Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
MACIEJA SZPUNARA
od 2. lipnja 2022.[1]

Spojeni predmeti C-148/21 i C-184/21

Christian Louboutin
protiv
Amazon Europe Core Sàrl,
Amazon EU Sàrl,
Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21)
(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Općinski sud u Luxembourgu, Luksemburg))
i
Christian Louboutin
protiv
Amazon.com, Inc.,
Amazon Services LLC (C-184/21)

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Trgovački sud na francuskom jeziku u Bruxellesu, Belgija))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Intelektualno vlasništvo – Žigovno pravo – Učinci žiga Europske unije – Prava koja proizlaze iz žiga – Pravo spriječiti treću stranu da rabi žig, istovjetni ili slični znak za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Pojam ‚uporaba'"

Uvod

1. Iako pitanje odgovornosti posrednikâ nije samo po sebi novo, ono se ipak neprestano obnavlja kako se novi oblici posredovanja pojavljuju na internetu. To potvrđuje raznolikost predmeta o djelatnosti internetskih platformi o kojima je Sud odlučivao posljednjih godina[2], na koje se nastavljaju ovi zahtjevi za prethodnu odluku upućeni u okviru sporova između Christiana Louboutina i društava Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl i Amazon Services Europe Sàrl (predmet C-148/21) te društava Amazon.com, Inc. i Amazon Services LLC (u daljnjem tekstu pojedinačno ili zajedno: Amazon) (predmet C-184/21).

[1] Izvorni jezik: francuski

[2] Vidjeti primjerice presude od 20. prosinca 2017., Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981), od 19. prosinca 2019., Airbnb Ireland (C-390/18, EU:C:2019:1112), ili pak od 22. lipnja 2021., YouTube i Cyando (C-682/18 i C-683/18, EU:C:2021:503).

2. Ta pojava ne iznenađuje. Internet zauzima sve važnije mjesto u našim društvima s društvenog, ali i gospodarskog gledišta, a posrednici koji tamo djeluju imaju u tom smislu ključnu ulogu. Oni omogućavaju korisnicima da nalaze, razmjenjuju, dijele i proizvode sadržaje, da kupuju i prodaju proizvode i usluge, kao i da stvaraju i izražavaju se na internetu [3]. Drugim riječima, olakšavaju korisnicima pristup određenom sadržaju. Iako oni u određenoj mjeri mogu predstavljati virtualni pandan tradicionalnim posrednicima, područje interneta, koje obilježavaju stalne tehnološke inovacije, prije svega pogoduje stvaranju novih modela posredovanja koji nemaju svoje ekvivalente u stvarnom svijetu [4] i čija se praktična važnost ne može zanemariti, što opravdava potrebu da budu obuhvaćeni pravom.

3. Naime, rastuća uloga internetskih posrednika nužno podrazumijeva da se njihova djelatnost susreće s onom drugih operatora i da u određenoj mjeri može biti prijetnja njihovim pravima. To je slučaj kad je riječ o operatorima koji su nositelji prava intelektualnog vlasništva, osobito žiga, jer ta prava mogu biti povrijeđena primjerice na internetskim prodajnim platformama, tako da se postavlja pitanje odgovornosti internetskih posrednika koji upravljaju takvim platformama. Razvojem djelatnosti internetskih prodajnih platformi i pratećih tehnoloških inovacija povećava se dostupnost proizvoda za potrošače i pogoduje se njihovu stavljanju na tržište. Količina proizvoda na tržištu stoga se mehanički povećava. To vrijedi i za krivotvorene proizvode kojima se nanosi povreda [5].

4. Utvrđivanje odgovornosti posrednika koji upravlja internetskom prodajnom platformom zbog prodaje proizvoda kojima se nanosi povreda na toj platformi lako je razumljivo s gledišta nositelja žiga povrijeđenog na toj platformi. Svakako je točno da je povreda prije svega radnja prodavatelja koji koristi internetsku prodajnu platformu radi ponude na prodaju proizvoda kojima se nanosi povreda. Međutim, te je prodavatelje u pravilu teško identificirati, pri čemu i njihova lokacija može biti prepreka za nastanak njihove odgovornosti [6].

5. Posrednik pak tehnički omogućava da treći počini takvu povredu i ima kontrolu nad svojom platformom. Stoga, barem u načelu, može okončati tu povredu. Tako proizlazi da je za nositelja žiga učinkovitije tražiti odgovornost posrednika umjesto onu trećeg prodavatelja [7], neovisno o tome je li riječ o njegovoj izravnoj odgovornosti kao počinitelja povrede ili njegovoj neizravnoj odgovornosti zbog radnji treće strane korištenjem njegovih usluga [8].

6. Interes nositelja žiga za nastanak odgovornosti posrednika ne može se međutim tumačiti izdvojeno i ne može sam po sebi opravdavati da se posrednici uvijek smatraju odgovornima za povrede prava tih nositelja žigova počinjene na njihovim platformama. Naime, taj interes treba odvagnuti s drugim suprotstavljenim interesima [9].

[3] Ullrich, C., *Unlawful Content Online, Towards a New Regulatory Framework for Online Platforms*, Luxemburger Juristische Studien, Nomos, 2021., str. 32.

[4] Marsoof, A., *Internet Intermediaries and Trademark Rights*, Routledge Research in Intellectual Property, 2019., str. 2.

[5] Količina krivotvorenih proizvoda kojima se nanosi povreda stavljenih na svjetsko tržište sada čini oko 2.5 % svjetske trgovine. Vidjeti OECD/EUIPO, *Global Trade in Fakes, A Worrying Threat*, Illicit Trade, OECD Publishing, Paris/European Union Intellectual Property Office, 2021., str. 61.

[6] Van Eecke, P., „Online service providers and liability: A plea for a balanced approach", *Common Market Law Review*, 2011., br. 48, sv. 5., str. 1455.

[7] O teorijskim i gospodarskim opravdanjima utvrđivanja odgovornosti internetskih posrednika, vidjeti Marsoof, A., *op. cit.*, str. 5. do 10.; Ullrich, C., *op. cit.*, str. 104. do 108. i Ohly, A., „The Liability of Intermediaries for Trademark Infringement", *Research Handbook on Trademark Law Reform*, Dinwoodie, G. B. i Janis, M. D. (ur.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2021., str. 396. do 430.

[8] O razlici između primarne i neizravne odgovornosti, vidjeti mišljenje nezavisnog odvjetnika N. Jääskinena u predmetu L'Oréal i dr. (C-324/09, EU:C:2010:757, t. 54. i slj.) ili pak Kur, A., i Senftleben, M., *European Trade Mark Law: A Commentary*, 2017, Oxford University Press, Oxford, 2017. str. 691. i Ullrich, C., *op. cit.*, str. 356. i slj.

[9] Ohly, A., *op cit.*, str. 397.

7. Kao prvo, opseg odgovornosti internetskih posrednika mogao bi ih praktički obvezati na opći nadzor nad svim mogućim povredama prava žiga na njihovim platformama. Kao drugo, i u tom istom smislu, prihvaćanje da se internetski posrednici mogu smatrati izravno odgovornima za povrede prava nositelja žigova počinjene na njihovim platformama moglo bi spriječiti razvoj novih aktivnosti na internetu i, općenitije, svaki oblik inovacije u tom području.

8. Potreba za pomirenjem tih različitih interesa navela je zakonodavca Unije da u određenoj mjeri štiti internetske posrednike od nastanka njihove odgovornosti zbog radnji trećih strana na njihovim platformama, to jest od njihove neizravne odgovornosti. Naime, iako neizravna odgovornost nije predmet usklađenih pravila u pravu Unije, Direktiva 2000/31 [10] ipak predviđa slučajeve izuzeća od odgovornosti koje su države članice dužne uspostaviti. Internetski posrednici ne mogu se osobito smatrati odgovornima za nezakonite radnje korisnika njihovih platformi u okviru njihove djelatnosti prijenosa informacija komunikacijskom mrežom i pružanju pristupa toj mreži, djelatnosti pohrane, takozvanog „privremenog smještaja informacija" ili pak djelatnosti smještaja informacija na poslužitelju [11]. Osim toga, u okviru tih istih djelatnosti, tim posrednicima se ne može nametnuti opća obveza nadziranja informacija koje prenose ili pohranjuju, ili pak aktivnog istraživanja činjenica ili okolnosti koje otkrivaju nezakonite aktivnosti [12].

9. Usto, iako Direktiva 2004/48/EZ [13] predviđa da države članice osiguravaju da nositelji prava mogu zatražiti sudski nalog protiv posrednika čije usluge koristi treća strana za povredu prava intelektualnog vlasništva [14], ti su nalozi za prestanak takvih povreda ipak neovisni o možebitnoj odgovornosti posrednika u spornim događajima [15], tako da o pitanju postupanja prema posrednicima zbog radnji koje su počinile treće strane korištenjem njihovih usluga ta direktiva uvelike šuti.

