

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 22. septembra 2011*

Vo veci C-323/09,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Spojené kráľovstvo), zo 16. júla 2009 a doručený Súdnemu dvoru 12. augusta 2009, ktorý súvisí s konaním:

Interflora Inc.,

Interflora British Unit

proti

Marks & Spencer plc,

Flowers Direct Online Ltd,

* Jazyk konania: angličtina.

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia J.-J. Kasel, M. Ilešič (spravodajca), E. Levits a M. Safjan,

generálny advokát: N. Jääskinen,
tajomník: L. Hewlett, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 13. októbra 2010,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Interflora Inc. a Interflora British Unit, v zastúpení: R. Wyand, QC, a S. Malynicz, barrister,
- Marks & Spencer plc, v zastúpení: G. Hobbs, QC, E. Himsworth, barrister, T. Savvides a E. Devlin, solicitors,
- portugalská vláda, v zastúpení: L. Inez Fernandes, splnomocnený zástupca,
- Európska komisia, v zastúpení: H. Krämer, splnomocnený zástupca,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 24. marca 2011,

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 5 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ako aj článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).

- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťami Interflora Inc. a Interflora British Unit a spoločnosťami Marks & Spencer plc (ďalej len „M & S“) a Flowers Direct Online Ltd. Po uzavretí zmluvy so spoločnosťou Flowers Direct Online Ltd spor vo veci samej pretrvával medzi spoločnosťami Interflora Inc. a Interflora British Unit a spoločnosťou M & S vo veci zobrazenia na internete reklamy M & S na základe kľúčových slov, ktoré zodpovedajú ochrannej známke INTERFLORA.

Právny rámec

- 3 Smernica 89/104 a nariadenie č. 40/94 boli zrušené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 299, s. 25), ktorá nadobudla

účinnosť 28. novembra 2008, a nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochranej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 13. apríla 2009. Spor vo veci samej však možno vzhľadom na dátum niektorých udalostí považovať za spor, na ktorý sa uplatňujú smernica 89/104 a nariadenie č. 40/94.

- 4 Aj keď Súdny dvor v dôsledku toho poskytne výklad smernice 89/104 a nariadenia č. 40/94 žiadaný vnútroštátnym súdom, treba uviesť, že v prípade, keď sa tento súd oprie pri riešení sporu vo veci samej o ustanovenia smernice 2008/95 a nariadenia č. 207/2009, tento výklad je uplatniteľný na tieto nové legislatívne predpisy. Ustanovenia relevantné pre vec samu totiž neboli pri prijímaní tejto poslednej uvedenej smernice a tohto nariadenia nijako podstatne zmenené, pokiaľ ide o ich znenie, kontext alebo cieľ.

- 5 Desiate odôvodnenie smernice 89/104 stanovovalo:

„keďže ochrana poskytnutá zapísanej ochranej známke, ktorej funkciou je predovšetkým garantovať ochrannú známku ako označenie pôvodu, je v prípade zhodnosti známky a označenia tovarov a služieb absolútna; keďže sa táto ochrana použije aj v prípade podobnosti medzi známkou a označením tovarov alebo služieb; keďže je nevyhnutné poskytnúť výklad pojmu podobnosti v súvislosti s možnosťou [pravdepodobnosťou – *neoficiálny preklad*] zámenny; keďže pravdepodobnosť zámenny... vytvára špecifickú podmienku pre takúto ochranu.“

- 6 Siedme odôvodnenie nariadenia č. 40/94 znelo takmer zhodne.

7 Článok 5 smernice 89/104, nazvaný „Práva z ochrannej známky“, stanovoval:

„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 služby, že existuje pravdepodobnosť zámieny 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 toto:

- a) umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;

- b) ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať pod týmto označením, alebo ponúkať alebo poskytovať takto označené služby;
- c) dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;
- d) používať toto označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame.

...“

- 8 Znenie článku 9 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 40/94 v podstatnej časti zodpovedalo zneniu článku 5 ods. 1 smernice 89/104. Odsek 2 článku 9 zodpovedal odseku 3 článku 5. Pokiaľ ide o článok 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, ten stanovoval:

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

...

- 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*] ochrannej známky spoločenstva.“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

Služba odkazov „AdWords“

- 9 Keď používateľ internetu uskutočňuje na internetovom vyhľadávači Google vyhľadávanie na základe jedného alebo viacerých slov, vyhľadávač zobrazí stránky, ktoré najlepšie zodpovedajú týmto slovám v zostupnom poradí podľa relevantnosti. Ide o výsledky považované za „prirodzené“ výsledky vyhľadávania.
- 10 Okrem toho služba platených odkazov Googlu „AdWords“ umožňuje každému hospodárskemu subjektu prostredníctvom výberu jedného alebo viacerých kľúčových slov, aby sa v prípade zhody medzi týmto alebo týmito slovami a slovom alebo slovami, ktoré zadal používateľ internetu do internetového vyhľadávača, zobrazil reklamný odkaz na jeho stránku. Tento reklamný odkaz sa objaví v rubrike „sponzorované odkazy“, ktorá sa zobrazuje buď v pravej časti obrazovky napravo od prirodzených výsledkov, alebo v hornej časti obrazovky nad uvedenými výsledkami.
- 11 Uvedený reklamný odkaz sprevádza krátky obchodný text. Tento odkaz a text spolu tvoria oznam zobrazený v uvedenej rubrike.
- 12 Inzerent platí za každé kliknutie na reklamný odkaz poplatok službe odkazov. Tento poplatok sa vypočítava najmä v závislosti od „maximálnej ceny za kliknutie“, o ktorej inzerent pri uzavretí zmluvy o poskytovaní služby odkazov so spoločnosťou Google vyhlásil, že je pripravený ju platiť, ako aj na počte kliknutí na uvedený odkaz používateľmi internetu.

- 13 To isté klúčové slovo si môže zvoliť niekoľko inzerentov. Poradie zobrazenia ich reklamných odkazov je potom určené najmä v závislosti od „maximálnej ceny za kliknutie“, počtu skorších kliknutí na uvedené odkazy, ako aj od kvality oznamu, ako ju ohodnotí spoločnosť Google. Inzerent môže svoju pozíciu v rámci poradia zobrazení kedykoľvek zlepšiť tým, že stanoví vyššiu „maximálnu cenu za kliknutie“, alebo tým, že sa pokúsi zlepšiť kvalitu svojho oznamu.

Použitie klúčových slov vo veci samej

- 14 Interflora Inc., spoločnosť založená podľa práva štátu Michigan (Spojené štáty), prevádzkuje celosvetovú sieť donášky kvetov. Interflora British Unit je držiteľkou licencie udelennej spoločnosťou Interflora Inc.
- 15 Sieť Interflora Inc. a Interflora British Unit (ďalej len spolu „Interflora“) je zložená z kvetinárstiev, v ktorých môžu klienti osobne alebo telefonicky zadávať objednávky. Interflora má tiež internetové stránky, ktoré umožňujú zadávať objednávky prostredníctvom internetu a tie sú potom vybavené členom siete, ktorý sa nachádza najbližšie k adrese, na ktorú majú byť kvety doručené. Adresa hlavnej internetovej stránky je www.interflora.com. Táto stránka presmerováva na internetové stránky v jednotlivých krajinách, ako je napríklad www.interflora.co.uk.
- 16 INTERFLORA je národná ochranná známka v Spojenom kráľovstve aj ochranná známka Spoločenstva. Je nesporné, že tieto ochranné známky majú, pokiaľ ide o službu donášky kvetov, značne dobré meno v Spojenom kráľovstve a v ostatných členských štátoch Európskej únie.

