

NEPOSREDNA IN POSREDNA ODGOVORNOST UPRAVLJAVCEV SPLETNIH PLATFORM ZARADI KRŠITVE ZNAMKE

MARTINA REPAS

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Maribor, Slovenija
martina.repas@um.si

Prispevek obravnava tri vidike odgovornosti upravljalcev spletnih platform zaradi kršitev znamke: neposredno ali primarno odgovornost na podlagi Direktive 2015/2436, posredno ali subsidiarno odgovornost na podlagi Direktive 2000/31 oziroma danes Uredbe 2022/2065 in sprejem ukrepov za prenehanje nadaljnjih kršitev po Direktivi 2004/48. V ta namen analizira odločbe Sodišča EU, v katerih je bila njihova odgovornost obravnavana, posebej pa izpostavlja neposredno odgovornost in odločitev v zadevi *Louboutin*. V tej odločbi je Sodišče EU v primerjavi s prejšnjimi primeri razširilo neposredno odgovornost upravljalca spletne platforme zaradi kršitve znamke. Avtorica ugotavlja, da ta odločitev vendarle ne pomeni premika k strožji odgovornosti upravljalcev spletnih platform, ampak da so bile značilnosti oziroma posebnosti dejanskega stanja primera (ki so se bistveno razlikovale od prejšnjih primerov) tisti, ki so vodili do vzpostavitve njihove neposredne odgovornosti.

DOI
[https://doi.org/
10.18690/um.pf.5.2024.8](https://doi.org/10.18690/um.pf.5.2024.8)

ISBN
978-961-286-931-1

Ključne besede:
spletna platforma,
kršitev znamke,
neposredna odgovornost,
posredna odgovornost,
komercialno sporočilo,
zadeva *Louboutin*,
hibridna spletna platforma

DOI
[https://doi.org/
10.18690/um.p.f.5.2024.8](https://doi.org/10.18690/um.p.f.5.2024.8)

ISBN
978-961-286-931-1

Keywords:

online platform,
trademark infringement,
primary liability,
secondary liability,
commercial
communication,
Louboutin case,
hybrid online platform

PRIMARY AND SECONDARY LIABILITY OF ONLINE PLATFORM OPERATORS FOR TRADEMARK INFRINGEMENT

MARTINA REPAS

University of Maribor, Faculty of Law, Maribor, Slovenia
martina.repas@um.si

The article deals with three aspects of the liability of online platform operators due to trademark infringements: primary liability based on Directive 2015/2436, secondary liability based on Directive 2000/31 or, today, Regulation 2022/2065, and taking measures to prevent further violations under Directive 2004/48. For this purpose, it analyzes the decisions of the CJEU in which their liability was discussed and, in particular, highlights the primary liability and the decision in the *Louboutin* case. In this decision, the CJEU extended the primary liability of the operator of the online platform for trademark infringement compared to previous cases. The authoress notes, however, that this decision does not mean a move towards stricter liability of online platform operators, but that the characteristics or particularities of the facts of the case (which were significantly different from previous cases) were those that led to the establishment of their primary liability.



1 Uvod

Digitalna tehnologija in digitalno okolje prinašata številne prednosti, tudi v smislu novih načinov oglaševanja in tržnih alternativ. Obenem pa prinašata tudi slabosti, ki se (med drugim) kažejo v večji možnosti kršitev pravic intelektualne lastnine. Na spletu prihaja do številnih nepooblaščenih uporab znakov (besed, logotipov, sloganov in drugih pravno varovanih elementov), ki so varovani z različnimi pravicami intelektualne lastnine, in sicer v spletnih oglasih, sponzoriranih povezavah, ključnih besedah in podobno. Posledično se danes imetniki pravic intelektualne lastnine soočajo z edinstvenimi izzivi v zvezi z varstvom svojih intelektualnih stvaritev na spletnih platformah, ki se nenehno razvijajo.

Namen tega prispevka je osvetliti problematiko kršitev znamk na internetu, s poudarkom na odgovornosti upravljavcev spletnih platform kot posrednikov informacij, ki sami ne ustvarjajo vsebin, jih pa hranijo oziroma posredujejo uporabnikom spleta. Spletne platforme so torej posredniki med ustvarjalci vsebin in prejemniki informacij ter tako zapolnjujejo pomembno vlogo pri razširjanju informacij na spletu.¹ Na spletni platformi lahko prodajalci – tretje osebe tudi prodajajo blago, ki krši znamko. Ko gre za kršitve znamk na internetu, imetniki znamk pogosto ne morejo določiti kršitelja (enak problem se sicer pojavlja tudi v zvezi s kršitvami drugih pravic intelektualne lastnine). Zato se kot očiten potencialni kršitelj pojavi upravljavec spletne platforme, na kateri je nezakonita vsebina objavljena, na primer kršitev avtorskih pravic na YouTube ali prodaja blaga, ki krši znamko, na eBayu, uporaba ključne besede, ki vsebuje registrirano znamko druge osebe, in podobno. Tem primerom je skupno, da upravljavec spletne platforme ni oseba, ki uporablja intelektualne stvaritve drugih, ampak so to tretje osebe (oglaševalci, prodajalci – tretje osebe). Zaradi tega, ker upravljavci spletnih platform prenašajo in shranjujejo informacije, jih tretje osebe povezujejo z informacijami, ki jih procesirajo v korist uporabnikov. Tako se postavlja vprašanje, kdaj je upravljavec platforme odgovoren za kršitev znamke, ki jo stori tretja oseba.² S tem vprašanjem se je Sodišče EU že nekajkrat ukvarjalo, pri čemer je neposredno odgovornost upravljavcev spletnih platform znikalo. Namesto njih so neposredno za kršitev znamke odgovarjali oglaševalci oziroma prodajalci – tretje osebe, torej osebe, ki so

¹ Van Eecke, 2011, stran 1455.

² Schätzle, 2022.

svoje proizvode oziroma storitve oglaševale ali jih prodajale na njihovih spletnih platformah. V novejši zadevi *Louboutin*³ pa je Sodišče EU odločilo, da v posebnih okoliščinah lahko neposredno za kršitev znamke odgovarja tudi upravljavec spletne platforme. Sicer pa je Sodišče EU v teh primerih posebno pozornost namenilo tudi posredni odgovornosti oziroma omejitvi te odgovornosti upravljavcev spletnih platform na podlagi 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 trgu⁴ (Direktiva 2000/31), kot tudi odreditvi ukrepov za preprečitev nadaljnjih kršitev v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine⁵ (Direktiva 2004/48).

Ta članek se predvsem osredotoča na neposredno odgovornost upravljavcev spletnih platform, torej na situacije, ki zajemajo vprašanje, ali upravljavec sam krši znamko tretje osebe, ker se blago, ki je predmet kršitve, prodaja na njegovem spletnem trgu. Poleg te neposredne odgovornosti pa je pri upravljavcih spletnih platform mogoča tudi posredna odgovornost. Ta vrsta odgovornosti pa pomeni morebitno odgovornost ponudnika storitev informacijske družbe (torej tudi upravljavca spletnih platform) za kršitve, ki jih storijo uporabniki njegovih storitev. ⁶ Članek osvetli in analizira tudi posamezne vidike te odgovornosti, ki jo je treba uskladiti z izjemami oziroma omejitvami glede odgovornosti, ki so določene v Direktivi 2000/31 oziroma (danes tudi) v Uredbi (EU) 2022/2065 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 o enotnem trgu digitalnih storitev in spremembi Direktive 2000/31/ES – Akt o digitalnih storitvah⁷ (Uredba 2022/2065), in odreditev sprejema ukrepov, ki prispevajo ne samo k prenehanju kršitev, ampak tudi k preprečevanju nadaljnjih kršitev na podlagi 11. člena Direktive 2004/48.

Za uvodnim poglavjem prispevek najprej v drugem poglavju pojasni razlikovanje med neposredno in posredno odgovornostjo upravljavcev spletnih platform. V tretjem poglavju obravnava kršitev znamke na splošno in v zvezi s tem analizira

³ Združeni zadevi C-148/21 in C-184/21, Christian Louboutin proti Amazon Europe Core Sàrl in drugim, ECLI:EU:C:2022:1016.

⁴ UL L 178, 17. 7. 2000, str. 1–16.

⁵ UL L 157, 30. 4. 2004, str. 45–86.

⁶ Mnenje generalnega pravobranilca Niila Jääskinena (zadeva C-324/09, L'Oréal SA in drugi proti eBay International AG in drugi, ECLI:EU:C:2010:757, točki 54 in 55).

⁷ UL L 277, 27. 10. 2022, str. 1–102.

predpostavke, ki morajo biti za to izpolnjene, s posebnim poudarkom na odločitvah Sodišča EU v zadevah *Google proti Louis Vuitton*,⁸ *L'Oréal proti eBay*,⁹ *Coty Germany*¹⁰ in *Louboutin*. Ker je upravljavec spletnih platform lahko odgovoren tudi na drugih pravnih podlagah, prispevek v četrtem poglavju obravnava posredno odgovornost upravljavcev spletnih platform po Direktivi 2000/31 oziroma Uredbi 2022/2065, v petem poglavju pa se dotakne še možnosti odreditve posebnih ukrepov na strani upravljavcev spletnih platform na temelju Direktive 2004/48. V šestem poglavju se nahajajo strnjene ugotovitve prispevka.

2 Neposredna in posredna odgovornost upravljavcev spletnih platform

Glede odgovornosti upravljavcev spletnih platform je najprej treba razlikovati med neposredno in posredno odgovornostjo zaradi kršitev znamke. Tako je lahko upravljavec spletne platforme odgovoren za lastne kršitve znamke, lahko pa njegova odgovornost sovpada z odgovornostjo prodajalcev na njegovem spletnem trgu v zvezi s kršitvami, za katere so ti (torej prodajalci) odgovorni.¹¹ V takem primeru gre za neposredno odgovornost upravljavcev spletne platforme. Poleg te neposredne odgovornosti pa je pri upravljavcih spletnih platform mogoča tudi posredna odgovornost. Ta vrsta odgovornosti pa pomeni morebitno odgovornost ponudnika storitev informacijske družbe (torej upravljavca spletnih platform) za kršitve, ki jih storijo uporabniki storitve.¹²

Ugotovitev neposredne odgovornosti upravljavcev spletnih platform zaradi kršitve znamke je vsekakor v korist ne samo imetnikov znamk, ampak tudi potrošnikov, saj bi bili s tem upravljavci odgovorni za vsako prodajo imitacij ali nezakonitih proizvodov, ki bi se prodajali na spletnem trgu upravljavca. Potrošniki bi lahko za vsak tak nakup proizvoda zahtevali odškodnino neposredno od upravljavca in ne od osebe, ki je v vlogi dejanskega prodajalca.¹³

⁸ Združene zadeve C-236/08 do 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.

