

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Zuzana Vaňková

**Užití ochranných známek jako klíčových slov při vyhledávání
na internetu**

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): červen 2015

„Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně, všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.“

V Praze dne

Podpis:.....

Obsah

1.	Úvod	1
2.	Klíčová slova	3
2.1.	Reklama prostřednictvím klíčových slov	3
2.1.1.	Ekonomický význam sponzorovaných odkazů	5
2.2.	Konflikt spojený s užitím ochranných známek jako klíčových slov	6
3.	Právní úprava ochranných známek	8
3.1.	Pojem „ochranná známka“	8
3.1.1.	Druhy ochranných známek	9
3.2.	Základní principy známkoprávní ochrany	11
3.3.	Ochranná známka Společenství	12
3.3.1.	Označení nezpůsobilá zápisu do rejstříku ochranných známek	13
3.3.2.	Práva vlastníka ochranné známky	15
3.3.2.1.	Užívání v obchodním styku	16
3.3.2.2.	Užívání „pro výrobky nebo služby“	16
3.3.2.3.	Užívání, které je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky	17
3.3.2.4.	Nebezpečí záměny	18
3.3.3.	Ochranné známky s dobrým jménem	19
4.	Odpovědnost poskytovatele služby v informační společnosti	21
4.1.	Vznik odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti	22
4.1.1.	Prostý přenos informací (mere conduit)	23
4.1.2.	Ukládání do vyrovnávací paměti (caching)	23
4.1.3.	Shromažďování informací (hosting)	24
4.2.	Vyhledávače	25
5.	Judikatura soudů členských států EU a Soudního dvora Evropské unie	27
5.1.	Judikatura soudů členských států EU	27

5.2.	Judikatura Soudního dvora Evropské unie	29
5.2.1.	Google France a Google, C-236/08 až C-238/08	29
5.2.1.1.	Předběžné otázky	30
5.2.1.2.	Závěry Soudního dvora	30
5.2.1.3.	Analýza rozhodnutí	34
5.2.2.	L'Oréal a další, C-324/09	37
5.2.2.1.	Předběžné otázky	37
5.2.2.2.	Závěry Soudního dvora	38
5.2.2.3.	Analýza rozhodnutí	39
5.2.3.	Interflora a Interflora British Unit, C-323/09	40
5.2.3.1.	Předběžné otázky	41
5.2.3.2.	Závěry Soudního dvora	42
5.2.3.3.	Analýza rozhodnutí	46
6.	Judikatura soudů USA	50
6.1.	Právní úprava	50
6.2.	Rozbor judikatury	52
6.3.	Srovnání judikatury soudů USA a Soudního dvora Evropské unie	57
7.	Současná praxe v oblasti klíčových slov v Evropské unii	59
7.1.	Rozhodovací praxe vnitrostátních soudů	59
7.2.	Politika poskytovatelů internetových vyhledávačů	61
8.	Závěr	63
	Seznam zkratk	65
	Seznam použité literatury a pramenů	66
	Abstrakt	74
	Abstract	75
	Klíčová slova	76

1. Úvod

Ochranné známky zaujímají mezi právy duševního vlastnictví nesporně zvláštní místo. Na rozdíl od patentů či autorských děl se nejedná o výsledky tvůrčí nebo výzkumné činnosti, které by zasluhovaly ochranu samy o sobě. Důvod jejich ochrany spočívá ve schopnosti nést informaci, která umožňuje spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí. Ochranné známky umožňují ihned odlišit výrobky a služby pocházející z jednoho zdroje od výrobků a služeb pocházejících ze zdroje jiného, čímž šetří spotřebitelům čas při jejich výběru a dávají jim možnost opakovaně nakupovat výrobky a služby, s nimiž byli dříve spokojeni. Pro výrobce a poskytovatele služeb jsou pak ochranné známky skvělým nástrojem pro komunikaci se zákazníky, který je motivuje k investicím do kvality zboží a služeb a rovněž k budování své obchodní značky.¹

Původně byly ochranné známky užívány téměř výlučně přímo na výrobcích či v úzkém spojení se službami. S rozvojem společnosti se však výroba a spotřeba zboží a služeb od sebe postupně vzdálila. Mezi výrobcem či poskytovatele a konečným zákazníkem se vytvořil komplexní řetězec zprostředkovatelů, jenž obě strany oddělil. Ochranné známky tak pro nás nyní často reprezentují anonymní zdroje věcí, které nás obklopují.² S rozvojem internetu pak význam ochranných známek ještě stoupl, neboť zákazníci, kteří si zboží a služby nemohou sami prohlédnout či vyzkoušet z velké části spoléhají při nákupu právě na jejich označení.

