Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 27. aprila 2023 *

„Predhodno odločanje – Znamka Evropske unije – Uredba (EU) 2017/1001 – Člen 125(5) – Mednarodna pristojnost – Tožba zaradi kršitve – Pristojnost sodišč države članice, v kateri je bila kršitev izvršena ali obstaja nevarnost, da bo izvršena – Oglas, ki ga prikaže spletni iskalnik, ki uporablja nacionalno vrhnjo domeno – Oglas, v katerem ni navedeno geografsko območje dostave – Upoštevne okoliščine“

V zadevi C-104/22,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo markkinaoikeus (sodišče za gospodarske spore, Finska) z odločbo z dne 14. februarja 2022, ki je na Sodišče prispela 15. februarja 2022, v postopku

Lännen MCE Oy

proti

Berky GmbH,

Senwatec GmbH & Co. KG.,

SODIŠČE (peti senat),

v sestavi E. Regan, predsednik senata, D. Gratsias, M. Ilešič (poročevalec), I. Jarukaitis in Z. Csehi, sodniki,

generalni pravobranilec: M. Campos Sánchez-Bordona,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za Lännen MCE Oy E. Hodge in K. Tommila, asianajajat,

– za Berky GmbH in Senwatec GmbH & Co. KG P. Eskola, asianajaja,

– za Evropsko komisijo P. Němečková, S. Noë, J. Ringborg in J. Samnaddapar, agenti,

* Jezik postopka: finščina.

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 125(5) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Länneн MCE Oy (v nadaljevanju: Länneн) ter družbama Berky GmbH in Senwatec GmbH & Co. KG., ki sta del iste skupine podjetij, zaradi domnevne kršitve znamke Evropske unije WATERMASTER, katere imetnica je družba Länneн.

Pravni okvir

Uredba 2017/1001

3 Člen 122 Uredbe 2017/1001, naslovljen „Uporaba pravil Unije o pristojnosti ter priznavanju in izvrševanju sodb v civilnih in gospodarskih zadevah“, v odstavku 2 določa:

„V primeru postopkov glede tožb in zahtev iz člena 124:

(a) členi 4 in 6, točke 1, 2, 3 in 5 člena 7 ter člen 35 Uredbe (EU) št. 1215/2012 [Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2012, L 351, str. 1)] se ne uporabljajo;

[…]“

4 Člen 123 te uredbe, naslovljen „Sodišča za blagovne znamke EU“, v odstavku 1 določa:

„Države članice na svojem ozemlju določijo kar najmanjše število nacionalnih sodišč prve in druge stopnje, ki so pristojna za izvajanje nalog po tej uredbi.“

5 Člen 124 navedene uredbe, naslovljen „Pristojnost v zvezi s kršitvami in veljavnostjo“, določa:

„Sodišča za blagovno znamko EU imajo izključno pristojnost:

(a) pri vseh tožbah glede kršitve in – če so po nacionalnem pravu dovoljene – tožbe, kjer grozi nevarnost kršitve v zvezi z blagovnimi znamkami EU;

(b) pri tožbah za ugotovitev nekršitev, če so po nacionalnem pravu dovoljene;

(c) pri vseh tožbah, ki so bile vložene kot posledica dejanj iz člena 11(2), drugi stavek;

(d) pri nasprotnih tožbah za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti blagovne znamke EU v skladu s členom 128.“

6 Člen 125 Uredbe 2017/1001, naslovljen „Mednarodna sodna pristojnost“, določa:

„1. Ob upoštevanju določb te uredbe, pa tudi vseh določb Uredbe (EU) št. 1215/2012, ki se uporabljajo na podlagi člena 122, se postopek v zvezi s tožbami in zahtevki iz člena 124 začne pred sodiščem države članice, v kateri ima toženec stalno prebivališče, oziroma, če nima stalnega prebivališča v nobeni državi članici, v državi, kjer ima podjetje.