- 17 M & S, spoločnosť založená podľa anglického práva, je jedným z hlavných maloobchodníkov v Spojenom kráľovstve. Predáva široký sortiment tovaru a poskytuje služby prostredníctvom svojej siete obchodov a vlastnej internetovej stránky www.marksandspencer.com. Jednou z ich služieb je predaj a donáška kvetov. Táto obchodná činnosť konkuruje činnosti Interflory. Medzi účastníkmi konania vo veci samej je nesporné, že spoločnosť M & S nie je súčasťou siete Interflora.
- 18 V rámci služby odkazov „AdWords“ si spoločnosť M & S vybrala slovo „Interflora“, ako aj varianty tohto slova s menšími chybami a výrazy obsahujúce slovo „Interflora“ (konkrétne „Interflora Flowers“, „Interflora Delivery“, „Interflora.com“, „Interflora.co.uk“ atď.) ako kľúčové slová. Keď si preto používatelia internetu zadali slovo „interflora“ alebo niektorý z týchto variantov alebo výrazov ako vyhľadávané slovo vo vyhľadávачi Google, objavil sa oznam spoločnosti M & S v rubrike „sponzorované odkazy“.
- 19 Tento oznam predovšetkým znel:

„M & S kvety online

www.marksandspencer.com/flowers

Nádherne a čerstvé kvety a rastliny

Pri objednávke do 17.00 hod. donáška na druhý deň“

(„M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery“).

- 20 Po konštatovaní týchto skutočností podala Interflora žalobu pre porušenie svojich práv z ochrannej známky proti M & S na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ktorý rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru desať prejudiciálnych otázok. V nadväznosti na žiadosť Súdneho dvora o vysvetlenie vnútroštátny súd rozhodnutím z 29. apríla 2010, doručeným Súdnemu dvoru 9. júna 2010, vzal späť piatu až desiatu položenú otázku a zachoval iba tieto štyri prejudiciálne otázky:

„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 vyhľadávača 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 vyhľadávača, 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 používanie ‚pre‘ tovary a služby vhodné 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 známk v príslušnom členskom štáte... zablokovanie výberu označení zhodných s ich ochrannými známkami ako kľúčových slov inými osobami?“

O žiadosti o opätovné otvorenie ústnej časti konania

- 21 Spoločnosť M & S listom z 1. apríla 2011 požiadala o opätovné otvorenie ústnej časti konania, pričom uviedla, že návrhy generálneho advokáta prednesené 24. marca 2011 sú založené na nesprávnych predpokladoch a porušujú zásady týkajúce sa rozdelenia právomoci medzi Súdny dvor a vnútroštátny súd. V tomto poslednom ohľade sa M & S domnieva, že generálny advokát namiesto toho, aby sa obmedzil na analýzu relevantných predpisov práva Únie, vysvetlil, k akému výsledku by podľa neho mal viesť výklad týchto predpisov vo veci samej.

- 22 Podľa ustálenej judikatúry Súdny dvor môže nariadiť opätovné otvorenie ústnej časti konania v súlade s článkom 61 svojho rokovacieho poriadku, ak usúdi, že nemá dostatok informácií alebo že vec má byť rozhodnutá na základe tvrdenia, ku ktorému sa

účastníci konania nevyjadрили (pozri najmä rozsudky z 26. júna 2008, Burda, C-284/06, Zb. s. I-4571, bod 37, a zo 17. marca 2011, AJD Tuna, C-221/09, Zb. s. I-1655, bod 36).

- 23 V predmetnej veci sa Súdny dvor domnieva, že má k dispozícii všetky informácie potrebné na zodpovedanie otázok predložených vnútroštátnym súdom a že vec netreba preskúmať z hľadiska tvrdenia, o ktorom sa pred ním nediskutovalo.
- 24 V súvislosti s kritikou obsahu návrhov generálneho advokáta je potrebné pripomenúť, že na základe článku 252 druhého odseku ZFEÚ má generálny advokát za úlohu nestranne a nezávisle predkladať na verejných pojednávaniach odôvodnené návrhy v prípadoch, ktoré si v súlade so štatútom Súdneho dvora Európskej únie vyžadujú jeho účasť. Pri výkone tejto úlohy môže skúmať návrh na začatie prejudiciálneho konania v širšom kontexte, než je kontext presne vymedzený vnútroštátnym súdom alebo účastníkmi konania. Ani návrhy generálneho advokáta, ani odôvodnenie, ktorým k nim dospel, nie sú pre Súdny dvor záväzné (rozsudky z 11. novembra 2010, Hogan Lovells International, C-229/09, Zb. s. I-11335, bod 26, ako aj AJD Tuna, už citovaný, bod 45).
- 25 Rovnako to platí pre vnútroštátny súd, ktorý v rámci uplatnenia prejudiciálneho rozhodnutia Súdneho dvora nie je povinný sledovať odôvodnenie generálneho advokáta.
- 26 Za týchto podmienok treba odmietnuť žiadosť M & S o opätovné otvorenie ústnej časti konania.

O prejudiciálnych otázkach

O otázkach týkajúcich sa článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 a článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94

- 27 Svojou prvou a druhou otázkou, ako aj svojou treťou otázkou písm. a) sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 a článok 9 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený zakázať konkurentovi, aby použitím kľúčového slova zhodného s touto ochrannou známkou, ktoré si konkurent vybral v rámci služby odkazov na internete bez súhlasu uvedeného majiteľa, dal zobraziť oznam na tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je uvedená ochranná známka zapísaná.
- 28 Svojou štvrtou otázkou sa tento súd pýta, či je v tomto kontexte relevantná okolnosť, že uvedený oznam môže viesť k tomu, že časť dotknutej verejnosti by v rozpore so skutočnosťou verila, že konkurent je členom obchodnej siete majiteľa ochrannej známky, ako aj okolnosť, že poskytovateľ služby odkazov neumožňuje majiteľom ochranných znáмок zablokovanie výberu označení zhodných s ich ochrannými známkami ako kľúčových slov.
- 29 Tieto otázky treba preskúmať spoločne.
- 30 Ako Súdny dvor už uviedol, označenie, ktoré inzerent vybral ako kľúčové slovo v rámci služby odkazov na internete, je prostriedkom používaným inzerentom na vyvolanie zobrazenia jeho reklamy a z tohto dôvodu je používaním v obchodnom styku v zmysle článku 5 smernice 89/104 a článku 9 nariadenia č. 40/94 (pozri najmä rozsudky

z 23. marca 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, Zb. s. I-2417, body 49 až 52, ako aj z 25. marca 2010, BergSpechte, C-278/08, Zb. s. I-2517, bod 18).

