

KRŠITEV ZNAMKE V OKVIRU STORITEV REFERENCIRANJA NA SPLETU

MARTINA REPAS

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Maribor, Slovenija.
E-pošta: martina.repas@um.si

Povzetek Prispevek se ukvarja z uporabo ključnih besed v zvezi s kršitvijo znamk oz. s t. i. storitvami referenciranja, ki so imele velik učinek na razvoj prava znamk v digitalnem okolju. Analizira prakso Sodišča EU in odgovarja na vprašanja, kdaj taka praksa pomeni kršitev znamke in katera oseba za tako kršitev odgovarja. Dotika pa se tudi vloge doktrine začetne zmede v pravu znamk v Evropski uniji, ki se nanaša na kratkotrajno zmedo pri povprečnem internetnem uporabniku, ki pa je v času odločitve o nakupu odpravljena. V zvezi s tem ugotavlja, da prisotnosti te doktrine, upoštevajoč pravila, ki jih je oblikovalo Sodišče EU s svojimi odločitvami, vsaj v primerih storitev referenciranja, ni mogoče zanikati.

Ključne besede:

znamka,
storitev
referenciranja,
internet,
bistvena
funkcija
znamke,
začetna
zmeda,
lastna
poslovna
komunikacija,
oglas.

INFRINGEMENT OF TRADEMARKS BY USING ADWORDS

MARTINA REPAS

University of Maribor, Faculty of Law, Maribor, Slovenia.
E-mail: martina.repas@um.si

Abstract Article deals with the use of keywords with regard to the infringement of trademark – Adwords, which had a substantial impact on the development of trademarks in digital environment. It analyses the case law of the CJEU and answers the questions of when such practice is deemed to be trademark infringement and which person is responsible for such infringement. It also touches upon the role of initial interest confusion in the EU trademark law concerning the temporary confusion of an average internet user which is dissolved at the time of sale. Considering the rules shaped by the CJEU, the article reveals that its presence in the EU trademark law cannot be denied at least in Adwords cases.

Keywords:
trademark,
Adwords,
website,
essential
function of
trademark,
initial
interest
confusion,
own
commercial
communication,
ad.

1 Uvod

Pravo znamk se v zadnjem obdobju sooča z izzivi nove tehnologije, predvsem interneta. Tega uporabniki množično uporabljajo za pridobivanje informacij, pogosto tudi preden opravijo posamezne nakupe. To omogoča večjo konkurenco in izbiro za potrošnika na eni strani, po drugi strani pa slabi položaj imetnika znamke v smislu zaščite njegove znamke (Cornwell, 2013). Ena glavnih značilnosti internetnega okolja je položaj spletne strani v iskanih rezultatih, ki pomembno določa obseg uporabnikov, ki dostopajo do zadevne spletne strani. Zato je konkurenca za položaj teh strani v iskanih rezultatih velika. Ta značilnost interneta je spodbudila internetne operaterje in upravljavce iskalnih strojev, da uporabijo strategije za povečano vidnost strani in iskanih rezultatov. Dva načina, ki sta imetnikom znamk povzročila preglavice, sta uporaba znamk v metatags in spletno referenciranje oz. spletna sporočila (Adwords) (Burrell, Handler, 2020: 426). Prispevek se ukvarja s slednjim načinom skozi pravila, ki jih je postavilo Sodišče EU v zadevah *Louis Vuitton proti Google*,¹ *BergSpechte*,² *Portakabin*,³ *L'Oréal SA proti E-bay*⁴ in *Interflora proti Marks & Spencer*⁵ kot primerih izzivov, ki jih je sprožil razvoj interneta. Nacionalna sodišča so problem spletnega referenciranja različno obravnavala,⁶ zaradi česar se je pojavila težnja po razjasnitvi tega načina uporabe znamk. Spletno referenciranje se je pojavilo s prodajo ključnih besed upravljavcev iskalnih strojev, kot je Google. Posledica tega je, da se ob vnosu zakupljene ključne besede v iskalnik, pojavi sponzorirana povezava na spletno stran kupca ključne besede. Sponzorirana povezava se pojavi pred naravnimi, torej nesponzoriranimi rezultati. Ta praksa ni problematična, dokler oglaševalec ne izbere ključne besede, ki je registrirana znamka druge osebe. Vprašanji, ki se v zvezi s tem postavljata, sta dve. Prvič, ali taka praksa pomeni kršitev znamke, in drugič, kateri subjekt je odgovoren za kršitev: ponudnik tovrstnih storitev (npr. Google) ali oglaševalec ali oba skupaj.

¹ Združene zadeve C-236/08 do C-238/08, Google France SARL in Google Inc. proti Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL proti Viaticum SA in Luteciel SARL (C-237/08) in Google France SARL proti Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL in drugi (C-238/08), ECLI:EU:C:2010:159.

² Zadeva C-278/08, Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH proti Günther Guni in trekking.at Reisen GmbH, ECLI:EU:C:2010:163.

³ Zadeva C-558/08, Portakabin Ltd in Portakabin BV proti Primakabin BV, ECLI:EU:C:2010:416.

⁴ Zadeva C-324/09, L'Oréal SA in drugi proti eBay International AG in drugi, ECLI:EU:C:2011:474.

⁵ Zadeva C-323/09, Interflora Inc. in Interflora British Unit proti Marks & Spencer plc in Flowers Direct Online Ltd, ECLI:EU:C:2011:604.

⁶ O tem glej Smith, 2007: 197 in nad.

Prispevek najprej kratko predstavi vpliv interneta na pravo znamk, opiše prakso storitve referenciranja in pogoje za kršitev znamke. Sledi analiza odločb Sodišča EU v luči možnosti opredelitve storitev referenciranja kot kršitev znamke, nazadnje pa se dotakne še vprašanja sprejema t. i. doktrine začetne zmede pri potrošniku v pravo znamk v Evropski uniji (EU).

2 Vpliv interneta na pravo znamk

Internet je v 21. stoletju najbolj pomembna metoda oglaševanja, promocije ter prodaje blaga in storitev (Tritton, 2018: 439) in kot tak seveda posega tudi v pravna razmerja. Eden takih posegov je uporaba znamk za označevanje blaga in storitev na internetu, v zvezi s čimer v praksi nastajajo najrazličnejši spori in konflikti, pri čemer težavnosti reševanja tovrstnih sporov botruje tudi prisotnost mednarodnega elementa v teh razmerjih, ki za seboj povleče še vprašanje določitve mednarodno pristojnega sodišča in uporabe merodajnega prava.⁷ Znamke se lahko na spletnih straneh pojavljajo na različne načine, pri čemer so nekateri pojavi bolj podobni tradicionalni uporabi (kot so revije, časopisi in televizija), drugi pa tradicionalni uporabi niso podobni, vendar se v pravu vseeno presojajo na tradicionalni podlagi kršitev teh pravic. V prvo kategorijo sodi prikazovanje znamk na internetu, pod katerimi se na tej podlagi prodaja najrazličnejšo blago in storitve. V drugo kategorijo pa sodijo domene, ki lahko prav tako vodijo do kršitev registriranih znamk (cybersquatting), metatags in storitve referenciranja, kjer znamka na spletni strani sploh ni vidna, in drugo.