⁹ Zadeva C- 324/09, L'Oréal SA in drugi proti eBay International AG in drugi, ECLI:EU:C:2011:474.

¹⁰ Zadeva C-567/18, Coty Germany GmbH proti Amazon Services Europe Sàrl in drugim, ECLI:EU:C:2020:267.

¹¹ Mnenje generalnega pravobranilca Nilla Jääskinena v zadevi *L'Oréal proti eBay*, ECLI:EU:C:2010:757, točka 54).

¹² Prav tam, točka 55.

¹³ Riefa, 2012, stran 108.

3 Neposredna odgovornost

3.1 Kršitev znamke – splošno

Pravila v zvezi s kršitvijo znamk so v EU predmet harmonizacije. Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami¹⁴ (Direktiva 2015/2436) v 10. členu ureja izključne pravice iz znamke, ki pripadajo njegovemu imetniku. Vsako poseganje v te pravice brez dovoljenja imetnika znamke, razen v okviru izjem, predvidenih v 14. členu, predstavlja kršitev znamke. Po določbi drugega odstavka 10. člena Direktive 2015/2436 ima imetnik znamke pravico, da tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, prepreči, da v gospodarskem prometu v povezavi z blagom ali storitvami uporabljajo znak, ki je enak znamki za enako blago ali storitve, znak, ki je enak ali podoben znamki in se uporablja za enako ali podobno blago ali storitve, če obstaja verjetnost zmede v javnosti, in enak ali podoben znak, ki se uporablja tudi za različno blago ali storitve, če ima znamka ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila razlikovalni značaj ali ugled znamke ali mu škodovala. Čeprav se zdi ta določba na prvi pogled jasna in neproblematična, sta njeni uporaba in razlaga vendarle kompleksni iz naslednjih razlogov. Prvič, zaradi razlikovanja med dvema vrstama znamk: znamke ugleda in »klasične znamke«, ki ugleda nima, drugič zaradi samega kršitvenega ravnanja, tretjič pa zaradi dodatnih pogojev za kršitev znamke, ki jih je v praksi postavilo Sodišče EU.

V zvezi s kršitvijo znamk je treba v prvi vrsti razlikovati med dvema vrstama znamk, to sta znamka ugleda in »klasična znamka«, ki nima ugleda. Pogoji za kršitev teh vrst znamk se razlikujejo, so pa nekateri skupni obema. Pogoji za kršitev znamke, ki izrecno izhajajo iz določbe 10. člena Direktive 2015/2436 in so skupni obema kategorijama znamk, so naslednji. Prvi je uporaba znaka, ki je enak ali podoben zaščiteni znamki. Enakost znakov je treba razlagati kot popolno ujemanje v vseh elementih (razen nepomembnih vidikov, ki jih povprečni potrošnik ne opazi),¹⁵ medtem ko se podobnost presoja na podlagi vizualnih, slušnih in konceptualnih elementov.¹⁶ Drugi je uporaba znaka v gospodarskem prometu. Pojem

¹⁴ UL L 336, 23. 12. 2015, str. 1–26.

¹⁵ Zadeva C-291/00, LTJ Diffusion SA proti Sadas Vertbaudet SA, ECLI:EU:C:2003:169.

¹⁶ Več o tem glej pri Bently in drugi, stran 1032 in nad., Tritton in drugi, 2018, stran 369 in nad.

gospodarskega prometa je Sodišče EU opredelilo v zadevi *Arsenal*¹⁷ in sicer kot uporabo znaka v gospodarski dejavnosti z namenom pridobivanja ekonomskih koristi in ne v zasebne namene.¹⁸ Tretji pogoj, ki je skupen obema kategorijama znamk, pa je uporaba znaka v povezavi z blagom ali storitvijo. Tako na primer uporaba znaka na izvesku trgovine ne pomeni uporabe v povezavi z blagom ali storitvijo. Izjemo od tega pogoja predstavlja 11. člen Direktive 2015/2436 glede pripravljanih dejanj v zvezi z uporabo embalaže ali drugih sredstev. V skladu s to določbo lahko imetnik znamke prepove namestitve znaka, ki je enak ali podoben znamki, na embalaži, nalepkah ali drugih sredstvih, ter ponujanje ali dajanje na trg ali skladiščenje ali uvoz in izvoz takih materialov, če obstaja nevarnost, da bi se ti uporabili za blago ali storitve in bi njihova uporaba kršila znamko.¹⁹

Pri kršitvi klasične znamke je treba nadalje razlikovati med dvema situacijama. Pri prvi domnevni kršitelj uporablja enak znak za enako blago ali storitve (t. i. pravilo dvojne identičnosti), pri drugi pa gre za uporabo enakega ali podobnega znaka za enako ali podobno blago ali storitve (t. i. pravilo podobnosti). Pravilo podobnosti dodatno zahteva, da zaradi podobnosti med znakoma in blagom oziroma storitvami obstaja verjetnost zmede v javnosti. Ta pogoj je povezan z bistveno funkcijo znamke, s katero se zagotavlja izvor blaga oziroma storitev. Določba točke a) drugega odstavka 10. člena pri uporabi pravila dvojne identičnosti takega dodatnega pogoja ne postavlja. Vendarle je Sodišče EU v praksi postavilo ta dodatni pogoj, pri čemer uporaba enakega znaka za enako blago ali storitve nujno ne rabi privedi do vpliva na bistveno funkcijo znamke, ampak na katerokoli drugo funkcijo (oglaševalsko, kakovostno ali investicijsko²⁰). Vsebina teh dodatnih funkcij znamk ni povsem jasna, odločitev Sodišča EU pa je v literaturi predmet kritik. Za kršitev znamke ugleda se poseg v bistveno ali druge funkcije znamke ne zahteva. V te namene gre za kršitev znamke ugleda, če tretji brez upravičenega razloga uporabi enak ali podoben znak za enako, podobno ali različno blago oziroma storitve in če s tem izkorišča ali škodi ugledu ali razlikovalnemu značaju znamke.

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

¹⁸ Razmejitev med gospodarsko in zasebno uporabo je težavna predvsem pri manjših prodajah, na primer preko spletnih tržnic (eBay). V takih primerih se upoštevajo obseg, pogostost in druge značilnosti prodaje. Glej zadevo *L'Oréal proti eBay*, točka 55, in *SkrzydŁo-Tefelska/Žuk v Hasselblatt*, 2018, strani 337–338.

¹⁹ Več glej pri Repas v Repas, 2023, strani 313–314, in Repas, 2020, strani 49–50.

²⁰ Več o teh funkcijah glej pri Bently in drugi, 2018, stran 1122 in nad., ter Burrell in Handler v Aplin, 2020, stran 436.

Tretji odstavek 10. člena Direktive 2015/2436 primeroma našteva posamezna kršitvena ravnanja, kot so: opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom; ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene ali opravljanje storitev pod takim znakom; uvoz ali izvoz blaga pod takim znakom; uporaba znaka kot trgovskega imena ali imena podjetja ali kot dela trgovskega imena ali imena podjetja; uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju; uporaba znaka v primerjalnem oglaševanju na način, ki nasprotuje Direktivi 2006/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju.²¹ Iz te določbe izhaja neizčrpen seznam kršitev znamke, pri čemer vsi kršitveni primeri zahtevajo aktivno ravnanje uporabnika, na primer opremljanje blaga z znakom, ki je enak ali podoben zaščiteni znamki, dajanje na trg, skladiščenje v te namene ipd. Taka zahteva po aktivnem ravnanju na prvi pogled izključuje odgovornost upravljavcev spletnih platform.

Čeprav se ta prispevek osredotoča na odločitev Sodišča EU v zadevi *Louboutin*, je Sodišče EU o neposredni odgovornosti upravljavcev spletnih platform zaradi kršitve znamke odločalo že prej. V tem poglavju najprej analiziramo prakso Sodišča EU v zadevah *Google proti Louis Vuitton*, *L'Oréal proti eBay* in *Coty Germany*.

3.2 Google proti Louis Vuitton

Prvi primer, ki se nanaša na odgovornost upravljavcev digitalnih platform glede kršitve znamke, je *Google proti Louis Vuitton*. V tej zadevi je oglaševalec pri družbi Google, ki nudi storitve referenciranja, imenovano AdWords in omogoča prikaz sponzoriranih povezav, ki vodi do strani oglaševalca, proti plačilu zakupil ključno besedo Vuitton, ki je registrirana znamka Louisa Vuittona, znanega prodajalca torbic. Google je to ključno besedo potrdil in shranil. Ko je uporabnik v Google vtípal besedo Vuitton, se je pojavila sponzorirana povezava, ki je vodila do spletne strani oglaševalca, na kateri je ta v prodajo ponujal ponarejene izdelke imetnika znamke Louis Vuitton. Ta je zaradi kršitve znamke tožil družbo Google.

