

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

NIILO JÄÄSKINEN

prednesené 9. decembra 2010¹

I — Úvod

1. Spor vo veci samej je sporom medzi spoločnosťou L'Oréal SA a jej dcérskymi spoločnosťami (ďalej len „L'Oréal“) na jednej strane a tromi dcérskymi spoločnosťami spoločnosti eBay Inc. (ďalej len „eBay“) spolu s niektorými fyzickými osobami na druhej strane. Spor spočíva v tom, že tieto osoby ponúkali na predaj tovary v internetovom obchode eBay. Tieto ponuky na predaj údajne porušujú práva duševného vlastníctva L'Oréal.
2. Spoločnosť eBay, žalovaná v konaní vo veci samej, prevádzkuje na internete populárny a do detailov prepracovaný internetový obchod. Vypracovala systém, ktorý jednotlivcom značne uľahčuje predaj a kúpu na internete prostredníctvom vysokovýkonného internetového vyhľadávača, zabezpečeného platobného systému a rozsiahleho geografického pokrytia. Takisto vypracovala mechanizmy kontroly v boji proti predajom falzifikátov. Nato, aby spoločnosť eBay prilákala na svoju internetovú stránku nových zákazníkov, prostredníctvom služieb platených odkazov na internete (ako napríklad Google AdWords) zakúpila kľúčové slová, ktoré tvoria známe ochranné známky. Po zadaní zvoleného kľúčového slova do internetového vyhľadávača sa zobrazí reklama a sponzorovaný odkaz, ktorý vedie priamo na stránku internetového obchodu eBay.
3. Spoločnosť L'Oréal, žalobkyňa v konaní vo veci samej, je globálna spoločnosť so širokou škálou výrobkov chránených ochrannými známkami, vrátane známych ochranných znáмок, ktoré majú dobré meno po celom svete. V prejednávacom prípade ju najviac znepokojuje obchodovanie s rôznymi falzifikátmi výrobkov značky L'Oréal v internetovom obchode eBay. Situáciu L'Oréal zhoršuje skutočnosť, že niektoré výrobky nie sú určené na predaj v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), ale napriek tomu sa doň dostanú prostredníctvom predajov uskutočnených cez eBay. Iné kozmetické výrobky sa zase predávajú bez originálneho obalu. Podľa názoru L'Oréal tím, že eBay prostredníctvom zakúpených kľúčových slov láka zákazníkov, aby si v tomto internetovom obchode zakúpili tovar značky L'Oréal, porušuje jej práva vyplývajúce z ochrannej známky. S cieľom zastaviť jednotlivých predajcov

1 — Jazyk prednesu: angličtina.

L'Oréal požaduje, aby došlo k vydaniu súdnych príkazov proti eBay, a bola tak zabezpečená lepšia ochrana jej ochranných známk.

by poskytnuté odpovede mali zohľadňovať osobitosti prípadu, ktorý prejednáva vnútroštátny súd, mali by sa súčasne zakladať na všeobecnejšom pohľade na to, ako by mal tento systém vo všeobecnosti fungovať. Domnievam sa, že v porovnaní s vecou Google France a Google² je tento prípad komplikovanejší z mnohých hľadísk.

4. Podľa Súdneho dvora sa tento návrh na začatie prejudiciálneho konania vzťahuje na aktuálnu právnu otázku týkajúcu sa uplatnenia ochrany ochrannej známky v novom prostredí internetového obchodu a služieb informačnej spoločnosti na internete. Súdny dvor bol vyzvaný, aby nastolil rovnováhu medzi ochranou oprávnených záujmov majiteľa ochrannej známky a tými právnickými a fyzickými osobami, ktoré využívajú nové možnosti obchodovania na internete a v internetovom obchode. Niektoré z otázok možno zodpovedať na základe existujúcej judikatúry, zatiaľ čo ostatné si vyžadujú ďalší výklad niekoľkých právnych aktov Európskej únie (EÚ).

5. Hlavná úloha Súdneho dvora spočíva v tom, že svoje rozhodnutie musí vyvážiť z dvoch hľadísk. Na základe výzvy vnútroštátneho súdu by mal Súdny dvor nielenže poskytnúť výklad ustanovení práva EÚ v spornej oblasti, ale zároveň by mal zaručiť, aby sa tento výklad dotknutých právnych nástrojov mohol uplatniť aj v oblastiach s inými parametrami. Dotknuté ochranné známky sú známe a výrobky sú luxusnými výrobkami, ale uplatniteľné ustanovenia práva EÚ sa vzťahujú na všetky ochranné známky a všetky druhy tovarov. Internetový obchod je globálny a vyznačuje sa mnohými charakteristikami. Hoci

6. V rámci prejednávaného prípadu bol Súdny dvor vyzvaný, aby poskytol výklad, ktorý sa okrem iného týka: (i) právneho postavenia prevádzkovateľa internetového obchodu podľa práva EÚ v oblasti ochranných známk podľa smernice 89/104 (ďalej len „smernica o ochranných známkach“³), ktorý (a) zakúpil kľúčové slová zhodné s ochrannými známkami od prevádzkovateľa služby platených odkazov na internete tak, že sa po ich zadaní do internetového vyhľadávača zobrazil odkaz, ktorý vedie na internetový obchod prevádzkovateľa, a (b) ukladá na svojej internetovej stránke na účet svojich klientov ponuky na predaj falzifikátov, tovarov bez obalu alebo tovarov, ktoré nie sú určené na predaj v rámci EHP; (ii) definície rozsahu oslobodenia od zodpovednosti poskytovateľov informačných služieb, ako to uvádza článok 14 smernice 2000/31 (ďalej len „smernica

2 — Rozsudok z 23. marca 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, Zb. s. I-2417.

3 — Prvá smernica Rady 89/104/EHS zo 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EŠ L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) v znení zmien a doplnení.

o elektronickom obchode“)⁴; (iii) definície rozsahu práva na vydanie súdneho príkazu proti sprostredkovateľovi, ktorého služby využíva tretia strana, uvedeného v článku 11 smernice 2004/48 (ďalej len „smernica o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva“)⁵ a (iv) určitých ustanovení smernice 76/768 (ďalej len „smernica o kozmetických výrobkoch“)⁶.

II — Právny rámec

A — Právo Európskej únie⁷

Smernica 76/768

7. Článok 6 ods. 1 smernice 76/768 o kozmetických výrobkoch vyžaduje, aby členské štáty

4 — Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode, (Ú. v. ES L 178, s. 1; Mim. vyd. 13/025, s. 399) v znení zmien a doplnení.

5 — Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32).

6 — Smernica Rady z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (Ú. v. ES L 262, s. 169; Mim. vyd. 13/003, s. 285) v znení zmien a doplnení.

7 — Návrh na začatie prejudiciálneho konania neobsahuje žiaden opis jednotlivých ustanovení právnej úpravy Spojeného kráľovstva. High Court vo svojom rozsudku z 22. mája 2009 (ďalej len „rozsudok High Court“) vysvetlil, že prípad nezahŕňal žiadne osobitné otázky týkajúce sa výkladu vnútroštátnej právnej úpravy. Z tohto dôvodu nepovažujem za nevyhnutné zopakovať relevantné ustanovenia právnej úpravy Spojeného kráľovstva v oblasti ochranných známk alebo elektronického obchodu.

prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie uvedenia na trh iba takých kozmetických výrobkov, ktoré majú na vnútornom a vonkajšom obale výrobku vytlačené nezmažateľným, ľahko čitateľným a viditeľným písmom informácie stanovené v tomto ustanovení. Tieto informácie okrem iného zahŕňajú a) názov alebo meno a adresu alebo registrované sídlo výrobcu alebo osoby zodpovednej za obchodovanie s kozmetickými výrobkami, ktorí majú sídlo na území Spoločenstva; b) nominálny obsah v čase balenia; c) dátum minimálnej trvanlivosti; d) príslušné upozornenia dodržiavané pri používaní; e) sériové číslo výroby alebo odkaz na identifikáciu tovaru; f) funkciu výrobku, ak nie je zrejmá z prezentácie výrobku; a g) zoznam zložiek.

Smernica 89/104⁸

8. Článok 5 smernice 89/104 o ochranných známkach nazvaný „Práva z ochranných známk“ znie:

8 — Niektoré ochranné známky spoločnosti L'Oréal sú ochrannými známkami Spoločenstva. Vzhľadom na to, že neexistujú žiadne osobitné otázky týkajúce sa nariadenia č. 40/94, stačí zdôrazniť, že články 9, 12 a 13 sa zhodujú s článkami 5, 6 a 7 smernice 89/104. Skutočnosti uvedené nižšie, pokiaľ ide o výklad smernice 89/104, sa uplatnia *mutatis mutandis* na nariadenie č. 40/94.

Z hľadiska *ratione temporis* je uplatniteľná smernica 89/104 a nariadenie č. 40/94 a nie kodifikované znenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 299, s. 25) a nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochranných známkach Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).

„1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;

...

3. V rámci odsekov 1 a 2 možno okrem iného zakázať toto:

...

b) ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať pod týmto označením, alebo ponúkať alebo poskytovať takto označené služby;

c) dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;

d) používať toto označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame.

...“

9. Článok 6 ods. 1 smernice 89/104 nazvaný „Obmedzenie účinku ochrannej známky“ stanovuje:

I - 6022

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím stranám používať v obchodnom styku:

...

b) údaje týkajúce sa druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

c) ochrannú známku, ak je to potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely;

za predpokladu, že ich tretia strana používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.“

10. Článok 7 smernice 89/104 nazvaný „Vyčerpanie práv z ochrannej známky“ uvádza:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie na tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v [Európskom hospodárskom priestore (EHP)].

2. Odsek 1 sa nepoužije v prípade, ak má majiteľ opodstatnené dôvody brániť ďalšiemu obchodovaniu s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovaru na trhu zmenil alebo zhoršil jeho stav.“

12. Podľa odôvodnení č. 42, 43 a 45 až 48 smernice 2000/31:

Smernica 2000/31

11. Odôvodnenie č. 9 smernice 2000/31 o elektronickom obchode znie:

„Voľný pohyb služieb informačnej spoločnosti môže v mnohých prípadoch byť zvláštnym odrazom všeobecnejšej zásady práva spoločnosti, konkrétne slobody prejavu, ktorá je zakotvená v článku 10 odst. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý ratifikovali všetky členské štáty; z toho dôvodu smernice, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, musia zabezpečovať, že táto činnosť sa môže vykonávať slobodne v zmysle uvedeného článku, s výnimkou obmedzení ustanovených v odseku 2 zmieneneho článku a článku 46 odst. 1 zmluvy; táto smernica nemá v úmysle ovplyvňovať základné vnútroštátne predpisy a zásady týkajúce sa slobody prejavu.“

„(42) Výnimky zo zodpovednosti ustanovené v tejto smernici sa vzťahujú len na prípady, kde činnosť poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti je obmedzená na technický proces prevádzky a poskytovania prístupu ku komunikačnej sieti, prostredníctvom ktorej sa prenášajú alebo dočasne uchovávajú informácie sprístupnené tretím stranám s jediným účelom, zabezpečiť, aby bol prenos efektívnejší, táto činnosť má výlučne technickú, automatickú a pasívnu povahu, ktorá znamená, že poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti nemá ani nepozná, ani nemá kontrolu nad informáciami, ktoré sú prenášané alebo uchovávané.“

(43) Poskytovateľ služieb môže využiť výnimky pre ‚púhy kanál‘ alebo pre ‚znamenávanie informácií v pamäti‘, ak nie je žiadnym spôsobom zainteresovaný na prenose informácií; to si okrem iného vyžaduje, aby nemodifikoval informácie, ktoré prenáša; táto požiadavka sa nevzťahuje na manipuláciu technickej povahy, ku ktorej dochádza

počas prenosu, pretože sa tým nemení integrita prenášaných informácií.

splnené ešte pred odstránením informácií alebo pred znemožnením prístupu k nim.

...

- (45) Obmedzenia zodpovednosti sprostredkovateľov – poskytovateľov služieb, ktoré sú ustanovené v tejto smernici, nemajú vplyv na možnosť vydávať príkazy rôznych druhov; takéto príkazy môžu mať najmä podobu nariadení súdov alebo správnych orgánov, ktoré požadujú ukončenie alebo predchádzanie akémukoľvek porušeniu, vrátane odstránenia nezákonných informácií alebo znemožnenia prístupu k nim.
- (46) Ak chce poskytovateľ služby informačnej služby, ktorá pozostáva z uchovávanía informácií, využiť výhody vyplývajúce z obmedzenia zodpovednosti, musí po skutočnom dozvedení sa o nezákonných činnostiach alebo po ich uvedení si rýchlo konať, aby príslušné informácie odstránil alebo znemožnil prístup k nim; odstránenie alebo znemožnenie prístupu sa musí urobiť pri súčasnom dodržaní zásady slobody prejavu alebo postupov ustanovených za týmto účelom na národnej úrovni; táto smernica nemá vplyv na možnosť členských štátov ustanoviť špecifické požiadavky, ktoré musia byť
- (47) Členské štáty nemôžu uložiť povinnosť monitorovať poskytovateľov služieb len v súvislosti s povinnosťou všeobecnej povahy; to sa netýka povinností monitorovať v špecifickom prípade a najmä to nemá vplyv na nariadenia vnútroštátnych orgánov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
- (48) Táto smernica nemá žiadny vplyv na možnosť členských štátov požadovať od poskytovateľov služieb, ktorí ukladajú informácie poskytnuté príjemcami ich služieb na hosťielskych počítačoch, aby uplatňovali povinnosti týkajúce sa starostlivosti, ktorú je možné od nich odôvodnene očakávať a ktoré sú špecifikované vnútroštátnym právom, s cieľom odhaľovať a predchádzať určitým druhom nezákonných činností.“
13. Článok 2 písm. b) smernice 2000/31 definuje „služby informačnej spoločnosti“ odkazom na článok 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov⁹ ako „každú

9 — Ú. v. ES L 204, s. 37; Mim. vyd. 13/020, s. 337, zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998 (Ú. v. ES L 217, s. 18; Mim. vyd. 13/021, s. 8).

službu, ktorá sa bežne poskytuje za odmenu, na diaľku, elektronickým spôsobom a na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb“.

(b) poskytovateľ, po zistení alebo uvedomení si týchto skutočností, koná promptne, aby odstránil alebo znemožnil prístup k informáciám.

14. Kapitola II smernice 2000/31 obsahuje oddiel 4 s názvom „Zodpovednosť sprostredkovateľov poskytovateľov služieb“, ktorý zahŕňa články 12 až 15¹⁰.

2. Odsek 1 sa neuplatní, ak príjemca služby koná na základe právomoci od poskytovateľa alebo pod jeho vedením.

15. Článok 14 smernice 2000/31 nazvaný „Uloženie informácií na hosťiteľskom počítači“ znie:

3. Tento článok nemá vplyv na možnosť súdu alebo správneho orgánu požiadať poskytovateľa služieb, v súlade s právnymi systémami členských štátov, aby ukončil alebo predchádzal porušovaniu predpisov, a nemá vplyv ani na možnosť členských štátov, aby začali konanie, ktoré by nariadilo [aby vytvorili postupy upravujúce – *neoficiálny preklad*] odstránenie alebo znemožnenie prístupu k informáciám.“

„1. Ak sa poskytuje služba informačnej spoločnosti, ktorá pozostáva z uloženia informácií, ktoré sú poskytované príjemcom tejto služby, musia členské štáty zabezpečiť, aby poskytovateľ služby nebol zodpovedný za informácie uložené na žiadosť príjemcu služby, pod podmienkou, že:

16. Článok 15 smernice 2000/31 nazvaný „Žiadna všeobecná povinnosť monitorovať“ stanovuje:

(a) poskytovateľ nič nevie o nezákonnej činnosti alebo informáciách, a čo sa týka nárokov na náhradu škody, nie je si vedomý skutočností alebo okolností, z ktorých by bolo zrejmé, že ide o nezákonnú činnosť alebo informácie; alebo

„1. Členské štáty neuložia poskytovateľom všeobecnú povinnosť pri poskytovaní služieb, na ktoré sa vzťahujú články 12, 13 a 14, aby monitorovali informácie, ktoré prenášajú alebo ktoré uložili, ani všeobecnú povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti alebo okolnosti, ktoré by naznačovali, že ide o nezákonnú činnosť.

10 — Články 12 a 13 smernice 2000/31 obsahujú ustanovenia obmedzujúce zodpovednosť poskytovateľa služieb, pokiaľ ide o „púhy kanál“ a „ukladanie informácií v pamäti“.

2. Členské štáty môžu ustanoviť povinnosť, aby poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti informovali [bezodkladne

informovali – *neoficiálny preklad*] príslušné verejné orgány o údajných vykonávaných nezákonných činnostiach alebo o údajných nezákonných poskytovaných informáciách [alebo o údajných nezákonných informáciách poskytovaných príjemcami ich služieb – *neoficiálny preklad*], alebo povinnosť oznamovať príslušným orgánom na ich žiadosť informácie, ktoré by im umožnili identifikáciu príjemcov ich služieb, s ktorými uzatvorili dohody o uložení informácií.“

Smernica 2004/48

17. Podľa odôvodnenia č. 23 smernice 2004/48 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva:

„Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné opatrenia, postupy a dostupné prostriedky právnej nápravy, držiteľia práv by mali mať možnosť podať návrh, aby súd vydal rozhodnutie proti sprostredkovateľovi, ktorého služby využíva tretia strana na porušovanie práv držiteľa práv priemyselného vlastníctva. Podmienky a postupy súvisiace s takými súdnymi prípadmi by mali byť ponechané na vnútroštátne právo členských štátov. Čo sa týka porušení autorského práva a jemu príbuzných práv, rozsiahla úroveň zosúladenia je už stanovená v smernici [Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej

spoločnosti (Ú. v. ES L 167, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230)]. Touto smernicou by preto nemal byť dotknutý článok 8 ods. 3 smernice 2001/29/ES.“

18. Článok 3 smernice 2004/48 nazvaný „Všeobecná povinnosť“ uvádza:

„1. Členské štáty stanovujú opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy potrebné na zabezpečenie vymožitelnosti práv duševného vlastníctva, ktorých sa týka táto smernica. Tieto opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy musia byť spravodlivé a neustranné a nesmú byť zbytočne zložité alebo nákladné alebo mať za následok príliš dlhé lehoty alebo neoprávnené priťahy.

2. Tieto opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy musia byť účinné, primerané a odradzujúce a musia sa uplatňovať takým spôsobom, aby sa predišlo vytváraniu prekážok zákonného obchodu a musia stanovovať záruky proti ich zneužívaniu.“

19. Kapitola II smernice 2004/48 nazvaná „Opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy“ obsahuje oddiel 4 nazvaný „Predbežné a preventívne opatrenia“, ktorý zahŕňa rovnako nazvaný článok 9. Tá istá kapitola obsahuje aj oddiel 5 nazvaný „Opatrenia vyplývajúce z rozhodnutia vo veci samej“, ktorý zahŕňa články 10, 11 a 12 nazvané „Nápravné

opatrenia“, „Súdne príkazy“ a „Alternatívne opatrenia“.

III — Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

20. Článok 11 smernice 2004/48 stanovuje:

L'Oréal

„Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, ak bolo prijaté súdne rozhodnutie vyslovujúce porušenia práva duševného vlastníctva, mohli súdne orgány vydať proti porušovateľovi súdny príkaz zakazujúci ďalšie porušovanie. Ak to umožňuje vnútroštátne právo, za nedodržanie príkazu možno v prípade potreby opakovane uložiť pokutu, aby sa zabezpečilo jeho dodržiavanie. Členské štáty tiež zabezpečia, aby vlastníci práv mali možnosť navrhnúť vydanie súdneho príkazu proti sprostredkovateľom, ktorých služby využíva tretia strana na porušovanie práva duševného vlastníctva; tým nie je dotknutý článok 8 ods. 3 smernice 2001/29/ES¹¹.“

21. L'Oréal je výrobca a dodávateľ parfumov, kozmetických výrobkov a výrobkov vlasovej starostlivosti. V Spojenom kráľovstve je majiteľom niekoľkých vnútroštátnych ochranných znáмок. Taktiež je vlastníkom ochranných znáмок Spoločenstva. Jedna z týchto ochranných znáмок Spoločenstva je obrazová ochranná známka, ktorá zahŕňa slová „Amor Amor“. Ostatné dotknuté ochranné známky v konaní vo veci samej sú buď slovnými ochrannými známkami, alebo iba štylizovanými slovnými ochrannými známkami. Je nesporné, že každá z týchto dotknutých ochranných znáмок je v Spojenom kráľovstve veľmi známa.¹²

11 — Článok 8 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladiení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230) uvádza: „Členské štáty zabezpečia, aby nositelia práv mali možnosť žiadať o súdny zákaz proti sprostredkovateľom, ktorých služby využívajú tretie strany na porušovanie autorského práva alebo s ním súvisiaceho práva.“
Odôvodnenie č. 59 smernice 2001/29 znie: „V digitálnom prostredí môžu byť služby sprostredkovateľov vo zvýšenej miere zneužívané tretími stranami na neoprávnené činnosti. V mnohých prípadoch sú práve sprostredkovatelia v najvýhodnejšej pozícii, aby takéto neoprávnené činnosti skončili. Preto bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné dostupné sankcie a opravné prostriedky, nositelia práv musia mať možnosť požiadať o súdny príkaz na nápravu proti sprostredkovateľovi, ktorý vo svojej sieti realizuje porušenie práv chráneného diela alebo iného predmetu ochrany tretou stranou. Táto možnosť musí byť dostupná aj v prípadoch, keď sa na konanie sprostredkovateľa vzťahuje výnimka podľa článku 5. Podmienky a spôsoby uskutočnenia súdnych príkazov na nápravu sa ponechávajú na vnútroštátne zákony členských štátov.“ Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

22. L'Oréal prevádzkuje uzatvorenú selektívnu distribučnú sieť. Distribúcia je tak kontrolovaná prostredníctvom distribučných zmlúv, ktoré bránia autorizovaným distribútorom dodávať výrobky neautorizovaným distribútorom.

12 — Pripomínam, že článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 sa neobmedzuje na ochranné známky s dobrým menom alebo na unikátne ochranné známky, ale vzťahuje sa na všetky druhy ochranných znáмок. Z tohto dôvodu by Súdny dvor pri výklade článku 5 ods. 1 písm. a) nemal prijať riešenie, ktoré by sa sice mohlo zdať odôvodnené v kontexte unikátnych ochranných znáмок s dobrým menom, ale v iných prípadoch by vytváralo príliš rozsiahlu sféru ochrany.

eBay

z transakcií uskutočnených na jej internetovom obchode.

23. Spoločnosť eBay prevádzkuje internetový obchod, kde sú zobrazené inzeráty položiek ponúkaných na predaj osobami, ktoré si na eBay vytvorili účet predávajúceho. Kupujúci podávajú ponuky týkajúce sa položiek, ktoré tieto osoby uviedli v inzerátoch. Podľa informácií obsiahnutých v návrhu na začatie prejudiciálneho konania je na internetovej stránke www.ebay.co.uk v priemere 16 miliónov inzerátov.

24. Predávajúci a kupujúci sa musia zaregistrovať ako užívatelia, a to tak, že si vytvoria užívateľské ID¹³ a zároveň súhlasia s užívateľskou zmluvou eBay. Predávanie akýchkoľvek falzifikátov alebo porušovanie práv vyplývajúcich z ochranných známkov sa klasifikuje ako porušenie užívateľskej dohody. V rámci užívateľskej dohody sa taktiež vyžaduje dodržiavanie politiky eBay. Všetci predávajúci zo Spojeného kráľovstva sú povinní akceptovať platbu prostredníctvom PayPal, čo je zabezpečený platobný mechanizmus prevádzkovaný PayPal (Europe) Sarl&Cie, ktorý je v súčasnosti dcérskou spoločnosťou spoločnosti eBay Inc., ktorá je luxemburskou finančnou inštitúciou. eBay si účtuje určité percento

25. V internetovom obchode eBay sa položka na predaj uvádza vo vymedzenej lehote (väčšinou 1, 3, 5, 7 alebo 10 dní), počas ktorej užívateľia eBay podávajú ponuky na jednotlivé inzerované položky. Akceptujú sa iba ponuky vyššie ako posledná podaná ponuka a po uplynutí lehoty stanovenej na predaj položky sa tovar predá tomu, kto podal poslednú najvyššiu ponuku. Prostredníctvom nástroja známeho pod názvom „proxy bidding“ môžu potenciálni kupujúci tiež nastaviť najvyššiu cenu, ktorú sú ochotní zaplatiť, a dajú tým pokyn internetovej stránke eBay, aby automaticky podávala postupne stále vyššie ponuky až do nastavenej hranice.

26. Spoločnosť eBay taktiež umožňuje predaj položiek bez toho, aby sa uskutočnila uvedená aukcia, teda za presne stanovenú cenu (takzvaný systém „kúpiť hneď“). Ďalej si predávajúci môže na internetovej stránke vytvoriť „online obchody“, kde ponúka svoje položky na predaj, a ktoré tak fungujú ako virtuálne obchody na internetovej stránke eBay. Najúspešnejším predávajúcim, ktorí dosiahnu a udržia si vynikajúce výsledky predaja a dodržiavajú pravidlá a politiku eBay, udeľuje táto spoločnosť status „Power Seller“. Existuje päť úrovní Power Seller, od bronzového až po titánového, v závislosti od objemu predaja predávajúceho.

13 — Užívateľské ID slúži ako jedinečný identifikátor v informacnom systéme eBay. Taktiež ho možno použiť ako formu pseudomena, ktoré umožňuje užívateľovi utajiť jeho identitu, pokiaľ neprebekne transakcia. Obchodní predajcovia sú povinní poskytnúť svoje meno a adresu ešte pred týmto momentom, to však neplatí pre súkromných predajcov. Jednotlivec si môže vytvoriť viacero účtov predajcu s viacerými užívateľskými ID, ale eBay má možnosť pátrať po rôznych účtoch prevádzkovaných tou istou osobou.

27. Spoločnosť eBay poskytuje predajcom pomoc pri kategorizácii a opise položiek, ktoré ponúkajú na predaj, pri tvorbe ich vlastných online obchodov a pri podpore a zvyšovaní predaja. eBay teda organizuje predaj, riadi aukciu (vrátane podávania „proxy bids“), poskytuje služby sledovania, ktoré upovedomia členov o položkách, o ktoré majú záujem, a podporuje a robí reklamu tovarom prostredníctvom internetových stránok tretej strany.

28. Pokiaľ ide o spoločnosti L'Oréal a eBay, je nesporné, že eBay nekoná ako zástupca predajcov tovarov a v žiadnom prípade tovary nevlastní.

29. Taktiež je nesporné, že spoločnosť eBay používa veľký počet softvérových filtrov na vyhľadávanie inzerátov z dôvodu možného porušovania jej politiky. Ak jeden zo softvérových filtrov označí inzerát ako potenciálne porušujúci politiku, preskúma ho zástupca zákazníckeho centra eBay. Desiatitisíce inzerátov sú každý mesiac odstránené v dôsledku filtrovania alebo namietania.

30. Spoločnosť eBay taktiež používa program „VeRO“ (Verified Rights Owner), čo je systém posielania správ a zapisovania, ktorého cieľom je poskytnúť majiteľom práv duševného

vlastníctva súčinnosť pri odstraňovaní inzerátov porušujúcich ich práva z internetovej stránky. Na účely účasti v programe VeRO musia majitelia práv vyplniť a predložiť formulár k inzerátom, o ktorých majú podozrenie, že porušujú ich práva. Pri každom inzeráte, proti ktorému namietajú, musia uviesť číslo položky, ako aj dôvod namietania prostredníctvom „dôvodových kódov“. Existuje 16 dôvodových kódov, pričom každý z nich identifikuje iný druh porušovania. Ak je inzerát odstránený, eBay vráti predajcovi všetky uhradené poplatky. Podľa informácií uvedených v návrhu na začatie prejudiciálneho konania sa na programe VeRO zúčastňuje vyše 18000 majiteľov práv. L'Oréal odmietla účasť sa na tomto programe a tvrdí, že program je neúčinný.

31. Ak eBay Europe dostane správu od VeRO, preskúma ju zástupca zákazníckeho centra. Ak dospeje k záveru, že namietaný inzerát porušuje práva sťažovateľa, odstráni ho bez ďalšieho vyšetrovania. V prípade potreby sa zástupca zákazníckeho centra poradí so špecialistom zo svojho tímu. Ak to špecialista považuje za nevyhnutné, poradí sa s podnikovým právnikom. V roku 2007 bolo približne 90% inzerátov oznámených prostredníctvom programu VeRO odstránených do 6 až 12 hodín a približne 98% bolo odstránených do 24 hodín.

32. Spoločnosť eBay pred vnútroštátnym súdom zdôraznila, že je pre ňu obtiažne posúdiť tvrdenia majiteľov práv týkajúce sa

porušovania. Domnieva sa, že takéto tvrdenia sú odôvodnené, pokiaľ sa nepreukáže, že sú zjavne nedôvodné.

2006 do apríla 2008 a že činnosti eBay sa v období, ktorého sa táto vec týka, postupne zmenili.

33. Spoločnosť eBay ďalej ukladá užívateľom porušujúcim jej politiku množstvo sankcií, akými sú napríklad odstránenie inzerátu, dočasný zákaz predaja a trvalý zákaz predaja. V celosvetovom meradle eBay zakáže predaj približne 2 miliónom užívateľov ročne, vrátane približne 50 000 užívateľov na základe VeRO programu. Vyšší stupeň kontroly sa uplatňuje pri užívateľoch predávajúcich viac ako 500 značiek, ktoré eBay klasifikuje ako „vysoko rizikové značky“.

35. Konkrétne, žaloba podaná spoločnosťou L'Oréal na High Court má za cieľ dosiahnuť vydanie rozhodnutia o tom, že určití jednotlivci porušovali jednu alebo viac jej ochranných známk ako užívateľa internetového obchodu eBay tým, že používali označenia zhodné s ochrannými známkami pre tovary zhodné s tovarmi, pre ktoré sú ochranné známky zapísané.

Spor vo veci samej

34. Dňa 22. mája 2007 zaslala spoločnosť L'Oréal list, v ktorom informovala spoločnosť eBay o svojich obavách, pokiaľ ide o rozšírený predaj dotknutých tovarov na jej európskych internetových stránkach, a požiadala ju, aby prijala potrebné opatrenia. Keďže odpoveď eBay spoločnosť L'Oréal neuspokojila, podala L'Oréal niekoľko žalôb vrátane žaloby podanej na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ďalej len „High Court“). Vnútroštátny súd uvádza, že k údajnému porušovaniu dochádzalo od novembra

36. Spoločnosť L'Oréal v žalobe tvrdí, že eBay nesie spoluzodpovednosť za toto porušovanie. Takisto tvrdí, že vo vzťahu k dotknutým tovarom je spoločnosť eBay primárne zodpovedná za používanie Link Marks na svojej internetovej stránke a v sponzorovaných odkazoch v internetových vyhľadávačoch tretej strany.¹⁴ Tento reklamný link spolu s krátkym

14 — Podľa vnútroštátneho súdu si eBay Euro zakúpil kľúčové slová obsahujúce určité ochranné známky (ďalej len „Link Marks“), ktoré aktivujú sponzorované odkazy na internetových vyhľadávačoch tretej strany vrátane Google, MSN a Yahoo. Pokiaľ sa pri vyhľadávaní, napríklad prostredníctvom vyhľadávača Google, zadá jedna z Link Marks, zobrazí sa sponzorovaný odkaz na internetovej stránke eBay. Ak užívateľ klikne na tento sponzorovaný odkaz, na internetovej stránke eBay sa mu zobrazia výsledky vyhľadávania výrobkov s odkazom na Link Mark. Spoločnosť eBay Europe si vybrala kľúčové slová, ktoré sa zakladali na činnosti na jej internetovej stránke v Spojenom kráľovstve.

obchodným sloganom predstavuje reklamu.¹⁵ Pokiaľ ide o tieto sponzorované odkazy, je nesporné, že si eBay zakúpila kľúčové slová obsahujúce Link Marks, ktoré, ak sa zadajú do internetových vyhľadávačov akými sú napríklad Google, MSN a Yahoo, vedú na jej vlastnú internetovú stránku.

37. Keď 27. marca 2007 užívateľ internetu zadal do vyhľadávača Google vyhľadávací reťazec „shu uemura“, ako sponzorovaný odkaz sa mu zobrazila táto eBay reklama:

„Shu Uemura

Skvelé ponuky na Shu uemura

Nakupujte na eBay a ušetríte!

www.ebay.co.uk“

38. Kliknutie na uvedený reklamný odkaz presmerovalo užívateľa na internetovú stránku eBay, ktorá zobrazovala výsledky

15 — V rozsudku Google France a Google Súdny dvor charakterizoval službu platených odkazov na internete nazvanú „AdWords“, ktorú ponúka Google, takto: „Táto služba umožňuje každému podnikateľskému subjektu prostredníctvom výberu jedného alebo viacerých kľúčových slov, aby sa v prípade zhody medzi týmito alebo týmito slovami a slovom alebo slovami uvedenými vo vyhľadávaní vykonanom používateľom internetu objavil v internetovom vyhľadávacom reklamný odkaz na stránku podnikateľského subjektu. Reklamný odkaz sa objavuje v rubrike ‚sponzorované odkazy‘, ktorá sa zobrazuje buď v pravej časti obrazovky napravo od prirodzených výsledkov, alebo v hornej časti obrazovky nad uvedenými výsledkami. Uvedený reklamný odkaz spravidla krátky reklamný text. Tento odkaz a text spolu tvoria reklamu zobrazenú vo vyššie uvedenej rubrike“.

vyhľadávania pre „shu uemura“ vo „všetkých kategóriách“ s výsledkom „96 položiek nájdených pre shu uemura“.

39. Spoločnosť L'Oréal tvrdila, že väčšinu týchto položiek tvorili tovary porušujúce jej práva¹⁶, pričom sa výslovne uvádzalo, že pochádzajú „z Hong Kongu“ alebo (v jednom prípade) „z USA“.

40. Hlavná výhrada voči eBay spočíva teda v tom, že používaním ochranných známk L'Oréal presmerovala svojich užívateľov na tovary porušujúce práva tejto spoločnosti. Ďalej v dôsledku značnej účasti eBay na činnostiach predchádzajúcich samotnému predaju, ktorá viedla k vzniku inzerátov a propagácii tovarov na jej internetových stránkach a následne aj na predaji a popredajnom procese, sa eBay značne zúčastňuje na porušovaní, ktorého sa dopustili jednotliví predajcovia.

41. L'Oréal okrem toho tvrdila, že aj keby eBay nebola sama osebe zodpovedná za porušovanie ochrannej známky, mal by byť proti nej vydaný súdny príkaz podľa článku 11 smernice 2004/48.

16 — V tomto prípade použijem výraz „dotknutý tovar“, hoci si uvedomujem, že tovar sám osebe nie je subjektom ani priamym objektom porušovania ochrannej známky, ale je ním konanie pozostávajúce z nezákonného použitia označenia za okolností, v rámci ktorých je majiteľ ochrannej známky oprávnený zakázať jej používanie.

42. L'Oréal v súčasnosti stiahla žalobu podanú voči jednotlivým predajcom: vnútroštátny spor je teraz sporom iba medzi L'Oréal a eBay.¹⁷

Prejudiciálne otázky

45. Prejudiciálne otázky predložené zo strany High Court v rámci návrhu na začatie prejudiciálneho konania zo 16. júla 2009 znejú:

43. High Court svojím rozsudkom z 22. mája 2009 rozhodol prerušiť konanie a predložiť Súdnemu dvoru prejudiciálne otázky (ďalej len „rozsudok z 22. mája 2009“). Návrh na začatie prejudiciálneho konania podal High Court 16. júla 2009 (ďalej len „návrh na začatie prejudiciálneho konania zo 16. júla 2009“).

44. S cieľom znížiť predaj falzifikátov na svojej internetovej stránke mohla eBay podľa High Court urobiť viac.¹⁸ Napriek tomu však High Court zdôrazňuje, že skutočnosť, že eBay mohla urobiť viac, nevyhnutne neznamená, že je povinná takto konať zo zákona.

„1. Možno testery parfumov a kozmetiky (čiže vzorky používané na prezentáciu výrobkov spotrebiteľom v maloobchodných predajniach) a flakóny (teda nádoby, z ktorých možno v malých množstvách spotrebiteľom poskytnúť vzorky zdarma), ktoré nie sú určené na predaj spotrebiteľom (a sú často označované ako ‚nepredajné‘ alebo ‚samostatne nepredajné‘) a ktoré sú dodávané zdarma autorizovaným distribútorom majiteľa ochrannej známky, považovať za tovary ‚uvádzané na trh‘ v zmysle článku 7 ods. 1 [smernice 89/104] a článku 13 ods. 1 [nariadenia č. 40/94]?

17 — Pokiaľ ide o sedem jednotlivcov, ktorí boli žalovanými v rámci konania na vnútroštátnom súde popri troch dcérskych spoločnostiach firmy eBay, L'Oréal sa dohodla so štvrtým až ôsmym žalovaným a získala vydanie rozsudku pre zmeškanie voči deviatemu a desiatemu žalovanému. Z tohto dôvodu sa nezdá byť nevyhnutné zahrnúť mená týchto jednotlivcov medzi účastníkov tohto konania.

18 — Spoločnosť eBay mohla napríklad filtrovať inzeráty ešte pred ich zverejnením na stránke, použiť dodatočné filtre, vyzadovať od predávajúcich zverejnenie mena a adresy pri vytváraní inzerátov položiek, zaviesť dodatočné obmedzenia na objemy vysoko rizikových výrobkov, prijať politiku boja proti ďalším typom porušovania, ktorými sa teraz nezaobierám, a najmä bojovať proti predaju tovaru, ktorý nie je určený na predaj v rámci EHP, bez súhlasu majiteľov ochranných známk a dôslednejšie ukladať sankcie.

2. Predstavuje pre majiteľa ochrannej známky odstránenie škatuliek (alebo iného vonkajšie balenia) z parfumov alebo kozmetických výrobkov bez jeho súhlasu ‚legitímny dôvod‘, aby zabránil ďalšiemu uvádzaniu nezabalených výrobkov na trh v zmysle článku 7 ods. 2 [smernice

89/104] a článku 13 ods. 2 [nariadenia č. 40/94]?

dôsledok predpokladať, alebo je potrebné, aby ho majiteľ ochrannej známky preukázal?

