SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA NIILA JÄÄSKINENA, predstavljeni 9. decembra 2010 [1]

I – Uvod

1. V postopku v glavni stvari gre za spor med družbo L'Oréal SA in njenimi hčerinskimi družbami (v nadaljevanju: L'Oréal) na eni strani ter tremi hčerinskimi družbami družbe eBay Inc. (v nadaljevanju: eBay) in nekaterimi fizičnimi osebami na drugi strani. Spor se nanaša na ponudbe blaga s strani teh oseb na elektronskem trgu družbe eBay. Z njimi naj bi se kršile pravice intelektualne lastnine družbe L'Oréal.

2. Družba eBay, tožena stranka iz postopka v glavni stvari, upravlja priljubljen in izpopolnjen elektronski trg na spletu. Uvedla je sistem, ki z zmogljivimi iskalniki, varnimi plačilnimi sistemi in široko geografsko pokritostjo posameznikom bistveno olajšuje prodajo in kupovanje prek spleta. Oblikovala je tudi mehanizme skladnosti za boj proti prodaji ponarejenega blaga. Da bi na svoje spletno mesto privabila nove kupce, je družba eBay pri iskalnikih ponudnikov storitev spletnega referenciranja (kot je AdWords družbe Google) kupila tudi ključne besede, kot so dobro znane blagovne znamke, ki stranke usmerjajo na njen elektronski trg.

3. Družba L'Oréal, tožeča stranka iz postopka v glavni stvari, je globalna družba z zelo širokim izborom izdelkov zaščitenih blagovnih znamk, skupaj z zelo znanimi znamkami s svetovnim ugledom. Za družbo je ključno vprašanje v tej zadevi trgovina z različnimi ponarejenimi izdelki L'Oréal na elektronskem trgu družbe eBay. Položaj družbe L'Oréal je še slabši, ker nekateri izdelki niso namenjeni prodaji v Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljevanju: EGP), vendar se tja prodajo prek trga eBay. Nekateri kozmetični izdelki se prodajajo brez originalne embalaže. Po mnenju družbe L'Oréal družba eBay s kupovanjem ključnih besed privablja kupce na svoj elektronski trg, da bi kupovali izdelke z blagovno znamko L'Oréal v nasprotju z njenimi pravicami iz blagovne znamke. Da bi se učinkovito ustavila prodaja s strani posameznih

1 – Jezik izvirnika: angleščina.

prodajalcev, družba L'Oréal želi, da se proti družbi eBay izdajo sodne odredbe, s čimer bi bile njene blagovne znamke bolje varovane.

4. Za Sodišče se ta predlog za sprejetje predhodne odločbe nanaša na aktualno pravno vprašanje v zvezi z uporabo varstva blagovnih znamk v novem okolju elektronskega poslovanja in storitev informacijske družbe na spletu. Sodišču se predlaga, naj najde ustrezno ravnovesje med zaščito zakonitih interesov imetnika blagovne znamke na eni strani in interesov podjetij in posameznikov, ki uporabljajo nove možnosti trgovine, ki jih omogočata splet in elektronsko poslovanje, na drugi strani. Na nekatera od vprašanj je mogoče odgovoriti na podlagi veljavne sodne prakse, medtem ko je za druga potrebna dodatna razlaga več zakonodajnih aktov EU.

5. Glavni izziv za Sodišče je doseganje dvojnega ravnotežja, k uporabi katerega se Sodišče poziva. Poleg tega da je nacionalno sodišče zaprosilo Sodišče za pravilno razlago določb zakonodaje EU v tem zahtevnem primeru, mora Sodišče hkrati zagotoviti, da bo njegova razlaga zadevnih določb uporabna tudi v primerih z drugačnimi dejavniki. Zadevne blagovne znamke so dobro znane in izdelki so luksuzni, vendar se veljavne določbe prava EU uporabljajo za vse blagovne znamke in vse vrste blaga. Elektronski trg je globalen in ima veliko posebnosti. Čeprav morajo odgovori upoštevati posebnosti zadeve pred nacionalnim sodiščem, morajo hkrati temeljiti na globalnem stališču, kako naj bi ta sistem deloval na splošno. Menim, da je ta zadeva z več vidikov bolj zapletena od zadeve Google France in Google [2].

6. V tej zadevi je na Sodišče med drugim naslovljeno vprašanje o razlagi v zvezi (i) s pravnim položajem v okviru zakonodaje EU o blagovnih znamkah v skladu z Direktivo 89/104 (v nadaljevanju: Direktiva o blagovnih znamkah) [3], ki ga ima upravljavec elektronskega trga, ki a) kupuje ključne besede, enake blagovnim znamkam, in jih uporablja kot povezave na spletnih mestih iskalnikov ponudnikov storitev spletnega referenciranja do svojega spletnega mesta ter b) na svojem spletnem mestu v imenu svojih strank hrani ponudbe za prodajo izdelkov z blagovno znamko, ki so ponarejeni, so brez embalaže ali ne izvirajo iz EGP; (ii) z opredelitvijo področja uporabe izjem v zvezi z odgovornostjo za ponudnike informacijskih storitev v skladu s členom 14 Direktive 2000/31 (Direktiva

2 – Sodba z dne 23. marca 2010 v združenih zadevah Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, ZOdl., str. I-2417).

3 – Prva Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL 1989, L 40, str. 1), kakor je bila spremenjena.

o elektronskem poslovanju)[4]; (iii) z opredelitvijo področja uporabe pravice do pridobitve sodne odredbe proti posrednikom, katerih storitve uporablja tretja stranka, iz člena 11 Direktive 2004/48 (v nadaljevanju: Direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine)[5] ter (iv) z nekaterimi določbami Direktive 76/768 (v nadaljevanju: Direktiva o kozmetičnih izdelkih)[6].

II – Pravni okvir

A – *Pravo Evropske unije*[7]

Direktiva 76/768

7. V skladu s členom 6(1) Direktive 76/768 o kozmetičnih izdelkih morajo države članice sprejeti vse potrebne ukrepe, da se lahko kozmetični izdelki dajejo na trg le, če so na zunanji in notranji embalaži v neizbrisni, čitljivi in vidni pisavi navedeni podatki, ki jih zahteva navedena določba. Med drugim vključujejo (a) ime in naslov ali sedež proizvajalca ali osebe, odgovorne za dajanje na trg kozmetičnega izdelka, ki ima sedež v Skupnosti; (b) nominalno vsebino ob času pakiranja; (c) minimalni rok trajanja; (d) zlasti varnostne ukrepe, ki jih je treba upoštevati pri uporabi; (e) serijsko številko proizvodnje ali referenčno številko za identifikacijo blaga; (f) namen izdelka, razen če je očiten iz videza izdelka, ter (g) seznam sestavin.

Direktiva 89/104[8]

8. Člen 5 Direktive 89/104 o blagovnih znamkah z naslovom „Pravice iz znamke" določa:

4 – Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, str. 1), kakor je bila spremenjena.

5 – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L 157, str. 45, in popravek v UL 2004, L 195, str. 16 – ta popravek ne zadeva slovenske različice).

6 – Direktiva Sveta z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (76/768/EGS) (UL L 262, str. 169), kakor je bila spremenjena.

7 – Predlog za sprejetje predhodne odločbe ne vključuje opisov posameznih določb zakonodaje Združenega kraljestva. V sodbi z dne 22. maja 2009 (v nadaljevanju: sodba High Court) je High Court pojasnilo, da zadeva ne vključuje nobenih posebnih vprašanj v zvezi z razlago nacionalne zakonodaje. Zato menim, da ni treba navajati določb zakonodaje Združenega kraljestva o blagovnih znamkah ali elektronskem poslovanju.

8 – Nekatere od blagovnih znamk družbe L'Oréal so blagovne znamke Skupnosti. Ker v zvezi z Uredbo št. 40/94 ni posebnih vprašanj, je dovolj poudariti, da členi 9, 12 in 13 ustrezajo členom 5, 6 in 7 Direktive 89/104. Kar je v nadaljevanju navedeno v zvezi z razlago Direktive 89/104, se smiselno uporablja za Uredbo št. 40/94.
Direktiva 89/104 in Uredba št. 40/94 se uporabljata *ratione temporis*, in ne kodificirani besedili Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (Kodificirana različica) (UL L 299, str. 25) ter Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1).

„1. Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

(a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;

[…]

3. Po odstavkih 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:

[…]

(b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;

(c) uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;

(d) uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.

[…]“

9. Člen 6(1) Direktive 89/104 z naslovom „Omejitev učinkov znamke“ določa:

„1. Znamka ne daje imetniku pravice, da prepove tretji osebi uporabo v gospodarskem prometu

[…]

(b) označb glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitev;

(c) znamke, če je potrebno z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele;

ob pogoju, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.“

10. Člen 7 Direktive 89/104 z naslovom „Izčrpanje pravice iz znamke“ določa:

„1. Znamka imetniku ne daje pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi z blagom, ki je bilo dano na trg [Evropskega gospodarskega prostora (EGP)] označeno s to znamko s strani imetnika ali z njegovim soglasjem.

2. Odstavek 1 se ne uporablja, če obstajajo zakoniti razlogi, da imetnik nasprotuje nadaljnji komercializaciji blaga, še zlasti, če se stanje blaga spremeni ali poškoduje po tem, ko je bilo dano na trg."

Direktiva 2000/31

11. V uvodni izjavi 9 Direktive 2000/31 o elektronskem poslovanju je navedeno:

„Prosti pretok storitev informacijske družbe lahko v pravu Skupnosti v mnogih primerih izraža bolj splošno načelo, namreč svobodo izražanja v skladu s členom 10(1) Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so jo ratificirale vse države članice; zato morajo direktive, ki zajemajo ponudbo storitev informacijske družbe, zagotoviti, da se lahko ta dejavnost izvaja svobodno v skladu s tem členom in da zanjo veljajo samo omejitve iz odstavka 2 tega člena in člena 46(1) Pogodbe; ta direktiva ne posega v osnovna pravila in načela nacionalne zakonodaje, ki se nanašajo na svobodo izražanja."

12. V uvodnih izjavah 42, 43 in od 45 do 48 Direktive 2000/31 je navedeno:

„(42) Izjeme v zvezi z odgovornostjo se po tej direktivi nanašajo samo na primere, pri katerih se dejavnost ponudnika storitev informacijske družbe omejuje na tehnični proces upravljanja in omogočanja dostopa do komunikacijskega omrežja, po katerem se podatki, ki jih zagotovijo tretji, prenesejo ali začasno shranijo zaradi izboljšanja učinkovitosti prenosa; ta dejavnost je bolj tehnična, samodejna in pasivna, torej ponudnik storitve informacijske družbe ne pozna niti ne more nadzorovati podatkov, ki se prenašajo ali shranjujejo;

(43) Ponudnik storitev lahko uveljavlja izjeme za ‚izključni prenos podatkov' in ‚shranjevanje v predpomnilniku', če nikakor ni povezan s posredovanimi podatki; to med drugim pomeni, da ne spreminja podatka, ki ga prenaša; ta zahteva se ne nanaša na tehnične

posege med prenosom, ker ti ne spreminjajo celovitosti podatkov, ki se prenašajo;

[…]

(45) Omejitve odgovornosti posrednih ponudnikov storitev, določene v tej direktivi, ne posegajo v možnost izdajanja sodnih odredb; te odredbe so lahko sodne ali upravne, ki zahtevajo ustavitev ali preprečitev vseh kršitev, vključno z odstranitvijo nezakonitih podatkov ali onemogočenjem dostopa do njih;

(46) Ponudnik storitve informacijske družbe, ki sestoji iz shranjevanja podatkov, mora za uveljavljanje omejitve odgovornosti takoj ukrepati, ko izve ali se zave nezakonitih dejavnosti, in odstraniti ali onemogočiti dostop do zadevnih podatkov; odstranitev ali onemogočenje dostopa se morata izvesti ob upoštevanju načela svobodnega izražanja mnenja in v ta namen določenih postopkov na nacionalni ravni; ta direktiva ne posega v možnost držav članic, da predpišejo posebne zahteve, ki jih je treba nemudoma izpolniti pred odstranitvijo ali blokado podatkov;

(47) Države članice ponudnikom storitev ne morejo predpisati splošnih obveznosti glede nadzora; to se ne nanaša na nadzorne obveznosti v posebnih primerih in zlasti ne posega v odredbe, ki jih sprejmejo nacionalni organi skladno z nacionalno zakonodajo;

(48) Ta direktiva ne posega v možnost, da države članice od ponudnikov storitev, ki hranijo podatke od prejemnikov storitev, zahtevajo, da postopajo s skrbnostjo, ki jo je od njih razumljivo pričakovati in je določena v nacionalnem pravu, tako da odkrijejo in preprečijo nekatere oblike nezakonitih dejavnosti“.

13. Člen 2(a) Direktive 2000/31 opredeljuje „storitve informacijske družbe“ s sklicevanjem na člen 1(2) Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov[9] kot „katero koli

9 – UL L 204, str. 37, kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998 (UL L 217, str. 18).

storitev, ki se običajno opravi odplačno, na daljavo, elektronsko in na zahtevo prejemnika storitev".

14. Poglavje II Direktive 2000/31 vsebuje oddelek 4 z naslovom „Odgovornost posrednih ponudnikov storitev", ki zajema člene od 12 do 15.[10]

15. Člen 14 Direktive 2000/31 z naslovom „Gostiteljstvo" določa:

„1. Države članice zagotovijo, da ponudnik storitve, če se storitev informacijske družbe nanaša na shranjevanje podatkov, ki jih zagotovi prejemnik storitve, ni odgovoren za podatek, ki ga je shranil na zahtevo prejemnika storitve, pod pogojem, da:

(a) ponudnik dejansko ne ve za nezakonito dejavnost ali podatek in mu glede odškodninskih zahtevkov niso znana dejstva ali okoliščine, iz katerih je očitno, da gre za nezakonito dejavnost ali podatek, ali

(b) ponudnik, takoj ko za to izve ali se tega zave, nemudoma ukrepa in odstrani ali onemogoči dostop do podatka.

2. Odstavek 1 se ne uporabi, če prejemnik storitve ukrepa v okviru pooblastil ali pod nadzorom ponudnika.

3. Ta člen ne posega v možnost, da sodišče ali upravni organ skladno s pravnimi sistemi držav članic od ponudnika storitve zahteva ustavitev ali preprečitev kršitve, in tudi ne v možnost, da države članice določijo postopke, ki urejajo odstranitev ali onemogočenje dostopa do podatkov."

16. Člen 15 Direktive 2000/31 z naslovom „Brez splošne obveznosti za nadzor" določa:

„1. Države članice ponudnikom glede opravljanja storitev iz členov 12, 13 in 14 ne predpišejo splošne obveznosti za nadzor podatkov pri njihovem prenosu ali shranjevanju, pa tudi ne za dejavno raziskovanje okoliščin, na podlagi katerih se domneva, da gre za nezakonito dejavnost.

2. Države članice lahko določijo, da morajo ponudniki storitev informacijske družbe

10 – Člena 12 in 13 Direktive 2000/31 vsebujeta določbe, ki omejujejo odgovornost ponudnika storitev v zvezi z „izključnim prenosom" in „shranjevanjem v predpomnilniku".

nemudoma obvestiti pristojne organe o domnevnih nezakonitih dejavnostih ali podatkih prejemnikov njihove storitve ali da morajo pristojnim organom na zahtevo sporočiti podatke, na podlagi katerih je možno identificirati prejemnike njihove storitve, s katerimi so sklenili dogovore o shranjevanju."

Direktiva 2004/48

17. V uvodni izjavi 23 Direktive 2004/48 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine je navedeno:

„(23) Brez poseganja v katere koli druge ukrepe, postopke in pravna sredstva morajo imeti imetniki pravice možnost vložitve zahtevka na opustitev dejanja proti posredniku, katerega storitve tretja stranka uporablja za kršitev pravice industrijske lastnine imetnika pravice. Pogoje in postopke v zvezi s takimi sodnimi odredbami je treba prepustiti nacionalni zakonodaji držav članic. Glede kršitev avtorske in sorodnih pravic je celovita raven uskladitve že dosežena v Direktivi 2001/29/ES [Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL 2001, L 167, str. 10)]. Zato ta direktiva ne bi smela vplivati na člen 8(3) Direktive 2001/29/ES."

18. Člen 3 Direktive 2004/48 z naslovom „Splošne obveznosti" določa:

„1. Države članice predvidijo ukrepe, postopke in pravna sredstva, potrebne za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine, ki jih zajema ta direktiva. Ti ukrepi, postopki in pravna sredstva so pošteni in pravični in niso po nepotrebnem zapleteni ali dragi in ne vsebujejo nerazumnih časovnih rokov ali neupravičenih zamud.

2. Ti ukrepi, postopki in pravna sredstva so tudi dejanski, sorazmerni in odvračilni in se uporabljajo na tak način, da se izogibajo ustvarjanju ovir za zakonito trgovino in zagotavljajo zaščito pred zlorabo."

19. Poglavje II Direktive 2004/48 z naslovom „Ukrepi, postopki in pravna sredstva" vsebuje oddelek 4 z naslovom „Začasni in varnostni ukrepi", ki zajema člen 9 z enakim naslovom. Poleg tega isto poglavje vsebuje tudi oddelek 5 z naslovom „Ukrepi, ki izhajajo iz meritorne odločitve o zadevi", ki zajema člene 10,

11 in 12 z naslovi „Popravni ukrepi", „Sodne odredbe" in „Alternativni ukrepi".