Problem reševanja sporov, ki nastanejo zaradi kršitev znamk na internetu, je načelo teritorialnosti pravic intelektualne lastnine (znamk), ki trči v globalni učinek interneta. Znamka je lahko kršena le v državi, ki jo je priznala (na primer z registracijo). Če torej nekdo izven kibernetkega prostora v državi A uporablja znak, ki je enak ali podoben registrirani znamki v tej državi, lahko taka uporaba pomeni kršitev znamke v državi A. Uporaba tega znaka izven ozemlja države ali držav, ki so znamko priznale, pa seveda ne more pomeniti kršitve znamke, ker v takih državah znamka ne obstaja. Z uporabo znamk na internetu pa vprašanje kršitve postane bolj kompleksno zaradi globalnega učinka interneta, ki poseže v vse države, vključno v državo, kjer obstaja varstvo, čeprav si uporabnik znaka tega ni želel oz. s svojo dejavnostjo ni ciljaval v državo, kjer ima znamka varstvo. Če uporabimo tradicionalna

⁷ O tem glej Repas, Keresteš, 2019.

pravila glede kršitve znamk striktno, potem bi morali zavzeti stališče, da gre tudi v takem primeru za kršitev, ker se znamka uporablja tudi na ozemlju te države. Po drugi strani pa bi bila taka rešitev neprimerna. Zato je odstop od tradicionalnih pravil ne samo na mestu, ampak tudi edina ustrežna rešitev. Posledično se v tovrstnih primerih predlaga uporaba dodatnega kriterija, tj. usmerjanje dejavnosti v državo, kjer je znamka registrirana.⁸

Pravil za reševanje konfliktov v zvezi s kršitvami znamk na internetu ne vsebujeta niti Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami⁹ (v nadaljevanju: Direktiva 2015/2436) niti Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije¹⁰ (v nadaljevanju: Uredba 2017/1001). Zakonodajnih rešitev zakonodajalec EU torej ni podal in je nalogo oblikovanja posebnih pravil prepustil Sodišču EU, ki je v zvezi s tem izdalo že veliko sodnih odločb in tako ustvarilo pravila za reševanje tovrstnih sporov, vključno glede vprašanja storitev referenciranja. Omenimo naj, da za reševanje nekaterih sporov glede uporabe znamk na internetu obstajajo tudi pravila posameznih organizacij, ki seveda nimajo narave zakonske moči. To sta Skupno priporočilo SOIL glede varstva znamk in drugih pravic industrijske lastnine na znakih na internetu¹¹ in Pravila reševanja domenskih sporov,¹² ki rešujejo samo spore določene vrste.

3 Storitev referenciranja – AdWords

Na trgu več podjetij prodaja blago določene vrste. Blago ponujajo na svojih spletnih straneh. Da bi pritegnili kupce na svojo spletno stran, se poslužujejo različnih metod. Med drugim lahko tudi kupijo t. i. ključne besede pri ponudnikih storitev plačljivega referenciranja (npr. družba Google). Ko kupec v iskalnik vpiše tako ključno besedo, se prikaže oglas oglaševalca, ki je to besedo izbral. Tako ravnanje je običajno zmagovalno za vse: internetni uporabnik pridobi koristno orodje za iskanje želenega, oglaševalec pridobi potrošnike, ki so zainteresirani za njegove proizvode ali storitve,

⁸ Glej C-324/09, L'Oréal SA in drugi proti eBay International AG in drugi, ECLI:EU:C:2011:474.

⁹ UL L 336, 23. 12. 2015, str. 1–26.

¹⁰ UL L 154, 16. 6. 2017, str. 1–99.

¹¹ Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, WIPO, 2001, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_845.pdf.

¹² ICANN, Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy,

<https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en>; Pravila alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno .si, <https://www.register.si/wp-content/uploads/2014/04/postopekARDS.pdf>.

korist od tega pa imajo tudi družbe za upravljanje z iskalnimi stroji, ki imajo od tega prav tako prihodke (Zweihorn, 2006: 1364–1365).

Oglas je sestavljen iz dveh komponent. Prva komponenta je povezava na spletno stran oglaševalca, druga pa kratko oglasno sporočilo. Pri storitvah referenciranja je pomembno to, da se rezultat prikaže na vrhu iskalnih rezultatov ali desno od ostalih rezultatov. To so t. i. sponzorirani rezultati (plačljivi rezultati), medtem ko so navadni rezultati navedeni pod njimi oz. levo od njih. Oglaševalec za vsak klik na promocijsko povezavo plača, pri čemer se plačilo izračuna zlasti na podlagi najvišje cene na klik, za katero oglaševalec ob sklepanju pogodbe izjavi, da jo je pripravljen plačati, ne glede na število klikov. Več oglaševalcev lahko izbere enako ključno besedo. Vrstni red izpisa se ravna po najvišji ceni za klik, število prejšnjih klikov in kakovosti oglasa. Taka praksa načeloma ni sporna, težave se pojavijo, ko oglaševalec za ključno besedo izbere registrirano znamko druge osebe. Razlogi, zakaj oglaševalci za ključno besedo uporabijo registrirano znamko drugega, so različni. Če je neko podjetje vodilno v trženju blaga ali storitve, bo to oglaševalcu prihranilo stroške za oglaševanje in promocijo, saj bo z uporabo znamke vodilnega podjetja na svojo spletno stran privabljal kupce. Ko gre za uporabo znane znamke, nekateri to vidijo kot izkoriščanje ugleda znane znamke, drugi pa to kot pošteno konkurenco, ker taka strategija opozori potrošnika na to, da obstaja tudi alternativno podjetje vodilnemu podjetju (Tritton, 2018: 441).

Posebnost prikazovanja oglasov s sponzoriranimi povezami je, da v oglasu ni navedbe o registrirani znamki, kar je razlika do tistih primerov kršitev znamk, ko tretje osebe vidno uporabijo znak, ki je enak ali podoben registrirani znamki. Zato je tu vprašanje kršitve znamke še toliko bolj kompleksno. Ne postavi pa se zgolj vprašanje odgovornosti za morebitno kršitev znamke na strani oglaševalca (torej osebe, ki izbere ključno besedo enako znamki drugega), ampak tudi na strani ponudnika storitev referenciranja (npr. družbe Google). Da bi na to vprašanje lahko odgovorili, se moramo najprej opredeliti do predpostavk (pogojev), ki morajo biti izpolnjene za obstoj kršitev znamk nasploh.

4 Pogoji za kršitev znamke

Pogoji za kršitve znamk izhajajo iz 10. člena Direktive 2015/2436 (oz. 47. člena Zakona o industrijski lastni;¹³ ZIL-1). Ta določa, da znamka daje imetniku izključno pravico do njene uporabe in druge izključne pravice. Imetnik znamke je upravičen preprečiti tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

- znak, ki je enak znamki in se uporablja za blago ali storitve, ki so enake tistim, za katere je registrirana znamka;
- znak, ki je enak ali podoben znamki in se uporablja v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake ali podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če obstaja verjetnost zmede v javnosti, ta vključuje možnost povezovanja znaka in znamke;
- znak, ki je enak ali podoben znamki, ne glede na to, ali se uporablja v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake, podobne ali niso podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila razlikovalni značaj ali ugled znamke ali mu škodovala.