Vprašanje je bilo, ali je je družba Google, torej upravljavec spletne platforme, odgovorna za kršitev znamke. V danem primeru se je Sodišče EU predvsem ukvarjalo z vprašanjem, ali je Google uporabil znamko v gospodarskem prometu, ki

²¹ ULL 376, 27. 12. 2006, str. 21–27. Podrobneje o posameznih kršitvenih ravnanjih glej Bentley in drugi, 2018, stran 1109 in nad.

je eden od pogojev, ki mora biti izpolnjen za kršitve znamke. Kot je bilo navedeno že zgoraj, je pojem uporabe v gospodarskem prometu Sodišče EU razložilo že v zadevi *Arsenal*, in sicer kot uporabo znaka, ki se odvija v okviru gospodarske dejavnosti, ki je namenjena pridobivanju koristi, ne pa v zasebni sferi. V danem primeru je za oglaševalca nedvomno veljalo, da uporablja znak v gospodarskem prometu. Ni pa Sodišče EU prišlo do enakega zaključka glede upravljavca spletne platforme. Družba Google sicer opravlja poslovno dejavnost z namenom pridobivanja gospodarske koristi, kadar za svoje stranke shranjuje znake, enake znamkam, kot ključne besede in organizira prikazovanje oglasov ob njihovi uporabi.²² Nesporno torej je, da družba Google deluje v poslovnem prometu, vendarle pa po mnenju Sodišča EU, znakov ne uporablja v smislu 10. člena Direktive 2015/2436.²³

Sodišče EU je v tem primeru izpostavilo poseben element v besedni zvezi »uporaba v gospodarskem prometu«. Izpostavilo namreč je, da uporaba znaka s strani tretje osebe v smislu (danes) 10. člena Direktive 2015/2436 pomeni vsaj, da ta znak uporabi v okviru svojega komercialnega sporočila. Ta zadeva je prva, v kateri je Sodišče EU uporabo v gospodarskem prometu razlagalo na ta način,²⁴ se pravi kot dodatno zahtevo znotraj tega pogoja, po kateri se za kršitev znamke zahteva tudi, da jo oseba uporablja v okviru svojega komercialnega sporočila. Pojem komercialnega sporočila opredeljuje Direktiva 2000/31 v točki f) 2. člena kot vsako obliko sporočila, namenjeno neposredni ali posredni promociji blaga ali storitev ali podobe podjetja, ki opravlja dejavnost. Komercialno sporočilo je tako namenjeno tretjim osebam, da se seznanijo z dejavnostjo družbe ali da so nanjo opozorjeni. Kot tako ima zunanjo nalogo in se razume v razmerju med družbo, ki znak uporablja, in tretjimi osebami.²⁵ Tega pogoja Sodišče EU v tej zadevi ni podrobneje opredelilo, je pa, vključno v zadevah *L'Oréal proti eBay* in *Coty Germany*, navedlo primere uporabe znakov, ki ne sodijo v okvir lastnega komercialnega sporočanja.

²² Zadeva *Google proti Louis Vuitton*, točka 53.

²³ Prav tam, točka 55.

²⁴ O tem glej tudi Burrell, in Handler v Aplin, 2020, stran 436 in tam navedena literatura.

²⁵ Glej mnenje generalnega pravobranilca Macieja Szpunarja v zadevi *Louboutin*, ECLI:EU:C:2022:422, točki 55 in 56.

V zadevi *Google proti Louis Vuitton* je Sodišče EU glede neposredne odgovornosti upravljavca spletne platforme zaradi kršitve znamke zaključilo, da družba Google kot ponudnik storitev referenciranja omogoča svojim strankam, da znake uporabljajo, pri čemer pa teh znakov sama ne uporablja.²⁶ Posledično torej zgolj zagotavlja tehnične pogoje za uporabo znakov tretjim osebam.²⁷ Na to ugotovitev ni vplivalo dejstvo, da družba Google storitev referenciranja opravlja odplačno.²⁸ V danem primeru tako družba Google kot ponudnik storitev referenciranja ni neposredno odgovarjala za kršitev znamke, ker znamke dejansko ni uporabljala. Pogoj glede uporabe znaka v lastnem komercialnem sporočilu je torej v tej zadevi bil tisti, ki je vodil do izključitve obstoja uporabe na strani spletnega upravljavca. Ponudnik storitve referenciranja torej ne uporablja znaka v svojem komercialnem sporočilu, kadar ustvarja zgolj tehnične pogoje, ki drugim osebam omogočajo uporabo znaka, ki je enak znamki.

Omeniti je treba, da je bil v dani zadevi generalni pravobranilec drugačnega mnenja, kar zadeva vprašanje uporabe znamke Luis Vuitton. Razlikoval je med dvema vrstama ključnih besed, ki jih uporablja družba Google. Prva je, ko dovoli oglaševalcem nakup ključnih besed, in druga, ko prikazuje oglase, osnovane na podlagi teh ključnih besed. Menil je, da obe vrsti uporabe pomenita uporabo v gospodarskem prometu, ker sta obe storitvi ciljani in dobičkonosni. Glede prve je ugotovil, da ne predstavlja kršitve znamke, ker uporaba ni v povezavi z blagom ali storitvami (gre le za ponujanje ključnih besed). Pri drugi uporabi pa prikazovanje oglasov ne vpliva na funkcije znamke. Do zaključka, da družba Google neposredno ne krši znamke, je torej prišel tudi generalni pravobranilec, vendar ne iz razloga, ker družba Google ne bi uporabljala znamke, ampak zaradi neizpolnitve drugih pogojev, ki se za kršitev znamke prav tako zahtevajo.

Ob tem naj izpostavimo odločitev sodišča ZDA v podobnem primeru. V zadevi *Rescuecom Corp v. Google, Inc.*,²⁹ je sodišče odločilo, da je družba Google uporabila znamko Rescuecom v gospodarskem prometu preko ključnih besed, in sicer s prodajo

²⁶ Zadeva *Google proti Louis Vuitton*, točka 56.

²⁷ Podobno je glede ponudnika storitve polnjenja pločevink, ki po naročilu in navodilih tretje osebe le polni pločevinke, opremljene z znaki, ki so enaki registriranim znamkam drugega. Tudi taka oseba izvaja le tehnični del postopka proizvodnje končnega proizvoda, ne da bi imela interes za zunanjo predstavitev proizvoda (zadeva C-119/10, *Frisdranken Industrie Winters BV proti Red Bull GmbH*, ECLI:EU:C:2011:837, točka 30).

²⁸ Zadeva *Google proti Louis Vuitton*, točka 57.

²⁹ Primer 562 F.3d 123, 2d Cir. 2009.

svojih oglaševalskih storitev. Sodišče EU, kot je bilo izpostavljeno, pa je v zadevi *Google proti Louis Vuitton* uvedlo nov pogoj, ki zahteva uporabo znaka (znamke) v lastnem komercialnem sporočanju.

3.3 L'Oréal proti eBay

V zadevi *L'Oréal proti eBay* se je prav tako postavilo vprašanje glede neposredne odgovornosti za kršitev znamke, tokrat s strani upravljavca spletne platforme eBay.

Družba L'Oréal izdeluje in trži parfume, kozmetične izdelke in izdelke za nego las. Je imetnica številnih nacionalnih znamk in znamk EU. Družba eBay pa upravlja spletni trg, na katerem so prikazani oglasi za izdelke, ki jih prodajajo prodajalci – tretje osebe. Družba L'Oréal je ugotovila, da se na zadevnem spletnem trgu kršijo njene znamke in vložila tožbo zoper družbo eBay, saj naj bi bila ta odgovorna za uporabo njenih znamk, ker jih je prikazovala na svojem spletnem mestu in ker so bile na spletnih mestih upravljavcev iskalnikov sponzorirane povezave prikazane ob uporabi ključnih besed, ki so bile enaki njenim znamkam. V danem primeru ni bilo sporno, da je družba eBay v okviru storitev referenciranja, ki jih opravlja družba Google, izbrala ključne besede, ki so bile enake znamkam družbe L'Oréal. Promocijska povezava je vsebovala oglasno sporočilo o tem, da je izdelke, zaščitene z znamkami družbe L'Oréal, mogoče kupiti prek njenega spletnega mesta.

V danem primeru so se med drugim postavila naslednja vprašanja. Ali prikaz znaka v sponzorirani povezavi do spletnega mesta upravljavca spletnega trga pomeni uporabo znamke? Ali upravljavec spletnega trga uporablja znak za blago, ki krši znamko, če klik na sponzorirano povezavo vodi neposredno do oglasov ali ponudb blaga, ki je enako tistemu, za katero je znamka registrirana, znak pa so na spletnem mestu objavile druge stranke? Ali je temu drugače, če uporaba, ki ji nasprotuje imetnik znamke, obsega prikazovanje znaka na samem spletnem mestu upravljavca spletnega trga in ne v sponzorirani povezavi?

V danem primeru ni bilo sporno, da je upravljavec spletnega mesta tudi oglaševalec, saj je družba eBay zagotavljala izpis povezav in sporočil, ki so pomenila tudi oglaševanje spletnega mesta kot takega.³⁰ Glede oglaševanja po spletu ob uporabi

³⁰ Zadeva *L'Oréal proti eBay*, točka 85.

ključnih besed, enakih znamkam tretje osebe, je Sodišče EU že odločilo, da je ključna beseda sredstvo, ki ga oglaševalec uporabi za objavo svojega oglasa, in je uporabljena v gospodarskem prometu.³¹ Ker je bil eBay oglaševalec, ki je zakupil ključne besede, enake znamkam družbe L'Oréal, je te znamke tudi uporabljal. Vendarle sama uporaba znamke tretje osebe za kršitev znamke ne zadošča, ker je treba oceniti tudi druge pogoje, kot sta uporaba znaka v povezavi z blagom ali storitvami, za katere je znamka registrirana, in oglasi morajo škodovati ali pa lahko škodujejo eni od funkcij znamke. V danem primeru je mogoče ugotoviti, da se ključne besede, ki jih je družba eBay uporabila za promocijo svoje storitve zagotavljanja spletnega trga za prodajalce in kupce izdelkov, niso uporabljale niti za enako niti za podobno blago ali storitve, za katere so bile znamke družbe L'Oreal registrirane, kot je ugotovilo tudi Sodišče EU.³² Ker je družba eBay ključne besede (znamke družbe L'Oreal) uporabila za promocijo ponudb za prodajo izdelkov svojih strank (prodajalcev), se tako postavlja vprašanje, ali je mogoče pri oceni pogoja enakosti oziroma podobnosti blaga ali storitev upoštevati tisto blago, ki so ga na spletnem mestu družbe eBay, prodajali prodajalci – tretje osebe. To pa je bilo tudi blago, za katero so bile registrirane znamke družbe L'Oréal. Sodišče EU je v zvezi s tem navedlo, da kadar ponudnik storitve spletnega trženja uporabi znak za promocijo blaga, ki ga prek te storitve trži njegova stranka (prodajalec – tretja oseba), gre za relevantno uporabo v smislu kršitve znamke, če je uporaba taka, da se ustvari povezava med znakom in storitvijo.³³ V danem primeru naj bi taka povezava obstajala, ker so oglasi družbe eBay ustvarjali očitno povezavo med izdelki, zaščitenimi z znamko in navedenimi v teh oglasih, ter možnostjo njihovega nakupa prek spletnega mesta eBay.³⁴ V danem primeru se je pogoj uporabe znaka, ki je enak registrirani znamki, razširil na dejanske prodajalce blaga, ki so uporabljali storitve družbe eBay (torej njegovo spletno tržnico). Razlog je bil v tem, da so oglasi družbe eBay ustvarjali očitno povezavo med blagom, ki je bilo zaščiten z znamko družbe L'Oréal in omenjeno v oglasih, ter možnostjo nakupa blaga prek spletne tržnice eBay.