3. Pokiaľ ide o odpoveď na prejudiciálnu otázku č. 2, je rozhodujúce, ak:

a) v dôsledku odstránenia škatuliek (alebo iného vonkajšieho balenia) nezabalené výrobky neuvádzajú informácie stanovené v článku 6 ods. 1 [smernice 76/768], a najmä neuvádzajú zoznam prísad alebo „dátum minimálnej trvanlivosti“?

b) v dôsledku týchto chýbajúcich informácií, ponuka na predaj alebo predaj nezabalených výrobkov predstavuje trestný čin podľa práva členského štátu Spoločenstva, v ktorom boli tieto výrobky ponúkané na predaj alebo predávané tretími osobami?

4. Pokiaľ ide o odpoveď na prejudiciálnu otázku č. 2, je rozhodujúce, ak ďalšie uvádzanie na trh poškodzuje alebo môže poškodiť imidž výrobkov, a v dôsledku toho dobré meno ochrannej známky? V prípade kladnej odpovede, postačuje tento

5. Ak si obchodník, ktorý prevádzkuje internetový obchod, zakúpi používanie označenia, ktoré je zhodné so zapísanou ochrannou známkou, ako kľúčového slova od prevádzkovateľa internetového vyhľadávača tak, že sa označenie užívateľovi zobrazí prostredníctvom vyhľadávača v sponzorovanom odkaze na internetovú stránku prevádzkovateľa internetového obchodu, je zobrazenie označenia v sponzorovanom odkaze „používaním“ označenia v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) [smernice 89/104] a článku 9 ods. 1 písm. c) [nariadenia č. 40/94]?

6. Je kliknutie na sponzorovaný odkaz uvedený v prejudiciálnej otázke č. 5, ktorý presmeruje užívateľa priamo na inzeráty alebo ponuky na predaj tovarov zhodných s tými, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná pod označením umiestneným na internetovej stránke tretími osobami, pričom niektoré porušujú práva vyplývajúce z ochrannej známky a iné ich neporušujú, a to z dôvodu rozdielnych vlastností jednotlivých tovarov, používaním označenia prevádzkovateľom internetového obchodu „v súvislosti s“ dotknutými výrobkami v zmysle [článku] 5

ods. 1 písm. a) [smernice 89/104] a článku 9 ods. 1 písm. a) [nariadenia č. 40/94]?

stránke prevádzkovateľa internetového obchodu ako v sponzorovanom odkaze?

7. V prípade, že inzerované výrobky alebo výrobky ponúkané na predaj na internetovej stránke uvedené v prejudiciálnej otázke č. 6 zahŕňajú výrobky, ktoré nie sú uvádzané na trh v rámci EHP majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, postačuje na to, aby sa na takéto používanie uplatnil článok 5 ods. 1 písm. a) [smernice 89/104] a článok 9 ods. 1 písm. a) [nariadenia č. 40/94] a neuplatnil článok 7 ods. 1 [smernice 89/104] a článok 13 ods. 1 [nariadenia č. 40/94], skutočnosť, že táto inzercia alebo ponuka na predaj je určená spotrebiteľom na území, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, alebo majiteľ ochrannej známky musí preukázať, že inzercia alebo ponuka na predaj zjavne predstavuje uvádzanie dotknutých výrobkov na trh v rámci územia, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje?

8. Pokiaľ ide o odpovede na prejudiciálne otázky č. 5 a 7, je rozhodujúce, že používanie, proti ktorému namietajú majiteľ ochrannej známky, spočíva skôr v zobrazení označenia na samotnej internetovej

9. Ak na to, aby takéto používanie spadalo do pôsobnosti článku 5 ods. 1 písm. a) [smernice 89/104] a článku 9 ods. 1 písm. a) [nariadenia č. 40/94] a bolo mimo pôsobnosti článku 7 ods. 1 [smernice 89/104] a článku 13 ods. 1 [nariadenia č. 89/104], postačuje skutočnosť, že táto inzercia alebo ponuka na predaj je určená spotrebiteľom na území, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka:

a) spočíva alebo pozostáva takéto používanie z „uloženia informácií, ktoré sú poskytované príjemcom tejto služby“ v zmysle článku 14 ods. 1 [smernice 2000/31]?

b) ak používanie nepozostáva výlučne z činností spadajúcich do pôsobnosti článku 14 ods. 1 [smernice 2000/31], ale zahŕňa takéto činnosti, je prevádzkovateľ internetového predaja vyňatý zo zodpovednosti v rozsahu, v akom využitie zahŕňa takéto činnosti, a v prípade kladnej odpovede, možno priznať náhradu škody alebo

iné finančné náhrady, pokiaľ ide o takéto použitie v rozsahu, v akom nie je vyňaté zo zodpovednosti?

IV — Predbežné úvahy

- c) za okolností, v rámci ktorých prevádzkovateľ internetového obchodu vie o tom, že sú výrobky inzerované, ponúkané na predaj a predávané na jeho internetovej stránke, a porušujú sa tým práva vyplývajúce zo zapísaných ochranných známkov, a že porušenie práv z týchto zapísaných ochranných známkov pravdepodobne stále pretrváva prostredníctvom inzercie, ponukou na predaj a predajom rovnakými alebo podobnými užívateľmi internetovej stránky, ide o „neznalosť“ alebo „nevedomosť“ v zmysle článku 14 ods. 1 [smernice 2000/31]?

A — Rozhodujúce otázky týkajúce sa politiky

46. Pripomínam, že nedávna judikatúra Súdneho dvora¹⁹ rozšírila ochranu najmä tých ochranných známkov, ktoré majú dobré meno, a zohľadnila nielen podstatnú funkciu ochrannej známky označovať obchodný pôvod tovarov a služieb, ale aj ďalšie funkcie ochranných známkov, akými sú napríklad funkcia kvality, investičná a reklamná funkcia²⁰. Tieto funkcie sú relevantné v súčasnom obchodnom styku, kde ochranné známky často získavajú nezávislú ekonomickú hodnotu ako značky,

10. V prípade, že služby využívané treťou osobou – ktoré táto osoba využíva prostredníctvom sprostredkovateľa, akým je prevádzkovateľ internetovej stránky – predstavujú porušenie zapísanej ochrannej známky, ukladá článok 11 [smernice 2004/48] členským štátom povinnosť zabezpečiť, aby mohol majiteľ ochrannej známky získať vydanie súdneho príkazu proti sprostredkovateľovi na účely predchádzania ďalšiemu porušovaniu práv z uvedenej ochrannej známky, ako aj na účely zabránenia ďalšiemu osobitnému porušovaniu, a v prípade kladnej odpovede, aký rozsah pôsobnosti súdneho príkazu možno uplatniť?“

19 — Pozri napríklad rozsudky z 8. júla 2010, Portakabin, C-558/08, Zb. s. I-6963; z 25. marca 2010, BergSpechte, C-278/08, Zb. s. I-2517; uznesenie z 26. marca 2010, eis.de, C-91/09, Zb. s. I-43; rozsudky Google France a Google, už citovaný v poznámke pod čiarou 2; z 18. júna 2009, L'Oréal a i., C-487/07, Zb. s. I-5185; z 12. júna 2008, O2 Holdings a O2 (UK), C-533/06, Zb. s. I-4231; z 11. septembra 2007, Céline, C-17/06, Zb. s. I-7041; z 25. januára 2007, Adam Opel, C-48/05, Zb. s. I-1017, a z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273.

20 — Terminologický alebo hmotnoprávny konsenzus, ako by sa mali vnímať „funkcie“ ochrannej známky, nejestvuje. To isté platí pre pojmový vzťah, ktorý existuje medzi rôznymi funkciami, najmä ak sa niektoré (alebo všetky) funkcie môžu skutočne vnímať zahrnuté v základnej funkcii, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovarov a služieb. Súdny dvor určil za ostatné funkcie ochrannej známky funkciu spočívajúcu v zaručení kvality dotknutých tovarov alebo služieb a komunikačnú, investičnú a reklamnú funkciu (pozri rozsudok L'Oréal a i., už citovaný v poznámke pod čiarou 19, bod 58). Ďalej budem používať pojmy funkcia pôvodu, funkcia kvality, komunikačná funkcia, reklamná funkcia a investičná funkcia.

ktoré sa používajú pri komunikácii širších odkazov, než je jednoduchý pôvod tovarov a služieb. Domnievam sa, že tieto skutočnosti boli zohľadnené, aby právo EÚ v oblasti ochrany známky mohlo slúžiť užitočnému účelu.

vzťahu k tovarom, a zároveň je teritoriálne obmedzená.

47. Nemalo by sa však zabúdať na to, že hoci ochranná známka na rozdiel od autorských práv alebo patentu²¹ ponúka iba relatívnu ochranu, táto ochrana sa poskytuje na dobu neurčitú, pokiaľ sa ochranná známka používa a jej zápis je trvávajúci. Pokiaľ ide o rôzne funkcie ochranných známk, ochrana ochranných známk sa vzťahuje iba na používanie označenia ako ochranných známk v obchodnom styku a vzťahuje sa na iba používanie, ktoré je relevantné. V prípade, že má ochranná známka dobré meno, ochrana je zvyčajne obmedzená na zhodné alebo podobné tovary. Ochrana navyše podlieha právnym obmedzeniam, k jej vyčerpaniu dochádza, keď vlastníkom ochranných známk dosiahne ekonomickú hodnotu inherentnú ochranným známkam vo

48. Vyššie uvedené obmedzenia sú nevyhnutné na zabezpečenie slobody obchodu a hospodárskej súťaže²², čo si v prípade označenia tovarov a služieb vyžaduje, aby spoločnosti disponovali rozlišovacími označeniami a sloganmi, aby majitelia ochranných známk nemohli brániť legitímnemu obchodnému a neobchodnému používaniu chránených označení a aby sloboda prejavu nebola príliš obmedzovaná²³.

49. Nemalo by sa zabúdať na to, že inzeráty, ktoré zadali užívatelia na internetový obchod eBay, sú komunikáciami chránenými základnými právami na slobodu prejavu a na informácie, ktoré stanovuje v článku 11 Charty

21 — Pozri BREITSCHAFT, A.: Intel, Adidas & Co – is the jurisprudence of the European Court of Justice on dilution law in compliance with the underlying rationales and fit for the future? In: *European Intellectual Property Law Review*, 2009, 31 (10), s. 497 – 504, s. 498. Autor dospel k záveru, že právnú úpravu Európskej únie možno kritizovať za to, že majiteľom ochranných známk s dobrým menom priznala určitý druh monopolu, pokiaľ ide o využitie ich označení, hoci pôvodne ochranná známka nebola navrhnutá na to, aby poskytovala výlučné právo duševného vlastníctva, ako napríklad patentové právo alebo autorské právo.

22 — Hlbšiu analýzu týchto aspektov pozri v návrhoch, ktoré 22. septembra 2009 predniesol generálny advokát Poiares Maduro vo veci Google France a Google (C-236/08 až C-238/08), body 101 až 112.

23 — Keďže právna ochrana ochranných známk s dobrým menom ako značiek je rozšírená, je čoraz dôležitejšie zaručiť to, aby nebolo bránené slobode prejavu spočívajúcej v parodovaní, umeleckom vyjadrení a kritike konzumného života a zosmiešňovaní životných štýlov, ktoré s ním súvisia. To isté platí pre úvahu o kvalite tovarov a služieb. Pozri v tomto smere ŠENTFLEBEN, M.: The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law. In: *International review of intellectual property and competition law*, zv. 40 (2009), č. 1, s. 45 – 77, s. 62 – 64.

základných práv EÚ a článok 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach²⁴.

50. Internetové obchody, akým je napríklad eBay, vytvorili mimoriadne príležitosti tak pre právnické, ako aj pre fyzické osoby v tom zmysle, že môžu medzi sebou obchodovať priamo a so zníženými rizikami týkajúcimi sa doručovania a uskutočňovania platieb. Konanie vo veci samej, ako aj podobné súdne spory prebiehajúce v iných členských štátoch a na súdoch tretích krajín ukazujú, že tieto možnosti môžu byť zneužit²⁵ a môžu vyústiť do porušovania autorských práv a práv vyplývajúcich z ochrannnej známky²⁶. Z tohto dôvodu je opodstatnené zaručiť to, aby účinná súdna ochrana bola dostupná majiteľom

práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva aj v týchto nových prostrediach. Napriek tomu, takáto ochrana nesmie porušovať práva užívateľov a poskytovateľov týchto služieb.

51. V súvislosti s ochranou ochrannej známky treba pripomenúť, že ochranné známky nie sú chránené v mimoobchodných transakciách. Majiteľ ochrannej známky navyše nesmie brániť transakciám a praktikám, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na funkcie ochranných známk, ako je čisto opisné používanie ochrannej známky alebo jej používanie v rámci zákonnej porovnávacej reklamy.

24 — Pozri návrhy, ktoré 8. apríla 2003 predniesol generálny advokát Alber vo veci Karner, C-71/02 (rozsudok z 25. marca 2004, Zb. s. I-3025), bod 75, a rozsudky ESLP, Markt Intern Verlag GmbH a Klaus Beermann v. Nemecko z 20. novembra 1989, séria A 165, body 25 a 26, a Casado Coca v. Španielsko z 24. februára 1994, séria A 285, body 35 a 36.

25 — Rozsudok High Court odkazuje na testovací nákup tovarov L'Oréal, ktorý bol zavedený v internetovom obchode eBay. Jednu sériu testovacieho nákupu možno označiť za ukázkový príklad, keď sa preukázalo že 70 % výrobkov nebolo určených na predaj v rámci EHP (išlo o falzifikáty, výrobky, ktoré nie sú určené na predaj v rámci EHP alebo výrobky z EHP neurčené na predaj). Podobný rozsah bol zaznamenaný v iných kontextoch. Na porovnanie, v rámci sporu medzi eBay a Tiffany Inc. sa zistilo, že približne 75 % tovarov „Tiffany“ v internetovom obchode eBay boli falzifikáty, pozri rozsudok zo 14. júla 2008, Tiffany (NJ) Inc. proti eBay Inc., United States District Court, Southern District of New York, č. 04 Civ. 4607 RJS, 576 F.Supp.2d 463 (2008), s. 20, potvrdený v rámci odvolania 1. apríla 2010 zo strany Second Circuit s výnimkou klamlivej reklamy, ktorá bola vrátená na opätovné preskúmanie, pozri Tiffany (NJ) Inc. proti eBay, Inc., 600 E3d 93, 114 (2d Cir.2010) (Tiffany II).

26 — Otázkou zodpovednosti prevádzkovateľa internetového obchodu za porušovanie ochrannej známky sa podľa mojich informácií zaoberali aj belgické, francúzske, nemecké súdy, súdy Spojeného kráľovstva a Spojených štátov.

52. To isté platí pre činnosti v kontexte legitímneho používania, ako to definuje článok 6 smernice 89/104, alebo v prípade dotknutých tovarov, ktorých ochrana ochrannej známky bola vyčerpaná podľa článku 7 tejto smernice. Takéto legitímne používanie sa môže taktiež týkať luxusných kozmetických výrobkov, akými sú výrobky značky L'Oréal. Napríklad je pochopiteľné, že manžel chce predat' neotvorené balenie drahého mejkapu, ktorý kúpil svojej manželke na Vianoce, len čo jeho manželka zistila, že je alergická na jednu z jeho zložiek. Obchodník mohol nakúpiť zásobu parfumov chránených ochrannou známkou od maloobchodníka, ktorý vyhlásil bankrot a ktorý bol členom selektívnej distribučnej siete majiteľa ochrannej známky, a chce ich predat' prostredníctvom využitia služieb

internetové obchodu.²⁷ Z tohto dôvodu môžu existovať legitímne druhotné transakcie a ponuky kozmetických výrobkov, hoci v kontexte stálych úžitkových tovarov, automobilov, lodí alebo dizajnerských tovarov budú ojedinelejšie. V každom prípade odpovede na tieto prejudiciálne otázky majú byť formulované v tom zmysle, aby nebránili zákonným používaniu označenia týkajúceho sa akejkoľvek kategórie tovarov, ktorému vlastník ochrannej známky nemôže legitímne brániť.

obchodného modelu. Pri nastolení rovnováhy medzi právami majiteľov ochrannej známky a povinnosťami poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, akým je napríklad eBay, je preto nevyhnutné stanoviť, čo možno zákonne očakávať, že urobí poskytovateľ služieb s cieľom zabrániť porušovaniu zo strany tretích osôb.

B — Primárna a sekundárna zodpovednosť, pokiaľ ide o porušenia ochrannej známky

53. Takisto je dôležité poznamenať, že účelom smernice 2000/31 je podporovať poskytovanie služieb informačnej spoločnosti a elektronického obchodu, čo je zjavné z jej odôvodnenia. Obmedzenia zodpovednosti stanovené v článkoch 12, 13 a 14 tejto smernice sa zameriavajú na umožnenie poskytovania služieb informačnej spoločnosti bez rizika právnej zodpovednosti, ktorej poskytovateľ služby nemôže vopred zabrániť bez straty ekonomickej a technickej životaschopnosti

27 — Keďže selektívne distribučné dohody sú zmluvné, nezáväzujú tretie strany. Z tohto dôvodu je ochrana ochrannej známky taktiež vyčerpaná v prípadoch, keď distribútor, ktorý patrí do takej siete, predáva chránené tovary tretej strane, čím porušuje podmienky distribučnej dohody uzatvorenej medzi ním a majiteľom ochrannej známky. Súdny dvor v rozsudku z 30. novembra 2004, Peak Holding (C-16/03, Zb. s. I-11313, bod 56) dospel k záveru, že vyčerpaniu nebráni, pokiaľ k ďalšiemu predaju v rámci EHP došlo v rozpore so zákazom obsiahnutým v kúpnej zmluve.

54. Jednou z otázok v rámci prejednávaneho prípadu je to, či eBay môže byť primárne zodpovedná za porušovanie ochranných známk L'Oréal na základe skutočnosti, že predaj tovarov porušujúcich jej práva sa uskutočňuje prostredníctvom internetového obchodu, ktorý prevádzkuje. Takáto primárna zodpovednosť môže byť zodpovednosťou eBay za jej vlastné porušovanie alebo sa môže prekryvať so zodpovednosťou predajcov, v prípade porušovania, za ktoré sú zodpovední. Pokiaľ ide o porušenia, za ktoré sú zodpovední predajcovia, tie isté skutkové okolnosti môžu spôsobovať vzájomne súvisiace, ale nezávislé

porušovania.²⁸ Otázkou teda je, či spoločnosť eBay sama osebe porušovala ochranné známky L'Oréal. Takáto zodpovednosť závisí od výkladu a uplatnenia harmonizovaných ustanovení práva EÚ v oblasti ochranných známk, presnejšie článkov 5, 6 a 7 smernice 89/104 a tomu zodpovedajúcich ustanovení nariadenia č. 40/94.

porušovanie.³⁰ Čiastočná harmonizácia takejto zodpovednosti, presnejšie povedané, podmienky jej neexistencie, je však stanovená v článkoch 12, 13 a 14 smernice 2000/31. Právo EÚ vyžaduje, aby sa voči sprostredkovateľom, ktorých služby využíva tretia strana na porušovanie práv duševného vlastníctva, mohli vydať súdne príkazy.