[…]

5. Postopek v zvezi s tožbami in zahtevki iz člena 124, z izjemo tožb za ugotovitev nekršitve blagovne znamke EU, se lahko začne tudi pred sodiščem države članice, v kateri je bilo izvršeno ali je grozila nevarnost, da bo izvršeno dejanje kršitve, ali v kateri je bilo izvršeno dejanje iz člena 11(2).“

7 Člen 126 te uredbe, naslovljen „Stvarna pristojnost“, določa:

„1. Sodišče za blagovne znamke EU, katerega pristojnost temelji na členu 125(1) do (4), je pristojno za:

(a) kršitve, ki so bile izvršene ali je grozila nevarnost, da bodo izvršene na območju katerekoli države članice;

(b) dejanja iz člena 11(2), ki se izvršijo na območju katere koli države članice.

2. Sodišče za blagovne znamke EU, ki je pristojno po členu 125(5), je pristojno le za dejanja, ki so bila izvršena ali za katera grozi nevarnost, da se bodo izvršila, na območju države članice, kjer se to sodišče nahaja.“

Uredba št. 1215/2012

8 Člen 17(1) Uredbe št. 1215/2012 določa:

„V zadevah v zvezi s pogodbami, ki jih sklene oseba – potrošnik – za namen, za katerega se šteje, da je izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti, se pristojnost določi v skladu s tem oddelkom brez poseganja v člen 6 in točko 5 člena 7:

[…]

(c) v vseh drugih primerih, če je bila pogodba sklenjena z osebo, ki opravlja gospodarsko ali poklicno dejavnost v državi članici, v kateri ima potrošnik stalno prebivališče, ali če na kakršen koli način usmerja to svojo dejavnost v to državo članico ali v več držav, vključno s to državo članico, pogodba pa spada v okvir te dejavnosti.“

9 Člen 66(1) te uredbe določa:

„Ta uredba se uporablja samo za sodne postopke, ki so bili začeti, za javne listine, ki so bile uradno sestavljene ali registrirane, in za sodne poravnave, ki so bile potrjene ali sklenjene na dan 10. januarja 2015 ali po tem.“

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

10 Länen, družba s sedežem na Finskem, med drugim proizvaja amfibijske večnamenske bagerje, ki jih oglašuje pod znamko Evropske unije WATERMASTER, registrirano 12. julija 2004 pod številko 003185758.

11 Ta družba je 28. januarja 2020 pri markkinaoikeus (sodišče za gospodarske spore, Finska) vložila tožbo zaradi kršitve zoper Berky in Senwatec, družbi s sedežem v Nemčiji, ki sta del iste skupine podjetij.

12 Družba Länen družbi Senwatec očita, da je na Finskem izvršila kršitev, ker je na spletnem iskalniku, ki deluje pod nacionalno vrhnjo domeno te države članice, uporabila plačljivo referenciranje, zaradi katerega se je pri vnosu besede „Watermaster“ na spletnem mestu tega iskalnika prikazalo oglasno sporočilo za njene proizvode. Tako se je na Finskem avgusta 2016 pri iskanju besede „Watermaster“ na spletnem mestu www.google.fi kot prvi rezultat iskanja prikazalo oglasno sporočilo Google Adwords za proizvode družbe Senwatec, ki je bilo od drugih rezultatov iskanja ločeno s črto in navedbo izraza „Oglas“.

13 Predložitveno sodišče navaja, da v oglasni povezavi, ki je bila prikazana kot rezultat iskanja, in v spremnem besedilu ni bilo nobenega elementa, ki bi napotoval posebej na Finsko ali na geografsko območje, na katero se dostavljajo proizvodi družbe Senwatec. Vendar to predložitveno sodišče navaja, da je bilo na spletnem mestu družbe Senwatec, do katerega je privedla ta oglasna povezava, med drugim objavljeno besedilo v angleškem jeziku o tem, da se proizvodi družbe Senwatec uporabljajo po celem svetu, in zemljevid sveta, na katerem so bile s temno barvo poudarjene države, v katerih je družba Senwatec po svojih navedbah opravljala dejavnost. Finske med temi državami ni bilo.

14 Družba Länen družbi Berky očita, da je kršila njeno znamko, ker je med leti 2005 in 2009 uporabila naravno referenciranje slik – ki so bile prosto dostopne na spletnem mestu za objavljanje fotografij Flickr.com – strojev te družbe z uporabo meta označevalca (*meta tag*) s ključno besedo „Watermaster“, ki je spletnim iskalnikom omogočal boljšo prepoznavo teh slik. Tako se je na Finskem pri vnosu besede „Watermaster“ v spletni iskalnik www.google.fi prikazala povezava na stran s slikami strojev družbe Berky.