Za obstoj kršitve znamke se v skladu s prakso Sodišča EU dodatno zahteva še vpliv na funkcije znamk, zlasti na bistveno funkcijo, ki je v zagotavljanju izvora blaga. Tak vpliv na funkcije znamke je podan, če oglaševanje razumno obveščnemu in

³¹ Prav tam, točka 87.

³² Prav tam, točka 89.

³³ Prav tam, točka 92.

³⁴ Prav tam, točka 93.

razumno pozornemu uporabniku interneta ne omogoča ali le omejeno omogoča, da se seznanj s tem, ali izdelki iz oglasa izvirajo od imetnika znamke ali podjetja, ki je z njim gospodarsko povezano, ali nasprotno od tretje osebe.³⁵ Tako morata biti iz oglasa upravljavca spletnega trga razvidna identiteta tega upravljavca spletnega trga in dejstvo, da se izdelki, ki so zaščiteni z znamko in so predmet oglasa, tržijo prek spletnega trga upravljavca tega trga.³⁶ Sodišče EU je pri presoji vpliva na funkcije znamke uporabilo standard povprečnega potrošnika, ki se v pravi EU razume kot normalno obveščena, razumno pozorna in preudarna oseba.

Iz tega sledi, da sme imetnik znamke upravljavcu spletnega trga prepovedati, da ob uporabi ključne besede oglašuje izdelke, ki so zaščiteni z znamko in se prodajajo na tem trgu, če to oglaševanje običajno obveščnemu in razumno pozornemu uporabniku ne omogoča ali pa mu zgolj omejeno omogoča, da se seznanj s tem, ali navedeni izdelki izvirajo od imetnika znamke ali tretje osebe. Učinek te odločitve torej je, da morajo osebe (v danem primeru tudi upravljavci spletnih platform) pri uporabi ključnih besed, ki so enake registriranim znamkam, zagotoviti, da oglasno sporočilo jasno sporoča, da blaga, ki se prodaja na spletni tržnici, ne prodaja imetnik znamke, ampak prodajalec – tretja oseba.

Drugače je, kadar se znaki na spletnem mestu upravljavca uporabljajo (prikazujejo) in upravljavec strankam zgolj dovoli to uporabo. V taki situaciji upravljavca ni mogoče šteti za kršitelja znamke, saj le-ta znamke ne uporablja. Neposredna odgovornost za kršitev znamke v takem primeru torej ni podana, ni pa nujno izključena njegova posredna odgovornost kot odgovornost posrednih ponudnikov storitev v elektronskem poslovanju na podlagi Direktive 2000/31, kar je pojasnjeno v četrtem poglavju tega prispevka.

3.4 Coty Germany

Tretji primer, ki ga je v zvezi z neposredno odgovornostjo upravljavcev spletnih platform zaradi kršitve znamke treba omeniti, je *Coty Germany*. Upravljavec spletne platforme lahko namreč za prodajalce – tretje osebe pogosto skladišči in odpremlja blago, ki ga ti prodajajo na njegovem spletnem mestu. V zvezi s tem se postavlja

³⁵ Prav tam, točka 94.

³⁶ Prav tam, točka 96.

vprašanje, ali to njihovo ravnanje pomeni kršitev znamke v primeru, ko se na spletnem mestu upravljalca pojavi blago prodajalca – tretje osebe, ki krši znamko.

Družba Coty Germany ima licenco za proizvode, ki se tržijo pod znamko EU Davidoff. Družba Amazon pa upravlja spletno mesto in prodajalcem – tretjim osebam omogoča, da na njem objavljajo ponudbe za svoje proizvode. Pogodbe o prodaji proizvodov sklenejo prodajalci – tretji osebe in kupci. Prodajalci – tretje osebe lahko sodelujejo tudi v sistemu odpremlja Amazon, kar pomeni, da proizvode skladišči družba Amazon. Testni kupec družbe Coty je prek spletnega mesta amazon.de naročil stekleničko parfuma Davidoff Hot Water EdT 60 ml, ki jo je ponujala v prodajo prodajalka – tretja oseba, odpremila pa ga je družba Amazon. Družba Coty je pozvala družbo Amazon, da izroči vse proizvode, ki so označeni s to znamko, ki jih ima za račun te prodajalke. Menila je, da pravice iz znamke na teh proizvodih niso bile izčrpane,³⁷ in je pred nemškimi sodiščem vložila tožbo zoper družbo Amazon.

Kar zadeva samo uporabo znakov, enakih registrirani znamki, je Sodišče EU odločilo, da družba Amazon neposredno ne odgovarja za kršitev znamke, saj teh znakov ni uporabljala v okviru lastnega komercialnega sporočanja, za razliko od njenih strank (prodajalcev – tretjih oseb). Kar zadeva skladiščenje blaga za svoje stranke, pa je treba opozoriti na Uredbo 2017/1001 in Direktivo 2015/2436, ki med dejanji kršitve znamke navajata tudi ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene.³⁸ Ali se skladiščenje v zgoraj opisanem primeru lahko obravnava kot uporaba znamke in ali se lahko obravnava kot »skladiščenje« teh proizvodov z namenom njihovega ponujanja ali dajanja na trg v smislu določb Uredbe 2017/1001 in Direktive 2015/2436? Pojem »uporaba« Uredba 2017/1001 in Direktiva 2015/2436 ne opredeljujeta. Je pa ta pojem pojasnilo Sodišče EU v zadevah *Daimler*³⁹ in *Mitsubishi*,⁴⁰ kjer je navedlo, da je uporaba po svojem običajnem pomenu aktivno ravnanje in neposredno ali posredno nadzorovanje dejanja, ki

³⁷ V skladu z doktrino o izčrpanju pravic intelektualne lastnine so te pravice izčrpane, ko imetnik znamke ali oseba, ki ima njegovo soglasje, blago, ki je označeno z znamko, da prvič na trg Enotnega gospodarskega prostora (EGS). V takem primeru ne more več vplivati na prodajo takega blaga v EGS. Več o tem glej Repas v Repas, 2023, stran 83 in nad.

³⁸ Glej točko b) tretjega odstavka 9. člena Uredbe 2017/1001 in točka b) 3. odstavka 10. člena Direktive 2015/2436.

³⁹ Zadeva C-179/15, Daimler AG proti Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft., ECLI:EU:C:2016:134, točki 39 in 40.

⁴⁰ Zadeva C-129/17, Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd in Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV proti Duma Forklifts NV in G.S. International BVBA, ECLI:EU:C:2018:594, točka 38.

pomeni uporabo. Iz tega izhaja, da lahko torej zgolj oseba, ki nadzira ravnanje (uporabo znamke), to uporabo tudi ustavi oziroma z njo preneha. Iz tega izhaja, da nemogoča obveznost ne zavezuje.⁴¹ Ravnanja, ki so navedena v tretjem odstavku 9. člena Uredbe 2017/1001, so vsa izključna aktivna ravnanja tretje osebe. Posledično lahko samo tista tretja oseba, ki neposredno ali posredno nadzira dejanje uporabe, dejansko ustavi to uporabo in upošteva prepoved uporabe znamke.⁴²

Poleg tega je treba upoštevati še, da se določba točke b) tretjega odstavka 9. člena Uredbe 2017/1001 nanaša specifično na ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg, njegovo skladiščenje »v te namenek«. To pomeni, da bi tudi oseba, ki blago skladišči, morala poskušati doseči cilj, tj. ponujanje blaga ali njegovo dajanje na trg. V nasprotnem primeru ni mogoče reči, da je dejanje storila oseba, ki blago skladišči, niti se znak ni uporabljal v okviru njenega lastnega komercialnega sporočanja.⁴³ Družba Amazon torej v danem primeru ni uporabljala znakov v okviru lastnega komercialnega sporočanja, zaradi česar ni mogla biti podana njena neposredna odgovornost zaradi kršitve znamke.

3.5 Louboutin

3.5.1 Uvodno

Iz odločb Sodišča EU v zadevah *Google proti Louis Vuitton*, *L'Oréal proti eBay* in *Coty Germany* izhaja zadržanost Sodišča EU glede odgovornosti upravljavcev za kršitve znamk v primerih, ko na njihovih spletnih platformah blago in storitve ponujajo tretje osebe. V teh primerih je Sodišče EU praviloma ugotovilo, da upravljavci spletnih platform niso uporabljali znaka v okviru svojega komercialnega sporočanja. V zadevi *Louboutin* pa je možno zaslediti drugačen pristop, po katerem lahko upravljavec spletne platforme teoretično neposredno odgovarja zaradi kršitve znamke. Pri tem se postavlja vprašanje, ali je Sodišče EU v obravnavani zadevi spremenilo svojo preteklo prakso ali pa so bile dejanske okoliščine primere v zadevi *Louboutin* take, da so terjale drugačen pristop oziroma drugačno odločitev. V tej zadevi je namreč Sodišče EU odločilo, da je družba Amazon kot upravljavec spletne platforme teoretično lahko odgovorna za kršitev znamke tretje osebe v okoliščinah,

⁴¹ Glej Kur in Senftleben, 2017, stran 691.

⁴² Zadeva *Coty Germany*, točki 37 in 38.

⁴³ Prav tam, točki 44 in 45.

kjer se v mislih dobro obveščene in razumno pozornega potrošnika ustvari vez med znakom, ki krši znamko, in storitvami, ki jih ponuja družba Amazon in s katerimi pospešuje to prodajo. Družba Amazon torej nujno ne odgovarja zgolj posredno z odstranitvijo zadevnih oglasov, ampak je lahko tudi sama neposredno odgovorna za kršitev znamke.