Internet a nové informační technologie rozšířily možnosti užití, ale zároveň i zneužití ochranných známek, což přináší řadu nových právních problémů. Užití ochranných známek jako klíčových slov při vyhledávání na internetu za účelem zobrazení reklamních odkazů („keyword advertising“) bylo v posledních letech jednou z nejdiskutovanějších otázek v oblasti ochranných známek. Stalo se tak nejen díky jeho značnému ekonomickému významu, ale také výzvě, kterou přineslo pro právní praxi. Tento zcela nový způsob užití ochranné známky nebyl předvídan platným právem a vyvolal tak řadu debat dotýkajících se základních principů známkoprávní ochrany jak v Evropské unii, tak v USA.

¹ KUR, Annette; DREIER, Thomas. *European Intellectual Property Law: Text, Cases and Materials*. 1.vyd. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2013, xliv s. 157

² WECKSTRÖM, Katja. *A contextual approach to limits in EU trade mark law*. 1.vyd. Helsinky: IPR University Center, Nord Print, 2011, s. 1

Cílem mé práce je komplexní analýza problematiky užití ochranných známek jako klíčových slov při vyhledávání na internetu v souvislosti se zobrazováním reklamy, především z pohledu evropského práva. Krátce se však budu věnovat i právní úpravě a rozhodovací praxi ve Spojených státech amerických.

Tato diplomová práce se skládá z osmi kapitol, přičemž první kapitolu tvoří úvod. Druhá kapitola poskytuje základní vhled do problematiky klíčových slov. Přibližuje systém, jakým fungují internetové vyhledávače a zobrazování reklamních odkazů u výsledků vyhledávání. Rozebrán je i značný ekonomický dosah tohoto druhu reklamy a možné konflikty, které s sebou přináší užití ochranných známek jako klíčových slov.

Třetí kapitola se zabývá právní úpravou ochranných známek se zaměřením na ochranné známky Společenství. Detailně je rozebrán rozsah práv vlastníka ochranné známky a podmínky, za nichž dochází k jejich porušování.

Čtvrtá kapitola popisuje právní úpravu odpovědnosti poskytovatelů služeb v informační společnosti, mezi něž lze řadit i poskytovatele internetových vyhledávačů.

Pátou kapitolu tvoří rozbor dosavadní judikatury soudů členských států EU a dále Soudního dvora Evropské unie.³ Největší pozornost je věnována třem zásadním rozhodnutím v oblasti klíčových slov - Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, L'Oréal a další, C-324/09 a Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, která jsou podrobně analyzována.

Šestá kapitola nabízí stručný vhled do právní praxe v oblasti problematiky klíčových slov ve Spojených státech amerických. Popsána je nejprve zákonná právní úprava a následně i nejdůležitější soudní rozhodnutí. V závěru kapitoly jsou uvedeny nejpodstatnější rozdíly mezi přístupy v EU a USA.

Sedmá kapitola krátce pojednává o současné právní praxi v oblasti užití ochranných známek jako klíčových slov v Evropské unii, ovlivněné rozhodnutími Soudního dvora, a to jak v judikatuře jednotlivých vnitrostátních soudů, tak v rámci postoje poskytovatelů internetových vyhledávačů, kteří prodej klíčových slov v podobě ochranných známek i nadále umožňují.

Poslední kapitolou je závěr, jenž poznatky uvedené v práci shrnuje a poukazuje na některá úskalí, která aplikace právních ustanovení a dosavadní judikatury může v praxi přinášet.

³ V době předmětných rozhodnutí se soud nazýval Evropský soudní dvůr (ESD), v zájmu jednotnosti terminologie však budu v celé práci užívat současné označení Soudní dvůr Evropské unie (SDEU).

2. Klíčová slova

Internetové vyhledávače se v současné době staly základním prostředkem pro orientaci v ohromném množství informací dostupných na internetu, bez kterého se běžný uživatel téměř neobejde. Toto nové významné postavení vyhledávačů je velmi důležité i pro podniky, které na internetu prezentují své výrobky a služby, neboť dobré umístění ve výsledcích internetového hledání může mít zásadní význam pro jejich podnikatelský úspěch.