Glede na to je treba razlikovati med tremi možnimi kategorijami kršitev. Prva je kršitev, ki se presoja po pravilu dvojne identičnosti (enak znak in enako blago ali storitve), druga po pravilu podobnosti (enak ali podoben znak in enako ali podobno blago ali storitve) in tretja, ki se presoja po pravilu slabitve, očrnitve oz. parazitstva v primerih znamke ugleda (enak in podoben znak za katerokoli blago ali storitve).

Pogoji za obstoj kršitve znamke, ki se zahtevajo v vseh treh možnih kategorijah kršitev, so: (i) uporaba enakega ali podobnega znaka, (ii) uporaba znaka v gospodarskem prometu in (iii) uporaba znaka v povezavi z blagom ali storitvijo.¹⁴ Pri prvi kategoriji kršitev, ki se presoja po pravilu dvojne identičnosti, se dodatno zahteva še, da se enak znak uporablja za enako blago ali storitve, za katere je znamka registrirana. Določba točke a) drugega odstavka 10. člena Direktive 2015/2436 ne določa dodatnih pogojev, kar kaže na absolutno varstvo. V praksi Sodišča EU pa se je vendarle oblikoval dodatni pogoj, tj. vpliv uporabe znaka na funkcije znamke, pri

¹³ Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 100/13 in 23/20.

¹⁴ Zadeva C-251/95, SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ECLI:EU:C:1997:528.

čemer se ne upošteva zgolj vpliv na bistveno funkcijo znamke, torej na zagotavljanje identitete izvora blaga, ampak tudi na druge funkcije znamk, kot so oglaševalska in investicijska funkcija ter funkcija zagotavljanja kakovosti.¹⁵ Te funkcije znamk igrajo v okviru te kategorije kršitve zelo pomembno vlogo. Bistvena funkcija znamke zagotavlja, da so blago ali storitve, ki jih znamka varuje, dane na trg pod nadzorom imetnika znamke. Zato gre za kršitev znamke, ko ravnanje tretje osebe vpliva na to funkcijo. To bi bilo, če bi tretja oseba označevala blago na način, da potrošnik verjame, da jih je na trg dal imetnik znamke ali oseba, ki je z njim ekonomsko povezana. Ta funkcija torej zagotavlja, da se pri relevantni javnosti ne ustvarja zmeda. Funkcija oglaševanja vpliva na to, kako imetnik znamko uporablja kot element pospeševanja prodaje, kar je lahko tudi prikazovanje oglasnih sporočil. Znamka se namreč, med drugim, uporablja za oglaševanje, informiranje in prepričevanje potrošnikov. Vsebina investicijske znamke ni popolnoma jasna, poudarja pa se, da se navezuje na pridobitev in ohranitev ugleda. Kot taka se sicer prekriva s funkcijo oglaševanja, vendar pa je širša in zajema tudi druge tržne tehnike in ne zgolj oglaševanje. Uporaba znaka lahko vpliva na investicijsko funkcijo znamke, če imetnika znamke bistveno ovira pri uporabi znamke za pridobitev ali ohranitev ugleda, s katerim je mogoče privabiti potrošnike in obdržati njihovo zvestobo. Do vpliva na funkcijo zagotavljanja kakovosti pa pride v primeru, ko tretja oseba z znakom, ki je enak znamki, označi blago, ki nima tistih značilnosti, ki jih sicer potrošniki pripisujejo blagu s tako znamko. Ta funkcija znamke izhaja iz tega, da mora biti imetnik znamke v položaju obdržati svoje kupce na podlagi kakovosti svojega blaga. Posledično mora znamka zagotoviti, da je vse blago, ki nosi tako znamko, tudi proizvedeno pod nadzorom imetnika, ki je odgovoren za njegovo kakovost.

V teoriji se pojavljajo kritike na uvedbo pravila vpliva uporabe znaka na funkcije znamk: da je vsebina funkcij težko razumljiva, saj ni popolnoma jasno, na kaj se nanašajo in kako so medsebojno povezane; da ni nobene zakonodajne osnove za njihovo upoštevanje; in da se z njihovo uvedbo ustvarja pravna negotovost. V času nastajanja Direktive 2015/2436 so Komisija EU in druge organizacije priporočile njihovo ukinitve. Do tega vendarle pri sprejemu Direktive 2015/2436 ni prišlo in ocena vpliva na funkcije ostaja ter je del analize v zvezi s kršitvijo znamk v primeru uporabe pravila dvojne identičnosti.

¹⁵ Glej zadevo C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC in Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika Investments Ltd in Starion International Ltd.*, ECLI:EU:C:2009:378 (*L'Oréal proti Bellure*).

Funkcija izvora blaga ima pomen tudi v okviru druge kategorije kršitev (pravilo podobnosti), kjer je pomembno, da zaradi uporabe enakega ali podobnega znaka za enako ali podobo blago pride do ustvarjanja zmede v javnosti, medtem ko se druge funkcije znamk ne upoštevajo. Prav tako se nobena funkcija znamk ne upošteva v okviru tretje kategorije kršitev (pravilo slabitve, očrnitve in parazitstva), kjer so pomembni drugi elementi kršitev.

5 Storitve referenciranja v praksi Sodišča EU

5.1 Dejanska stanja primerov

To poglavje je namenjeno analizi prakse Sodišča EU v primerih storitev referenciranja v povezavi s kršitvijo znamk. Analizirane so odločbe v zadevah *Louis Vuitton proti Google* kot prvi zadevi s tega področja, *L'Oréal proti eBay*, *BergSpechte*, *Portakabin* in *Interflora proti Marks & Spencer*. Storitve referenciranja so se sicer pojavile tudi v zadevi *Wintersteiger*,¹⁶ v kateri pa se Sodišče EU ni ukvarjalo z vprašanjem dejanske kršitve znamke, ampak z vprašanjem mednarodne pristojnosti sodišča v tovrstnih sporih.

Dejansko stanje zadeve *Louis Vuitton proti Google* je naslednje. Louis Vuitton je imetnik nacionalnih znamk LOUIS VUITTON in LV ter VUITTON, ki je znamka EU, in trži zlasti luksuzne torbe in drugo blago iz finega usnja. Družba Google pa je upravljalca spletnega iskalnika in nudi tudi storitve plačljivega referenciranja. Oglaševalec je za ključne besede izbral besede »vuitton«, »imitacija«, »kopija« in druge. Z izbiro ene od teh besed v Googlov iskalnik se je prikazala promocijska povezava na spletno stran oglaševalca, kjer so se prodajali ponaredki blaga družbe Vuitton. Posledično je družba Vuitton vložila tožbe pred francoskim sodiščem zoper družbo Google. Sodišču EU je bilo postavljeno predhodno vprašanje, ali lahko imetnik znamke prepove osebi, da izbere ključno besedo, ki vsebuje znamko drugega, in ali lahko ponudniku storitev referenciranja (torej družba Google) prepove shranitev in prikaz oglasa.

¹⁶ Zadeva C-523/10, Wintersteiger AG proti Products 4U Sondermaschinenbau GmbH, ECLI:EU:C:2012:220.