3.5.2 Dejansko stanje

Louboutin je imetnik pozicijske znamke EU, in sicer rdeče barve na podplatu čevlja. Pozicijske znamke so ena od sodobnih (netradicionalnih) vrst znamk, ki varujejo način, kako je znak pritrjen na blago oziroma kje na blagu se pojavi. V primeru pozicijske znamke Louboutin je zaščiten zgolj rdeča barva na podplatu čevlja in ne morda na drugih delih čevlja. V danem primeru je Louboutin vložil tožbo zoper družbo Amazon zaradi kršitve njegove pozicijske znamke, ker so se na spletnem mestu družbe Amazon pojavili oglasi za čevlje z rdečim podplatom. Pri tem je treba posebej izpostaviti, da je družba Amazon na svojem spletnem mestu ponujala blago v prodajo posredno, torej preko prodajalcev – tretjih oseb, in neposredno (sama), pri čemer je blago tretjih oseb tudi skladiščila in jih odposlala kupcem iz svojih lastnih skladišč ter obenem urejala reklamacije v zvezi z blagom. Oglasi so se na njenem spletnem mestu združevali za isto kategorijo proizvodov, torej tako njeni lastni oglasi kot oglasi prodajalcev – tretjih oseb.

3.5.3 Razlike z ostalimi primeri

Pomembna razlika med zadevo *Louboutin* in ostalimi zadevami, kot so *Google proti Louis Vuitton*, *L'Oréal proti eBay* in *Coty Germany*, je bila v načinu delovanja spletnih prodajnih mest družbe Amazon. Prvič, v zadevi *Louboutin* je družba Amazon upravljala s hibridno platformo, na kateri so torej proizvode ponujali tako prodajalci – tretje osebe kot tudi družba Amazon sama. Posledično je torej družba Amazon bila hkrati distributer in upravljavec spletnega trga. Drugič, družba Amazon je svoje ponudbe predstavljala enotno s prikazom svojih oglasov z oglasi prodajalcev – tretjih oseb. Kot je bilo že navedeno, so bili njeni oglasi za isto kategorijo proizvodov združeni z oglasi drugih prodajalcev – tretjih oseb, ki so bili dejavni na tej spletni tržnici. Tretjič, logo družbe Amazon kot priznanega prodajalca se je pojavil na spletni tržnici in v samih oglasih. In četrtič, družba Amazon je za prodajalce tretje osebe opravljajo dodatne storitve, kot so skladiščenje in pošiljanje blaga, urejanje

vračil blaga in podobno. V teh značilnostih se je način delovanja Amazon razlikoval od delovanja drugih družb (na primer družbe eBay), ki zgolj upravljajo spletni trg in tako objavljajo le oglase prodajalcev – tretjih oseb, ne da bi same opravljale kakršnokoli dejavnost prodaje proizvodov. Te značilnosti pa so bile tiste, ki so pomembno vplivale na odločitev Sodišča EU v zadevi *Louboutin*.

3.5.4 Odločitev Sodišča EU in analiza

Tudi v zadevi *Louboutin* je Sodišče EU opozorilo na pojem uporabe kot aktivnega ravnanja in neposrednega ali posrednega nadzora dejanja, ki pomeni uporabo.⁴⁴ Ponovno je izpostavilo, da mora kršitelj uporabljati znak v okviru lastnega komercialnega sporočila.⁴⁵

Vprašanje pa je, ali lahko hibridna platforma, skupaj z enotnim načinom predstavitve prodajnih ponudb, hkratno prikazovanje oglasov, uporaba logotipa in ponujanje dodatnih storitev za prodajalce – tretje osebe vplivajo na uporabo znaka v komercialnem sporočanju upravljavca spletne platforme. Sodišče EU je v zvezi s tem navedlo, da je treba komercialno sporočanje razumeti kot sporočanje, ki je namenjeno tretjim osebam, kar predpostavlja, da je znak s stališča tretjih oseb sestavni del sporočanja in kot tak spada v dejavnost tega podjetja.⁴⁶ Ali je v danem primeru mogoče oglas, ki uporablja znak, enak znamki druge osebe, šteti za sestavni del komercialnega sporočanja upravljavca spletnega mesta, je odvisno od tega, ali se lahko s takim oglasom vzpostavi povezava med storitvami upravljavca in znakom. Sodišče EU je v zvezi s tem izpostavilo pomen testa običajno obveščene in razumno pozornega uporabnika. Znak bi se tako uporabljal v okviru lastnega komercialnega sporočila, če bi običajno obveščen in razumno pozoren uporabnik mislil, da proizvod, za katerega se uporablja znak, upravljavec trži v svojem imenu in za svoj račun.⁴⁷

Za celovito presojo tega vprašanja sta pomembna dva dejavnika: (i) način oziroma metoda predstavitve oglasov in (ii) narava in obseg storitev, ki jih zagotavlja upravljavec.⁴⁸ Kar zadeva prvo, je pomembno, kako upravljavec spletno platformo

⁴⁴ Zadeva *Louboutin*, točka 28.

⁴⁵ Prav tam, točka 29.

⁴⁶ Prav tam, točka 39.

⁴⁷ Prav tam, točka 48.

⁴⁸ Prav tam, točka 49.

uporablja za predstavitev oglasov. Način te predstavitve oglasov se presoja z vidika povprečnega potrošnika oziroma upornika interneta. Če tak uporabnik težko razlikuje med ponudbami upravljavca spletne platforme in ponudbami tretjih oseb prodajalcev prav tako na tej platformi, potem je mogoče govoriti tudi o neposredni odgovornosti za kršitev znamke pri upravljavcu spletne platforme. V takem primeru lahko namreč povprečni internetni uporabnik meni, da so ponudbe prodajalcev – tretjih oseb pravzaprav ponudbe upravljavca spletne platforme. Oteženemu razlikovanju med ponudbami enih in drugih lahko botrujeta hkratno prikazovanje oglasov upravljavca in prodajalcev – tretjih oseb in uporaba navedb, kot so najbolj iskano, najbolj prodajano in podobno za ponudbe upravljavca in prodajalce tretjih oseb brez razlikovanja na izvor.⁴⁹ Poleg načina predstavitve pa lahko na zaznavanje povprečnega potrošnika pomembno vpliva tudi dejavnik narave in obsega storitev, ki jih upravljavec spletne platforme zagotavlja prodajalcem – tretjim osebam, ki na njegovi spletni strani ponujajo proizvode. Gre za storitve, kot so skladiščenje takih proizvodov, pošiljanje in urejanje vračil proizvodov in podobno. Tudi opravljanje tovrstnih storitev lahko povprečnemu uporabniku (potrošniku) daje vtis, da upravljavec proizvode trži v svojem imenu in za svoj račun. To pa ustvarja povezavo med temi storitvami in znaki na proizvodih, v zvezi s katerimi se storitve opravljajo, in oglasi prodajalcev – tretjih oseb.

Odločba Sodišča EU v zadevi *Louboutin* temelji na dobro poznanih načelih iz prejšnjih odločb, kot so *Louis Vuitton proti Google*, *L'Oréal proti eBay* in *Coty Germany*, vendarle pa pripisuje upravljavcem spletnih platform širšo odgovornost, po kateri lahko ti v posebnih okoliščinah neposredno odgovarjajo za kršitve znamke zaradi ravnanja prodajalcev – tretjih oseb. Ali to kaže na trend po strožji odgovornosti upravljavcev spletnih platform? Po našem mnenju sicer odločitev v zadevi *Louboutin* ne predstavlja trenda širše oziroma strožje odgovornosti upravljavcev spletnih platform, ampak zaradi posebnih okoliščin dejanskega stanja, ki kažejo na zaznavanje povprečnega uporabnika interneta in ki se razlikujejo od dejanskega stanja v prejšnjih zadevah, vodi do drugačnega zaključka. Poglavitni razlog za drugačno odločitev je v tej zadevi »uporaba znamke«, in sicer na podlagi dejanskih okoliščin primera. Ta odločitev vsekakor sili upravljavce spletnih platform v razmislek in prilagoditev metod predstavitve oglasov prodajalcev – tretjih oseb na njihovih spletnih platformah, vprašati se bodo morali tudi, kako njihovo spletno

⁴⁹ Prav tam, točki 51 in 52.

platformo dojema povprečni uporabnik interneta. Seveda je v presoji nacionalnega sodišča, da dokončno odloči o tem, ali je družba Amazon neposredno odgovorna zaradi kršitve znamke v danem primeru, vendarle pa je Sodišče EU podalo pomembne smernice glede tovrstne odgovornosti upravljavcev spletnih platform. Imetniki znamk lahko tako uspešno ukrepajo ne le proti oglaševalcem in prodajalcem – tretjim osebam na spletnih platformah, ampak tudi proti upravljavcem spletnih platform, ki pomagajo pri prodaji proizvodov, ki kršijo pravice intelektualne lastnine.

Ta odločba je zagotovo pomembna za vse spletne platforme, ki delujejo na enakih principih kot v dejanskem stanju primera, in je koristna za imetnike znamk, ki se soočajo z vse večjim številom ponaredkov, ki se v veliki meri ponujajo ravno na prodajnih spletnih platformah. Običajno o taki kršitvi upravljavec spletne platforme obvesti prodajalca – tretjo osebo ali izbríše ponudbo, ki krši znamko. Vendarle pa odločitev v zadevi *Louboutin* v posebnih okoliščinah nalaga odgovornost za kršitev znamke tudi samemu upravljavcu spletne platforme, čeprav je specifično ponudbo, ki krši znamko, podal prodajalec – tretja oseba.⁵⁰ To bo zlasti v primerih, ko način prodaje takega blaga ustvarja povezavo med storitvami upravljavca spletne platforme in znaki na proizvodih, v zvezi s katerimi se storitve opravljajo, in oglasi prodajalcev – tretjih oseb.

