

## NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

NILO JÄÄSKINEN

prednesené 24. marca 2011<sup>1</sup>

### I — Úvod

1. Prejednávaný prípad predstavuje z časového hľadiska posledný podaný návrh na začatie prejudiciálneho konania zo série podaných návrhov, ktoré sa týkajú reklamy na základe kľúčových slov prostredníctvom internetového vyhľadávača.

2. Účastníci konania na vnútroštátnom súde poskytujú službu donášky kvetov. Spoločnosti, ktoré sú navrhovateľmi v konaní na vnútroštátnom súde (ďalej len „Interflora“), tvrdia, že odporca, spoločnosť Marks & Spencer<sup>2</sup>, porušuje ochrannú známku INTERFLORA<sup>3</sup> v podstate tým, že si zakúpila jedno

alebo viaceré označenia zhodné alebo podobné s touto ochrannou známkou ako kľúčové slová v rámci reklamnej služby „AdWords“, ktorú poskytuje spoločnosť Google.

3. Štyri predložené prejudiciálne otázky možno rozdeliť do dvoch skupín.

4. Prvá skupina otázok sa týka práv zo všetkých ochranných známk. Relevantné ustanovenia sú stanovené v článku 5 ods. 1 Prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk<sup>4</sup> a tomu zodpovedajúce ustanovenie v článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva<sup>5</sup>. Pokiaľ ide o túto skupinu otázok, odpovede na ne možno nájsť v rozsudkoch vydaných v roku 2010 vo veciach Google France a Google<sup>6</sup>, neskôr BergSpechte, eis.de a Portakabin<sup>7</sup>. Tieto veci sa týkali

1 — Jazyk prednesu: angličtina.

2 — V rámci konania na vnútroštátnom súde vedenom proti druhému odporcovi bol dosiahnutý zmierny, takže Marks & Spencer je jediným odporcom v konaní.

3 — Spoločnosť Interflora je majiteľom ochrannej známky v Spojenom kráľovstve č. 1329840 INTERFLORA, pokiaľ ide o rôzne tovary a služby, ktoré patria do tried 16, 31, 35, 38, 39, 41 a 42 Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známk z 15. júna 1957 v znení zmien a doplnení. Tieto triedy zahŕňajú „živé rastliny a kvety“ v triede 31, „reklamné služby poskytované kvetinárstvom“, „informačné služby týkajúce sa predaja... kvetov“ v triede 35 a „doručovanie kvetov“ v triede 39. Interflora je tiež majiteľkou ochrannej známky Spoločenstva č. 909838 INTERFLORA, pokiaľ ide o rôzne tovary a služby, ktoré patria do tried 16, 31, 35, 38, 39, 41 a 42. Tieto triedy zahŕňajú „živé rastliny a kvety“ v triede 31, „reklamné služby... poskytované kvetinárstvom“ v triede 35, „doručovanie kvetov“ v triede 39 a „informačné služby týkajúce sa predaja... kvetov“ v triede 42.

4 — Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92.

5 — Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146.

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

7 — Rozsudok 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\*, a rozsudok z 8. júla 2010, Portakabin, C-558/08, Zb. s. I-6963.

„používania“ označení zhodných s ochrannými známkami, ktoré vlastnili navrhovatelia v týchto veciach, zo strany konkurentov na účely reklamných služieb prostredníctvom internetového vyhľadávača.<sup>8</sup>

všeobecná ochrana uvedená v predchádzajúcom bode. V prejednávacom prípade sa nové otázky týkajú ochrany ochrannej známky s dobrým menom a otázky, za akých podmienok konkurent oslabuje túto ochrannú známku (oslabenie rozmazávaním) alebo nečestne ťaží z tejto ochrannej známky (parazitovanie), ak si tento konkurent zakúpi zodpovedajúce kľúčové slovo v rámci reklamnej služby prostredníctvom internetu.<sup>10</sup>

5. Druhá skupina otázok predstavuje nový prvok, ktorý prináša prejednávany prípad: tieto otázky sa týkajú ochrany ochranných znáмок s dobrým menom. Pokiaľ ide o tieto ochranné známky, členské štáty im môžu poskytnúť rozsiahlejšiu ochranu na základe článku 5 ods. 2 smernice 89/104. Táto rozsiahlejšia ochrana ochranných znáмок s dobrým menom<sup>9</sup>, ktorá je zakotvená aj v článku 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 pre ochranné známky Spoločenstva, bola predmetom judikatúry Súdneho dvora menej často ako

6. V skutočnosti má slovo „Interflora“ v prejednávanom prípade tri rôzne funkcie. Po prvé ide o vyhľadávaný výraz, ktorý môže akýkoľvek užívateľ internetu ľubovoľne zadať do internetového vyhľadávača. Po druhé ide o kľúčové slovo, ktoré si inzerenti zakúpili v rámci reklamnej služby poskytovanej prevádzkovateľom internetového vyhľadávača na účely zobrazenia danej reklamy po zadaní tohto kľúčového slova. Po tretie ide o označenie, ktoré má samo osebe určitý zmysel, bolo zapísané a používa sa ako ochranná známka,

8 — Pozri poznámku pod čiarou 27.

9 — Poznámka k terminológii: smernica 89/104, ako aj nariadenie č. 40/94 používajú pojem „ochranná známka s dobrým menom“, ktorý budem ďalej používať. Pojem „všeobecne známa ochranná známka“ však budem používať iba vtedy, ak sa diskusia nebude výslovne týkať kontextu práva EÚ. Na objasnenie by som mal doplniť, že smernica 89/104 obsahuje odkaz na článok 6a Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorý upravuje „všeobecne známe ochranné známky“. Z tohto dôvodu, ak článok 16 ods. 2 Dohody TRIPS odkazuje na Parížsky dohovor, používa aj pojem všeobecne známe ochranné známky (pozri článok 16 ods. 2 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, ktorá je prílohou 1C k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie podpísanej v Marakeši 15. apríla 1994 a schválenej rozhodnutím Rady z 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, s. 1; Mim. vyd. 11/021, s. 80), známej aj ako TRIPS (ďalej len „Dohoda TRIPS“). V Spojených štátoch sa používa výraz „známe ochranné známky“. Pokiaľ ide o celkový prehľad, pozri Senftleben, M.: The trademark Tower of Babel: dilution concepts in international, US and EC trademark law. In: *International review of intellectual property and competition law*, 2009, zv. 40, č. 1, s. 45 – 77. Okrem toho pripomínam, že vyššie uvedené rôzne výrazy sa tiež líšia vzhľadom na podmienky, ktoré musí ochranná známa spĺňať, aby sa považovala za všeobecne známu.

10 — Je potrebné pripomenúť, že vnímanie toho, čo sa myslí pod pojmom ochranná známka s dobrým menom, sa môže v rámci jednotlivých členských štátov líšiť napriek podmienkam, ktoré stanovil Súdny dvor v rozsudku zo 14. septembra 1999, General Motors (C-375/97, Zb. s. I-5421, body 19 až 30); pozri návrhy, ktoré predniesla generálna advokátka E. Sharpston vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, Zb. s. I-8823, bod 23.

ktorá označuje to, že určité tovary a služby pochádzajú z jediného obchodného zdroja.

a uznávaných vnútroštátnych sudcov v oblasti ochranných známk.<sup>11</sup>

7. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že Komisia kritizovala aspekty judikatúry Súdneho dvora, pokiaľ ide o iné funkcie ochranných známk, ako je funkcia označenia pôvodu, pretože ju považovala za chybnú a problematickú z hľadiska právnej istoty. Zdá sa však, že v rámci tohto návrhu na začatie prejudiciálneho konania je na účely uplatnenia článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 relevantná iba funkcia týkajúca sa označenia pôvodu tovarov a služieb. Nezdá sa ani, že by v prednávanom prípade výklad článku 5 ods. 2 smernice 89/104 viedol k neprimerane širokej ochrane záujmov majiteľa ochrannej známky. Z tohto dôvodu nepovažujem za potrebné ďalej sa zaoberať touto otázkou.

9. Domnievam sa však, že tieto otázky čiastočne vyplývajú z problematického znenia článku 5 smernice 89/104. Z tohto dôvodu možno súčasnú situáciu lepšie napraviť skôr vhodnými právnymi predpismi ako zmenou judikatúry, ako to možno vidieť na príklade vývoja federálnej právnej úpravy Spojených štátov týkajúcej sa oslabovania ochranných známk.<sup>12</sup> Pripomínam, že Komisia v decembri 2010 dostala štúdiu týkajúcu sa celkové-  
ho fungovania systému ochranných známk

8. Vzhľadom na vyššie uvedené nemožno spochybniť, že Súdny dvor sa ocitol v zložitej situácii, pokiaľ ide o prijateľnosť jeho judikatúry týkajúcej sa článku 5 smernice 89/104, ako aj vzhľadom na kritiku vyjadrenú zo strany mnohých akademických autorov

11 — Pokiaľ ide o posledné uvedené, pozri napríklad návrhy na začatie prejudiciálneho konania podané zo strany Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) vo veci L'Oréal SA & Ors/Bellure NV & Ors [2007] EWCA Civ 968 (10. október 2007), High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) vo veci L'Oréal SA & Ors/EBay International AG & Ors [2009] EWHC 1094 (Ch) (22. máj 2009), a najmä Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division), rozsudok po odpovedi Súdneho dvora (rozsudok z 18. júna 2009, L'Oréal a i., C-487/07, Zb. s. I-5185), vo veci L'Oréal SA & Ors/Bellure NV & Ors [2010] EWCA Civ 535 (21. máj 2010).

12 — V roku 1995 sa v Spojených štátoch stala ochrana proti oslabovaniu ochrannej známky súčasťou federálnej právnej úpravy v oblasti ochranných známk prostredníctvom Federal Trade Mark Dilution Act, ktorým bol do Lanham Act pridaný nový § 45 písm. c). Následne bol zmenený a doplnený prostredníctvom Trademark Dilution Revision Act 2005; pozri napríklad Long, C.: The political economy of trademark dilution in: Dinwoodie, G., Janis, M. (eds.): *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*. Cheltenham : Edward Elgar, 2008, s. 132.

v Európe, a preto možno v tejto oblasti s nádejou očakávať ďalšie kroky.<sup>13</sup>

„... hospodársku súťaž v rámci spoločného trhu;... je preto vzhľadom na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu potrebné aproximovať právne predpisy členských štátov.“

## II — Právny rámec

### A — Smernica 89/104

10. Prvé odôvodnenie smernice 89/104 znie<sup>14</sup>:

„... právne predpisy v oblasti ochranných známk, ktorá je v súčasnosti uplatniteľná v členských štátoch, obsahujú rozdiely, ktoré môžu brániť voľnému pohybu tovaru a voľnému pohybu služieb a ktoré môžu deformovať

11. Deviate odôvodnenie smernice 89/104 znie:

„... keďže v záujme uľahčenia voľného pohybu tovaru a služieb je podstatné, aby sa zabezpečilo, aby zapísané ochranné známky odteraz požívali v právnych systémoch všetkých členských štátov tú istú ochranu;... by však toto nemalo brániť členským štátom poskytnúť podľa svojho uváženia rozsiahlu ochranu tým ochranným známkam, ktoré majú dobré meno.“

12. Desiate odôvodnenie smernice 89/104 znie:

„... ochrana poskytnutá zapísanej ochrannej známke, ktorej funkciou je predovšetkým garantovať ochrannú známku ako označenie pôvodu, je v prípade zhodnosti známky a označenia tovarov a služieb absolútna;... sa táto ochrana použije aj v prípade podobnosti medzi známkou a označením tovarov alebo služieb;... je nevyhnutné poskytnúť výklad pojmu podobnosti v súvislosti s možnosťou [pravdepodobnosťou – *neoficiálny preklad*] zámény;... pravdepodobnosť zámény, ktorej upresnenie závisí od mnohých prvkov, predovšetkým od vžitosti ochrannej známky na trhu, od asociácie, ktorá môže vzniknúť medzi užívaným označením a zapísanou známkou, od stupňa podobnosti medzi ochrannou

13 — Po oznámení [„Stratégia v oblasti práv priemyselného vlastníctva v Európe KOM(2008) 465 v konečnom znení“] zadala Európska komisia v roku 2009 Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht štúdiu o celkovom fungovaní systému ochranných známk v Európe. Konečná správa bola predložená Európskej komisii 12. decembra 2010. V čase prípravy týchto návrhov nebola správa ešte zverejnená, pozri internetovú stránku [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm).