- 31 O používanie pre tovary alebo služby inzerenta ide okrem toho aj v prípade, keď sa označenie, ktoré bolo vybraté ako kľúčové slovo, v samotnej reklame neobjavuje (rozsudok BergSpechte, už citovaný, bod 19, a uznesenie z 26. marca 2010, Eis.de, C-91/09, bod 18).
- 32 Majiteľ ochrannej známky však nemôže brániť použitiu označenia zhodného s jeho ochrannou známkou ako kľúčového slova, ak nie sú splnené všetky podmienky upravené na tento účel v článku 5 smernice 89/104 a v článku 9 nariadenia č. 40/94, ako aj v príslušnej judikatúre.
- 33 Na vec samu sa vzťahuje hypotéza uvedená v odseku 1 písm. a) týchto článkov 5 a 9, ktorá sa nazýva „dvojitá zhodnosť“, keď sa použitie označenia zhodného s ochrannou známkou treťou osobou uskutočňuje pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Je totiž nepochybné, že spoločnosť M & S použila pre svoju službu donášky kvetov najmä označenie „Interflora“, ktoré je v podstate zhodné so slovnou ochrannou známkou INTERFLORA zapísanou pre služby donášky kvetov.
- 34 Za tohto predpokladu je majiteľ ochrannej známky oprávnený zakázať toto používanie iba vtedy, ak môže zasahovať do jednej z funkcií ochrannej známky (rozsudky Google France a Google, už citovaný, bod 79, ako aj BergSpechte, už citovaný, bod 21;

pozri tiež rozsudky z 18. júna 2009, L'Oréal a i., C-487/07, Zb. s. I-5185, bod 60, ako aj z 8. júla 2010, Portakabin, C-558/08, Zb. s. I-6963, bod 29).

- 35 Interflora sa domnieva, že táto podmienka musí byť v súlade s už ustálenou judikatúrou chápaná v tom zmysle, že tento odsek 1 písm. a) chráni majiteľa ochrannej známky pred akýmkoľvek zásahom do ktorejkoľvek funkcie ochrannej známky. Podľa M & S však takýto výklad nevyplýva jednoznačne z judikatúry a hrozí, že vytvorí nerovnováhu medzi záujmom ochrany duševného vlastníctva a záujmom slobodnej hospodárskej súťaže. Pokiaľ ide o Európsku komisiu, tá sa domnieva, že odsek 1 písm. a) článku 5 smernice 89/104 a článku 9 nariadenia č. 40/94 chráni majiteľa ochrannej známky iba pred zásahmi do funkcie označenia pôvodu ochrannej známky. Ostatné funkcie ochrannej známky by mohli zohrávať úlohu len pri výklade článku 5 ods. 2 smernice 89/104 a článku 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, ktoré sa týkajú práv priznaných ochrannými známkami, ktoré majú dobré meno.
- 36 Treba uviesť, že zo znenia článku 5 ods. 1 smernice 89/104 a z jej desiateho odôvodnenia vyplýva, že právo členských štátov bolo harmonizované v tom zmysle, že výlučné právo priznané ochrannou známkou ponúka jej majiteľovi „absolútnu“ ochranu proti použitiu označení zhodných s touto ochrannou známkou tretími osobami pre zhodné tovary alebo služby, zatiaľ čo ak táto dvojité zhodnosť chýba, jedine existencia pravdepodobnosti zámeny umožňuje majiteľovi úspešne uplatňovať svoje výlučné právo. Toto rozlišovanie medzi ochranou priznanou v odseku 1 písm. a) tohto článku a ochranou upravenou v tom istom odseku 1 písm. b) bolo prevzaté, pokiaľ ide o ochrannú známku Spoločenstva, siedmym odôvodnením a článkom 9 ods. 1 nariadenia č. 40/94.
- 37 Hoci normotvorca Únie považoval ochranu proti použitiu bez súhlasu označení zhodných s ochrannou známkou pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je zapísaná, za „absolútnu“, Súdny dvor toto posúdenie postavil na tom, že aj keď je

ochrana priznaná článkom 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 významná, má za cieľ iba umožniť majiteľovi ochrannej známky chrániť svoje konkrétne záujmy ako majiteľa ochrannej známky, teda zabezpečiť, aby ochranná známka mohla plniť svoje základné funkcie. Súdny dvor z toho vyvodil, že výkon výlučného práva priznaného ochrannou známkou prichádza do úvahy v prípadoch, keď používanie označenia treťou osobou zasahuje alebo je spôsobilé zasahovať do funkcií ochrannej známky a najmä do jej základnej funkcie, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod výrobku (rozsudok z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 51).

³⁸ Tento výklad článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 bol mnohokrát zopakovaný a prebratý na článok 9 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 [pozri najmä, pokiaľ ide o smernicu 89/104, rozsudky z 11. septembra 2007, Céline, C-17/06, Zb. s. I-7041, bod 16, ako aj z 12. júna 2008, O2 Holdings a O2 (UK), C-533/06, Zb. s. I-4231, bod 57, a pokiaľ ide o nariadenie č. 40/94, uznesenie z 19. februára 2009, UDV North America, C-62/08, Zb. s. I-1279, bod 42, ako aj rozsudok Google France a Google, už citovaný, bod 75]. Okrem toho uvedený výklad v tomto zmysle spresnil, že tieto ustanovenia umožňujú majiteľovi uplatňovať svoje výlučné právo v prípade zásahu alebo nebezpečenstva zásahu do jednej z funkcií ochrannej známky, či už ide o základnú funkciu označenia pôvodu tovaru alebo služby chránenej ochrannou známkou, alebo o inú jej funkciu, napríklad tú, ktorá spočíva v zabezpečení kvality tohto tovaru alebo tejto služby, alebo komunikačnú, investičnú či reklamnú funkciu (rozsudky L'Oréal a i., už citovaný, body 63 a 65, ako aj Google France a Google, už citovaný, body 77 a 79).

³⁹ Pokiaľ ide o iné funkcie ochrannej známky, ako je označenie pôvodu, treba uviesť, že tak normotvorca Únie použitím pojmu „predovšetkým“ v desiatom odôvodnení smernice 89/104 a v siedmom odôvodnení nariadenia č. 40/94, ako aj Súdny dvor použitím slov „funkcií ochrannej známky“ od už citovaného rozsudku Arsenal Football Club naznačili, že funkcia označenia pôvodu nie je jej jedinou funkciou, ktorá si zaslúži ochranu pred zásahmi tretích osôb. Prihliadli tak na okolnosť, že ochranná

známka často predstavuje okrem označenia pôvodu tovarov alebo služieb nástroj obchodnej stratégie používaný osobitne na reklamné účely alebo na získanie dobrej povesti s cieľom zaviazat' si spotrebiteľa.