4 Posredna odgovornost upravljavcev spletnih platform zaradi kršitve znamk

4.1 Splošno in vloga Uredbe 2022/2065

Kot je bilo že navedeno, posredna odgovornost upravljavcev spletnih platform pomeni odgovornost za kršitve, ki jih storijo uporabniki storitev (oglaševalci, prodajalci – tretje osebe). Posredni ponudniki storitev imajo v informacijski družbi pomembno vlogo, storitve, ki jih opravljajo pa so zelo različne. Skupno jim je, da so posredniki med udeleženci interneta in sami ne ustvarjajo vsebin, ki jih posredujejo ali shranjujejo.⁵¹ Direktiva 2015/2436 ne vsebuje določb o posredni odgovornosti subjektov zaradi kršitve znamk.⁵² Posamezne vidike odgovornost posrednih

⁵⁰ Dany, 2013.

⁵¹ Van Eecke, stran, 1455.

⁵² Tradicionalno je to urejeno s pravili o civilni odgovornosti (Weckstrom, 2012, stran 28).

ponudnikov storitev pa sicer splošno naslavlja Direktiva 2000/31, ki so jo morale države članice EU prenesti v nacionalno zakonodajo. Odgovornost posrednih ponudnikov storitev urejajo določbe 12. do 15. člena Direktive 2000/31, ki tudi posamezne uporabe izvzemajo iz odgovornosti, zlasti tiste, ki predstavljajo pasivna ravnanja posrednih ponudnikov, t. i. varni pristan. V zvezi s tem je kot pomembno treba izpostaviti še dva predpisa EU. Prvi je Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES⁵³ (Direktiva 2019/790), ki ureja odgovornost v zvezi z deljenem vsebin, ki so zaščitene z avtorskimi in sorodnimi pravicami v 17. členu, in je prenesen v 163.b do 163.h členu Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.⁵⁴ Drugi pa je Uredba 2022/2065, ki sicer ne razveljavlja Direktiv 2000/31 in 2019/790, ju pa dopolnjuje oziroma odpravlja njune posamezne pomanjkljivosti.⁵⁵

Uredba 2022/2065 zagotavlja boljše varstvo uporabnikov in temeljnih pravic na spletu ter vzpostavlja enoten sistem odgovornosti upravljavcev spletnih platform v EU.⁵⁶ Ker gre za pravni predpis v obliki uredbe, se lahko nanj osebe neposredno sklicujejo.⁵⁷ Po Direktivi 2000/31 je do pričetka veljave Uredbe 2022/2065 veljal princip, po katerem posredniki niso odgovorni za informacije, ki jih posredujejo ali objavijo uporabniki, pod pogojem, da pri tem niso imeli aktivne vloge ali da so ukrepali v primeru, ko so za kršitev izvedeli oziroma so se tega lahko zavedali. To izjemo od odgovornosti ohranja tudi Uredba 2022/2065, kar pomeni, da je ta princip ostal nespremenjen. Enako velja za nadzor informacij, kjer tudi po Uredbi 2022/2065 posredniki niso zavezani nadzorovati informacij ali biti vključeni v proaktivno ugotavljanje nezakonitih dejavnosti, vendarle pa morajo sprejeti ukrepe za vzpostavitev mehanizmov za obveščanje in pritožbe.⁵⁸ Nespoštovanje te obveznosti vodi v denarno kazen v višini do 5 odstotkov letnega prihodka posrednika. Izpostaviti pa je treba, da, za razliko od Direktive 2000/31, ki okleva glede pripisovanja odgovornosti upravljavcev spletnih platform, Uredba 2022/2065 poudarja njihovo večjo odgovornost. Temeljna značilnost tega predpisa je namreč

⁵³ UL L 130, 17. 5. 2019, str. 92–125.

⁵⁴ Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16, 59/19 in 130/22.

⁵⁵ Glej Van Leeuwen, Leiser in Anemaet, 2024, strani 67–68.

⁵⁶ European Commission (2023), Questions and Answers: Digital Service Act, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2348 (obiskano: 12. 2. 2024).

⁵⁷ Za razliko od direktiv, kjer se zahteva sklicevanje na nacionalno pravo.

⁵⁸ Ta obveznost je podobna tisti, ki jo predpisuje Direktiva 2019/790 glede deljenja vsebin, ki so avtorskoppravno varovana. Več o tem glej pri Rosati, 2021, stran 308 in nad.

načelo, po katerem velja, da bolj, kot se upravljavec ukvarja z uporabniškimi vsebinami, bolj izrazita postaja njegova odgovornost.⁵⁹

4.2 Odgovornost

Ker so upravljavci spletnih platform dosti bolj vidni na trgu od ponudnikov, so v primeru kršitev tudi lažja tarča imetnikov pravic intelektualne lastnine. Ker bi nadzor nad vsemi vsebinami, ki se pojavljajo na spletnih platformah, pomenil nesorazmerno breme, po drugi strani pa je tudi ugotavljanje nezakonitosti vsebin pogosto težavno, se zanje ne uporabljajo klasična pravila o odgovornosti. Iz teh razlogov Direktiva 2000/31 zagotavlja varstvo upravljavcev spletnih platform proti odgovornosti za vsebine, ki jih naložijo tretje osebe, če so pripravljeni odstraniti ali blokirati sporne vsebine, ko se to od njih zahteva.⁶⁰

Določba 12. člena Direktive 2000/31 določa, da ponudnik storitev, če se storitev informacijske družbe nanaša na prenos podatkov, ki jih zagotovi prejemnik storitev, v komunikacijskem omrežju ali na zagotovitev dostopa do komunikacijskega omrežja, ni odgovoren za poslane podatke, če ne sproži prenosa, ne izbere prejemnika prenosa in ne izbere ali spremeni podatkov, ki so predmet prenosa. Prav tako po 13. členu ponudnik storitve pod pogoji, ki so v tej določbi navedeni, ni odgovoren za samodejno, vmesno ali začasno shranjevanje podatkov, ki je namenjeno zgolj učinkovitejšemu posredovanju podatka drugim prejemnikom storitve na njihovo zahtevo. V skladu s prvim odstavkom 14. člena pa ponudnik storitve ni odgovoren za podatek, ki ga je shranil na zahtevo prejemnika, če (i) dejansko ne ve za nezakonito dejavnost ali podatek in mu glede odškodninskih zahtevkom niso znana dejstva ali okoliščine, iz katerih je očitno, da gre za nezakonito dejavnost ali podatek, ali (ii) takoj, ko za to izve ali se tega zave nemudoma ukrepa in odstrani ali onemogoči dostop do podatka. Ta izključitev odgovornosti ponudnika se ne uporabi, če prejemnik storitve ukrepa v okviru pooblastil ali pod nadzorom ponudnika (drugi odstavek 14. člena). Ne glede na to lahko sodišče ali upravni organ v skladu s pravnim sistemom države članice EU od ponudnika storitve zahteva, da ustavi ali prepreči kršitev. Prav tako pa državam članicam EU dopušča, da določijo postopke, ki urejajo odstranitev ali onemogočanje dostopa do podatkov (tretji

⁵⁹ Van Leeuwen, Leiser in Anemaet, 2024, stran 68.

⁶⁰ Eecke van, 1457.

odstavek 14. člena). Navedene določbe torej omejujejo primere, v katerih je mogoče v skladu z veljavnim nacionalnim pravom (kazenskim, civilnim ali upravnim) uveljavljati odgovornost posrednih ponudnikov storitev. Pogoje za to, ali je odgovornost teh oseb sploh podana, je treba iskati v nacionalni ureditvi, Direktiva 2000/31 določa zgolj pogoje za izvzem iz odgovornosti.⁶¹

Podobne določbe vsebuje Uredba 2022/2065 v 4., 5. in 6. členu. Izvzem iz odgovornosti Uredba 2022/2065 ureja v 6. členu, po katerem ponudnik storitve ni odgovoren za informacije, shranjene na zahtevo prejemnika storitve, pod pogojem, da ponudnik dejansko ne ve za nezakonito vsebino in mu v zvezi z odškodninskimi zahtevki niso znana dejstva ali okoliščine, iz katerih je očitno, da gre za nezakonito dejavnost ali nezakonito vsebino, ali takoj, ko za to izve, hitro ukrepa ali onemogoči dostop do nezakonite vsebine. Neizpolnjevanje teh pogojev avtomatično sicer ne pomeni, da je ponudnik storitev odgovoren.⁶² Vprašanje odgovornosti se namreč nanaša na pravila EU ali nacionalnega prava, ki se v danem primeru uporabijo.⁶³

Ker so pravila o izvzemu iz odgovornosti danes urejena tudi v Uredbi 2022/2065, ki ima neposredne učinek, so določbe 14. do 15. člena Direktive 2000/31 postale nepotrebne. V nadaljevanju se osredotočamo na zadeve, ki jih je obravnavalo Sodišče EU še pred sprejemom in uveljavitvijo Uredbe 2022/2065, zaradi česar se tudi ta prispevek sklicuje na določbe Direktive 2000/31. Ker je vsebina 6. člena Uredbe 2022/2065 skoraj enaka vsebini 14. člena Direktive 2000/31, se lahko domneva, da se razlaga 14. člena Direktive 2000/31 uporabi *mutatis mutandis* tudi za razlago 6. člena Uredbe 2022/2065.⁶⁴

Vprašanje posredne odgovornosti upravljavcev spletnih platform se je postavilo že v zadevi *Google proti Louis Vuitton* v zvezi s storitvami referenciranja. Storitev informacijske družbe zajema vse storitve, ki se opravljajo na daljavo z uporabo naprav za elektronsko obdelavo in shranjevanje podatkov ter na osebno zahtevo prejemnika storitev in običajno za plačilo (točka a) 2. člena Direktive 2000/31 s

⁶¹ Zadeva *L'Oréal proti eBay*, točka 107.

⁶² Uredba 2022/2065, uvodna točka 17.

⁶³ Van Leeuwen, Leiser in Anemaet, 2024, stran 69. Glej tudi zadevo *Google proti Louis Vuitton*, točka 107.