15 Predložitveno sodišče poudarja, da povezava, ki je bila prikazana kot rezultat iskanja, ni bila oglasna povezava, ampak tako imenovani „organski“ rezultat iskanja. Na slikah, ki so bile objavljene na spletni platformi Flickr.com, so bila v angleškem jeziku navedena imena in številke modelov strojev. V povezavi s temi slikami je bil poleg tega prikazan logotip družbe Berky. Z vsako od slik so bili povezani številni meta označevalci v obliki ključnih besed v angleškem in drugih jezikih, med katerimi je bila tudi beseda „Watermaster“.

16 Družba Länen meni, da sta družbi Berky in Senwatec izvajali dejavnosti tržnega oglaševanja na spletu, ki so bile usmerjene na ozemlje Republike Finske in ki so jih lahko opazili potrošniki ali trgovci v tej državi članici. Njuni proizvodi naj bi se prodajali po celem svetu. Družba Länen meni, da je zadevni oglas, ki je napisan v angleškem jeziku, naslovljen na mednarodno javnost in namenjen vsem državam, v katerih ga je mogoče videti.

17 Družbi Berky in Senwatec v svoji obrambi izpodbijata pristojnost predložitvenega sodišča, ker naj zatrjevane kršitve ne bi bile izvršene na Finskem.

18 Trdita, da njune dejavnosti tržnega oglaševanja niso bile usmerjene na Finsko, ki je država članica, v kateri ne prodajata svojih proizvodov in na trgu katere nista prisotni. Tega, da naj bi bile njune dejavnosti usmerjene na Finsko, naj ne bi bilo mogoče dokazati niti z rezultati iskanja na spletnem iskalniku www.google.fi niti z uporabo meta označevalca s ključno besedo „Watermaster“. Tako naj za določitev pristojnosti predložitvenega sodišča ne bi bilo pomembno, da je domnevno nezakonita vsebina vidna na spletu na Finskem, ampak to, da med to vsebino in to državo članico obstaja upoštevna povezava.

19 Predložitveno sodišče navaja, da se stranke ne strinjajo o tem, ali iz zemljevida, ki je objavljen na spletnem mestu družbe Senwatec, izhaja, da je območje dostave proizvodov te družbe omejeno na geografsko območje, iz katerega naj bi bila Finska izključena. Družba Senwatec meni, da je ta zemljevid ena od okoliščin, ki kaže na to, da Finska ni del trga, na katerem prodaja svoje proizvode, družba Länen pa trdi, da je trg proizvodov družbe Senwatec svetoven in se razteza zunaj območij, zajetih na tem zemljevidu.

20 Predložitveno sodišče v okviru preizkusa pristojnosti sodišča, ki mu je zadeva predložena v odločanje zaradi kraja, kjer je bila izvršena kršitev, meni, da mora pri določitvi držav članic, v katerih se nahajajo potrošniki ali trgovci, ki so jim namenjeni oglasi, prikazani na spletnem mestu, upoštevati zlasti geografska območja dostave zadevnih proizvodov.

21 Vendar predložitveno sodišče meni, da so pri tem preizkusu lahko upoštevne tudi druge okoliščine, kot naj bi izhajalo iz sklepnih predlogov generalnega pravobranilca M. Szpunarja v zadevi AMS Neve in drugi (C-172/18, EU:C:2019:674), pri čemer pa naj ne bi bilo jasno, katere so te druge okoliščine, saj se Sodišče o tem ni izreklo.

22 Predložitveno sodišče se zlasti sprašuje, ali se za določitev njegove pristojnosti na podlagi člena 125(5) Uredbe 2017/1001 lahko upošteva država članica, pod vrhnjo domeno katere deluje spletno mesto iskalnika, prek katerega se lahko dostopi do oglasov, ki pomenijo zatrjevane kršitve.

23 V navedenih okoliščinah je markkinaoikeus (sodišče za gospodarske spore) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja za predhodno odločanje:

„Družba A je ustanovljena v državi članici X, v kateri ima sedež, in je na spletnem mestu v oglasu ali kot ključno besedo uporabila znak, ki je enak znamki Evropske unije, katere imetnica je družba B.