10. Osim pitanja njihove neizravne odgovornosti, preostaje još utvrditi mogu li se internetski posrednici smatrati izravno odgovornima za povrede prava nositeljâ žiga, osobito kad je riječ o operatorima internetskih tržišta, zbog toga što se na njihovoj platformi nude na prodaju proizvodi kojima se nanosi povreda. Za razliku od sustava neizravne odgovornosti internetskih posrednika, koji je uređen nacionalnim pravom, uz iznimku izuzeća od odgovornosti predviđenih Direktivom o elektroničkoj trgovini, nastanak izravne odgovornosti operatora tržišta jer su na tim tržištima povrijeđena prava nositelja žigova obuhvaćeno je pravom Unije i, konkretnije, odredbama Uredbe (EU) 2017/1001 [16].

11. Stoga je na Sudu da sam odvagne interese o kojima je riječ utvrđujući granicu između slučajeva u kojima može nastati izravna odgovornost operatora tržišta i slučajeva u kojima se takav operator ne može smatrati izravno odgovornim za povredu prava nositelja žiga na platformi kojom upravlja. Sudska praksa koja se odnosi na tumačenje članka 9. stavka 2. Uredbe

[10] Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (u daljnjem tekstu: Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL 2000., L 178, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 39., str. 58.).

[11] Članci 12. do 14. Direktive o elektroničkoj trgovini.

[12] Članak 15. Direktive o elektroničkoj trgovini

[13] Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL 2004., L 195, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.).

[14] Članak 11. Direktive 2004/48

[15] Vidjeti presudu od 7. srpnja 2016., Tommy Hilfiger Licensing i dr. (C-494/15, EU:C:2016:528, t. 22.). O tom pitanju, vidjeti i Husovec, M., *Injunctions against Intermediaries in the European Union, Accountable but not Liable*?, Cambridge University Press,Cambridge, 2017., str. 62. i slj.

[16] Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.).

2017/1001 [17] u određenoj je mjeri, pojašnjavajući pojam „uporaba" žiga u trgovačkom prometu, omogućila utvrđivanje takve granice [18] s obzirom na to da se tim pojmom nastoje odrediti postupanja treće strane koja nositelj žiga može spriječiti.

12. Međutim, stalne inovacije na internetu, čija je potreba očuvanja opravdala opsežnu zaštitu djelatnosti posrednika u tom području, dovele su i do znatnog razvoja modela internetskog tržišta. Konkretno, Amazon se ne može smatrati tradicionalnim tržištem.

13. Naime, kao što to ističu sudovi koji su uputili zahtjev, Amazon je istodobno ugledni distributer i operator tržišta. Amazon stoga na svojoj stranici za internetsku prodaju istodobno objavljuje oglase koji se odnose na njegove vlastite proizvode, koje prodaje i otprema u svoje ime, kao i oglase trećih prodavatelja. Njegov način funkcioniranja usto omogućava da otpremu proizvoda koje su treći prodavatelji stavili u prodaju na njegovoj platformi preuzimaju ili potonji ili Amazon, koji skladišti te proizvode u svojim distribucijskim centrima te ih otprema kupcima iz svojih vlastitih prostora.

14. Ti elementi, koji model tog društva čine „hibridnim" modelom [19], uspostavljaju novi okvir za analizu pitanja može li se operator takvog tržišta smatrati izravno odgovornim za povredu prava nositeljâ žiga na njegovoj platformi s obzirom na to da rabi taj žig u smislu članka 9. stavka 2. Uredbe 2017/1001 te su i temelj za prethodna pitanja upućena u ovim predmetima.

15. Ovi predmeti stoga omogućavaju Sudu da pojasni pojam „uporaba", a time i načela koja trebaju uređivati pitanje izravne odgovornosti internetskih posrednika kada je povreda prava žiga počinjena na njihovoj platformi.

I. Pravni okvir

A. Uredba (EU) 2017/1001

16. Uvodna izjava 13. Uredbe br. 2017/1001 glasi:

„Do zabune u vezi s komercijalnim izvorom iz kojeg potječu proizvodi ili usluge može doći kada trgovačko društvo rabi isti ili sličan znak kao trgovački naziv na takav način da uspostavlja vezu između trgovačkog društva koje nosi taj naziv i proizvoda ili usluga koji dolaze iz tog trgovačkog društva. Povreda žiga EU-a trebala bi stoga obuhvaćati i uporabu znaka kao trgovačkog naziva ili slične oznake sve dok ta uporaba ima za cilj razlikovanje proizvoda ili usluga."

17. Članak 9. Uredbe br. 2017/1001, naslovljen „Prava koja proizlaze iz žiga EU-a", u stavcima 1. do 3. predviđa:

„1. Registracija žiga EU-a nositelju žiga daje isključiva prava koja proizlaze iz njega.

[17] Ili, ranije, Uredbe (EU) 207/2009 od 26. veljače 2009 o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)

[18] Vidjeti analizu te sudske prakse u točki 49. i slj. ovog mišljenja.

[19] Ohly, A. *op. cit*., str. 413.

2. Ne dovodeći u pitanje prava nositelja stečena prije datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva žiga EU-a, nositelj tog žiga EU-a ovlašten je spriječiti sve treće strane koje nemaju njegovu suglasnost da rabe u trgovačkom prometu, u vezi s proizvodima ili uslugama, bilo koji znak ako je:

(a) znak istovjetan žigu EU-a te se rabi u vezi s proizvodima ili uslugama koji su istovjetni proizvodima ili uslugama za koje je žig EU-a registriran;

(b) znak istovjetan ili sličan žigu EU-a te se rabi u vezi s proizvodima i uslugama koji su istovjetni ili slični proizvodima ili uslugama za koje je žig EU-a registriran, ako postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga;

(c) znak istovjetan ili sličan žigu EU-a, neovisno o tome jesu li proizvodi ili usluge za koje se žig rabi istovjetni, slični, ili nisu slični, onima za koje je registriran žig EU-a te ako taj žig ima ugled u Uniji i ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga EU-a ili im šteti.

3. U skladu s odredbama stavka 2. osobito se može zabraniti sljedeće:

[…]

(b) nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom, ili nuđenje ili pružanje usluga pod tim znakom;

[…]

(d) uporaba znaka kao trgovačkog naziva ili naziva trgovačkog društva ili dijela trgovačkog naziva, odnosno dijela naziva trgovačkog društva;

(e) uporaba tog znaka na poslovnim dokumentima i u oglašavanju;

(f) uporaba takvog znaka u komparativnom oglašavanju na način koji je protivan Direktivi 2006/114/EZ[20].”

B. Direktiva 2004/48/EZ

18. Članak 11. Direktive 2004/48, naslovljen „Sudski nalozi”, predviđa:

„Države članice osiguravaju da, kada je donesena sudska odluka o povredi prava intelektualnog vlasništva, sudska tijela mogu protiv počinitelja povrede izdati sudski nalog čiji je cilj zabrana daljnjeg vršenja povrede. Ako je tako utvrđeno nacionalnim pravom, nepoštovanje sudskog naloga, prema potrebi, podliježe plaćanju kazne. Države članice također osiguravaju da nositelji prava mogu zatražiti sudski nalog protiv posrednika čije usluge koristi treća stranka za povredu prava intelektualnog vlasništva, ne dovodeći u pitanje članak 8. stavak 3. Direktive 2001/29/EZ[21].”

[20] Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju (SL 2006., L 376, str. 21.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 22., str. 96.)

[21] Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL 2001., L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.).

19. Članak 13. te direktive, naslovljen „Naknade štete”, predviđa:

„1. Države članice osiguravaju da nadležna sudska tijela, na zahtjev oštećene stranke, počinitelju povrede koji je znao ili za kojeg je osnovano pretpostaviti da je morao znati da sudjeluje u vršenju povrede, nalože da nositelju prava plati naknadu primjerenu stvarnoj šteti koju je pretrpio kao posljedicu povrede.

[…]

2. Kad počinitelj nije znao, ili nije imao osnovanih razloga znati da sudjeluje u vršenju povrede, države članice mogu propisati da sudska tijela mogu naložiti povrat dobiti ili isplatu naknade štete, koja može biti unaprijed utvrđena.”

C. Direktiva o elektroničkoj trgovini

20. Uvodna izjava 48. Direktive o elektroničkoj trgovini glasi:

„Ova Direktiva ne utječe na mogućnost država članica da od davatelja usluga, koji smješta na poslužitelju informacije dobivene od korisnika njihovih usluga, zahtijevaju primjenu dužne pažnje kakva se od njih opravdano može očekivati i kako je utvrđena nacionalnim zakonima, kako bi se otkrile i spriječile pojedine vrste nezakonitih aktivnosti.”

21. Članak 14. stavak 1. te direktive, naslovljen „Smještaj informacija na poslužitelju (‚hosting’)”, određuje:

„Kad se pružena usluga informacijskog društva sastoji od pohrane informacija dobivenih od primatelja usluge, države članice moraju osigurati da davatelj usluge nije odgovoran za informacije pohranjene na zahtjev primatelja usluge, pod uvjetom:

(a) da davatelj nema stvarnog znanja o protuzakonitoj aktivnosti ili informaciji i, u pogledu zahtjeva za naknadu štete, ne zna za činjenice ili okolnosti iz kojih bi bila vidljiva protuzakonita aktivnost ili informacija;

ili

(b) da davatelj, odmah po dobivanju takvog saznanja ili spoznaje žurno djeluje kako bi uklonio te informacije ili onemogućio pristup informacijama.”