55. Prejednávaný prípad sa taktiež týka niečoho, čo nazývam „sekundárna zodpovednosť“: ide o možnú zodpovednosť poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti za porušovanie, ktorého sa dopustili užívatelia služby.²⁹ Ako High Court správne poznamenáva, tento druh zodpovednosti za porušovanie ochrannej známky, ktorého sa dopustili tretie strany, nie je harmonizovaný v právnej úprave EÚ v oblasti ochranných známk, ale ide o záležitosť patriacu do pôsobnosti vnútroštátneho práva. V oblasti práva EÚ neexistuje žiadne ustanovenie, ktoré by ukladalo spoločnostiam povinnosť predchádzať porušovaniu ochranných známk tretími stranami alebo zdržať sa konania alebo praktík, ktoré by mohli prispievať k alebo uľahčovať takéto

56. Z toho vyplýva, že otázky, akými sú nepriame, resp. vedľajšie porušovanie ochranných známk, o ktorých sa diskutovalo v právnej teórii Spojených štátov, ostávajú mimo rozsahu tohto prejudiciálneho konania. To isté platí aj pre podobné štruktúry v iných právnych systémoch, akým je napríklad spolupáchateľstvo podľa common law či Störerhaftung v Nemecku³¹.

28 — Napríklad prípad, keď A vyrába a označuje tovary ochrannou známkou tretej strany bez súhlasu a B ich uvádza na trh.

29 — High Court to podľa anglického práva charakterizuje ako „vedľajšiu zodpovednosť“. V niektorých právnych systémoch môžeme taktiež hovoriť o nepriamom porušovaní v porovnaní s priamym porušovaním primárneho porušovateľa.

30 — Nariadenie Rady (ES) č. 3295/94 z 22. decembra 1994, ktorým sa ustanovujú opatrenia zakazujúce uvoľnenie falšovaných a pirátskych tovarov do voľného obehu, ich export, reexport alebo uplatňovanie režimu suspenzie pre tieto tovary (Ú. v. ES L 341, s. 8; Mim. vyd. 02/005, s. 318, v znení zmien a doplnení), zakazuje najmä uvoľnenie falšovaných a pirátskych tovarov do voľného obehu, ich export a reexport.

31 — Nemecký pojem „Störerhaftung“ možno opísať ako zodpovednosť „distribútora“ alebo „porušovateľa“, alebo ako zodpovednosť za škodu. Pojem „Störerhaftung“ sa spája s porušovaním práv, ale bez vyvodenia akejkoľvek občianskoprávnej zodpovednosti. Môže vyústiť do vydania súdneho príkazu proti „distribútorovi“, a to dokonca aj vtedy, ak nedôjde k priznaniu náhrady škody. Pozri RÜHMKORF, A.: The Liability of online auction portals: Toward a Uniform Approach? In: *Journal of Internet Law*. Október 2010, 14, č. 4, s. 3.

57. V právnej teórii a judikatúre Spojených štátov sa pri analýze postavenia internetových obchodov často používajú analógie vychádzajúce zo zásad upravujúcich blšie trhy alebo predaje nadbytočných vecí z domu (garage sales)³². Hoci takéto analógie môžu byť ilustratívne, v kontexte práva EÚ je najplodnejšou metódou účelný výklad relevantných legislatívnych nástrojov a uplatnenie zásad stanovených v judikatúre Súdneho dvora.

porušovania ochrannej známky tretími stranami na základe „Störerhaftung“ dokonca aj vtedy, ak súdy odmietli prisúdiť občianskoprávnu zodpovednosť obchodom.³³

58. Pokiaľ ide o zodpovednosť eBay alebo podobných internetových obchodov, pravdepodobne treba tiež poznamenať, že vnútroštátny súd nevydal ani jeden rozsudok, v ktorom by sa rozhodlo, že prevádzkovateľ internetového obchodu bol primárnym porušovateľom ochranných známk tretej strany. Zdá sa, že podľa niektorých komentátorov existuje judikatúra v oblasti sekundárnej zodpovednosti vydaná niektorými francúzskymi súdmi a súdmi Spojených štátov, ktoré rozhodli, že prevádzkovateľ internetového obchodu je zodpovedný, zatiaľ čo iné francúzske súdy a súdy Spojených štátov, rovnako ako belgické a nemecké súdy, takúto zodpovednosť odmietli. V nemeckej judikatúre však boli internetové obchody podriadené súdnym príkazom týkajúcim sa zabránenia ďalšieho

C — Ochrana zhodnosti ochrannej známky a kľúčové slová v službe odkazov na internete

59. High Court rozdeľuje otázky obsiahnuté v prejudiciálnych otázkach do štyroch skupín: 1. otázky týkajúce sa povahy tovaru predávaného žalovanými ako tovaru porušujúceho práva z ochrannej známky, 2. existencia spoločnej³⁴ alebo primárnej zodpovednosti spoločnosti eBay, 3. dostupnosť obrany pre eBay podľa článku 14 smernice 2000/31, a 4. existencia nápravy pre L'Oréal podľa článku 11 smernice 2004/48. Tovar porušujúci právo z ochrannej známky možno rozdeliť do

32 — Pokiaľ ide o nepriamu zodpovednosť za porušovanie práv vyplývajúcich z ochranných známk v Spojených štátoch, pozri návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Poiares Maduro vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok Google France and Google, už citovaný.

33 — Pokiaľ ide o prehľad nedávnej judikatúry, pozri RÜHMKORF, A.: c. d., CEUNG, A.S.Y., PUN, K. K. H.: Comparative study on the liability for trade mark infringement of online auction providers. In: *European Intellectual Property Review*. 2009, 31 (11), s. 559 – 567, a BAGNALL, M., FYFIELD, D., REHAG, C., ADAMS, M.: Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out. In: *INTA Bulletin*. 1. január 2010, zv. 65, č. 1, s. 5 – 7. Pozri taktiež Report on Online auction sites and trademark infringement liability, ktorú vydal Výbor advokátskej komory mesta New York pre ochranné známky a nekalú súťaž, ktorá je dostupná na internetovej stránke www.abcnyc.org.

34 — Pripomínam, že High Court vo svojom rozsudku z 22. mája 2009 vylúčil akcesorickú zodpovednosť eBay podľa anglického práva s odkazom na podmienky zodpovednosti, na ktoré sa odvolávala L'Oréal, konkrétne spolupáchatelstvo založené na obstaraní alebo účasti na nekalom zámere.

štyroch skupín: falzifikáty, tovary, ktoré nie sú určené na predaj v rámci EHP, výrobky v podobe testerov a flakónov a výrobky bez obalu.

AMOR AMOR v podobe veľkých tlačенých písmen.³⁶

60. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa zakladá na domnienke, že uplatniteľným ustanovením práva EÚ v oblasti ochrannej známky je článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104. Uvedené ustanovenie upravuje takzvanú ochranu zhodnosti alebo používania označenia, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Podľa judikatúry Súdneho dvora sa vyžaduje absolútna zhodnosť medzi označením a ochrannou známkou, to však neplatí v prípade, keď sú medzi nimi iba malé alebo nepatrné rozdiely.³⁵

61. Kľúčové slovo, ktoré sa zadáva do vyhľadávača, pozostáva z jedného alebo viacerých označení, vo väčšine prípadov z viacerých písmen. Nerozlišuje sa pritom medzi malými a veľkými písmenami, ale možno to špecifikovať. Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania sa zdá, že niektoré ochranné známky, ktorých sa prípad týka, sú čiastočne štylizované slovné ochranné známky a jedna je obrazová ochranná známka zahŕňajúca slová

62. Striktne uplatnenie rozsudku vo veci LTJ Diffusion by vylučovalo zhodnosť medzi ochrannou známkou a kľúčovým slovom a viedlo by k uplatneniu článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104, ktorý sa týka podobných ochranných známk. To by malo za následok uplatnenie testu „nebezpečenstva zámeny“ stanoveného v tomto článku. Nebezpečenstvo zámeny ako také je zjavné jednak medzi čiastočne štylizovanými slovnými ochrannými známkami alebo obrazovými ochrannými známkami, ak je slovný prvok dominantný, a jednak medzi kľúčovými slovami. Z tohto dôvodu nepovažujem za užitočné alebo nevyhnutné rozšíriť diskusiu nad rámec otázok, ktoré sa týkajú ochrany zhodnosti.

63. Existuje šesť podmienok, ktoré vyplývajú zo znenia smernice 89/104 a z relevantnej judikatúry. Majiteľ zapísanej ochrannej známky

35 — Pozri rozsudok z 20. marca 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Zb. s. I-2799, body 50 až 54. Ak tomu rozumiem správne, rozdiely medzi čisto slovnými ochrannými známkami a štylizovanými ochrannými známkami alebo obrazovými ochrannými známkami, kde je prvok slova dominantný, sú vždy značné. Pokiaľ by to tak nebolo, nebol by dôvod na ich zapísanie ako samostatných ochranných známk, ktoré patria do uvedených kategórií.

36 — Podľa usmernení ÚHVT (Časť C: Namietanie; Časť 2, Kapitola II – Zhodnosť; Konečné znenie november 2007) slovné ochranné známky pozostávajú z písmen, čísel alebo iných znakov napísaných štandardným typom písma, ktorý používa príslušný úrad. To znamená, v prípade týchto ochranných známk sa nijaký konkrétny obrazový prvok alebo vzhľad sa nepožaduje. Okrem toho rozdiely v používaní malých alebo veľkých písmen sú v prípade slovných ochranných známk nepodstatné (pozri bod 3.2.). Pokiaľ ide o obrazové ochranné známky, usmernenia uvádzajú, že ak jedna z ochranných známk je (i) napísaná zvýrazneným písmom, akým je napríklad písané písmo, celkový vzhľad ochrannej známky sa zmení na vzhľad obrazovej ochrannej známky, (ii) pozostáva zo štandardných písmen na obrazovom (farebnom) pozadí alebo (iii) je napísaná štandardným písmom, ktoré je zvýraznené farebnými písmenami, a druhá ochranná známka je slovná ochranná známka, neexistuje žiadna zhodnosť (pozri bod 3.3. s príkladmi).

môže uspieť podľa článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 iba ak sú splnené tieto podmienky³⁷: 1. musí dôjsť k použitiu označenia treťou stranou; 2. použitie sa musí uskutočniť v rámci obchodu³⁸; 3. k použitiu musí dôjsť bez súhlasu majiteľa ochrannej známky; 4. označenie musí byť zhodné s ochrannou známkou; 5. musí súvisieť s tovarom alebo službami, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná; a 6. musí mať vplyv alebo môže mať vplyv na niektoré funkcie ochrannej známky³⁹.

V — Testery a flakóny

64. Teraz sa budem zaoberať predloženými prejudiciálnymi otázkami.

37 — Pozri rozsudky z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 51; zo 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Zb. s. I-10898, bod 59; a z 25. januára 2007, Adam Opel, C-48/05, Zb. s. I-10117, body 18 až 22, a z 11. septembra 2007, Céline, 17/06, Zb. s. I-7041, bod 16.

38 — Súdny dvor rozhodol, že používanie označenia je používaním v obchodnom styku, keďže sa týka obchodnej činnosti zameranej na získanie ekonomickej výhody a netýka sa súkromnej sféry. Pozri rozsudok vo veci Arsenal, bod 40.

39 — High Court zastáva názor, že šiesta podmienka je nadbytočná a máťúca (pozri rozsudok z 22. mája 2009, body 288 a 300 až 306). V právnej náuke taktiež existujú tvrdenia, ktoré kritizujú nedávnú judikatúru Súdneho dvora z dôvodu nezrovnalostí alebo ťažkostí pri aplikácii. Hoci do istej miery tieto obavy chápem, nemyslím si, že za osobitných okolností tohto návrhu na začatie prejudiciálneho konania, ktorý sa týka internetového predaja, je nevyhnutné o nich diskutovať.

65. Svojou prvou otázkou chce vnútroštátny súd zistiť to, či testery parfumov a kozmetiky a flakóny, ktoré nie sú určené na predaj spotrebiteľom a ktoré sú dodávané zdarma autorizovaným distribútorom majiteľa ochrannej známky, možno považovať za tovary „uvádzané na trh“ v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 89/104 a článku 13 ods. 1 nariadenia č. 40/94.

66. Súdny dvor len nedávno analyzoval podobnú otázku v rozsudku vo veci Coty Prestige Lancaster Group⁴⁰. Súdny dvor rozhodol, že „kde sa poskytnutie ‚parfumových testerov‘ sprostredkovateľom zmluvne viazaným s majiteľom ochrannej známky na účely toho, aby si potenciálni zákazníci mohli vyskúšať ich obsah, uskutočňuje bez prevodu vlastníckeho práva a so zákazom predaja, pričom majiteľ ochrannej známky môže kedykoľvek stiahnuť tieto výrobky z obehu a ich vyhotovenie sa jasne odlišuje od flakónov parfumu, ktoré majiteľ ochrannej známky obvykle poskytuje uvedeným sprostredkovateľom, skutočnosť, že týmito testerami sú flakóny parfumu označené ako ‚vzorka‘ a ‚nepredajné‘, bráni tomu, aby bol implicitne uznaný súhlas majiteľa ochrannej známky s ich uvedením na trh, pokiaľ neexistujú skutočnosti preukazujúce opak, čo prináleží posúdiť vnútroštátnemu súdu“⁴¹.

40 — Rozsudok z 3. júna 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Zb. s. I-4965.

41 — Rozsudok Coty Prestige Lancaster Group, už citovaný v poznámke pod čiarou 40, bod 48.

67. High Court vo svojej prvej prejudiciálnej otázke uvádza, že testery a flakóny nie sú určené na predaj, a často sa označujú ako „nepredajné“ alebo „samostatne nepredajné“. Sú dodávané zdarma autorizovaným distribútorom majiteľa ochrannej známky. Domnievam sa, že táto formulácia prejudiciálnej otázky implikuje *grosso modo* existenciu tých prvkov, ktoré Súdny dvor v rozsudku vo veci Coty Prestige Lancaster Group označil za rozhodujúce, pokiaľ ide o vylúčenie implicitného súhlasu majiteľa ochrannej známky s uvedením testerov a flakónov na trh. Preto možno stanoviť, že tovar nebol za týchto okolností uvedený na trh.

89/104 v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený brániť ďalšiemu obchodovaniu s farmaceutickými výrobkami, ak súbežný dovozca tento výrobok prebalil a znovu na ňom vyobrazil ochrannú známku alebo prelepil obal obsahujúci tento výrobok etiketou, s výnimkou prípadu, že sa splnilo päť podmienok, vrátane tej, podľa ktorej prezentácia výrobku v upravenom balení nesmie poškodzovať dobré meno ochrannej známky alebo jej majiteľa. Farmaceutický výrobok s upraveným balením teda môže mať neadekvátnu prezentáciu, a tým môže poškodzovať dobré meno ochrannej známky, najmä ak obal alebo etiketa, hoci nie sú poškodené, nekvalitné alebo špinavé, sú spôsobilé mať dosah na hodnotu ochrannej známky tým, že narušajú predstavu o vážnosti a kvalite spojenú s takýmto výrobkom, ako aj dôveru, ktorú tento výrobok vyvoláva vo vedomí dotknutej skupiny verejnosti.⁴²

VI — Účinky nezabalenia kozmetických výrobkov chránených ochrannou známkou

68. Podľa mojich informácií sa Súdny dvor otázkou predaja luxusných výrobkov bez originálneho obalu v kontexte článku 7 smernice 89/104 doposiaľ priamo nezaoberal. Napriek tomu si myslím, že odpovede na prejudiciálne otázky č. 2, 3 a 4, ktoré sa týmito záležitosťami zaoberajú, možno odvodiť z existujúcej judikatúry.

70. Ak sa po uvedení tovaru na trhu, ktorý nesie ochrannú známku, zmenil alebo zhoršil jeho stav, majiteľ ochrannej známky má opodstatnený dôvod brániť ďalšiemu obchodovaniu s týmto tovarom v zmysle článku 7 ods. 2 smernice 89/104. Posudzovanie toho, či je pôvodný stav výrobku nepriaznivo

69. V rozsudku vo veci Boehringer Ingelheim Súdny dvor vyložil článok 7 ods. 2 smernice

42 — Pozri rozsudok z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i., C-348/04, Zb. s. I-3391, body 43 a 44.

ovplyvnený, sa spravidla zameriava na stav výrobku pod obalom.⁴³

majiteľa ochrannej známky brániť ďalšiemu obchodovaniu s tovarom po tom, ako už dosiahol ekonomickú hodnotu ochrannej známky vo vzťahu k tomuto tovaru, musí vykladať užšie.

71. V prípade výrobkov, akými sú napríklad luxusné kozmetické výrobky, však podľa môjho názoru nemožno vylúčiť, že vonkajší obal výrobku sa môže považovať aj za súčasť stavu výrobku, a to pre jeho osobitný dizajnu, ktorý zahŕňa používanie ochrannej známky. V takýchto prípadoch má majiteľ ochrannej známky opodstatnené dôvody brániť ďalšiemu obchodovaniu s tovarom bez obalu.⁴⁴

74. Po druhé nemožno vylúčiť, že vonkajší obal, dokonca i v prípade kozmetických výrobkov, je taký, že jeho odstránenie nepoškodzuje funkcie ochrannej známky označovať pôvod a kvalitu tovaru ani jej dobré meno. Môže to tak byť napríklad pri lacnejších kozmetických výrobkoch.

72. Dodávam, že nesúhlasím s analýzou Komisie, podľa ktorej odstránenie – bez súhlasu majiteľa ochrannej známky – škatuliek alebo iných vonkajších obalov z tovaru, akým sú napríklad parfumsy a kozmetické výrobky, vždy predstavuje opodstatnený dôvod majiteľa ochrannej známky brániť ďalšiemu obchodovaniu s tovarom v zmysle článku 7 ods. 2 smernice 89/104.

75. Existencia opodstatnených dôvodov majiteľa ochrannej známky brániť ďalšiemu odstraňovaniu obalov sa musí skúmať v rámci jednotlivých prípadov. V tomto smere High Court predložil dva varianty, konkrétne variant nezabalených tovarov bez uvedenia informácií vyžadovaných smernicou 76/768 o kozmetických výrobkoch a variant, kde absencia takýchto informácií predstavuje trestný čin v členskom štáte, v ktorom sa tieto tovary ponúkali na predaj alebo predávali.⁴⁵

73. Po prvé treba pripomenúť, že podľa článku 7 smernice 89/104 je hlavným pravidlom vyčerpanie. V dôsledku toho sa možnosť

76. Domnievam sa, že požiadavka súladu so smernicou o kozmetických výrobkoch alebo

43 — Rozsudok z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i., C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Zb. s. I-3457.

44 — Pokiaľ ide o osobitné postavenie takýchto výrobkov v právnej úprave v oblasti ochranných známok, pozri rozsudok zo 4. novembra 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Zb. s. I-6013, body 42 až 44.