III – Spor v postopku v glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

Družba L'Oréal

20. Člen 11 Direktive 2004/48 določa:

„Države članice zagotovijo, da lahko sodni organi, kadar je sprejeta sodna odločba, s katero je ugotovljena kršitev pravice intelektualne lastnine, izdajo proti kršitelju sodno odredbo, namenjeno prepovedi nadaljevanja kršitve. Kadar je tako predvideno z nacionalno zakonodajo, se za neupoštevanje sodne prepovedi, kadar je to primerno, odredijo ponavljajoče se denarne kazni z namenom zagotavljanja upoštevanja prepovedi. Države članice zagotovijo tudi, da imajo imetniki pravic možnost vložitve zahteve za sodno odredbo proti posrednikom, katerih storitve uporablja tretja stranka za kršitev pravice intelektualne lastnine, brez poseganja v člen 8(3) Direktive 2001/29/ES." [11]

21. Družba L'Oréal je proizvajalec in dobavitelj parfumov, kozmetičnih izdelkov in izdelkov za nego las. V Združenem kraljestvu je imetnica več nacionalnih blagovnih znamk. Prav tako je imetnica blagovnih znamk Skupnosti. Ena od teh blagovnih znamk Skupnosti je figurativna blagovna znamka, ki vključuje besedi „Amor Amor". Druge blagovne znamke iz postopka v glavni stvari so besedne blagovne znamke ali nekoliko stilizirane besedne blagovne znamke. Ni sporno, da so vse zadevne blagovne znamke v Združenem kraljestvu zelo dobro znane. [12]

22. Družba L'Oréal upravlja zaprto selektivno distribucijsko mrežo. Distribucija se tako nadzira z distribucijskimi pogodbami, ki pooblaščenim distributerjem preprečujejo, da bi izdelke dobavljali nepooblaščenim distributerjem.

11 – Člen 8(3) Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL L 167, str. 10) določa: „Države članice zagotovijo, da imetniki pravic lahko zahtevajo sodno odredbo proti posrednikom, katerih storitve uporablja tretja stranka in s tem krši avtorske ali sorodne pravice."
V uvodni izjavi 59 Direktive 2001/29 je navedeno: „Še posebej v digitalnem okolju se storitve posrednikov lahko v čedalje večji meri uporabljajo s strani tretjih strank pri kršitvah. V mnogih primerih so takšni posredniki v najboljšem položaju, da odpravijo kršitve. Tako naj imajo imetniki pravic brez vpliva na razpoložljive sankcije in pravna sredstva *možnost vložitve tožbe za opustitev dejanja proti posredniku*, ki v omrežju prenese kršitev tretje stranke nad varovanim dela ali drugo vsebino. *Ta možnost naj bo na razpolago tudi, kadar so dejanja posrednika izvzeta po členu 5*. Pogoji in načini, povezani s tožbo za opustitev dejanja, morajo biti prepuščeni nacionalni zakonodaji držav članic." (Moj poudarek.)

12 – Opozarjam, da člen 5(1)(a) Direktive 89/104 ni omejen na blagovne znamke z ugledom ali edinstvene blagovne znamke, ampak se uporablja za vse vrste blagovnih znamk. Zato mora Sodišče pri razlagi člena 5(1)(a) paziti, da ne sprejme rešitev, ki bi se lahko zdele utemeljene pri edinstvenih blagovnih znamk z ugledom, v drugih primerih pa bi bilo področje zaščite preobsežno.

Družba eBay

23. Družba eBay upravlja elektronski trg, na katerem so prikazani seznami blaga, ki ga ponujajo osebe, ki so na spletnem mestu eBay ustvarile račun prodajalca. Kupci dajejo ponudbe za izdelke, ki so jih te osebe navedle. V skladu z informacijami iz predložitvenega sklepa je na spletnem mestu www.ebay.co.uk povprečno 16 milijonov seznamov.

24. Prodajalci in kupci se morajo registrirati kot uporabniki, tako da ustvarijo ID uporabnika[13] in sprejmejo uporabniški dogovor družbe eBay. Prodaja ponarejenih izdelkov ali kršenje blagovnih znamk pomeni kršitev uporabniškega dogovora. Uporabniški dogovor zahteva tudi skladnost s politikami družbe eBay. Vsi prodajalci iz Združenega kraljestva morajo sprejemati plačila prek sistema PayPal, varnega plačilnega mehanizma, ki ga upravlja družba PayPal (Europe) Sarl&Cie, zdaj hčerinska družba družbe eBay Inc., ki je luksemburška finančna ustanova. Družba eBay zaračuna odstotek od transakcij, opravljenih na njenem elektronskem trgu.

25. Izdelek se na spletnem mestu eBay ponuja določeno obdobje (po navadi 1, 3, 5, 7 ali 10 dni), v katerem uporabniki eBay dajejo ponudbe zanj. Ponudbe se višajo, po izteku prodajnega obdobja pa se izdelek proda najboljšemu ponudniku. Poleg tega lahko z metodo, ki se imenuje „ponujanje prek pooblaščenca“, morebitni kupci določijo najvišjo ceno, ki so jo pripravljeni plačati, in potem spletnemu mestu eBay naročijo, naj samodejno ponuja višje cene do te zgornje meje.

26. Družba eBay tudi dovoljuje, da se izdelki prodajajo brez dražbe, torej po nespremenljivi ceni (sistem „kupi zdaj“). Poleg tega lahko prodajalci na spletnem mestu ustvarjajo „spletne trgovine“, v katerih so navedeni vsi izdelki, ki jih prodajalec kadar koli prodaja, in tako delujejo kot virtualne trgovine na spletnem mestu eBay. Družba eBay najuspešnejšim prodajalcem podeli status odličnega prodajalca „Power Seller“, če dosežejo in ohranijo odlično raven prodaje ter delujejo v skladu s pravili in politikami družbe eBay. Status „Power Seller“ ima pet stopenj, od bronaste do titanove, odvisno od prodajalčevega obsega prodaje.

13 – ID uporabnika deluje kot posebni identifikator v računalniško podprtem sistemu družbe eBay. Prav tako se lahko uporablja kot oblika psevdonima, ki uporabniku omogoča prikritje identitete, razen če in dokler transakcija ni zaključena. Prodajalci, ki so gospodarski subjekti, morajo pred tem zagotoviti svoje ime in naslov, kar pa ne velja za zasebne prodajalce. En posameznik lahko ustvari več računov prodajalca z več ID uporabnika, vendar je družba eBay sposobna najti različne račune, ki jih upravlja ena oseba.

27. Družba eBay prodajalcem zagotavlja izčrpno pomoč pri razvrščanju in opisovanju prodajnih izdelkov, ustvarjanju lastnih spletnih trgovin ter spodbujanju in povečevanju prodaje. Družba eBay tako organizira prodajo, izvaja dražbe (skupaj z dajanjem pooblaščenih ponudb), zagotavlja nadzorno službo za obveščanje članov o izdelkih, za katere se zanimajo, ter spodbuja prodajo blaga in ga oglašuje na spletnih mestih tretjih strank.

28. Za družbi L'Oréal in eBay ni sporno, da slednja ne deluje kot zastopnik prodajalcev blaga in da si nikakor ne lasti blaga.

29. Prav tako ni sporno, da družba eBay uporablja številne filtre programske opreme, s katerimi po seznamih izdelkov išče morebitne kršitve svoje politike. Če eden od filtrov programske opreme seznam označi kot seznam, ki je morda v nasprotju s politiko, ga pregleda predstavnik za stranke družbe eBay. Več deset tisoč seznamov je vsak mesec odstranjenih na podlagi filtriranja ali pritožb.

30. Družba eBay izvaja tudi program „VeRO" (Verified Rights Owner), ki je sistem obveščanja in odstranjevanja, namenjen temu, da imetnikom pravic intelektualne lastnine zagotavlja pomoč pri odstranjevanju seznamov, ki kršijo pravice, s spletnega mesta. Za sodelovanje pri programu VeRO morajo imetniki pravic izpolniti in poslati obrazec v zvezi s seznami, za katere menijo, da kršijo njihove pravice. Vsak seznam, ki mu nasprotujejo, morajo označiti s številko izdelka in s „kodo razloga" vedno navesti razlog za nasprotovanje seznamu. Na voljo je 16 kod razloga, ki opredeljujejo različne vrste kršitev. Ko je seznam odstranjen, družba eBay prodajalcu povrne vse morebitne pristojbine, ki jih je plačal. Po podatkih, navedenih v predložitvenem sklepu, v programu VeRO sodeluje več kot 18.000 imetnikov pravic. Družba L'Oréal je sodelovanje v programu zavrnila, ker meni, da program ni ustrezen.

31. Ko družba eBay Europe prejme obvestilo VeRO, ga preveri predstavnik za stranke. Če ta ugotovi, da seznam, v zvezi s katerim je bila dana pritožba, krši pravice pritožnika, seznam brez nadaljnje preiskave odstrani. Po potrebi se predstavnik posvetuje s strokovnjakom v svoji skupini. Če ta meni, da je to potrebno, se posvetuje še s pravnikom družbe. Leta 2007 je bilo v 6 do 12 urah odstranjenih okoli 90 odstotkov seznamov, prijavljenih prek programa VeRO, v 24 urah pa okoli 98 odstotkov.

32. Pred nacionalnim sodiščem je družba eBay poudarila, da je težko odločala o domnevnih kršitvah, ki so jih navajali imetniki

pravic. Meni, da so takšne navedbe dobro utemeljene, razen če so očitno neutemeljene.

33. Poleg tega družba eBay uporablja vrsto sankcij za uporabnike, ki kršijo njene politike, kot so odstranitev seznama, začasna izključitev prodajalca in stalna izključitev prodajalca. Družba eBay po vsem svetu izključi približno 2 milijona uporabnikov letno, skupaj s približno 50.000 uporabniki v okviru programa VeRO. Za uporabnike, ki prodajajo več kot 500 znamk, ki jih družba eBay uvršča med „zelo tvegane znamke“, se uporablja višja raven nadzora.

Spor

34. Družba L'Oréal je 22. maja 2007 družbi eBay poslala dopis, s katerim jo je uradno obvestila o svoji zaskrbljenosti glede razširjenosti prodaje blaga, ki je predmet kršitve, na evropskih spletnih mestih eBay, in zahtevala, da družba eBay sprejme ukrepe glede tega. Družba L'Oréal z odzivom družbe eBay ni bila zadovoljna in je vložila več tožb, skupaj s tožbo na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (v nadaljevanju: High Court). Predložitveno sodišče navaja, da so bile pravice domnevno kršene od novembra 2006 do aprila 2008 in da so se dejavnosti družbe eBay v obdobju, na katerega se nanaša ta zadeva, spremenile.

35. Konkretno to pomeni, da je bil namen tožbe družbe L'Oréal na High Court doseči odločitev, da so nekateri posamezniki kot uporabniki spletnega trga eBay kršili eno ali več njenih blagovnih znamk, ker so uporabljali znake, enake blagovnim znamkam, za blago, ki je enako blagu, za katero so registrirane blagovne znamke.

36. Družba L'Oréal v tožbi trdi, da je družba eBay solidarno odgovorna za te kršitve. Poleg tega trdi, da je v zvezi z blagom, ki je predmet kršitve, primarno odgovorna za uporabo blagovnih znamk s povezavo na njenem spletnem mestu in na sponzoriranih povezavah v iskalnikih tretjih strank.[14] Ta promocijska povezava, ob kateri je izpisano kratko tržno sporočilo, sestavlja oglasno sporočilo

14 – Po navedbah predložitvenega sodišča je družba eBay Europe kupila ključne besede, ki vključujejo nekatere blagovne znamke („znamke s povezavo“), ki sprožijo sponzorirane povezave v iskalnikih tretjih strank, skupaj z iskalniki Google, MSN in Yahoo. Posledica tega je, da iskanje v npr. iskalniku Google z uporabo ene od znamk s povezavo povzroči, da se na spletnem mestu eBay prikaže sponzorirana povezava. Če uporabnik klikne nanjo, ga to preusmeri na prikaz rezultatov iskanja na spletnem mestu eBay za izdelke, na katere se nanaša ta znamka s povezavo. Družba eBay Europe je ključne besede izbrala na podlagi dejavnosti na svojem spletnem mestu v Združenem kraljestvu.

(„oglas"). [15] V zvezi s temi sponzoriranimi povezavami ni sporno, da je družba eBay kupila ključne besede, ki vključujejo znamke s povezavo, da bi v iskalnikih, kot so Google, MSN in Yahoo, sprožila povezave do svojega spletnega mesta.

37. Tako se je 27. marca 2007, ko je uporabnik interneta kot iskalni niz v iskalnik Google vnesel besedi „shu uemura", kot sponzorirana povezava prikazal ta oglas eBay:

„Shu Uemura

Great deals on Shu uemura

Shop on eBay and Save!

www.ebay.co.uk"

38. Ko je uporabnik kliknil na ta oglas, je bil preusmerjen na stran na spletnem mestu eBay, ki prikazuje iskanje za niz „shu uemura" v „vseh kategorijah" z rezultatom „najdenih 96 izdelkov za shu uemura".

39. Družba L'Oréal je trdila, da je bila večina teh izdelkov blago, ki je predmet kršitve [16], pri čemer je izrecno navedla, da so bili „iz Hong Konga" ali (v enem primeru) „iz ZDA".

40. Glavni očitek družbi eBay je torej v tem, da z uporabo blagovnih znamk družbe L'Oréal svoje uporabnike usmerja do blaga, ki je predmet kršitve. Poleg tega je družba eBay zaradi pomembnega sodelovanja v predprodajnih dejavnostih, posledica katerih so seznami in spodbujanje prodaje blaga na njenih straneh ter prodaja in poprodajni procesi, tesno povezana s kršitvami, ki so jih zagrešili posamezni prodajalci.

41. Družba L'Oréal je tudi trdila, da bi bilo treba proti družbi eBay izdati sodno odredbo v skladu s členom 11 Direktive 2004/48, čeprav zadnjenavedena družba sama ni odgovorna za kršitev pravic iz blagovnih znamk.

15 – V zadevi Google France in Google je Sodišče plačano storitev referenciranja družbe Google z imenom „AdWords" opredelilo tako: „Ta storitev vsakemu gospodarskemu subjektu omogoča, da z izbiro ene ali več ključnih besed zagotovi, da se v primeru skladnosti med to ali temi besedami in tisto ali tistimi iz ukaza, ki ga internetni uporabnik vnese v iskalnik, izpiše promocijska povezava do njegove strani. Ta promocijska povezava se izpiše v rubriki ‚sponzorirane povezave', ki je prikazana bodisi v desnem delu zaslona, desno od naravnih rezultatov, bodisi v zgornjem delu zaslona, nad navedenimi rezultati. […] Poleg navedene povezave je izpisano kratko oglasno sporočilo. Ta povezava in to sporočilo skupaj sestavljata oglas, prikazan v zgoraj navedeni rubriki."

16 – Iz praktičnih razlogov bom uporabljal izraz „blago, ki je predmet kršitve", čeprav se povsem zavedam, da blago kot tako ni objekt ali neposredni predmet kršitve blagovne znamke, kar je dejanje nedovoljene uporabe znaka v okoliščinah, v katerih ima imetnik blagovne znamke pravico, da to uporabo prepove.

42. Družba L'Oréal ne vlaga več tožb proti posameznim prodajalcem: nacionalni spor zdaj poteka le med družbama L'Oréal in eBay.[17]

43. S sodbo z dne 22. maja 2009 je High Court prekinilo odločanje in Sodišču predložilo vprašanja za predhodno odločanje (v nadaljevanju: sodba z dne 22. maja 2009). High Court je sklep o predlogu za sprejetje predhodne odločbe sprejelo 16. julija 2009 (v nadaljevanju: sklep z dne 16. julija 2009).

44. Po mnenju High Court bi lahko družba eBay naredila več za zmanjšanje prodaje ponarejenih izdelkov na svojem spletnem mestu.[18] Vendar High Court poudarja, da dejstvo, da bi družba eBay lahko naredila več, ne pomeni nujno, da je k temu pravno zavezana.

Vprašanja za predhodno odločanje

45. Vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je High Court predložilo v sklepu z dne 16. julija 2009, so ta:

„1. Ali gre pri poskusnih vzorcih parfumov in kozmetike (to je vzorcev, ki jih uporabljajo pri predstavitvi proizvodov potrošnikom na maloprodajnih mestih) ter stekleničk za ponovno polnjenje (to je stekleničk, iz katerih se lahko pretoči brezplačne, 5-mililitrske vzorce za potrošnike), ki niso namenjeni za prodajo potrošnikom (in so velikokrat označeni z ‚ni za prodajo' ali ‚ni za posamično prodajo') in so pooblaščenim distributerjem imetnika blagovne znake dobavljeni brezplačno, za ‚dajanje na trg' v smislu člena 7(1) [Direktive 89/104] in člena 13(1) [Uredbe št. 40/94]?

2. Ali gre v primerih, ko so bile parfumom in kozmetiki škatle (ali druga zunanja embalaža) odstranjene brez soglasja imetnika blagovne znamke, za ‚zakonit razlog', da lahko imetnik blagovne znamke nasprotuje nadaljnji prodaji nezapakiranih izdelkov,

17 – V zvezi s sedmimi posamezniki, ki so bili tožene stranke v postopku v glavni stvari, in tremi hčerinskimi družbami družbe eBay je družba L'Oréal dosegla poravnavo s toženimi strankami od četrte do osme, proti deveti in deseti pa je bila izdana zamudna sodba. Zato v tem postopku za sprejetje predhodne odločbe ni treba vključevati imen teh posameznikov kot strank.

18 – Družba eBay bi lahko na primer filtrirala sezname, preden se objavijo na spletnem mestu, uporabila dodatne filtre, od prodajalcev zahtevala, da pri navajanju izdelkov razkrijejo svoja imena in naslove, uvedla dodatne omejitve glede količine zelo tveganih izdelkov, sprejela politike za boj proti drugim vrstam kršitev, ki zdaj niso obravnavane, zlasti proti prodaji blaga, ki ni iz EGP, brez soglasja imetnikov blagovnih znamk ter dosledneje izvajala sankcije.

v smislu člena 7(2) [Direktive 89/104] in člena 13(2) [Uredbe št. 40/94]?