⁶⁴ Glej Van Leeuwen, Leiser in Anemaet, 2024, stran 69 in tam navedeno literaturo.

sklicevanjem na Direktivo 98/34/ES, spremenjene z Direktivo 98/48/ES⁶⁵). Med te storitve po mnenju Sodišča EU sodijo tudi storitve referenciranja.⁶⁶ V tej zadevi je Sodišče EU razložilo, kdaj je izjema od odgovornosti za upravljavce spletnih platform kot posrednih ponudnikov storitev informacijske družbe možna. To bo zgolj takrat, ko bo dejavnost ponudnika storitev v okviru informacijske družbe bolj tehnična, samodejna in pasivna.⁶⁷ To pomeni, da ponudnik ne pozna niti ne more nadzorovati podatkov, ki se prenašajo ali shranjujejo.⁶⁸ Za sklicevanje na izjemo mora biti njegova vloga torej nevtralna. Na izjemo od odgovornosti ne vpliva dejstvo, da je storitev referenciranja plačljiva. Enako dejstvo, da ključna beseda ustreza iskalnemu nizu, ki ga vnese uporabnik, ne zadošča za ugotovitev, da družba Google pozna ali nadzoruje podatke, ki jih oglaševalci vnašajo v sistem.⁶⁹ Drugače je v primeru, ko ima upravljavec dejavno (aktivno) in ne nevtralne vloge, zaradi katere je lahko poznal ali nadzoroval podatke o ponudbah. Temu bi bilo tako, ko bi dajal pomoč glede optimizacije predstavitve ponudb za prodajo ali njihovo promocijo.⁷⁰ V takih primerih se upravljavec spletne platforme ne bo mogel sklicevati na izjemo v 14. členu Direktive 2000/31.

Za sklicevanje na izjemo pa zgolj odsotnost aktivne vloge posrednika ne zadošča. Eden od pogojev za uveljavljanje izjeme v 14. členu Direktive 2000/31 je namreč vednost oziroma nevednost o nezakoniti dejavnosti ali podatku. Ta pogoj je Sodišče EU razložilo v zadevi *L'Oréal proti eBay*. Ekskulpacija odgovornosti ni možna, če je upravljavec vedel za dejstva ali okoliščine, na podlagi katerih bi moral skrben gospodarski subjekt ugotoviti zadevno nezakonnost in ukrepati z odstranitvijo podatka.⁷¹ To bo primer, ko upravljavec spletne platforme odkrije obstoj nezakonite dejavnosti ali podatka na podlagi preizkusa, ki ga opravi na lastno pobudo. Enako velja, ko je o obstoju takega podatka obveščen.⁷² Tu se postavi vprašanje razlage vednosti o nezakoniti dejavnosti. Ali gre za obveznost splošne ali specifične vednosti na strani upravljavca spletne platforme? Splošna vednost, v skladu s katero bi moral

⁶⁵ Danes Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241, 17. 9. 2015, str. 1–15).

⁶⁶ Zadeva *Google proti Louis Vuitton*, točka 110.

⁶⁷ V primeru, da je njegova vloga pri tem aktivna, se ga ne more obravnavati kot posrednika storitev informacijske družbe.

⁶⁸ Prav tam, točki, 113 in 114.

⁶⁹ Prav tam, točki 116 in 117.

⁷⁰ Zadeva *L'Oréal proti eBay*, točka 116.

⁷¹ Prav tam, točka 120.

⁷² Prav tam, točka 122.

upravljaec spletne platforme opraviti splošen nadzor podatkov pri njihovem prenosu ali shranjevanju, prepoveduje že prvi odstavek 15. člena Direktive 2000/31. Odgovornost na podlagi splošnega znanja bi bila pretirano stroga. Če bi namreč nekdo prodajal ponarejeno blago na spletu, bi se domnevalo, da bi upravljaec spletne platforme moral vedeti za vse take prodaje.⁷³ Specifična vednost pa je koncept, ki je povezan s splošno vednostjo, vendar ima v pravu drugačen pomen. Specifična vednost zahteva več kot splošno zavedanje o pojavu kršitve; zahteva natančno vedenje o posebnem pojavu kršitve. Če upravljaec razpolaga s takim specifičnem vedenjem o kršitvi in ga nemudoma ne prepreči, je podana njegova posredna odgovornost.⁷⁴ Sodišče EU je za oprostitev od odgovornosti vzpostavilo test skrbnega gospodarskega subjekta (*diligent economic operator*).⁷⁵ Po mnenju nekaterih bi taka dolžnost skrbnega ravnanja morala zajemati preventivne ukrepe (na primer strojni sistem proti ponarejanju) in pravočasno ukrepanje v primeru ugotovitve kršitve.⁷⁶

5 Odreditev ukrepov za preprečitev prihodnjih kršitev znamke

Eden od načinov, s katerim lahko imetniki znamk (in drugih pravic intelektualne lastnine) preprečijo nadaljnje kršitve, so tudi ukrepi, določeni v 11. členu Direktive 2004/48. V skladu s to določbo morajo države članice EU zagotoviti, da lahko sodni organi v primeru, da je sprejeta sodna odločba o kršitvi pravice intelektualne lastnine, proti kršitelju izdajo sodno odredbo, namenjeno prepovedi nadaljevanja kršitve. Če nacionalna zakonodaja to predvideva, se za neupoštevanje te prepovedi odredijo ponavljajoče se denarne kazni. Države članice morajo zagotoviti tudi, da imajo imetniki pravic intelektualne lastnine možnost vložiti zahtevo za sodno odredbo tudi proti posrednikom, katerih storitve uporablja tretja oseba za kršitev pravic intelektualne lastnine.

V zvezi s tem se je postavilo vprašanje, ali ta določba države članice EU zavezuje k temu, da zoper upravljavca spletne platforme, ne glede na njegovo odgovornost za kršitev, prisilijo k temu, da poleg ukrepov za prekinitev kršitev pravic intelektualne lastnine, ki jih povzročajo uporabniki storitev, sprejme tudi ukrepe za preprečevanje

⁷³ Tako Zhao, 2013.

⁷⁴ Wang, 2015, 279.

⁷⁵ Več o tem glej Riefa, strani 108 in 109.

⁷⁶ Glej Zhao, 2013.

nadaljnjih tovrstnih kršitev. Taka možnost bi seveda pomenila večje breme za upravljavce spletnih platform glede nadzorovanja njihove platforme, na drugi strani pa bi koristila potrošnikom oziroma imetnikom pravic intelektualne lastnine.⁷⁷ Določba 11. člena Direktive 2004/48 v zvezi s posredniki uporablja le izraz sodna odredba, medtem ko v odnosu do kršitelja uporablja izraz sodna odredba, namenjena prepovedi nadaljnjih kršitev. Medtem ko je nesporno, da se sodna odredba napram kršitelju samemu lahko nanaša na prepoved nadaljnjih kršitev, to ni povsem jasno v povezavi s posredniki (torej upravljavci spletnih platform).

Sodišče EU je v zadevi *L'Oréal proti eBay* izhajalo iz cilja Direktive 2004/48, ki je v zagotovitvi učinkovitega varstva intelektualne lastnine. Za zagotovitev tega cilja je treba omogočiti, da ponudniku spletne storitve (upravljavec spletne platforme) naloži sprejem ukrepov, ki učinkovito prispevajo tako k prenehanju kršitev kot tudi k preprečevanju nadaljnjih kršitev. Tako razlago potrujeta tudi 18. člen Direktive 2000/31, ki od držav članic EU zahteva, da sodno varstvo omogoča sprejem ukrepov, ki so namenjeni ustavitvi domnevne kršitve in preprečitvi nadaljnega oškodovanja zadevnih interesov, in uvodna točka 24 Direktive 2004/48, po kateri je treba predvideti ukrepe, namenjene preprečevanju nadaljnjih kršitev pravic intelektualne lastnine. Ožja razlaga 11. člena Direktive 2004/48, po kateri bi se lahko zahtevalo zgolj prenehanje kršitev, bi zmanjšala obseg obveznosti iz 18. člena Direktive 2000/31.⁷⁸

Sodišče EU je odločilo, da lahko na podlagi te določbe nacionalno sodišče upravljavcem spletnih platform odredi, da sprejmejo ukrepe ne le za prenehanje kršitev, ki jih storijo njegovi uporabniki (tretje osebe), ampak tudi za preprečitev nadaljnjih kršitev. Natančna pravila o sodnih odredbah (pogoji in postopek) so predmet nacionalnega prava, pri čemer morajo biti ukrepi učinkoviti in odvračalni.⁷⁹ Predvsem ti ukrepi, ki se zahtevajo od upravljavca spletne platforme, ne smejo biti take narave, da bi zajemali nadzor vseh podatkov vseh strank, da bi se preprečila kakršnakoli kršitev pravic intelektualne lastnine v prihodnosti na platformi zadevnega upravljavca, kar bi nasprotovalo prvemu odstavku 15. člena Direktive 2000/31 v povezavi s tretjim odstavkom 2. člena Direktive 2004/48. Prav tako tak splošen nadzor ne bi bil v skladu z določbo 3. člena Direktive 2004/48, po kateri

⁷⁷ Glej Riefa, 2012, stran 110.

⁷⁸ Zadeva *L'Oréal proti eBay*, točke 131–133.

⁷⁹ Prav tam, točki 135–136.

mora sodišče pri izdaji sodne odredbe skrbeti, da ukrepi ne ustvarjajo ovir za zakonito trgovino. Zahtevati takšen splošni nadzor nad podatki pa bi bilo nepošteno, nesorazmerno in pretirano drago. Natančneje to pomeni, da v zvezi s kršitvijo znamk oglaševalca na spletnem trgu upravljavca, predmet ali posledica sodne odredbe, ki je izdana napram upravljavcu, ne more biti uvedba splošne in trajne prepovedi prodaje proizvodov, ki so z znamkami zaščiteni, na zadevnem spletnem trgu.⁸⁰ Posledično torej imetnik znamke ne more upati na prepoved, ki bi v celoti prepovedovala prodajo njegovih proizvodov na določenem spletnem trgu, lahko pa upa na to, da bo upravljavec nadzoroval podobne prodaje zadevnega kršitelja ali da bo odredil začasno ukinitvev kršiteljevega računa, s čimer bo preprečil nadaljnje kršitve iste znamke.⁸¹ Prav tako bi se upravljavcu lahko zakonito naložilo, da sprejme ukrepe za lažjo identifikacijo prodajalcev.

6 Zaključek

V zvezi z odgovornostjo upravljavcev spletnih platform zaradi kršitve znamke je treba upoštevati tri vidike: neposredno odgovornost na podlagi določb Direktive 2015/2436, posredno odgovornost na podlagi določb Direktive 2000/31 ter Uredbe 2022/2065 in odgovornost glede ukrepanja v primeru kršitev na podlagi določb Direktive 2004/48.