1. Ali je mogoče v zgoraj opisanem primeru šteti, da je oglas namenjen potrošnikom ali trgovcem v državi članici Y, v kateri ima sedež družba B, in ali je za preizkus tožbe zaradi kršitve znamke Evropske unije v skladu s členom 125(5) Uredbe 2017/1001 pristojno sodišče za znamko [Evropske unije] v državi članici Y, če v oglasu, objavljenem v elektronski obliki, ali na spletnem mestu oglaševalca, do katerega vodi v tem oglasu vsebovana povezava, ni – vsaj ne izrecno – natančno navedeno geografsko območje, na katero se dostavljajo proizvodi, ali pa z območja dostave ni izrecno izvzeta nobena posamezna država članica? Ali je mogoče pri tem upoštevati vrsto proizvodov, ki se oglašujejo, in okoliščino, da se izdelki družbe A v skladu s trditvami tržijo po vsem svetu in torej po celotnem ozemlju Evropske unije, vključno z državo članico Y?

2. Ali je mogoče šteti, da je zgoraj navedeni oglas namenjen potrošnikom ali trgovcem v državi članici Y, če je objavljen na spletnem mestu iskalnika, ki deluje pod nacionalno vrhnjo domeno države članice Y?

3. Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje pritrdilen: katere druge okoliščine je treba morda upoštevati pri odločanju, ali je zadevni oglas namenjen potrošnikom ali trgovcem v državi članici Y?“

Vprašanja za predhodno odločanje

24 Predložitveno sodišče s temi tremi vprašanji, ki jih je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba člen 125(5) Uredbe 2017/1001 razlagati tako, da lahko imetnik znamke Evropske unije, ki meni, da ga je tretja oseba oškodovala, ker je brez njegovega soglasja v spletnih oglasih in prodajnih ponudbah za proizvode, ki so enaki ali podobni proizvodom, za katere je bila ta znamka registrirana, uporabljala znak, ki je enak kot ta znamka, proti tej tretji osebi vloži tožbo zaradi kršitve na sodišču države članice za znamke Evropske unije, na ozemlju katere so potrošniki in trgovci, na katere se ti oglasi ali prodajne ponudbe nanašajo, ne glede na to, da tretja oseba te države članice ne navaja izrecno in nedvoumno med območji, na katere se zadevni proizvodi lahko dostavijo.

25 Spomniti je treba, da ne glede na načelo, določeno v členu 66(1) Uredbe št. 1215/2012, da se od 10. januarja 2015 v sodnih postopkih v zvezi z znamko Evropske unije načeloma uporablja ta uredba, člen 122(2) Uredbe 2017/1001 med drugim pri tožbah zaradi kršitev take znamke izključuje uporabo nekaterih določb Uredbe št. 1215/2012, kot so pravila iz členov 4 in 6, člena 7(1), (2), (3) in (5), ter člena 35 zadnjenavedene uredbe. Pristojnost sodišč za znamke Evropske unije iz člena 123(1) Uredbe št. 2017/1001 za obravnavanje tožb zaradi kršitve znamke Evropske unije zaradi te izključitve izhaja iz pravil, ki so neposredno določena v Uredbi št. 2017/1001 in ki imajo glede na pravila, določena z Uredbo št. 1215/2012, naravo *lex specialis* (glej po analogiji sodbo z dne 5. septembra 2019, AMS Neve in drugi, C-172/18, EU:C:2019:674, točka 34 in navedena sodna praksa).

26 Zato za tožbo zaradi kršitve, vloženo 28. januarja 2020, ker se nanaša na znamko Evropske unije, veljajo pravila o sodni pristojnosti iz Uredbe 2017/1001.

27 Člen 125(1) te uredbe določa, da kadar ima toženec stalno prebivališče v neki državi članici, tožnik vloži tožbo pri sodišču te države.

28 Ob tem člen 125(5) navedene uredbe določa, da lahko tožnik tožbo vloži „tudi“ pred sodiščem države članice, „v kateri je bilo izvršeno ali je grozila nevarnost, da bo izvršeno dejanje kršitve“.