3. Ali se odgovor na zgoraj navedeno vprašanje 2 spremeni, če:

(a) kot posledica odstranitve škatel (ali druge zunanje embalaže) na nezapakiranih proizvodih ni podatkov, zahtevanih v členu 6(1) [Direktive 76/768], zlasti če ni naveden seznam sestavin ali rok trajanja izdelka?

(b) zaradi nenavedbe teh podatkov ponudba ali prodaja nezapakiranih izdelkov na podlagi prava države članice Skupnosti, v kateri so dani na trg ali jih prodajajo tretje stranke, pomeni kaznivo dejanje?

4. Ali se odgovor na zgoraj navedeno vprašanje 2 spremeni, če nadaljnje trgovanje škoduje ali bi lahko škodovalo podobi blaga in zato ugledu blagovne znamke? Če je odgovor pritrdilen, ali se lahko tak učinek domneva ali ga mora imetnik blagovne znamke dokazati?

5. Ali prikaz znaka v sponzorirani povezavi – če trgovec, ki upravlja spletni trg, pridobi pravico do uporabe znaka, ki je enak registrirani blagovni znamki, kot ključne besede iz iskalnika, tako da iskalnik uporabniku prikazuje znak na sponzorirani povezavi do spletnega mesta upravljavca spletnega trga – pomeni ‚uporabo' znaka v smislu člena 5(1)(a) [Direktive 89/104] in člena 9(1)(a) [Uredbe št. 40/94]?

6. Če klik na sponzorirano povezavo iz zgoraj navedenega vprašanja 5 uporabnika vodi neposredno do oglasov ali ponudb blaga, ki je enako tistemu, za katero je blagovna znamka registrirana pod znakom, ki so ga na spletnem mestu objavile druge stranke, od katerih nekatere s pomočjo različnih statusov zadevnih vrst blaga kršijo blagovno znamko, nekatere pa ne, ali to pomeni, da upravljavec spletnega trga uporablja znak ‚za' blago, ki je predmet kršitve, v smislu člena 5(1)

(a) [Direktive 89/104] in člena 9(1)(a) [Uredbe št. 40/94]?

7. Ali je – če blago, ki se oglašuje in prodaja na spletnem mestu, omenjenem v zgoraj navedenem vprašanju 6, vključuje blago, ki ga na trg znotraj EGP ni dal imetnik blagovne znamke ali ni bilo dano z njegovim soglasjem – za to, da se za tako uporabo uporabi člen 5(1)(a) [Direktive 89/104] in člen 9(1)(a) [Uredbe št. 40/94] ter da ostane zunaj področja uporabe člena 7(1) [Direktive 89/104] in člena 13(1) [Uredbe št. 40/94], dovolj, da je oglas ali ponudba usmerjena na potrošnike na ozemlju, za katero je bila registrirana blagovna znamka, ali mora imetnik blagovne znamke dokazati, da oglas ali ponudba nujno pomeni dajanje spornega blaga na trg znotraj ozemlja, za katero je bila registrirana blagovna znamka?

8. Ali je odgovor na zgoraj navedena vprašanja od 5 do 7 drugačen, če uporaba, ki ji nasprotuje imetnik blagovne znamke, obsega prikazovanje znaka na samem spletnem mestu upravljavca spletnega trga, in ne v sponzorirani povezavi?

9. Ali je za to, da taka uporaba spada na področje uporabe člena 5(1)(a) [Direktive 89/104] in člena 9(1)(a) [Uredbe št. 40/94] ter da ostane zunaj področja uporabe člena 7(1) [Direktive 89/104] in člena 13(1) [Uredbe št. 40/94], dovolj, da je oglas ali ponudba usmerjena na potrošnike na ozemlju, za katero je bila registrirana blagovna znamka:

(a) ali taka uporaba vsebuje ali vključuje ‚shranjevanje podatkov, ki jih zagotovi prejemnik storitve' v smislu člena 14(1) [Direktive 2000/31]?

(b) če uporaba ne obsega izključno aktivnosti, ki spadajo na področje uporabe člena 14(1) [Direktive 2000/31], ampak jih vključuje, ali je upravljavec spletnega trga oproščen odgovornosti, če jih uporaba obsega, in, če je tako, ali naj se v zvezi s tako uporabo

prizna odškodnina ali druga denarna nadomestila, če ni oproščen odgovornosti?

(c) v okoliščinah, v katerih upravljavec spletnega trga ve, da je bilo blago oglaševano, ponujano in prodano na njegovem spletnem mestu s kršitvijo registriranih blagovnih znamk in da se bodo kršitve takih registriranih blagovnih znamk verjetno še dogajale, ko bodo isto ali podobno blago oglaševali, ponujali in prodajali isti ali drugi uporabniki spletnega mesta, ali to pomeni ‚dejansko vedenje' ali ‚zavedanje' v smislu člena 14(1) [Direktive 2000/31]?

10. Če storitve posrednika, na primer upravljavca spletnega mesta, uporablja tretja stranka, da bi kršila registrirano blagovno znamko, ali člen 11 [Direktive 2004/48] od držav članic zahteva zagotovilo, da lahko imetnik blagovne znamke zoper zadevno osebo doseže izdajo sodne odredbe, da bi preprečil nadaljnje kršitve omenjene blagovne znamke, in ne samo nadaljevanje te specifične kršitve, in če je tako, kakšen je obseg sodne odredbe, ki se jo lahko zahteva?"

IV – Uvodne ugotovitve

A – *Vprašanja politike*

46. Opozarjam, da je novejša sodna praksa [19] Sodišča povečala varstvo blagovnih znamk, zlasti tistih z ugledom, pri čemer ni upoštevala le bistvene funkcije blagovne znamke, to je navedbe trgovskega izvora blaga in storitev, ampak tudi druge funkcije blagovnih znamk, kot so kakovost, investiranje in oglaševanje. [20] Te druge funkcije so pomembne v sodobnem poslovnem življenju, kjer blagovne znamke pogosto dobijo neodvisno gospodarsko

19 – Glej na primer sodbi z dne 8. julija 2010 v zadevi Portakabin (C-558/08, ZOdl., str. I-6963) in z dne 25. marca 2010 v zadevi BergSpechte (C-278/08, ZOdl., str. I-2517); sklep z dne 26. marca 2010 v zadevi eis.de (C-91/09); sodbe z dne 23. marca 2010 v združenih zadevah Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, ZOdl., str. I-2417); z dne 18. junija 2009 v zadevi L'Oréal in drugi (C-487/07, ZOdl., str. I-5185); z dne 12. junija 2008 v zadevi O2Holdings in O2 (UK) (C-533/06, ZOdl., str. I-4231); z dne 11. septembra 2007 v zadevi Céline (C-17/06, ZOdl., str. I-7041); z dne 25. januarja 2007 v zadevi Adam Opel (C-48/05, ZOdl., str. I-1017) in z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, str. I-10273).

20 – V zvezi s tem, kako je treba razumeti „funkcije" blagovne znamke, ni terminološkega ali vsebinskega soglasja. Enako velja za konceptualne odnose med različnimi funkcijami, zlasti ali je mogoče nekatere (ali vse) funkcije dejansko obravnavati kot vključene v glavno funkcijo, to je zagotavljanje izvora blaga ali storitev potrošnikom. Sodišče je kot druge funkcije blagovne znamke opredelilo zagotavljanje kakovosti zadevnega blaga ali storitev ter sporočanje, investiranje in oglaševanje (glej sodbo L'Oréal in drugi, točka 58). V nadaljevanju bom uporabljal izraze funkcija označbe izvora, funkcija kakovosti, funkcija sporočanja, funkcija oglaševanja in funkcija investiranja.

vrednost kot znamke, ki se uporabljajo za posredovanje sporočil, ki so širša od preprostega izvora blaga ali storitev. Menim, da je bil ta razvoj upoštevan, da bi bila lahko zakonodaja EU o blagovnih znamkah uporabljena koristno.

47. Vendar ne smemo pozabiti, da čeprav blagovna znamka v nasprotju z avtorsko pravico ali patentom [21] zagotavlja le sorazmerno varstvo, je to varstvo zagotovljeno neomejeno, dokler se blagovna znamka uporablja in je njena registracija potrjena. Varstvo blagovnih znamk velja le za uporabo znaka kot blagovne znamke v gospodarskem prometu in zajema le uporabe, ki so pomembne v zvezi z različnimi funkcijami blagovnih znamk. Poleg tega je varstvo po navadi omejeno na enako ali podobno blago, razen pri blagovnih znamkah z ugledom. Varstvo je tudi predmet pravnih omejitev, izčrpa se, ko imetnik blagovne znamke realizira gospodarsko vrednost blagovne znamke v zvezi z blagom, in je ozemeljsko omejeno.

48. Navedene omejitve so nujne za podpiranje svobodne gospodarske pobude in konkurence [22], ki zahteva, da so znaki z razlikovalnim učinkom in jezikovni izrazi na voljo podjetjem za označevanje blaga in storitev, da imetniki blagovnih znamk ne morejo preprečiti zakonite tržne in netržne uporabe zaščitenih znakov ter da svoboda izražanja ni neupravičeno omejena. [23]

49. Ne smemo pozabiti, da so seznami, ki jih uporabniki prenesejo na elektronski trg eBay, sporočila, ki jih varuje temeljna pravica do svobode izražanja in obveščanja iz člena 11

21 – Glej Breitschaft, A.: „Intel, Adidas & Co – is the jurisprudence of the European Court of Justice on dilution law in compliance with the underlying rationales and fit for the future?“, v: *European Intellectual Property Review*, št. 10/2009, str. 497–504 in 498. Avtor meni, da se lahko zakonodaja Evropske unije kritizira, in po njegovem mnenju je njena pomanjkljivost v tem, da imetnikom blagovnih znamk z ugledom daje neke vrste monopol za uporabo njihovih znakov, čeprav prvotni namen zakonodaje o blagovnih znamkah ni bila podelitev izključne pravice intelektualne lastnine tako kot pri patentnem pravu ali zakonodaji o avtorskih pravicah.

22 – Za bolj poglobljeno analizo teh vidikov glej sklepne predloge generalnega pravobranilca Poiaresa Madura, predstavljene v zadevi Google France in Google, točke od 101 do 112.

23 – Če se pravna zaščita blagovnih znamk z ugledom kot znamk poveča, je vse pomembneje, da svoboda izražanja, povezana s parodijo, umetniškim izražanjem ter kritiko potrošništva in posmehovanjem življenjskemu slogu, povezanemu s potrošništvom„ ni neupravičeno ovirana. Enako velja za razpravo o kakovosti blaga in storitev. Glej v zvezi s tem Senftleben, M.: „The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law“, v: *International Review of Intellectual Property and Competition Law,* št. 1/2009, str. 45–77, str. 62–64.

Listine o temeljnih pravicah EU ter člena 10 Evropske konvencije o človekovih pravicah.[24]

50. Elektronski trgi, kot je eBay, so ustvarili povsem nove možnosti za podjetja in posameznike, ki lahko tako neposredno trgujejo drug z drugim z zmanjšanimi tveganji glede dobave in plačila. Postopek v glavni stvari ter podobni spori pred sodišči drugih držav članic in tretjih držav kažejo, da se te priložnosti lahko zlorabijo[25], zaradi česar so kršene avtorske pravice in pravice iz blagovne znamke[26]. Zato je upravičeno, da se imetnikom pravic intelektualne lastnine zagotovi učinkovito pravno varstvo tudi v teh novih okoljih. Vendar takšno varstvo ne sme pomeniti kršenja pravic uporabnikov in ponudnikov teh storitev.

51. V zvezi z varstvom blagovnih znamk je treba opozoriti, da blagovne znamke v okviru transakcij, ki ne potekajo med podjetji, niso varovane. Poleg tega imetnik blagovne znamke ne sme nasprotovati transakcijam in praksam, ki nimajo škodljivega vpliva na funkcije blagovnih znamk, kot je povsem opisna uporaba blagovne znamke ali njena uporaba v zakonitem primerjalnem oglaševanju.

52. Enako velja za dejavnosti v okviru zakonite uporabe v skladu s členom 6 Direktive 89/104 ali v zvezi z blagom, pri katerem je bilo varstvo blagovne znamke izčrpano v skladu s členom 7 navedene direktive. Takšna zakonita uporaba se lahko nanaša tudi na luksuzne kozmetične izdelke, kot so izdelki L'Oréal. Mogoče je na primer, da mož želi prodati neodprto škatlico dragega ličila, ki ga je ženi kupil za božič, ker mu je pozneje povedala, da je alergična na nekatere sestavine. Trgovec je morda kupil zaloge parfumov zaščitene blagovne znamke iz stečajne mase lastnika prodajalne, ki je bil član selektivne distribucijske mreže imetnikov blagovnih znamk, in jih želi prodati na elektronskem

24 – Glej sklepne predloge generalnega pravobranilca Alberja, predstavljene v zadevi Karner (C-71/02, Recueil, str. I-3025, točka 75) ter sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice z dne 20. novembra 1989 v zadevi Markt Intern Verlag Gmbh in Klauss Beermann proti Nemčiji (Series A št. 165, točki 25 in 26) in z dne 24. februarja 1994 v zadevi Casado Coca proti Španiji (Series A št. 285, točki 35 in 36).

25 – Sodba High Court se sklicuje na nakupe poskusnih vzorcev izdelkov L'Oréal, ki so bili opravljeni na elektronskem trgu eBay. Kot nazoren primer lahko omenimo poskusni nakup, ki je pokazal, da 70 % izdelkov ni bilo namenjenih za prodajo v EGP (ker so bili ponarejeni izdelki, izdelki, ki niso iz EGP, ali izdelki iz EGP, ki niso namenjeni za prodajo). Številni podobni deleži so bili zabeleženi v drugih primerih. Za primerjavo si lahko ogledamo spor med družbama eBay in Tiffany Inc., v katerem je bilo ugotovljeno, da je bilo okoli 75 % izdelkov Tiffany, prodajanih na elektronskem trgu eBay, ponarejenih; glej sodbo United States District Court, Southern District of New York z dne 14. julija 2008 v zadevi *Tiffany (NJ) Inc. proti eBay Inc.* (št. 04 Civ.4607 RJS, 576 F.Supp.2d 463 (2008), str. 20), potrjeno na pritožbenem sodišču Second Circuit 1. aprila 2010, razen glede zahtevka v zvezi z lažnim oglaševanjem, ki je predmet nadaljnje obravnave, v zvezi s tem pa glej sodbo v zadevi *Tiffany (NJ) Inc. proti eBay, Inc.* (600 F.3d 93, 114 (2d Cir.2010) (Tiffany II)).

26 – Kot mi je znano, so vprašanje odgovornosti spletnega trga zaradi kršitev blagovnih znamk do zdaj obravnavala sodišča v Belgiji, Franciji, Nemčiji, Združenem kraljestvu in Združenih državah.

trgu.[27] Zato lahko obstajajo zakonite transakcije in ponudbe iz druge roke v zvezi s kozmetičnimi izdelki, čeprav redkeje kot pri trajnem gospodinjskem blagu, vozilih, čolnih ali oblikovalskih izdelkih. Vsekakor morajo biti odgovori na vprašanja v tem predlogu za sprejetje predhodne odločbe takšni, da ne bodo preprečevali zakonitih uporab znaka katerih koli kategorij blaga, ki jim imetnik blagovne znamke ne more zakonito nasprotovati.

B – *Primarna in subsidiarna odgovornost v zvezi s kršitvami blagovne znamke*

53. Prav tako je treba opozoriti, da je namen Direktive 2000/31 spodbujanje zagotavljanja storitev informacijske družbe in elektronskega poslovanja, kar je jasno navedeno v njenih uvodnih izjavah. Cilj omejitev odgovornosti iz členov 12, 13 in 14 navedene direktive je omogočanje zagotavljanja storitev informacijske družbe brez tveganja pravne odgovornosti, ki ga ponudnik storitev predhodno ne more preprečiti brez izgube gospodarske in tehnične zmožnosti izvajanja poslovnega modela. Zato je ob tehtanju pravic imetnikov blagovnih znamk in obveznosti ponudnikov storitev informacijske družbe, kot je družba eBay, treba ugotoviti, kaj se upravičeno pričakuje od ponudnika storitev, da bo naredil za preprečevanje kršitev, ki jih storijo tretje stranke.

54. Eno od vprašanj v obravnavani zadevi je, ali je lahko družba eBay primarno odgovorna za kršitve blagovnih znamk družbe L'Oréal na podlagi dejstva, da se blago, ki je predmet kršitve, prodaja na elektronskem trgu, ki ga družba eBay gosti. Takšna primarna odgovornost je lahko odgovornost družbe eBay za lastne kršitve ali pa sovpada z odgovornostjo prodajalcev v zvezi s kršitvami, za katere so odgovorni. V primeru odgovornosti prodajalcev sta na podlagi istega dejanskega stanja mogoči dve medsebojno povezani, vendar

27 – Ker so selektivni distribucijski dogovori pogodbeni, ne zavezujejo tretjih strank. Zato se varstvo blagovne znamke uporablja tudi, če distributer, ki je član takšne mreže, varovano blago proda tretji stranki v nasprotju s pogoji distribucijskega sporazuma med njim in imetnikom blagovne znamke. Sodišče je v sodbi z dne 30. novembra 2004 v zadevi *Peak Holding* (C-16/03, ZOdl., str. I-11313) odločilo, da izčrpanje ni izključeno, če je ponovna prodaja v EGP potekala v nasprotju s prepovedjo iz prodajne pogodbe (glej točko 56).

samostojni kršitvi.[28] Vprašanje je torej, ali je družba eBay sama kršila blagovne znamke družbe L'Oréal. Takšna odgovornost je odvisna od razlage in uporabe določb usklajene zakonodaje EU o blagovnih znamkah, in sicer členov 5, 6 in 7 Direktive 89/104 ter ustreznih določb Uredbe št. 40/94.