V zadevi *L'Oréal proti eBay* je družba L'Oréal tožila družbo eBay zaradi kršitve njenih znamk. Družba L'Oréal izdeluje in trži parfume, kozmetične izdelke in izdelke za nego las, za katere ima tudi registrirane nacionalne znamke in znamke EU. Družba eBay pa upravlja spletni trg, na katerem so prikazani oglasi za izdelke, ki jih prodajajo druge osebe (prodajalci), ki lahko na spletnih mestih družbe eBay ustvarjajo tudi spletne trgovine. Družba eBay je pri ponudniku storitev referenciranja izbrala ključne besede, ki so bile enake registriranim znamkam družbe L'Oréal. Te so vodile do sponzoriranih povezav na spletno mesto eBay, kjer so tretje osebe, predvsem take, ki ne opravljajo gospodarske dejavnosti, prodajale izdelke družbe L'Oréal. Če je, denimo, uporabnik kot iskalni niz vnesel besede »shu uemura«, ki ustrezajo nacionalni znamki SHU UEMURA družbe L'Oréal, se je v rubriki sponzorirane povezave pojavil oglas družbe eBay: »*Shu Uemura, Ugodne ponudbe za Shu uemura. Kupujte na eBay in prihranite! www.ebay.co.uk*«. S klikom na sponzorirano povezavo se je odprla spletna stran družbe eBay, na kateri so bili najdeni izdelki za »shu uemura«. Tudi v tem primeru se je postavilo vprašanje, ali družba eBay krši znamke družbe L'Oréal.

Dejansko stanje zadeve *Bergspechte* se nanaša na figurativno in besedno znamko BERGSPECHTE in je registrirana v Avstriji za oblačila, organizacijo potovanj, izobraževanje in nekaterih drugih storitev. Družba trekking.at Reisen se enako kot družba Bergspechte ukvarja z organizacijo potovanj. Ta je izbrala besedo »bergspechte« za ključno besedo in ko je uporabnik v iskalnik vnesel to besedo, se je v promocijski povezavi prikazal oglas te družbe v zvezi s trekingi in izleti v naravo (Etiopija s kolesom).

V zadevi *Portakabin* je družba Primakabin, ki prodaja in daje v najem nove in rabljene premične zgradbe, v okviru storitev referenciranja izbrala besede »portakabin«, »portacabin«, »portokabin« in »portocabin«. Oglasno sporočilo je bilo prikazano v sponzorirani povezavi in se je nanašalo na rabljene proizvode, ki so se prodajali pod registrirano znamko PORTAKABIN. Portakabin pa je proizvajalec in dobavitelj prenosnih zgradb in imetnik beneluške znamke PORTAKABIN, registrirane za proizvode iz razreda 6 Nicejske klasifikacije (kovinski: zgradbe, sestavni deli in gradbeni materiali; nekovinski: zgradbe, sestavni deli in gradbeni materiali). Družba Portakabin je zoper družbo Primakabin vložila tožbo zaradi kršitve njene znamke pred nizozemskim sodiščem. Poleg vprašanja kršitve znamke se je kot dodatno postavilo še vprašanje, ali ima ponujanje blaga že v oglasu kakršnokoli vlogo pri oceni vpliva na funkcije znamk in s tem na kršitev.

Če povzamemo, je v zadevi *Louis Vuitton proti Google* šlo za povezavo na spletno stran, kjer so se ponujale imitacije oz. kopije proizvodov imetnika znamke, v zadevi *Bergspegel* za spletno stran konkurenčnih proizvodov, v zadevi *Portakabi* pa za rabljene proizvode imetnika znamke.

V zadevi *Interflora proti Marks & Spencer* se je Sodišče EU ukvarjalo tudi z vprašanjem kršitve znamke ugleda v okviru storitev referenciranja. Družba Interflora je dostavljavec cvetja po vsem svetu in ima registrirano znamko INTERFLORA (znamka EU), ki ima velik ugled v številnih državah članicah EU. Naročila sprejema osebno, po telefonu in na spletu. Družba Mark & Spencer je konkurenčna družba družbi Interflora in je za ključne besede izbrala »interflora«, »interflora flowers«, »interflora delivery« in podobne. Z vnosom besede v iskalnik se je pojavila sponzorirana povezava do spletne strani Mark & Spencer. Družba Interflora je pred angleškim sodiščem vložila tožbo zaradi kršitve njene znamke.

5.2 Kršitev znamk v primeru storitev referenciranja

V tem poglavju je najprej analizirano vprašanje kršitve znamk na strani ponudnika storitev referenciranja (družbe Google), nato pa še na strani oglaševalcev.

5.2.1 Kršitev na strani ponudnika storitev referenciranja

O vprašanju kršitve znamke ponudnika storitev referenciranja je Sodišče EU odločalo v zadevi *Louis Vuitton proti Google*. Ob analizi pogojev za obstoj kršitve je odločilo, da ponudnik storitev referenciranja ne odgovarja za kršitev znamke, ker znamke ne uporablja. Eden od pogojev za kršitev znamke je, da tretja oseba znamko uporablja v gospodarskem prometu. Pojem gospodarskega prometa je Sodišče EU razložilo v zadevi *Arsenal*.¹⁷ Znamka se uporabi v gospodarskem prometu, če se uporabi v kontekstu opravljanja gospodarske dejavnosti z namenom pridobivanja ekonomske prednosti. Ne gre torej za uporabo v gospodarskem prometu, če tretja oseba znamko uporablja v zasebne namene. V zadevi *Arsenal* se je prodaja suvenirjev nogometnega kluba pod identičnim znakom štela za prodajo komercialnega blaga.

¹⁷ Zadeva C-206/01, Arsenal Football Club plc proti Matthew Reed, ECLI:EU:C:2002:651.

Družba Google s plačljivimi storitvami referenciranja seveda opravlja gospodarsko dejavnost s shranjevanjem in organiziranim prikazovanjem oglasov. Vendarle pa znakov (znamk) ne uporablja. Sodišče EU je pogoj uporabe znaka v gospodarskem prometu razcepilo v dva pogoja: na gospodarski promet in na uporabo znaka. V zvezi s slednjim je navedlo, da mora biti znak uporabljen v okviru poslovne komunikacije (komercialnega sporočila) gospodarskega subjekta.¹⁸ Na to ugotovitev ne vpliva, da upravljavec (ponudnik storitev referenciranja) prejme plačilo za ponujeno storitev. Upravljavec je zgolj ustvaril tehnične pogoje, ki so bili potrebni za uporabo znaka. Plačilo samo po sebi ne pomeni, da tisti, ki storitev opravlja, znak tudi uporablja.¹⁹ Iz te odločbe izhaja zelo pragmatičen odziv na oglaševanje s ključnimi besedami, v kateri pa je Sodišče EU postavilo popolnoma nov test, tj. lastna poslovna komunikacija, ki ne izhaja niti iz besedila Direktive 2015/2436 niti Uredbe 2017/1001, kar je v literaturi sprožilo kritike. Z novim testom je Sodišče EU dalo besedi »uporaba« v 11. členu Direktive 2015/2436 oz. 47. členu ZIL-1 nov pomen, ki zožuje koncept »uporaba v gospodarskem prometu« (Cornwell, 2013).