29 Člen 126 Uredbe 2017/1001 v odstavku 1 natančneje določa, da je sodišče za znamke Evropske unije, če je pri njem vložena tožba na podlagi člena 125(1) te uredbe, pristojno za odločanje o kršitvah, ki so bile izvršene ali je obstajala nevarnost, da bodo izvršene, na območju katere koli države članice, v odstavku 2 pa določa, da lahko sodišče, pri katerem je tožba vložena na podlagi člena 125(5) navedene uredbe, odloči le o dejanjih, ki so bila izvršena ali za katera je obstajala nevarnost, da se bodo izvršila, na območju države članice, v kateri je to sodišče.

30 Iz tega razlikovanja izhaja, da tožnik z odločitvijo, ali bo tožbo zaradi kršitve vložil pri sodišču za znamke Evropske unije v kraju stalnega prebivališča oziroma sedeža toženca ali pri sodišču, ki je na ozemlju, na katerem je bila kršitev izvršena ali obstaja nevarnost, da bo izvršena, določi obseg krajevne pristojnosti sodišča, pri katerem vloži tožbo. Kadar tožba zaradi kršitve temelji na členu 125(1) Uredbe 2017/1001, se namreč potencialno nanaša na kršitve, ki so bile izvršene na celotnem ozemlju Unije, kadar pa temelji na odstavku 5 tega člena, je omejena na kršitve, ki so

bile izvršene ali obstaja nevarnost, da bodo izvršene, na ozemlju zgolj ene države članice, to je tiste, v kateri je sodišče, pri katerem je vložena tožba (glej po analogiji sodbo z dne 5. septembra 2019, AMS Neve in drugi, C-172/18, EU:C:2019:674, točka 40).

31 Možnosti tožnika, da izbere eno ali drugo podlago, ki izhaja iz uporabe izraza „tudi“ v členu 125(5) Uredbe št. 2017/1001, ni mogoče razumeti tako, da lahko tožnik v zvezi z istimi kršitvami kumulira tožbe na podlagi odstavkov 1 in 5 tega člena, ampak je iz te možnosti razvidna le alternativna narava sodišča iz tega odstavka 5 glede na sodišča iz drugih odstavkov navedenega člena (glej po analogiji sodbo z dne 5. septembra 2019, AMS Neve in drugi, C-172/18, EU:C:2019:674, točka 41).

32 Zakonodajalec Unije z določitvijo takega alternativnega sodišča in z določitvijo obsega krajevne pristojnosti tega sodišča v členu 126(2) Uredbe 2017/1001 imetniku znamke Evropske unije omogoča, da – če tako želi – vloži ciljno usmerjene tožbe, od katerih se vsaka nanaša na kršitve, ki so bile izvršene na ozemlju ene same države članice (glej po analogiji sodbo z dne 5. septembra 2019, AMS Neve in drugi, C-172/18, EU:C:2019:674, točka 42).

33 V obravnavanem primeru – s pridržkom preverjanj, ki jih mora opraviti predložitveno sodišče – je iz spisa, s katerim razpolaga Sodišče, razvidno, da se kršitve, ki jih zatrjuje imetnica znamke Evropske unije, nanašajo na spletni prikaz vsebin o konkurenčnih proizvodih te imetnice z uporabo plačljivega ali naravnega referenciranja na podlagi znaka, enakega tej znamki, zgolj v delu, v katerem je bil ta prikaz namenjen potrošnikom ali trgovcem, ki so na Finskem.

34 Zato predložitveno sodišče, da bi ugotovilo, ali je bil ta spletni prikaz dejansko namenjen potrošnikom ali trgovcem, ki so na Finskem, zlasti sprašuje, ali so narava zadevnih proizvodov, obseg zadevnega trga in to, da je bil ta prikaz na spletnem mestu iskalnika, ki deluje pod nacionalno vrhnjo domeno te države članice, okoliščine, ki so upoštevne pri preizkusu njegove mednarodne sodne pristojnosti na podlagi člena 125(5) Uredbe 2017/1001 in ali je treba pri tem morda upoštevati tudi druge okoliščine.