II. Glavni postupci, prethodna pitanja i postupci pred Sudom

22. C. Louboutin francuski je dizajner cipela čiji su najpoznatiji proizvodi ženske cipele s visokim potpeticama. Od sredine 1990-ih, na svoje cipele postavlja vanjski potplat u crvenoj boji čija je oznaka u Pantone paleti boja 18.1663TP.

23. Ta je boja, nanesena na potplat cipele s visokom potpeticom, registrirana kao žig Beneluxa pod brojem 0874489 i kao žig Europske unije pod brojem 8845539 [22]. Taj je žig zaštićen za: „cipele s visokim potpeticama (osim ortopedskih cipela)”.

24. Amazon je poduzetnik specijaliziran za ponudu na prodaju različite robe i usluga na internetu, izravno za vlastiti račun i neizravno kao prodajna platforma za treće prodavatelje.

25. Na Amazonovim se internetskim stranicama redovito oglašavaju cipele s crvenim potplatom za koje C. Louboutin tvrdi da se stavljaju na tržište bez njegove suglasnosti.

A. Predmet C-148/21

26. Nalogom sudskog ovršitelja od 19. rujna 2019., pozivajući se na povredu isključivih prava koja proizlaze iz njegova žiga Europske unije, C. Louboutin pozvao je Amazonova društva kćeri sa sjedištem u Luksemburgu da pristupe pred tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Općinski sud u Luxembourgu, Luksemburg) koji je nadležan za odlučivanje o trgovačkim predmetima. C. Louboutin tražio je da se Amazon proglasi odgovornim za povredu njegova žiga, da mu se naloži prestanak uporabe u trgovačkom prometu znakova koji su istovjetni tom žigu na cijelom području Unije, osim na području Beneluxa na kojem se primjenjuje odluka belgijskog suda, pod prijetnjom novčane kazne, i da se utvrdi pravo na naknadu štete pretrpljene zbog spornih nezakonitih uporaba.

27. Zahtjevi C. Louboutina temelje se na članku 9. stavku 2. točki (a) Uredbe 2017/1001. Naime, C. Louboutin tvrdi da je Amazon bez njegove suglasnosti rabio znak istovjetan žigu čiji je on nositelj za proizvode ili usluge istovjetne onima za koje je taj žig registriran zbog, među ostalim, prikaza oglasa koji se odnose na proizvode koji nose sporni znak na njegovim stranicama za internetsku prodaju, ali i zbog skladištenja, otpreme i isporuke takvih proizvoda. Prema mišljenju C. Louboutina, takva se uporaba može pripisati Amazonu s obzirom na to da ima aktivnu ulogu u počinjenju djela koja čine uporabu i da su oglasi koji se odnose na proizvode kojima se nanosi povreda činili dio njegova trgovačkog oglašavanja. Tvrdi da se stoga Amazon ne može smatrati jednostavnim poslužiteljem ili neutralnim posrednikom.

28. Amazon osporava da mu se može pripisati uporaba žiga. Poziva se na nekoliko presuda Suda koje se odnose na druge platforme, kao što je eBay, kako bi tvrdio da se kao operator internetskog tržišta ne može smatrati odgovornim za uporabe tog žiga trećih prodavatelja koji koriste njegovu platformu. On tvrdi da se način funkcioniranja njegova tržišta kojem treći prodavatelji imaju pristup ne razlikuje znatno od drugih tržišta i da uključivanje Amazonova logotipa u oglase tih trećih prodavatelja na njegovim internetskim stranicama ne znači da je on vlasnik tih oglasa. Prema Amazonovu mišljenju, dodatne usluge koje on nudi ne mogu opravdati izjednačavanje ponude trećih prodavatelja s Amazonovim vlastitim oglašavanjem. On ističe da činjenica da pružatelj usluga stvara tehničke uvjete potrebne za uporabu znaka i dobiva naknadu za tu uslugu ne znači da onaj tko pruža tu uslugu sam rabi taj znak.

29. Prema mišljenju suda koji je uputio zahtjev, valja utvrditi može li konkretan način na koji funkcioniraju platforme kojima upravlja Amazon dovesti do uporabe znaka istovjetnog žigu zbog uključivanja oglasa trećih prodavatelja u trgovačko oglašavanje tog društva.

[22] Prema registraciji, „[ž]ig se sastoji od crvene boje (Pantone kod br. 18.1663TP) nanesene na potplat cipele, kao što je prikazano (obris cipele stoga nije sastavni dio žiga, ali služi kako bi se istaknuo položaj žiga)”.

30. Sud koji je uputio zahtjev poziva se najprije na presudu L'Oréal i dr.[23] (u daljnjem tekstu: presuda eBay), u kojoj je Sud utvrdio da „uporaba" treće strane znaka koji je istovjetan ili sličan žigu nositelja podrazumijeva barem da ona rabi znak u okviru vlastita trgovačkog oglašavanja, na temelju čega je zaključio da operator internetskog tržišta ne čini takvu uporabu. Međutim, taj sud ističe, budući da se ta presuda odnosila na platformu eBay, za koju je poznato da postupa isključivo kao posrednik u objavljivanju oglasa svojih korisnika, a ne kao prodavatelj i distributer, ta se sudska praksa, prema mišljenju tog suda, ne može *ipso facto* prenijeti na platformu koja funkcionira na drukčiji način.

31. Sud koji je uputio zahtjev smatra da, u tom pogledu, umjesto razmatranja svakog elementa ponuda prikazanih na Amazonovim stranicama zasebno, valja procijeniti strategiju u cijelosti radi utvrđivanja može li se prodajni model koji je uspostavilo to društvo razlikovati od modela internetskog tržišta u pravom smislu riječi i, ako je primjenjivo, dovesti do različitih odgovornosti.

32. Taj sud tvrdi da unatoč opsežnoj sudskoj praksi Sud nikad nije odlučivao o tome može li se smatrati da distributer proizvodâ na internetu, koji istodobno upravlja internetskim tržištem, uključuje ponude trećih strana u vlastito trgovačko oglašavanje. Naime, ta sudska praksa polazi od premise da oglasi treće strane nisu dio vlastita trgovačkog oglašavanja operatora platforme, što, u ovom slučaju, dovodi do toga da se Amazon smatra jedino operatorom internetskog tržišta.

33. Sud koji je uputio zahtjev navodi da je u presudi Coty Germany[24], Sud razmotrio to pitanje isključivo s obzirom na skladištenje proizvodâ, a da pritom nije proveo širu analizu Amazonova poslovnog modela, tako da Sud nije zauzeo stajalište o pitanju koje mu je upućeno u ovom predmetu, a koje se ne odnosi samo na Amazonovo skladištenje proizvoda koje prodaju treće strane, nego se njime postavlja šire pitanje, odnosno treba li smatrati da je Amazon ponude trećih strana uključio u vlastito trgovačko oglašavanje.

34. Sud koji je uputio zahtjev dodaje da činjenica da se rješenje za to šire pitanje može, ako je potrebno, naći u okviru zakonodavstva Unije o elektroničkoj trgovini, ne omogućuje da se sa sigurnošću isključi odgovornost posrednika u području zaštite žigova.

35. Kao drugo, taj sud se pita može li pitanje percepcije javnosti o više ili manje aktivnoj ulozi koju operator internetskog tržišta ima u objavljivanju oglasa biti važno. Konkretnije, pita se je li činjenica da javnost percipira oglas ili ponudu trećih kao dio vlastitog trgovačkog oglašavanja operatora digitalne prodajne platforme istovjetna stvarnom uključivanju ponude u njegovo trgovačko oglašavanje, čime se utvrđuje odgovornost tog operatora s obzirom na pravo žiga.

36. Konačno, kao treće, sud koji je uputio zahtjev pita se treba li smatrati da operator rabi znak kada otprema proizvode koji nose sporni znak. Smatra da Sud u presudi Coty nije odlučio o otpremi proizvoda nakon skladištenja s obzirom na to da je u predmetu u kojem je donesena ta presuda otpremu osiguravao vanjski pružatelj usluga.

[23] Presuda od 12. srpnja 2011. (C-324/09, EU:C:2011:474)

[24] Presuda od 2. travnja 2020. (C-567/18; u daljnjem tekstu: presuda Coty, EU:C:2020:267).

37. U tim je okolnostima tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Općinski sud u Luxembourgu, Luksemburg) odlučio prekinuti postupak i postaviti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. Treba li članak 9. stavak 2. [Uredbe 2017/1001] tumačiti na način da se uporaba znaka istovjetnog žigu u oglasima prikazanima na internetskoj stranici može pripisati njezinu operatoru ili gospodarski povezanim subjektima zbog toga što se na toj stranici istodobno prikazuju vlastite ponude operatora ili gospodarski povezanih subjekata i ponude trećih prodavatelja, uključivanjem tih oglasa u vlastito trgovačko oglašavanje operatora ili gospodarski povezanih subjekata?