14 — Smernica 89/104 bola nahradená smernicou 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), ktorá nadobudla účinnosť 28. novembra 2008. Znenie článku 5 ods. 1 a článku 5 ods. 2 smernice 2008/95 v podstate zodpovedá zneniu článku 5 ods. 1 a článku 5 ods. 2 smernice 89/104. Vzhľadom na čas, keď došlo ku skutkovým okolnostiam prípadu, je však pre spor vo veci samej relevantná smernica 89/104.

známkou a označením a nimi označenými tovarmi alebo službami, vytvára špecifickú podmienku pre takúto ochranu;... určenie spôsobov, ktorými možno určiť pravdepodobnosť zámeny, a najmä určenie toho, na kom leží dôkazné bremeno, je vecou národných procesných predpisov, ktorých sa táto smernica nedotýka.“

13. Článok 5 smernice 89/104, nazvaný „Práva z ochrannej známky“, znie<sup>15 16</sup>:

„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;

b) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo

15 — V záujme jasnosti treba poznamenať, že jazykové znenia článku 5 ods. 2 smernice 89/104 sa medzi sebou líšia: pozri analýzu Súdneho dvora v rozsudku General Motors, bod 20.

16 — Pripomínam, že článok 4 ods. 3 a 4 smernice 89/104, ktorý sa uplatňuje v štádiu zápisu ochrannej známky, stanovuje pravidlá zhodné s pravidlami stanovenými v článku 5 ods. 1 a 2.

služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

2. Každý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo [získavalo neoprávnený prospech – *neoficiálny preklad*] z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo.

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

...

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

...

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

...

5. Odseky 1 až 4 neovplyvnia tie ustanovenia členského štátu, ktoré sa týkajú ochrany proti používaniu označenia, inak, než na účely rozlíšenia tovarov alebo služieb, ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, alebo by to dobremu menu alebo rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky škodilo.“

#### B — Nariadenie č. 40/94

14. Siedme odôvodnenie nariadenia č. 40/94<sup>17</sup> je *mutatis mutandis* zhodné so znením desiateho odôvodnenia smernice 89/104. Znenie článku 8 ods. 5, článku 9 a článku 12 ods. 1 nariadenia č. 40/94 v podstate zodpovedá zneniu článku 4 ods. 4, článku 5 a článku 6 ods. 1 smernice 89/104.

17 — Nariadenie č. 40/94 bolo nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 78, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 13. apríla 2009. Znenie článku 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 zodpovedá zneniu článku 9 ods. 1 nariadenia č. 40/94. Vzhľadom na čas, keď došlo ku skutkovým okolnostiam prípadu, je však pre spor vo veci samej relevantné nariadenie č. 40/94.

15. Článok 9 nariadenia č. 40/94, nazvaný „Práva z ochrannej známky Spoločenstva“, znie:

„1. K ochrannej známke Spoločenstva vzniká majiteľovi výhradné právo. Majiteľ je oprávnený zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, používať v obchodnom styku:

a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou Spoločenstva, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka Spoločenstva zapísaná;

b) akékoľvek označenie, kde, vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou Spoločenstva a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou Spoločenstva a označením, existuje pravdepodobnosť výmeny [zámeny – *neoficiálny preklad*] zo strany verejnosti; pravdepodobnosť výmeny [zámeny – *neoficiálny preklad*] zahŕňa pravdepodobnosť asociácie s označením a ochrannou známkou;

c) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné alebo podobné ochrannej známke Spoločenstva, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná ochranná známka Spoločenstva, pokiaľ ide o ochrannú známku, ktorá má v rámci spoločenstva dobré meno a pokiaľ by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neprávom využívalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno [získavalo

neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena – *neoficiálny preklad*] ochranej známky Spoločenstva.

zobrazí stránky, o ktorých sa zdá, že najlepšie zodpovedajú týmto slovám v zostupnom poradí podľa relevantnosti. Ide o výsledky vyhľadávania, ktoré sa považujú za „prirodzené“.

2. Na základe odseku 1 môže byť okrem iného zakázané:

...

b) ponúkanie tovarov, ich umiestňovanie na trh alebo ich skladovanie na tieto účely pod takýmto značením, alebo ponúkanie alebo poskytovanie služieb pod takýmto označením;

...

d) používanie označenia na obchodných dokumentoch a v reklame.“

17. Okrem toho spoločnosť Google ponúka službu platených odkazov nazvanú „AdWords“. Táto služba umožňuje akémukoľvek hospodárskemu subjektu prostredníctvom výberu jedného alebo viacerých kľúčových slov, aby sa v prípade zhody medzi týmto alebo týmito slovami a slovom alebo slovami, ktoré používateľ internetu zadal do internetového vyhľadávača, zobrazil reklamný odkaz na jeho internetovú stránku. Tento reklamný odkaz sa zobrazí v rubrike „sponzorované odkazy“, ktorá sa zobrazuje buď v pravej časti obrazovky napravo od prirodzených výsledkov vyhľadávania, alebo v hornej časti obrazovky nad uvedenými výsledkami.

18. Uvedený reklamný odkaz sprevádza krátky reklamný text. Tento odkaz a text spolu tvoria reklamu („ad“), ktorá sa zobrazí v rubrike „sponzorované odkazy“.

### III — Spor vo veci samej a predložené pre-judiciálne otázky

#### A — Služba odkazov „AdWords“

16. Spoločnosť Google prevádzkuje internetový vyhľadávač. Keď užívateľ internetu uskutoční vyhľadávanie na základe jedného alebo viacerých slov, internetový vyhľadávač

19. Poplatok za službu odkazov platí inzerent za každé kliknutie na reklamný odkaz. Výška poplatku sa vypočítava najmä v závislosti od „maximálnej ceny za kliknutie“, s ktorou inzerent pri uzatváraní zmluvy s Google o poskytovaní služby odkazov súhlasil, ako aj od počtu kliknutí na uvedený odkaz užívateľmi internetu.

20. To isté kľúčové slovo si môžu vybrať viacerí inzerenti. Poradie, v akom sa ich reklamné odkazy potom zobrazujú, sa určuje najmä v závislosti od maximálnej ceny za kliknutie, počtu predchádzajúcich kliknutí na uvedené odkazy, ako aj kvality reklamy, ktorú posudzuje Google. Inzerent môže kedykoľvek zlepšiť svoje miesto v poradí zobrazení tým, že stanoví vyššiu maximálnu cenu za kliknutie, alebo tým, že sa pokúsi zlepšiť kvalitu svojej reklamy.

21. Spoločnosť Google zaviedla automatizovaný postup na výber kľúčových slov a tvorbu reklám. Inzerenti si zvolia kľúčové slová, vymyslia reklamný text a vložia odkaz na svoju internetovú stránku.

*B — Používanie kľúčových slov v konaní vo veci samej*

22. Interflora Inc., spoločnosť založená podľa práva štátu Michigan (Spojené štáty), prevádzkuje celosvetovú sieť donášky kvetov. Interflora British Unit je držiteľkou licencie udelené spoločnosťou Interflora Inc.

23. Sieť Interflora je zložená z nezávislých kvetinárstiev, kde možno osobne alebo prostredníctvom telefónu zadávať objednávky. Interflora však vlastní aj internetové stránky,

prostredníctvom ktorých možno zadávať objednávky, ktoré môže vybaviť člen siete nachádzajúci sa najbližšie k adrese, na ktorú sa majú kvety doručiť. Adresa hlavnej internetovej stránky je [www.interflora.com](http://www.interflora.com). Táto internetová stránka presmerováva na konkrétne internetové stránky v jednotlivých štátoch, ako napríklad na internetovú stránku [www.interflora.co.uk](http://www.interflora.co.uk).

24. INTERFLORA je vnútroštátna ochranná známka v Spojenom kráľovstve a je aj ochrannou známkou Spoločenstva<sup>18</sup>. Je nesporné, že tieto ochranné známky majú značné dobré meno v Spojenom kráľovstve a v iných členských štátoch Európskej únie.

25. Marks & Spencer plc, spoločnosť založená podľa anglického práva, je jedným z hlavných maloobchodníkov v Spojenom kráľovstve. Predáva široký sortiment tovarov a poskytuje služby tak prostredníctvom svojej siete obchodov, ako aj online prostredníctvom svojej internetovej stránky [www.marksandspencer.com](http://www.marksandspencer.com). Jednou z jej činností je predaj a donáška kvetov. Táto obchodná činnosť konkuruje obchodnej činnosti Interflory. Marks & Spencer nie je súčasťou siete Interflora.

26. V súvislosti so službou odkazov „AdWords“ si Marks & Spencer rezervoval kľúčové slovo „Interflora“, ako aj rôzne

<sup>18</sup> — Pokiaľ ide o jednotlivé zápisy ochrannej známky, pozri poznámku pod čiarou 3.



varianty tohto kľúčového slova s „menšími chybami“ a výrazy obsahujúce slovo Interflora (napríklad „Interflora flowers“, „Interflora delivery“, „Interflora.com“, „Interflora co uk“) ako kľúčové slová.<sup>19</sup>

## C — Prejudiciálne otázky

27. V dôsledku toho, ak užívatelia internetu zadajú do vyhľadávача Google slovo „interflora“ alebo jednu z týchto variant alebo výrazov ako vyhľadávané slovo, zobrazí sa reklama spoločnosti Marks & Spencer pod rubrikou „sponzorované odkazy“.

28. Je nesporné, že zobrazená reklama neobsahovala žiadne výrazy odkazujúce na slovo Interflora zvolené ako kľúčové slovo; reklama ani nijakým spôsobom nezobrazovala ochrannú známku Interflora.

29. Po konštatovaní týchto skutočností podala Interflora proti spoločnosti Marks & Spencer žalobu z dôvodu porušovania práv vyplývajúcich z jej ochrannej známky na vnútroštátny súd, ktorý rozhodol prerušiť konanie a predložil Súdnemu dvoru návrh na začatie prejudiciálneho konania o niekoľkých prejudiciálnych otázkach.

<sup>19</sup> — Vzhľadom na judikatúru možno tieto označenia kvalifikovať ako označenia zhodné s ochrannou známkou (pozri rozsudky z 20. marca 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Zb. s. I-2799, bod 54; BergSpechte, C-278/08, bod 25, a Portakabin, C-558/08, bod 47): označenie je totiž zhodné s ochrannou známkou len v prípade, že toto označenie bez zmien či doplnkov preberá všetky prvky tvoriace túto ochrannú známku, alebo ak vnímané ako celok obsahuje také nepatrné rozdiely, že priemerný spotrebiteľ si ich nevšimne.

30. Uznesením zo 16. júla 2009 High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (ďalej len „High Court“) predložil Súdnemu dvoru desať prejudiciálnych otázok, z ktorých prvé štyri znejú takto:

- „1. Keď hospodársky subjekt, ktorý je konkurentom majiteľa zapísanej ochrannej známky a ktorý prostredníctvom svojej internetovej stránky predáva tovary a poskytuje služby zhodné s tovarmi a so službami, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka: si zvolí ako kľúčové slovo pre službu sponzorovaného odkazu prevádzkovateľa vyhľadávача označenie, ktoré je zhodné... s ochrannou známkou, pomenuje takéto označenie ako kľúčové slovo, priradí takéto označenie k URL svojej internetovej stránky, vo vzťahu k uvedenému kľúčovému slovu stanoví poplatky za kliknutie, ktoré bude platiť, naplánuje načasovanie zobrazovania sponzorovaného odkazu a používa takéto označenie v obchodnej korešpondencii týkajúcej sa fakturácie a platenia poplatkov alebo správy svojho účtu u prevádzkovateľa vyhľadávача, pričom samotný sponzorovaný odkaz neobsahuje označenie ani akékoľvek podobné označenie, predstavuje ktorékoľvek z týchto konaní alebo všetky tieto konania ‚používanie‘ označenia konkurentom v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) [smernice 89/104] a článku 9 ods. 1 písm. a) [nariadenia č. 40/94]?

2. Predstavuje akékoľvek také používanie používajúce „pre“ tovary a služby zhodné s tovarmi a so službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) [smernice 89/104] a článku 9 ods. 1 písm. a) [nariadenia č. 40/94]?
3. Patrí akékoľvek také používanie do rozsahu pôsobnosti jedného alebo oboch z nasledovných ustanovení:
- a) článku 5 ods. 1 písm. a) [smernice 89/104] a článku 9 ods. 1 písm. a) [nariadenia č. 40/94] alebo
- b) článku 5 ods. 2 [smernice 89/104] a článku 9 ods. 1 písm. c) [nariadenia č. 40/94]?
4. Bola by odpoveď na otázku č. 3 akokoľvek ovplyvnená, ak by:
- a) zobrazenie sponzorovaného odkazu konkurenta v odpovedi na vyhľadávanie používateľa prostredníctvom predmetného označenia mohlo viesť k tomu, že časť verejnosti by v rozpore so skutočnosťou verila, že konkurent je členom obchodnej siete majiteľa ochrannej známky; alebo
- b) prevádzkovateľ vyhľadávača neumožňoval majiteľom ochranných známok v príslušnom členskom štáte... zablokovanie výberu označení zhodných s ich ochrannými značkami ako kľúčových slov inými osobami?“
31. High Court potom, ako bol vydaný rozsudok vo veci Google France a Google, a potom, ako dostal v liste z 23. marca 2010 z kancelárie Súdneho dvora žiadosť o vysvetlenie, rozhodnutím z 29. apríla 2010, ktoré bolo doručené do kancelárie Súdneho dvora 9. júna 2010, vzal späť piatu až desiatu otázku, ktoré predložil v rámci návrhu na začatie prejudiciálneho konania, a zotrval tak iba na prvých štyroch otázkach citovaných v predchádzajúcom bode. High Court tiež skrátil znenie otázky 3 písm. b) na znenie uvedené v predchádzajúcom bode.
32. Písomné pripomienky predložili Interflora, Marks & Spencer, Portugalská republika a Komisia. Okrem Portugalskej republiky sa všetci ostatní účastníci konania zúčastnili na pojednávaní, ktoré sa konalo 13. októbra 2010, kde predniesli ústne pripomienky. Na účely pojednávania Súdny dvor vyzval účastníkov konania, aby svoju obhajobu zamerali na bod 3 písm. b).