40 Iste, predpokladá sa, že ochranná známka vždy spĺňa funkciu označenia pôvodu, zatiaľ čo svoje ostatné funkcie spĺňa iba v rozsahu, v akom ju jej majiteľ v tomto zmysle používa, najmä na účely reklamy alebo investície. Tento rozdiel medzi základnou funkciou ochrannej známky a jej ostatnými funkciami však nemôže nijako odôvodniť, že ak ochranná známka spĺňa jednu alebo viacero týchto ostatných funkcií, zásahy do týchto posledných uvedených funkcií sú vylúčené z pôsobnosti článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 a článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94. Rovnako sa nemožno domnievať, že iba ochranné známky, ktoré majú dobré meno, môžu mať iné funkcie, než je označenie pôvodu.

41 S ohľadom na predchádzajúce zistenia, ako aj následný podrobnejší výklad bude úlohou vnútroštátneho súdu uplatniť podmienku zásahu do jednej z funkcií ochrannej známky.

42 Pokiaľ ide v rámci služby odkazov na internete o použitie označení zhodných s ochrannými známkami ako kľúčových slov pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré boli tieto ochranné známky zapísané, Súdny dvor už rozhodol, že okrem funkcie označenia pôvodu sa môže ukázať ako relevantná reklamná funkcia (pozri rozsudok Google France a Google, už citovaný, bod 81). Toto zistenie je tiež uplatniteľné v predmetnej veci, pričom Interflora poukázala aj na zásah do investičnej funkcie jej ochrannej známky.

- 43 V dôsledku toho treba vnútroštátnemu súdu poskytnúť výklad týkajúci sa funkcie označenia pôvodu, reklamnej funkcie a investičnej funkcie ochrannej známky.

Zásah do funkcie označenia pôvodu

- 44 Otázka, či k zasahovaniu do funkcie označenia pôvodu ochrannej známky 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. K zasahovaniu do funkcie dochádza, keď reklama používateľom internetu, ktorí sú bežne informovaní a primerane pozorní, neumožňuje alebo len ťažko umožňuje zistiť, či tovary alebo služby uvedené v reklame pochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo od podniku hospodársky s ním spojeného, alebo naopak od tretej osoby (rozsudky Google France a Google, už citovaný, body 83 a 84, ako aj Portakabin, už citovaný, bod 34). V takejto situácii, pre ktorú je navyše typická okolnosť, že reklama sa zjaví hneď po zadaní ochrannej známky ako vyhľadávaného slova a zjaví sa v okamihu, keď je ochranná známka ako vyhľadávané slovo tiež zobrazená na obrazovke, totiž môže byť používateľ internetu uvedený do omylu, pokiaľ ide o pôvod predmetných tovarov alebo služieb (rozsudok Google France a Google, už citovaný, bod 85).
- 45 Ak reklama tretej osoby vytvára dojem existencie hospodárskeho prepojenia medzi touto treťou osobou a majiteľom ochrannej známky, je potrebné dospieť k záveru, že ide o zasahovanie do funkcie označenia pôvodu. Rovnako ak je reklama, z ktorej nevyplýva existencia hospodárskeho prepojenia, z tohto hľadiska taká neurčitá, pokiaľ ide o pôvod dotknutých tovarov alebo služieb, že používateľ internetu, ktorý je bežne informovaný a primerane pozorný, nemôže na základe reklamného odkazu a k nemu pripojeného reklamného textu vedieť, či je inzerent treťou osobou odlišnou od majiteľa ochrannej známky, alebo naopak, je s ním hospodársky prepojený, treba dospieť k záveru, že ide o zasahovanie do uvedenej funkcie ochrannej známky

(rozsudky Google France a Google, už citovaný, body 89 a 90, ako aj Portakabin, už citovaný, bod 35).

- 46 Vnútroštátnemu súdu prináleží posúdiť, či v rámci skutkových okolností sporu vo veci samej došlo k takémuto zasahovaniu alebo či existuje hrozba takéhoto zasahovania do funkcie označenia pôvodu tak, ako je opísaná v predchádzajúcich bodoch (pozri analogicky rozsudok Google France a Google, už citovaný, bod 88).
- 47 Na účely tohto posúdenia je irelevantná okolnosť uvedená vo štvrtej otázke písm. b), že poskytovateľ služby odkazov neumožnil majiteľovi ochrannej známky zablokovať výber označenia zhodného s touto ochrannou známkou ako kľúčového slova. Ako uviedol generálny advokát v bode 40 svojich návrhov, iba opačná hypotéza, keď poskytovateľ služby odkazov dá takúto možnosť majiteľom ochranných znáмок, môže mať právne následky v tom zmysle, že táto hypotéza a za určitých podmienok neexistencia námietky týchto majiteľov pri výbere označení zhodných s ochrannými známkami, ktorých sú majiteľmi, ako kľúčových slov, môže byť posúdená za ich konkludentný súhlas. Okolnosť vo veci samej, že nijaký súhlas sa od tohto majiteľa nežiadal alebo že tento majiteľ nijaký súhlas neudelil, však iba potvrdzuje, že označenie zhodné s ochrannou známkou, ktorej je majiteľom, bolo použité bez jeho súhlasu.
- 48 Naopak, na uplatnenie pravidla uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 a článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 môže byť relevantná okolnosť, ktorá je opísaná vo štvrtej otázke písm. a).

- 49 Ak by totiž zo skutkového posúdenia vnútroštátneho súdu malo vyplývať, že reklama M & S zobrazená ako odpoveď na vyhľadávanie používateľov internetu za pomoci slova „Interflora“ vyvoláva nebezpečenstvo, že títo používatelia by v rozpore so skutočnosťou verili, že služba donášky kvetov, ktorú ponúka M & S, je súčasťou obchodnej siete Interflora, treba dospieť k záveru, že táto reklama neumožňuje zistiť, či M & S je treťou osobou vo vzťahu k majiteľovi ochrannej známky, alebo naopak, či táto posledná uvedená spoločnosť je s ním hospodársky spojená. Za týchto podmienok dochádza k zásahu do funkcie označenia pôvodu ochrannej známky INTERFLORA.
- 50 V tomto kontexte, ako sa pripomenulo v bode 44 tohto rozsudku, príslušná skupina verejnosti je zložená z používateľov internetu, ktorí sú bežne informovaní a primerane pozorní. Preto skutočnosť, že niekoľko používateľov mohlo mať problémy porozumieť, že služba poskytovaná M & S je nezávislá od služby Interflory, nestačí na konštatovanie zásahu do funkcie označenia pôvodu.
- 51 Skutkové preskúmanie vnútroštátneho súdu bude môcť spočívať predovšetkým na posúdení, či používateľ internetu, ktorý je bežne informovaný a primerane pozorný, môže na základe všeobecne známych vlastností trhu vedieť, že služba donášky kvetov M & S nepatrí do siete Interflora, ale jej naopak konkuruje, a ďalej za predpokladu, že je zrejmé, že takáto všeobecná vedomosť chýba, či oznam M & S umožňoval tomuto používateľovi internetu pochopiť, že táto služba nepatrí tejto sieti.
- 52 Vnútroštátny súd bude môcť osobitne prihliadnúť na okolnosť, že v predmetnej veci je obchodná sieť majiteľa ochrannej známky zložená z veľkého množstva maloobchodníkov, medzi ktorými existuje veľká rôznorodosť z hľadiska veľkosti a obchodného profilu. Treba totiž uviesť, že za týchto podmienok môže byť pre používateľa internetu, ktorý je bežne informovaný a primerane pozorný, osobitne ťažké pri neexistencii informácie poskytnutej inzerentom vedieť, či tento inzerent, ktorého reklama je zobrazená v odpovedi na žiadosť používajúcu uvedenú ochrannú známku ako vyhľadávaný výraz, je súčasťou siete, alebo nie je.