Pojačava li takvo uključivanje činjenica da:

– oglasi su jednako prikazani na internetskoj stranici;

– vlastiti su oglasi operatora i gospodarski povezanih subjekata te trećih prodavatelja jednako prikazani neovisno o njihovu podrijetlu, ali se u prostoru za oglašavanje internetskih stranica trećih strana u obliku skočnog prozora jasno prikazuju logotip operatora ili gospodarski povezanih subjekata;

– operator ili gospodarski povezani subjekti nude integriranu uslugu trećim prodavateljima, uključujući pomoć u izradi oglasa i utvrđivanju prodajnih cijena, skladištenje proizvoda i njihovu otpremu;

– internetska stranica operatora i gospodarski povezanih subjekata izrađena je tako da se prikazuju trgovine i rubrike kao što su ‚najprodavanije', ‚najtraženije' ili ‚najčešće ponuđeno' a da pritom na prvi pogled ne postoji jasna razlika između vlastitih proizvoda operatora i gospodarski povezanih subjekata te proizvoda trećih prodavatelja?"

2. Treba li članak 9. stavak 2. [Uredbe 2017/1001] tumačiti na način da se uporaba znaka istovjetnog žigu u oglasima prikazanima na internetskoj stranici za prodaju u načelu može pripisati njezinu operatoru ili gospodarski povezanim subjektima ako uobičajeno obaviješten i razumno pažljiv internetski korisnik ima dojam da je taj operator ili gospodarski povezan subjekt imao aktivnu ulogu u izradi tih oglasa ili se može smatrati da su ti oglasi dio vlastita komercijalnog oglašavanja tog operatora?

Utječe li na takav dojam:

– okolnost da je taj operator, i/ili gospodarski povezani subjekti, ugledni distributer raznolikih proizvoda, uključujući onih u kategoriji proizvoda koji se oglašavaju u tim oglasima;

– okolnost da je u zaglavlju tako prikazanih oglasa postavljen žig usluge tog operatora ili gospodarski povezanih subjekata, uzimajući u obzir da je taj žig poznat kao žig distributera;

– ili okolnost da taj operator ili gospodarski povezani subjekti u tim oglasima istodobno nude usluge koje tradicionalno pružaju distributeri proizvoda iz iste kategorije kao što je ona kojoj pripada proizvod koji se oglašava u oglasima?

3. Treba li članak 9. stavak 2. [Uredbe 2017/1001] tumačiti na način da otprema krajnjem potrošaču proizvoda koji nosi znak istovjetan žigu, u trgovačkom prometu i bez suglasnosti nositelja žiga, predstavlja uporabu koja se može pripisati pošiljatelju samo ako taj pošiljatelj stvarno zna za postavljanje tog znaka na proizvod?

   Rabi li takav pošiljatelj predmetni znak ako je on sam ili gospodarski povezani subjekt obavijestio krajnjeg potrošača da će preuzeti tu otpremu nakon što je on sam ili gospodarski povezani subjekt skladištio proizvod u tu svrhu?

   Rabi li takav pošiljatelj predmetni znak ako je on sam ili gospodarski povezani subjekt prethodno aktivno pridonio prikazivanju oglasa u trgovačkom prometu za proizvod koji nosi taj znak ili je zaprimio narudžbu krajnjeg potrošača na temelju tih oglasa?”

38. Sud je zaprimio zahtjev za prethodnu odluku 8. ožujka 2021. Stranke glavnog postupka, njemačka vlada i Europska komisija podnijele su pisana očitovanja. Iste su stranke, osim njemačke vlade, sudjelovale na raspravi održanoj 22. veljače 2022.

B. Predmet C-184/21

39. C. Louboutin podnio je 4. listopada 2019. tužbu tribunalu de l’entreprise francophone de Bruxelles (Trgovački sud na francuskom jeziku u Bruxellesu, Belgija) radi prestanka Amazonove uporabe njegova žiga i naknade štete nanesene tim uporabama.

40. U potporu svojoj tužbi C. Louboutin navodi iste argumente kao što su oni izneseni u predmetu C-148/21, osobito ustrajući na činjenici da sporni oglasi, s jedne strane, čine sastavni dio Amazonova trgovačkog oglašavanja s obzirom na to da se u njima, u zaglavlju svakog oglasa, nalazi polufigurativni žig Amazon koji je žig vrlo uglednog distributera, i, s druge strane, po svojem sadržaju sliče uobičajenim oglasima velikih distributera. C. Louboutin također tvrdi da u okviru razmatranja pitanja je li oglas dio vlastita trgovačkog oglašavanja određene osobe treba uzeti u obzir percepciju uobičajeno obaviještenog i razumno pažljivog potrošača kojemu je taj oglas namijenjen. Osim toga, ističe da činjenica otpreme kupcu proizvoda koji nosi znak istovjetan žigu čini uporabu tog znaka.

41. Amazon u odgovoru tvrdi da ponude cipela kojima se navodno nanosi povreda, a koje objavljuju treći prodavatelji na njegovim internetskim stranicama za prodaju i otprema tih cipela koje prodaju potonji treći prodavatelji ne čine Amazonovu uporabu žiga te da ga se, prema ustaljenoj sudskoj praksi, kao operatora internetskog tržišta ne može smatrati odgovornim za to što treće strane (neovlašteno) rabe žig. U tom se pogledu Amazon poziva na nedavnu presudu coura d’appel de Bruxelles (Žalbeni sud u Bruxellesu, Belgija)[25] u kojoj je taj sud utvrdio da „se uporaba žiga u oglasu za prodaju proizvoda kojima se nanosi povreda, koji potječe od trećeg prodavatelja, ne može pripisati operatoru internetskog tržišta, čak i ako je njegov identitet vidljiv, jer ona nije dio njegova trgovačkog oglašavanja”.

42. Sud koji je uputio zahtjev smatra da se za rješavanje spora koji se pred njim vodi treba uzeti u obzir, s jedne strane, u kojim se okolnostima uporaba u oglasu znaka kojim se nanosi povreda može pripisati operatoru stranice za internetsku prodaju koji je također distributer i, s druge strane, je li, i u kojim okolnostima, relevantan dojam javnosti u pogledu tog oglašavanja kako bi se donio zaključak o pripisivosti takve uporabe. Prema mišljenju tog suda isto vrijedi za pitanje o

[25] Presuda od 25. lipnja 2020., RG/2019/AR/1480

okolnostima u kojima se odvija otprema proizvoda koji nosi znak kojim se povređuje žig, koje je, prema njegovu mišljenju, nužno za utvrđivanje primjene članka 9. stavka 2. Uredbe br. 2017/1001 u ovom predmetu.

43. U tim je okolnostima tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Trgovački sud na francuskom jeziku u Bruxellesu) odlučio prekinuti postupak i postaviti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. Treba li članak 9. stavak 2. [Uredbe 2017/1001] tumačiti na način da se uporaba znaka istovjetnog žigu u oglasima prikazanima na internetskoj stranici u načelu može pripisati njezinu operatoru ako uobičajeno obaviješten i razumno pažljiv internetski korisnik ima dojam da je taj operator imao aktivnu ulogu u izradi tih oglasa ili takav korisnik može smatrati da su ti oglasi dio vlastita komercijalnog oglašavanja tog operatora?

Utječe li na takav dojam:

– okolnost da je taj operator ugledni distributer raznolikih proizvoda, uključujući onih u kategoriji proizvoda koji se oglašavaju u oglasima;

– okolnost da je u zaglavlju tako prikazanih oglasa postavljen žig usluge tog operatora, uzimajući u obzir da je taj žig poznat kao žig distributera;

– ili okolnost da taj operator u tim oglasima istodobno nudi usluge koje tradicionalno pružaju distributeri proizvoda iz iste kategorije kao što je ona kojoj pripada proizvod koji se oglašava u oglasima?

2. Treba li članak 9. stavak 2. [Uredbe 2017/1001] tumačiti na način da otprema krajnjem potrošaču proizvoda koji nosi znak istovjetan žigu, u trgovačkom prometu i bez suglasnosti nositelja žiga, predstavlja uporabu koja se može pripisati pošiljatelju samo ako taj pošiljatelj stvarno zna za postavljanje tog znaka na taj proizvod?

Rabi li takav pošiljatelj predmetni znak ako je on sam ili gospodarski povezani subjekt obavijestio krajnjeg potrošača da će preuzeti tu otpremu nakon što je on sam ili gospodarski povezani subjekt skladištio proizvod u tu svrhu?

Rabi li takav pošiljatelj predmetni znak ako je on sam ili gospodarski povezani subjekt prethodno aktivno pridonio prikazivanju oglasa u trgovačkom prometu za proizvod koji nosi taj znak ili je zaprimio narudžbu krajnjeg potrošača na temelju tih oglasa?"