35 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da je bil pred predložitvenim sodiščem – čeprav so kršitve, ki se očitajo vsaki od toženih strank iz postopka v glavni stvari, ki sta del iste skupine podjetij, različne – sprožen en sam sodni postopek.

36 Zato je treba ugotoviti, ali lahko kršitve, ki se očitajo vsaki od teh dveh družb, v obeh primerih pomenijo zadostno navezno okoliščino z državo članico, v kateri je sodišče, pri katerem je bila na podlagi člena 125(5) Uredbe 2017/1001 vložena tožba zaradi kršitve.

37 Poleg tega je treba spomniti, da preizkus pristojnosti sodišča, pri katerem je bila vložena tožba zaradi kršitve, ne pomeni vsebinske presoje te tožbe (glej po analogiji sodbo z dne 16. junija 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, točka 44 in navedena sodna praksa).

38 Od sodišča, pri katerem je vložena tožba zaradi kršitve, bi bilo pretirano zahtevati, da v fazi preizkusa svoje mednarodne sodne pristojnosti na podlagi člena 125(5) Uredbe 2017/1001 opravi celovit preizkus teh zapletenih dejanskih in pravnih okoliščin.

39 Zato okoliščine, na podlagi katerih je mogoče razumno sklepati, da so bile na ozemlju neke države članice lahko izvršene kršitve ali obstaja nevarnost, da bodo izvršene, zadoščajo za to, da je sodišče za znamke Evropske unije te države članice pristojno na podlagi člena 125(5) Uredbe 2017/1001.

40 V tem okviru je treba ugotoviti, da se merilo sodne pristojnosti, izraženo z izrazom „države članice, v kateri je bilo izvršeno ali je grozila nevarnost, da bo izvršeno dejanje kršitve“ iz člena 125(5) te uredbe, v skladu s sodno prakso Sodišča nanaša na aktivno ravnanje storilca te kršitve (glej po analogiji sodbo z dne 5. septembra 2019, AMS Neve in drugi, C-172/18, EU:C:2019:674, točka 44 in navedena sodna praksa).

41 Natančneje, Sodišče je v zvezi z obveznostjo sodišča za znamke Evropske unije, da se mora pri preizkusu svoje sodne pristojnosti za odločanje o obstoju kršitve na ozemlju države članice, v kateri je, ki jo ima na podlagi navedenega člena 125(5), prepričati, ali so bila dejanja, ki se očitajo tožencu, izvršena na tem ozemlju, razsodilo, da je treba – kadar ta dejanja pomenijo prikazovanje oglasov in prodajnih ponudb po elektronski poti za proizvode, na katerih je znak, ki je enak ali podoben znamki Evropske unije, za katere imetnik te znamke ni dal soglasja – šteti, da so bila ta dejanja izvršena na ozemlju, na katerem so potrošniki ali trgovci, ki so jim ti oglasi ali te prodajne ponudbe namenjene (glej po analogiji sodbo z dne 5. septembra 2019, AMS Neve in drugi, C-172/18, EU:C:2019:674, točki 46 in 47 ter navedena sodna praksa).

42 Zato ima imetnik znamke Evropske unije, kadar je prikazovanje spletnih vsebin, vsaj potencialno, namenjeno potrošnikom ali trgovcem, ki so v državi članici – pri čemer velja, da so pojasnila o geografskih območjih dostave zadevnih proizvodov indic, ki je pri tem preizkusu še posebej pomemben (glej v tem smislu sodbo z dne 12. julija 2011, L'Oréal in drugi, C-324/09, EU:C:2011:474, točka 65) – možnost, da v tej državi članici na podlagi člena 125(5) Uredbe 2017/1001 vloži tožbo za ugotovitev kršitve njegove znamke v tej državi članici. Sodišča za znamke Evropske unije v državi članici stalnega prebivališča potrošnikov ali sedeža trgovcev, na katere so oglasi in prodajne ponudbe naslovljeni, so namreč še posebej primerna za presojo, ali zatrjevana kršitev obstaja (glej po analogiji sodbo z dne 5. septembra 2019, AMS Neve in drugi, C-172/18, EU:C:2019:674, točka 57).