55. Ta zadeva se nanaša tudi na odgovornost, za katero bom uporabljal izraz „subsidiarna odgovornost": v obravnavani zadevi pomeni morebitno odgovornost ponudnika storitev informacijske družbe za kršitve, ki jih storijo uporabniki storitve.[29] Kot pravilno ugotavlja High Court, ta vrsta odgovornosti za kršitve blagovnih znamk, ki jih storijo drugi, v zakonodaji EU o blagovnih znamkah ni usklajena, ampak je predmet nacionalne zakonodaje. V zakonodaji EU ni določb, v skladu s katerimi bi morala podjetja preprečevati kršitve blagovnih znamk, ki jih storijo tretje stranke, ali se vzdržati dejanj ali praks, s katerimi bi lahko prispevala k takšnim kršitvam ali jih olajšala.[30] Takšna odgovornost ali natančneje pogoji za njeno izključitev so kljub temu delno usklajeni v členih 12, 13 in 14 Direktive 2000/31. Poleg tega zakonodaja EU določa, da mora biti na voljo možnost izdaje sodnih odredb zoper posrednike, katerih storitve tretje stranke uporabljajo za kršitev pravice intelektualne lastnine.

56. Iz tega je razvidno, da postopek za sprejetje predhodne odločbe ne zajema vprašanj, kot je sodelovanje pri kršitvah blagovnih znamk ali njihovo omogočanje, ki jih obravnava doktrina v Združenih državah. To velja tudi za podobne instrumente drugih pravnih sistemov, kot je sostorilstvo pri civilnem deliktu po občem pravu ali tako imenovana *Störerhaftung* v Nemčiji[31].

28 – Na primer kadar A proizvede blago in ga označi z blagovno znamko tretje stranke brez njenega soglasja, B pa to blago da na trg.

29 – High Court v skladu z angleškim pravom to opredeljuje kot „akcesorno odgovornost". V nekaterih pravnih sistemih bi lahko govorili tudi o posrednih kršitvah v primerjavi z neposrednimi kršitvami, ki jih stori primarni kršitelj.

30 – Kljub temu Uredba Sveta (ES) št. 3295/94 z dne 22. decembra 1994 o ukrepih za prepoved sprostitve ponarejenega in piratskega blaga v prosti promet izvoz, ponoven izvoz ali za uvedbo odložnega postopka (UL L 341, str. 8, kakor je bila spremenjena) med drugim prepoveduje sprostitve ponarejenega ali piratskega blaga v prosti promet, izvoz in ponoven izvoz.

31 – Nemški pojem *Störerhaftung* bi lahko opisali kot odgovornost „kršitelja" ali kot odgovornost za poseg v pravice oziroma odgovornost za motenje. Pojem *Störerhaftung* je povezan s kršenjem pravic, za to pa ni civilnopravne odgovornosti. Posledica je lahko sodna odredba zoper „kršitelja", čeprav odškodnina ni dodeljena. Glej Rühmkorf, A.: „The Liability of online auction portals: Toward a Uniform Approach?", v: *Journal of Internet Law*, št. 4/2010, str. 3.

57. V doktrini in sodni praksi Združenih držav se položaj elektronskega trga pogosto analizira na podlagi analogije z načeli, ki urejajo bolšje trge ali garažne razprodaje.[32] Čeprav so takšne analogije primerne za ponazoritev, je v okviru zakonodaje EU najbolj uporabna metoda ciljno usmerjena razlaga ustreznih zakonodajnih instrumentov in uporaba načel iz sodne prakse Sodišča.

58. Morda je treba opozoriti, da po podatkih, ki so mi na voljo, v primerih na nacionalnih sodiščih v zvezi z odgovornostjo družbe eBay ali podobnih elektronskih trgov ni niti ene sodbe, s katero bi bil upravljavec trga spoznan za primarnega kršitelja blagovnih znamk tretje stranke. Nekateri komentatorji menijo, da obstaja sodna praksa nekaterih francoskih in ameriških sodišč na področju subsidiarne odgovornosti, v kateri je bil upravljavec elektronskega trga spoznan za odgovornega, medtem ko francoska in ameriška sodišča ter belgijska in nemška sodišča trdijo, da takšne odgovornosti ni. Vendar so bili v nemški sodni praksi elektronski trgi predmet sodnih odredb v zvezi s preprečevanjem nadaljnjih kršitev blagovnih znamk, ki bi jih storile tretje stranke, na podlagi tako imenovane „*Störerhaftung*“, čeprav so sodišča zanikala, da bi elektronskim trgom pripisovala civilnopravno odgovornost.[33]

C – *Varstvo identitete blagovne znamke in ključne besede pri storitvi spletnega referenciranja*

59. High Court vprašanja za predhodno odločanje razvršča v štiri skupine: vprašanja v zvezi z vrsto blaga, ki so ga tožene stranke prodajale kot blago, ki je predmet kršitve; z obstojem solidarne[34] ali primarne odgovornosti družbe eBay; z možnostjo obrambe družbe eBay v skladu s členom 14 Direktive 2000/31 in z obstojem pravnih sredstev za družbo L'Oréal v skladu s členom 11 Direktive 2004/48. Blago, ki je predmet kršitve, je mogoče razdeliti na štiri skupine: ponarejeno

32 – V zvezi z odgovornostjo za sodelovanje pri kršitvah pravice iz blagovne znamke v Združenih državah glej sklepne predloge generalnega pravobranilca Poiaresa Madura, predstavljene v zadevi *Google France in Google*, opomba 19.

33 – Za pregled novejše sodne prakse glej Rühmkorf, že navedeno delo; Cheung, A. S. Y., K.K.H. Pun: „Comparative study on the liability for trade mark infringement of online auction providers“, v: *European Intellectual Property Review*, št. 11/2009, str. 559–567, in Bagnall, M. [et al.]: „Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out“, v: *INTA Bulletin*, št. 1/2010 (1. januar 2010), str. 5–7. Glej tudi poročilo z naslovom „Report on Online auction sites and trademark infringement liability“, ki ga je izdal odbor za blagovne znamke in nelojalno konkurenco pri odvetniški zbornici New Yorka ter je na voljo na spletni strani www.abcny.org.

34 – Vendar opozarjam, da je High Court v sodbi z dne 22. maja 2009 izključilo akcesorno odgovornost družbe eBay v skladu z angleškim pravom, kar zadeva razloge za odgovornost, na katere se je sklicevala družba L'Oréal, in sicer sostorilstvo pri civilnem deliktu na podlagi nakupa ali sodelovanje pri skupnemu oblikovanju.

blago, blago, ki ni iz EGP, poskusni vzorci in stekleničke za ponovno polnjenje ter nezapakirani izdelki.

60. Predlog za sprejetje predhodne odločbe temelji na predpostavki, da se kot določba prava EU o blagovnih znamkah uporablja člen 5(1)(a) Direktive 89/104. Ta določba ureja tako imenovano varstvo identitete ali uporabe znaka, ki je enak blagovni znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake tistim, za katere je registrirana blagovna znamka. V skladu s sodno prakso Sodišča morata biti zato znak in blagovna znamka popolnoma enaka, saj je varstvo izključeno že ob majhnih ali zanemarljivih razlikah med njima. [35]

61. Ključna beseda iskalnika je zaporedje znakov, ki so večinoma črke. Pri ključni besedi razlikovanje med malimi in velikimi črkami po navadi ni pomembno, vendar se to lahko določi. Iz predloga za sprejetje predhodne odločbe je razvidno, da so nekatere blagovne znamke, obravnavane v zadevi, le nekoliko stilizirane besedne blagovne znamke, pri čemer je ena od njih figurativna blagovna znamka, ki vključuje besedi AMOR AMOR v velikih tiskanih črkah rokopisa. [36]

62. Na podlagi strogega upoštevanja sodbe LTJ Diffusion bi bila izključena enakost blagovne znamke in ključne besede ter bi se uporabljal člen 5(1)(b) Direktive 89/104 v zvezi s podobnimi blagovnimi znamkami. To bi vključevalo uporabo preizkusa obstoja „verjetnosti zmede" iz navedenega člena. Verjetnost zmede je očitna pri razlikovanju med nekoliko stiliziranimi besednimi blagovnimi znamkami ali figurativnimi blagovnimi znamkami, v katerih prevladujejo besede, in ključnimi besedami. Zato menim, da razširitev obsega razprave na vprašanja, ki niso povezana z varstvom identitete, ni niti koristna niti potrebna.

63. Iz besedila Direktive 89/104 in ustrezne sodne prakse izhaja šest pogojev. Imetnik registrirane blagovne znamke lahko

35 – Glej sodbo z dne 20. marca 2003 v zadevi LTJ Diffusion (C-291/00, Recueil, str. I-2799, točke od 50 do 54). Kot razumem, so vedno bistvene razlike med blagovnimi znamkami, ki so v celoti besedne, in stiliziranimi besednimi blagovnimi znamkami ter figurativnimi blagovnimi znamkami, katerih glavni elementi so besedni. Če ne bi bilo tako, ne bi bilo razloga za ločeno registracijo blagovnih znamk, ki spadajo v zadnjo skupino.

36 – V skladu s smernicami Urada za usklajevanje na notranjem trgu (del C: Ugovor; del 2, poglavje 1 – Identiteta; končna različica iz novembra 2007) so besedne blagovne znamke znamke, ki jih sestavljajo črke, številke in drugi znaki v standardni pisavi ter jih uporablja zadevni subjekt. To pomeni, da se glede teh blagovnih znamk ne zahteva noben poseben figurativen element ali videz. Poleg tega razlike v uporabi malih ali velikih črk pri besednih blagovnih znamkah niso pomembne (glej točko 3. 2). – V zvezi s figurativnimi blagovnimi znamkami smernice navajajo, da blagovni znamki nista enaki, če je ena od njiju (i) v posebni pisavi, na primer rokopisni, tako da je celoten videz besedne blagovne znamke spremenjen in je ta videti kot figurativna blagovna znamka, (ii) v standardni pisavi na figurativnem (barvnem) ozadju ali (iii) v standardni pisavi z barvnimi črkami, pri čemer je druga blagovna znamka besedna blagovna znamka (glej točko 3. 3 s primeri).

uveljavi prepoved uporabe znaka iz člena 5(1)(a) Direktive 89/104 le, če so izpolnjeni ti pogoji:[37] (1) uporablja ga tretja stranka; (2) uporablja se v gospodarskem prometu[38]; (3) uporablja se brez dovoljenja imetnika blagovne znamke; (4) enak je blagovni znamki; (5) nanaša se na blago ali storitve, ki so enake blagu ali storitvam, za katere je bila registrirana blagovna znamka, ter (6) škoduje ali bi lahko škodoval funkcijam blagovne znamke.[39]

V – Poskusni vzorci in stekleničke za ponovno polnjenje

64. Zdaj bom obravnaval vprašanja za predhodno odločanje.

65. S prvim vprašanjem želi predložitveno sodišče izvedeti, ali gre pri poskusnih vzorcih parfumov in kozmetike ter stekleničkah za ponovno polnjenje, ki niso namenjeni za prodajo potrošnikom in so pooblaščenim distributerjem imetnika blagovne znamke dobavljeni brezplačno, za „dajanje na trg“ v smislu člena 7(1) Direktive 89/104 in člena 13(1) Uredbe št. 40/94.

66. Sodišče je nedavno analiziralo podobno vprašanje v zadevi Coty Prestige Lancaster Group.[40] Odločilo je, da v okoliščinah, „v katerih so se posrednikom, ki so v pogodbenem razmerju z imetnikom znamke, prepustili tako imenovani poskusni vzorci parfumov – da bi lahko njihove stranke preizkusile njihovo vsebino, ne da bi bila prenesena lastninska pravica, prodaja pa je bila prepovedana – v katerih imetnik znamke lahko vedno umakne blago in v katerih se predstavitev tega blaga očitno razlikuje od stekleničk parfuma, ki jih imetnik znamke običajno da na voljo navedenim posrednikom, na podlagi tega, da so ti poskusni vzorci stekleničke parfuma, na katerih sta označbi ‚za predstavitev‘ in ‚ni za prodajo‘, ni mogoče sklepati, da obstaja implicitno soglasje imetnika znamke, da se dajo na trg, če ne obstaja nikakršen nasprotni dokaz, kar pa mora presoditi predložitveno sodišče.“[41]

37 – Glej zgoraj navedene sodbe Arsenal Football Club, točka 51; Anheuser-Busch, točka 59; Adam Opel, točke od 18 do 22, in Céline, točka 16.

38 – Sodišče je odločilo, da je uporaba znaka uporaba v gospodarskem prometu, kadar poteka v okviru gospodarske dejavnosti, ki je namenjena pridobivanju finančne ugodnosti, ne pa v zasebni sferi. Glej sodbo Arsenal Football Club, točka 40.

39 – High Court meni, da je šesti pogoj odveč in nejasen (glej sodbo z dne 22. maja 2009, točke 288 in od 300 do 306). Prav tako se v okviru doktrine Sodišču očita, da je najnovejša sodna praksa neskladna ali da jo je težko uporabljati. Čeprav do neke mere razumem takšne pomisleke, menim, da glede na zelo specifične okoliščine tega predloga za sprejetje predhodne odločbe v zvezi z elektronskim trgom ta razprava ni potrebna.

40 – Sodba z dne 3. junija 2010 v zadevi Coty Prestige Lancaster Group (C-127/09, ZOdl., str. I-4965).

41 – Zgoraj navedena sodba Coty Prestige Lancaster Group, točka 48.

67. High Court v prvem vprašanju za predhodno odločanje navaja, da poskusni vzorci in stekleničke za ponovno polnjenje niso namenjeni za prodajo in so velikokrat označeni z „ni za prodajo" ali „ni za posamično prodajo". Pooblaščenim distributerjem imetnika blagovne znamke so dobavljeni brezplačno. Menim, da oblika vprašanja na splošno kaže na obstoj navedenih elementov, za katere je Sodišče v zadevi Coty Prestige Lancaster Group ugotovilo, da so odločilni za izključitev implicitnega soglasja imetnika znamke, da se dajo poskusni vzorci in stekleničke za ponovno polnjenje na trg. Zato je mogoče trditi, da v takih okoliščinah blago ni dano na trg.

VI – Učinki pri nezapakiranih izdelkih z blagovno znamko

68. Kolikor mi je znano, vprašanje prodaje blaga z blagovno znamko brez originalne embalaže v okviru člena 7 Direktive 89/104 Sodišče še ni neposredno obravnavalo. Vendar pa menim, da je mogoče na drugo, tretje in četrto vprašanje, ki se nanašajo na to vprašanje, odgovoriti na podlagi obstoječe sodne prakse.

69. V skladu z razlago člena 7(2) Direktive 89/104, ki jo je Sodišče dalo v zadevi Boehringer Ingelheim, lahko imetnik blagovne znamke legitimno nasprotuje nadaljnjemu trženju farmacevtskega izdelka, če je vzporedni uvoznik oblikoval novo embalažo za izdelek, na katero je ponovno namestil blagovno znamko, ali namestil etiketo na embalažo, ki vsebuje izdelek, razen če je izpolnjenih pet pogojev, vključno s pogojem, da predstavitev ponovno pakiranega izdelka ne sme biti taka, da bi lahko škodila ugledu blagovne znamke ali ugledu njenega imetnika. Ponovno pakirani farmacevtski izdelek bi bil lahko predstavljen neprimerno, kar bi lahko škodilo ugledu blagovne znamke, zlasti če bi lahko embalaža ali etiketa, čeprav ne bi imela napake ali ne bi bila slabe kakovosti oziroma ne bi bila neurejena, vplivala na vrednost blagovne znamke s tem, da bi povzročila škodo resni in kakovostni podobi, ki je povezana s takim izdelkom, in zaupanju, ki ga lahko vzbudi pri zadevni javnosti. [42]

70. Če se stanje blaga z blagovno znamko spremeni ali poškoduje po tem, ko je bilo dano na trg, ima imetnik blagovne znamke zakonit razlog, da nasprotuje nadaljnjemu trženju blaga v smislu člena 7(2) Direktive 89/104/EGS. Presoja, ali je prvotno stanje

42 – Glej sodbo z dne 26. aprila 2007 v zadevi Boehringer Ingelheim in drugi (C-348/04, ZOdl., str. I-3391, točki 43 in 44).

izdelka poškodovano, je po navadi usmerjena na stanje izdelka v embalaži.[43]

71. Vendar po mojem mnenju ni mogoče izključiti, da se lahko pri izdelkih, kot so luksuzni kozmetični izdelki, včasih zunanja embalaža izdelka zaradi posebnega videza, ki vključuje uporabo blagovne znamke, upošteva pri stanju izdelka. V takšnih primerih lahko imetnik blagovne znamke upravičeno nasprotuje nadaljnjemu trženju blaga brez embalaže.[44]

72. Dodati želim, da se ne strinjam z analizo Komisije, da je odstranitev škatel ali zunanje embalaže blaga, kot so parfumi in kozmetični izdelki, brez dovoljenja imetnika blagovne znamke vedno zakonit razlog, na podlagi katerega lahko imetnik blagovne znamke nasprotuje nadaljnjemu trženju blaga v smislu člena 7(2) Direktive 89/104.

73. Prvič, opozoriti je treba, da je v skladu s členom 7 Direktive 89/104 glavno pravilo izčrpanje. Zato je treba možnost imetnika blagovne znamke, da nasprotuje nadaljnjemu trženju svojega blaga, potem ko je že dosegel ekonomsko vrednost, značilno za blagovno znamko v povezavi s tem blagom, razlagati ozko.

74. Drugič, tudi pri kozmetičnih izdelkih je lahko zunanja embalaža takšna, da njena odstranitev ne škodi funkcijama blagovne znamke kot izvora in kakovosti blaga ali njenemu ugledu. To je mogoče na primer pri cenejših kozmetičnih izdelkih.