Vyhledávání prostřednictvím internetových vyhledávačů je nejčastějším způsobem, jaký uživatelé internetu používají k nalezení relevantních výsledků v množství dostupných informací. Mezi nejznámější vyhledávače patří Google, Yahoo!, Bing, Ask či v českém prostředí Seznam. Systém vyhledávání je více méně podobný u všech. Uživatel zadá do vyhledávače slovo či slovní spojení, které charakterizuje požadované informace, a ten na jejich základě zobrazí internetové stránky, jež nejlépe těmto slovům odpovídají, seřazené dle jejich relevance. Jde o tzv. „přirozené výsledky“ vyhledávání. Slova, která uživatel zadává do vyhledávače, se nazývají *klíčová slova* („keywords“).⁴

2.1. Reklama prostřednictvím klíčových slov

Řada poskytovatelů vyhledávačů však kromě „přirozeného“ vyhledávání nabízí i placenou optimalizaci umožňující využití klíčových slov k reklamním účelům. Téměř všichni poskytovatelé umožňují zadavatelům reklamy „zakoupit“ klíčová slova, po jejichž vyhledání uživatelem se vedle výše zmíněných přirozených výsledků hledání objeví placené výsledky v podobě reklamních inzerátů. Tyto výsledky jsou označovány jako *sponzorované odkazy*, *sponzorované výsledky vyhledávání* či *reklamní odkazy*. Systém je opět u většiny vyhledávačů podobný a proto použiji k jeho objasnění příklad placené služby AdWords nabízené společností Google Inc. Tato služba se stala předmětem řady zásadních a diskutovaných sporů před Soudním dvorem Evropské unie, týkajících se právě reklamy prostřednictvím klíčových slov.⁵

⁴ FRANKLYN J. David; HYMAN A. David. *Trade marks as search engine keywords: much ado about something?*. Harvard Journal of Law & Technology, Jaro 2013, s.3

⁵ Např. C-324/09 - L'Oréal a další proti eBay International AG a další, C-323/09 - Interflora a Interflora British Unit proti Marks & Spencer plc a Flowers Direct Online Ltd (2011), rozhodnutí ve spojených věcech C-236/08 až C-238/08: Google France SARL a Google Inc. proti Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL proti Viaticum SA a Luteciel SARL (C-237/08) a Google France SARL proti Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL a další (C-238/08)

Dle informací uváděných samotnou společností Google Inc. je princip jednoduchý a jasný. Zadavatel reklamy nejprve napíše text reklamního odkazu, v němž potencionální zákazník informuje o tom, co nabízí. Následně zvolí hledané výrazy (klíčová slova), na jejichž základě se bude reklama ve výsledcích vyhledávání Googlu zobrazovat. Jestliže se výrazy vyhledávané uživateli shodují se zvolenými klíčovými slovy, může se reklama objevit nad výsledky vyhledávání či vedle nich. Inzerent za každé kliknutí na reklamní odkaz uživatelem vyhledávače platí společnosti Google Inc. odměnu. Totéž klíčové slovo si může zvolit i více inzerentů a pořadí zobrazení jejich reklamních odkazů je pak závislé zejména na ceně zaplacené inzerenty, ale i počtu dřívějších kliknutí na reklamní odkazy či kvalitě inzerce dle hodnocení společností Google Inc.⁶

Fungování služby AdWords stručně shrnul ve svém rozsudku ve spojených věcech C-236/08 až C-238/08⁷ i Soudní dvůr Evropské unie, který v bodě 23 uvedl: *„Tato služba umožňuje jakémukoli hospodářskému subjektu nechat si zajistit, aby se prostřednictvím výběru jednoho či několika klíčových slov v případě shody mezi tímto či těmito slovy a slovem či slovy obsaženými v zadání, které uživatel internetu vložil do vyhledávače, objevil reklamní odkaz na jeho internetovou stránku. Tento reklamní odkaz se objeví v kolonce „sponzorované odkazy“, který je zobrazen buď v pravé části obrazovky napravo od přirozených výsledků vyhledávání, anebo v horní části obrazovky nad uvedenými výsledky.“*

Pokud si tedy například majitel kavárny jako klíčová slova pro svoji reklamní kampaň v rámci služby AdWords zvolí spojení „nejlepší káva v Praze“, jím vytvořené reklamní sdělení s odkazem na jeho internetové stránky se objeví po zadání těchto slov do vyhledávače Google uživatelem vedle ostatních „přirozených“ výsledků.