43 V obravnavanem primeru je treba ugotoviti, da geografska območja dostave zadevnih proizvodov v oglasnem sporočilu, opisanem v točki 12 te sodbe, niso navedena, kar pa mora preveriti predložitveno sodišče. Poleg tega zgolj z zemljevidom, objavljenim na spletnem mestu družbe Senwatec, ki naj bi v skladu s trditvami družbe Lännen dokazoval globalno geografsko razsežnost trga te družbe, ni mogoče vzpostaviti navezne okoliščine s Finsko, saj iz sobesedila, v katero je umeščen ta zemljevid, ni mogoče sklepati, da družba Senwatec svojo dejavnost usmerja na finski trg.

44 Ker ni pojasnil glede geografskih območij dostave zadevnih proizvodov, je treba navezno okoliščino z zadevno državo članico, v tem primeru Finsko, vzpostaviti ob upoštevanju drugih dejavnikov, da bi lahko tožeča stranka na podlagi člena 125(5) Uredbe 2017/1001 tožbo zaradi kršitve vložila pri sodišču te države članice.

45 Kot je bilo opozorjeno v točki 25 te sodbe, imajo določbe Uredbe 2017/1001 v zvezi s tožbami zaradi kršitve znamk Evropske unije v razmerju do pravil iz Uredbe št. 1215/2012 sicer res naravo *lex specialis*. Vendar se s tem ne poseže v upoštevnost te uredbe pri pojasnjevanju in razlagi pomena pojmov, ki so podobni pojmom, določenim v njej, in ki so glede na to, da so uporabljeni v Uredbi 2017/1001, potrebni za razlago te uredbe.

46 Sodišče je v zvezi s tem glede razlage člena 17(1)(c) Uredbe št. 1215/2012 razsodilo, da se lahko na to, da je trgovec svojo dejavnost usmeril v državi članico stalnega prebivališča potrošnika, sklepa na podlagi različnih indicev, in sicer med drugim mednarodnega obsega dejavnosti, uporabe jezika ali valute, ki se običajno ne uporablja v državi članici, v kateri ima trgovec sedež, navedbe

telefonske številke z mednarodno klicno kodo, izdatkov za storitev spletnega referenciranja, da bi se potrošnikom s prebivališčem v drugih državah članicah olajšal dostop do spletnega mesta trgovca ali do spletnega mesta njegovega posrednika, uporabe vrhnje domene, ki ni domena države članice, v kateri ima trgovec sedež, in omembe mednarodnih strank s stalnim prebivališčem ali sedežem v različnih državah članicah (glej po analogiji sodbo z dne 7. decembra 2010, Pammer in Hotel Alpenhof, C-585/08 in C-144/09, EU:C:2010:740, točka 93).

47 Na tem seznamu, ki ni izčrpen, so okoliščine, ki so lahko upoštevne za uporabo člena 125(5) Uredbe 2017/1001. V obravnavanem primeru je upoštevan dostop do oglasov in prodajnih ponudb na spletnem mestu z vrhnjo domeno, ki ni domena države članice, v kateri ima trgovec sedež.

48 Vendar je treba je pojasniti, da zgolj dostopnost spletnega mesta na ozemlju, za katero je znamka registrirana, ne zadostuje za ugotovitev, da so ponudbe za prodajo, ki so na tem spletnem mestu prikazane, namenjene potrošnikom na tem ozemlju (sodba z dne 12. julija 2011, L'Oréal in drugi, C-324/09, EU:C:2011:474, točka 64 in navedena sodna praksa).

49 Iz navedenih preudarkov izhaja, da k takemu aktivnemu ravnanju spada to, da družba plača upravljavcu spletnega mesta iskalnika z nacionalno vrhnjo domeno države članice, ki ni država članica, v kateri ima sedež, da prikaže povezavo do spletnega mesta te družbe, ki je namenjena javnosti te države članice, s čimer se posebni ciljni javnosti omogoči dostop do ponudbe njenih proizvodov.

50 Zato je tako plačljivo referenciranje v skladu s členom 125(5) Uredbe 2017/1001 zadostna navezna okoliščina z državo članico, katere javnost se z njim cilja.