44. Sud je zaprimio zahtjev za prethodnu odluku 24. ožujka 2021. Stranke glavnog postupka i Europska komisija podnijele su pisana očitovanja. Iste su stranke sudjelovale na raspravi održanoj 22. veljače 2022.

III. Analiza

45. Ističem da se sva prethodna pitanja podnesena Sudu u predmetima C-148/21 i C-184/21 odnose na tumačenje pojma „uporaba" u smislu članka 9. stavka 2. Uredbe br. 2017/1001 i da se elementi izneseni u svakom od tih pitanja uvelike preklapaju [26]. Stoga ću ih razmotriti zajedno.

[26] Vidjeti točke 90. i 91. ovog mišljenja.

46. Svojim trima pitanjima sudovi koji su uputili zahtjev u biti žele doznati treba li članak 9. stavak 2. Uredbe br. 2017/1001 tumačiti na način da treba smatrati da operator internetske prodajne platforme rabi žig u ponudi na prodaju koju je objavila treća strana na toj platformi zbog toga što, s jedne strane, jednako objavljuje vlastite ponude i ponude trećih strana prikazujući ih bez razlikovanja prema njihovu podrijetlu, pri čemu ostavlja vlastiti logotip uglednog distributera u tim oglasima i, s druge strane, nudi trećim prodavateljima dodatne usluge skladištenja i otpreme proizvoda objavljenih na svojoj platformi, obavještavajući moguće kupce da će preuzeti te radnje. Sudovi koji su uputili zahtjev usto pitaju Sud utječe li percepcija uobičajeno obaviještenog i razumno pažljivog internetskog korisnika na tumačenje pojma „uporaba" u smislu te odredbe.

47. Kako bih odgovorio na prethodna pitanja započet ću podsjetnikom na sudsku praksu koja se odnosi na pojam „uporaba" žiga u smislu članka 9. stavka 2. Uredbe 2017/1001 radi iznošenja razloga zbog kojih smatram da iz te sudske prakse proizlazi da primjena tog pojma pretpostavlja uzimanje u obzir percepcije korisnika predmetne platforme. Zatim ću analizirati posljedice takvog uzimanja u obzir kad je riječ o utvrđivanju rabi li Amazon, zbog posebnosti njegova načina funkcioniranja kako su ih izložili sudovi koji su uputili zahtjev, žig koji se nalazi u ponudi na prodaju koju je objavila treća strana na njegovoj internetskoj stranici.

A. Utvrđivanje okvira analize

48. Članak 9. stavak 2. Uredbe br. 2017/1001, kojim je preuzet sadržaj članka 9. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 propisuje da je nositelj žiga Europske unije ovlašten spriječiti sve treće strane da bez njegove suglasnosti *rabe* u trgovačkom prometu znak istovjetan žigu ako se taj znak rabi u vezi s proizvodima ili uslugama koji su istovjetni proizvodima ili uslugama za koje je taj žig registriran. Odredbe Uredbe 2017/2001 međutim ne definiraju pojam „uporaba", tako da su načela tumačenja tog pojma utvrđena u sudskoj praksi Suda.

1. Nedostatna definicija iz postojeće sudske prakse

49. Sud je odlučio da pojam „uporaba" iz članka 9. stavka 2. Uredbe 2017/1001 podrazumijeva aktivno postupanje treće strane koja je posrednik na internetu kao i njezinu izravnu ili neizravnu kontrolu nad radnjom koja čini uporabu [27].

50. Taj zahtjev aktivnog postupanja i kontrole nad radnjom koja čini uporabu s jedne strane proizlazi iz strukture članka 9. Uredbe 2017/1001, s obzirom na to da ta odredba u svojem stavku 3. neiscrpno navodi vrste uporabe koje nositelj žiga može spriječiti i spominje isključivo aktivna postupanja treće strane [28]. S druge strane, takav zahtjev proizlazi iz svrhe članka 5. stavka 1. te uredbe, čiji je cilj staviti nositelju na raspolaganje pravni instrument koji mu omogućava da spriječi i na taj način zaustavi svaku uporabu žiga treće strane bez svojeg odobrenja. Međutim, samo ona treća strana koja ima kontrolu nad radnjom koja čini uporabu zapravo može zaustaviti tu uporabu [29]. Taj je zahtjev stoga izraz načela prema kojem se nikoga ne može pravno obvezati na nemoguće [30].

[27] Presude od 3. ožujka 2016., Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134, t. 41.) i od 2. srpnja 2020., mk advokaten (C-684/19, EU:C:2020:519, t. 23.)

[28] Presuda od 3. ožujka 2016., Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134, t. 40.)

[29] Presuda od 3. ožujka 2016., Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134, t. 41.)

[30] Vidjeti Kur, A. i Senftleben, M., *op. cit.*, str. 276.

51. Sud je usto ustaljeno odlučivao da uporaba internetskog posrednika pretpostavlja „u najmanju ruku da [on] rabi znak u okviru vlastitog trgovačkog oglašavanja”[31]. Taj uvjet, koji je izravni nastavak uvjeta o aktivnom postupanju, prema mojem mišljenju čini srž pojma „uporaba” kad je riječ o posredniku koji djeluje na internetu. To je nužni uvjet za prepoznavanje uporabe znaka bez kojeg nema te uporabe.

52. Uostalom, valja istaknuti da je uvjet koji se odnosi na uporabu znaka internetskog posrednika u vlastitom trgovačkom oglašavanju dosad uvijek dovodio do isključenja postojanja uporabe tog posrednika. Stoga je Sud u presudi Google odlučio da pružatelj usluge referenciranja ne rabi znak u vlastitom trgovačkom oglašavanju jer svojim klijentima omogućava isključivo da sami rabe znakove istovjetne žigu, tako da on samo stvara tehničke uvjete potrebne za uporabu znaka[32]. U istom smislu, Sud je u presudi eBay[33] odlučio da operator tržišta ne rabi predmetni znak u vlastitom trgovačkom oglašavanju kada pruža uslugu koja se sastoji od omogućavanja klijentima da prikazuju taj znak u svojoj trgovačkoj djelatnosti, ili pak, u presudi Coty[34], da skladištenje proizvoda koji nose predmetni znak nije uporaba tog znaka u vlastitom trgovačkom oglašavanju treće strane kada one same ne nude predmetne proizvode na prodaju niti ih stavljaju na tržište.

53. Međutim, ističem da taj uvjet nikad nije bio podrobnije definiran u sudskoj praksi Suda i da ni pravna teorija nije detaljnije razmotrila to pitanje[35], tako da nije jasno što obuhvaća pojam „posrednikova uporaba znaka u vlastitom trgovačkom oglašavanju”[36]. Isključivo negativno korištenje tog uvjeta, koji je služio samo za dokazivanje izostanka uporabe znaka čak i u slučaju koji je doveo do njegova otkrića, pojačava dojam nepreciznosti pojma uporaba u vlastitom oglašavanju.

54. Iako iz tumačenja sudske prakse Suda nije lako na prvi pogled utvrditi što znači pojam „posrednikova uporaba znaka u vlastitom trgovačkom oglašavanju” i kako se može odrediti da je takav uvjet ispunjen, pažljivija analiza tog pojma ipak omogućava skiciranje njegovih obrisa.

2. „Posrednikova uporaba znaka u vlastitom trgovačkom oglašavanju”: pojam koji nužno uključuje percepciju korisnika platforme

55. Trgovačko oglašavanje poduzetnika općenito označava bilo koji oblik oglašavanja kojim se nastoji promovirati njegovu djelatnost, robu ili usluge ili pak ukazati na obavljanje takve djelatnosti. Namijenjeno je trećim stranama radi obznanjivanja ili isticanja djelatnosti tog poduzetnika. Stoga ima isključivo vanjsku namjenu, pri čemu se pojam „oglašavanja” uostalom obično definira kao radnja dijeljenja, prenošenja znanja o nečemu nekomu[37].

[31] Presuda od 23. ožujka 2010., Google France i Google (C-236/08 do C-238/08; u daljnjem tekstu: presuda Google, EU:C:2010:159, t. 56.); presuda eBay (t. 102.) i presuda Coty (t. 39.)

[32] Presuda Google (točke 56. i 57.)

[33] Točka 102. te presude

[34] Točka 47. te presude. O utvrđenju nepostojanja uporabe znaka zbog nepostojanja uporabe znaka posrednika u vlastitom trgovačkom oglašavanju u situacijama koje se ne odnose na internetske posrednike vidjeti također presude od 15. prosinca 2011, Frisdranken Industrie Winters (C-119/10, EU:C:2011:837), i od 16. srpnja 2015., TOP Logistics i dr. (C-379/14, EU:C:2015:497).

[35] Kao što ističu određeni autori. Vidjeti Marsoof, A., *op. cit.*, str. 37. i Ullrich, C., *op. cit.*, str. 358.

[36] O nejasnoj prirodi pojma „uporaba”, vidjeti Kur, A. i Senftleben, M., *op. cit.*, str. 275.