⁶Jak reklamy na Googlu dosahují svých výsledků [online zdroj] Dostupný z WWW: http://www.google.cz/adwords/start/how-it-works/#channel=et-ads&subid=cz-ww-et-adshp_aw_start_lrn

⁷ Spojené věci C-236/08 až C-238/08 Google France SARL a Google Inc. proti Louis Vuitton Malletier SA a další, 23. březen 2010

Google nejlepší káva v Praze

Internet Obrázky Nákupy Mapy Vídea Více Vyhledávací nástroje

Přibližný počet výsledků: 593 000 (0,37 s)

10 nejlepších kaváren v Česku. Prohlédněte si výběr podle ...
 life.ihned.cz/c/1-55289550-10-nejlepsich-kavaren-v-cesku-prohlednete-s...
 4. 4. 2012 - ... kaváren v Česku. Prohlédněte si výběr podle odborníků na kávu ... Podívejte se, tak ho připravují v nejlepší kavárně v Česku. Barista Adam ...

Kavárny Praha | přehled kaváren a kavárniček ... - Na Kafčo
 www.nakafco.cz/kavarny-praha/
 Nevíte kam si zajít v Praze na kávu? ... Kavárny a kavárničky 'Praha' ... U Klimenta, Klimentská 34 Praha 1 – Nové Město: Naprosto nejlepší dorty v Praze za.

Pražské kavárny: Kde vaří nejlepší kávu? | Praha levně
 www.praha-levne.cz/praha-kavarny-ukramy/levne-kavarny/
 Káva musí vonět. Vůbec není snadné ji připravit - vyžaduje to nákladné zařízení a jeho pečlivou obsluhu. Kde mají přípravu kávy jako vašeň a konička?

Reklamy

Nejlepší Zrnková Káva
 www.coffee-planet.cz/
 Velký výběr značkových i méně známých odrůd za výhodné ceny.

Nejlepší kavárny Praha
 www.storyous.com/kavarny/praha
 Výběr nejoblíbenějších kaváren v Praze podle našich uživatelů.

Prodej kvalitní kávy
 www.kavovnik.cz/Prodej-kvalitni-kavy
 Široký sortiment italských káv. Mleté, zrnkové přes 30 značek.

Čerstvá i značková káva
 www.cerstvakava.cz/
 ONLINE prodejce kvalitní čerstvé i značkové kávy za výhodné ceny.

Hlavními znaky reklamy založené na klíčových slovech tedy jsou: obsah dodaný inzerentem, cenová nabídka inzerenta pro konkrétní klíčová slova, kontrolní proces prováděný internetovým vyhledávačem, propojení obsahu inzerenta a vyhledávaného dotazu uživatele a zobrazení obsahu zadaného inzerentem.⁸

Předpokladem pro bezproblémové fungování služby je, že každý inzerent zvolí slova, která se vztahují k jeho podnikání. Konflikt ovšem nastává, pokud se zvolená klíčová slova vztahují ke konkurenčním subjektům na trhu, popřípadě se přímo jedná o jejich názvy či ochranné známky.

2.1.1. Ekonomický význam sponzorovaných odkazů

Praxe užití klíčových slov v internetové reklamě má značný ekonomický význam. Dle výroční zprávy společnosti Google Inc.⁹ byly její celkové příjmy v roce 2013 téměř 60 miliard USD, přičemž výnosy z reklamy tvořily 54,58 miliard, tedy 91%. Ze zprávy není patrné, jakou část tvořila reklama v rámci služby AdWords, nicméně převaha příjmů z reklamy je zřejmá.

⁸ FAIN, C. Daniel; PEDERSEN O. Jan. *Sponsored Search: A Brief History*, Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, Svazek 32, Číslo 2, říjen 2006. s. 1 Dostupný také z WWW: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bult.1720320206/pdf>

⁹ Google Inc., Annual Report 2013, [online zdroj] Dostupná z WWW: https://investor.google.com/pdf/20131231_google_10K.pdf

Rovněž většina příjmů společnosti Yahoo! Inc. je tvořena reklamou. V roce 2013 vydělala společnost celkem přes 4 miliardy USD, z nichž 37% bylo získáno díky reklamě na základě klíčových slov.¹⁰ Celkový objem výnosů z marketingových služeb činil 79%.