45 — Podľa návrhu na začatie prejudiciálneho konania tento prípad súvisí so skutočnosťou, že eBay zakazuje predaj nezabalených kozmetických výrobkov kupujúcim z Nemecka, nie však kupujúcim z iných členských štátov.

s akýmkoľvek iným opatrením EÚ týkajúcim sa bezpečnosti výrobku alebo ochrany spotrebiteľa je obsiahnutá v ochrane dobrého mena ochrannej známky. Poškodenie dobrého mena kozmetického výrobku by mohlo byť napríklad spôsobené silnými alergickými reakciami skupiny spotrebiteľov, ak chýba zoznam jeho zložiek. To, či predaj nezabalených kozmetických výrobkov je alebo nie je trestným činom v rámci vnútroštátneho práva, je však v tomto smere irelevantné. Dobré meno ochrannej známky môže totiž poškodiť absencia príslušných spotrebiteľských informácií požadovaných harmonizovanými európskymi pravidlami, nie účinky, ktoré má vnútroštátna právna úprava členských štátov na obchodníkov.

77. Preto hoci právna úprava v oblasti ochranných známok nechráni ciele smernice 76/768 ako takej, ďalšie obchodovanie s výrobkami chránenými ochrannou známkou, ktoré je v rozpore s touto smernicou, môže samo osebe, ako správne zdôraznila generálna advokátka Stix-Hackl⁴⁶, vážne poškodiť dobré meno ochrannej známky, a teda vytvárať opodstatnený dôvod majiteľa brániť ďalšiemu obchodovaniu s tovarom.

78. V súvislosti s prejudiciálnou otázkou č. 4 sa High Court napokon pýta, či účinnok ďalšieho obchodovania s nezabalenými

kozmetickými výrobkami, ktoré skutočne alebo potenciálne poškodzujú imidž tovaru a tým aj dobré meno ochrannej známky, možno predpokladať, alebo je potrebné, aby ho majiteľ ochrannej známky preukázal.

79. Za účelom zodpovedania tejto otázky považujem za nevyhnutné skúmať ju s nadhľadom. Vzhľadom na to, že sa ochrana ochrannej známky týka iba používania označení v obchodnom styku, konania súkromných osôb, ktoré predávajú alebo kupujú tovary chránené ochrannou známkou, zvyčajne ostávajú mimo rozsahu uplatniteľnosti práva v oblasti ochranných známok.⁴⁷

80. Pôvodný obal môže mať kľúčový význam pri ochrane funkcie pôvodu a kvality ochrannej známky umiestnenej na kozmetických výrobkoch. Pripomínam, že v kontexte článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 hovoríme o ochrane zhodnosti alebo o „absolútnej“ ochrane majiteľa proti neoprávnenému používaniu toho istého označenia pre tie isté tovary (bez potreby stanoviť nebezpečenstvo zámeny medzi tovarmi).⁴⁸ Hoci je bežné, že je na majiteľovi ochrannej známky, aby preukázal existenciu prvkov, ktoré predstavujú porušovanie ochrannej známky treťou stranou, domnievam sa, že v prípade používania

46 — Pozri návrhy ktoré 5. apríla 2001 predniesla generálna advokátka Stix-Hackl vo veci Zino Davidoff a Levi Strauss (rozsudok z 20. novembra 2001, C-414/99, C-415/99 a C-416/99, Zb. s. I-8691), body 120 a 121.

47 — Rozdiely, ktoré eBay robí medzi profesionálnymi predávajúcimi a ostatnými predávajúcimi, sa nevyhnutne nezodujú s pojmom „v obchodnom styku“.

48 — Pozri napríklad rozsudok vo veci LTJ Diffusion, body 48 až 50.

rovnakej ochrannej známky pre rovnaké tovary bez súhlasu majiteľa ochrannej známky je to práve používateľ, ktorý musí preukázať legálnosť používania označenia vrátane neškodnosti vplyvu tohto používania na dobré meno ochrannej známky.

VII — Služba platených odkazov na internete a prevádzkovateľ internetového obchodu

A — Úvod

81. Zastávam preto názor, že možno predpokladať, že účinok ďalšieho obchodovania, či už skutočného alebo potenciálneho, poškodzuje imidž tovarov, a tým aj dobré meno ochrannej známky vo všetkých prípadoch, kde sa ponuky na predaj alebo predaje týkajúce sa kozmetických výrobkov, ktoré nemajú svoj originálny obal, uskutočňujú v obchodnom styku, ako to definuje judikatúra Súdneho dvora. Z toho vyplýva, že majiteľ ochrannej známky tento účinok nemusí preukazovať, ale bremeno dôkazu preukazujúce opak leží na predajcovi.⁴⁹

83. Na rozdiel od prejudiciálnych otázok č. 1 až 4, ktoré sa týkajú „výlučne“ záležitostí ochranných známk, otázky č. 5 až 10 vyžadujú rozšíriť analýzu ochrannej známky tak, aby zahŕňala rôzne aspekty služieb informačnej spoločnosti.

84. Zdá sa byť vhodné zaoberať sa otázkami č. 5, 6 a 8 spoločne. Všetky sa totiž týkajú skutočnosti, že prevádzkovateľ internetového obchodu si zakúpil od poskytovateľa služby platených odkazov na internete kľúčové slová, ktoré sú ochrannými známkami tretej strany, ako aj otázky, či táto skutočnosť predstavuje používanie označenia.

82. Len ťažko si viem predstaviť, že by sa predaj kozmetických výrobkov v internetovom obchode v počte viac ako jedna alebo dve položky neuskutočňoval s cieľom dosiahnutia ekonomickej výhody a v kontexte obchodnej činnosti, čo i len malého rozsahu.

85. High Court sa v podstate pýta, či určité prvky obchodného modelu eBay zahŕňajú alebo implikujú to, že by táto spoločnosť mohla byť zodpovedná za primárne porušovanie ochrannej známky, pokiaľ ide o tovar predávaný prostredníctvom jej systému, ak si používanie ochrannej známky tretej strany pri týchto transakciách vyžadovalo súhlas majiteľa ochrannej známky.

⁴⁹ — Domnievam sa, že používateľ by mohol vykonať dôkaz tak, že by napríklad preukázal to, že ochranná známka je relatívne neznáma a že vonkajšie balenie neobsahuje žiadne relevantné spotrebiteľské informácie.

86. V tejto súvislosti je užitočné pripomenúť rozsudok vo veci Google France a Google. Súdny dvor v tomto rozsudku rozhodol, že poskytovateľ služby odkazov na internete, ktorý ukladá označenie zhodné s ochrannou známkou ako kľúčové slovo a na základe neho zabezpečuje zobrazenie reklám, sa nedopúšťa používania tohto označenia v zmysle článku 5 ods. 1 smernice 89/104 alebo článku 9 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 40/94.⁵⁰

87. V rozsudku vo veci Google France a Google však Súdny dvor tiež rozhodol, že článok 5 ods. 1 smernice 89/104 sa musí vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený zakázať inzerentovi, aby na základe kľúčového slova zhodného s uvedenou ochrannou známkou, ktoré tento inzerent bez súhlasu uvedeného majiteľa vybral v rámci platenej služby odkazov na internete, robil reklamu pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je zapísaná uvedená ochranná známka, ak uvedená reklama priemernému používateľovi internetu neumožňuje alebo len ťažko umožňuje zistiť, či tovary alebo služby uvedené v reklame pochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo z podniku, ktorý je s ním hospodársky prepojený, alebo naopak, od tretej osoby.⁵¹

88. Podobne ako Google, aj eBay je poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti. Spoločnosť eBay však na rozdiel od Google neposkytuje platenú službu odkazov na

internetu, ale prevádzkuje internetový obchod. Fungovanie tohto obchodu sa zakladá na inzerátoch, ktoré užívatelia systému zadali do systému s ohľadom na tovary na predaj iných užívateľov. Súčasťou systému eBay je taktiež internetový vyhľadávač a vyhľadávania sú presmerované iba na inzeráty, ktoré sú uložené v jej vlastnom systéme.⁵² eBay sa sama osebe týchto predajov nezúčastňuje, ale má z nich ekonomický zisk.

89. Použitím systému reklamy na základe kľúčových slov, ktorý prevádzkujú prevádzkovatelia platenej služby odkazov na internete (akými sú napríklad Google AdWords), si eBay, podobne ako iní inzerenti, zvolila kľúčové slová, ktoré viedli na reklamy a sponzorované odkazy v jej vlastnom systéme. Tieto kľúčové slová môžu zahŕňať označenia zhodné s ochrannými známkami tretej strany. Cieľom týchto reklám a sponzorovaných odkazov je zjavne robiť reklamu službám, ktoré poskytuje eBay, presnejšie povedané, jej internetovému obchodu, a to vytvorením si u spotrebiteľov mienky, že dotknuté značkové tovary možno nakúpiť na tomto internetovom obchode. Na rozdiel od inzerentov

50 — Rozsudok Google France a Google, už citovaný, bod 2 výrokovkej časti rozsudku a bod 99 rozsudku.

51 — Rozsudok vo veci Google France a Google, už citovaný, bod 1 výrokovkej časti rozsudku a bod 99 rozsudku.

52 — Treba poznamenať, že internetové vyhľadávače taktiež neuskutočňujú vyhľadávacie operácie po celom internete, ale vo svojich databázach webových stránok uložených na serveroch dotknutého prevádzkovateľa. To čiastočne vysvetľuje, prečo je po zadaní toho istého kľúčového slova, osoba presmerovaná na rôzne „prirodzené“ odkazy na rôznych vyhľadávačoch.

uvedených v rozsudku vo veci Google France a Google však eBay neponúka tovar na predaj.

klúčové slová od poskytovateľa služby platných odkazov na internete na to, aby sa zobrazili v sponzorovaných odkazoch po zadaní označenia do príslušného políčka na internetovej stránke vyhľadávača.

90. Na účely zodpovedania otázok č. 5, 6 a 8 predložených vnútroštátnym súdom je nevyhnutné analyzovať šesť podmienok, ktoré už boli uvedené v bode 63 vyššie.

92. Pokiaľ ide o druhú, tretiu a štvrtú podmienku⁵³, domnievam sa, že sú v rámci tohto návrhu na začatie prejudiciálneho konania nesporné.

B — Podmienky odvolávania sa na práva zvereňované ochrannou známkou v prípade platenej služby odkazov na internete

93. Pokiaľ ide o piatu podmienku, podľa ktorej musí používanie súvisieť s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, treba predložiť ďalšie pripomienky.

Podmienky v článku 5 ods. 1 smernice 89/104

91. Pokiaľ ide o prvých päť zo šiesti podmienok uvedených v bode 63 vyššie, platí nasledovné. Zdá sa, že v prípade prvej podmienky sa všetci účastníci konania s výnimkou eBay sa zhodli na tom, že zobrazenie relevantných označení v sponzorovaných odkazoch, ktoré boli zakúpené ako klúčové slová a ktoré sú zhodné s ochrannými známkami, predstavujú použitie v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104. Vzhľadom na rozsudok vo veci Google France a Google nevidím nijaký priestor na pochybnosti v tom zmysle, že eBay používa označenia zhodné s ochrannými známkami, ak si ich zvolí a zakúpi ako

94. V prvom rade treba uviesť, že eBay používa klúčové slová, ktoré vedú na jej sponzorované odkazy súvisiace s jej internetovým obchodom. Inými slovami, cieľom tejto spoločnosti je robiť reklamu svojej vlastnej službe. Je nesporné, že služba nie je zhodná s tovarmi, na ktoré sa vzťahujú ochranné známky L'Oréal. To, či ide o jediný relevantný aspekt v súvislosti s právnou úpravou v oblasti ochranných znáмок, v rámci ktorej sa používajú označenia zvolené za klúčové slová, je sporné.

⁵³ — Použitie sa musí uskutočniť v obchodnom styku, k použitiu musí dôjsť bez súhlasu majiteľa ochrannej známky a označenie musí byť zhodné s ochrannou známkou.

95. Spoločnosť L'Oréal tvrdí, že eBay tím, že si za kľúčové slová zvolila označenia, ktoré sú zhodné s ochrannými známkami, robí reklamu tovarom, ktoré sa predávajú na jej internetovej stránke. Vyplyva to zo skutočnosti, že kliknutie na sponzorovaný odkaz presmeruje užívateľa priamo na inzeráty alebo ponuky na predaj, ktoré súvisia s tovarmi zhodnými s tými, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, a že prevádzkovateľ internetového obchodu používa označenie „v súvislosti s“ tovarmi. Viac-menej podobné názory zastáva francúzska, poľská a portugalská vláda.

96. Spoločnosť eBay však tvrdí, že neexistuje žiaden dôvod na uplatenie ochrany priznanej článkom 5 smernice 89/104, keďže existuje vyčerpanie práva v zmysle článku 7 smernice 89/104. V tejto súvislosti tvrdí, že tak v internetovom ako aj v tradičnom obchode sprostredkovatelia používajú ochranné známky v rámci reklám, aby informovali verejnosť, že sú súčasťou distribúcie tovarov, ktoré nesú túto ochrannú známku. Neexistuje žiaden dôvod zakázať túto prax, najmä pokiaľ internetoví sprostredkovatelia majú k dispozícii slabšie mechanizmy kontroly ako sprostredkovatelia v prostredí neelektronického obchodu. Tak z právneho, ako aj z praktického hľadiska by bolo pre nich nemožné zriadiť kontrolné mechanizmy na zabezpečenie toho, aby každá položka ponúkaná na predaj nebola falzifikát.

97. Vláda Spojeného kráľovstva tvrdí, že používanie označenia, ktoré je zhodné so

zapísanou ochrannou známkou, ako kľúčového slova prevádzkovateľa internetového vyhľadávača nevyhnutne „nesúvisí s tovarmi alebo službami“. V skutočnosti, ak je označenie veľmi vzdialené od ponúk skutočných tovarov, je nepravdepodobné, že by si priemerný spotrebiteľ vytvoril spojitosť medzi používaním označenia v sponzorovanom odkaze prevádzkovateľom internetového obchodu a ďalšími ponukami tovarov pod týmto označením. V každom prípade používanie nebude patriť do pôsobnosti článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104, ak priemerný spotrebiteľ vníma používanie označenia prevádzkovateľom internetového obchodu iba ako odkaz na ponuky tovarov nezávislých tretích strán, ktoré nepochádzajú z internetového obchodu prevádzkovateľa.

98. Komisia taktiež tvrdí, že neexistuje žiadne „používanie“ súvisiace s tovarmi ponúkanými na predaj tretími stranami na internetovej stránke prevádzkovateľa internetového obchodu uvedené v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104, a to dokonca ani vtedy, ak prevádzkovateľ internetového obchodu „používa“ označenia v zmysle tohto ustanovenia, ak si ich zakúpil ako kľúčové slová, ktoré vedú na jeho sponzorované odkazy.

99. Domnievam sa, že piata podmienka odkazuje na používanie označenia na účely označenia tovarov alebo služieb alebo

rozlišovania⁵⁴ medzi tovarmi alebo službami (pochádzajúcich z rôznych obchodných zdrojov). Ako uvádza High Court, používanie označenia pre tovary alebo služby znamená používanie na účely rozlišovania medzi dotknutými tovarmi a službami, teda používanie ochrannej známky ako takej.

100. To znamená, že ochranná známka sa používa v súvislosti s tovarmi vtedy, ak ju používa majiteľ ochrannej známky na účely odlišenia jeho tovarov od tovarov tretej strany, a jednak vtedy, ak ju používa tretia strana na odlišenie jej tovarov od tovarov majiteľa ochrannej známky. Tretia strana môže navyše používať ochrannú známku na rozlišovanie medzi tovarmi majiteľa ochrannej známky a inými tovarmi, ktoré môžu, ale nemusia, byť jej vlastnými tovarmi. Ak je táto analýza správna, účastník konania, ktorý je v postavení sprostredkovateľa alebo prevádzkovateľa internetového obchodu, taktiež používa označenie „v súvislosti s tovarom“, ak používa označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou, na účely rozlišovania medzi tovarmi, ktoré sú dostupné prostredníctvom využitia jeho služieb, a tými, ktoré takto dostupné nie sú.

54 — Identifikačná funkcia alebo funkcia ochrannej známky spôčívajúca v rozlišovaní medzi tovarmi a službami zvyčajne nemá ďaleko od funkcie pôvodu. Schopnosť ochrannej známky odlišiť tovary a služby od iných tovarov a služieb však možno použiť taktiež na iné účely než na označenie ich pôvodu. Napríklad v manuáli univerzálneho diaľkového ovládania možno obrazovú ochrannú známku použiť na označenie výrobkov, ktoré sú kompatibilné so zariadením. Pokiaľ ide o škandinávsku právnu náuku o tejto otázke, pozri PIHLAJARINNE, T.: *Toisen tavaramerkin sallittu käyttö* [Povolené používanie ochranných známok iných]. Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 2010, s. 47 a 48.

101. Pripomínam, že Súdny dvor v rozsudku vo veci Google France a Google⁵⁵ rozhodol, že vo väčšine prípadov používateľ internetu, ktorý zadá do vyhľadávača názov ochrannej známky ako slovo, ktoré sa má vyhľadať, chce nájsť informácie alebo ponuky tovarov alebo služieb, na ktoré sa táto ochranná známka vzťahuje. Preto, keď sa vedľa prirodzených výsledkov vyhľadávania alebo nad nimi zobrazujú reklamné odkazy na stránky ponúkajúce tovary alebo služby konkurentov majiteľa uvedenej ochrannej známky, môže používateľ internetu vnímať uvedené reklamné odkazy ako odkazy ponúkajúce alternatívu oproti tovarom alebo službám majiteľa ochrannej známky. Takáto situácia predstavuje používanie označenia pre tovary alebo služby tohto konkurenta.

102. Podľa môjho názoru je táto analýza taktiež uplatniteľná v situáciách, keď relevantné reklamné odkazy nie sú reklamnými odkazmi priamych konkurentov majiteľa ochrannej známky, ktorí ponúkajú alternatívne tovary, ale reklamnými odkazmi internetových obchodov, ktoré ponúkajú alternatívny zdroj rovnakých tovarov, ako sú tie, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka vzhľadom na distribučnú sieť majiteľa ochrannej známky.

103. Preto napriek tomu, že súhlasím s názorom vlády Spojeného kráľovstva a Komisie, podľa ktorého používanie ochrannej známky prevádzkovateľom internetového obchodu sa zjavne líši od používania ochrannej známky predajcom tovarov, nemôžem súhlasiť s tým, že prevádzkovateľ internetového obchodu

55 — Rozsudok Google France a Google, už citovaný, body 68 a 69.

nepoužíva ochrannú známku v súvislosti s tovarmi obchodovateľnými v internetovom obchode, keď používa označenie zhodné s ochrannou známkou vo svojej vlastnej reklame.

zabezpečiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi označenie pôvodu tovarov alebo služieb označených ochrannou známkou, ktorá mu umožňuje rozlíšiť tento tovar alebo službu od tovarov alebo služieb, ktoré majú iný pôvod.⁵⁶

104. Tento záver nespochybňuje ani skutočnosť, že môžu vzniknúť situácie, keď neexistujú žiadne tovary, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, ktoré by boli konkrétne dostupné v internetovom obchode napriek tomu, že prevádzkovateľ internetového obchodu si robil reklamu použitím tejto ochrannej známky.