[37] Pojam „oglašavanje”, za one koji su upoznati s pravom intelektualnog vlasništva, upućuje na pojam „priopćavanje javnosti” u smislu članka 3. stavka 1. Direktive (EU) 2019/790 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i izmjeni direktiva 96/9/EZ i 2001/29/EZ (SL 2019., L 130., str. 92. i ispravak SL 2019., L 134, str. 25.). Neću se međutim pozivati na sudsku praksu koja se odnosi na tumačenje tog pojma radi definiranja pojma „trgovačko oglašavanje” kako proizlazi iz sudske prakse Suda koja se odnosi na uporabu znaka. Naime, pojam „priopćavanje javnosti” je autonomni pojam prava Unije koji se koristi u različitom kontekstu, u kojem davanje pristupa djelu može uvijek samo po sebi činiti povredu prava intelektualnog vlasništva, dok je kvalifikacija uporabe moguća samo u trgovačkom prometu i pretpostavlja detaljniju analizu.

56. Oglašavanje se stoga utvrđuje samo u odnosu između poduzetnika koji rabi znak i njemu treće strane, a uporaba znaka internetskog posrednika u vlastitom trgovačkom oglašavanju stoga pretpostavlja da se predmetni znak izvana čini sastavnim dijelom tog oglašavanja. Drugim riječima, posrednik prisvaja znak do te mjere da se čini dijelom njegove djelatnosti.

57. Ta ideja nije nova. Sud je odlučio da postoji uporaba znaka kada treća strana „rabi taj znak tako da se uspostavlja veza između navedenog znaka i proizvoda koje stavlja na tržište ili usluga koje pruža treća strana”[38]. Iako uvjet koji se odnosi na postojanje takve veze otada nije bio izričito preuzet kad je riječ o internetskim posrednicima te je zamijenjen uvjetom o uporabi znaka u vlastitom trgovačkom oglašavanju, to je zato jer se potonji uvjet temelji na toj istoj logici.

58. Naime, uvjet koji se odnosi na uporabu znaka u trgovačkom oglašavanju pretpostavlja da internetski posrednik rabi taj znak na takav način da adresat tog oglašavanja ustanovi posebnu vezu između posrednika i predmetnog znaka[39], pri čemu ta posebna veza proizlazi iz posrednikova prisvajanja tog znaka.

59. Taj se uvjet mora analizirati s gledišta korisnika tržišta, adresata trgovačkog oglašavanja operatora tog tržišta, kako bi se moglo utvrditi percipira li taj korisnik predmetni znak kao da je uključen u trgovačko oglašavanje posrednika s obzirom na to da je internetski posrednik prisvojio taj znak.

60. Uostalom, ističem da je potrebu zauzimanja gledišta tog korisnika već istaknuo nezavisni odvjetnik M. Campos Sánchez Bordona u svojem mišljenju u predmetu Coty Germany[40], u kojem navodi da se „usredotoč[uje] na perspektivu krajnjeg potrošača” i ističe da „[u] mjeri u kojoj bi kupac mogao zaključiti da upravo [operator tržišta] proizvode stavlja na tržište”, valjalo bi pronaći rješenje „koj[e] ide u prilog ocjeni da postoji uporaba”.

61. Stoga mi se čini svojstvenim uvjetu koji se odnosi na posrednikovu uporabu znaka u vlastitom trgovačkom oglašavanju da se potonje oglašavanje ocjenjuje s gledišta adresata tog oglašavanja, odnosno internetskog korisnika predmetne platforme.

62. Ovdje još moram pojasniti na kojeg korisnika tržišta valja uputiti radi utvrđenja je li, prema njegovoj percepciji, operator uključio predmetni znak u vlastito trgovačko oglašavanje. Sudovi koji su uputili zahtjev predlažu zauzimanje stajališta „uobičajeno obaviještenog i razumno pažljivog internetskog korisnika”.

63. Taj izraz odražava standard usvojen radi utvrđivanja povređuje li uporaba znaka treće strane jednu od temeljnih funkcija žiga. U okviru tog ispitivanja, Sud u stvari utvrđuje je li omogućeno „uobičajeno obaviještenom i razumno pažljivom internetskom korisniku da sazna potječu li proizvodi ili usluge [obuhvaćeni žigom] od nositelja žiga ili […] od treće strane”[41].

64. Točno je da su, kao što to ističu Komisija i Amazon, pitanje rabi li operator tržišta žig i pitanje može li ta uporaba povrijediti jednu od funkcija žiga, dva različita pitanja.

[38] Rješenje od 19. veljače 2009., UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, t. 47.)

[39] Kao što je to već istaknula nezavisna odvjetnica J. Kokott u svojem mišljenju u predmetu Frisdranken Industrie Winters (C-119/10, EU:C:2011:258, t. 28.).

[40] C-567/18, EU:C:2019:1031, t. 53.

[41] Presuda Google (t. 84.)

65. Kad je riječ o tom drugom pitanju, analiza je usredotočena na proizvod ili uslugu koja nosi predmetni znak radi utvrđivanja može li uobičajeno obaviješten i razumno pažljiv internetski korisnik pogrešno smatrati da taj znak potječe od nositelja žiga. Prvo pitanje pak ne pretpostavlja ispitivanje proizvoda ili usluge koja nosi predmetni znak, nego samo trgovačkog oglašavanja operatora radi utvrđivanja percipiraju li korisnici platforme da taj operator izravno rabi predmetni znak u okviru svoje djelatnosti.

66. Ta se dva ispitivanja usto temelje na različitim logikama. Naime, pitanje povrede jedne od funkcija žiga, osobito njegove funkcije podrijetla, uključuje zaštitnu dimenziju, ne samo prava nositelja žiga, nego i interesa potrošača [42]. Nasuprot tomu, pitanje utvrđivanja uporabe žiga odnosi se samo na odnos između nositelja predmetnog žiga i navodnog počinitelja povrede, jer nastoji utvrditi ostvaruje li treća strana svojom radnjom isključivo pravo nositelja žiga.

67. Ti elementi međutim ne mogu opravdati to da se dojam uobičajeno obaviještenog i razumno pažljivog internetskog korisnika ne može uzeti u obzir i za utvrđivanje je li predmetni znak uključen u trgovačko oglašavanje internetske prodajne platforme. Naprotiv, smatram da je takav internetski korisnik kao adresat trgovačkog oglašavanja operatora platforme nužno referentna točka za utvrđivanje je li posrednik prisvojio znak rabeći ga u vlastitom trgovačkom oglašavanju.

68. Postojanje takvog okvira za analizu posrednikove uporabe znaka u vlastitom trgovačkom oglašavanju i, stoga, pojma „uporaba” tog znaka internetskih posrednika nije dovedeno u pitanje argumentom Komisije i Amazona, prema kojem Sud nije izričito naveo potrebu uzimanja u obzir percepcije internetskih korisnika u tom pogledu.

69. Kao prvo, kao što sam to istaknuo u točkama 52. i 53. ovog mišljenja, pojam „posrednikova uporaba znaka u vlastitom trgovačkom oglašavanju” korišten je samo negativno, u slučajevima u kojima je Sud odlučio da posrednik nije rabio znak. Takav zaključak stoga se ne može izvesti iz činjenice da nije bilo upućivanja na percepciju internetskog korisnika radi dokazivanja da je predmetni znak sastavni dio trgovačkog oglašavanja posrednika u situacijama u kojima to nije bio slučaj, s obzirom na to da je analiza percepcije internetskog korisnika relevantna samo ako postoji sumnja u pogledu posrednikove uporabe znaka u vlastitom trgovačkom oglašavanju.

70. Kao drugo, to tim više vrijedi jer se rješenje Suda iz tih presuda može u svakom slučaju opravdati zbog toga što uobičajeno obaviješten i razumno pažljivi internetski korisnik nije percipirao da su operateri rabili predmetni znak u vlastitom trgovačkom oglašavanju. Tako je Sud u presudi Google [43] smatrao da pružatelj usluge referenciranja, kada za račun svojih klijenata pohranjuje znakove istovjetne žigovima kao ključne riječi i organizira prikazivanje oglasa na temelju tih riječi, samo obavlja svoju uobičajenu djelatnost i stoga, s gledišta uobičajeno obaviještenog i razumno pažljivog internetskog korisnika, sam ne rabi predmetne znakove u okviru vlastita trgovačkog oglašavanja. Isto tako, u presudi eBay [44], Sud je smatrao da operator tržišta u mjeri u kojoj svojim klijentima pruža uslugu koja se sastoji od toga da im omogući da na njegovoj stranici u okviru svojih trgovačkih djelatnosti, poput ponuda na prodaju, prikazuju znakove koji odgovaraju žigovima, s gledišta uobičajeno obaviještenog i razumno pažljivog internetskog korisnika, ne izlazi iz okvira uloge posrednika i sam ne rabi te znakove u okviru vlastitog trgovačkog oglašavanja.

[42] O temeljnim funkcijama žiga, vidjeti Kur, A. i Senftleben, M., *op. cit.*, str. 6.