Dle výroční zprávy společnosti Microsoft Inc. pro stejný rok téměř všechny příjmy jejího oddělení online služeb, které jako hlavní produkty spravuje internetový vyhledávač Bing, službu Bing Ads a kolekci internetových služeb MSN, pocházejí z placené reklamy. Zpráva uvádí, že tyto příjmy stouply oproti předchozímu roku o 16% a zdůrazňuje nárůst reklamy založené na koupi klíčových slov oproti klasicky zobrazované reklamě (jenž se objevuje na internetových stránkách bez ohledu na to, co uživatel vyhledává). Roční příjem oddělení činil přes 3 miliardy USD.¹¹

Z výše uvedeného je zřejmé, že ekonomický dopad reklamy založené na klíčových slovech by neměl být podceňován. Reklama je základním zdrojem příjmů poskytovatelů všech velkých internetových vyhledávačů, přičemž značná část z nich pochází právě z prodeje klíčových slov pro reklamní účely. Díky těmto příjmům pak mohou poskytovatelé řadu svých dalších služeb nabízet zdarma.

2.2. Konflikt spojený s užitím ochranných známek jako klíčových slov

V roce 2004 začala společnost Google Inc. svým zákazníkům prodávat pro reklamní kampaně klíčová slova, která byla zároveň ochrannými známkami a dala tak vzniknout novému, dříve neexistujícímu, konfliktu.¹² Tato klíčová slova v podobě ochranných známek totiž mohl zakoupit kdokoli - nikoliv pouze majitel ochranné známky, ale i jeho konkurent. V této situaci tak například bylo možné, aby letecká společnost ČSA zakoupila jako klíčová slova spojení „British Airways“ a její inzerát se tak objevil při zadání chráněného označení konkurenční společnosti do vyhledávače.

¹⁰ Yahoo! Inc, Annual Report 2013 [online zdroj] Dostupná z WWW: http://files.shareholder.com/downloads/YHOO/3569782583x0x752008/75d278b5-61ee-4d30-a184-7f4dfdf33e12/636872_018_AR_BMK_Final.pdf

¹¹ Microsoft Inc., Annual Report 2013 [online zdroj] Dostupná z WWW: <http://www.microsoft.com/investor/reports/ar13/index.html>

¹² FRANKLYN J. David; HYMAN A. David, *Trade marks as search engine keywords: much ado about something?*. Harvard Journal of Law & Technology, Jaro 2013, s.3

Po zavedení možnosti koupě ochranných známek jako klíčových slov bylo v Evropě i USA až do roku 2012 podáno více než 100 žalob.¹³ Vlastníci ochranných známek argumentovali zejména tím, že takové užití ochranné známky třetí stranou porušuje známkoprávní předpisy, mate zákazníky, způsobuje rozmělnění ochranné známky, zakládá nekalou soutěž a klamavou reklamu. Podle vlastníků nesli odpovědnost za porušování práv k ochranným známkám nejen subjekty tato klíčová slova kupující, ale i samotní jejich prodejci, tedy poskytovatelé internetových vyhledávačů.¹⁴ Poskytovatelé vyhledávačů naopak tvrdili, že jejich obchodní model jako takový ochranné známky nevyužívá a i kdyby využíval, nevede to ke klamání zákazníků či rozmělnění ochranných známek. Pokud by někdo měl být zodpovědný za užití ochranné známky třetí strany jako klíčového slova, byl to podle poskytovatelů pouze inzerent, který klíčové slovo zvolil, a nikoliv poskytovatel vyhledávače.¹⁵

Soudní dvůr Evropské unie vynesl v souvislosti s touto problematikou několik zásadních rozhodnutí, která budou níže podrobně rozebrána a porovnána s přístupem soudů Spojených států amerických. Pro detailní vhled do problematiky je však nutné nejprve analyzovat právní úpravu ochranných známek a rovněž odpovědnosti poskytovatelů služeb v informační společnosti, mezi které lze poskytovatele internetových vyhledávačů řadit. Vzhledem ke skutečnosti, že se při rozboru rozhodnutí budu zabývat v největší míře případy rozhodovanými u SDEU, zaměřím se i při analýze právní úpravy na evropské právo a ochrannou známku Společenství, platnou v celé Evropské unii.