- 53 Vzhľadom na túto okolnosť a na ďalšie skutočnosti, ktoré bude považovať za relevantné, tento súd posúdi, ak všeobecná vedomosť tak, ako je uvedená v bode 51 tohto rozsudku, chýba, či použitie výrazov „M & S Flowers“ v takom ozname, ako je citovaný v bode 19 tohto rozsudku, stačí na to, aby používateľ internetu, ktorý je bežne informovaný a primerane pozorný a ktorý zadal vyhľadávané slová obsahujúce slovo „Interflora“, mohol pochopiť, že ponúknutá služba donášky kvetov nepochádza od Interflory.

Zásah do reklamnej funkcie

- 54 Pokiaľ ide o reklamnú funkciu, Súdny dvor už mal príležitosť konštatovať, že používanie označenia zhodného s ochrannou známkou inej osoby v rámci takej služby odkazov, akou je služba „AdWords“, nemôže zasahovať do reklamnej funkcie ochrannej známky (rozsudky Google France a Google, už citovaný, bod 98, ako aj BergSpechte, bod 33).
- 55 Iste, toto použitie sa môže odraziť na reklamnom použití slovnej ochrannej známky jej majiteľom.
- 56 Najmä ak jej majiteľ zaregistruje svoju vlastnú ochrannú známkou ako kľúčové slovo u poskytovateľa služby odkazov, aby sa v rubrike „sponzorované odkazy“ zobrazila reklama, bude prípadne musieť, ak jeho známkou bola takisto vybratá konkurentom ako kľúčové slovo, zaplatiť cenu za kliknutie, ktorá bude vyššia ako cena zaplatená konkurentom, ak chce dosiahnuť, že jeho reklama sa objaví pred reklamou tohto konkurenta (pozri rozsudok Google France a Google, už citovaný, bod 94).

- 57 Samotná skutočnosť, že použitie označenia zhodného s ochrannou známkou pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, treťou osobou núti majiteľa tejto známky zintenzívniť svoje reklamné úsilie na zachovanie alebo zvýšenie svojej viditeľnosti u spotrebiteľov, však v každom prípade nestačí na záver, že došlo k zásahu do reklamnej funkcie uvedenej ochrannej známky. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že hoci ochranná známka predstavuje podstatný prvok systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorého zriadenie je cieľom práva Únie (pozri najmä rozsudok z 23. apríla 2009, Copad, C-59/08, Zb. s. I-3421, bod 22), jej cieľom nie je chrániť jej majiteľa pred postupmi, ktoré sú hospodárskej súťaži vlastné.
- 58 Reklama na internete na základe kľúčových slov, ktoré zodpovedajú ochranným známkam, predstavuje takýto postup v rozsahu, v akom má vo všeobecnosti za cieľ iba navrhnuť používateľom internetu alternatívy oproti tovarom alebo službám majiteľov týchto ochranných známk (pozri v tejto súvislosti rozsudok Google France a Google, už citovaný, bod 69).
- 59 Voľba označenia zhodného s ochrannou známkou tretej osoby v rámci služby odkazov, ktorá má vlastnosti ako „AdWords“, okrem toho nemá za následok zbavenie majiteľa tejto ochrannej známky možnosti účinne použiť svoju známku na informovanie a presvedčanie spotrebiteľov (pozri v tejto súvislosti rozsudok Google France a Google, už citovaný, body 96 a 97).

Zásah do investičnej funkcie

- 60 Okrem svojej funkcie označenia pôvodu a prípadne reklamnej funkcie môže byť ochranná známka použitá jej majiteľom aj na získanie alebo zachovanie dobrej povesti spôsobilej pritiahnúť alebo zaviazať si spotrebiteľov.

- 61 Hoci sa táto funkcia ochrannej známky, nazývaná „investičná“, môže prekryvať s reklamnou funkciou, napriek tomu sa od nej líši. Použitie ochrannej známky na získanie alebo zachovanie dobrej povesti sa totiž uskutočňuje nielen prostredníctvom reklamy, ale aj prostredníctvom rôznych obchodných techník.
- 62 Ak použitie treťou osobou, ako napríklad konkurentom majiteľa ochrannej známky, označenia zhodného s touto známkou pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré bola táto známka zapísaná, podstatným spôsobom obmedzuje použitie ochrannej známky jej majiteľom na získanie alebo zachovanie dobrej povesti spôsobilej pritiahnúť alebo zaviazat' si spotrebiteľov, treba uviesť, že toto použitie zasahuje do investičnej funkcie ochrannej známky. Tento majiteľ je v dôsledku toho oprávnený zakázať takéto použitie podľa článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 alebo v prípade ochrannej známky Spoločenstva podľa článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94.
- 63 V situácii, keď ochranná známka už požíva túto dobrú povest', do investičnej funkcie sa zasiahne, ak použitie označenia zhodného s touto ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby treťou osobou zasahuje do tejto povesti a ohrozuje tak jej zachovanie. Ako už Súdny dvor rozhodol, majiteľ ochrannej známky musí mať možnosť brániť sa proti tomuto použitiu na základe výlučného práva priznaného ochrannou známkou (pozri rozsudok z 12. júla 2011, L'Oréal a i., C-324/09, Zb. s. I-6011, bod 83).
- 64 Naopak, nemožno prijať, aby majiteľ ochrannej známky mohol brániť tomu, že konkurent použije za podmienok nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorá dodržiava funkciu označenia pôvodu známky, označenie zhodné s touto ochrannou známkou pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je zapísaná, ak toto použitie má za následok iba prinútiť majiteľa tejto ochrannej známky prispôsobiť svoje úsilie na

získanie alebo zachovanie dobrej povesti spôsobilej pritiahnúť alebo zaviazat' si spotrebiteľov. Rovnako ani okolnosť, že toto použitie vedie niektorých spotrebiteľov k odklonu od tovarov alebo služieb chránených ochrannou známkou, nemôže jej majiteľ úspešne uplatniť.

65 Vzhľadom na tieto zistenia bude úlohou vnútroštátneho súdu preskúmať, či použitie označenia zhodného s ochrannou známkou INTERFLORA spoločnosťou M & S ohrozuje zachovanie dobrej povesti spoločnosti Interflora spôsobilej pritiahnúť alebo zaviazat' si spotrebiteľov.