Iz analize sodne prakse Sodišča EU izhaja, da upravljavci spletnih platform praviloma ne odgovarjajo zaradi kršitve znamk, ki jih na njihovih platformah storijo uporabniki njihovih storitev (tretje osebe). Temu bo tako v primerih, ko pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za ugotovitev kršitve znamke, ne bodo izpolnjeni, kar bo zlasti v primeru, ko ne bodo uporabljali znamke v okviru lastnega komercialnega sporočila. Je pa njihova neposredna odgovornost lahko podana v specifičnih okoliščinah, predvsem na hibridnih spletnih platformah, kjer se način prodaje blaga ustvarja povezavo med storitvami upravljavca spletne platforme in znaki na proizvodih, v zvezi s katerimi se storitve opravljajo, in oglasi prodajalcev – tretjih oseb.

Kar zadeva drugi vidik odgovornosti, je treba ugotoviti, da se lahko upravljavci spletnih platform izognejo tudi posredni odgovornosti, razen v primeru, ko prevzamejo aktivno vlogo v zvezi s ponudbami blaga tretjih oseb, ki kršijo znamke,

⁸⁰ Zadeva *L'Oréal proti eBay*, točki 139 in 140.

⁸¹ Riefa, 2012, stran 110, podrobneje glej Van Eecke, 2011, strani 1455–1502.

kot je na primer pomoč strankam pri promociji ali predstavitvi oglasov. Če se bodo upravljavci spletnih platform želeli sklicevati na izjemo od odgovornosti, se bodo morali izogniti prevzemanju aktivne vloge v zvezi s promocijo in prodajo blaga oziroma zmanjšati interakcije z uporabniki njihovih storitev. Pri tem je treba upoštevati, da je sklicevanje na izjemo od posredne odgovornosti Sodišče EU še dodatno omejilo. V določenih primerih bodo upravljavci spletnih platform odgovorni, čeprav niso prevzeli aktivne vloge, če so vedeli za dejstva ali okoliščine, na podlagi katerih bi moral skrben gospodarski subjekt ugotoviti zadevno nezakonitost in ukrepati z odstranitvijo podatka. Vendarle se njihova odgovornost ne razteza na obveznost splošnega nadzora vsebin, kar bi bilo v nasprotju z Direktivama 2000/31 in 2004/48. Morajo pa biti pozorni na okoliščine, ki lahko kažejo na nezakonito ravnanje, ki jih izvajajo uporabniki na njihovih platformah. Prav tako morajo ustrezno ravnati, ko se s takimi ravnanji seznanijo, tj. odstraniti ali onemogočiti dostop do vsebin, ki kršijo znamke ali druge pravice intelektualne lastnine.

Tretji vidik odgovornosti pa se nanaša na Direktivo 2004/48, po kateri morajo imeti nacionalna sodišča možnost izdati sodne odredbe za preprečevanje tudi prihodnjih kršitev, kot je na primer prepoved, ki zahteva začasno prekinitev računa določene stranke ali pomoč pri prepoznavanju kršiteljev. Pri tem morajo biti ukrepi učinkoviti in odvračalni in ne smejo zajemati nadzor vseh podatkov vseh strank, da bi se preprečila kršitev znamke v prihodnosti na spletni platformi zadevnega upravljavca te spletne platforme.

Literatura

- Bently L., Sherman, B., Gangjee D., Johnson P. (2018) *Intellectual Property Law* (Oxford: Oxford University Press).
- Burrell, R., Handler, M. (2020) *Keyword Advertising and Actionable Consumer Confusion*, v Aplin, T., *Intellectual Property and Digital Technologies* (Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing).
- Davis, R., St. Quintin, T., Tritton, G. (2018) *Tritton on Intellectual Property in Europe* (London: Sweet and Maxwell).
- Dany, J., *Contributory Liability of Internet Service Provider for Online Counterfeit Goods* (2013) <https://www.cliffordchance.com/insights/resources/blogs/talking-tech/en/articles/2020/09/liability-of-platform-operators-for-trademark-infringements.html>
- Kur, A., Senftleben, M. (2017) *European Trade Mark Law: A Commentary* (Oxford: Oxford University Press).
- Repas, M. (2020), *Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1)*, Uvodna pojasnila k noveli ZIL-1E (Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije).

- Repas, M., Ovčak Kos, M., Zirnstein, B. (2023) *Pravo intelektualne lastnine* (Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije).
- Riefa, C. (2012), *The End of Internet Service Providers Liability as we Know it – Uncovering the Consumer Interest in CJEU Case C-324/09 (L'Oréal/Ebay)*. *Journal of European Consumer and Market Law*, 1(2), strani 104–111.
- Rosati, E. (2021) *Copyright in the Digital Single Market* (Oxford: Oxford University Press).
- Schätzle D. (2022) *Liability of Online Platforms for Third-Party Infringements – Distributer or Perpetrator?*, <https://haerting.de/en/insights/liability-of-online-platforms-for-third-party-infringements-disturber-or-perpetrator/>
- SkrzydŁo-Tefelska, E./Žuk, M. v Hasselblatt, G. N., *European Union Trade mark Regulation, Article-by-Article Commentary*, Verlag C. H. Beck, München 2018.
- Van Eecke, P. (2011) *Online Service providers and Liability: a Plea for a Balanced Approach*. *Common market Law Review*, 48(5), strani 1455–1502.
- Van Leeuwen D., Leiser, M., Anemaet L. (2024) *Online Intermediaries and Trademark Owners: The Legal Position and Obligations of Online Intermediaries to Trademark Owners Prior and post-Louboutin v Amazon*. *Jipitec*, 15(1), strani 56–73.
- Wang, J. (2015), *Development of Hosting ISPs' Secondary Liability for Primary Copyright Infringement in China – As Compared to the US and German Routes*, *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 46(3), strani 275–309.
- Weckstrom, K. (2012) *Liability for Trademark Infringement*. *Marquette Intellectual Property Law Review*, 16(1), strani 1–50.
- Zhao L. (2013) *Contributory Liability of Internet Service Provider for Online Counterfeit Goods*, <https://www.unitalen.com.cn/xhtml/report/16124398-1.htm>

Summary

The paper deals with the issue of trademark infringements on the Internet, with emphasis on the responsibility of online platform operators as information providers who do not create content themselves but store or transmit it to Internet users. Third-party sellers may sell infringing goods on the online platform. When it comes to trademark infringements on the Internet, trademark owners are often unable to identify the infringer (the same problem occurs with infringements of other intellectual property rights). Therefore, the operator of the online platform on which the illegal content is published appears as an obvious potential infringer, e.g. infringing copyright on YouTube or selling infringing goods on eBay, using a keyword that contains another person's registered trademark, and the like. These examples have in common that the operator of the online platform is not a person who uses the intellectual creations of others, but rather third parties (advertisers, sellers - third parties). This raises the question of when the platform operator can be held liable for trademark infringement committed by a third party. The CJEU has dealt with this issue several times, denying the primary (direct) responsibility of online platform managers. Instead of them, advertisers or sellers - third parties, i.e. persons who advertised or sold their products or services on their online platforms - were held directly responsible for trademark infringement. This will be the case in cases where the conditions that must be met to establish trademark infringement will not be met, especially when they do not use the mark in the context of their own commercial communication. In the more recent Louboutin case, however, the CJEU ruled that in special circumstances, the operator of the online platform can also be held directly responsible for trademark infringement. This will mainly happen in specific circumstances, especially on hybrid online platforms, where the very method of selling goods creates a connection between the services of the operator of the online platform and signs on the products in connection with which the services are provided, and advertisements of sellers - third parties.

In addition to this primary responsibility, online platform managers may also be responsible for subsidiary liability. This type of responsibility means the possible responsibility of the provider of information society services (that is, the operator of online platforms) for violations committed by

users of the service. The article also illuminates and analyzes individual aspects of this liability, which must be harmonized with the exceptions or limitations regarding liability, which are set out in Directive 2000/31 and (today also) in Regulation (EU) 2022/2065 - Digital Services Act. With regard to this aspect of liability, it should be noted that online platform operators can also avoid subsidiary liability, except in the case where they take an active role in relation to third-party offers of goods that infringe the marks, such as helping customers with promotions or presentation of advertisements. If the operators of online platforms want to invoke the exemption from liability, they will have to avoid taking an active role in relation to the promotion and sale of goods or reduce interactions with users of their services. It should be taken into account that the CJEU further limited the reference to the exception from subsidiary liability. In certain cases, operators of online platforms will be held liable, even if they did not take an active role, if they knew of facts or circumstances based on which a diligent economic operator should have identified the illegality in question and taken action by removing the data. However, their responsibility does not extend to the obligation of general content control, which would be contrary to Directives 2000/31 and 2004/48. Nevertheless, they must pay attention to circumstances that may indicate illegal behavior by users on their platforms. They must also act accordingly when they become aware of such conduct, i.e. remove or disable access to content that infringes trademarks or other intellectual property rights.

At the same time, operators of online platforms must also comply with Directive 2004/48. According to Article 11 of this directive, national courts must be able to issue injunctions to prevent future infringements as well, such as an injunction requiring the suspension of a particular customer's account or assistance in identifying infringers. In doing so, the measures must be effective and dissuasive and must not include the control of all data of all customers in order to prevent future infringement of the trademark on the online platform of the relevant operator of this online platform.

O avtorici

Dr. Martina Repas je redna profesorica na Pravni fakulteti UM za področje »Pravo«. Doktorirala je na Univerzi v Ljubljani s področja konkurenčnega prava. Njeno raziskovalno in pedagoško delo sega na področje prava intelektualne lastnine, na področje konkurenčnega prava in mednarodnega zasebnega prava. Še posebej je specializirana za področje znamk in prepovedi podjetniškega omejevanja konkurence. Sodeluje na mnogih konferencah in posvetih, objavila je številne monografije in članke s teh področij.

Dr. Martina Repas is a full professor at the University of Maribor Faculty of Law. She obtained her PhD from competition law at the University of Ljubljana. Her research and teaching work covers the field of intellectual property law, competition law and private international law. She is particularly specialized in the area of trademarks, antitrust and mergers. She participates in many conferences and has published several monographs and articles in these fields.