## IV — Analýza

### A — Všeobecné pripomienky

33. Na účely posudzovania dvoch skupín otázok uvedených v úvode týchto návrhov najprv uvediem niektoré všeobecné pripomienky, pokiaľ ide o ochranu, ktorú poskytuje článok 5 smernice 89/104. *In limine* je potrebné tiež pripomenúť, že otázky sa budú skúmať iba vzhľadom na článok 5 ods. 1 písm. a) a článok 5 ods. 2 smernice 89/104 a že výklad, ku ktorému dospejem na konci tohto skúmania, sa uplatní *mutatis mutandis* na článok 9 ods. 1 písm. a) a článok 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.<sup>20</sup>

34. Ochrana, ktorú ochranným známkam poskytuje článok 5 smernice 89/104, sa týka používania označenia na účely rozlišovania tovarov alebo služieb, keďže odsek 5 tohto ustanovenia vylučuje z jeho pôsobnosti ochranu poskytovanú členskými štátmi,

20 — Medzi smernicou a nariadením však existujú určité rozdiely. Napríklad článok 5 ods. 2 smernice je fakultatívny, zatiaľ čo tomu zodpovedajúce ustanovenie obsiahnuté v článku 9 ods. 1 písm. c) v nariadení nie je. Ďalší rozdiel sa týka geografického odkazu použitého pri posudzovaní toho, či má ochranná známka dobré meno. Súdny dvor však rozhodol, pokiaľ ide o poslednú uvedenú otázku, že z územného hľadiska existencia dobrého mena v podstatnej časti územia členského štátu, pokiaľ ide o smernicu 89/104, alebo Spoločenstva, pokiaľ ide o nariadenie č. 40/94, postačuje na to, aby sa používanie tohto označenia zakázalo (pozri rozsudky General Motors, body 28 a 29, a zo 6. októbra 2009, PAGO International, C-301/07, Zb. s. I-9429, body 27 a 30). Hoci by sa nemalo zabúdať na rozdiely v znení, tie nebránia tomu, aby sa výsledky tejto analýzy smernice rozšírili na nariadenie.

pokiaľ ide o používanie na iné účely. Pokiaľ ide o rozsah ochrany, ktorú tento článok poskytuje, odsek 1 tohto článku sa vzťahuje na situácie, v rámci ktorých sa označenie a namietaná ochranná známka používa pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, zatiaľ čo táto požiadavka sa v odseku 2 nenachádza.

35. Ochrana poskytovaná v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104, ktorá sa týka zhodných označení a tovarov alebo služieb, je „absolútna“ v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky nemusí preukázať existenciu pravdepodobnosti zámeny.<sup>21</sup> Existencia pravdepodobnosti zámeny je naopak potrebná na účely ochrany podľa článku 5 ods. 1 písm. b), ktorý sa vzťahuje na situácie, v rámci ktorých neexistuje „dvojitá zhodnosť“ medzi označeniami a tovarmi alebo službami, ale označenia, tovary alebo služby sú podobné. V situáciách dvojitej zhodnosti odkazujem na prípady, v rámci ktorých práva majiteľa ochrannej známky porušuje tretia strana tým, že použije zhodné označenie pre zhodné tovary.<sup>22</sup>

21 — Pozri Strasser, M.: The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context. In: *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 2000, zv. 10, s. 375, s. 393–395.

22 — Pokiaľ ide o judikatúru v oblasti dvojitej zhodnosti, pozri napríklad rozsudok z 11. septembra 2007, Céline, C-17/06, Zb. s. I-7041.

36. Článok 5 ods. 2 smernice 89/104, pokiaľ ide o ochranné známky s dobrým menom, dopĺňa:

— pre niektoré ochranné známky vytvára možnosť ďalšej ochrany, ktorú sa môžu členské štáty rozhodnúť zaviesť, alebo nezaviesť; Spojené kráľovstvo ju zaviedlo, ako aj mnoho ďalších členských štátov, ak nie všetky,<sup>23</sup>

— ochrana, ktorú poskytuje, je nad rámcom ochrany, ktorú poskytuje článok 5 ods. 1,

— ochrana sa vzťahuje iba na ochranné známky s dobrým menom.

37. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že Súdny dvor zjavne v rozpore so znením článku 5 ods. 2 smernice 89/104 v rozsudkoch vo veciach Davidoff<sup>24</sup> a Adidas-Salomon

23 — Súdny dvor rozhodol, že ak členský štát vykonáva článok 5 ods. 2 smernice, musí poskytnúť ochranu, ktorá je aspoň taká široká pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby ako ochrana poskytovaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné. Možnosť členského štátu sa teda týka samotnej zásady poskytovať širšiu ochranu ochranným známkam s dobrým menom, a nie situácií, na ktoré sa vzťahuje táto ochrana, ak ju členský štát poskytne. Pozri rozsudok z 23. októbra 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, Zb. s. I-12537, bod 20.

24 — Rozsudok z 9. januára 2003, Davidoff, C-292/00, Zb. s. I-389, bod 30.

a AdidasBenelux<sup>25</sup> rozhodol, že článok 5 ods. 2 smernice 89/104 poskytuje osobitnú ochranu v prípadoch, v rámci ktorých tretia strana používa neskoršiu ochrannú známku alebo označenie, ktoré je zhodné so zapísanou ochrannou známkou s dobrým menom alebo je jej podobné, a to nielen vo vzťahu k tovarom alebo službám, ktoré nie sú podobné, ale aj vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré sú zhodné alebo podobné s tými, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje.<sup>26</sup>

*B — Uplatnenie článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 [otázky č. 1, 2, 3 písm. a) a 4]*

38. Na účely otázok č. 1, 2, 3 písm. a) a 4 [v rozsahu, v akom sa týkajú otázky 3 písm. a)] je potrebné vykonať analýzu výkladu článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 v situácii, v rámci ktorej sa inzerent, v súvislosti s platebnou internetovou službou odkazov, rozhodol používať kľúčové slovo zhodné s ochrannou známkou bez súhlasu majiteľa.

25 — Bod 22.

26 — Vzhľadom na to, že v právnych predpisoch, ktoré boli predmetom kodifikačného postupu, nemožno uskutočniť nijaké hmotnoprávne zmeny, domnievam sa, že prijatie kodifikovaného znenia smernice 89/104 prostredníctvom smernice 2008/95 v roku 2008 nemá žiaden vplyv na judikatúru v rozsudku vo veci Davidoff z roku 2003 [pozri tiež návrh Komisie, KOM(2006) 812 v konečnom znení].

39. Pripomínam, že v jedinom rozsudku, ktorý sa týkal prevádzkovateľa internetového vyhľadávacieho (rozsudok Google France a Google), bola jednou z hlavných otázok otázka, či prevádzkovateľ internetového vyhľadávacieho alebo jeho služba platených odkazov „nepoužívajú“ označenia podobné s ochrannými známkami, a teda jeho činnosti nepatria do pôsobnosti článku 5 ods. 1 smernice 89/104.<sup>27</sup>

40. Domnievam sa, že z toho vyplýva, že postoj poskytovateľa služby odkazov, pokiaľ ide o možnosť majiteľa ochrannej známky zakázať používanie svojich ochranných známk ako kľúčových slov, je irelevantný vo vzťahu k odpovediam na otázky č. 1 až 3 písm. a). V tejto súvislosti je jediným relevantným argumentom, pokiaľ ide o právnu úpravu v oblasti ochranných známk, to, že ak poskytovateľ služby odkazov poskytne majiteľom ochranných známk takúto možnosť, možno z toho v niektorých prípadoch odvodiť, že majiteľ ochrannej známky konkludentne súhlasil s používaním svojich ochranných známk ako kľúčových slov.<sup>28</sup>

41. Z judikatúry vydananej v rámci rozsudku Google France a Google tiež vyplýva, že je to práve inzerent, ktorý si vyberá kľúčové

slovo zhodné s ochrannou známkou iného subjektu a používa túto ochrannú známku či už pre vlastné tovary, alebo pre tovary majiteľa ochrannej známky. Do funkcie označenia pôvodu môže zasahovať to, ak zobrazená reklama v sponzorovaných odkazoch priemernému užívateľovi internetu neumožňuje alebo len ťažko umožňuje zistiť, či tovary alebo služby uvedené v reklame pochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo od podniku, ktorý je s ním hospodársky prepojený, alebo naopak, od tretej osoby.<sup>29</sup>

42. Pokiaľ ide o pojem používanie pre tovary a služby, zdá sa byť irelevantné, či výsledná reklama zobrazila ochrannú známku, alebo nie.<sup>30</sup> Domnievam sa, že je zrejmé, že možno vylúčiť nepriaznivé zasahovanie do funkcie označenia pôvodu, ak reklama v sponzorovaných odkazoch zobrazuje ochrannú známku, ale účinne od nej oddeľuje inzerenta, napríklad prostredníctvom legitímnej porovnávacej reklamy. Reklama zobrazená v sponzorovanom odkaze, ktorá uvádza alebo zobrazuje ochrannú známku zvolenú ako kľúčové slovo, predstavuje „používanie tohto označenia

29 — Pozri rozsudok Google France a Google, bod 99.

30 — Pripomínam, že Súdny dvor v rozsudku Google France a Google (bod 65) konštatoval, že „okolnosť, že označenie používané tretou osobou na reklamné účely sa neobjavuje v samotnej reklame, sama osebe nemôže znamenať, že toto používanie nie je ‚používaním‘... pre tovary alebo služby“ v zmysle článku 5 smernice 89/104“. Rozsudok Google France a Google sa týkal troch vecí: vo veci C-236/09 sa predmetná ochranná známka zobrazila v reklame tretej strany, zatiaľ čo vo veciach C-237/08 a C-238/08 sa predmetná ochranná známka v reklame nezobrazila (pozri body 62 a 63 rozsudku).

27 — Pozri rozsudky Google France a Google, bod 99; eis.de, bod 28; BergSpechte, bod 41, a Portakabin, bod 54.

28 — Bolo by to tak v prípade, ak by majitelia ochranných známk boli informovaní o tejto možnosti zakázať používanie svojich ochranných známk ako kľúčových slov tretími stranami a ak by si ich používanie nevyžadovalo neprimerané formality alebo zvýšenie akýchkoľvek nákladov.

v obchodnej korešpondencii a v reklame“, ktoré môže zakázať majiteľ ochrannej známky podľa článku 5 ods. 3 smernice 89/104, pokiaľ sa neuplatnia články 6 alebo 7 smernice 89/104 alebo ustanovenia smernice o porovnávej reklame.<sup>31</sup>

43. Vzhľadom na to, že kritérium uplatnené Súdny dvorom predstavuje nebezpečenstvo, že používanie môže nepriaznivo zasahovať do niektorých funkcií ochrannej známky, v tomto prípade do funkcie označenia pôvodu<sup>32</sup>, je potrebné toto používanie podrobne analyzovať. Ak ochranná známka nie je uvedená v reklame, význam tejto otázky podľa môjho názoru závisí od povahy tovarov a služieb chránených ochrannou známkou, zohľadňujúc nielen rozsah ochrany priznanej zapísanej ochrannej známke, ale aj význam a dobré meno, ktoré ochranná známka používaním nadobudla v povedomí relevantnej časti verejnosti.

44. Súdny dvor v rozsudku Google France a Google konštatoval, že „vo väčšine prípadov používateľ internetu, ktorý zadá názov ochrannej známky ako slovo, ktoré sa má vyhľadať, chce nájsť informácie alebo ponuky

tovarov alebo služieb, ktorých sa týka táto ochranná známka. 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, ak neodmietne hneď na začiatku tieto odkazy ako irelevantné a nezamení si ich s odkazmi od majiteľa ochrannej známky, vnímať uvedené reklamné odkazy ako ponúkajúce alternatívu oproti tovarom alebo službám majiteľa ochrannej známky“<sup>33</sup>.