66 V dôsledku toho treba na prvú a druhú otázku, na tretiu otázku písm. a), ako aj na štvrtú otázku odpovedať tak, že článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 a článok 9 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 sa majú vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený zakázať konkurentovi, aby použitím kľúčového slova zhodného s touto ochrannou známkou, ktoré si konkurent vybral v rámci služby odkazov na internete bez súhlasu uvedeného majiteľa, dal zobraziť reklamu na tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je uvedená ochranná známka zapísaná, ak je toto použitie spôsobilé zasiahnuť do jednej z funkcií ochrannej známky. Takéto použitie:

— zasahuje do funkcie označenia pôvodu ochrannej známky, ak reklama zobrazená na základe tohto kľúčového slova neumožňuje alebo len s ťažkosťami umožňuje používateľovi internetu, ktorý je bežne informovaný a primerane pozorný, zistiť, či tovary alebo služby dotknuté oznamom pochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo od podniku, ktorý je s ním hospodársky spojený, alebo naopak od tretej osoby,

— nezasahuje v rámci služby odkazov, ktorá má vlastnosti ako služba dotknutá vo veci samej, do reklamnej funkcie ochrannej známky a

- zasahuje do investičnej funkcie ochrannej známky, ak majiteľovi podstatným spôsobom obmedzuje používanie jeho ochrannej známky na získanie alebo zachovanie dobrej povesti spôsobiteľ pritiahnúť alebo zaviazat' si spotrebiteľov.

O otázke týkajúcej sa článku 5 ods. 2 smernice 89/104 a článku 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94

- ⁶⁷ Svojou treťou otázkou písm. b), čítanou spoločne s prvou a druhou otázkou, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 5 ods. 2 smernice 89/104 a článok 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 majú vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky, ktorá má dobré meno, je oprávnený zakázať konkurentovi, aby zobrazil reklamu na základe kľúčového slova zodpovedajúceho tejto ochrannej známke, ktoré si konkurent bez súhlasu majiteľa vybral v rámci služby odkazov na internete.
- ⁶⁸ Pokiaľ ide najskôr o uplatniteľnosť pravidiel uvedených v odseku 2 článku 5 a v odseku 1 písm. c) článku 9, z ustálenej judikatúry vyplýva, že aj keď tieto ustanovenia výslovne odkazujú iba na hypotézu, keď sa použije označenie zhodné alebo podobné ako ochranná známka s dobrým menom pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, ochrana v nich stanovená platí takisto vo vzťahu k použitiu označenia zhodného alebo podobného s ochrannou známkou s dobrým menom pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné alebo podobné s tými, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná (pozri najmä rozsudky z 9. januára 2003, Davidoff, C-292/00, Zb. s. I-389, bod 30; z 23. októbra 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, Zb. s. I-12537, body 18 až 22, ako aj Google France a Google, už citovaný, bod 48).
- ⁶⁹ Vzhľadom na to, že ochranná známka INTERFLORA má dobré meno a spoločnosť M & S použila označenie zhodné s touto ochrannou známkou ako kľúčové slovo, ako sa konštatovalo v bode 33 tohto rozsudku, pre službu zhodnú s tou, pre ktorú bola táto ochranná známka zapísaná, článok 5 ods. 2 smernice 89/104 a článok 9 ods. 1

písm. c) nariadenia č. 40/94 sa vo veci samej môžu uplatniť. Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu okrem toho vyplýva, že právna úprava uplatniteľná v Spojenom kráľovstve obsahuje pravidlo uvedené v článku 5 ods. 2 smernice 89/104.

- 70 Ďalej, pokiaľ ide o dosah ochrany priznanej majiteľom ochranných známk, ktoré majú dobré meno, zo znenia uvedených ustanovení vyplýva, že majitelia takýchto ochranných známk sú oprávnení zakázať použitie označení zhodných alebo podobných s týmito ochrannými známkami tretími osobami v obchodnom styku bez ich súhlasu a bez náležitého dôvodu, ak toto použitie získava neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena týchto ochranných známk alebo škodí tejto rozlišovacej spôsobilosti alebo tomuto dobrému menu.
- 71 Výkon tohto práva majiteľom ochrannej známky, ktorá má dobré meno, nepredpokladá existenciu pravdepodobnosti zámery u príslušnej skupiny verejnosti (rozsudky Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný, bod 31, ako aj z 18. júna 2009, L'Oréal a i., už citovaný, bod 36). Okrem toho vzhľadom na to, že článok 5 ods. 2 smernice 89/104 a článok 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 stanovujú, že dotknutá ochranná známka a označenie použité treťou osobou musia mať určitý stupeň podobnosti, stačí uviesť, že táto podmienka je v predmetnej veci splnená vzhľadom na takmer úplnú zhodu medzi označením „Interflora“ a jej variantmi použitými spoločnosťou M & S na jednej strane a ochrannou známkou INTERFLORA na druhej strane.
- 72 Zásahmi, pred ktorými článok 5 ods. 2 smernice 89/104 a článok 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 zabezpečujú ochranu, sú po prvé poškodenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, po druhé poškodenie dobrého mena tejto ochrannej známky a po tretie neoprávnené získavanie prospechu z rozlišovacej spôsobilosti či z dobrého mena uvedenej ochrannej známky, pričom jeden z týchto zásahov stačí na to, aby sa

uplatnilo pravidlo uvedené v týchto ustanoveniach (pozri rozsudok z 18. júna 2009, L'Oréal a i., už citovaný, body 38 a 42).

- 73 K poškodeniu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorá má dobré meno, označovanému najmä výrazom „oslabenie“, dochádza oslabením spôsobilosti tejto známky identifikovať tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, zatiaľ čo k poškodeniu dobrého mena ochrannej známky, označovanému najmä výrazom „očierňovanie“, dochádza vtedy, keď tovary alebo služby, pre ktoré tretia osoba používa zhodné alebo podobné označenie, môžu byť vnímané verejnosťou tak, že atraktivnosť ochrannej známky by sa znížila (pozri rozsudok z 18. júna 2009, L'Oréal a i., už citovaný, body 39 ako aj 40).
- 74 Čo sa týka pojmu „neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky“, označovaného najmä výrazom „parazitovanie“, tento pojem sa neviaže na poškodenie ochrannej známky, ale na výhodu získanú treťou osobou používaním zhodného alebo podobného označenia. Zahŕňa najmä prípad, keď vďaka preneseniu obrazu ochrannej známky alebo vlastností ňou vytvorených na tovary označené zhodným alebo podobným označením dochádza k zjavnému využívaniu ochrannej známky, ktorá má dobré meno (rozsudok z 18. júna 2009, L'Oréal a i., už citovaný, bod 41).
- 75 Z vysvetlení poskytnutých v odpovedi na žiadosť o vysvetlenie spomenutú v bode 20 tohto rozsudku vyplýva, že vnútroštátny súd nežiada o výklad pojmu poškodenie dobrého mena ochrannej známky (očierňovanie), ale chce vedieť, za akých podmienok treba dospieť k záveru, že inzerent, ktorý zobrazí prostredníctvom označenia zhodného s ochrannou známkou, ktorá má dobré meno, a ktoré si vybral bez súhlasu majiteľa tejto známky v rámci služby odkazov na internete, reklamný odkaz na jeho stránku, zasahuje do rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, ktorá má dobré meno (oslabenie), alebo získava neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena tejto ochrannej známky (parazitovanie).

Poškodenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorá má dobré meno (oslabenie)

- 76 Ako uviedol generálny advokát v bode 80 svojich návrhov, k poškodeniu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorá má dobré meno, dôjde vtedy, ak použitie označenia zhodného alebo podobného ochrannej známke znižuje spôsobilosť tejto známky rozlišovať tovary a služby majiteľa ochrannej známky od tých, ktoré majú iný pôvod. Na konci postupu oslabovania ochranná známka už viac nie je spôsobilá vytvárať v povedomí spotrebiteľov okamžitú asociáciu s určitým obchodným pôvodom.
- 77 Na to, aby bol majiteľ ochrannej známky, ktorá má dobré meno, účinne chránený pred týmto druhom zásahu, treba článok 5 ods. 2 smernice 89/104 a článok 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 vykladať v tom zmysle, že tento majiteľ je oprávnený zakázať akékoľvek použitie označenia zhodného alebo podobného s touto ochrannou známkou, ktoré znižuje rozlišovaciu spôsobilosť uvedenej ochrannej známky, bez toho, aby musel počkať na ukončenie procesu oslabenia, teda úplnú stratu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky.
- 78 Na podporu svoje tézy, podľa ktorej došlo k zásahu do rozlišovacej spôsobilosti jej ochrannej známky, Interflora poukazuje na to, že použitie výrazu „Interflora“ zo strany spoločnosti M & S a ďalších podnikov v rámci služby odkazov, ako je služba dotknutá vo veci samej, vedie používateľa internetu postupne k presvedčeniu, že tento výraz nie je ochrannou známkou označujúcou službu donášky kvetov poskytovanú kvetinárstvami siete Interflora, ale že je druhovým názvom pre akúkoľvek službu donášky kvetov.
- 79 Je pravda, že použitie označenia zhodného alebo podobného s ochrannou známkou, ktorá má dobré meno, v obchodnom styku znižuje jej rozlišovaciu schopnosť, a teda spôsobuje poškodenie rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky v zmysle článku 5 ods. 2 smernice 89/104 alebo v prípade ochrannej známky Spoločenstva

v zmysle článku 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, ak prispieva k znehodnoteniu uvedenej ochrannej známky na druhový názov.

- 80 Na rozdiel od toho, čo tvrdí Interflora, však výber označenia zhodného alebo podobného s ochrannou známkou, ktorá má dobré meno, ako kľúčového slova v rámci služby odkazov na internete, k takému vývoju nevyhnutne nevedie.
- 81 Pokiaľ použitie označenia zodpovedajúceho ochrannej známke, ktorá má dobré meno, ako kľúčového slova vedie k zobrazeniu reklamy, ktorá používateľovi internetu, ktorý je bežne informovaný a primerane pozorný, umožňuje pochopiť, že ponúkané tovary alebo služby nepochádzajú od majiteľa ochrannej známky, ktorá má dobré meno, ale naopak od jeho konkurenta, bude treba dospieť k záveru, že rozlišovacia spôsobilosť tejto ochrannej známky nebola uvedeným použitím znížená, keďže toto použitie iba slúžilo na upútanie pozornosti používateľa internetu na existenciu alternatívy k tovaru alebo službe majiteľa uvedenej ochrannej známky.
- 82 Z toho vyplýva, že pokiaľ vnútroštátny súd nakoniec dospeje k záveru, že reklama spustená použitím označenia zhodného s ochrannou známkou INTERFLORA zo strany spoločnosti M & S umožnila používateľovi internetu, ktorý je bežne informovaný a primerane pozorný, pochopiť, že služba propagovaná spoločnosťou M & S je nezávislá od služby spoločnosti Interflora, nebude Interflora môcť úspešne tvrdiť na základe pravidiel uvedených v článku 5 ods. 2 smernice 89/104 a článku 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, že toto použitie prispelo k znehodnoteniu uvedenej ochrannej známky na druhový názov.
- 83 Ak by naopak uvedený súd konštatoval, že reklama spustená uvedeným použitím označenia zhodného s ochrannou známkou INTERFLORA neumožňovala používateľovi internetu, ktorý je bežne informovaný a primerane pozorný, pochopiť, že služba propagovaná spoločnosťou M & S je od služby spoločnosti Interflora nezávislá, a táto spoločnosť by trvala na tom, aby okrem skutočnosti, že vnútroštátny súd sa domnieva, že došlo k zásahu do funkcie označenia pôvodu tejto ochrannej známky, tento

súd konštatoval, že M & S zasiahla aj do rozlišovacej spôsobilosti uvedenej ochrannej známky tým, že prispela k jej znehodnoteniu na druhový názov, bude úlohou uvedenej súdu, aby na základe všetkých dôkazov, ktoré mu boli predložené, posúdil, či výber označení zodpovedajúcich ochrannej známke INTERFLORA ako kľúčových slov na internete mal taký dopad na trh služieb donášky kvetov, že názov „Interflora“ sa v mysli spotrebiteľov zmenil na označenie akejkoľvek služby donášky kvetov.

Neoprávnené získavanie prospechu z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky (parazitovanie)

- ⁸⁴ Ako už Súdny dvor uviedol, inzerent, ktorý si v rámci služby odkazov na internete vybral kľúčové slovo zodpovedajúce ochrannej známke inej osoby, chce, aby používatelia internetu, ktorí zadali toto slovo ako pojem do vyhľadávania, klikli nielen na zobrazené odkazy, ktoré pochádzajú od majiteľa uvedenej ochrannej známky, ale takisto na reklamný odkaz uvedeného inzerenta (rozsudok Google France a Google, už citovaný, bod 67).
- ⁸⁵ Je tiež zrejmé, že okolnosť, že ochranná známka požíva dobré meno, vedie k pravdepodobnosti, že vysoký počet používateľov internetu použije názov tejto ochrannej známky ako kľúčové slovo pri svojom vyhľadávaní na internete na to, aby našli informácie alebo ponuky o tovaroch alebo službách tejto známky.
- ⁸⁶ Ako uviedol generálny advokát v bode 96 svojich návrhov, za týchto podmienok nemožno poprieť skutočnosť, že ak si konkurent majiteľa ochrannej známky, ktorá má dobré meno, vyberie túto ochrannú známku ako kľúčové slovo v rámci služby odkazov na internete, cieľom tohto použitia je využitie rozlišovacej spôsobilosti a dobrého

mena uvedenej ochrannej známky. Uvedený výber totiž môže vytvoriť situáciu, v ktorej sa pravdepodobne veľkému množstvu spotrebiteľov, ktorí vyhľadávajú na internete tovary alebo služby s ochrannou známkou, ktorá má dobré meno, za pomoci tohto kľúčového slova, zobrazí na ich obrazovke oznam tohto konkurenta.