¹³ FRANKLYN J. David; HYMAN A. David, *Trade marks as search engine keywords: much ado about something?*. Harvard Journal of Law & Technology, Jaro 2013, s. 483

¹⁴ BECHTOLD, Stefan; TUCKER, Catherine. *Trade marks, Triggers and Online Search*. Social Science Research Network, eLibrary Collection, working papers series, Leden 2014, s. 2-3

¹⁵ BEDNARZ, Thomas; WAELDE, Charlotte. *Search Engines, Keywords Advertising and Trade Marks: Fair Innovation or Free Riding?*. In EDWARDS, Lilian; WAELDE, Charlotte (ed.). *Law and the Internet*. 3. vydání. Portland: Hart Publishing, 2009 s. 269

3. Právní úprava ochranných známek

Ochranná známka je významným indikátorem původu výrobků a služeb, na jehož základě se spotřebitelé rozhodují, zda produkt či službu zakoupí a s jehož pomocí podnikatelé budují svoji dobrou pověst a komunikují se zákazníky. Ochranné známky hrály významnou roli v rozvoji průmyslu a obchodu. Z tohoto předpokladu vycházela již v roce 1883 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví a věnovala tak ochranným známkám velkou pozornost. Ochranná známka ovlivňuje spotřebitelskou poptávku a často rozhoduje o úspěchu či neúspěchu podnikatele, neboť díky ochranné známce uvedené ve spojitosti se zbožím či službou si spotřebitel může být jist, že dostane zboží nebo službu s určitými charakteristickými vlastnostmi a kvalitou bez nutnosti jejich detailního zkoumání.¹⁶

3.1. Pojem „ochranná známka“

Termín „ochranná známka“ není ve známkovém právu zcela jednotný. Některé právní řády užívají termín obchodní známka - *trade mark* (Velká Británie) či *trademark*, *registered trademark* (USA). Tyto pojmy jsou rovněž užívány v právu Evropské unie a v rámci dokumentů Světové organizace duševního vlastnictví a Světové obchodní organizace. Dalšími užívanými výrazy jsou například *la marque déposée* (francouzsky), *Marke* či *Warenzeichen* (německy) a *tovarnyj znak* (rusky).¹⁷

Česká právní terminologie užívá pojem *ochranná známka*. Dle § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zákon o ochranných známkách“) může být ochrannou známkou jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

Zákon v ustanovení vymezuje formy a druhy označení způsobilé zákonné veřejnoprávní ochrany. Neumožňuje, aby byla chráněna označení vyjádřená nebo vnímatelná jinak než v grafické podobě. Ochranná známka zároveň dle něj nemůže existovat sama o sobě, ale pouze ve spojení s konkrétními výrobky a službami.

¹⁶ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011, xxvii, s. 352

¹⁷ HORÁČEK, Roman. *Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 2., podst. dopl. vyd. Praha: Beck, 2008, xvi, s. 56

Mezi základní kritéria, jež musí být splněna, aby ochranná známka plnila svůj účel, patří její obsahová závislost na subjektu, pro něhož má být vytvořena, dále originalita a nevšednost, dobrá rozlišovací schopnost, neměnnost vzhledu, časová stálost a módnost, jednoduchost, snadná zapamatovatelnost, všestranná použitelnost a možnost zmenšování či zvětšování de potřeby.¹⁸

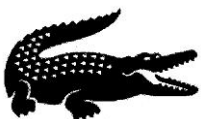
Pojem ochranná známka je někdy zaměňován za pojem *značka*, který však představuje nechráněné označení, které slouží pro označení a odlišení výsledků lidského snažení.¹⁹

3.1.1. Druhy ochranných známek

Základním kritériem pro odlišení jednotlivých druhů ochranných známek je jejich forma. V evropském i českém právu rozeznáváme především ochranné známky slovní, obrazové, kombinované a prostorové.²⁰

Slovní ochrannou známkou je označení, které je tvořeno pouhým slovem, jménem, skupinou písmen, slov či číslic v běžném písmu. Zvolené označení by mělo mít bez ohledu na jeho grafické zpracování rozlišovací způsobilost a ve vztahu k chráněným výrobkům a službám by se nemělo jednat o popisný údaj.²¹ Příkladem v České republice zapsaných slovních ochranných známek je „MERCEDES“ č. zápisu 295571 nebo „MUCHA Muzeum“ č. zápisu 296928.