45. Zdá sa, že zobrazenie obchodných alternatív v mnohých prípadoch nepredstavuje zasahovanie do funkcie označenia pôvodu ochrannej známky, pretože zobrazenie reklamy v sponzorovanom odkaze po zadaní kľúčového slova zhodného s ochrannou známkou nevytvára asociáciu ani spojenie medzi ochrannou známkou a tovarom alebo službou propagovanými reklamou. Ako Súdny dvor rozhodol, užívateľ internetu môže vnímať reklamné odkazy tak, že ponúkajú obchodné alternatívy k tovarom alebo službám majiteľa ochrannej známky. To platí pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby. V prípade odlišných, ale navzájom súvisiacich tovarov alebo služieb je riziko omylu dokonca ešte menej pravdepodobné. Je to tak napríklad v prípade, ak sa ochranná známka zvolená ako kľúčové

31 — Pozri smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávej reklame (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 376, s. 21).

32 — Pokiaľ ide o funkciu reklamy, zdá sa, že argumentáciu Súdneho dvora vyjadrenú v rozsudku Google France a Google (bod 98) možno uplatniť na prejednávaný prípad. K otázke zvýšených nákladov Interflory na „poplatok za kliknutie“ sa však vrátim v rámci mojej analýzy parazitovania nižšie.

33 — Rozsudok Google France a Google, bod 68. Z dôvodov, ktoré uvediem neskôr, sa domnievam, že v prípade jedinečnej ochrannej známky so zjavne vysokou rozlišovacou spôsobilosťou je táto domnienka nespochybniteľná. V prípade niekoľkých zhodných ochranných známk, ktoré patria rôznym majiteľom, alebo v prípade ochranných známk, ktoré sa zakladajú na opisných alebo generických slovách alebo názvoch, však môže byť táto domnienka chybná. Napríklad užívateľ internetu, ktorý zadá do vyhľadávacieho kľúčového slova „nike“, môže hľadať informácie alebo ponuky nielen pokiaľ ide o športové oblečenie, ale možno aj pokiaľ ide o grécku bohyniu alebo technológiu vytvorenú švédskou spoločnosťou Nike Hydraulics AB.

slovo týka leteckej dopravy a zobrazená reklama sa týka prenájmu áut alebo ubytovania v hoteli. Okrem toho jednou z výhod internetu je práve to, že vo veľkej miere zvyšuje možnosti spotrebiteľa, aby si na základe dostupných informácií vedel vybrať spomedzi tovarov a služieb.<sup>34</sup>

47. Z tohto dôvodu sa domnievam, že ochranná známka INTERFLORA získala okrem svojho zapísaného významu „druhotný význam“<sup>36</sup>, ktorý označuje určitú obchodnú sieť kvetinarstiev poskytujúcich určitý typ služby donášky, a že dobré meno tejto ochrannej známky sa týka pozitívnych asociácií, ktoré má tento význam v povedomí relevantnej časti spotrebiteľov, alebo sa s týmito asociáciami zhoduje.<sup>37</sup>

46. Domnievam sa však, že v prípade ochrannej známky, akou je ochranná známka INTERFLORA, ktorá označuje všeobecne známou obchodnú sieť samostatných podnikov poskytujúcich osobitnú a jednotnú službu, t. j. službu donášky kvetov podľa štandardného postupu, môže zobrazenie názvu iného podniku v sponzorovanom odkaze vytvárať dojem, že podnik uvedený v reklame patrí do siete podnikov, ktoré sú označené predmetnou ochrannou známkou.<sup>35</sup>

48. V dôsledku toho je asociácia medzi ochrannou známkou Interflory a službou donášky kvetov, ktorú poskytuje Marks & Spencer, možná, ba dokonca je pravdepodobná v povedomí priemerného spotrebiteľa, ktorý

34 — Môže byť užitočné pripomenúť, že „právo z ochrannej známky v skutočnosti tvorí základný prvok systému nenaarušenej hospodárskej súťaže, ktorého zriadenie a udržanie je cieľom Zmluvy ES“ (pozri rozsudok z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 47). Domnievam sa, že účelom hospodárskej súťaže je zväčšiť prospech spotrebiteľa zavedením lepších (z hľadiska kvality, vlastností alebo ceny) náhrad za existujúce tovary a týmto spôsobom podporovať účinnosť a inovácie, ktoré vedú k racionálnejšiemu rozdeleniu výrobných faktorov.

35 — Na jednej z internetových stránok Interflory možno nájsť toto vyhlásenie: „Interflora je najväčšia a najpopulárnejšia sieť donášky kvetov na svete. Interflora sa stala synonymom konceptu, ktorý bol predtým nepredstaviteľný – že po celom svete môže byť v rámci jedného dňa osobne doručená krásna kytica alebo dar“. Pozri internetovú stránku [http://www.interflora.co.uk/page.xml?page\\_name=help\\_about](http://www.interflora.co.uk/page.xml?page_name=help_about) (navštívenú 31. januára 2011).

36 — Pojem „druhotný význam ochrannej známky“ je známy vo všetkých právnych systémoch, ale jeho význam (*sic?*) a rozsah uplatnenia sa mení. V niektorých právnych systémoch sa týka situácií, v rámci ktorých je právo vyplývajúce z ochrannej známky získané prostredníctvom používania namiesto zápisu, v iných systémoch sa týka aj situácií, v rámci ktorých môže byť ako ochranná známka zapísané označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože získalo druhotný rozlišovací význam. Taktiež je možné domnievať sa, že každá ochranná známka bez výnimky musí byť používaná, aby sa stala známou v povedomí dotknutých kruhov verejnosti, a získala tak dobré meno alebo uznávaný druhotný význam. Pozri Holmqvist, L.: *Degeneration of Trade Marks. A Comparative Study of the Effects of Use on Trade Mark Distinctiveness*. Malmö : Jurist- och samhällvetareförbundets Förlags AB (JSF) 1971, s. 117 – 126.

37 — To, či INTERFLORA má takýto druhotný význam, je záležitosťou vnútroštátneho súdu. Zdá sa však, že otázka č. 4 písm. a) takýto význam implikuje, keďže relevantné zápisy ochrannej známky (pozri poznámku pod čiarou 3) nijak neuvádzajú, že by sa INTERFLORA používala ako ochranná známka pre obchodnú sieť.

hľadá informácie o takýchto službách na internete, ak sa mu zobrazí táto reklama:<sup>38</sup>

„M & S Flowers Online [M & S kvety online]

[www.marksandspencer.com/flowers](http://www.marksandspencer.com/flowers)

Gorgeous fresh flowers & plants. Order by 5pm for next day delivery [Nádherné čerstvé kvety a rastliny. Pri objednávke do 17. 00 hod. donáška na druhý deň].<sup>4</sup>

Domnievam sa, že zobrazenie reklamy v dôsledku zadania kľúčového slova „interflora“ do internetového vyhľadávača vytvára v kontexte prejednávaneho prípadu asociáciu, že Marks & Spencer je súčasťou siete Interflora.

49. Vzhľadom na túto analýzu, pokiaľ ide o otázky č. 1, 2 a 3 písm. a), navrhujem, aby sa článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 a článok 9 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 vykladal v tom zmysle, že:

— označenie zhodné s ochrannou známkou sa používa „pre tovary alebo služby“ v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 a článku 9 ods. 1 písm. a)

nariadenia č. 40/94 vtedy, ak bolo zvolené ako kľúčové slovo v súvislosti s internetovou službou odkazov bez súhlasu majiteľa ochrannej známky a ak sa reklama zobrazuje na základe kľúčového slova,

— majiteľ ochrannej známky je oprávnený zakázať takéto konanie za vyššie uvedeníh okolností v prípade, že táto reklama priemernému užívateľovi 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 od tretej osoby,

— omyl, pokiaľ ide o pôvod tovarov alebo služieb, nastáva vtedy, ak sponzorovaný odkaz konkurenta môže presvedčiť niektorých členov verejnosti o tom, že konkurent je členom obchodnej siete majiteľa ochrannej známky, hoci to tak v skutočnosti nie je. V dôsledku toho má majiteľ ochrannej známky právo zakázať používanie kľúčového slova predmetným konkurentom v reklame,

— postoj poskytovateľa služby odkazov, pokiaľ ide o možnosť majiteľa ochrannej známky zakázať používanie svojich ochranných známk ako kľúčových slov, je irelevantný, pokiaľ ide o vyššie uvedené odpovede.

38 — Pozri návrh na začatie prejudiciálneho konania zo 16. júla 2009 (už citovaný v bode 30 vyššie), bod 29.



C — Rozšírená ochrana ochrannej známky, pokiaľ ide o ochranné známky s dobrým menom podľa článku 5 ods. 2 smernice 89/104 [otázky č. 3 písm. b) a 4]

## 1. Všeobecné pripomienky týkajúce sa ochrany proti oslabovaniu ochrannej známky

50. Oslabovanie ochrannej známky<sup>39</sup> sa týka myšlienky, že hlavným cieľom právnej úpravy v oblasti ochranných známok by mala byť ochrana úsilia a investícií vynaložených zo strany majiteľa ochrannej známky a samostatnej hodnoty (dobrého mena) ochrannej známky. Tento „na vlastníctve založený“ prístup k ochranným známkam sa líši od myšlienky „založenej na podvodnom konaní“, spočívajúcej v tom, že práva úprava v oblasti ochranných známok predovšetkým chráni funkciu označenia pôvodu s cieľom zabrániť tomu, aby spotrebiteľia a iní koneční užívatelia neboli uvedení do omylu, pokiaľ ide

o obchodný pôvod tovarov a služieb.<sup>40</sup> Tento na vlastníctve založený prístup taktiež chráni komunikačnú, reklamnú a investičnú funkciu ochranných známok s cieľom vytvoriť značku s pozitívnym obrazom a so samostatnou ekonomickou hodnotou (hodnota značky alebo dobré meno). V dôsledku toho možno ochrannú známku používať pre viaceré tovary a služby, ktoré nemajú nič spoločné, s výnimkou toho, že podliehajú kontrole majiteľa ochrannej známky. Funkcia označenia pôvodu a funkcia kvality<sup>41</sup> sú chránené ako faktory, ktoré prispievajú k hodnote značky.

51. Táto teória oslabovania, v súčasnosti osobitne spájaná so všeobecne známymi ochrannými značkami, rozširuje ochranu na iné tovary a služby, ako sú tie tovary a služby, ktoré patria do zapísanej oblasti ochrany. Z historického hľadiska plnila funkciu podobnú funkcii označovanej pojmom Kodak, ktorá odôvodňuje rozšírený rozsah ochrany pred

39 — Pojem oslabovanie ochrannej známky sa vyvinul v nemeckom práve týkajúcom sa nekalej hospodárskej súťaže a do právnej náuky Spojených štátov ho zaviedol Schechter (Schechter, F.: The rational basis of trademark protection. In: *Harvard Law Review*, 1927, s. 813). Schechter zdôraznil zachovávanie rozlišovacej spôsobilosti jedinečných (napr. ľubovoľných, vytvorených alebo vymyslených) ochranných známok ako hlavný cieľ ochrany proti oslabovaniu. Neskorší vývoj kládol dôraz na otázku ochrany všeobecne známych ochranných známok proti strate rozlišovacej spôsobilosti vyplývajúcej z používania zhodných alebo podobných označení pre rôzne tovary alebo služby, pozri Holmqvist: c. d., s. 147, 155 – 156, a návrhy, ktoré predniesol generálny advokát F.G. Jacobs vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok Adidas-Salomon a Adidas Benelux, bod 37, ako aj návrhy, ktoré predniesla generálna advokátka E. Sharpston vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok Intel Corporation, bod 30.

40 — Pozri Lunney, G.: Trademark Monopolies. In: *Emory Law Journal*, 1999, zv. 48, s. 367. Lunney sa domnieva, že súčasný vývoj prístupu založeného na vlastníctve v právnej úprave a judikatúre je škodlivý z hľadiska politiky hospodárskej súťaže, keďže umožňuje majiteľom všeobecne známych ochranných známok získať príjem z monopolu bez reálneho prospechu pre spotrebiteľov. Strasser, c. d., zastáva opačný názor a považuje prístup založený na vlastníctve za prospešný aj z hospodárskeho hľadiska.