- 87 Nemožno tiež spochybniť, že ak používatelia internetu, ktorí po tom, čo sa dozvedeli o ozname uvedeného konkurenta, kúpia tovar alebo službu ponúkanú týmto konkurentom namiesto tovaru alebo služby majiteľa ochrannej známky, ktorú pôvodne chceli vyhľadať, získava uvedený konkurent skutočný prospech z rozlišovacej spôsobilosti a z dobrého mena tejto ochrannej známky.
- 88 Navyše je nesporné, že inzerent, ktorý si v rámci služby odkazov vyberie označenia zhodné alebo podobné s ochrannými známkami iných, neplatí majiteľom týchto ochranných známk za toto použitie obvykle nijakú kompenzáciu.
- 89 Z týchto charakteristík výberu označení zodpovedajúcich ochranným známkam, ktoré majú dobré meno, iných osôb ako kľúčových slov na internete vyplýva, že takýto výber sa môže, ak chýba „náležitý dôvod“ v zmysle článku 5 ods. 2 smernice 89/104 a článku 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, vysvetliť ako použitie, ktorým inzerent vstupuje na miesto ochrannej známky, ktorá má dobré meno, s cieľom využiť jej príťažlivosť, dobrú povesť a prestíž, ako aj aby bez akejkoľvek finančnej náhrady a bez toho, aby sám musel v tejto súvislosti vyvinúť vlastné úsilie, využil obchodné úsilie vyvíjané majiteľom ochrannej známky na vytvorenie a udržiavanie obrazu tejto ochrannej známky. Rovnako prospech takto získaný treťou osobou sa má považovať za neoprávnene získaný (pozri v tejto súvislosti rozsudok z 18. júna 2009, L'Oréal a i., už citovaný, bod 49).

- 90 Ako už Súdny dvor spresnil, tento záver je relevantný najmä v prípadoch, keď inzerenti na internete prostredníctvom výberu kľúčových slov zodpovedajúcich ochranným známkam, ktoré majú dobré meno, ponúkajú na predaj tovary, ktoré sú imitáciami tovarov majiteľa uvedených ochranných známk (rozsudok Google France a Google, už citovaný, body 102 a 103).
- 91 Ak naopak reklama zobrazená na internete na základe kľúčového slova zodpovedajúceho ochrannej známke, ktorá má dobré meno, ponúka alternatívu k tovarom alebo službám majiteľa ochrannej známky s dobrým menom bez toho, aby ponúkla jednoduchú napodobeninu tovarov alebo služieb majiteľa tejto ochrannej známky, a bez toho, aby viedla k oslabeniu alebo očierňovaniu a zásahu do funkcií uvedenej ochrannej známky, treba dospieť k záveru, že takéto použitie v zásade patrí do medzí zdravej a spravodlivej hospodárskej súťaže v odvetví dotknutých tovarov alebo služieb, a teda nedochádza k nemu bez „náležitého dôvodu“ v zmysle článku 5 ods. 2 smernice 89/104 a článku 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.
- 92 Je úlohou vnútroštátneho súdu, aby posúdil s ohľadom na vyššie uvedený výklad, či za skutkových okolností sporu vo veci samej došlo k použitiu označenia bez náležitého dôvodu, ktoré získava neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky INTERFLORA.
- 93 Z vyššie uvedeného vyplýva, že na tretiu otázku písm. b) treba odpovedať tak, že článok 5 ods. 2 smernice 89/104 a článok 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sa majú vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky, ktorá má dobré meno, je oprávnený zakázať konkurentovi, aby založil svoju reklamu na kľúčovom slove zodpovedajúcom tejto ochrannej známke, ktorú tento konkurent bez súhlasu uvedeného majiteľa vybral v rámci služby odkazov na internete, ak tým uvedený konkurent získava neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky (parazitovanie) alebo ak uvedená reklama spôsobuje poškodenie tejto rozlišovacej spôsobilosti (oslabenie) alebo tohto dobrého mena (očierňovanie).

- 94 Reklama na základe takéhoto kľúčového slova spôsobuje poškodenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorá má dobré meno (oslabenie), najmä vtedy, ak prispieva k znehodnoteniu tejto ochrannej známky na druhový názov.
- 95 Naproti tomu majiteľ ochrannej známky, ktorá má dobré meno, nie je oprávnený zakázať najmä reklamy zobrazené konkurentmi na základe kľúčových slov zodpovedajúcich tejto ochrannej známke, ktoré ponúkajú alternatívu k tovarom alebo službám jej majiteľa bez toho, aby ponúkli len napodobeninu tovarov alebo služieb majiteľa tejto ochrannej známky a aby viedli k oslabeniu alebo očierňovaniu, a bez toho, aby zasiahli do funkcií ochrannej známky.

O trovách

- 96 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdny dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol 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 známok a článok 9 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva sa majú vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený zakázať konkurentovi, aby použitím kľúčového slova zhodného s touto ochrannou známkou, ktoré si tento

konkurent vybral v rámci služby odkazov na internete bez súhlasu uvedeného majiteľa, dal zobrazíť reklamu na tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je uvedená ochranná známka zapísaná, ak je toto použitie spôsobilé zasiahnuť do jednej z funkcií ochrannej známky. Takéto použitie:

zasahuje do funkcie označenia pôvodu ochrannej známky, ak reklama zobrazená na základe tohto kľúčového slova neumožňuje alebo len s ťažkosťami umožňuje používateľovi internetu, ktorý je bežne informovaný a primerane pozorný, zistiť, či tovary alebo služby dotknuté oznamom pochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo od podniku, ktorý je s ním hospodársky spojený, alebo naopak od tretej osoby,

nezasahuje v rámci služby odkazov, ktorá má vlastnosti ako služba dotknutá vo veci samej, do reklamnej funkcie ochrannej známky a

zasahuje do investičnej funkcie ochrannej známky, ak majiteľovi podstatným spôsobom obmedzuje používanie jeho ochrannej známky na získanie alebo zachovanie dobrej povesti spôsobilej pritiahnúť alebo zaviazať si spotrebiteľov.

- 2. Článok 5 ods. 2 smernice 89/104 a článok 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sa majú vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky, ktorá má dobré meno, je oprávnený zakázať konkurentovi, aby založil svoju reklamu na kľúčovom slove zodpovedajúcom tejto ochrannej známke, ktorú tento konkurent bez súhlasu uvedeného majiteľa vybral v rámci služby odkazov na internete, ak tým uvedený konkurent získava neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky (parazitovanie)**

alebo ak uvedená reklama spôsobuje poškodenie tejto rozlišovacej spôsobilosti (oslabenie) alebo tohto dobrého mena (očierňovanie).

Reklama na základe takéhoto kľúčového slova spôsobuje poškodenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorá má dobré meno (oslabenie), najmä vtedy, ak prispieva k znehodnoteniu tejto ochrannej známky na druhový názov.

Naproti tomu majiteľ ochrannej známky, ktorá má dobré meno, nie je oprávnený zakázať najmä reklamy zobrazené konkurentmi na základe kľúčových slov zodpovedajúcich tejto ochrannej známke, ktoré ponúkajú alternatívu k tovarom alebo službám jej majiteľa bez toho, aby ponúkli len napodobeninu tovarov alebo služieb majiteľa tejto ochrannej známky a aby viedli k oslabeniu alebo očierňovaniu, a bez toho, aby zasiahli do funkcií ochrannej známky.

Podpisy