75. Zato je treba obstoj zakonitih razlogov, da imetnik blagovne znamke nasprotuje nadaljnjemu odstranjevanju embalaže, analizirati za vsak posamezen primer. V zvezi s tem je High Court navedlo dve vrsti primerov, in sicer ko na nezapakiranih izdelkih niso navedene informacije, ki se zahtevajo v skladu z Direktivo 76/768 o kozmetičnih izdelkih, in ko je nenavedba takšnih informacij kaznivo dejanje v državi članici, v kateri so se izdelki prodajali ali prodali.[45]

76. Menim, da so zahteva glede skladnosti z Direktivo o kozmetičnih izdelkih ali

43 – Sodba z dne 11. julija 1996 v združenih zadevah Bristol-Myers Squibb in drugi proti Paranova (C-427/93, C-429/93 in C-436/93, Recueil, str. I-3457).

44 – V zvezi s posebnostmi takšnih izdelkov v pravu blagovnih znamk glej sodbo z dne 4. novembra 1997 v zadevi Parfums Christian Dior proti Evora (C-337/95, Recueil, str. I-6013, točke od 42 do 44).

45 – V skladu s predložitvenim sklepom je ta zadeva povezana z dejstvom, da družba eBay prepoveduje prodajo nepakiranih kozmetičnih izdelkov kupcem v Nemčiji, ne pa tudi kupcem v drugih državah članicah.

morebitni drugi ukrepi EU v zvezi z varnostjo izdelkov ali varstvom potrošnikov zajeti v varstvu ugleda blagovne znamke. Ugledu kozmetičnega izdelka bi lahko na primer škodile hude alergične reakcije pri skupini potrošnikov, kadar ni naveden seznam sestavin. Vendar v zvezi s tem ni pomembno, ali je prodaja nezapakiranih kozmetičnih izdelkov v nacionalnem pravu opredeljena kot kaznivo dejanje. Ugledu blagovne znamke lahko škodi nenavedba ustreznih potrošniških informacij, ki se zahtevajo v skladu z usklajenimi evropskimi predpisi, in ne posledice, ki so za trgovce v takšnih primerih določene v nacionalni zakonodaji držav članic.

77. Zato, čeprav cilji Direktive 76/768 kot taki niso zaščiteni z zakonodajo o blagovnih znamkah, lahko nadaljnje trženje izdelkov, varovanih z blagovno znamko, ki niso skladni z navedeno direktivo, kot je pravilno navedla generalna pravobranilka Stix-Hackl[46], resno škodi ugledu blagovne znamke in je tako utemeljen razlog za nasprotovanje imetnika.

78. Nazadnje, v okviru četrtega vprašanja High Court sprašuje, ali se lahko učinek nadaljnjega trženja nezapakiranih kozmetičnih izdelkov, ki škoduje ali bi lahko škodoval podobi blaga in zato ugledu blagovne znamke, domneva ali ga mora imetnik blagovne znamke dokazati.

79. Da bi odgovoril na to vprašanje, moram pojasniti nekaj drugega. Znano je, da za dejanja fizičnih oseb, ki prodajajo ali kupujejo blago, varovano z blagovno znamko, ne veljajo predpisi o blagovnih znamkah, ker se varstvo blagovne znamke nanaša le na uporabo znakov v gospodarskem prometu.[47]

80. Originalna embalaža je lahko bistvena za varstvo funkcij označbe izvora in kakovosti blagovne znamke, s katero so varovani kozmetični izdelki. Opozarjam, da v okviru člena 5(1)(a) Direktive 89/104 govorimo o varstvu enakosti ali „absolutnem" varstvu imetnika pred nedovoljeno uporabo enakega znaka za enako blago (ne da bi bilo treba dokazati verjetnost zmede med izdelki).[48] Čeprav mora imetnik blagovne znamke po navadi dokazati obstoj elementov, ki pomenijo

46 – Glej sklepne predloge generalne pravobranilke Stix-Hackl, predstavljene v združenih zadevah Zino Davidoff in Levi Strauss (C-414/99, C-415/99 in C-416/99, Recueil, str. I-8691, točki 120 in 121).

47 – Vendar razlikovanje s strani družbe eBay med poklicnimi prodajalci in drugimi ne ustreza nujno pojmu „v gospodarskem prometu".

48 – Glej na primer sodbo LTJ Diffusion, točke od 48 do 50.

kršitev blagovne znamke, ki jo stori tretja stranka, mora po mojem mnenju pri uporabi enake blagovne znamke za enako blago brez soglasja imetnika blagovne znamke uporabnik dokazati, da je zakonito uporabil znak in da s tem ni škodil ugledu blagovne znamke.

81. Zato menim, da se lahko domneva, da učinek nadaljnjega trženja škoduje ali bi lahko škodoval podobi blaga in zato ugledu blagovne znamke, v vseh primerih, v katerih se kozmetični izdelki brez originalne embalaže ponujajo ali prodajajo v gospodarskem prometu, kakor ga je opredelila sodna praksa Sodišča. Iz tega je razvidno, da imetniku blagovne znamke tega ni treba dokazati, ampak mora nasprotno dokazati prodajalec.[49]

82. Težko si predstavljam, da namen prodaje več kot enega ali dveh kozmetičnih izdelkov na elektronskem trgu ni finančna ugodnost in da prodaja ne poteka v okviru poslovne dejavnosti, čeprav v majhnem obsegu.

49 – Menim, da lahko uporabnik to stori tako, da dokaže na primer, da je blagovna znamka razmeroma nepoznana in da zunanja embalaža ne vključuje pomembnih informacij za potrošnike.

VII – Odplačna storitev spletnega referenciranja in upravljavec elektronskega trga

A – *Uvod*

83. V nasprotju z vprašanji od prvega do četrtega, ki se nanašajo na vidike, v celoti povezane z blagovnimi znamkami, je treba za vprašanja od petega do desetega razširiti analizo blagovnih znamk na različne vidike storitev informacijske družbe.

84. Menim, da je treba peto, šesto in osmo vprašanje obravnavati skupaj. Vsa tri so povezana s tem, da upravljavec elektronskega trga pri plačani storitvi spletnega referenciranja, ki jo ponuja upravljavec iskalnika, kupi blagovne znamke tretje stranke kot ključne besede in ali to pomeni uporabo znaka.

85. High Court v bistvu sprašuje, ali nekateri vidiki poslovnega modela družbe eBay pomenijo ali bi lahko pomenili, da je odgovorna za primarne kršitve blagovnih znamk v zvezi z blagom, s katerim se v njenem sistemu trguje, če bi bilo v okviru tega trgovanja za uporabo blagovne znamke tretje stranke potrebno soglasje imetnika blagovne znamke.

86. V zvezi s tem bi bilo koristno opozoriti na sodbo Google France in Google. V tej sodbi je Sodišče odločilo, da ponudnik storitve spletnega referenciranja, ki kot ključno besedo shrani znak, enak blagovni znamki, in organizira prikazovanje oglasov ob njegovi uporabi, tega znaka ne uporablja v smislu člena 5(1) in (2) Direktive 89/104. [50]

87. Vendar je Sodišče v zadevi Google France in Google tudi odločilo, da je treba člen 5(1) Direktive 89/104 razlagati tako, da ima imetnik blagovne znamke pravico, da oglaševalcu prepove, da ob uporabi ključne besede, enake navedeni blagovni znamki, ki jo je ta oglaševalec pri storitvi spletnega referenciranja brez dovoljenja imetnika izbral, oglašuje blago ali storitve, ki so enake tistim, za katere je navedena blagovna znamka registrirana, kadar navedeni oglas povprečnemu potrošniku ne omogoča ali mu zgolj težko omogoča, da ugotovi, ali so blago ali storitve iz oglasa blago ali storitve imetnika blagovne znamke oziroma blago ali storitve ekonomsko povezanega podjetja ali pa, nasprotno, blago ali storitve tretje stranke. [51]

88. Tako kot družba Google je tudi družba eBay ponudnik storitve informacijske družbe. V nasprotju z družbo Google ne zagotavlja plačane storitve spletnega referenciranja, ampak elektronski trg. Delovanje elektronskega trga temelji na seznamih, ki jih uporabniki sistema naložijo v sistem z namenom prodaje blaga drugim uporabnikom. Sistem družbe eBay vključuje tudi iskalnik, pri čemer so poizvedbe usmerjene na sezname, ki so shranjeni le v njenem sistemu. [52] Družba eBay sama ni stranka pri transakcijah, vendar ima od njih finančno korist.

89. Tako kot drugi oglaševalci uporabljajo sisteme oglaševanja na podlagi ključnih besed, ki jih zagotavljajo ponudniki plačane storitve spletnega referenciranja (kot je AdWords družbe Google), družba eBay izbira ključne besede, ki usmerjajo na oglase in sponzorirane povezave na lasten sistem. Te ključne besede lahko vključujejo znake, ki so enaki blagovnim znamkam tretjih strank. Očitno je, da je namen teh sponzoriranih povezav oglaševanje storitev, ki jih zagotavlja družba eBay, to je njenega elektronskega trga, z ustvarjanjem mnenja, da je mogoče blago z blagovno znamko pridobiti na elektronskem trgu. Vendar v nasprotju z oglaševalci iz

50 – Zgoraj navedena sodba Google France in Google, točka 2 izreka in točka 99 sodbe.

51 – Prav tam, točka 1 izreka in točka 99 sodbe.

52 – Opozoriti je treba, da iskalniki storitev internetnega referenciranja ne opravljajo poizvedb po celotnem internetu, ampak v svojih zbirkah podatkov strani WWW, ki so shranjene v strežnikih zadevnega upravljavca. To pojasnjuje, zakaj je mogoče in zakaj po navadi tudi je tako, da enaka ključna beseda vodi na različne „naravne" sezname povezav v različnih iskalnikih.

zadeve Google France in Google družba eBay sama ne prodaja blaga.

90. Da bi odgovorili na peto, šesto in osmo vprašanje, ki jih je predložilo nacionalno sodišče, je treba analizirati šest pogojev, navedenih v točki 63 zgoraj.

B – *Pogoji za uveljavljanje pravic iz blagovne znamke pri odplačni storitvi spletnega referenciranja*

Pogoji iz člena 5(1) Direktive 89/104

91. Glede prvih pet pogojev, navedenih v točki 63 zgoraj, je položaj naslednji. V zvezi s prvi pogojem se zdi, da se vse stranke, razen družbe eBay, strinjajo, da se videz zadevnih znakov v sponzoriranih povezavah, ki so kupljeni kot ključne besede, enake blagovnim znamkam, šteje za uporabo v smislu člena 5(1)(a) Direktive 89/104. Glede na odločitev v zadevi Google France in Google po mojem mnenju ni razloga za dvom, da družba eBay uporablja znake, enake blagovnim znamkam, ko jih pri ponudniku plačane storitve spletnega referenciranja izbere in kupi kot ključne besede z namenom, da bi jih prikazala v sponzoriranih povezavah, kadar uporabnik spleta vtipka znak v ustrezni del na spletnem mestu iskalnika.

92. Drugi, tretji in četrti pogoj[53] v temu predlogu za sprejetje predhodne odločbe po mojem mnenju niso sporni.

93. Glede petega pogoja je treba predstaviti nekatere dodatne ugotovitve, na podlagi katerih se mora znak uporabljati za blago ali storitve, ki so enake blagu ali storitvam, za katere je registrirana znamka.

94. Prvič, navesti je treba, da družba eBay uporablja ključne besede, ki usmerjajo na sponzorirane povezave v zvezi z njenim elektronskim trgom. Povedano drugače, njen cilj je oglaševanje lastne storitve. Ni mogoče zanikati, da navedena storitev ni enaka blagu, varovanemu z blagovno znamko L'Oréal. Predmet spora je vprašanje, ali je to edina pomembna povezava s pravom blagovnih znamk glede uporabe znakov, izbranih za ključne besede.

53 – Da se znak uporablja v gospodarskem prometu, da se uporablja brez soglasja imetnika blagovne znamke in da je znak enak blagovni znamki.

95. Po mnenju družbe L'Oréal družba eBay že s samim izborom znakov, ki se uporabljajo kot ključne besede in so enaki blagovnim znamkam, sama oglašuje blago, ki se prodaja na njenem spletnem mestu. Iz dejstva, da klikanje sponzoriranih povezav uporabnika usmeri neposredno na oglase ali ponudbe, ki se nanašajo na blago, enako blagu, za katero je registrirana blagovna znamka, izhaja, da upravljavec elektronskega trga uporablja znak „za" blago. Francoska, poljska in portugalska vlada na splošno menijo podobno.

96. Vendar družba eBay trdi, da ni razloga za uporabo varstva iz člena 5 Direktive 89/104, ker je pravica iz blagovne znamke izčrpana v smislu člena 7 te direktive. V zvezi s tem ugotavlja, da v elektronskem in tradicionalnem poslovanju posredniki uporabljajo blagovne znamke v oglasih, da javnost obveščajo o svoji vključenosti v distribucijo blaga s to blagovno znamko. Ni razloga za prepoved navedene prakse, zlasti ker imajo internetni posredniki na voljo še manj mehanizmov za nadzor kot posredniki v okviru neelektronskega poslovanja. Niti s pravnega niti s praktičnega vidika ne bi mogli vzpostaviti mehanizmov za nadzor, s katerimi bi zagotovili, da je vsak izdelek, ki ga ponujajo, brezhiben.

97. Vlada Združenega kraljestva trdi, da uporaba znaka, enakega registrirani blagovni znamki, kot ključne besede upravljavca iskalnika ni nujno uporaba „za blago ali storitve". Če se znak uporablja za namene, ki ne vključujejo ponudb za zagotavljanje dejanskega blaga, je malo verjetno, da bo povprečen potrošnik povezal uporabo znaka s strani upravljavca elektronskega trga v sponzorirani povezavi in poznejše ponudbe za zagotovitev blaga v okviru navedenega znaka. V nobenem primeru uporaba ne bo spadala na področje uporabe člena 5(1)(a) Direktive 89/104, kadar povprečni potrošnik uporabe znaka s strani upravljavca elektronskega trga ne zaznava zgolj kot povezavo na ponudbe tretjih strank za zagotovitev blaga, ki ne izvira od upravljavca trga.

98. Komisija tudi trdi, da ne gre za „uporabo" v zvezi z blagom, ki ga ponujajo tretje stranke na spletnem mestu upravljavca elektronskega trga, iz člena 5(1)(a) Direktive 89/104, čeprav upravljavec elektronskega trga „uporablja" znak v smislu navedene določbe, če ga je kupil kot ključno besedo, ki usmerja na njegove sponzorirane povezave.

99. Menim, da se peti pogoj nanaša na uporabo znaka za identifikacijo ali

razlikovanja[54] blaga in storitev (različnega trgovskega izvora). Kot trdi High Court, pomeni uporaba znaka za blago ali storitve uporabo za razlikovanje zadevnega blaga in storitev, kar pomeni blagovne znamke kot take.

100. To pomeni, da se blagovna znamka uporablja v zvezi z blagom, kadar jo uporablja imetnik blagovne znamke za razlikovanje svojega blaga od blaga tretje stranke in tudi kadar jo uporablja tretja stranka za razlikovanje svojega blaga od blaga imetnika blagovne znamke. Poleg tega lahko tretja stranka uporablja blagovno znamko za razlikovanje med blagom imetnika blagovne znamke in drugega blaga, ki je ali pa ni njeno blago. Če je ta analiza pravilna, stranka, ki je v položaju posrednika ali upravljavca elektronskega trga, prav tako uporablja znak „za blago“, če znak, enak blagovni znamki, uporablja za razlikovanje med blagom, ki je na voljo prek njenih storitev, in blagom, ki ni.

101. Opozarjam, da je Sodišče v zadevi Google France in Google[55] odločilo, da želi v večini primerov uporabnik spleta, ki kot iskalno geslo vnese ime znamke, najti informacije ali ponudbe v zvezi z blagom ali storitvami te znamke. Kadar se promocijske povezave na spletna mesta, ki ponujajo blago ali storitve konkurentov imetnika te blagovne znamke, prikazujejo poleg običajnih rezultatov poizvedbe ali nad njimi, lahko uporabnik spleta te promocijske povezave zaznava kot povezave, ki ponujajo alternativno blago ali storitve imetnika blagovne znamke. Takšne okoliščine pomenijo uporabo tega znaka za blago ali storitve tega konkurenta.

102. Menim, da navedena analiza velja tudi kadar zadevne promocijske povezave niso povezave neposrednih konkurentov imetnika blagovne znamke, ki ponuja alternativno blago ali storitve, ampak povezave elektronskih trgov, ki ponujajo alternativen vir enakega blaga, zaščitenega z blagovno znamko, kar zadeva distribucijsko mrežo imetnika blagovne znamke.

103. Čeprav se strinjam z vlado Združenega kraljestva in Komisijo, da se uporaba blagovne znamke s strani elektronskega trga po naravi razlikuje od uporabe blagovne znamke s strani prodajalca blaga, se ne morem

54 – Identifikacijska funkcija ali funkcija blagovne znamke v zvezi z razlikovanjem blaga in storitev se po navadi ne ločuje od funkcije označbe izvora. Vendar se lahko sposobnost blagovne znamke, da blago in storitve razlikuje od drugega blaga ali storitev, poleg označevanja izvora uporablja tudi v druge namene. V priročniku za univerzalen daljinski upravljavec se na primer blagovne znamke uporabljajo za navedbo izdelkov, ki so z daljinskim upravljavcem združljivi. V zvezi s tem vprašanjem glej skandinavsko doktrino, in sicer Pihlajarinne, T.: *Toisen tavaramerkin sallittu käyttö* [Dovoljena uporaba blagovne znamke tretje stranke], Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 2010, str. 47–48.

55 – Sodba Google France in Google, točki 68 in 69.

strinjati, da upravljavec elektronskega trga ne uporablja blagovne znamke v zvezi z blagom, s katerim se trguje na elektronskem trgu, če v svojem oglaševanju uporablja znak, enak blagovni znamki.

104. Te ugotovitve ne izpodbije dejstvo, da so mogoče okoliščine, v katerih na elektronskem trgu blago, zaščiteno z blagovno znamko, dejansko ni na voljo, čeprav upravljavec elektronskega trga oglašuje z uporabo te blagovne znamke.