Ta test je Sodišče EU ponovno uporabilo v zadevi *L'Oréal proti e-Bay* za razlikovanje med različnimi položaji, v katerih ponudnik spletnega tržnega mesta, kot je e-Bay, uporablja znak. Ko ponudnik spletnega tržnega mesta sam kupi ključno besedo enako ali podobno znamki tretjega za namene oglaševanja, takrat deluje kot oglaševalec in uporaba znaka lahko predstavlja kršitev znamke. Kadar pa se znaki uporabljajo pri oglaševanju blaga ali storitev tretjih oseb na spletnem tržnem mestu, pa ponudnik spletnega tržnega mesta znakov ne uporablja (Brown et. al, 2019: 609). V teh primerih upravljavec spletnega trga samo omogoča tretjim osebam, da jih te uporabljajo v okviru svojih poslovnih dejavnosti. Odgovornosti upravljavcev spletnega trga v takem položaju tako ni mogoče presojati kot kršitev znamke, ampak zgolj po drugih pravilih, ki se nanašajo na odgovornost posrednih ponudnikov storitev.²⁰

¹⁸ *Louis Vuitton proti Google*, točka 56.

¹⁹ *Louis Vuitton proti Google*, točka 57.

²⁰ Npr. po Direktivi 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 (UL L 178, 17. 7. 2000, str. 1–16). *L'Oréal proti eBay*, točke 99–105.

5.2.2 Kršitev na strani oglaševalcev

Da bi uporaba znamke v okviru storitev referenciranja pomenila kršitev znamke, se mora uporabiti v gospodarskem prometu, v povezavi z blagom ali storitvami in mora vplivati na funkcije znamk, razen v primerih, ko se vpliv na funkcije znamk ne zahteva.²¹

5.2.2.1 Uporaba v gospodarskem prometu

Pojem gospodarskega prometa je za namene ugotovitve kršitve znamke opredelilo Sodišče EU v zadevi *Arsenal* in je bil razložen že v prejšnjem podpoglavju v zvezi z možnostjo obstoja kršitve znamke na strani ponudnikov storitev referenciranja. Ključna beseda, ki jo oglaševalec zakupi, je sredstvo, ki ga uporabi za objavo svojega oglasa, zaradi česar se uporablja v gospodarskem prometu,²² tj. z namenom pridobivanja dobička, in ne v zasebne namene. Prav tako ni dvoma, da ključne besede, ki so znamka drugega, ne uporabljajo v okviru svoje poslovne komunikacije. Posledično je prvi pogoj, ki se za kršitev znamke zahteva, izpolnjen. Pri tem ni pomembno, da se znak (znamka) ne pojavi v oglasu samem in tam torej ni vidna.

5.2.2.2 V povezavi z blagom ali storitvami

Ena od predpostavk za kršitev znamke je tudi ta, da se znak uporablja v povezavi z blagom ali storitvijo, kar pomeni, da se mora uporabljati z namenom razlikovanja blaga ali storitev, kar pomeni, da se uporablja kot znamka (za označevanje izvora blaga in storitev). To izhaja tudi iz uvodne izjave 18 Direktive 2015/2436: »Primerno je zagotoviti, da se kršitev blagovne znamke lahko ugotovi le, če obstaja dokaz, da se nedovoljena znamka ali znak uporablja v gospodarskem prometu za razlikovanje blaga ali storitev. Za uporabo znaka, ki ni namenjena razlikovanju blaga ali storitev, bi morali veljati predpisi nacionalnega prava.« Izjemo od pravila, da se mora za obstoj kršitve znak uporabljati v povezavi z blagom ali storitvijo, predstavlja 11. člen Direktive 2015/2435 (oz. 47.a člen ZIL-1) glede pripravljalnih dejavnosti v zvezi z uporabo embalaže ali drugih sredstev (Repas, 2020).

²¹ Kar je pri kršitvi znamke ugleda in pri pravilu podobnosti, kjer se upošteva le bistvena funkcija znamke.

²² Glej *Louis Vuitton proti Google*, točki 51 in 52, *L'Oréal proti eBay*, točka 87, in *Bergspegel*, točka 18.

V zadevi *L'Oréal proti eBay* je Sodišče EU ugotovilo, da družba eBay v tistem delu, ko je znamke uporabljala za promocijo svojega spletnega mesta, znamk ni uporabljala za blago ali storitve, ki bi bile enake ali podobne tistim, za katere so znamke družbe L'Oréal registrirane.²³ V delu, kjer jih je uporabljala za promocijo ponudb za prodajo izdelkov svojih strank prodajalcev, pa je vendarle uporabila te znamke za blago in storitve, ki so bili enaki. Iz tega izhaja, da se pojem blago in storitve ne nanaša samo na blago in storitve tretje osebe, ki uporablja znak enak znamki, temveč tudi na blago in storitve drugih oseb.²⁴

5.2.2.3 Funkcije znamk

Uporaba ključnih besed v primerih uporabe pravila dvojne identičnosti (enak znak za enako blago ali storitve), vendarle ne more biti kršitev znamke sama po sebi, ampak zgolj takrat, kadar uporaba vpliva na katero od funkcij znamk.

Temeljna funkcija znamke je zagotavljanje identitete izvora blaga. Sodišče EU je v zadevi *Arsenal* navedlo, da je izključna pravica v primerih dvojne identičnosti imetniku znamke podeljena zato, da mu omogoči varstvo njegovih specifičnih interesov, tj. da znamka izpolni svoje funkcije. Izvrševanje izključnih pravic mora biti posledično pridržano primerom, kjer uporaba znaka s strani tretje osebe vpliva ali lahko vpliva na funkcije znamke, zlasti na funkcijo zagotavljanja izvora blaga oz. storitev.²⁵ Znamka torej mora zagotoviti, da so blago in storitve, ki nosijo znamko, dane na trg pod nadzorom imetnika znamke. Posledično torej uporaba vpliva na bistveno funkcijo znamke, če tretja oseba označuje blago in storitve na način, da potrošnik verjame, da jih je na trg dal imetnik znamke ali oseba, ki je z njim ekonomsko (gospodarsko) povezana.

Druge funkcije znamk je Sodišče EU prvič omenilo v zadevi *L'Oréal proti Bellure*, in sicer funkcijo, ki zagotavlja kakovost blaga ali storitev, sporočanja, investiranja in oglaševanja.²⁶ Navedlo je, da so druge funkcije znamke predvsem pomembne v sodobnem poslovnem življenju, v katerem znamke pridobijo samostojno ekonomsko vrednost kot znaki, ki sporočajo javnosti širšo sporočilo in ne zgolj

²³ *L'Oréal proti eBay*, točka 89.

²⁴ *L'Oréal proti eBay*, točki 91 do 92.

²⁵ *Arsenal proti Reed*, točki 48 in 51.

²⁶ *L'Oréal proti Bellure*, točka 58.

sporočilo o izvoru blaga in storitev.²⁷ Te funkcije je Sodišče EU nadalje razvijalo ravno v primerih uporabe znamke v okviru storitev referenciranja.