41 — Ako uviedla generálna advokátka J. Kokott vo svojich návrhoch vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 23. apríla 2009, Copad (C-59/08, Zb. s. I-3421, bod 50), „práva z ochrannej známky majú zabezpečiť možnosť kontroly kvality tovarov a nie skutočný výkon tejto kontroly“.

nebezpečenstvom zámeny, pokiaľ ide o všeobecne známe ochranné známky.<sup>42</sup>

52. V práve EÚ, ako aj v práve Spojených štátov sa pojem ochrana pred oslabovaním týka najmä dvoch fenoménov: ochrany proti rozmazávaniu a ochrany proti očierňovaniu.<sup>43</sup> Ochrana proti rozmazávaniu (alebo oslabovaniu v užšom zmysle slova) je ochranou poskytovanou proti používaniu, ktoré má za následok nebezpečenstvo, že ochranná známka stratí svoju rozlišovaciu spôsobilosť, a teda aj svoju hodnotu. Ochrana proti očierňovaniu je ochranou proti používaniu, ktoré ohrozuje dobré meno ochrannej známky.

53. Okrem toho v práve EÚ v oblasti ochranných známok, na rozdiel od práva Spojených štátov v oblasti ochranných známok,<sup>44</sup> sa ochrana proti oslabovaniu vzťahuje aj na tretí fenomén, konkrétne na ochranu proti parazitovaniu alebo neoprávnenému ťaženiu z dobrého mena alebo z rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky tretej strany. Podstatou

ochrany proti parazitovaniu nie je ochrana majiteľa ochrannej známky proti poškodzovaniu jeho ochrannej známky, ale skôr ochrana majiteľa ochrannej známky proti tomu, aby porušovateľ získal neoprávnený prospech z neoprávneného používania ochrannej známky.<sup>45</sup>

54. Pokiaľ ide o terminológiu, domnievam sa, že v práve EÚ v oblasti ochranných známok zahŕňa oslabovanie v širšom zmysle slova rozmazávanie, očierňovanie (alebo degradáciu) a parazitovanie (alebo príživníctvo). Rozmazávanie (poškodzovanie alebo oslabovanie v užšom zmysle slova) predstavuje používanie, ktoré môže viesť k oslabeniu ochrannej známky v striktnom zmysle slova, t. j. k zníženiu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky.

55. Otázkami č. 3 písm. b) a 4 chce vnútroštátny súd stanoviť okolnosti, v rámci ktorých treba inzerenta, ktorý používa označenie zhodné s ochrannou známkou s dobrým menom konkurenta, považovať za osobu, ktorá svojim konaním

42 — Pozri napríklad Levin, M.: The wording is not always what it seems to be – On Confusion, Association and Dilution. In: Kooy, L. (ed.): *25th Anniversary of ECTA. Past, Present and the Future. The Development of Trade Marks, Designs and Related IP Right in Europe*. Hague: European Communities Trade Mark Association, 2005, s. 51 – 64, 60. Taktiež odkazuje na takzvanú náuku o jede na potkany v severských krajinách (majiteľ ochrannej známky pre potraviny môže zakázať používanie podobnej ochrannej známky pre jed na potkany) a judikatúru vydanú v rozsudku CLAERYN/KLA-REIN v Beneluxe (pozri rozsudok Súdneho dvora Beneluxu z 1. marca 1975, Colgate-Palmolive/Bols, A 74/1).

43 — Pozri poznámku pod čiarou 12.

44 — V Spojených štátoch nebolo parazitovanie alebo zneužitie zahrnuté do federálnej zákonnej ochrany proti oslabovaniu ochrannej známky, hoci v niektorých rozsudkoch bolo uznané. Pozri Simon, I.: Dilution by blurring – a conceptual roadmap. In: *Intellectual Property Quarterly*, 2010, s. 44 – 87, s. 56.

— poškodzuje rozlišovaciu spôsobilosť tejto ochrannej známky

45 — V mnohých právnych systémoch však ochrana proti očierňovaniu a parazitovaniu môže byť poskytnutá súčasne alebo alternatívne v rámci kontextu práva v oblasti nekalej hospodárskej súťaže.

alebo

- neoprávnene ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena tejto ochrannej známky.<sup>46</sup>

zhodné alebo podobné tovary alebo služby. Tým sa ochrana proti oslabovaniu rozšírila na situácie, v rámci ktorých existuje vzťah priamej hospodárskej súťaže medzi majiteľom ochrannej známky a používateľom zhodného alebo podobného označenia. Pripomínam, že medzi účastníkmi konania je nesporné, že INTERFLORA má dobré meno v zmysle článku 5 ods. 2.

2. Je článok 5 ods. 2 smernice 89/104 uplatniteľný, ak sa na situáciu vzťahuje aj článok 5 ods. 1 písm. a)?

56. Predtým, ako odpoviem na otázku č. 3 písm. b), je potrebné uskutočniť analýzu v tom zmysle, či článok 5 ods. 1 písm. a) a článok 5 ods. 2 smernice 89/104 možno uplatniť súčasne, alebo či sa môže uplatniť iba jeden z nich.

57. Ochrana proti trom formám oslabovania podľa článku 5 ods. 2 smernice 89/104 je ochrana poskytovaná ochranným známkam s dobrým menom pred zhodnými a podobnými označeniami používanými pre tovary a služby, ktoré nie sú zhodné alebo podobné s tými, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje. Ako som už však uviedol vyššie, rozsudok vo veci Davidoff rozšíril uplatniteľnosť ustanovenia aj na prípady, v rámci ktorých sa zhodné alebo podobné označenie používa pre

58. Z nedávnej judikatúry Súdneho dvora, ktorá sa týka článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104, vyplýva, že používanie zhodného označenia patrí do pôsobnosti tohto ustanovenia za predpokladu, že môže zasahovať do akejkoľvek funkcie ochrannej známky, nielen do funkcie označenia pôvodu.<sup>47</sup>

59. Nemyslím si však, že Súdny dvor tým myslel to, že by sa úloha všetkých funkcií ochrannej známky obmedzovala na uplatnenie článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104. V prípadoch dvojitej zhodnosti označení a tovarov alebo služieb sú na uplatnenie článku 5 ods. 2 relevantné všetky alebo niektoré z funkcií. Pripomínam, že iné funkcie ochrannej známky, ako je funkcia označenia pôvodu, sú chránené článkom 5 ods. 2 v prípadoch, na ktoré odkazuje článok 5 ods. 1 písm. b), ak sa preukáže nebezpečenstvo zámény.

46 — Domnievam sa, že Interflora neobviňuje spoločnosť Marks & Spencer z ocierňovania, pokiaľ ide o jej ochranné známky.

47 — Pozri rozsudky L'Oréal a i., body 58 až 59, a Google France a Google, body 75 až 79.

60. V prípade dvojitej zhodnosti sa možno domnievať, že ochrana proti rozmazávaniu, očierňovaniu a parazitovaniu sa zakladá iba na článku 5 ods. 1 písm. a) a že článok 5 ods. 2 nie je nijako dotknutý. Bolo by to tak v prípade, ak by používanie označenia zhodného s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby mohlo zasahovať do niektorej funkcie ochrannej známky. Je zrejmé, že v tomto prípade by bola najviac dotknutá funkcia kvality, komunikačná, reklamná alebo investičná funkcia, ale aj funkcia označenia pôvodu a rozlišovacia funkcia, pokiaľ sa označenie používa na rozlišovanie tovarov a služieb na iné účely, ako na označenie ich pôvodu.

61. Takýto výklad by bol v súlade s myšlienkou vyjadrenou v desiatom odôvodnení smernice 89/104, podľa ktorého je ochrana, ktorú poskytuje článok 5 ods. 1 písm. a), „absolútna“. Domnievam sa však, že je zrejmé aj to, že akékoľvek používanie, na ktoré sa vzťahuje článok 5 ods. 2 smernice 89/104, môže zasahovať prinajmenšom do niektorej z vyššie uvedených funkcií ochrannej známky, obzvlášť vzhľadom na to, že rozšírená ochrana, ktorú poskytuje článok 5 ods. 2 smernice 89/104, je zvyčajne odôvodnená odkazom na komunikačnú, reklamnú a investičnú funkciu ochranných známk.

62. Toto odôvodnenie by mohlo mať za následok, že článok 5 ods. 1 písm. a) by poskytoval ochranu proti formám oslabovania uvedeným v článku 5 ods. 2 v prípadoch dvojitej zhodnosti medzi označeniami a tovarmi alebo službami. Navyše v tomto prípade by rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno boli chránené bez ohľadu na to, či ochranná známka má, alebo nemá dobré meno v zmysle článku 5 ods. 2 smernice 89/104, t. j. bez ohľadu na to, či je všeobecne známa, alebo nie.

63. Napriek tomu takýto výklad by bol v rozpore so znením rozsudku Davidoff, hoci možno nie s jeho *ratio decidendi*. Súdny dvor v rámci tohto rozsudku rozhodol, že článok 5 ods. 2 smernice 89/104 sa uplatní nielen v prípade podobných tovarov, ale aj v prípade zhodných tovarov, ba dokonca aj vtedy, ak by sa odôvodnenie uvedené Súdnym dvorom zdalo relevantné iba vo vzťahu k prvej uvedenej situácii.<sup>48</sup>

48 — V rozsudku Davidoff založil Súdny dvor svoje odôvodnenie na skutočnosti, že ochrana ochranných známk s dobrým menom by bola menej účinná v prípade podobných tovarov ako v prípade nepodobných tovarov, keďže článok 5 ods. 1 písm. b) vyžaduje nebezpečenstvo zámery (body 27 až 29). Domnievam sa, že tento dôvod sa neuplatní v prípade zhodných označení a zhodných tovarov alebo služieb, keďže uplatnenie článku 5 ods. 1 písm. a) nevyžaduje existenciu nebezpečenstva zámery (pozri rozsudok L'Oréal a i., body 58 a 59).

64. Zdráhal by som sa však odporučiť Súdnemu dvoru, aby na otázku č. 3 odpovedal tak, že sa uplatní iba článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104, obzvlášť keď sa zdá, že Súdny dvor už uznal súbežné uplatnenie článku 5 ods. 1 písm. a) a článku 5 ods. 2 smernice 89/104.<sup>49</sup> Bez ohľadu na význam úlohy funkcií ochrannej známky pri uplatňovaní článku 5 ods. 1 písm. a)<sup>50</sup> sa domnievam, že oslabovanie ochrannej známky ako právneho javu by sa malo vo všetkých prípadoch analyzovať na základe článku 5 ods. 2. To by malo za následok, že pojmy týkajúce sa oslabovania ochrannej známky by sa mali vykladať jednotne napriek rozdielom v stupni podobnosti, ktorá musí existovať medzi údajne porušujúcimi tovarmi alebo službami a tovarmi alebo službami, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka v situáciách uvedených v článku 5 ods. 1 písm. a), v článku 5 ods. 1 písm. b) a v článku 5 ods. 2 smernice 89/104. Z tohto dôvodu sa domnievam, že všetky funkcie ochrannej známky – s výnimkou funkcie označenia pôvodu – môžu zohrávať úlohu pri uplatňovaní článku 5 ods. 2 smernice 89/104, dokonca aj vtedy, ak sa už uplatnili pri určovaní uplatniteľnosti článku 5 ods. 1 písm. a).

3. Existencia spojenia medzi ochrannou známkou a označením zvoleným ako kľúčové slovo

65. Podľa judikatúry na to, aby používanie označení patrilo do pôsobnosti článku 5 ods. 2 smernice 89/104, musí existovať „spojenie“ medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením používaným treťou stranou. Súdny dvor definoval existenciu takéhoto spojenia takto: „Ak dôjde k zásahom do práv z ochrannej známky v zmysle článku 4 ods. 4 písm. a) smernice, sú tieto zásahy dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi skoršou ochrannou známkou a neskoršou ochrannou známkou, pre ktorú si príslušná skupina verejnosti zblíži tieto ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť, avšak si ich nezamieňa... V prípade neexistencie takej súvislosti vo vnímaní verejnosti by používanie neskoršej ochrannej známky nemohlo nečestne ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky, prípadne byť na ujmu rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena.“<sup>51</sup>

66. V prejednávacom prípade je predmetná ochranná známka INTERFLORA zhodná s kľúčovým slovom, ktoré si spoločnosť Marks & Spencer zakúpila v rámci reklamnej služby poskytovanej zo strany Google. Z tohto dôvodu by sa mohlo zdať, že otázka existencie spojenia nemá zmysel. Bohužiaľ to tak nie je: existencia spojenia medzi ochrannou známkou a zhodným kľúčovým slovom nie je vôbec bezpredmetná.

49 — Rozsudok L'Oréal a i., bod 64.

50 — Pozri analýzu generálneho advokáta Mengozziho v rozsudku L'Oréal a i., body 31 až 61, a kritické vyhlásenia anglických súdov uvedené v poznámke pod čiarou 11.

51 — Rozsudok vo veci Intel Corporation, body 30 a 31 a tam citovaná judikatúra.