Pogoji, ki izhajajo iz sodne prakse: uporaba, ki ima lahko škodljiv vpliv na nekatere funkcije blagovne znamke

105. Na podlagi zgoraj predstavljene analize je treba preučiti, ali dejstvo, da družba eBay uporablja znake, enake blagovnim znamkam, kot ključne besede na spletnem mestu plačane storitve spletnega referenciranja, vpliva ali bi lahko vplivalo na nekatere funkcije teh blagovnih znamk. To je šesti pogoj, naveden v točki 63 zgoraj.

106. V zadevi Google France in Google je Sodišče ponovno poudarilo, da je glavna funkcija blagovne znamke zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku identiteto izvora označenega blaga ali storitve, tako da mu omogoča razlikovati to blago ali to storitev od tistih, ki imajo drugo poreklo. [56]

107. Sodišče je tudi ugotovilo, da se na funkcijo označbe izvora škodljivo vpliva, kadar ob uporabi ključne besede, enake blagovni znamki, prikazan oglas tretje stranke „običajno obveščenemu in razumno pozornemu potrošniku" ne omogoča ali mu zgolj težko omogoča, da ugotovi, ali so blago ali storitve iz oglasa blago ali storitve imetnika blagovne znamke oziroma gospodarsko povezanega podjetja ali pa, nasprotno, tretje stranke. [57]

108. Menim, da je „običajno obveščen in razumno pozoren potrošnik" sposoben razumeti razliko med elektronskim trgom, neposrednim prodajalcem blaga ali storitev in tržnim virom blaga ali storitev. Razlog za to je, da vsaka odrasla oseba, ki živi v tržnem gospodarstvu, ve, da obstajajo različne posredniške gospodarske dejavnosti, kot so distributerji, posredniki, dražbene hiše, bolšji trgi in nepremičninski posredniki. Zato se napaka v zvezi s poreklom blaga ali storitev ne more

56 – Prav tam, točka 82.
57 – Prav tam, točki 83 in 84.

domnevati le na podlagi tega, da povezava usmerja na oglas upravljavca elektronskega trga, če oglas sam ni zavajajoč glede vrste upravljavca.

109. Nacionalno sodišče mora presoditi o dejanskem vprašanju, ali je narava dejavnosti nekaterih elektronskih trgov, kot je družba eBay, na splošno tako poznana, da škodljiv vpliv na funkcijo označbe izvora ni verjeten, tudi če narava upravljavca trga v oglasu ni pojasnjena.

110. Poleg tega pri izdelkih brez embalaže ali blaga, ki ni iz EGP, vpliv na funkcijo označbe izvora ni mogoč. To je izvirno blago družbe L'Oréal ne glede na to, ali njihova ponudba krši blagovno znamko družbe L'Oréal. Glede ponarejenega blaga je presoja nasprotna.

111. Škodljiv vpliv na funkcijo označbe izvora obstaja, kadar je blago, s katerim se trguje na trgu, ponarejeno. Vendar ta škodljiv vpliv ni posledica uporabe znaka kot ključne besede na spletnem mestu storitev spletnega referenciranja s strani upravljavca elektronskega trga. Škodljiv vpliv obstaja tudi kadar je trg prikazan le na običajnih seznamih iskalnikov, ne pa tudi na sponzoriranih povezavah, ali ko trg v svojem oglaševanju ne uporablja blagovne znamke. Vzrok škodljivega vpliva na funkcijo označbe izvora je seznam, ki je prikazan na spletnem mestu upravljavca elektronskega trga. Kot bom pojasnil pozneje, uporaba znakov, enakih blagovnim znamkam, na teh seznamih ne pomeni uporabe znaka s strani upravljavca elektronskega trga v zvezi z zadevnim blagom, ampak uporabo s strani uporabnikov trga.

112. V zvezi s škodljivim vplivom na funkcijo oglaševanja na podlagi podobne argumentacije, s katero je bil v sodbi Google France in Google takšen škodljiv vpliv izključen v okviru sponzoriranih povezav sistemov spletnega referenciranja [58], menim, da je takšen vpliv izključen v okviru elektronskih trgov, na katerih se uporablja oglaševanje na podlagi ključnih besed.

113. Kot sem že omenil, ima trgovanje s ponarejenim blagom z navedbo blagovnih znamk družbe L'Oréal gotovo škodljiv vpliv na funkcijo označbe izvora. Po mojem mnenju je jasno, da lahko posamezni seznami uporabnikov družbe eBay, ki vsebujejo blagovne znamke tretje stranke in so prikazani na spletnem mestu družbe eBay, škodljivo vplivajo

58 – Prav tam, točke od 91 do 98. V zvezi s funkcijo sporočanja se zdi, da so v doktrini elementi te funkcije v veliki meri zajeti v razlikovalni funkciji in funkciji označbe izvora ter v funkciji oglaševanja in funkciji investiranja. Zato je tukaj ni treba obravnavati ločeno.

na funkciji kakovosti in investiranja. Trgovina s ponarejenimi izdelki škoduje, trgovina z izdelki brez embalaže pa lahko škoduje ugledu dobro poznanih blagovnih znamk, ki so bile registrirane za luksuzne kozmetične izdelke, in s tem investicijam imetnika blagovne znamke, namenjenim ustvarjanju podobe svoje blagovne znamke. Zato to škoduje tudi jamstvu kakovosti, ki je neločljivo povezana z blagovno znamko in ki jo blagovna znamka sporoča.

114. Kljub temu člena 6 in 7 Direktive 89/104 omogočata razmeroma obsežno uporabo blagovnih znamk brez dovoljenja imetnika, skupaj z njeno navedbo v oglaševanju. To vprašanje je bilo nedavno pojasnjeno v povezavi s prodajo rabljenih izdelkov v zadevi Portakabin.[59]

115. Če je dovoljeno, da stranka uporablja blagovno znamko tretje stranke ali se nanjo sklicuje, to ne more biti nezakonito v primeru upravljavca, ki upravlja trg za te uporabnike[60]. Menim, da ni dvoma, da lahko na primer nakupovalni center pri svojem trženju uporablja blago ali storitve, ki jih ponujajo podjetja, ki poslujejo v njegovih prostorih.

116. Če bi bila takšna uporaba obravnavana kot pomembna glede nekaterih funkcij blagovne znamke, bi jo bilo treba kljub temu obravnavati kot dovoljeno za označbo vrste blaga v smislu člena 6(1)(b) Direktive 89/104 ali kot potrebno v smislu člena 6(1)(c) za upravljanje storitve elektronskega trga, kadar se s takšnim blagom trguje, ne da bi bilo treba upravljavcu za vsak posamezen izdelek preučiti, ali je bila na podlagi člena 7 pravica iz blagovne znamke izčrpana. Torej imetnik blagovne znamke takšne uporabe ne more prepovedati.

117. Načeloma menim, da morebitnih težav v zvezi z ravnanjem posameznih udeležencev na trgu ni mogoče pripisati trgu, razen če obstaja podlaga za subsidiarno odgovornost v skladu z nacionalno zakonodajo. Družba, ki upravlja nakupovalni center, ne more biti odgovorna, če v trgovini z živili v njenih prostorih prodajajo gnila jabolka. Prav tako ta družba ne bi smela biti samodejno odgovorna za kršitev blagovne znamke, ki je storjena v nakupovalnem centru, ko na primer član selektivne distribucijske mreže še naprej prodaja blago z blagovno znamko, potem ko je imetnik blagovne znamke distribucijski sporazum

59 – Sodba Portakabin, točka 91.

60 – Sodišče je v sodbi Dior (točka 38) potrdilo, da lahko po izčrpanju pravice iz blagovne znamke preprodajalec prodaja blago, poleg tega pa lahko tudi brez omejitev uporablja blagovno znamko, da javnost opozori na nadaljnje trženje tega blaga. Glej tudi sodbo z dne 23. februarja 1999 v zadevi BMW (C-63/97, Recueil, str. I-905, točka 54).

prekinil s takojšnjim učinkom. Upravljavec trga ima pravico domnevati, da udeleženci na trgu, ki uporabljajo njegovo storitev, delujejo zakonito in spoštujejo dogovorjene pogodbene pogoje v zvezi z uporabo trga, dokler dejansko ni obveščen o nasprotnem.

118. Če je narava upravljavca kot trga dovolj jasno sporočena v oglasu na spletnem mestu storitve spletnega referenciranja, dejstvo, da lahko nekateri uporabniki trga kršijo blagovno znamko, samo po sebi ne more imeti škodljivega vpliva na funkcije te blagovne znamke v zvezi s kakovostjo, sporočanjem in investiranjem.

C – *Pogoji za uveljavljanje pravic iz blagovne znamke na lastnem spletnem mestu upravljavca elektronskega trga*

119. Zaradi jasnosti bom dodal, da če uporaba, v zvezi s katero se pritožuje imetnik blagovne znamke, pomeni prikaz znaka na spletnem mestu upravljavca elektronskega trga, in ne na sponzorirani povezavi iskalnika, kljub temu ne moremo govoriti o uporabi blagovne znamke v zvezi z blagom s strani upravljavca trga, ampak s strani uporabnikov trga. Dejavnosti upravljavca vključujejo shranjevanje in prikazovanje seznamov, ki jih uporabniki nalagajo v njegov sistem, ter upravljanje sistema za omogočanje sklepanja poslov. Blagovne znamke ne uporablja nič drugače kot časopis, ki objavlja zaupne oglase, v katerih so omenjene blagovne znamke, identiteta prodajalca pa ni razkrita, ampak je zanjo treba prositi časopis. Čeprav lahko ima seznam blaga, zaščitenega z blagovno znamko, ki ga uporabniki objavijo na elektronskem trgu, škodljivi vpliv na funkcijo blagovne znamke v zvezi z izvorom, kakovostjo ali investiranjem, teh učinkov ni mogoče pripisati upravljavcu elektronskega trga, razen če veljajo pravila in načela nacionalne zakonodaje o subsidiarni odgovornosti za kršitve blagovne znamke.

120. Dodati je treba, da je dejavnost družbe eBay, ki zajema funkciji iskanja in prikazovanja, ki se uporabljata za seznam, tehnično podobna funkciji spletnih iskalnikov, kot je Google (brez dodatkov plačane storitve referenciranja), čeprav je njen poslovni model drugačen. Na strežnikih družbe eBay so poizvedbe povezane s seznami, ki jih shranijo uporabniki trga, pri spletnih iskalnikih pa s tistimi spletnimi stranmi, ki so jih shranili na svojih strežnikih. Zato v zvezi s tema

funkcijama uporaba in prikazovanje blagovnih znamk tretje stranke ni uporaba znaka v smislu člena 5(1) Direktive 89/104 zaradi razlogov, navedenih v sodbi Google France in Google. Upravljavec trga svojim strankam omogoča, da uporabijo znake, ki so enaki blagovnim znamkam, ne da bi te znake sam uporabil.[61]

VIII – Blago, ki ni iz EGP

121. Sedmo vprašanje je povezano z blagom, ki se oglašuje in prodaja na spletnem mestu, omenjenem v vprašanju 6, ter ga na trg znotraj EGP ni dal imetnik blagovne znamke ali nanj ni bilo dano z njegovim soglasjem. Predložitveno sodišče želi vedeti, ali uporabo zadevnih določb sproži oglas ali ponudba, usmerjena na potrošnike na ozemlju, za katero je bila registrirana blagovna znamka.

122. Družba L'Oréal, vlada Združenega kraljestva, poljska in portugalska vlada ter Komisija trdijo, da za blago, ki se ponuja na elektronskem trgu in ga na trg znotraj EGP ni dal imetnik blagovne znamke ali nanj ni bilo dano z njegovim soglasjem, izključna pravica v skladu z nacionalno zakonodajo ali zakonodajo Skupnosti o blagovnih znamkah kljub temu velja, če se dokaže, da je oglas usmerjen na potrošnike na ozemlju, za katero je bila registrirana blagovna znamka.

123. Po mnenju družbe eBay ne gre za uporabo blagovne znamke v EU, razen če in dokler zadevno blago ni dano na trg v EU. Zato ni dovolj, da je oglas ali ponudba usmerjena na potrošnike na ozemlju, za katero je bila registrirana blagovna znamka.

124. Menim, da je odgovor strank, razen družbe eBay, pravilen.

125. Prvič, ob upoštevanju doktrine učinka, ki velja zlasti v zakonodaji EU o konkurenci[62], je mogoče navesti, da ravnanje zunaj ozemlja Unije, ki neposredno povzroči pravno relevantne učinke za zadeve v okviru zakonodaje

61 – Glej zgoraj navedeno sodbo Google France in Google, točki 55 in 56. Vendar ugotovitev, da plačana storitev referenciranja ni dejanje v gospodarskem prometu (točki 57 in 58), ne more veljati za dejavnosti upravljavca trga v zvezi z njegovim spletnim mestom.

62 – Glej sodbo z dne 27. septembra 1988 v združenih zadevah Ahlström Osakeyhtiö in drugi proti Komisiji (89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 in od 125/85 do 129/85, Recueil, str. 5193, točke od 12 do 14).

EU, ne more biti izključeno iz uporabe pravil EU zgolj zato, ker se dejanja, ki povzročajo takšne učinke, izvajajo zunaj ozemlja Unije.

126. V okviru zagotavljanja spletne storitve je treba opredeliti doktrino učinka. V nasprotnem primeru bi zaradi načeloma splošne dostopnosti sporočil na spletu za elektronsko poslovanje in zagotavljanje storitev veljale različne zakonodaje in pravice intelektualne lastnine z različno ozemeljsko veljavnostjo, zaradi česar bi tem dejavnostim grozila neobvladljiva pravna tveganja, pri čemer bi bilo varstvo nasprotujočih si pravic intelektualne lastnine nerazumno obsežno.

127. Po drugi strani mora biti presoja drugačna, če takšnih učinkov v EU ne povzroča le objektiven učinek, ampak tudi subjektivna namera zadevnih oseb. V nasprotnem primeru bi se dejavnosti, usmerjene na trge EU, izognile uporabi pravil EU v zvezi z zaščito potrošnikov, varstvom pravic intelektualne lastnine, nelojalno konkurenco in varnostjo izdelkov že s selitvijo dejavnosti ali sedeža družbe, odgovorne za dejavnost, v tretjo državo. Zato varstvo blagovne znamke ne more biti omejeno na primere, ko je zadevno blago dano na trg v EU.

128. Kako vedeti, ali je elektronski trg „usmerjen na“ kupce v okviru določene pristojnosti, v tem primeru EU? To je zapleteno vprašanje, ki ga Sodišče zdaj obravnava v dveh nerešenih zadevah.[63]

129. Menim, da je to dejansko vprašanje, o katerem morajo odločiti nacionalna sodišča. Smernice glede tega so na voljo v skupnem priporočilu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino iz leta 2001 v zvezi z določbami o varstvu blagovnih znamk in drugih pravic industrijske lastnine pri znakih na spletu.[64] V skladu s členom 2 skupnega priporočila pomeni uporaba znaka na spletu uporabo v državi članici za namene teh določb le, če ima uporaba učinek na trgovino v navedeni državi članici, kot je opisano v členu 3. V skladu s tem členom pristojni organ pri ugotavljanju, ali ima uporaba znaka na spletu učinek na trgovino v državi članici, upošteva vse pomembne okoliščine. Te lahko vključujejo pet glavnih meril, ki so razdeljena na podrobnejše elemente, opredeljene v določbi, niso pa nanje omejene.

63 – Glej sklepne predloge generalne pravobranilke Trstenjak, predstavljene 18. maja 2010 v združenih zadevah Pammer in Hotel Alpenhof (C-585/08 in C-144/09).

64 – Http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845.htm.

IX – Izjema za ponudnika gostovanja

130. Deveto vprašanje se nanaša na obseg, v katerem bi lahko za družbo eBay veljala omejitev odgovornosti v zvezi z „gostovanjem" iz člena 14 Direktive 2000/31 o elektronskem poslovanju, če sploh velja. Vprašanje kot takšno je za to sodišče novo, vendar, kot sem že omenil, so o vprašanjih subsidiarne odgovornosti razpravljala in odločala sodišča držav članic in drugi pristojni organi.[65] Za uvrstitev razlage člena 14 v ustrezen okvir je treba opozoriti na nekatere splošne značilnosti Direktive 2000/31.[66]

131. V skladu z njenim členom 1 je cilj Direktive 2000/31 prispevati k pravilnemu delovanju notranjega trga na podlagi zagotavljanja prostega pretoka storitev informacijske družbe med državami članicami z usklajevanjem, če je to potrebno za dosego navedenega cilja, nekaterih nacionalnih določb o storitvah informacijske družbe glede notranjega trga, sedeža ponudnikov storitev, komercialnih sporočil, elektronskih pogodb, odgovornosti posrednikov, kodeksov ravnanja, izvensodnega reševanja sporov, sodnega varstva in sodelovanja med državami članicami.

132. Področje uporabe Direktive 2000/31 je široko. Pravila, določena v njej, vplivajo na več področij prava, čeprav na njih urejajo le nekatera posamezna vprašanja: usklajevanje, ki ga določa, je horizontalno in specifično.[67]

Uporaba izjeme v zvezi z upravljavcem elektronskega trga

133. *Prvi del* devetega vprašanja se nanaša na uporabo izjeme v zvezi z upravljavcem elektronskega trga.

134. V skladu z opredelitvijo iz člena 2(a) Direktive 2000/31 v povezavi s členom 1(2) Direktive 98/34 in uvodno izjavo 18 Direktive 2000/31 se lahko storitve upravljavca elektronskega trga, namenjene omogočanju stika

65 – Glej opombo 33 zgoraj.

66 – Ugotavljam, da je le nekaj sodb Sodišča, ki razlagajo te določbe, čeprav je bila ta direktiva sprejeta pred približno 10 leti.