107. Súdny dvor ďalej poznamenal, že funkcia označenia pôvodu je nepriaznivo ovplyvnená, ak reklama tretej osoby, ktorá sa zobrazí v dôsledku kliknutia na kľúčové slovo, ktoré je zhodné s ochrannou známkou, neumožňuje „používateľom internetu, ktorí sú bežne informovaní a primerane pozorní“, alebo im len ťažko umožňuje zistiť, či tovary alebo služby uvedené v reklame pochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo z podniku hospodársky s ním spojeného, alebo naopak od tretej osoby.⁵⁷

Podmienky vyplývajúce z judikatúry: použitie, ktoré môže mať nepriaznivý vplyv na niektoré funkcie ochrannej známky

105. Na základe analýzy uvedenej vyššie treba bezpodmienečne preskúmať, či skutočnosť, že eBay používa označenia zhodné s ochrannými známkami ako kľúčové slová v rámci služby platených odkazov na internete, ovplyvňuje alebo môže ovplyvňovať na niektoré funkcie týchto ochranných známk. Toto je šiesta podmienka spomenutá v bode 63 vyššie.

108. Domnievam sa, že „používatelia internetu, ktorí sú bežne informovaní a primerane pozorní“ sú spôsobilí pochopiť rozdiel medzi internetovým obchodom, priamym predajcom tovarov alebo služieb a obchodným zdrojom, z ktorého tovary alebo služby pochádzajú. Existenciu rôznych sprostredkovateľských ekonomických činností, akými sú napríklad distribútori, makléri, aukčné domy, bľšie trhy a realitní agenti si totiž uvedomuje každý dospelý jedinec žijúci v trhovej ekonomike. Omyl týkajúci sa pôvodu tovarov alebo služieb teda nemožno predpokladať len

106. Súdny dvor v rozsudku vo veci Google France a Google opakovane uviedol, že základnou funkciou ochrannej známky je

⁵⁶ — Rozsudok Google France a Google, už citovaný, bod 82.

⁵⁷ — Rozsudok Google France a Google, už citovaný, body 83 a 84.

preto, že odkaz vedie na reklamu prevádzkovateľa internetového obchodu, ak reklama sama osebe nie je klamlivá, pokiaľ ide o povahu prevádzkovateľa.

109. Vnútroštátny súd má posúdiť skutkovú otázku, či povaha činností niektorých internetových obchodov, akým je napríklad eBay, je vo všeobecnosti natoľko známa, že poškodenie funkcie pôvodu je nepravdepodobné, a to dokonca aj vtedy, keby povaha prevádzkovateľa internetového obchodu nebola v reklame objasnená.

110. Okrem toho v prípade nezabalených tovarov alebo tovarov, ktoré nie sú určené na predaj v rámci EHP, funkcia označenia pôvodu nemôže byť narušená. Toto sú pravé výrobky L'Oréal bez ohľadu na to, či ich ponúkanie na predaj porušuje ochrannú známku L'Oréal alebo nie. Pokiaľ ide o falzifikáty, posúdenie je opačné.

111. Nepriaznivý vplyv na funkciu pôvodu sa vyskytuje v prípadoch, keď sú tovary predávané v internetovom obchode falzifikátmi. Tento nepriaznivý vplyv však nie je dôsledkom používania označenia prevádzkovateľom internetového obchodu, ako kľúčového slova v rámci služby platených odkazov na internete ako takej. Nepriaznivý vplyv by nastal tiež v prípadoch, keby sa internetový obchod zobrazil iba v prirodzenom zozname vyhľadávača, a nie priamo v sponzorovaných odkazoch, alebo ak by prevádzkovateľ internetového obchodu nepoužíval ochrannú známku

vo svojej reklame. Príčinou nepriaznivého vplyvu na funkciu pôvodu je zobrazenie inzerátu na internetovej stránke prevádzkovateľa internetového obchodu. Ako vysvetlím ďalej, používanie označení zhodných s ochrannými známkami v týchto inzerátoch nie je v prípade dotknutých tovarov používaním prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovateľa, ale používaním používateľov internetového obchodu.

112. Pokiaľ ide o otázku nepriaznivého vplyvu na funkciu reklamy, na základe podobnej právnej argumentácie, ktorá v rozsudku vo veci Google France a Google vylúčila takéto nepriaznivý vplyv v kontexte sponzorovaných odkazov systému odkazov na internete⁵⁸, sa domnievam, že takéto vplyv je vylúčený v prípade internetových obchodov používajúcich reklamu na základe kľúčových slov.

113. Ako som už uviedol, obchodovanie s falzifikátmi pod ochrannými známkami L'Oréal musí mať nepriaznivý vplyv na funkciu pôvodu. Pokiaľ ide o funkciu kvality a investičnú funkciu, považujem za zrejmé, že jednotlivé inzeráty užívateľov eBay, ktoré obsahujú ochranné známky tretej strany a ktoré sa zobrazia na internetovej stránke eBay, môžu mať nepriaznivý vplyv na tieto funkcie. Obchodovanie s falzifikátmi poškodzuje

58 — Rozsudok Google France a Google, už citovaný, body 91 až 98. Pokiaľ ide o komunikačnú funkciu, zdá sa, že v právnej náuke sa na prvky tejto funkcie vo veľkom rozsahu vzťahuje rozlišovacia funkcia, funkcia pôvodu, reklamná funkcia a investičná funkcia. Zaoberať sa touto funkciou osobitne preto nie je nevyhnutné.

a obchodovanie s nezabalenými výrobkami môže poškodiť dobré meno známych ochranných známk, ktoré sa vzťahujú na luxusné kozmetické výrobky, a tým aj investície, ktoré majiteľ ochrannej známky použil na vytvorenie imidžu svojej značky. V dôsledku toho je taktiež narušená skrytá záruka kvality obsiahnutá v ochrannej známke, resp. kvalita z nej vyplývajúca.

114. Články 6 a 7 smernice 89/104 však umožňujú skôr rozsiahle používanie ochranných známk bez súhlasu ich majiteľa vrátane ich uvádzania v reklame. Táto záležitosť bola nedávno objasnená v rozsudku Portakabin v súvislosti s predajmi používaných tovarov.⁵⁹

115. Pokiaľ je prípustné, aby účastník konania používal ochrannú známku tretej strany alebo sa na ňu odvolával, nemôže to byť nelegálne, ak tak robí prevádzkovateľ, ktorý prevádzkuje pre týchto užívateľov internetový obchod.⁶⁰ Domnievam sa, že neexistuje nijaká pochybnosť o tom, že napríklad nákupné centrum môže v rámci svojho marketingu používať ochranné známky tovarov alebo

služieb, ktoré ponúkajú na predaj obchody zastúpené v jej priestoroch.

116. Ak by sa takéto používanie vnímalo ako relevantné s odkazom na niektoré funkcie ochrannej známky, malo by sa v každom prípade vnímať ako povolené, keďže označuje druhy tovarov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) smernice 89/104, alebo ako nevyhnutné v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) pre prevádzku služby internetového obchodu, ak sa takéto tovary predávajú bez toho, aby sa od prevádzkovateľa vyžadovalo preskúmať každú jednotlivú položku, z ktorej bolo právo vyplývajúce z ochrannej známky vyčerpané na základe článku 7. Z tohto dôvodu majiteľ ochrannej známky nemôže takéto používanie zakázať.

117. V zásade si nemyslím, že prípadné problémy týkajúce sa konania jednotlivých účastníkov trhu možno pripisovať prevádzkovateľovi internetového obchodu, pokiaľ neexistujú dôvody sekundárnej zodpovednosti podľa vnútroštátneho práva. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje obchodné centrum, nemôže byť zodpovedná za to, ak obchod s potravinami v jej priestoroch predáva zhnité jablká. Táto spoločnosť by nemala byť automaticky zodpovedná za porušovanie ochrannej známky, ku ktorému došlo v obchodnom centre, pokiaľ napríklad člen selektívnej distribučnej siete naďalej predáva značkové tovary, hoci s ním majiteľ ochrannej známky ukončil dohodu o distribúcii s okamžitým účinkom. Prevádzkovateľ internetového obchodu je

59 — Rozsudok Portakabin, už citovaný, bod 91.

60 — Súdny dvor v bode 38 už citovaného rozsudku Dior potvrdil, že po tom, ako boli práva z ochrannej známky vyčerpané, predajca môže nielen predávať tovary, ale môže aj používať ochrannú známku s cieľom upozorniť verejnosť na ďalšie obchodovanie v týmito tovarmi. Pozri tiež rozsudok z 23. februára 1999, BMW, C-63/97, Zb. s. I-905, bod 54.

oprávnený predpokladať, že účastníci trhu, ktorí využívajú jeho služby, konajú v súlade so zákonom a plnia si dohodnuté zmluvné podmienky a povinnosti týkajúce sa používania internetového obchodu, pokiaľ sa konkrétne nepreukáže opak.

118. Preto pokiaľ sa povaha prevádzkovateľa, ako aj internetového obchodu dostatočne jasne zverejní v reklame, ktorá sa zobrazí vo výsledkoch internetového vyhľadávača, skutočnosť, že niektorí užívatelia tohto internetového obchodu môžu porušovať ochrannú známku, sama osebe nemôže mať nepriaznivý vplyv na funkciu kvality a informačnú a investičnú funkciu tejto ochrannej známky.

jeho systému, a z prevádzkovania systému, ktorý uľahčuje uzatváranie obchodov. Používanie ochranných známok sa veľmi nelíši od novín, kde sú inzeráty, v ktorých sa uvádzajú ochranné známky, pričom identita predajcu v reklame nie je odhalená, ale od novín sa požaduje. Hoci inzeráty tovarov chránených ochrannou známkou zo strany užívateľov internetového obchodu môžu nepriaznivo ovplyvniť funkciu pôvodu, kvality alebo investičnú funkciu ochrannej známky, tento vplyv nemožno pripisovať prevádzkovateľovi internetového obchodu, pokiaľ sa neuplatní vnútroštátna právna úprava a zásada sekundárnej zodpovednosti za porušovanie ochrannej známky.

C — Podmienky odvolávania sa na práva zverenú ochrannou známkou na vlastnej internetovej stránke internetového obchodu prevádzkovateľa

119. V záujme jasnosti dodávam, že pokiaľ používanie, proti ktorému namieta majiteľ ochrannej známky, pozostáva skôr zo zobrazenia označenia na internetovej stránke prevádzkovateľa internetového obchodu ako na sponzorovanom odkaze vo vyhľadávači, nehovoríme o používaní ochrannej známky pre tovary prevádzkovateľom internetového obchodu, ale o používaní užívateľmi internetového obchodu. Činnosť prevádzkovateľa pozostáva z ukladania informácií a zobrazovania inzerátov, ktoré užívatelia nahrli do

120. Ďalej treba poznamenať, že činnosť eBay pozostávajúca z vyhľadávacích a zobrazovacích funkcií, ktorá je uplatniteľná na inzerát, sa technicky podobá činnosti internetových vyhľadávačov, akým je napríklad Google (bez „pridania“ služby platených odkazov na internete), hoci má iný obchodný model. Vyhľadávania na serveroch eBay sa týkajú inzerátov uložených užívateľmi internetového obchodu, v prípade internetových vyhľadávačov tých internetových stránok, ktoré sú uložené na ich serveroch. Preto v prípade týchto funkcií používanie a zobrazovanie ochranných

známok tretej strany nie je používaním označenia v zmysle článku 5 ods. 1 smernice 89/104 z dôvodov stanovených v rozsudku vo veci Google France a Google. Prevádzkovateľ internetového obchodu taktiež umožňuje svojim klientom používať označenia, ktoré sú zhodné s ochrannými známkami, bez toho, aby ich sám používal.⁶¹

VIII — Tovar, ktorý nie je určený na predaj v rámci EHP

121. Prejudiciálna otázka č. 7 sa týka tovarov inzerovaných a ponúkaných na predaj na internetovej stránke uvedenej v otázke č. 6, ktoré neboli uvedené na trh v rámci EHP majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom. Vnútroštátny súd chce vedieť, či uplatniteľnosť relevantných ustanovení vzniká na základe reklamy alebo ponuky na predaj, ktorá sa zameriava na spotrebiteľov v rámci územia, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka.

61 — Pozri rozsudok Google France a Google, už citovaný, body 55 až 56. Záver, že poskytovateľ služby platených odkazov na internete nekoná v obchodnom styku (body 57 a 58), sa však nemôže uplatniť na činnosti prevádzkovateľov internetového obchodu, pokiaľ ide o ich vlastné internetové stránky.

122. Spoločnosť L'Oréal, vláda Spojeného kráľovstva, poľská a portugalská vláda a Komisia tvrdia, že ak tovary ponúkané na predaj v internetovom obchode neboli uvedené na trh v rámci EHP majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, na uplatnenie výlučného práva zvereného vnútroštátnou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou Spoločenstva stačí viac-menej preukázať, že sa reklama zameriava na spotrebiteľov v rámci územia, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka.

123. Podľa eBay nemôže existovať žiadne používanie ochrannej známky v rámci EÚ, pokiaľ dotknuté tovary nie sú uvedené na trh v EÚ. Preto nepostačuje, ak sa reklama alebo ponuka na predaj zameriava na spotrebiteľov v rámci územia, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka.

124. Domnievam sa, že odpoveď navrhovaná účastníkmi konania, ktorá sa líši od navrhovanej odpovede eBay, sa zdá byť správna.

125. Po prvé vzhľadom na doktrínu účinkov uplatňovanú najmä v práve EÚ týkajúcom sa hospodárskej súťaže⁶² možno uviesť, že správanie mimo územia Únie priamo vytvárajúce právne relevantné účinky na predmet právnej úpravy EÚ sa nemôže vyhnúť uplatneniu

62 — Pozri rozsudok z 27. septembra 1988, Ahlström Osakeyhtiö a i./Komisia, 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 a 125/85 až 129/85, Zb. s. 5193, body 12 až 14.

pravidiel EÚ iba preto, lebo ku konaniu, ktoré malo za následok takéto účinky, došlo mimo územia EÚ.

126. V prípade poskytovania internetových služieb musí byť doktrína účinkov viac spresnená. Inak povedané, keďže informácie na internete sú v zásade dostupné kdekoľvek, internetový obchod a poskytovanie služieb by podliehalo viacerým právnym úpravám a právam duševného vlastníctva s premenlivou územnou platnosťou, čo by tieto činnosti podriadilo nezvládnuteľným právnym rizikám a poskytovalo by dotknutým právam duševného vlastníctva neprimerane širokú ochranu.

127. Naproti tomu, ak nielen objektívny účinok, ale aj subjektívny zámer dotknutých osôb vytvárajú takéto účinky v rámci EÚ, posúdenie treba zmeniť. Inak by sa činnosti, ktoré sa zameriavajú na trhy EÚ, mohli vyhnúť uplatneniu pravidiel EÚ týkajúcich sa napríklad ochrany spotrebiteľa, ochrany práv duševného vlastníctva, nekalej súťaže a bezpečnosti výrobkov, a to len tým, že by sa umiestili činnosť alebo sídlo spoločnosti, ktorá je zodpovedná za činnosť, do tretej krajiny. Z tohto dôvodu nemožno ochranu ochrannej známky obmedziť len na prípady, keď sú dotknuté tovary uvedené na trh v rámci EÚ.

128. Ako zistíme, či sa internetový obchod „zameriava“ na kupujúcich v rámci určitej jurisdikcie, v tomto prípade v rámci EÚ? Táto otázka je naozaj zložitá a Súdny dvor ju v súčasnosti posudzuje v rámci dvoch vecí v konaní⁶³.

129. Podľa môjho názoru ide o skutkovú otázku, o ktorej musia rozhodnúť vnútroštátne sudy. Usmernenie možno v tomto prípade hľadať v Spoločnom odporúčaní WIPO z roku 2001, ktoré sa týka ustanovení o ochrane ochranných známk a iných priemyselných práv v označeniach na internete (WIPO Joint Recommendation of 2001 Concerning Provisions on the Protection of Marks, and other Industrial Property Rights in Signs on the Internet)⁶⁴. Podľa článku 2 tohto spoločného odporúčania používanie označenia na internete na účely týchto ustanovení je používaním v členskom štáte, pokiaľ má toto používanie obchodný vplyv v danom členskom štáte, ako to stanovuje článok 3. Podľa tohto článku na určenie, či používanie označenia na internete má obchodný vplyv v členskom štáte, zohľadní príslušný orgán všetky relevantné okolnosti. Tieto okolnosti zahŕňajú päť hlavných kritérií rozdelených do viacerých osobitných prvkov, ktoré sú špecifikované v tomto ustanovení, pričom sa však na tieto kritériá neobmedzujú.

63 — Pozri návrhy, ktoré 18. mája 2010 predniesla generálna advokátka Trstenjak vo veciach Pammer, C-585/08, a Hotel Alpenhof, C-144/09 (rozsudok zo 7. decembra 2010, Zb. s. I-12527).

64 — http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845.htm

IX — Výnimka týkajúca sa poskytovateľa služby spočívajúcej v ukladaní informácií

mimosúdneho riešenia sporov a spolupráce medzi členskými štátmi.

130. Otázka č. 9 sa týka toho, v akom rozsahu, ak vôbec v nejakom, môže eBay požívať výhody vyplývajúce z obmedzenia zodpovednosti stanoveného v článku 14 smernice 2000/31 o elektronickom obchode, pokiaľ ide o „ukladanie informácií na hosťielskom počítači“. Samotná otázka je pre Súdny dvor nová, ale ako som už uviedol, o otázkach týkajúcich sa sekundárnej zodpovednosti sa už diskutovalo a rozhodlo v rámci súdov členských štátov a iných jurisdikcií.⁶⁵ Na výklad článku 14 v náležitom kontexte treba pripomenúť určité všeobecné vlastnosti smernice 2000/31⁶⁶.

131. Podľa článku 1 smernice 2000/31 je cieľom tejto smernice prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu zabezpečením voľného pohybu služieb informačnej spoločnosti medzi členskými štátmi harmonizáciou, v rozsahu potrebnom na dosiahnutie uvedeného cieľa, určitých vnútroštátnych ustanovení o službách informačnej spoločnosti týkajúcich sa vnútorného trhu, sídla poskytovateľov služieb, komerčných oznámení, elektronických zmlúv, zodpovednosti sprostredkovateľov, spravovacích poriadkov,

132. Smernica 2000/31 má široký rozsah uplatniteľnosti. Pravidlá stanovené v smernici ovplyvňujú veľký počet oblastí práva, avšak upravujú iba určité osobitné otázky v týchto oblastiach: harmonizácia, ktorú predvída, je horizontálna a zároveň osobitná⁶⁷.

Uplatniteľnosť výnimky na prevádzkovateľa internetového obchodu

133. *Prvá časť* otázky č. 9 sa týka uplatniteľnosti výnimky na prevádzkovateľa internetového obchodu.

134. Vzhľadom na definíciu stanovenú v článku 2 písm. a) smernice 2000/31 v spojení s článkom 1 ods. 2 smernice 98/34 a odôvodnením č. 18 smernice 2000/31 služby prevádzkovateľa internetového obchodu zamerané na uľahčenie kontaktu medzi

65 — Pozri poznámku pod čiarou 33.

66 — Pripomínam, že hoci bola táto smernica prijatá približne pred desiatimi rokmi, existuje iba niekoľko rozsudkov Súdneho dvora, ktoré vykladajú jej ustanovenia.

67 — Pozri KOM(2003) 702 v konečnom znení: Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru: Prvá správa o uplatňovaní smernice 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode).

predávajúcimi a kupujúcimi tovarov akéhokoľvek druhu, akými sú služby, ktoré poskytuje eBay, možno považovať za služby informačnej spoločnosti, ktoré patria do oblasti uplatniteľnosti smernice 2000/31.

135. Ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti sprostredkovateľov poskytovateľov služieb sú stanovené v oddieli 4 kapitoly II „Zásady“ smernice. Oddiel pozostáva zo štyroch článkov: 12 „Púhy kanál“, 13 „Ukladanie informácií v pamäti“, 14 „Uloženie informácií na hosťiteľskom počítači“ a 15 „Žiadna všeobecná povinnosť monitorovať“.

136. Možno argumentovať, že ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti uvedené v článkoch 12, 13 a 14 smernice 2000/31 by sa mali vykladať ako výnimky zo zodpovednosti, čiže by sa mali vykladať reštriktívne. Domnievam sa, že to nie je nevyhnutné v tomto prípade, pretože v mnohých členských štátoch by zodpovednosť poskytovateľa služieb v situáciách opísaných v týchto článkoch bola vylúčená pre chýbajúce subjektívne zavinenie. Tieto ustanovenia možno teda kvalifikovať skôr ako nové znenie alebo objasnenie existujúceho práva než jeho výnimky⁶⁸.

137. Kým v rozsudku vo veci Google France a Google sa Súdny dvor zaoberal zodpovednosťou poskytovateľa služby platených odkazov na internete, tento prípad sa týka zodpovednosti prevádzkovateľa internetového obchodu.

138. V rozsudku vo veci Google France a Google Súdny dvor poskytol výklad článku 14 smernice 2000/31 v súvislosti s odôvodnením tejto smernice. Podľa Súdneho dvora z odôvodnenia č. 42 vyplýva, že výnimky zo zodpovednosti stanovené touto smernicou sa týkajú len prípadov, v rámci ktorých činnosť poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti má „výlučne technickú, automatickú a pasívnu povahu“, čo implikuje to, že tento poskytovateľ „nepozná, ani nemá kontrolu nad informáciami, ktoré sú prenášané alebo uchovávané“. Preto s cieľom preveriť, či zodpovednosť poskytovateľa služby platených odkazov na internete možno obmedziť na základe článku 14 smernice 2000/31, treba preskúmať to, či je úloha vykonávaná uvedeným poskytovateľom neutrálna, čiže či je jeho konanie výlučne technické, automatické a pasívne, čo zahŕňa, že tento poskytovateľ nepozná ani nekontroluje údaje, ktoré ukladá⁶⁹.

139. Je pre mňa ťažké stotožniť sa s takýmto výkladom.

68 — Pozri SORVARI, K.: *Vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta erityisesti tietoverkkoympäristössä* [Zodpovednosť za porušovanie autorských práv na internete]. WSOY, Helsinki 2005, s. 513 – 526, kde autor analyzuje prebratie smernice 2000/31 do nemeckej, švédskej a fínskej právnej úpravy.

69 — Rozsudok vo veci Google France a Google, už citovaný, body 113 a 114.

140. Pri spojení podmienky obmedzenia zodpovednosti poskytovateľa služby spočívajúcej v ukladaní informácií s „neutralitou“ sa Súdny dvor odvolával na odôvodnenie č. 42 smernice 2000/31. S pochybnosťami eBay, či sa odôvodnenie č. 42 vôbec týka ukladania informácií na hosťovskom počítači, ktoré je uvedené v článku 14, súhlasim.

141. Hoci odôvodnenie č. 42 smernice hovorí o „výnimkách“ v množnom čísle, zdá sa, že odkazuje na výnimky opísané v odôvodnení č. 43. Uvedené výnimky sa výslovne sa týkajú „púheho kanála“ a „zaznamenávania informácií v pamäti“. Pri tomto chápaní sa odôvodnenie č. 42 stáva jasnejším: hovorí o „technickom procese prevádzky a poskytovaní prístupu ku komunikačnej sieti, prostredníctvom ktorej sa *prenášajú* alebo *dočasne uchovávajú* informácie sprístupnené tretím stranám s jediným účelom, zabezpečiť, aby bol *prenos efektívnejší*“. (Kurzívou zvýraznil generálny advokát.) Domnievam sa, že takto odkazuje presne na „púhy kanál“ a „zaznamenávanie informácií v pamäti“ uvedené v článkoch 12 a 13 smernice 2000/31.

142. Podľa môjho názoru sa na poskytovateľov služby, ktorá spočíva v ukladaní informácií uvedených v článku 14 smernice 2000/31, vzťahuje skôr odôvodnenie č. 46, ktoré výslovne odkazuje na ukladanie informácií.

Obmedzenie zodpovednosti poskytovateľa služby, ktorá spočíva v ukladaní informácií, by nemalo byť podmienené a obmedzené tým, že sa viaže odôvodnenie č. 42. Zdá sa, že pokiaľ by sa v rámci tohto prípadu potvrdilo, že podmienky stanovené v rozsudku Google France a Google týkajúce sa zodpovednosti poskytovateľa služby, ktorá spočíva v ukladaní informácií, sa vzťahujú aj na internetové obchody, významný prvok vo vývoji služieb internetového obchodu informačnej spoločnosti a ciele smernice 2000/31 by boli vážne ohrozené a spochybnené.

143. Ako Komisia správne zdôrazňuje, v prípade používania označenia zhodného s chránenou ochrannou známkou na internetovej stránke prevádzkovateľa internetového obchodu charakterizuje internetovú stránku určitý obsah, t. j. znenie ponúk predávajúcich, ktorí sú príjemcami služby a ktorých ponuky sú na stránke uložené na ich žiadosť. Za predpokladu, že inzeráty zadávajú užívatelia bez akéhokolvek predchádzajúceho dozoru alebo kontroly zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu, ktoré by zahŕňali vzájomné pôsobenie medzi fyzickými osobami predstavujúcimi prevádzkovateľa a užívateľa⁷⁰, dochádza k ukladaniu informácií, ktoré

70 — Toto bol kľúčový faktor pre nemecké súdy, keď vylúčili trestnoprávnu a občianskoprávnu zodpovednosť prevádzkovateľov internetových obchodov za inzeráty, ktoré predstavovali porušenie a obmedzili ich zodpovednosť na zabránenie ďalšiemu porušovaniu v rámci primeraných lehôt, vzhľadom na ich obchodný model, ako bolo stanovené v opatrení vydanom súdom. Pozri RÜHMKORE, A.: eBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay. In: *SCRIPTed*. 2009, zv. 6, č. 3, 685, s. 694, <http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol6-3/ruhmkorf.asp>.

poskytol príjemca služby. Za týchto okolností prevádzkovateľ internetového obchodu nevie o nezákonnej činnosti alebo informáciách. Prevádzkovateľ si takisto neuvedomuje skutočnosti alebo okolnosti, ktoré by mohli ozrejmiť nezákonnú činnosť alebo informácie. Podmienky na priznanie výnimky zo zodpovednosti v prípade ukladania informácií na hostiteľskom počítači, ako ich definuje článok 14 smernice 2000/31, sú preto splnené.

144. Pokiaľ však ide o službu platených odkazov na internete a používanie označenia zhodného s chránenou ochrannou známkou v sponzorovaných odkazoch prevádzkovateľa internetového obchodu, tieto informácie nie sú ukladané prevádzkovateľom, ktorý následne koná ako inzerent, ale skôr prevádzkovateľom zabezpečujúcim prevádzku internetového vyhľadávača. Z tohto dôvodu nie sú splnené podmienky ukladania informácií na hostiteľskom počítači, ako ich v súvislosti s prevádzkovateľom internetového obchodu definuje článok 14 smernice 2000/31.

145. Zdá sa, že rozsudok vo veci Google France a Google naznačuje, aby poskytovateľ služby spočívajúcej v ukladaní informácií uvedený v článku 14 smernice 2000/31 ostal vo vzťahu k ukladateľným informáciám neutrálny. Pred Súdnym dvorom odznelo tvrdenie, že eBay nie je neutrálny, pretože navádza

svojich klientov na vytvorenie reklám a kontroluje obsahy inzerátov.

146. Ako som už vysvetlil, „neutralita“ sa nezdá byť celkom správnym testom podľa smernice, pokiaľ ide o túto otázku. V skutočnosti považujem za nereálne to, že keby eBay zasahoval do inzerátov a kontroloval obsahy inzerátov v jeho systéme rôznymi technickými prostriedkami, táto skutočnosť by ho zbavovala ochrany poskytovanej článkom 14, pokiaľ ide o uchovávanie informácií nahraných užívateľmi⁷¹.

147. Pokiaľ ide o všeobecné konštatovanie týkajúce sa troch výnimiek stanovených v článkoch 12, 13 a 14 smernice 2000/31, musím povedať niečo, čo by sa mohlo zdať zrejším. Tri články majú za cieľ vytvoriť výnimky pri určitých *typoch činností* vykonávaných poskytovateľom služby. Ak tomu rozumiem

71 — Odôvodnenie č. 40 smernice 2000/31 uvádza, že ustanovenia tejto smernice o zodpovednosti by nemali brániť rozvoju a efektívnej prevádzke, rôznymi zainteresovanými stranami, technických systémov ochrany a identifikácie a technického dohľadu nad nástrojmi, ktoré umožňuje digitálna technológia v rámci obmedzení ustanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 97/66/ES z 15. decembra 1997 týkajúcej sa spracovania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore telekomunikácií.

správne, je nepochopiteľné myslieť si, že ich cieľom je výnimka *typu poskytovateľa služieb* ako takého.

149. Nemyslím si, že možno načrtnúť parametre obchodného modelu, ktorý by sa perfektne hodil k výnimke ukladania informácií na hostiteľskom počítači. Aj keby to bolo možné, súčasná definícia by pravdepodobne neplatila nadhlo. Namiesto toho by sme sa mali zamerať na typ činnosti a jasne uviesť, že zatiaľ čo určité činnosti poskytovateľa služieb sú vyňaté zo zodpovednosti, ako sa považovalo za nevyhnutné na dosiahnutie cieľov smernice, ostatné činnosti z nej vyňaté nie sú a zostávajú v režimoch „bežnej“ zodpovednosti členských štátov, akými sú napríklad zodpovednosť za škodu a trestná zodpovednosť.

148. V skutočnosti si len ťažko možno predstaviť, že by smernica 2000/31 uvádzala tri rôzne typy činností, ktoré by boli oslobodené iba vtedy, ak sa každá z nich vykonáva v uzavretej oblasti. Ak si jedna spoločnosť zaznamenáva informácie v pamäti a druhá ich ukladá na hostiteľskom počítači, na obe sa s určitou istotou vzťahuje výnimka. Takéto delenie však môže byť veľmi nezvyčajné. Domnievam sa, že pokiaľ by jedna spoločnosť robila oboje – čo v súčasnosti naozaj nie je nezvyčajné – výnimka by sa mala vzťahovať taktiež na tento subjekt. To isté by malo platiť aj v prípade, ak sa jedna alebo viac oslobodených činností skombinuje s internetovým obsahom činností poskytovateľa.⁷² Bolo by nepraktické viazať výnimky na určité obchodné typy, a to najmä v oblasti, ktorá sa vyznačuje vývojom a takmer nepredvídateľnou zmenou. V oblasti, ktorá sa neustále rozvíja, vychádzal z tohto pohľadu do budúcnosti aj návrh Komisie na smernicu 2000/31.

150. Ak teda uznáme, že určité činnosti poskytovateľa služieb sú výnimkami, znamená to, že činnosti, na ktoré sa výnimka nevzťahuje, môžu viesť k vyvodeniu zodpovednosti podľa vnútroštátneho práva.

151. V prípade eBay tak ukladanie informácií, ktoré poskytol klient, môže právom požívať výhody vyplývajúce z výnimky, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 14 smernice 2000/31. Výnimka z ukladania informácií však neoslobodzuje eBay od akejkoľvek potenciálnej zodpovednosti, ktorú možno vyvodit' v kontexte jej používania služby platených odkazov na internete.

72 — Prevádzkovateľ môže napríklad predávať svojim zákazníkom balíky, ktoré obsahujú prístup na internet, kapacitu servera vlastnej domovskej stránky klienta a emailovú adresu (poskytnutie služby) a vlastnú domovskú stránku poskytovateľa so všetkými rozmanitými službami prístupnými z portálu prevádzkovateľa ako úvodnú stránku (poskytnutie obsahu). Pozri SORVARI, K.: c. d., s. 66. V tomto prípade by prevádzkovateľ ponúkal okrem „púheho kanála“ a „zaznamenávania informácií v pamäti“ taktiež hosting a obsah.

Rozsah činností, na ktoré sa vzťahuje výnimka Povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu, pokiaľ ide o budúce porušovanie

152. V druhej časti otázky č. 9 sa vnútroštátny súd pýta, či sa na prevádzkovateľa internetového obchodu vzťahuje výnimka, keď jeho činnosti zahŕňajú nielen činnosti uvedené v článku 14 ods. 1 smernice 2000/31, ale aj činnosti, ktoré sú nad jeho rámec, pričom ide o činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto ustanovenie (nevzťahuje sa naňho výnimka, pokiaľ ide o činnosti, ktorých sa toto ustanovenie netýka), a aká je situácia v prípade „činností nad rámec“, najmä pokiaľ ide o priznanie náhrady škody alebo iných finančných náhrad za činnosti, na ktoré sa výnimka nevzťahuje.

153. Z právnej argumentácie uvedenej vyššie vyplýva, že pre prevádzkovateľa platí výnimka v prípade činností, na ktoré sa vzťahuje článok 14 ods. 1 smernice 2000/31. Na druhej strane neplatí výnimka pri činnostiach, na ktoré sa uvedený článok nevzťahuje. Túto situáciu je potrebné zhodnotiť na základe relevantných ustanovení a zásad vnútroštátneho práva, najmä pokiaľ ide o priznanie náhrady škody alebo iných finančných náhrad za činnosti, ktoré nie sú oslobodené.

154. Tretia časť otázky č. 9 sa týka situácie, keď v internetovom obchode došlo k určitej nelegálnej činnosti. Vnútroštátny súd sa pýta, aké sú povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu, pokiaľ ide o budúce porušovanie za týchto okolností.

155. Treba pripomenúť, že článok 14 ods. 1 písm. b) smernice 2000/31 zohľadňuje zásadu „všimni si a zapíš“. Poskytovateľ služby poskytujúcej v ukladaní informácií musí preto bezodkladne konať tak, aby na základe získania skutočnej vedomosti o nezákonnej činnosti alebo informáciách alebo uvedomenia si skutočností alebo okolností, z ktorých sú nezákonná činnosť alebo informácie zrejmé, odstránil alebo znemožnil prístup k nezákonným informáciám.

156. Pri uplatnení zásady „všimni si a zapíš“ sa musí zohľadniť odôvodnenie č. 46 smernice 2000/31. Podľa tohto odôvodnenia sa odstránenie alebo znemožnenie prístupu musí urobiť pri súčasnom dodržaní zásady slobody prejavu a postupov ustanovených na tento účel na národnej úrovni. Smernica okrem toho nemá vplyv na možnosť členských štátov ustanoviť špecifické požiadavky, ktoré musia

byť splnené ešte pred odstránením informácií alebo pred znemožnením prístupu k nim.

ods. 3 smernice 2000/31 výslovne odkazujú na postupy na vnútroštátnej úrovni a členské štáty oprávňujú, aby ustanovili špecifické požiadavky, ktoré musia byť splnené ešte pred odstránením informácií alebo pred znemožnením prístupu k nim.

157. Pripomínam, že inzeráty nahrané užívateľmi internetového predaja sú obchodné komunikácie a ako také sú chránené základným právom na slobodu prejavu a informácie zakotveným v článku 11 ods. 1 Charty základných práv EÚ. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice.

159. Napríklad vnútroštátna právna úprava preberajúca smernicu 2000/31 vo Fínsku z konštitučných dôvodov⁷⁴ stanovuje, že poskytovateľ služby spočívajúcej v uchovávaní informácií je povinný odstrániť informácie uložené v jeho systéme len po doručení súdneho príkazu s týmto účinkom v prípade porušovania ochrannej známky, alebo po doručení oznámenia majiteľa autorských práv v prípade údajného porušovania autorských práv alebo príbuzných práv. Proti odstráneniu informácií pri údajnom porušení autorských práv alebo príbuzných práv môže užívateľ podať námietku v rámci 14-dňovej lehoty.⁷⁵

158. Je zrejmé, že sloboda prejavu a informácií nepovoľuje porušenie práv duševného vlastníctva. Práva duševného vlastníctva takisto chráni aj Charta, konkrétne jej článok 17 ods. 2. Znamená to však, že ochrana práv majiteľa ochrannej známky v kontexte internetového obchodu nemôže nadobudnúť formy, ktoré by porušovali práva nevinných užívateľov internetového obchodu, alebo nechať údajného porušovateľa bez primeraných možností namietania a obhajoby⁷³. Domnievam sa, že odôvodnenie č. 46 a článok 14

160. Ako som už uviedol, skutočná vedomosť alebo uvedomenie si obsiahnuté v článku 14 smernice 2000/31 vzniká na základe doručenia súdneho príkazu alebo oznámenia.⁷⁶

73 — Na posúdenie vplyvu programu VeRO, ktorý používa eBay, pokiaľ ide o zákonný obchod, pozri PILUTIK, S.: *eBay's Secondary Trademark Liability Problem and its VeRO Program*. <http://www.cs.cmu.edu/~dst/Secrets/E-Meter/eBay-VERO-pilutik.html>.

74 — Túto požiadavku potvrdil Výbor konštitučného práva fínskeho parlamentu, pozri návrhy PeVL 60/2001 vp – HE 194/2001 vp.

75 — Doplním, že osobitné postupy „všimni si a zapíš“ uplatňuje podľa eBay iba Fínska republika, Francúzska republika a Španielske kráľovstvo.

76 — Pozri SORVARI, K.: c. d., s. 521 – 523, a zákon o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti (Fínsko) („laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta“) 5.6.2002/458, články 15, 16 a 20 až 25, dostupné na anglickej internetovej stránke www.finlex.fi/en.

161. Pokiaľ ide o výklad článku 14 ods. 1 písm. a) smernice 2000/31, domnievam sa, že požiadavka „vedomosti“ pozostáva z dvoch aspektov.

162. Po prvé je zrejmé, že poskytovateľ služby musí skutočne vedieť, a nie mať iba podozrenie alebo predpokladať nezákonnú činnosť alebo informácie. Taktiež sa domnievam, že z právneho hľadiska „vedomosť“ môže odkazovať iba na minulosť a/alebo súčasnosť, no nie na budúcnosť. V prípade údajného porušovania ochrannej známky prostredníctvom internetového obchodu preto musí byť predmet vedomosti ukončená alebo pokračujúca činnosť alebo existujúca skutočnosť alebo okolnosť.

163. Po druhé zdá sa, že požiadavka skutočnej vedomosti vylučuje domnelú vedomosť. Nepostačuje, ak poskytovateľ služby mohol vedieť alebo mal opodstatnené dôvody predpokladať nezákonnú činnosť. Táto požiadavka je taktiež v súlade s článkom 15 ods. 1 smernice 2000/31, ktorý zakazuje členským štátom uložiť poskytovateľom služieb všeobecnú povinnosť monitorovať informácie, ktoré prenášajú alebo ktoré uložili, alebo všeobecnú povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti alebo okolnosti, ktoré by naznačovali, že ide o nezákonnú činnosť.