67. Kľúčové slovo, ktoré možno používať v kontexte internetovej služby odkazov, pozostáva z jedného alebo viacerých slov, ktoré môžu zodpovedať a zvyčajne zodpovedajú určitému jednému slovu, viacerým slovám alebo vete v bežnom jazyku. Kľúčové slovo samo osebe nemá v rámci systému odkazov význam, keďže algoritmy internetového vyhľadávacieho vyberajú vhodné jedno alebo viaceré slova bez ohľadu na ich význam v akomkoľvek jazykovom systéme. Z tohto dôvodu sú kľúčové slová bez sémantického významu<sup>52</sup>; osobitné významy a odkazy majú iba v rámci povedomia užívateľov internetu, ktorí ich zadávajú do vyhľadávacieho. Inzerenti, ktorí si zakúpia kľúčové slová, sa spoliehajú na existenciu takýchto asociácií v povedomí užívateľov internetu.

68. V rámci právnej úpravy v oblasti ochranných známok spôsobuje rôzne problémy, keď neviditeľná operácia spočívajúca vo výbere jedného alebo viacerých slov, ktoré zodpovedajú ochrannej známke patriacej inému subjektu, sa považuje za používanie tejto ochrannej známky, ako sa o tom rozhodlo v rozsudku Google France a Google.

69. Tieto problémy sa týkajú jedinečnosti ochranných známok. Niektoré ochranné

známky sú jedinečné.<sup>53</sup> Ak existuje všeobecne známa ochranná známka, ktorá je ľubovoľná, vytvorená alebo vymyslená (napríklad vymyslené slovo alebo súbor písmen alebo číslic bez významu) a ktorá pochádza z jediného zdroja, možno ľahko predpokladať, že užívateľ internetu, ktorý ju zadá do vyhľadávacieho ako vyhľadávaný výraz, ju vníma ako ochrannú známku. To isté platí vo vzťahu k podnikom, ktoré si takéto kľúčové slovo zakúpia.

70. Väčšina ochranných známok nie je jedinečná. Zhodná slovná ochranná známka je často zapísaná v tej istej krajine alebo v zahraničí ďalšími majiteľmi pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné. Takáto požiadavka nie je ani vlastná konceptu ochrannej známky s dobrým menom v rámci obchodného práva EÚ.<sup>54</sup> Existujú tiež ochranné známky zložené zo všeobecných alebo z opisných slov, ktoré získali všeobecne známe dobré meno alebo silný druhotný význam ako ochranná známka v konkrétnom odvetví. Bolo by však nerozumné predpokladať, že užívateľ internetu, ktorí si zvolí „apple“ alebo „diesel“ ako

52 — Je potrebné dodať, že v rôznych fázach vývoja existuje skupina metód a technológií nazvaná „sémantický internet“, ktorá umožňuje prístrojom pochopiť význam – alebo „sémantiku“ – informácií na internete po celom svete. Ak sú moje informácie správne, poskytovatelia internetovej služby odkazov vyvinuli niekoľko metód, aby zvýšili relevantnosť výsledkov vyhľadávania, ale to neznamená, že internetové vyhľadávacie by „porozumeli“ významu kľúčových slov.

53 — Domnievam sa, že slovná ochranná známka INTERFLORA je jedinečná. Napriek tomu existujú zápisy ochranných známok Spoločenstva, ktoré sú s touto známkou do určitej miery podobné (napr. č. 3371549 – slovná ochranná známka INTERFLO pre triedy 9, 12, 37; č. 2178887 – slovná ochranná známka INTERFORUM SIGLO XXI pre triedu 42, alebo č. 3036944 – obrazová ochranná známka INTERFLOOR pre triedy 1, 6, 8, 17, 19, 20, 27 a 37). INTERFLORA ako ochranná známka sa javí ako sugestívna, ktorá má blízko k opisnej ochrannej známke (tvorí ju latinské slovo, ktoré v preklade znamená kvety, a latinská predpona, ktorá znamená medzi alebo uprostred).

54 — Pozri rozsudok Intel Corporation, body 72 až 74.

vyhľadávané slovo, vždy hľadá počítače alebo džínsy konkrétnej značky, a nie ovocie alebo palivo. Alebo že by sa vyhľadávané slovo „nokia“ vždy používalo iba pri vyhľadávaniach, ktoré sa týkajú mobilných telefónov, a nikdy nie pri vyhľadávaniach, ktoré sa týkajú mesta, jazera, náboženského hnutia a značky pneumatík, ktoré sú označené podobným názvom.

71. Rovnako trúfalé by bolo všeobecne predpokladať, že sa podnik, ktorý si zakúpil označenie ako kľúčové slovo v rámci platenej internetovej služby odkazov, vždy zameriava na tú či onú ochrannú známku, obzvlášť v prípade, ak existuje niekoľko zhodných ochranných známk zapísaných pre rôznych majiteľov v rôznych krajinách.<sup>55</sup>

55 — Pripomínam, že pri uplatnení obchodného práva EÚ, pokiaľ ide o ochranné známky s dobrým menom, sú tieto ochranné známky chránené aj pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné. Podľa judikatúry sú aj „okrajové“ ochranné známky, ktoré síce nie sú jedinečné, ale sú v rámci relatívne obmedzenej geografickej oblasti všeobecne známe, považované za ochranné známky s dobrým menom podľa článku 5 ods. 2 smernice 89/104 (pozri rozsudok General Motors, bod 31, a Senftleben, c. d., s. 54). Môžu existovať napríklad ochranné známky pre zdravotnícke prístroje, ktoré majú s určitou dobrou menom a sú všeobecne veľmi známe tým, ktorí ich používajú, ale nie sú známe širokej verejnosti (napríklad zobrazovacie systémy potrebné v rádiológii alebo vybavenie používané v zubnej chirurgii). Ochranné známky môžu tiež mať dobré meno v rámci úzkej verejnosti skôr v obmedzenej oblasti (napr. určité skalpely sa vyrábajú v rámci určitého nemeckého územia). Kým toto je situácia, na ktorú sa vzťahuje smernica 89/104, podľa nariadenia č. 40/94 musí dobré meno existovať v rámci celej EÚ [pozri článok 9 ods. 1 písm. c) nariadenia]. Naopak, v Spojených štátoch federálna zákonná ochrana proti oslabovaniu podľa Trade Mark Dilution Revision Act z roku 2005 vyžaduje, aby ochranná známka bola všeobecne uznávaná širokou konzumnou verejnosťou Spojených štátov (pozri poznámku pod čiarou 9).

72. Na záver je potrebné uviesť, že zhoda medzi kľúčovým slovom a ochrannou známkou umožňuje s istotou predpokladať, že medzi nimi existuje spojenie v prípade skutočne jedinečných ochranných známk, ktoré majú značne vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. Podobne možno predpokladať, že sa podnik, ktorý si zakúpil kľúčové slovo, zameriava na zhodnú ochrannú známku iba vtedy, ak má ochranná známka dané vlastnosti a ak si kľúčové slovo zakúpil konkurent, t. j. podnik, ktorý predáva tovary alebo služby konkurujúce tovarom alebo službám, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka. Domnievam sa, že tieto podmienky sa v prípade ochrannej známky INTERFLORA, ktorý je skôr výnimočný, zdajú byť splnené.

73. V iných prípadoch existenciu spojenia nemožno preukázať bez použitia faktorov, ktoré nesúvisia s „neviditeľným“ používaním ochrannej známky, ktorá spočíva vo výbere zhodného kľúčového slova na účely reklamy prostredníctvom internetového vyhľadávača. Tieto faktory by sa podľa môjho názoru mali týkať obchodných informácií zobrazených v reklame, ktorá sa objaví v sponzorovanom odkaze.<sup>56</sup>

74. Domnievam sa, že Súdny dvor sledoval tento prístup vo svojom odôvodnení v rozsudku Google France a Google. V tomto

56 — Mal by som dodať, že tradičný rámec právnej úpravy v oblasti ochranných známk o posudzovaní odpovede spotrebiteľa na používanie označenia je problematický, ak sa uplatňuje iba na výber kľúčového slova, pretože v rámci reklamy prostredníctvom internetového vyhľadávača predchádza asociácia v povedomí užívateľa internetu, ktorý uskutočňuje vyhľadávanie prostredníctvom konkrétneho vyhľadávacieho výrazu, zobrazeniu reklamy v rubrike sponzorované odkazy; t. j. okamihu, keď je užívateľ internetu schopný vnímať príčinnú súvislosť používania ochrannej známky.

rozsudku Súdny dvor odmietol návrh generálneho advokáta, podľa ktorého by sa mal výber kľúčových slov považovať za súkromné používanie inzerentom,<sup>57</sup> a namiesto toho rozhodol, že inzerent „používa“ ochrannú známku tým, že si ju zvolí za kľúčové slovo v rámci platenej služby odkazov. Ako som už uviedol vyššie, toto zistenie nezávisí od toho, či označenie bolo obsiahnuté v reklame zobrazenej v sponzorovanom odkaze, alebo nebolo.

75. Súdny dvor však v rozsudku Google France a Google ďalej konštatoval, napriek skutočnosti, že prípad sa netýkal inzerentov, ale iba poskytovateľa internetovej služby odkazov, že „otázka, či k zasahovaniu do... funkcie ochrannej známky [označenia pôvodu tovarov alebo služieb]<sup>58</sup> dochádza, keď sa používateľom internetu na základe kľúčového slova zhodného s ochrannou známkou zobrazí reklama tretej osoby, akou je konkurent majiteľa tejto ochrannej známky, závisí najmä od spôsobu, akým je táto reklama prezentovaná“<sup>59</sup>.

76. Domnievam sa však, že z rozsudku Google France a Google možno vyvodíť, že napriek tomu, že výber kľúčového slova predstavuje používanie ochrannej známky pre tovary alebo služby inzerentom, podmienky prípustnosti tohto používania sa musia posudzovať

predovšetkým<sup>60</sup> na základe jeho viditeľného výsledku, t. j. reklamy, ktorá sa zobrazí užívateľovi internetu po zadaní vyhľadávaného slova v sponzorovanom odkaze. Vzhľadom na to, že Súdny dvor nerozhodol, že výber kľúčových slov zhodných s ochrannými známkami tretej strany sám osebe porušuje výlučné právo majiteľa ochrannej známky používať ochrannú známku v reklame na tovary alebo služby zhodné s tými, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, je logické, že účinky reklamy, ktorá sa zobrazí užívateľovi internetu v sponzorovanom odkaze, musia byť východiskovým bodom analýzy.

#### 4. Rozmazávanie

77. Podľa článku 2 smernice 89/104 musí mať označenie, ktoré možno zapísať ako ochrannú známku, rozlišovaciu spôsobilosť, t. j. musí byť spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iného podniku. Rozšírenú ochranu ochrannej známky môžu podľa článku 5 ods. 2 členské štáty poskytnúť, „ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky,

57 — Pozri rozsudok Google France a Google, body 51 a 52; pozri tiež návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Maduro, bod 150.

58 — Moje doplnenie.

59 — Rozsudok Google France a Google, bod 83.

60 — Ako som už dospel k záveru vyššie, za veľmi osobitných okolností, ktoré sa týkajú povahy tovarov alebo služieb a ktoré odkazujú na dobré meno alebo druhotný význam ochrannej známky, môže dôjsť k zasahovaniu do funkcie označenia pôvodu dokonca aj vtedy, ak reklama nezobrazuje ochrannú známku alebo na ňu neodkazuje.



alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo“.

prípád, keď skoršia ochranná známka stratí schopnosť vyvolávať bezprostrednú asociáciu s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná“<sup>62</sup>.

78. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť (a teda mohlo byť ochrannou známkou), nemusí mať vôbec žiaden primárny význam alebo môže mať primárny význam, ktorý nie je vo všeobecnosti opisný, t. j. neodkazuje na tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, alebo na ich pôvod alebo kvalitu, ale na iné veci (ako napríklad APPLE pre počítače). Samostatnou kategóriou sú sugestívne ochranné známky, ktoré majú primárny význam, ktorý síce nie je opisný vo vzťahu k predmetným tovarom a službám, ale vytvára asociáciu týkajúcu sa (vlastností) tovarov a služieb (ako napríklad TRÉSOR pre kvalitné parfumy).<sup>61</sup>

80. Rozmazávanie teda odkazuje na použitie označenia zhodného alebo podobného ochrannej známke s dobrým menom spôsobom, ktorý môže oslabiť jej rozlišovaciu spôsobilosť tak, že zníži jej spôsobilosť rozlišovať tovary a služby. Na konci postupu rozmazávania (alebo oslabovania v striktnom zmysle slova) ochranná známka už viac nie je spôsobilá vytvárať v povedomí spotrebiteľov asociáciu existencie ekonomického spojenia medzi určitým obchodným zdrojom<sup>63</sup> určitých tovarov alebo služieb a ochrannou známkou. V takom prípade je teda ohrozená samotná spôsobilosť označenia existovať ako ochranná známka alebo, povedané inými slovami, funkcia označenia pôvodu alebo rozlišovacia funkcia ochrannej známky.