67 – Glej COM(2003) 702 konč.: Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru: prvo poročilo o uporabi Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju).

med prodajalci in kupci katere koli vrste blaga, kot so storitve družbe eBay, obravnavajo kot storitve informacijske družbe, zato spadajo na področje uporabe Direktive 2000/31.

135. Določbe o odgovornosti posrednih ponudnikov storitev so določene v oddelku 4 poglavja II (Načela) Direktive. Oddelek vsebuje štiri člene: člen 12 (Izključni prenos), člen 13 (Shranjevanje v predpomnilniku), člen 14 (Gostiteljstvo) in člen 15 (Brez splošne obveznosti za nadzor).

136. Trdili bi lahko, da je treba določbe o odgovornosti iz členov 12, 13 in 14 Direktive 2000/31 obravnavati kot izjeme v zvezi z odgovornostjo in jih zato razlagati ozko. Menim, da to ne velja vedno, ker bi bila v več državah članicah odgovornost ponudnika storitev v okoliščinah iz teh členov izključena zaradi neobstoja subjektivne odgovornosti. Zato bi bilo te določbe bolje opredeliti kot ponovno navedbo ali pojasnitev veljavne zakonodaje, in ne kot izjeme v zvezi z njo.[68]

137. Medtem ko je bila odgovornost ponudnika plačane storitve spletnega referenciranja obravnavana v zadevi Google France in Google, obravnavani primer vključuje odgovornost upravljavca elektronskega trga.

138. Sodišče je v zadevi Google France in Google pri razlagi člena 14 Direktive 2000/31 upoštevalo uvodne izjave te direktive. Po mnenju Sodišča je iz njene uvodne izjave 42 razvidno, da izjeme v zvezi z odgovornostjo, ki jih določa navedena direktiva, zajemajo zgolj primere, v katerih je dejavnost ponudnika storitev informacijske družbe „bolj tehnična, samodejna in pasivna“, kar pomeni, da navedeni ponudnik „ne pozna niti ne more nadzorovati podatkov, ki se prenašajo ali shranjujejo“. Da bi ugotovili, ali se lahko odgovornost ponudnika storitev referenciranja omeji v skladu s členom 14 Direktive 2000/31, je treba preučiti, ali je vloga tega ponudnika nevtralna, tako da je njegovo ravnanje bolj tehnično, samodejno in pasivno, kar pomeni, da ne pozna in ne more nadzorovati podatkov, ki jih shranjuje.[69]

139. V zvezi s to razlago imam nekaj pomislekov.

68 – Glej Sorvari, K.: *Vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta erityisesti tietoverkkoympäristössä*, [Odgovornost za kršitve avtorskih pravic na spletu] WSOY, Helsinki 2005, str. 513–526, ki analizira izvajanje Direktive 2000/31 v Nemčiji, na Švedskem in Finskem.

69 – Zgoraj navedena sodba Google France in Google, točki 113 in 114.

140. Ko je Sodišče določilo, da je merilo za omejitev odgovornosti ponudnika gostovanja pogojeno z „nevtralnostjo", se je sklicevalo na uvodno izjavo 42 Direktive 2000/31. Strinjam se s pomisleki družbe eBay v zvezi s tem, ali se ta uvodna izjava 42 sploh nanaša na gostiteljstvo iz člena 14.

141. Čeprav uvodna izjava 42 Direktive obravnava „izjeme" v množini, se zdi, da se nanaša na izjeme iz uvodne izjave 43. Izjeme iz te uvodne izjave so izrecno povezane z „izključnim prenosom podatkov" in „shranjevanjem v predpomnilniku". Če se uvodna izjava 42 razlaga tako, je bolj jasna: v njej je navedeno: „tehnični proces upravljanja in omogočanja dostopa do komunikacijskega *omrežja*, po katerem se podatki, ki jih zagotovijo tretji, *prenesejo* ali *začasno shranijo* zaradi *izboljšanja učinkovitosti prenosa*" (moj poudarek). Menim, da se to nanaša prav na „izključni prenos" in „shranjevanje v predpomnilniku" iz členov 12 in 13 Direktive 2000/31.

142. Menim, da so ponudniki gostovanja iz člena 14 Direktive 2000/31 obravnavani v uvodni izjavi 46, ker se ta izrecno sklicuje na shranjevanje podatkov. Zato omejitev odgovornosti ponudnika gostovanja ne sme biti pogojena in omejena s povezovanjem z uvodno izjavo 42. Če bi se v tem primeru potrdilo, da pogoji iz zadeve Google France in Google v zvezi z odgovornostjo ponudnika gostovanja veljajo tudi za elektronske trge, ki so bistveni element razvoja storitev elektronskega poslovanja informacijske družbe, se zdi, da bi bili resno ogroženi in omajani cilji Direktive 2000/31.

143. Kot je Komisija pravilno poudarila v zvezi z uporabo znaka, ki je enak varovani blagovni znamki, na spletnem mestu upravljavca elektronskega trga, ta objavi neko vsebino, to je besedilo ponudb, ki ga predložijo prodajalci, ki so prejemniki storitve, pri čemer se besedilo shrani na njihovo zahtevo. Če uporabniki naložijo sezname, ki jih pred tem ne pregleda ali preveri upravljavec elektronskega trga, pri čemer je vključeno sodelovanje fizičnih oseb, ki zastopajo upravljavca in uporabnika [70], se lahko zgodi, da se shranijo

70 – Nemška sodišča so to obravnavala kot odločilni dejavnik, ko so izključila kazensko in civilno odgovornost upravljavcev elektronskega trga za sezname, ki so predmet kršitve, ter omejila njihovo odgovornost na preprečevanje prihodnjih kršitev v razumnih mejah glede na njihov poslovni model, kot je opredeljen v sodni odredbi, ki jo je izdalo sodišče. Glej Rühmkorf, A.: „eBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay", (2009) 6:3 *SCRIPTed* 685, str. 694, http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol6-3/ruhmkorf.asp.

informacije, ki jih zagotovi prejemnik storitve. V takih okoliščinah upravljavec elektronskega trga dejansko ne ve za nezakonito dejavnost ali podatek. Prav tako upravljavcu niso znana dejstva ali okoliščine, na podlagi katerih bi bilo očitno, da gre za nezakonito dejavnost ali podatek. Zato bi bili izpolnjeni pogoji za izjemo v zvezi z odgovornostjo za gostovanje iz člena 14 Direktive 2000/31.

144. Vendar pri plačani storitvi spletnega referenciranja in uporabi znaka, ki je enak varovani blagovni znamki, na sponzoriranih povezavah upravljavca elektronskega trga, informacij ne shrani upravljavec, ki nato deluje kot oglaševalec, ampak upravljavec iskalnika. Zato pogoji za gostovanje iz člena 14 Direktive 2000/31 v zvezi z upravljavcem elektronskega trga v tem smislu niso izpolnjeni.

145. Glede na sodbo Google France in Google mora biti ponudnik gostovanja iz člena 14 Direktive 2000/31 pri obravnavi podatkov, ki jih shranjuje, nevtralen. Pred tem sodiščem se je trdilo, da družba eBay ni nevtralna, ker svojim strankam svetuje, kako naj pripravijo oglase, in nadzira vsebino seznamov.

146. Kot sem pojasnil, se zdi, da „nevtralnost“ pri tem vprašanju ni popolnoma ustrezen pogoj v skladu z Direktivo. Glede na to, da družba eBay z različnimi tehničnimi sredstvi vpliva na vsebino seznamov in jo upravlja, se pravzaprav zdi nemogoče, da bi bila zaradi tega dejstva družba prikrajšana za varstvo iz člena 14 v zvezi s shranjevanjem podatkov, ki jih naložijo uporabniki.[71]

147. Poleg tega bi rad v zvezi s tremi izjemami iz členov 12, 13 in 14 Direktive 2000/31 na splošno povedal nekaj, kar je morda očitno. Namen teh treh členov je določitev izjem v zvezi z nekaterimi *vrstami dejavnosti*

71 – V uvodni izjavi 40 Direktive 2000/31 je navedeno, da določbe o odgovornosti iz te direktive ne bi smele ovirati udeležnih pri razvijanju in uporabi tehničnih sistemov za zaščito in prepoznavanje ter tehničnih instrumentov za nadzor, ki jih omogoča digitalna tehnika, v mejah iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 97/66/ES z dne 15. decembra 1997 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju telekomunikacij.

ponudnika storitev. Menim, da ni mogoče sklepati, da ti členi določajo izjeme v zvezi z *vrsto ponudnika storitve* kot tako.

149. Menim, da ni mogoče oblikovati parametrov poslovnega modela, ki bi bili primerni izključno za izjemo v zvezi z gostovanjem. Tudi če bi bilo to mogoče, zdaj oblikovana opredelitev verjetno ne bi bila dolgo aktualna. Namesto tega se je treba osredotočiti na vrsto dejavnosti in jasno navesti, da čeprav za nekatere dejavnosti ponudnika storitve veljajo izjeme v zvezi z odgovornostjo, ker se to šteje za nujno za doseganje ciljev Direktive, za vse druge ne veljajo in v zvezi z njimi velja „običajna" ureditev odgovornosti držav članic, kot sta odškodninska in kazenskopravna odgovornost.

148. Težko bi menili, da Direktiva 2000/31 določa tri različne vrste dejavnosti, ki so odgovornosti oproščene le, če se vsaka od njih izvaja ločeno. Če je ena družba odgovorna za shranjevanje v predpomnilniku, druga pa za gostovanje, sta zagotovo obe oproščeni odgovornosti. Vendar je tako ločevanje izjemno redko. Če je ena družba odgovorna za oboje, kar dejansko niti ni redko, menim, da bi morale izjeme veljati tudi za to družbo. Enako mora veljati, če je ena ali več dejavnosti, za katere veljajo izjeme, povezanih z dejavnostmi ponudnika spletne vsebine.[72] Neizvedljivo bi bilo omejiti izjeme na nekatere vrste podjetij, zlasti na področju, za katero so značilne stalne in skoraj nepredvidljive spremembe. Že predlog Komisije za Direktivo 2000/31 temelji na tem pričakovanem prihodnjem razvoju na področju, ki se stalno razvija.

150. Kadar za nekatere dejavnosti ponudnika storitve veljajo izjeme, to pomeni, da lahko za dejavnosti, za katere izjeme ne veljajo, velja odgovornost v skladu z nacionalno zakonodajo.

151. Zato lahko za družbo eBay velja izjema v zvezi z gostovanjem podatkov, ki jih zagotovi stranka, če so izpolnjeni pogoji iz člena 14 Direktive 2000/31. Vendar izjema v zvezi z gostovanjem ne pomeni, da je družba eBay oproščena morebitne odgovornosti v zvezi z uporabo sistema ključnih besed ponudnika storitve spletnega referenciranja.

72 – Upravljavec lahko na primer svojim strankam proda pakete, ki vključujejo zagotavljanje dostopa do spleta, prostor na strežniku za domačo stran stranke in naslov elektronske pošte (zagotavljanje storitve) ter domačo stran ponudnika, skupaj z vsemi različnimi storitvami, ki so dostopne s portala upravljavca kot začetne strani (zagotavljanje vsebine). Glej Sorvari, K., že navedeno delo, str. 66. V tem primeru bi upravljavec poleg „izključnega prenosa podatkov" in „shranjevanja v predpomnilniku" zagotavljal tudi gostovanje in vsebino.

Obseg dejavnosti, za katere velja izjema

152. V *drugem* delu devetega vprašanja predložitveno sodišče zanima, ali je upravljavec elektronskega trga v primerih, kadar njegove dejavnosti ne obsegajo izključno dejavnosti iz člena 14(1) Direktive 2000/31, ampak tudi druge dejavnosti, vseeno oproščen odgovornosti v zvezi z dejavnostmi, za katere veljajo navedene določbe (čeprav je odgovoren za dejavnosti, za katere te določbe ne veljajo), in kakšen je položaj „drugih dejavnosti", zlasti v zvezi s priznanjem odškodnin ali drugih denarnih nadomestil za dejavnosti, za katere ne veljajo izjeme.

153. Na podlagi navedene utemeljitve velja, da je upravljavec oproščen odgovornosti v zvezi z dejavnostmi iz člena 14(1) Direktive 2000/31. Vendar ni oproščen odgovornosti v zvezi z dejavnostmi, ki niso zajete v navedenem členu. Te okoliščine je treba presoditi na podlagi ustreznih določb in načel nacionalne zakonodaje, zlasti v zvezi s priznanjem odškodnin ali drugih finančnih nadomestil za dejavnosti, za katere izjeme ne veljajo.

Naloge upravljavca trga v zvezi s prihodnjimi kršitvami

154. *Tretji del* devetega vprašanja se nanaša na primere, v katerih se je neka nezakonita dejavnost že zgodila na trgu. Predložitveno sodišče zanima, kakšne so naloge upravljavca trga v zvezi s prihodnjimi kršitvami v takih primerih.

155. Opozoriti je treba, da je v členu 14(1)(b) Direktive 2000/31 obravnavano načelo „prijave in odstranjevanja". V skladu s tem mora ponudnik gostovanja ukrepati takoj, ko dejansko izve za nezakonito dejavnost ali podatek ali se seznani z dejstvi ali okoliščinami, na podlagi katerih je očitno, da gre za nezakonito dejavnost ali nezakonit podatek, in nezakonite podatke odstraniti ali onemogočiti dostop do njih.

156. Pri uporabi načela „prijave in odstranjevanja" je treba upoštevati uvodno izjavo 46 Direktive 2000/31. V skladu z navedeno uvodno izjavo je treba ob odstranitvi podatkov ali onemogočanju dostopa do njih upoštevati načelo svobodnega izražanja in postopke, ki so za to določeni na nacionalni ravni. Poleg tega Direktiva ne posega v možnost držav članic, da predpišejo posebne zahteve, ki jih je

treba nemudoma izpolniti pred odstranitvijo ali blokado podatkov.

157. Opozarjam, da so seznami, ki jih naložijo uporabniki elektronskega trga, komercialna sporočila in so kot takšna zaščitena s temeljno pravico do svobode izražanja in obveščanja iz člena 11(1) Listine o temeljnih pravicah EU. Ta pravica vključuje svobodo mnenja ter sprejemanja in širjenja vesti ali idej brez vmešavanja javnih organov in ne glede na državne meje.

158. Jasno je, da svoboda izražanja in obveščanja ne dovoljuje kršenja pravic intelektualne lastnine. Tudi te pravice so zaščitene v skladu s členom 17(2) Listine. Vendar pa to pomeni, da pravice imetnika blagovne znamke pri elektronskem poslovanju ne smejo biti zaščitene tako, da bi bile kršene pravice nedolžnih uporabnikov elektronskega trga ali da domnevni kršitelj ne bi imel možnosti ugovora in obrambe.[73] Menim, da se uvodna izjava 46 in člen 14(3) Direktive 2000/31 izrecno sklicujeta na postopke na nacionalni ravni in omogočata državam članicam, da določijo posebne zahteve, ki jih je treba izpolniti tik pred odstranitvijo ali blokado podatkov.

159. Na Finskem mora na primer ponudnik gostovanja v skladu z nacionalno zakonodajo, s katero se izvaja Direktiva 2000/31, iz ustavnih razlogov[74] odstraniti podatke, shranjene v sistemu, le če mu je bila izdana sodna odredba glede kršitve blagovne znamke ali če ga je imetnik pravic obvestil o domnevni kršitvi avtorskih ali sorodnih pravic. V tem primeru ima uporabnik 14 dni časa, da tej odstranitvi nasprotuje.[75]

160. Postavljena je bila trditev, da dejansko vedenje ali zavedanje iz člena 14 Direktive 2000/31 nastane ob vročitvi sodne odredbe ali obvestila.[76]

73 – Za presojo o učinkih programa VeRO družbe eBay v zvezi z zakonito trgovino glej Pilutik, S.: „eBay's Secondary Trademark Liability Problem and its VeRO Program", objavljen na spletni strani http://www.cs.cmu.edu/~dst/Secrets/E-Meter/eBay-VERO-pilutik.html.

74 – To zahtevo je potrdil odbor za ustavno pravo finskega parlamenta, glej mnenje PeVL 60/2001 vp – HE 194/2001 vp.

75 – Ugotovil sem, da družba eBay v svoji vlogi trdi, da se je ta določba pravilno izvajala le na Finskem.

76 – Glej Sorvari, že navedeno delo, str. 521–523, ter člene 15, 16 in od 20 do 25 zakona o zagotavljanju storitev informacijske družbe (Finska) (laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta), 5. 6. 2002/458, ki je na voljo v angleškem jeziku na strani www.finlex.fi/en.

161. Glede razlage člena 14(1)(a) Direktive 2000/31 menim, da zahteva v zvezi z „dejanskim vedenjem“ vključuje dva vidika.

162. Prvič, jasno je, da mora ponudnik storitve dejansko vedeti za nezakonito dejavnost ali podatek, ni pa dovolj, da o tem obstaja le sum ali domneva. Prav tako se mi zdi, da se lahko v pravnem smislu „vedenje“ nanaša le na preteklost in/ali sedanjost, in ne na prihodnost. Zato mora biti ob domnevni kršitvi blagovne znamke na elektronskem trgu predmet vedenja končana ali nedokončana dejavnost ali obstoječe dejstvo ali okoliščina.

163. Drugič, zdi se, da zahteva o dejanskem vedenju izključuje domnevno vedenje. Ni dovolj, da bi ponudnik storitve moral vedeti za nezakonito dejavnost ali da ima dobre razloge za sum nezakonite dejavnosti. To je tudi v skladu s členom 15(1) Direktive 2000/31, ki prepoveduje državam članicam, da ponudnikom predpišejo splošne obveznosti za nadzor podatkov pri njihovem prenosu ali shranjevanju ali za dejavno raziskovanje okoliščin, na podlagi katerih se domneva, da gre za nezakonito dejavnost.