164. V dôsledku toho skutočná vedomosť znamená vedomosť o minulých alebo súčasných informáciách, činnosti alebo skutočnostiach, ktoré poskytovateľ služby má na základe externého oznámenia alebo svojho vlastného dobrovoľného bádania.

165. Na začiatku sa zdá, že to vylučuje možnosť, že by poskytovateľ služby mohol mať skutočnú vedomosť alebo by si mohol uvedomovať budúce porušovanie, ktoré pravdepodobne nastane. Obávam sa, že nejde o takúto jednoduchú situáciu.

166. Pokladám za samozrejmé, že neexistuje žiadna skutočná vedomosť B o tom, že porušuje ochrannú známku X, pretože A porušuje alebo porušovalo ochrannú známku X. Neexistuje ani žiadna skutočná vedomosť A o tom, že porušuje ochrannú známku Y, pretože sa zistilo, že porušuje ochrannú známku X dokonca aj vtedy, ak ochranná známka patrila tomu istému majiteľovi.

167. Ak by sa však zistilo, že A porušovalo ochrannú známku X tým, že v septembri v internetovom obchode nahralo ponuku, nevylučovalo by to, že prevádzkovateľ internetového obchodu sa môže považovať za osobu, ktorá mala skutočnú vedomosť o informáciách, činnosti, skutočnostiach alebo okolnosti, ak by A v októbri nahralo nové ponuky zodných alebo podobných tovarov pod ochrannou známkou X. Za týchto okolností by bolo prirodzenejšie hovoriť o tom istom pokračujúcom porušovaní ako o dvoch samostatných

porušovaníach.⁷⁷ Pripomínam, že článok 14 ods. 1 uvádza „činnosť“ ako jeden z predmetov skutočnej vedomosti. Pokračujúca činnosť zahŕňa minulosť, súčasnosť a budúcnosť.

168. Preto pokiaľ ide o toho istého užívateľa a tú istú ochrannú známku, prevádzkovateľ internetového obchodu má skutočnú vedomosť v tom prípade, ak tá istá činnosť pokračuje vo forme nahrania ďalších inzerátov, a môže byť taktiež povinný znemožniť prístup k informáciám, ktoré užívateľ nahrá v budúcnosti. Inými slovami, výnimka zo zodpovednosti sa neuplatní v prípadoch, kedy bol prevádzkovateľ internetového obchodu informovaný o porušujúcom používaní ochrannej známky, a ak ten istý užívateľ pokračuje alebo opakuje to isté porušovanie.

X — Súdne príkazy vydané proti sprostredkovateľom

169. Otázka č. 10 sa týka možnosti majiteľa ochrannej známky získať vydanie súdneho

77 — Je zrejmé, že existuje spojitosť medzi tým, ako sa pojem porušovania vykladá vo vnútroštátnom práve, aj keď pojmy použité v článku 14 ods. 1 písm. a) smernice 2000/31 musia mať autonómny význam v práve EÚ, ktorý je nezávislý od konceptov vnútroštátneho trestného práva a priestupkového práva. Napríklad: ide o jedno alebo niekoľko porušovaní, ak A predáva bez súhlasu majiteľa ochrannej známky (i) zhodné tovary niekoľkým zákazníkom, (ii) podobné, ale nie zhodné tovary chránené tou istou ochrannou známkou, alebo (iii) ak činnosť predaja presahuje určité časové obdobie a pozostáva zo samostatných transakcií?

príkazu podľa článku 11 smernice 2004/48 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva nielen proti tretej strane, ktorá porušuje ochrannú známku, ale aj proti sprostredkovateľovi, ktorého služby boli použité pri porušovaní zapísanej ochrannej známky. Vnútroštátny súd chce predovšetkým vedieť, či tento článok vyžaduje, aby bolo vydanie súdneho príkazu dostupné ako záležitosť práva EÚ na zabránenie budúceho porušovania, a ak áno, aký je rozsah súdneho príkazu, ktorý má byť dostupný.⁷⁸ Toto je po prvýkrát, keď má Súdny dvor poskytnúť výklad článku 11 smernice 2004/48.

170. Všetci účastníci konania súhlasia s tým, že smernica 2004/48 predpokladá vydanie súdnych príkazov proti sprostredkovateľom. No zatiaľ čo eBay tvrdí, že vydanie súdneho príkazu proti poskytovateľovi služieb spočívajúcich v ukladaní informácií sa môže týkať iba osobitného a jasne identifikovateľného samostatného obsahu, ostatní účastníci konania dospeli k záveru, že súdne príkazy môžu zahŕňať opatrenia na predchádzanie ďalšiemu porušovaniu.

171. Základný problém pri výklade smernice 2004/48 spočíva v nastolení rovnováhy medzi priveľmi silnou a priveľmi slabou vynútitelnosťou práv duševného vlastníctva. Tento

78 — High Court uvádza, že toto ustanovenie nevedlo k žiadnemu osobitnému prebratiu, keďže sa zdalo, že existujúce právo sa mu prispôbilo. Vnútroštátny súd má pochybnosti o správnosti tohto záveru.

problém bol prirovnávaný k ceste Odysea medzi dvoma obludami, Skyllou a Charybdou⁷⁹. Hoci možno vykladať smernicu v tom zmysle, že sa zameriava na výkon silnej alebo slabšej ideológie vynútiteľnosti, zdá sa, že článok 3 smernice 2004/48 treba nevyhnutne zohľadniť v celkovom výklade smernice. Z uvedeného článku vyplýva, že smernica 2004/48 stanovuje všeobecnú povinnosť členských štátov prijať opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy nevyhnutné na zabezpečenie vymožitelnosti práv duševného vlastníctva a uskutočniť potrebné kroky voči tým, ktorí sú zodpovední za falšovanie a pirátstvo. Tieto opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy by mali byť dostatočne odradzujúce a musia sa uplatňovať takým spôsobom, aby sa predišlo vytváraniu prekážok zákonného obchodu a musia stanovovať záruky proti ich zneužívaniu.

172. Základné ustanovenia smernice 2004/48 sú stanovené v jej kapitole II nazvanej „Opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy“. Dva oddiely tejto kapitoly sa zdajú byť dôležité. Kým oddiel 4 „Predbežné a preventívne opatrenia“ – článok 9 a oddiel 5 „Opatrenia vyplývajúce z rozhodnutia vo veci samej“ opisujú opatrenia, ktoré majú byť dostupné proti porušovateľovi a sprostredkovateľovi, je to práve oddiel 5, ktorý je osobitne

zaujímavý. Pozostáva z článku 10 „Nápravné opatrenia“, článku 11 „Súdne príkazy“ a článku 12 „Alternatívne opatrenia“.

173. Prvé dve vety článku 11 sa týkajú vydania súdnych príkazov dostupných proti *porušovateľovi* práv duševného vlastníctva. Tretie veta vyžaduje, aby boli súdne príkazy taktiež dostupné voči *sprostredkovateľovi*, ktorého služby využíva tretia strana porušujúca práva duševného vlastníctva. Rozsah súdnych príkazov proti sprostredkovateľovi nie je definovaný, ale vzhľadom na to, že tento aspekt je pridaný ako doplňujúci prvok vo vzťahu k prvým dvom vetám, domnievam sa, že obe vety by sa mali použiť pri výklade tretej vety.

174. Treba pripomenúť, že prvá veta článku 11 smernice 2004/48 vyžaduje, aby súdne orgány členských štátov, „ak bolo prijaté súdne rozhodnutie vyslovujúce porušenia práva duševného vlastníctva“, mohli vydať voči porušovateľovi „súdny príkaz zakazujúci ďalšie porušovanie“. Doslovný výklad tohto znenia

79 — Pozri NORRGÅRD, M.: The Role Conferred on the National Judge by Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights. In: *ERA Forum*. 4/2005, s. 503.

by navodzoval konkrétne zistenie porušovania a zastavenie ďalšieho porušovania zo strany porušovateľa.

175. Pokiaľ ide o povahu súdnych príkazov dostupných voči porušovateľovi, zdá sa, že právo EÚ vyžaduje, aby prostredníctvom tohto súdneho príkazu mohlo byť súdom uznané porušovanie ukončené. Predchádzanie ďalšiemu porušovaniu je taktiež možné, dokonca aj vtedy, ak sa znenie smernice stáva obozretnejším. Vzhľadom na odkaz na prvok „pokračovania“ porušovania, opatrnejšie znenie týkajúce sa „ďalšieho“ porušovania a zásadu proporcionality rozumiem prvým dvom vetám tak, že právo EÚ nezachádza tak ďaleko, aby vyžadovalo možnosť vydania súdneho príkazu voči porušovateľovi s cieľom zabrániť ďalším porušovaniam, ku ktorým by mohlo dôjsť v budúcnosti.⁸⁰

176. Pokiaľ ide o sprostredkovateľa, podľa znenia smernice 2004/48 by prípadným výkladom mohlo byť to, že rozsah súdneho príkazu dostupného ako záležitosť práva EÚ proti sprostredkovateľovi by sa nemal líšiť od súdneho príkazu dostupného proti porušovateľovi.

177. Nie som však presvedčený, že je to rozumný výklad.

178. Domnievam sa, že uplatnenie prvej vety článku 11 smernice 2004/48 vyžaduje identifikáciu porušovateľa, ktorému sa neskôr zabráni v pokračovaní porušovania. V tretej vete sa však „porušovateľ“ nenachádza, uvádza sa iba „tretia strana“, ktorá využíva služby sprostredkovateľa na porušovanie práva duševného vlastníctva.

179. Táto načrtnutá voľba vznikla na základe dobrého dôvodu: najmä v internetovom prostredí môžu nastať prípady, keď je porušovanie zrejmé, ale porušovateľ nie je identifikovaný. Je známe, že tretia strana využíva služby sprostredkovateľa na porušovanie práva duševného vlastníctva, ale pravá identita tohto porušovateľa ostáva neznáma. V takýchto prípadoch právna ochrana majiteľov autoritných práv môže vyžadovať to, aby bol vydaný súdny príkaz proti sprostredkovateľovi, ktorého identita je známa a ktorý môže byť postavený pred súd a je spôsobilý zabrániť ďalšiemu pokračovaniu porušovania.

80 — Pozri odôvodnenia č. 22, 23, 24, 25 a článok 11 smernice 2004/48.

180. Pokiaľ ide o rozsah a obsah súdneho príkazu vydaného voči sprostredkovateľovi,

nemyslím si, že by právo EÚ ukladalo akékoľvek osobitné požiadavky okrem účinnosti, odrádzania a proporcionality vyžadovanej článkom 3 ods. 2 smernice 2004/48.

alebo nezákonné povinnosti, ako je všeobecná povinnosť monitorovania.

181. Požiadavka proporcionality podľa môjho názoru vylučuje vydanie súdneho príkazu voči sprostredkovateľovi s cieľom zabrániť akémukoľvek ďalšiemu porušovaniu ochrannej známky. V smernici 2004/48 však nevidím nič, čo by zakazovalo vydanie súdnych príkazov voči sprostredkovateľovi, ktoré vyžadujú nielen predchádzanie pokračovaniu osobitného konania spočívajúceho v porušovaní, ale taktiež predchádzanie opakovaniu tohto istého alebo podobného porušovania v budúcnosti, ak sú takéto súdne príkazy dostupné podľa vnútroštátneho práva. Samozrejme, že je rozhodujúce, aby sprostredkovateľ s istotou vedel, čo sa od neho vyžaduje, a aby súdny príkaz neukladal nemožné, neproporcionálne

182. Primeranou hranicou pre rozsah súdnych príkazov môže byť dvojité požiadavka zhodnosti. To znamená, že v dotknutých prípadoch by porušujúca tretia strana⁸¹, ako aj porušovaná ochranná známka mali byť stále rovnaké. Z tohto dôvodu by sa súdny príkaz mal vydať proti sprostredkovateľovi na zabránenie pokračovania alebo opakovania porušovania určitej ochrannej známky určitým užívateľom. Takýto súdny príkaz by mal poskytovateľ služby informačnej spoločnosti rešpektovať jednoduchým uzavretím dotknutého klientskeho účtu užívateľa.⁸²

81 — Skutočnosť, že by šlo o tú istú porušujúcu tretiu stranu, by primárne znamenalo tú istú identitu založenú na identifikácii užívateľa v systéme poskytovateľov služieb, pokiaľ by nejaký existoval. Okrem toho primerané opatrenia na odhalenie pravej identity užívateľa, ktorý sa skrýva za niekoľko užívateľských účtov, možno vyžadovať od poskytovateľa služby: nepredstavovalo by to povinnosť všeobecného monitorovania zakázanú článkom 15 ods. 1 smernice 2000/31, ale prijateľnú povinnosť osobitného monitorovania.

82 — Pozri taktiež prípady všeobecne známe ako Internet Auction I, II a III, BGH I ZR 304/01 z 11. marca 2004. In: *European Commercial Cases*, 2006, časť I, s. 9; BGH I ZR 35/04 z 19. apríla 2007. In: *European Trade Mark Reports*, 2007, časť 11, s. 1, a BGH I ZR 73/05 z 30. apríla 2008. Súd rozhodol, že prevádzkovatelia internetových obchodov majú výnimku zo zodpovednosti stanovenú v článku 14 smernice 2000/31. V rámci týchto prípadov však boli sformulované rozsiahle podmienky na vydanie súdnych príkazov proti prevádzkovateľom, ktoré, pokiaľ ide o ich rozsah, môžu byť dôvodom vyvolávajúcim určité otázky týkajúce sa súladu so smernicou 2000/31.

XI — Návrh

183. Navrhujem, aby Súdny dvor na otázky predložené High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, odpovedal takto:

1. Ak sú testery parfumov a kozmetiky a flakóny, ktoré nie sú určené na predaj spotrebiteľom, dodávané zdarma autorizovaným predajcom majiteľa ochrannej známky, takéto výrobky nie sú uvádzané na trh v zmysle článku 7 ods. 1 Prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok a článku 13 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva.

- 2., 3. a 4. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený brániť ďalšiemu uvádzaniu neza-balených výrobkov na trh v zmysle článku 7 ods. 2 smernice 89/104 a článku 13 ods. 2 nariadenia č. 40/94, ak vonkajšie balenie z parfumov alebo kozmetických výrobkov bolo odstránené bez súhlasu majiteľa ochrannej známky tak, že v dôsledku odstránenia vonkajšieho balenia výrobky neuvádzajú informácie požadované článkom 6 ods. 1 smernice Rady 76/768 z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov, alebo ak odstránenie vonkajšieho balenia možno ako také považovať za zmenu alebo zhoršenie stavu tovarov, alebo ak ďalšie uvádzanie na trh poškodzuje alebo môže poškodiť imidž výrobkov, a teda aj dobré meno ochrannej známky. Za okolností prípadu v konaní vo veci samej možno tento účinok predpokladať, okrem prípadu, že by sa ponuka týkala jedinej položky alebo niekoľkých položiek ponúkaných predajcom, ktorý nekoná v obchodnom styku.

5. Ak si obchodník, ktorý prevádzkuje internetový obchod, zakúpi používanie označenia, ktoré je zhodné so zapísanou ochrannou známkou, ako kľúčového slova pochádzajúceho z internetového vyhľadávača prevádzkovateľa, a to tak, že sa označenie užívateľovi zobrazí prostredníctvom vyhľadávača v sponzorovanom odkaze na internetovú stránku prevádzkovateľa internetového obchodu, zobrazenie označenia v sponzorovanom odkaze predstavuje „používanie“ označenia v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 a článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94.

6. Ak kliknutie na sponzorovaný odkaz uvedený v otázke č. 5 presmeruje užívateľa priamo na inzeráty alebo ponuky predaja výrobkov zhodných s tými, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná pod označením umiestneným na internetovej stránke tretími osobami, pričom niektoré porušujú práva vyplývajúce z ochranej známky a iné ich neporušujú, a to z dôvodu rozdielných vlastností jednotlivých výrobkov, táto skutočnosť predstavuje používanie označenia prevádzkovateľom internetového obchodu „v súvislosti s“ dotknutými výrobkami v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 a článku 9 ods. 1 písm. a) [nariadenia č. 40/94], ale nemá negatívny účinok na funkcie ochranej známky, ak priemerný spotrebiteľ vníma na základe informácií uvedených v sponzorovanom odkaze, že prevádzkovateľ internetového obchodu ukladá vo svojom systéme inzeráty alebo ponuky na predaj tretích osôb.

7. Ak výrobky ponúkané na predaj v internetovom obchode neboli uvedené na trh v rámci EHP majiteľom ochranej známky alebo s jeho súhlasom, na uplatnenie výlučného práva, ktoré zveruje vnútroštátna ochranná známka alebo ochranná známka Spoločenstva, stačí viac-menej preukázať, že sa reklama zameriava na spotrebiteľov v rámci územia, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka.

8. Ak používanie, proti ktorému namieta majiteľ ochranej známky, spočíva v zobrazení označenia skôr na samotnej internetovej stránke prevádzkovateľa internetového obchodu než v sponzorovanom odkaze na internetovej stránke

prevádzkovateľa internetového vyhľadávača, označenie nepoužíva prevádzkovateľ internetového obchodu „v súvislosti s“ dotknutým tovarom v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 a článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94.

9. a) Používanie uvedené v otázke č. 5 nepozostáva z „ukladania informácií, ktoré sú poskytované príjemcom tejto služby“, prevádzkovateľom internetového predaja alebo ho nezahŕňa v zmysle článku 14 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode, v rámci vnútorného trhu, keďže používanie uvedené v bode 6 môže pozostávať z takéhoto ukladania informácií alebo ho môže zahŕňať.

9. b) Ak používanie nepozostáva výlučne z činností spadajúcich do pôsobnosti článku 14 ods. 1 smernice 2000/31, ale takéto činnosti zahŕňa, je prevádzkovateľ internetového predaja vyňatý zo zodpovednosti v rozsahu, v akom využitie zahŕňa takéto činnosti, pričom náhradu škody alebo iné finančné náhrady, pokiaľ ide o takéto používanie, možno priznať podľa vnútroštátneho práva v rozsahu, v akom nie je vyňatý zo zodpovednosti.

9. c) Ak prevádzkovateľ internetového predaja vie o tom, že inzerovaním ponukou na predaj a predávaním výrobkov na jeho internetovej stránke sa porušujú práva zo zapísaných ochranných znáмок a že porušovanie práv z týchto zapísaných ochranných znáмок pravdepodobne stále pretrváva prostredníctvom inzercie, ponukou na predaj a predajom rovnakých alebo podobných výrobkov tým istým užívateľom internetovej stránky, ide o „skutočnú vedomosť“ o nezákonnej činnosti alebo informáciách alebo o „vedenie si“ skutočností alebo okolností v zmysle článku 14 ods. 1 smernice 2000/31.

10. Ak služby využívané treťou osobou – ktoré táto osoba využíva prostredníctvom sprostredkovateľa, akým je prevádzkovateľ internetovej stránky – predstavujú porušenie zapísanej ochranej známky, článok 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva ukladá členským štátom povinnosť zabezpečiť, aby majiteľ ochranej známky mohol získať vydanie účinného, odradzujúceho a proporcionálneho súdneho príkazu proti sprostredkovateľovi na účely predchádzania ďalšiemu porušovaniu alebo opakovaniu tohto porušenia treťou stranou. Podmienky a postupy týkajúce sa takýchto súdnych príkazov stanovuje vnútroštátne právo.