79. Súdny dvor definoval oslabovanie rozmazávaním takto: „Čo sa osobitne týka ujmy na rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, označovanej aj výrazmi ‚oslabenie‘, ‚spotrebovanie‘ alebo ‚rušenie‘, k tomuto poškodeniu dochádza oslabením spôsobilosti tejto známky identifikovať tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná a používaná, ako pochádzajúce od jej majiteľa, pričom používanie neskoršej ochrannej známky spôsobí rozptýlenie identity skoršej ochrannej známky a jej pôsobenia na verejné vedomie. To je najmä

81. Rozmazávanie alebo oslabovanie v tomto zmysle slova znamená predovšetkým to, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky je „oslabená“ (v nemeckom jazyku „Verwässerung“), keďže ochranná známka sa stáva bežnou. Označenie používané ako ochranná známka, ktoré odkazuje na rôzne tovary alebo služby z rôznych obchodných zdrojov, už

61 — Pokiaľ ide o spektrum rozlišovacej spôsobilosti, pozri Holmqvist, c. d., s. 17 – 22.

62 — Pozri rozsudky Intel Corporation, bod 29, a L'Oréal a i., bod 39.

63 — V tejto súvislosti používam výrazy zdroj a pôvod v abstraktnom zmysle slova, odkazujúc tak na podnik, ktorý kontroluje výrobu tovarov alebo poskytovanie služieb, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, a nie na konkrétneho výrobcu alebo poskytovateľa služieb; pozri rozsudok Arsenal, bod 48.

viac nie je spôsobilé označovať tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka s jedným zdrojom.<sup>64</sup> Toto nebezpečenstvo sa týka prevažne prípadov, v rámci ktorých je všeobecne známa ochranná známka vystavená existencii zhodných alebo podobných označení, ktoré odkazujú na odlišné tovary a služby a ich pôvod.

rozlišovacej spôsobilosti, ale inej povahy, ako je oslabovanie v tom zmysle, že sa ochranná známka oslabí.<sup>65</sup>

82. Takýto vývoj si však možno ťažko predstaviť v kontexte zhodných alebo podobných tovarov alebo služieb. Vzhľadom na to, že Marks & Spencer nepoužíva ochrannú známku INTERFLORA pre iné tovary alebo služby, ako sú tovary alebo služby, ktoré poskytuje Interflora, sa domnievam, že nejde o oslabovanie v zmysle stanovenom v judikatúre. Z tohto dôvodu problémom Interflory nie je to, že sa jej ochranná známka INTERFLORA stane bežnou, a teda stratí svoju rozlišovaciu spôsobilosť, ale nebezpečenstvo jej degenerácie, t. j. nebezpečenstvo, že sa ochranná známka stane všeobecným pojmom alebo všeobecným podstatným menom. To znamená aj stratu

83. Za predpokladu, že článok 5 ods. 2 smernice 89/104 sa uplatňuje aj v prípadoch dvojitej zhodnosti medzi označeniami a tovarmi alebo službami, domnievam sa, že ochrana proti degenerácii by sa mala tiež poskytnúť na základe tohto ustanovenia, pretože základný problém, t. j. postupná strata rozlišovacej spôsobilosti, je ten istý.

84. Degenerácia vyplýva buď z neexistencie alternatívneho druhového názvu označujúceho triedu tovarov, ktorej jediným alebo najdôležitejším predstaviteľom je tovar alebo služba, na ktorú sa vzťahuje ochranná

64 — Rozmazávanie v tomto zmysle slova nie je spôsobené tým, že majiteľ ochrannej známky používa ochrannú známku ako značku pre rôzne tovary a služby za predpokladu, že ochranná známka získala dobré meno a vysokú rozlišovaciu spôsobilosť vyplývajúcu z reklamy a z ďalšieho obchodného úsilia, ktoré majiteľ ochrannej známky investoval na účely vytvorenia dobrého mena ochrannej známky. V takýchto prípadoch verejnosť správne rozpoznáva rôzne tovary alebo služby značky s jedným obchodným zdrojom. Rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky môže poškodzovať koexistencia zhodných alebo podobných ochranných známkov vzťahujúcich sa na rôzne tovary alebo služby z rôznych zdrojov, keďže to bráni rozvoju dobrého mena ochrannej známky alebo oslabuje jej už existujúce dobré meno.

65 — Domnievam sa, že rozmazávanie v zmysle oslabovania je obdobné situácii, v rámci ktorej priezvisko stratí svoju schopnosť rozlišovať medzi rôznymi rodinami ako skupinami so spoločným pôvodom. Z tohto dôvodu má priezvisko Smith menšiu rozlišovaciu spôsobilosť ako priezvisko Windsor. Oslobovanie rozmazávaním však neznamená, že ochranná známka úplne stráca svoju rozlišovaciu spôsobilosť, t. j. spôsobilosť fungovať ako ochranná známka. Výraz Smith môže fungovať ako priezvisko, hoci je všeobecné, a STAR môže fungovať ako ochranná známka, hoci ide o bežný výraz, t. j. výraz so slabou rozlišovacou spôsobilosťou. Na druhej strane degenerovaná ochranná známka stratila svoju rozlišovaciu spôsobilosť, a preto už viac nemôže fungovať ako ochranná známka. Z tohto dôvodu teoreticky oslabené ochranné známky nie sú polozdegenerovanými ochrannými známkami (pozri Holmqvist, s. 152). Bez ohľadu na to sa zdá byť užitočné prijať degeneráciu ako variantu rozmazávania na účely ochrany všeobecne známych ochranných známkov, prinajmenšom v právnych systémoch, v rámci ktorých ochrana zhodných alebo podobných tovarov alebo služieb vyžaduje nebezpečenstvo zámieny. V Spojených štátoch je degenerácia alebo generalizácia často obsiahnutá v koncepte oslabovania, pozri napríklad Simon, c. d., s. 72 – 74.

známka, alebo z ohromného úspechu určitej značky v určitej triede tovarov. Degenerácia obzvlášť ohrozuje ochranné známky, ktoré sa týkajú novej inovácie, alebo ochranné známky, ktoré sú všeobecne známe v niektorej konkrétnej oblasti.<sup>66</sup>

ochrannou známkou INTERFLORA. Konanie spoločnosti Marks & Spencer teda spôsobuje nebezpečenstvo, že ochranná známka INTERFLORA bude oslabená, pretože nadobúda druhový význam označujúci akúkoľvek skupinu kvetinarstiev, ktoré ponúkajú služby donášky, keďže donášku môže vykonávať iný obchod ako ten, ktorý obdržal objednávku.

85. Degenerácia môže vyplývať z konania alebo z opomenutia konania samotného majiteľa ochrannej známky, napríklad ak používa ochrannú známkou ako druhový názov alebo ak nevyvinie vhodný alternatívny druhový názov s cieľom uľahčiť odkaz na takéto tovary bez použitia ochrannej známky ako druhového názvu. Degenerácia však môže vyplývať aj z používania ochrannej známky tretími stranami spôsobom, ktorý prispieva k tomu, aby sa z nej stal druhový názov.

87. Obávam sa však, že táto právna argumentácia po vydaní rozsudku Google France a Google neobstojí, lebo implikuje, že výber ochranných známk tretej strany ako kľúčových slov by predstavoval rozmazávanie, prinajmenšom v prípade ochranných známk s dobrým menom. Právna argumentácia konkrétne identifikuje asociáciu vyplývajúcu z príčinnej súvislosti medzi zadaním kľúčového slova a zobrazením sponzorovaného odkazu s reklamou tretej strany ako faktor, ktorý spôsobuje nebezpečenstvo degenerácie ochrannej známky.

86. Interflora tvrdí, že výber ochrannej známky a výrazov, ktoré sa len s malými zmenami odchyľujú od tejto ochrannej známky, ako kľúčových slov zo strany Marks & Spencer, spôsobuje nebezpečenstvo oslabovania ochrannej známky INTERFLORA, a teda predstavuje rozmazávanie, ktoré by podľa článku 5 ods. 2 smernice 89/104 mala byť oprávnená zakázať. Jej argumentom je, že zadaním výrazu „interflora“ užívateľ internetu hľadá informácie o kvetinarstvách inzerujúcich svoje služby (a tovary, t. j. kvety) pod

88. Ako som však už uviedol, Súdny dvor neodsúdil reklamu na základe kľúčových slov používajúcu ochranné známky tretej strany, ale spojil otázku jej prípustnosti s obsahom reklamy zobrazenej v sponzorovanom odkaze. Keby spojenie kľúčového slova a reklamy zobrazenej v sponzorovanom odkaze predstavovalo oslabovanie, potom by bola rozmazávaná akákoľvek ochranná známka, ak

66 — Klasický učebnicový príklad „celofánu“ predstavuje obe kategórie.

by bola zvolená za kľúčové slovo vedúce k reklame iného podniku ako podniku majiteľa ochrannej známky.

89. V prejednávanej príhode sponzorovaný odkaz, ktorý sa zobrazí po tom, ako užívateľ internetu zadá do vyhľadávacieho vyhľadávacieho výrazu „interflora“, sám osebe nezahŕňa toto označenie alebo akékoľvek iné označenie. Ako som už vysvetlil vyššie, v prípade ochrannej známky, ktorá sa vzťahuje na tovary a služby dodané obchodnou sieťou podnikov, táto skutočnosť nevylučuje možnosť omylu v tom zmysle, že existuje hospodárska súvislosť medzi ochrannou známkou a inzerentom. Inými slovami, zasahovanie do funkcie označenia pôvodu je možné dokonca aj vtedy, ak ochranná známka nie je uvedená v reklame zobrazenej v sponzorovaných odkazoch.

90. Nemyslím si však, že sa možno zákonne domnievať, že oslabovanie ochrannej známky, t. j. oslabovanie jej významu ako označenia tovarov alebo služieb osobitného a abstraktného obchodného pôvodu, vyplýva z reklamy, ak sa ochranná známka nezobrazí. Napokon rozmazávanie v zmysle straty rozlišovacej spôsobilosti znamená, že označenie vnímané spotrebiteľom nadobúda v jeho povedomí alternatívny význam. Alternatívny význam môže byť buď viacvýznamovým označením rôznych tovarov alebo služieb z rôznych

zdrojov v prípade tovarov a služieb, ktoré nie sú podobné, alebo označením druhej kategórie tovarov a služieb v prípade zhodných alebo podobných tovarov a služieb.<sup>67</sup>

91. Domnievam sa, že používanie ochranných známk treťou stranou ako kľúčových slov v rámci reklamy prostredníctvom internetového vyhľadávacieho poškodzuje rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky s dobrým menom v prípadoch zhodných tovarov alebo služieb, ak sú splnené tieto podmienky: označenie sa objaví alebo zobrazí v reklame v sponzorovanom odkaze a reklamný text alebo správa v tejto reklame používa označenie v druhovom zmysle slova tak, aby odkazovalo na kategóriu alebo triedu tovarov alebo služieb, a nie na rozlišovanie medzi tovarmi a službami s rôznym pôvodom.

## 5. Očierňovanie

92. V záujme jasnosti by som mal tiež spomenúť druhú situáciu, na ktorú sa vzťahuje článok 5 ods. 2 smernice 89/104, konkrétne

67 — Domnievam sa, že kvalifikácia výberu kľúčového slova v rámci reklamy prostredníctvom internetového vyhľadávacieho ako používanie označenia spôsobilého rozmazávania, by viedla k výsledku, ktorý je veľmi vzdialený od ustálenej právnej náuky v oblasti oslabovania ochrannej známky. To by viedlo k neprekonateľným problémom z hľadiska dokazovania, pretože sponzorované odkazy zvyčajne predstavujú iba zlomok informácií, ktoré sa užívateľovi internetu zobrazia ako výsledky vyhľadávania.

očierňovanie, ktoré odkazuje na poškodzovanie dobrého mena ochrannej známky. V rozsudku L'Oréal a i. Súdny dvor konštatoval, že „k takejto ujme dochádza vtedy, keď tovary alebo služby, pre ktoré tretia osoba používa vhodné alebo podobné označenie, môžu byť vnímané verejnosťou tak, že atraktívnosť ochrannej známky sa zníži. Nebezpečenstvo tejto ujmy môže vzniknúť najmä vtedy, keď predmetné tovary alebo služby ponúkané treťou osobou majú vlastnosti alebo kvalitu, ktoré môžu mať negatívny vplyv na obraz ochrannej známky“<sup>68</sup>. Prejednávaný prípad sa však očierňovania netýka.