164. Zato dejansko vedenje pomeni seznanjenost s preteklimi ali sedanjimi podatki, dejavnostmi ali dejstvi, ki jih ima ponudnik storitve na voljo na podlagi zunanjega obvestila ali svoje prostovoljne raziskave.

165. Zdi se, da to pomeni, da je že na začetku izključeno dejstvo, da bi lahko ponudnik storitve dejansko vedel za prihodnje kršitve, ki se bodo verjetno zgodile, ali da bi se tega zavedal. Vendar menim, da to ni tako preprosto.

166. Samoumevno se mi zdi, da ni mogoče dejansko vedeti, ali subjekt B krši blagovno znamko X, ker subjekt A krši ali je kršil blagovno znamko X. Prav tako ni mogoče dejansko vedeti, da subjekt A krši blagovno znamko Y, ker je bilo ugotovljeno, da je kršil blagovno znamko X, čeprav bi bil imetnik blagovne znamke isti.

167. Če pa je bilo ugotovljeno, da je subjekt A kršil blagovno znamko X, ker je septembra objavil seznam ponudbe na elektronskem trgu, ne izključujem dejstva, da bi se za upravljavca trga štelo, da je dejansko vedel za podatek, dejavnost, dejstva ali okoliščine, če je subjekt A oktobra naložil novo ponudbo enakega ali podobnega blaga z blagovno znamko X. V takih okoliščinah bi bilo bolj smiselno govoriti o eni neprekinjeni kršitvi,

in ne o dveh ločenih kršitvah.[77] Opozarjam, da je v členu 14(1)(a) „dejavnost" navedena kot eden od predmetov dejanskega vedenja. Nedokončana dejavnost zajema preteklost, sedanjost in prihodnost.

168. Zato upravljavec elektronskega trga, kadar gre za istega uporabnika in isto blagovno znamko, dejansko ve za nezakonito dejavnost ali podatek, če se ista dejavnost nadaljuje v obliki poznejših objav seznamov, pri čemer se lahko zahteva preprečitev dostopa do podatkov, ki jih bo uporabnik naložil v prihodnosti. To pomeni, da izjema v zvezi z odgovornostjo ne velja, če je upravljavec elektronskega trga seznanjen z uporabo blagovne znamke, ki pomeni kršitev, in isti uporabnik nadaljuje s kršenjem ali ponovi isto kršitev.

X – Sodne odredbe zoper posrednike

169. Deseto vprašanje se nanaša na možnost, da lahko imetnik blagovne znamke v skladu s členom 11 Direktive 2004/48 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine doseže izdajo sodne odredbe zoper tretjo stranko, ki krši blagovno znamko, pa tudi zoper posrednika, ki zagotavlja storitve, uporabljene za kršenje registrirane blagovne znamke. Predložitveno sodišče zlasti zanima, ali ta člen zahteva, da je za preprečevanje prihodnjih kršitev v okviru zakonodaje EU na voljo sodna odredba, in če je tako, kakšen je obseg sodne odredbe, ki jo lahko zahteva.[78] Tokrat je bilo Sodišče prvič pozvano, naj razloži člen 11 Direktive 2004/48.

170. Vse stranke se strinjajo, da je v Direktivi 2004/48 predpisano izdajanje sodnih odredb zoper posrednike. Čeprav družba eBay trdi, da je lahko sodna odredba zoper ponudnika gostovanja povezana le s specifično in jasno opredeljeno posamezno vsebino, druge stranke menijo, da lahko sodne odredbe vključujejo ukrepe za preprečevanje nadaljnjih kršitev.

171. Osnovni izziv v zvezi z razlago Direktive 2004/48 je povezan z doseganjem ravnotežja med prestrogim in preohlapnim spoštovanjem pravic intelektualne lastnine.

77 – Jasno je, da obstaja povezava s tem, kako se pojem kršitve razlaga v nacionalni zakonodaji, čeprav morajo imeti pojmi iz člena 14(1)(a) Direktive 2000/31 samostojen pomen v zakonodaji EU, ki je ločen od pojmov v nacionalnem kazenskem in odškodninskem pravu. Primer: ali gre za eno ali več kršitev, če subjekt A brez soglasja imetnika blagovne znamke (i) proda enako blago več kupcem, (ii) proda podobno, ampak ne enako blago, ki je zaščiteno z isto blagovno znamko, ali (iii) če je prodaja daljša od določenega obdobja in vključuje ločene posle?

78 – High Court trdi, da ta določba ni bila posebej prenesena v nacionalno zakonodajo, ker se je štelo, da je veljavna zakonodaja v skladu s to določbo. Predložitveno sodišče dvomi v pravilnost te ugotovitve.

Ta naloga se je primerjala z Odisejevim potovanjem med pošastma Scilo in Karibdo.[79] Čeprav je mogoče sklepati, da je cilj Direktive izvrševanje strogega ali ohlapnega spoštovanja, se zdi, da je treba pri vsaki razlagi Direktive 2004/48 ustrezno upoštevati njen člen 3. Na podlagi tega člena je mogoče sklepati, da Direktiva 2004/48 določa splošno obveznost, da morajo države članice predpisati ukrepe, postopke in pravna sredstva, ki so potrebni za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, ter sprejeti ustrezne ukrepe zoper osebe, odgovorne za ponarejanje in piratstvo. Ti ukrepi, postopki in pravna sredstva morajo biti dovolj odvračilni ter se morajo izogibati ustvarjanju ovir za zakonito trgovino in zagotavljati zaščito pred zlorabo.

172. Temeljne določbe Direktive 2004/48 so določene v njenem poglavju II (z naslovom „Ukrepi, postopki in pravna sredstva“). Pri tem je treba izpostaviti dva oddelka tega poglavja. Čeprav so ukrepi, ki bi morali biti na voljo zoper kršitelja in posrednika, navedeni v oddelku 4 (Začasni in varnostni ukrepi – člen 9) in oddelku 5 (Ukrepi, ki izhajajo iz meritorne odločitve o zadevi), je v tem primeru treba posebno pozornost nameniti oddelku 5. Ta zajema člene 10 (popravni ukrepi), 11 (sodne odredbe) in 12 (alternativni ukrepi).

173. Prva dva stavka člena 11 sta povezana s sodnimi odredbami, ki bi morale biti na voljo zoper *kršitelja* pravice intelektualne lastnine. Tretji stavek določa, da je na voljo možnost izdaje sodnih odredb zoper *posrednika*, katerega storitve uporablja tretja stranka za kršitev pravice intelektualne lastnine. Obseg sodnih odredb zoper posrednika ni opredeljen, ker pa je ta vidik dodan kot dopolnilen element prvih dveh stavkov, menim, da je treba ta dva stavka upoštevati pri razlagi tretjega stavka.

174. Opozoriti je treba, da prvi stavek člena 11 Direktive 2004/48 določa, da lahko sodni organi držav članic, „kadar je sprejeta sodna odločba, s katero je ugotovljena kršitev pravice intelektualne lastnine, izdajo proti kršitelju sodno odredbo, namenjeno prepovedi nadaljevanja kršitve“. Če bi besedilo razumeli

79 – Glej Norrgård, M.: „The Role Conferred on the National Judge by Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights“, v: *ERA Forum*, št. 4/2005, str. 503.

dobesedno, bi lahko menili, da je treba ugotoviti dejansko kršitev in preprečiti, da bi jo kršitelj v prihodnosti nadaljeval.

175. Glede na vrsto sodnih odredb, ki bi morale biti na voljo zoper kršitelja, se zdi, da zakonodaja EU določa, da se lahko s tako sodno odredbo konča sodno ugotovljena kršitev. Preprečevanje nadaljnjih kršitev je prav tako mogoče, čeprav je besedilo Direktive v zvezi s tem previdnejše. Ob upoštevanju sklicevanja na „nadaljevanje" kršitev, previdnejšega besedila v zvezi z „nadaljnjimi" kršitvami in načela sorazmernosti glede razlage prvih dveh stavkov menim, da zakonodaja EU ne določa možnosti izdaje sodne odredbe zoper kršitelja, da bi se preprečile nadaljnje kršitve, ki bi se lahko zgodile v prihodnosti. [80]

176. Glede posrednika bi bila ena od mogočih razlag na podlagi besedila Direktive 2004/48 ta, da obseg sodne odredbe, ki je v okviru zakonodaje EU na voljo zoper posrednika, ne sme biti drugačen od obsega sodne odredbe, ki je na voljo zoper kršitelja.

177. Vendar nisem prepričan, da je ta razlaga smiselna.

178. Menim, da uporaba prvega stavka člena 11 Direktive 2004/48 zahteva določitev kršitelja, ki nato ne sme več nadaljevati kršitve. Vendar v tretjem stavku ni naveden „kršitelj", ampak le „tretja stranka", ki uporablja storitve posrednika za kršenje pravice intelektualne lastnine.

179. Za tako besedilo obstaja dober razlog: v nekaterih primerih, zlasti v spletnem okolju, je lahko kršitev očitna, vendar kršitelj ni znan. Znano je, da tretja stranka za kršenje pravic intelektualne lastnine uporablja storitve posrednika, vendar resnična identiteta kršitelja ni znana. V takih primerih je treba zaradi zagotavljanja pravne zaščite imetnika pravic doseči izdajo sodne odredbe zoper posrednika, katerega identiteta je znana in zoper katerega se lahko vloži tožba na sodišču, ta pa lahko nato tudi prepreči nadaljevanje kršitve.

180. Glede obsega ali vsebine sodnih odredb, ki se lahko izdajo zoper posrednika,

80 – Glej uvodne izjave 22, 23, 24 in 25 ter člen 11 Direktive 2004/48.

menim, da zakonodaja EU ne določa nobenih posebnih zahtev, razen učinkovitosti, odvračilnosti in sorazmernosti iz člena 3(2) Direktive 2004/48.

181. Menim, da bi zahteva po sorazmernosti izključevala sodno odredbo zoper posrednika za preprečevanje morebitnih nadaljnjih kršitev blagovne znamke. Kljub temu menim, da Direktiva 2004/48 ne vsebuje nobene določbe, ki bi prepovedovala izdajo sodnih odredb zoper posrednika, da bi se preprečilo nadaljevanje specifične kršitve in tudi preprečila ponovna ista ali podobna kršitev v prihodnosti, če bi bile take sodne odredbe mogoče po nacionalnih predpisih. Seveda je bistveno, da lahko posrednik z gotovostjo ve, kaj se zahteva od njega, in da sodna odredba ne določa nemogočih, nesorazmernih ali nezakonitih obveznosti, kot je splošna obveznost glede nadzora.

182. Ustrezna omejitev obsega sodnih odredb bi bila lahko omejitev dvojne zahteve v zvezi z identiteto. To pomeni, da mora biti v zadevnih primerih tretja stranka, ki je odgovorna za kršitve, ista[81] in da mora biti tudi blagovna znamka, ki je predmet kršitve, ista. Zato bi se lahko izdala sodna odredba zoper posrednika, da bi se preprečilo nadaljevanje kršitve ali ponovna kršitev neke blagovne znamke, ki jo stori nek uporabnik. Ponudnik storitve informacijske družbe mora tako sodno odredbo upoštevati tako, da preprosto zapre uporabniški račun zadevnega uporabnika.[82]

81 – Če bi bila tretja stranka, ki je odgovorna za kršitve, ista, bi to pomenilo zlasti, da ima isto identiteto na podlagi identifikacije uporabnika v sistemu ponudnikov storitev, če tak sistem obstaja. Poleg tega se morda od ponudnika storitve zahteva, da sprejme razumne ukrepe za razkritje prave identitete uporabnika, ki se skriva za več identifikacijami uporabnika: to ne bi pomenilo splošne obveznosti za nadzor, ki je prepovedana v skladu s členom 15(1) Direktive 2000/31, ampak sprejemljivo obveznost posebnega nadzora.

82 – Glej tudi tri nemške zadeve, ki so splošno znane kot „Internetne dražbe I, II in III“, BGH I ZR 304/01 z dne 11. marca 2004 (poročilo v angleškem jeziku predloženo leta [2006] E.C.C. 9); BGH I ZR 35/04 z dne 19. aprila 2007 (poročilo v angleškem jeziku predloženo leta [2007] E.T.M.R, del 11, str. 1] in BGH I ZR 73/05 z dne 30. aprila 2008. Sodišče je menilo, da za upravljavce elektronskega trga velja izjema v zvezi z odgovornostjo iz člena 14 Direktive 2000/31. Vendar so bila oblikovana obsežna merila za sodne odredbe zoper upravljavce, ki so lahko glede njihovega obsega povezana z nekaterimi vprašanji združljivosti s to direktivo.

XI – Predlog

183. Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je predložilo High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, odgovori tako:

„1. Če so poskusni vzorci parfumov in kozmetike ter stekleničke za ponovno polnjenje, ki niso namenjeni za prodajo potrošnikom, pooblaščenim distributerjem imetnika blagovne znamke dobavljeni brezplačno, tako blago ni dano na trg v smislu člena 7(1) Direktive z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) in člena 13(1) Uredbe Sveta št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti.

2., 3. in 4. Imetnik blagovne znamke lahko upravičeno nasprotuje nadaljnjemu trženju nezapakiranih izdelkov v smislu člena 7(2) Direktive 89/104 in člena 13(2) Uredbe št. 40/94, kadar je parfumom in kozmetiki odstranjena zunanja embalaža brez soglasja imetnika blagovne znamke, če na izdelkih zaradi odstranitve zunanje embalaže ni podatkov, zahtevanih v členu 6(1) Direktive Sveta z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (76/768/EGS), ali če se lahko šteje, da se je zaradi odstranitve zunanje embalaže spremenilo ali poškodovalo stanje blaga, ali če nadaljnje trženje škoduje ali bi lahko škodovalo podobi blaga in s tem ugledu blagovne znamke. V okoliščinah postopka v glavni stvari se lahko tak učinek domneva, razen če ponudba vključuje en izdelek ali več izdelkov prodajalca, ki očitno ne posluje v gospodarskem prometu.

5. Če trgovec, ki upravlja elektronski trg, pridobi pravico do uporabe znaka, ki je enak registrirani blagovni znamki, kot ključne besede iz iskalnika, tako da iskalnik uporabniku prikazuje znak na sponzorirani povezavi do spletnega mesta upravljavca elektronskega trga, prikaz znaka v sponzorirani povezavi pomeni ‚uporabo' znaka v smislu člena 5(1)(a) Direktive 89/104 in člena 9(1)(a) Uredbe št. 40/94.

6. Če klik na sponzorirano povezavo iz zgoraj navedenega vprašanja 5 uporabnika vodi neposredno do oglasov ali ponudb blaga, ki je enako tistemu, za katero je blagovna znamka registrirana v obliki znaka, ki so ga na spletnem mestu objavile druge stranke, od katerih nekatere prek različnega položaja zadevnega blaga kršijo blagovno znamko, nekatere pa ne, to pomeni, da upravljavec elektronskega trga uporablja znak ‚za' blago, ki je predmet kršitve, v smislu člena 5(1)(a) Direktive 89/104 in člena 9(1)(a) Uredbe št. 40/94, vendar to nima škodljivega vpliva na funkcije blagovne znamke, če razumen povprečen potrošnik na podlagi podatkov, ki so del sponzorirane povezave, razume, da upravljavec elektronskega trga v svojem sistemu shranjuje oglase ali ponudbe tretjih strank.

7. Če imetnik blagovne znamke ni dal blaga, ki se oglašuje in prodaja na elektronskem trgu, na trg znotraj EGP ali nanj ni bilo dano z njegovim soglasjem, je za uporabo izključne pravice iz nacionalne blagovne znamke ali blagovne znamke Skupnosti kljub temu dovolj, da se dokaže, da je oglas ali ponudba usmerjena na potrošnike na ozemlju, za katero je registrirana blagovna znamka.

8. Če uporaba, ki ji nasprotuje imetnik blagovne znamke, vključuje prikaz znaka na spletnem mestu upravljavca elektronskega trga, in ne na sponzorirani povezavi

na spletnem mestu upravljavca iskalnika, upravljavec elektronskega trga ne uporablja znaka ‚za' blago, ki je predmet kršitve, v smislu člena 5(1)(a) Direktive 89/104 in člena 9(1)(a) Uredbe št. 40/94.

9 (a) Uporaba iz vprašanja 5 ne vsebuje ali vključuje ‚shranjevanja podatkov, ki jih zagotovi prejemnik storitve', s strani upravljavca elektronskega trga v smislu člena 14(1) Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu, medtem ko uporaba iz vprašanja 6 lahko vsebuje ali vključuje tako shranjevanje.

9 (b) Če uporaba ne obsega izključno dejavnosti, za katere se uporablja člen 14(1) Direktive 2000/31, ampak jih vključuje, je upravljavec elektronskega trga oproščen odgovornosti, če uporaba obsega take dejavnosti, pri čemer se lahko v zvezi s tako uporabo v skladu z nacionalnimi predpisi prizna odškodnina ali druga denarna nadomestila, če upravljavec ni oproščen odgovornosti.

9 (c) ‚Dejansko vedenje' za nezakonito dejavnost ali podatek ali ‚zavedanje' dejstev ali okoliščin v smislu člena 14(1) Direktive 2000/31 je podano, če upravljavec elektronskega trga ve, da je bilo blago oglaševano, ponujano in prodano na njegovem spletnem mestu s kršitvijo registrirane blagovne znamke in da se bodo kršitve te registrirane blagovne znamke verjetno še dogajale v zvezi z istim ali podobnim blagom istega uporabnika spletnega mesta.

10. Če storitve posrednika, na primer upravljavca spletnega mesta, uporablja tretja stranka, da bi kršila registrirano blagovno znamko, morajo države članice v skladu s členom 11 Direktive 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine zagotoviti, da lahko imetnik blagovne znamke doseže izdajo učinkovite, odvračilne in sorazmerne sodne odredbe zoper posrednika za preprečitev nadaljevanja ali ponovitve te kršitve s strani tretje stranke. Pogoje in postopke v zvezi s takimi sodnimi odredbami določa nacionalna zakonodaja.“