Uporaba ključnih besed, ki so enake ali podobne registrirani znamki, bo torej kršitev znamke, če bo podan vpliv na bistveno ali na druge funkcije znamk, pri čemer je vidnost znamke v oglasu nepomembna. Kršitev je odvisna od same predstavitve oglasa, za možnost vplivanja na funkcije znamk pa se uporabi test običajnega in razumnega potrošnika (internetnega uporabnika). Vpliv na bistveno funkcijo znamke bo podan, če oglas (glede na celotno predstavitev) povprečnemu internetnemu uporabniku ne omogoča, da se seznanijo s tem, ali blago izvira od imetnika znamke ali osebe, ki je z njim gospodarsko povezano, ali od tretje osebe. To bo zlasti v dveh primerih. Prvič, če oglas napeljuje na obstoj gospodarske povezave med oglaševalcem in imetnikom znamke. In drugič, če je oglas tako nejasen glede izvora blaga, da povprečni internetni uporabnik na podlagi promocijske povezave in oglasnega sporočila (torej oglasa v celoti), ne more ugotoviti, ali je oglaševalec tretja oseba ali pa je z imetnikom znamke gospodarsko povezana. Ali lahko na kršitev znamke v okviru storitev referenciranja in s tem ključnih besed vpliva dejstvo, da je sama ponudba blaga vsebovana v oglasu? V zadevi *Portakabin* je Sodišče EU na to vprašanje odgovorilo nikalno. Navedlo je, da so oglasi običajno prekratki, da bi vsebovali tudi ponudbo blaga ali storitev. Poleg tega pa ta okoliščina ne spremeni dejstva, da je oglaševalec uporabil znamko drugega, zato da spletni uporabniki, ki vnesejo te besede, kliknejo na oglasno povezavo, da se seznanijo z oglaševalčevo ponudbo. Prav tako pa tudi ni relevantna pri oceni poseganja v bistveno funkcijo znamke, v okviru katere mora sodišče glede na celotno predstavitev oglasa preučiti, ali ta običajno povprečnemu spletnemu uporabniku omogoča seznanitev s tem, ali je oglaševalec z imetnikom znamke gospodarsko povezan.²⁸

O tem, kako odločbo Sodišča EU v zadevi *Louis Vuitton proti Google* razlagajo nacionalna sodišča, kažeta primera odločitev nemških sodišč. V primeru *Bananabay II*²⁹ je nemško sodišče domnevalo, da nemški potrošniki ne povezujejo med iskanim geslom in sponzorirano povezavo, če so te ločene od ostalih povezav.³⁰ V takih okoliščinah nemški potrošnik ne bo smatral oglasa kot pokazatelja izvora blaga ali storitev. Za kršitev znamke v okviru storitev referenciranja ne gre, če internetni

²⁷ *L'Oréal proti eBay*, točke 77 do 79.

²⁸ *Portakabin*, točke 42 do 44.

²⁹ BGH v., 13. 1. 2011, I ZR 125/07.

³⁰ Drugače menijo avstrijska sodišča: povprečni internetni uporabnik ne razlikuje med naravnimi in sponzoriranimi rezultati (OGH, 5. 10. 2010, 17 Ob 8/10s – Wintersteiger, in OGH, 21. 6. 2010, 17 Ob 3/10f – Bergspechte III).

uporabnik, ko pogleda oglas, ve, da blaga ne ponuja imetnik znamke, temveč tretja oseba. Po nemški praksi torej uporaba znamke v okviru storitev referenciranja ne pomeni kršitve, če oglas ne vsebuje znamke same, imetnika znamke ali njegovega blaga ali storitev, če je oglas vizualno ločen od naravnih rezultatov in če URL v oglasu nakazuje drugačen gospodarski izvor. V primeru *Fleurop*³¹ pa je odločilo, da lahko oglas, zato da se prepreči kršitev, izjemoma vsebuje informacijo o tem, da med oglaševalcem in imetnikom znamke ni gospodarske povezave. V skladu z odločitvijo nemškega sodišča torej lahko tretja oseba rezervira znamko drugega kot ključno besedo pod tremi pogoji: (i) oglasno sporočilo mora biti umeščeno v poseben oglaševalski prostor, ki je vidno ločen od naravnih rezultatov, (ii) oglasno sporočilo ne sme vsebovati navedbe znamke, imetnika znamke ali njegovih proizvodov ali storitev, (iii) URL v oglasnem sporočilu mora nakazovati na drugačen gospodarski izvor. Pomembno je, da se internetni uporabnik ob pogledu na oglas zaveda, da ne gre za imetnika znamke, ki ponuja svoje blago ali storitve, ampak za tretjo osebo. Podobne so tudi odločbe francoskih sodišč. Uporaba znamke v okviru storitev referenciranja ne vpliva na funkcijo znamke, če znamka v oglasu ni vsebovana in je ime oglaševalca omenjeno v sporočilu (npr. v domenskem imenu ali povezavi).

Za kršitev znamk v okviru dvojne identičnosti (znaka in blaga oz. storitve) pa ni nujno, da uporaba znaka s strani tretje osebe ogrozi bistveno funkcijo znamke, saj zadošča že, da ima vpliv na druge funkcije znamk. Z vplivom uporabe na druge funkcije znamk (funkcijo oglaševanja in investicijsko funkcijo) v okviru storitev referenciranja se je Sodišče EU ukvarjalo v zadevi *Interflora proti Mark & Spencer*. V skladu s funkcijo oglaševanja lahko imetnik znamke prepove tretjim osebam uporabljati znamko, če taka uporaba kot dejavnik v prodajni promociji ali kot instrument prodajne strategije vpliva na znamko. V zvezi s tem je navedlo, da ima tudi imetnik znamke domačo spletno stran, ki se običajno nahaja med naravnimi rezultati in ki zagotavlja, da sta imetnik znamke in njegovi proizvodi vidna. Posledično uporaba ključnih besed na funkcijo oglaševanja ne vpliva.³²

Za investicijsko funkcijo se poudarja njen pomen v zvezi s pridobitvijo in ohranitvijo ugleda. Za kršitev znamke bi šlo, ko bi uporaba znamke s strani tretje osebe imetnika znamke bistveno ovirala pri uporabi znamke za pridobitev ali ohranitev ugleda, s katerim je mogoče privabiti potrošnike in ohraniti njihovo zvestobo. Takega vpliva

³¹ BGH v. 27. 6. 2013, Az. I ZR 53/12.

³² *Interflora proti Mark & Spencer*, točke 54 do 59.

in s tem kršitve ne bo, če konkurent v pogojih lojalne konkurence in ob spoštovanju bistvene funkcije znamke uporablja znak in je posledica te uporabe zgolj ta, da sili imetnika znamke, da si prizadeva pridobiti ali ohraniti ugled, s katerim je mogoče privabiti potrošnike in ohraniti njihovo zvestobo.³³ Ne zadošča torej, da se zaradi uporabe znamke s strani tretje osebe potrošniki ne odločijo za nakup proizvodov imetnika znamke.

Glede funkcije oglaševanja in investicijske funkcije lahko ugotovimo, da v okviru storitev referenciranja nimata večjega pomena, temveč je poudarek na široki razlagi bistvene funkcije znamke (Kur, 2019: 12–13), ko je oglas, ki ne nakazuje na obstoj gospodarske povezave, tako nejasen (nedoločen) glede izvora blaga ali storitev, da povprečni internetni uporabnik na podlagi oglasnega sporočila ne more ugotoviti, kdo je oglaševalec.

5.2.2.4 Storitve referenciranja in znamka ugleda

Z vplivom storitev referenciranja na znamko ugleda se je Sodišče EU ukvarjalo v zadevi *Interflora proti Mark & Spencer*.