[43] Točka 53. te presude

[44] Točka 102. te presude

71. Kao treće, Sud je u presudi eBay[45] priznao, a da pritom nije naveo uvjet o posrednikovoj uporabi znaka u vlastitom trgovačkom oglašavanju na internetskom tržištu, da taj posrednik rabi žig kad od operatora tražilice Google odabire ključne riječi koje odgovaraju žigu radi prikazivanja poveznice *oglasa* i poruke koja predstavlja mogućnost da se na njegovoj stranici kupe proizvodi koji nose pretraživani žig. Međutim, u toj situaciji je upravo zbog činjenice što su poruke i poveznice koje eBay prikazuje također oglašavanje za tržište kao takvo i, stoga, zbog činjenice da uobičajeno obaviješten i razumno pažljivi internetski korisnik percipira predmetni žig dijelom vlastita trgovačkog oglašavanja eBaya, Sud utvrdio da je eBay rabio taj žig.

72. Stoga smatram da je dojam uobičajeno obaviještenog i razumno pažljivog internetskog korisnika internetske prodajne platforme relevantni element za utvrđivanje uporabe znaka u trgovačkom oglašavanju operatora te platforme. Takav standard koji pretpostavlja uobičajeni stupanj obaviještenosti i razumnu pažljivost korisnika čini mi se tim više opravdan s obzirom na to da dijelu korisnika internetskih prodajnih platformi nije važan identitet prodavatelja jer je jedini kriterij kupnje proizvod i njegova cijena. Ti internetski korisnici stoga ne mogu biti mjerilo za utvrđivanje percipira li se da znak samo rabe treći prodavatelji ili je znak sastavni dio trgovačkog oglašavanja operatora te platforme. Stoga mi se čini potrebnim uputiti na prosječnog korisnika interneta kojem je takva informacija relevantna.

73. Konačno, moram još pojasniti da utvrđivanje da prodavatelj proizvoda na internetskoj prodajnoj platformi rabi znak u smislu članka 9. stavka 2. Uredbe 2017/1001 ne isključuje to da posrednik koji upravlja tom platformom također može teoretski rabiti taj znak kada predmetni znak rabi u vlastitom trgovačkom oglašavanju.

74. Stoga ću na temelju tih razmatranja sada započeti analizu djelatnosti operatora internetske prodajne platforme kako su je opisali sudovi koji su uputili zahtjev kako bih utvrdio može li se smatrati da taj operator rabi predmetni žig u smislu članka 9. stavka 2. Uredbe 2017/1001 s obzirom na to da ga rabi u okviru vlastita trgovačkog oglašavanja.

B. Utjecaj načina funkcioniranja Amazona na utvrđivanje „uporabe” žiga u smislu članka 9. stavka 2. Uredbe br. 2017/1001

75. Prvim i trećim pitanjem u predmetu C-148/21 te drugim pitanjem u predmetu C-184/21, sudovi koji su uputili zahtjev u biti žele doznati treba li članak 9. stavak 2. Uredbe 2017/1001 tumačiti na način da treba smatrati da operator internetske prodajne platforme rabi žig u ponudi na prodaju koju je objavila treća strana na toj platformi zbog toga što, s jedne strane, jednako objavljuje vlastite ponude i ponude trećih strana prikazujući ih bez razlikovanja prema njihovu podrijetlu, pri čemu ostavlja vlastiti logotip uglednog distributera u tim oglasima na svojoj internetskoj stranici i na prostorima za oglašavanje na internetskim stranicama trećih strana te, s druge strane, nudi trećim prodavateljima dodatne usluge podrške, skladištenja i otpreme proizvoda objavljenih na svojoj platformi, obavještavajući moguće kupce da će pružati te potonje usluge.

[45] Točke 84. i 85. te presude

1. Ograničenje opsega prethodnog pitanja

76. Najprije mi se čini važnim podsjetiti na to da se pitanja koja se navode u prethodnoj točki odnose samo na slučaj izravne odgovornosti operatora koji upravlja internetskom prodajnom platformom ako je potonji rabio znak istovjetan žigu u smislu članka 9. Uredbe br. 2017/1001. Kao što sam to naveo u točkama 8. i 10. ovog mišljenja, to se pitanje razlikuje od onog o neizravnoj odgovornosti internetskih posrednika zbog radnji treće strane korištenjem njihovih usluga.

77. Analiza koju predlažem stoga ne dovodi u pitanje mogućnost da sudovi koji su uputili zahtjev, ako jedan gospodarski subjekt omogući drugom uporabu žiga, ispitaju utjecaj drugih pravnih pravila različitih od onih predviđenih u članku 9. Uredbe 2017/1001.

78. Naime, činjenica da znak nije uključen u trgovačko oglašavanje operatora internetske prodajne platforme ne znači da se taj operator nikad ne smatra odgovornim za povredu prava nositelja žigova, nego samo da se tu odgovornost treba utvrđivati na temelju nacionalnog prava kao sekundarnu odgovornost.

79. U takvom je slučaju stoga na sudovima koji su uputili zahtjev da na temelju nacionalnog prava ispitaju moguću neizravnu odgovornost internetskog posrednika, pri čemu se takva odgovornost treba uskladiti i s izuzećima od odgovornosti iz Direktive o elektroničkoj trgovini.

80. Usto, arsenal mjera zaštite prava nositelja žiga koje se mogu poduzeti u pogledu internetskog posrednika koji je omogućio trećoj strani da rabi znak putem svojih usluga nije ograničen na nastanak odgovornosti tog posrednika, izravne ili neizravne. Članak 11. treća rečenica Direktive 2004/48 tako predviđa da se može izdati sudski nalog protiv posrednikâ čije usluge koristi treća strana za povredu prava intelektualnog vlasništva.

81. Nakon ovih pojašnjenja, sada ću se posvetiti iznošenju razloga zbog kojih smatram da operator internetske platforme kao što je Amazon ne rabi znak u smislu članka 9. Uredbe 2017/1001 u obavljanju svoje djelatnosti kako su je opisali sudovi koji su uputili zahtjev.

2. Posebnost Amazonova modela

82. Prvo prethodno pitanje u predmetu C-148/21 odnosi se prvenstveno na djelatnost operatora tržišta za objavljivanje ponuda na prodaju trećih prodavatelja na svojoj stranici kada te ponude na prodaju prikazuju znak istovjetan žigu. Kao što sam to iznio u točki 52. ovog mišljenja i kao što to ističe Amazon, Sud je već odlučio da ta djelatnost ne čini uporabu tog znaka u smislu članka 9. stavka 2. Uredbe 2017/1001 [46].

83. Ipak, kao što to ističe sud koji je uputio zahtjev u predmetu C-148/21, djelatnost operatora internetske prodajne platforme kao što je Amazon razlikuje se od djelatnosti operatora tržišta o kojem je bila riječ u presudi eBay. Stoga taj sud ustraje na tome da se ponude trećih prodavatelja i Amazonove ponude ne mogu razlikovati prema načinu na koji su prikazane. Usto, ističe da se logotip Amazona kao uglednog distributera sustavno pojavljuje u svim ponudama na prodaju na tržištu i na internetskim stranicama trećih strana u okviru oglasnih poruka. Konačno naglašava da Amazon sam uključuje te ponude na prodaju u određene trgovine na svojoj internetskoj stranici, odnosno na popise proizvoda.

[46] Vidjeti presudu eBay.

84. Međutim, čini mi se da ni jedan od tih elemenata ne dovodi u pitanje utvrđenje do kojeg je Sud došao u presudi eBay. Naime, smatram da ti elementi ne mogu dovesti do toga da uobičajeno obaviješten i razumno pažljiv internetski korisnik percipira znakove postavljene u oglasima trećih prodavatelja kao sastavni dio trgovačkog oglašavanja operatora internetske prodajne platforme.

85. Kad je riječ o nepostojanju razlikovanja između ponuda trećih prodavatelja i Amazonovih ponuda, točno je da su te ponude jednako prikazane i da sve uključuju logotip Amazona, uglednog distributera. Međutim, kao što to proizlazi iz primjera ponuda sadržanih u zahtjevu za prethodnu odluku u predmetu C-148/21, ističem da je u oglasima uvijek naznačeno prodaje li proizvode treći prodavatelji ili ih prodaje izravno Amazon.

86. Usto, iako je Amazon ugledni distributer, jednako je ugledan i zbog svoje djelatnosti tržišta. Stoga je korisnicima platforme poznato da su objavljeni oglasi za proizvode koje izravno prodaje Amazon kao i oglasi trećih prodavatelja. Puka prisutnost Amazonova logotipa stoga može korisnicima naznačiti i da se radi o oglasu koji je objavio treći prodavatelj. U tim okolnostima, puka činjenica da Amazonovi oglasi i oglasi trećih prodavatelja istodobno postoje ne može dovesti do toga da uobičajeno obaviješten i razumno pažljiv internetski korisnik percipira znakove prikazane u oglasima trećih prodavatelja kao dio Amazonova trgovačkog oglašavanja.

87. Isto rasuđivanje primjenjuje se na oglase objavljene na internetskim stranicama trećih strana koji uključuju Amazonov logotip i upućuju na ponude na prodaju trećih prodavatelja objavljene na internetskoj stranici tog društva.