## 6. Parazitovanie

93. V rozsudku L'Oréal a i. Súdny dvor charakterizoval parazitovanie ako situáciu, „keď sa tretia osoba pokúša použitím označenia podobného ochrannej známke s dobrým menom využiť túto ochrannú známku, aby ťažila z jej príťažlivosti, dobrej povesti a prestíže, ako aj využila bez akejkoľvek finančnej náhrady a bez toho, aby sama musela v tejto súvislosti vyvinúť vlastné úsilie, obchodné úsilie vyvíjané majiteľom ochrannej

známky na vytvorenie a udržiavanie obrazu tejto ochrannej známky, prospech vyplývajúci z uvedeného použitia musí byť považovaný za neoprávnené získaný z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena uvedenej ochrannej známky“<sup>69</sup>.

94. Súdny dvor v rozsudku L'Oréal a i. rozhodol, že existencia neoprávneného ťaženia nezávisí od toho, či používanie poškodzuje majiteľa ochrannej známky. Považujem to za veľmi problematické z hľadiska hospodárskej súťaže, pretože Súdny dvor sa v skutočnosti domnieva, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený využiť svoje právo zakázať používanie označenia za okolností, v rámci ktorých by to viedlo k odchýleniu sa od situácie Paretoho optima. Situácia majiteľa ochrannej známky by sa nezlepšila, keďže by *a priori* z dôvodu používania neutrpel žiadnu ujmu, ale situácia konkurenta by sa zhoršila, pretože by stratil časť svojej obchodnej činnosti. To by malo negatívny dopad aj na situáciu spotrebiteľov, ktorí prostredníctvom reklamy neboli uvedení do omylu, ale vedome dávali prednosť zakúpeniu tovaru konkurenta.<sup>70</sup>

95. Je potrebné pripomenúť, že rozsudok L'Oréal a i. sa týkal napodobňovania

68 — Pokiaľ ide o Spojené štáty, pozri rozsudok Supreme Court of the United States vo veci Moseley et al., DBA Victor's Little Secret/V Secret Catalogue, Inc., et al., 537 U.S. 418 (2003), ktorým bol zrušený rozsudok Court of Appeals for the Sixth Circuit, 259 F.3d 464.

69 — Rozsudok L'Oréal a i., bod 49.

70 — Pozri Klerman, D.: Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing. In: *Fordham Law Review*. 2006, zv. 74, s. 1759 – 1773, najmä s. 1771.

luxusných tovarov. V prejednávacom prípade sú tovary alebo služby „bežné“ a nejde o repliky ani napodobeniny; prinajmenšom nikto netvrdil, že Marks & Spencer akýmkoľvek spôsobom napodobňuje Interfloru.

96. V prejednávacom prípade sa Marks & Spencer snaží prezentovať tak, že ponúka obchodnú alternatívu tým zákazníkom, ktorí hľadajú buď informácie o službách Interflory, alebo vo všeobecnosti o službách donášky kvetov a ktorí si pravdepodobne pamätajú najznámejšiu ochrannú známku týkajúcu sa takýchto služieb. Je zrejmé, že v oboch prípadoch Marks & Spencer ťaží z dobrého mena ochrannej známky Interflory, keďže je nemysliteľné, že by tento výber kľúčových slov bolo možné vysvetliť akýmkoľvek iným dôvodom. Z tohto dôvodu otázkou ostáva zákonnosť tohto použitia. Pripomínam, že podľa judikatúry prijatej v rozsudku Google France a Google predstavuje výber kľúčových slov za týchto okolností používanie ochrannej známky Interflory pre tovary a služby spoločnosti Marks & Spencer.

97. V rozsudku L'Oréal a i. generálny advokát tiež navrhol, aby sa kritérium neoprávnenej používania uplatnilo iba vtedy, ak existuje riadny dôvod na používanie ochrannej známky tretej strany. Ak nijaký riadny

dôvod neexistuje, používanie je automaticky nezákonné.<sup>71</sup>

98. V prejednávacom prípade musí mať relevantné používanie, ktoré je definované ako výber ochrannej známky ako kľúčového slova v reklame prostredníctvom internetového vyhľadávača, riadny dôvod. Pokiaľ ide o typické prípady podľa článku 5 ods. 2 smernice 89/104, t. j. prípady, ktoré sa týkajú tovarov alebo služieb, ktoré nie sú podobné, je veľmi ťažké si predstaviť, ako by sa mala táto podmienka vykladať. Ako som už uviedol, spojenie medzi kľúčovým slovom a ochrannou známkou sa veľmi ťažko preukazuje bez použitia informácií týkajúcich sa okolností, ktoré s týmto používaním nesúvisia.

99. V prípade zhodných alebo podobných tovarov alebo služieb by sa mal účel spočívajúci v ponuke obchodnej alternatívy k tovarom alebo službám chráneným ochrannou známkou s dobrým menom považovať za riadny dôvod v kontexte modernej reklamy založenej na reklame na základe kľúčových slov prostredníctvom internetu. Inak by reklama na základe kľúčových slov používajúca všeobecne známe ochranné známky tretej strany sama osebe predstavovala zakázané parazitovanie. Takýto záver nemôže byť odôvodnený vzhľadom na potrebu chrániť nerušenú hospodársku súťaž a možnosti spotrebiteľov hľadať informácie o tovaroch a službách. Podstatou trhového hospodárstva je v konečnom

71 — Návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Mengozzi vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok L'Oréal a i., body 105 až 111.

dôsledku to, aby riadne informovaní spotrebitelia mohli uskutočňovať voľby v súlade s ich preferenciami. Považoval by som za neopodstatnené, aby majiteľ ochrannej známky mohol zakázať takéto používanie, pokiaľ nemá dôvody namietat' proti reklame zobrazenej po zadaní vyhľadávaného výrazu zodpovedajú- cemu kľúčovému slovu.

100. Interflora tvrdí, že reklama na základe kľúčového slova spoločnosti Marks & Spencer značne zvýšila jej vlastné náklady na reklamu z dôvodu zvýšenia ceny za kliknutie, ktorú si účtuje Google, ktorá vyplýva z hospodárskej súťaže vo vzťahu k tejto reklame na základe kľúčových slov.

101. Súdny dvor v rozsudku Google France a Google uviedol<sup>72</sup>: „Pokiaľ ide o používanie označenia zhodného s ochrannou známkou inej osoby ako kľúčového slova na účely zobrazenia reklamných odkazov zo strany

inzerentov na internete, je zjavné, že toto používanie môže mať určité dôsledky na reklamné použitie uvedenej ochrannej známky jej majiteľom, ako aj na jeho obchodnú stratégiu.... Vzhľadom na dôležité miesto, ktoré reklama na internete zastáva v obchodnom styku, je totiž možné, že majiteľ ochrannej známky zaregistruje svoju vlastnú ochrannú známku ako kľúčové slovo u poskytovateľa služby odkazov, aby sa v rubrike ‚sponzorované odkazy‘ zobrazila reklama. Keď ide o takúto situáciu, majiteľ ochrannej známky musí prípadne súhlasiť s tým, že zaplatí cenu za kliknutie, ktorá bude vyššia ako cena platná inými hospodárskymi subjektmi, ak chce, aby sa jeho reklama objavila pred reklamami uvedených prevádzkovateľov, ktorí si takisto vybrali jeho ochrannú známku ako kľúčové slovo. Okrem toho, aj keď majiteľ ochrannej známky je ochotný zaplatiť cenu za kliknutie, ktorá je vyššia ako tá, ktorú ponúka tretia osoba, ktorá si tiež vybrala uvedenú ochrannú známku, nemá istotu, že jeho reklama sa zobrazí pred reklamami tretích osôb, keďže na účely určenia poradia zobrazenia reklám sa zohľadňujú aj iné prvky.... Tieto dosahy na používanie označenia zhodného s ochrannou známkou tretími osobami však samy osebe nepredstavujú zasahovanie do funkcie reklamy ochrannej známky.“

102. Z tohto dôvodu sa domnievam, keďže zvýšené náklady na poplatok za kliknutie nemajú vplyv na reklamnú funkciu ochrannej známky s dobrým menom, že takéto zvýšené náklady samy osebe nemôžu predstavovať nezákonnosť ani ťaženie z dobrého mena ochrannej známky.

72 — Rozsudok Google France a Google, body 93 až 95.

103. Okrem toho sa domnievam, keďže Súdny dvor v judikatúre prijatej v rozsudku Google France a Google v zásade schválil reklamu na základe kľúčových slov používajúcu ochranné známky tretej strany, že otázka parazitovania sa musí analyzovať aj na základe reklamy zobrazenej v sponzorovaných odkazoch. Ak táto reklama ukazuje alebo zobrazuje ochrannú známku, prípustnosť používania závisí od toho, či ide o zákonnú porovnávaciu reklamu, alebo naopak, či ide o krácanie v stopách majiteľa ochrannej známky.<sup>73</sup>

(„Ste zákazníkom Interflory? Prečo tentoraz nevyskúšate Marks & Spencer?“).

105. Výber kľúčových slov v reklame prostredníctvom internetového vyhľadávača zo strany Marks & Spencer však implikuje reklamný text, že ponúkajú alternatívu k Interflore. Domnievam sa však, že to nepredstavuje parazitovanie v zmysle článku 5 ods. 2 smernice 89/104.

104. Marks & Spencer vo svojej reklame ani neporovnáva svoje tovary a služby s tovarmi a so službami Interflory („naše tovary a služby sú lepšie alebo lacnejšie ako tovary a služby Interflory“), ani neprezentuje svoje tovary ako napodobeniny alebo rozmnoženiny („... ponúkame druh služby Interflory“), ba dokonca ich ani výslovne neprezentuje ako alternatívy

73 — V Spojených štátoch § 43 písm. c) bod 4(A) Lanham Act stanovuje, že proti „zákonnému používaniu známej ochrannej známky tretou osobou v porovnávacej obchodnej reklame alebo propagačnej činnosti na účely označenia konkurenčných tovarov alebo služieb majiteľa známej ochrannej známky“ nemožno podať žalobu podľa § 43 písm. c), ktorý upravuje oslabovanie ochrannej známky.

106. Napokon sa domnievam, že aspekty uvedené v otázke č. 4 sú irelevantné vo vzťahu k odpovedi na otázku č. 3 písm. b).



**V — Návrh**

107. Vzhľadom na vyššie uvedenú analýzu navrhujem Súdnemu dvoru, aby na otázky predložené zo strany High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, odpovedal takto:

„1. Článok 5 ods. 1 písm. a) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk a článok 9 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva treba vykladať takto:

- označenie zhodné s ochrannou známkou sa používa ,pre tovary alebo služby' v zmysle týchto ustanovení vtedy, ak bolo zvolené ako kľúčové slovo v súvislosti s internetovou službou odkazov bez súhlasu majiteľa ochrannej známky a ak sa reklama zobrazuje na základe kľúčového slova,
- majiteľ ochrannej známky je oprávnený zakázať takéto konanie za vyššie uvedených okolností v prípade, že táto reklama priemernému užívateľovi internetu neumožňuje alebo len ťažko umožňuje zistiť, či tovary alebo služby uvedené v reklame pochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo od podniku, ktorý je s ním hospodársky prepojený, alebo od tretej osoby,
- omyl, pokiaľ ide o pôvod tovarov alebo služieb, nastáva vtedy, ak sponzorovaný odkaz konkurenta môže presvedčiť niektorých členov verejnosti, že konkurent je členom obchodnej siete majiteľa ochrannej známky, hoci to tak v skutočnosti nie je. V dôsledku toho má majiteľ ochrannej známky právo zakázať používanie kľúčového slova predmetným konkurentom v reklame.

2. Článok 5 ods. 2 smernice 89/104 a článok 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 je potrebné vykladať v tom zmysle, že používanie označenia ako kľúčového slova v internetovej službe odkazov pre tovary alebo služby zhodné s tými, na ktoré sa vzťahuje zhodná ochranná známka s dobrým menom, tiež patrí do pôsobnosti týchto ustanovení a majiteľ ochrannej známky je oprávnený ho zakázať, ak:

a) reklama zobrazená v dôsledku toho, že užívateľ internetu do vyhľadávača zadal ako vyhľadávané slovo kľúčové slovo zhodné s ochrannou známkou s dobrým menom, ukazuje alebo zobrazuje túto ochrannú známku, a

b) ochranná známka

— sa buď používa ako druhový názov vzťahujúci sa na triedu alebo kategóriu tovarov alebo služieb,

— alebo inzerent sa pokúša ťažiť z jej príťažlivosti, dobrej povesti, prestíže, ako aj obchodného úsilia vyvíjaného majiteľom ochrannej známky na vytvorenie a udržiavanie obrazu tejto ochrannej známky.

3. Skutočnosť, že prevádzkovateľ internetového vyhľadávača neumožňuje majiteľom ochranných známk v rámci relevantnej geografickej oblasti zablokovať výber označení zhodných s ich ochrannými známkami ako kľúčových slov, je sama osebe irelevantná, pokiaľ ide o zodpovednosť inzerenta, ktorý používa predmetné kľúčové slová.“