Za kršitev znamke ugleda se ne zahteva vpliv na funkcije znamk.³⁴ Drugi odstavek 10. člena Direktive 2015/2436 določa, da se za kršitev zahteva uporaba enakega ali podobnega znaka v gospodarskem prometu za označevanje enakega ali podobnega blaga ali storitev, če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila razlikovalni značaj ali ugled blagovne znamke ali mu škodovala. Ta določba zajema primere oslabitve, očrnitve in parazitstva znamke. V tem kontekstu se postavi vprašanje, ali lahko uporaba znamke v okviru storitev referenciranja škoduje razlikovalnemu učinku oz. izkorišča ali škoduje ugledu take znamke.

Sodišče EU je v zadevi *Interflora proti Mark & Spencer* presojalo elementa škodovanja razlikovalnemu učinku in izkoriščanja ugleda. O škodovanju razlikovalnega učinka govorimo, kadar nezakonita uporaba znaka na podobnih ali različnih proizvodih spodkoplje unikatnost znamke ugleda, s tem pa tudi njeno prodajno moč in komercialni magnetizem. Gre za t. i. slabitev znamke. To bi bil primer znamke

³³ *Interflora proti Mark & Spencer*, točke 60 do 65.

³⁴ Čeprav se za kršite ne zahteva ustvarjanje zmede, mora vendarle med znamko in znakom obstajati neka povezava. Gre za to, da relevantna javnost znak poveže z znamko, čeprav ni v zmede glede samega izvora blaga (zadeva C-408/01, Adidas-Salomon AG in Adidas Benelux BV proti Fitnessworld Trading Ltd, ECLI:EU:C:2003:582, C-252/07, Intel Corporation Inc. proti CPM United Kingdom Ltd., ECLI:EU:C:2008:655).

ROLLS-ROYCE. Če bi dopustili registracijo ali uporabo te znamke za pralne stroje, za slaščice idr., o njenem razlikovalnem značaju ne bi mogli več govoriti (Bently et al., 2018: 1061). V zadevi *Interflora proti Mark & Spencer* je družba Interflora zatrjevala, da bi potrošnik besedo »interflora« lahko razumel kot splošni izraz za vsako storitev dostave cvetja. Po mnenju Sodišča EU uporaba znamke v okviru storitev referenciranja lahko pomeni kršitev, če bi oglas lahko prispeval k spremembi znamke v splošen izraz za blago ali storitve. Temu ni tako, če povprečni internetni uporabnik razlikuje med storitvami oglaševalca in imetnika znamke. S tem se namreč zgolj opozori na obstoj blaga ali storitev, ki lahko nadomesti blago ali storitev imetnika znamke. Če je storitev družbe Mark & Spencer neodvisna od storitev družbe Interflora, potem ni oškodovanja razlikovalnega učinka znamke ugleda.³⁵

Pri izkoriščanju ugleda gre za parazitizem. Torej ne toliko za škodo, ki se lahko povzroči znamki ugleda, ampak za doseganje ekonomskih prednosti. V literaturi se poudarja, da mora sodišče upoštevati tri korake analize: (i) določiti mora moč privlačnosti znamke ugleda, njen ugled in prestiž, (ii) ugotoviti, ali obstaja kakšna prenosljiva ugodnost na tretjo osebo in (iii) ugotoviti, da je prenos te koristi nepošten (Bently et al., 2018: 1066). V okviru storitev referenciranja lahko uporaba znamke privede do izkoriščanja ugleda, če oglaševalec izkoristi moč znamke ugleda, da privablja na svojo spletno stran uporabnike, ne da bi za to karkoli plačal in ne da bi se trudil, da sam ustvari ali ohrani nek imidž.³⁶

Vendarle ne zadošča, da se z uporabo znamke izkorišča ugled ali razlikovalni značaj ali se škoduje znamki ugleda, ker Direktiva 2015/2436 v točki c) drugega odstavka 10. člena in ZIL-1 v točki c) prvega odstavka 47. člena postavljata še en pogoj, tj. neopravičljiv razlog za tako ravnanje. V zadevi *Interflora proti Mark & Spencer* je Sodišče EU odločilo, da opravičljivega razloga za ravnanje oglaševalec nima, če ponuja v prodajo blago, ki je imitacija blaga imetnika znamke. Drugače pa je, če ponuja blago, ki pomeni alternativo imetniku znamke (kot je bilo cvetje družbe Mark & Spencer). V slednjem primeru gre za pošteno konkurenco in s tem za opravičljiv razlog.³⁷

³⁵ *Interflora proti Mark & Spencer*, točke 79 do 81.

³⁶ *Interflora proti Mark & Spencer*, točki 90 do 91.

³⁷ *Interflora proti Mark & Spencer*, točke 89 do 91. O kritiki tega glej Tritton et al., 2018: 444–445.

6 Doktrina začetne zmede

O doktrini začetne zmede (initial interest confusion), ki se ponekod označuje tudi kot »bait-and-switch«, govorimo, ko je potrošnik v začasni zmedi glede izvora blaga ali storitev v času, ko je zainteresiran za nakup, zmeda pa je v času odločitve o nakupu že odpravljena.³⁸ Ta doktrina omogoča, da sodišče ugotovi kršitev znamke, čeprav potrošnik ve za dejanski (pravi) izvor blaga ali storitev v času nakupa, je bil pa pred nakupom glede tega za kratek čas v zmedi. Podlaga za uporabo doktrine začetne zmede je, da čeprav potrošnik ne opravi nakupa v zmoti, trgovec, ki je povzročil začetno zmedo, preusmeri potrošnike nase in stran od konkurentov, s čimer lahko prav tako doseže finančno prednost zaradi dobrega imena imetnika znamke. Začetna zmeda lahko tudi povzroči, da potrošnik investira v svoj čas in trud preden ugotovi zmoto (Zweihorn, 2006: 1345). Gre za ravnanje, ki je še posebej prisotno in relevantno v zvezi z uporabo znamk na internetu (Johnson, 2011: 50), čeprav se je in se še vedno pojavlja tudi v izvenkibernetskem prostoru. Najbolj pogost izvenkibernetski primer je oglaševanje ob cestah, ko potrošnik, denimo, misli, da bo natočil gorivo na priljubljeni bencinski črpalki, ki ima znak zelene barve. Ko že zavije s ceste, ugotovi, da bencinska črpalka ni prava. Ker je že investiral svoj čas in zavil s poti, se raje odloči za nakup goriva na »nepravi« bencinski črpalki, kot da potuje do »prave« (Cumming, 2013). Taka začetna zmeda se lahko pojavi tudi v zvezi z uporabo znamke v okviru storitev referenciranja, kar se udejanji s klikom na sponzorirano povezavo, ko potrošnik meni, da je to spletna stran imetnika znamke.

Ta doktrina ima svoje korenine v pravu Združenih držav Amerike. Za primer lahko navedem *Playboy proti Netscape*,³⁹ v katerem je družba Netscape zakupila ključne besede, kot sta »playboy« in »playmate«, ki sta registrirani znamki Playboy Enterprises. V oglasu je bilo navedeno le »click here«, ne da bi bilo razkrita tudi, kdo je oglaševalec ali na katero spletno stran bodo v primeru klika zašli potrošniki. Sodišče je odločilo, da tak oglas povzroča začetno zmedo pri potrošniku in krši znamko. Uporabniki, ki so iskali spletno stran Playboy, so bili v začetku v zmedi, ker so mislili, da bodo s klikom prišli na spletno stran Playboya. Z obiskom spletne strani so sicer videli, da to ni prava spletna stran, vendar pa bi vseeno lahko bili zadovoljni tudi s spletno stranjo konkurenta (Zweihorn, 2006: 1365).