88. Isto vrijedi kad je riječ o Amazonovu uključivanju oglasa trećih prodavatelja u trgovine na svojoj platformi odnosno na popise najprodavanijih ili najčešće ponuđenih proizvoda. Kao što to ističe Komisija, to je uključivanje zapravo stvar organizacije platforme tog društva. Amazon je usto na raspravi naglasio da se takvom organizacijom upravlja automatski – objedinjuju se oglasi za slične proizvode na temelju najprodavanijih proizvoda ili proizvoda koji se najviše pretražuju. Ta organizacija je stoga sastavni dio uloge internetskog posrednika kao što je Amazon, kao operatora tržišta, te je uobičajeno obaviješten i razumno pažljiv internetski korisniku percipira samo kao mjeru koja se odnosi na prikaz i raspored njegove platforme.

89. Sud koji je uputio zahtjev, u svojem prvom prethodnom pitanju u predmetu C-148/21, također pita Sud o utjecaju Amazonove ponude „integrirane” usluge, uključujući podršku u izradi oglasa te skladištenje i otpremu određenih proizvoda, na kvalifikaciju Amazonove uporabe znaka postavljenog u tim oglasima.

90. To se pitanje u biti podudara s trećim pitanjem u predmetu C-148/21 i drugim pitanjem u predmetu C-184/21, kojima se nastoji utvrditi čini li skladištenje i otprema proizvoda koji nose znak istovjetan žigu, u pogledu kojih je i Amazon aktivno pridonio izradi i objavi ponuda na prodaju, uporabu žiga u smislu članka 9. stavka 2. Uredbe 2017/1001.

91. Stoga, kao što to ističe njemačka vlada, kako bi se odgovorilo na to pitanje valja sveobuhvatno analizirati Amazonove djelatnosti radi utvrđivanja može li se sudjelovanje tog društva, od objave oglasa sa spornim znakom do otpreme predmetnog proizvoda, kvalificirati kao uporaba tog znaka. Smatram da to nije slučaj.

92. Točno je da takvo sudjelovanje koje je svojstveno za Amazonovo funkcioniranje može, barem u načelu, tom društvu dati veću kontrolu nad prodajom proizvoda koji povređuje žig. Međutim, to sudjelovanje, koje je u korist potrošača jer mu se njime zapravo nastoji osigurati brza i zajamčena

isporuka nakon kupnje proizvoda i time ojačati ugled internetske prodajne platforme, prema mojem mišljenju, nije dovoljno da se dokaže da je Amazon rabio predmetni znak u vlastitom trgovačkom oglašavanju.

93. Naime, Sud je već odlučio u presudi Coty [47] da se ne može smatrati da je znak uporabljen u okviru vlastitog trgovačkog oglašavanja operatora tržišta kada potonji skladišti proizvode obilježene znakom za račun trećeg prodavatelja a da pritom ne nastoji sam ostvariti svrhu ponude tih proizvoda ili njihova stavljanja na tržište. Ne vidim razlog za drukčiji zaključak kada taj operator otprema takve proizvode za račun trećih. U takvom slučaju, za uobičajeno obaviještene i razumno pažljive internetske korisnike ostaje jasno da treći prodavatelj sam namjerava nuditi proizvode ili ih stavljati na tržište [48].

94. Taj zaključak ne opovrgava činjenica da Amazon sam objavljuje predmetne oglase. Naime, kao što sam to već istaknuo, smatram da objava takvih oglasa ne čini uporabu ni u smislu članka 9. stavka 2. Uredbe 2017/1001 [49]. Prema mojem mišljenju, dvije radnje koje ne čine uporabu u smislu te odredbe ne mogu se različito ocijeniti samo zbog toga što su predmet sveobuhvatne analize.

95. U takvim okolnostima, smatram da na prethodna pitanja koja su uputili sudovi u predmetima C-148/21 i C-184/21 valja odgovoriti da članak 9. stavak 2. Uredbe 2017/1001 treba tumačiti na način da se ne može smatrati da operator internetske prodajne platforme rabi žig u ponudi na prodaju koju je objavila treća strana na toj platformi zbog toga što, s jedne strane, jednako objavljuje vlastite ponude i ponude trećih strana prikazujući ih bez razlikovanja prema njihovu podrijetlu, pri čemu ostavlja vlastiti logotip uglednog distributera u tim oglasima na svojoj stranici i na prostorima za oglašavanje na internetskim stranicama trećih strana te, s druge strane, nudi trećim prodavateljima dodatne usluge podrške, skladištenja i otpreme proizvoda objavljenih na svojoj platformi, obavještavajući moguće kupce da će pružati te usluge, pod uvjetom da takvi elementi ne dovode do toga da uobičajeno obaviješten i razumno pažljiv internetski korisnik predmetni žig percipira kao sastavni dio trgovačkog oglašavanja operatora.

3. Posebnost prava žiga

96. Takvo rješenje podrazumijeva nepostojanje utjecaja posebnosti modela operatora internetske prodajne platforme kao što je Amazon, koji je uključio niz usluga od objave ponuda na prodaju do otpreme predmetnih proizvoda, na pojam „uporaba” u smislu članka 9. Uredbe 2017/2011.

97. Taj pristup međutim ostaje ograničen na tumačenje tog pojma i ne može se proširiti na druga područja. Drugim riječima, iako to što operator internetske prodajne platforme uključuje različite usluge – što ne podrazumijeva samo po sebi da se može smatrati da taj operator rabi znak, čak i zbog aktivnije uloge od one do koje to uključivanje može dovesti – to ne znači međutim da takvo uključivanje nema nikakav utjecaj na kvalifikaciju usluga koje taj operator pruža u drugim pravnim područjima.

47 Točke 45. do 47. te presude

48 Presuda Coty (t. 47.)

49 Vidjeti točku 84. i slj. ovog mišljenja.

98. Mislim osobito na pristup Suda u predmetima koji su doveli do donošenja presuda Asociación Profesional Elite Taxi[50] i Uber France[51]. Naime, iz tih predmeta proizlazi da uključivanje više usluga koje pruža poduzetnik, a koje mu omogućuju izvršavanje kontrole nad svim relevantnim aspektima usluge gradskog prijevoza podrazumijeva da se takva usluga ne treba smatrati jednostavnom uslugom posredovanja kojom se nastoji povezati putnike s vozačima, nego pružanjem samo jedne usluge za koju je odgovoran taj poduzetnik. Drugim riječima, veća poduzetnikova kontrola nad svim aspektima usluge ima određeni utjecaj na njegovu ulogu posrednika, osobito s gledišta pravila prava Unije o elektroničkoj trgovini.

99. To se rasuđivanje međutim ne može jednostavno prenijeti na tumačenje pojma „uporaba" o kojem je riječ u ovom slučaju. U okviru takvog tumačenja ne radi se o kvalifikaciji usluge koju pruža operator internetske prodajne platforme, nego o utvrđivanju može li se zbog njegove djelatnosti činiti da rabi znak u okviru vlastita trgovačkog oglašavanja. Odgovori na ta dva pitanja stoga se nužno nalaze na kraju različitog rasuđivanja.

100. Oni se usto temelje na različitim logikama. Kvalifikacija usluge pružene na internetu može utjecati na odgovornost prema korisniku platforme kojom pružatelj te usluge upravlja. Lako je razumjeti da što više kontrole taj pružatelj usluge vrši, to se povećava njegova odgovornost. To nije slučaj kad je riječ o pitanju rabi li navedeni pružatelj usluge žig u smislu Uredbe 2017/1001, kakvim se nastoji zaštititi isključivo prava nositelja predmetnog žiga.

IV. Zaključak

101. S obzirom na prethodna razmatranja, predlažem Sudu da na prethodna pitanja koja je uputio tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Općinski sud u Luxembourgu, Luksemburg), u predmetu C-148/21 i tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Trgovački sud na francuskom jeziku u Bruxellesu, Belgija), u predmetu C-184/21 odgovori tako da članak 9. stavak 2. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije treba tumačiti na način da se ne može smatrati da operator internetske prodajne platforme rabi žig u ponudi na prodaju koju je objavila treća strana na toj platformi zbog toga što, s jedne strane, jednako objavljuje vlastite ponude i ponude trećih strana prikazujući ih bez razlikovanja prema njihovu podrijetlu, pri čemu ostavlja vlastiti logotip uglednog distributera u tim oglasima na svojoj stranici i na prostorima za oglašavanje na internetskim stranicama trećih strana te, s druge strane, nudi trećim prodavateljima dodatne usluge podrške, skladištenja i otpreme proizvoda objavljenih na svojoj platformi, obavještavajući moguće kupce da će pružati te usluge, pod uvjetom da takvi elementi ne mogu dovesti do toga da uobičajeno obaviješten i razumno pažljiv internetski korisnik predmetni žig percipira kao sastavni dio trgovačkog oglašavanja operatora.

[50] Presuda od 20. prosinca 2017., Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981)

[51] Presuda od 10. travnja 2018., Uber France (C-320/16, EU:C:2018:221)