51 Glede uporabe znaka, registriranega kot znamka, kot meta označevalca na platformi za objavo fotografij z generično vrhnjo domeno je treba ugotoviti, da se pri presoji izpolnjenosti pogoja o obstoju aktivnega ravnanja, usmerjenega na državo članico, v kateri je bila kršitev izvršena ali obstaja nevarnost, da bo izvršena, ta uporaba razlikuje od plačljivega referenciranja. V takem primeru naravnega referenciranja tega pogoja namreč očitno ni mogoče izpolniti, ker, prvič, spletno mesto z generično vrhnjo domeno ni namenjeno javnosti natančno določene države članice, in drugič, se meta označevalec uporabi le zato, da lahko iskalniki lažje prepoznajo slike s tega spletnega mesta in s tem povečajo njihovo dostopnost.

52 Predložitveno sodišče se v teh okoliščinah ne more razglasiti za pristojno na podlagi člena 125(5) Uredbe 2017/1001, če ni drugih elementov, s katerimi bi se dokazalo, da je tako naravno referenciranje namenjeno javnosti s stalnim prebivališčem ali sedežem na Finskem.

53 Glede narave zadevnih proizvodov in obsega geografskega trga pa mora sodišče, pri katerem je bila vložena tožba zaradi kršitve, v vsakem posameznem primeru posebej presoditi, v kolikšni meri sta ti okoliščini upoštevni za ugotovitev, da so oglasi, ki so dostopni na ozemlju, zajetem z znamko, namenjeni potrošnikom na temu ozemlju (glej v tem smislu sodbo z dne 12. julija 2011, L'Oréal in drugi, C-324/09, EU:C:2011:474, točka 61).

54 Na podlagi vsega navedenega je treba na postavljena vprašanja odgovoriti, da je treba člen 125(5) Uredbe št. 2017/1001 razlagati tako, da lahko imetnik znamke Evropske unije, ki meni, da ga je tretja oseba oškodovala, ker je brez njegovega soglasja v spletnih oglasih in prodajnih ponudbah za proizvode, ki so enaki ali podobni proizvodom, za katere je bila navedena znamka registrirana, uporabljala znak, ki je enak kot ta znamka, proti tej tretji osebi vloži tožbo zaradi kršitve na

sodišču države članice za znamke Evropske unije, na ozemlju katere so potrošniki in trgovci, ki so jim bili ti oglasi ali prodajne ponudbe namenjeni, ne glede na to, da navedena tretja oseba te države članice izrecno in nedvoumno ne navaja med ozemlji, na katera se lahko zadevni proizvodi dostavijo, če je ista tretja oseba ta znak uporabila pri plačljivem referenciranju na spletnem mestu iskalnika, ki uporablja nacionalno vrhnjo domeno te države članice. To pa ne velja zgolj zato, ker je zadevna tretja oseba uporabila naravno referenciranje slik svojih proizvodov na platformi za objavo fotografij z generično vrhnjo domeno, tako da je uporabila meta označevalce, katerih ključna beseda je bila zadevna znamka.

Stroški

55 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (peti senat) razsodilo:

Člen 125(5) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije

je treba razlagati tako, da

lahko imetnik znamke Evropske unije, ki meni, da ga je tretja oseba oškodovala, ker je brez njegovega soglasja v spletnih oglasih in prodajnih ponudbah za proizvode, ki so enaki ali podobni proizvodom, za katere je bila navedena znamka registrirana, uporabljala znak, ki je enak kot ta znamka, proti tej tretji osebi vloži tožbo zaradi kršitve na sodišču države članice za znamke Evropske unije, na ozemlju katere so potrošniki in trgovci, ki so jim bili ti oglasi ali prodajne ponudbe namenjeni, ne glede na to, da navedena tretja oseba te države članice izrecno in nedvoumno ne navaja med ozemlji, na katera se lahko zadevni proizvodi dostavijo, če je ista tretja oseba ta znak uporabila pri plačljivem referenciranju na spletnem mestu iskalnika, ki uporablja nacionalno vrhnjo domeno te države članice. To pa ne velja zgolj zato, ker je zadevna tretja oseba uporabila naravno referenciranje slik svojih proizvodov na platformi za objavo fotografij z generično vrhnjo domeno, tako da je uporabila meta označevalce, katerih ključna beseda je bila zadevna znamka.

Podpisi