³⁸ Kritično o uporabi te doktrine v pravu znamk glej pri Maynard, 2000.

³⁹ *Playboy Enters v. Netscape Commc'ns Corp.*, 354 F3rd 1020, 2004.

Ali doktrina začetne zmede obstaja tudi v pravu znamk v EU? Ali se zmeda v primeru storitev referenciranja ocenjuje v trenutku prodaje ali v trenutku ogleda oglasa? Sodišče EU v nobeni odločbi ni uporabilo pojma začetna zmeda, navedlo pa je, da do zmede lahko pride, ko potrošnik vidi oglas, ne glede na to, ali ta oglas vodi do prodaje, in ne glede nato, ali je potrošnik v zmedi v času prodaje (*Louis Vuitton proti Google*, točki 98 in 90; *Bergspechte*, točka 39, *Portakabin*, točka 35, in *Interflora proti Mark & Spencer*, točka 45). Sodišče EU je namreč odločilo, da gre za poseg v bistveno funkcijo znamke in s tem za kršitev znamke, ko oglas napeljuje na obstoj gospodarske povezave med oglaševalcem in imetnikom znamke ali pa, ko je oglas glede izvora zadevnega blaga ali storitev tako nejasen, da povprečni potrošnik (uporabnik interneta) ne more ugotoviti, ali je oglaševalec tretja oseba ali imetnik znamke oz. oseba, ki je z imetnikom znamke gospodarsko povezana.

Ali to nakazuje na sprejem te doktrine v pravu znamk v EU? Po odločbah Sodišča EU se verjetnost zmede presoja v času, ko potrošnik oglas vidi, pri čemer ni pomembno, ali oglas vodi do prodaje in ali obstaja zmeda v času prodaje. To pa nakazuje na sprejem te doktrine v pravu znamk, vsaj kar zadeve primere uporabe znamk na internetu v okviru storitev referenciranja. Upoštevati je namreč treba, da lahko že sam oglas učinkuje na ugled znamke kot tudi razjeda njeno razlikovalnost (Cumming, 2013). Glede na odločbe Sodišča EU bi bilo težko zanikati, da se doktrina začetne zmede ne uporablja v primeru presoje kršitve znamk v okviru storitev referenciranja. To potrjujejo tudi odločitve nacionalnih sodišč v teh primerih, ki se navezujejo ravno na to, da se pri povprečnem potrošniku prepreči že obstoj začetne zmede z opustitvijo navedbe znamke imetnika ali samega imetnika v oglasu, z nakazovanjem na drugi gospodarski izvor v URL ipd. Je pa treba upoštevati, da se internetni uporabniki (zlasti tudi mlajše generacije) vedno bolj zavedajo sponzoriranih povezav in njihovega pomena. Iz tega sledi, da tudi verjetnost obstoja začetne zmede ne bo kar tako podana. Zato se zdijo smiselne in pravilne odločitve nacionalnih sodišč, ki so razlagale kršitve znamk glede referenciranja ravno v tej luči.

7 Zaključek

Storitve referenciranja so bile v praksi sodišč, vključno v praksi Sodišča EU, zelo prisotne in so imele velik učinek na razvoj prava znamk v digitalnem okolju. Sodišče EU je na njihovi podlagi oblikovalo številna pomembna pravila, ki zadevajo različna vprašanja v pravu znamk, od določitve mednarodne pristojnosti do samega obstoja

kršitve znamke. Storitve referenciranja z uporabo znamke drugega oz. oglasi, nastali na tej podlagi, nujno in v vseh primerih uporabe ne predstavljajo kršitve znamke. Ob prisotnosti vseh pogojev, ki jih v ta namen določa 10. člen Direktive 2015/2436 oz. 47. člen ZIL-1, gre za kršitev, ko oglas (glede na celotno predstavitev) povprečnemu internetnemu uporabniku ne omogoča, da se seznaní s tem, ali blago izvira od imetnika znamke ali osebe, ki je z njim gospodarsko povezana, ali od tretje osebe. Po praksi nacionalnih sodišč kršitve znamke ni, če je oglasno sporočilo umeščeno v poseben oglaševalski prostor, ki je vidno ločen od naravnih rezultatov, če ne vsebuje navedbe znamke, imetnika znamke ali njegovih proizvodov ali storitev in če URL nakazuje na drugačen gospodarski izvor. Ob teh pogojih namreč povprečni uporabnik interneta ne bo smatral, da gre za oglas imetnika znamke, temveč za oglas tretje osebe.

Z odločitvami v primerih storitev referenciranja pa je Sodišče EU poseglo tudi v vprašanje uporabe doktrine začetne zmede. Z osredotočanjem na predstavitev samega oglasa bi težko zanikali, da ta doktrina ni »tiho« vpeljana v pravo znamk EU, vsaj kar zadeva kršitev znamk v okviru storitev referenciranja.

Literatura

- Bently, L., Sherman, b., Gangjee D., Johnson, P. (2018) *Intellectual Property Law* (Oxford: Oxford University Press).
- Blythe, A., *Initial Interest Confusion: Attempting to Define its Current Status Within European Trade mark Law*, <https://pdfs.semanticscholar.org/4958/8dace42075236e8d7ac4d8d98a0dff38c006.pdf>.
- Burrell, B., Handler, M. (2020) *Keyword Advertising and Actionable Consumer Confusion v Aplin, T.* [ur.] *Intellectual Property and Digital Technologies* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing), strani 426–444.
- Cornwell, J. (2013) *Keywords, case law and the Court of Justice: the need for legislative intervention in modernising European trade mark law*, https://www.research.ed.ac.uk/portal/files/8932492/Jane_Cornwell_IRCLT_2013_Keywords_case_law_and_the_Court_of_Justice.pdf.
- Cumming, R. (2013) *Initial interest confusion under EU trade mark law*, <http://www.ipinbrief.com/initial-interest-confusion/>.
- Johnson, P. (2011) *Ambush Marketing and Brand Protection, law and Practice* (Oxford: Oxford University Press).
- Kur, A. (2019) *Trademark Functions in European Union Law*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 19-06, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3425839>.
- Maynard, B. J. (2000) *The Initial Interest Confusion Doctrine and Trademark Infringement on the Internet*, 57 *Wash. & Lee L. Rev.*, strani 1303–1353.
- Repas, M. (2020) *Uvodna pojasnila, novela ZIL-1E* (Ljubljana: Uradni list RS).
- Repas, M., Keresteš, T. (2019) *Kršitev blagovnih znamk na internetu: problemi in dileme pri določitvi mednarodne pristojnosti*, *Podjetje in delo*, 45(5), strani 676–699.
- Smith, G. J. H. (2007) *Internet Law and Regulation* (London: Thomson, Sweet & Maxwell).

- Davis R., St Quintin T., Tritton, G. (2018) Tritton on Intellectual Property in Europe (London: Sweet & Maxwell).
- Zweihorn Z. J. (2006) Searching for Confusion: The Initial Interest Confusion Doctrine and Its Misapplication to Search Engine Sponsored Links, Cornell Law Review, 91(6), strani 1343–1381.

O avtorici

Dr. Martina Repas je redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru; martina.repas@um.si.