Oproti tomu obrazové známky jsou tvořeny kresbou či grafickou zkratkou.²² Takovým označením je například mezinárodní ochranná známka společnosti

LACOSTE „  “ č. 808033, platná i v České republice.

Kombinované ochranné známky pak spojují vlastnosti obou dříve zmíněných označení. Může se jednat o spojení slovního prvku s obrazovým či specifické grafické provedení slovní části. Jejich výhodou je, že některý prvek či prvky označení mohou být samostatně zápisu nezpůsobilé (například z důvodu nedostatečné distinktivnosti), avšak

¹⁸ HORÁČEK, Roman. Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář. 2., podst. dopl. vyd. Praha: Beck, 2008, xvi, s. 59

¹⁹ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011, xxvii, s. 360

²⁰ *Ibid.*, s. 61

²¹ *Ibid.*, s. 354-355

²² *Ibid.*, s. 353

v kombinaci s ostatními částmi označení získají rozlišovací způsobilost.²³ Kombinovanými označeními jsou například mezinárodní ochranná známka

„Mercedes-Benz”

č. 321168 a národní ochranná známka



MUCHA

č.

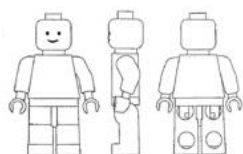
293640.

Jako poslední a často diskutovanou kategorií je potřeba zmínit prostorové ochranné známky, které jsou trojrozměrné a může se jednat například o tvar obalu (specifický tvar lahve apod.) nebo samotného výrobku (např. tvar léku). U prostorových ochranných známek však v některých případech dochází ke kolizi nebo průniku s ostatními průmyslovými právy, zejména průmyslovými vzory. Hlavní funkcí ochranné známky je označení výrobků a služeb tak, aby běžný spotřebitel mohl rychle a jednoduše zjistit jejich původ. Je ale otázkou, zda prostorové ochranné známky, které jsou samy o sobě výrobkem, mohou tuto funkci stále plnit.²⁴ Příkladem prostorové



ochranné známky je národní označení

č. 202852 nebo



č. 50450, které je zapsáno mezinárodně.

²³ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011, xxvii, s. 357

²⁴ *Ibid.*, s. 358

Při tvorbě ochranných známek je v zásadě možná i kombinace uvedených možností. Ochranné známky se dále mohou dělit i podle účelu užití na ochranné známky výrobní, obchodní, zásobní či blokážní.²⁵

3.2. Základní principy známkoprávní ochrany

Základní principy právní úpravy ochranných známek se obecně odvíjejí od skutečnosti, že ochranné známky spadají mezi práva průmyslového vlastnictví, ke kterým se kromě nich řadí především vynálezy, užité vzory, topografie polovodičových výrobků, průmyslové vzory, označení původu a zeměpisná označení.²⁶ Hlavní principy získávání, udržování a prosazování práv z průmyslového vlastnictví zakotvují mezinárodní smlouvy. Mezi nimi zaujímají zásadní místo Úmluva o zřízení světové organizace duševního vlastnictví²⁷, Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví²⁸ a zejména pak Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví.²⁹

V oblasti ochranných známek je velmi důležitý zejména princip registrace. Na rozdíl od autorských práv, která ve většině zemí vznikají již v okamžiku vytvoření díla, bez dalších formálních požadavků, vznik práv k předmětu průmyslového vlastnictví je zpravidla vázán na rozhodnutí k tomu určeného správního orgánu.³⁰ Práva k ochranné známce vznikají zápisem do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví, v případě českých národních ochranných známek a Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM), v případě ochranných známek Společenství.

Další základní zásadou v oblasti ochrany průmyslových práv je tzv. zásada teritoriality, dle níž jsou jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví chráněny vždy na území, pro něž jsou registrovány a otázka, zda a za jakých podmínek je poskytována jejich právní ochrana, se řídí zásadně národním právem daného státu.³¹

²⁵ HORÁČEK, Roman. *Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 2., podst. dopl. vyd. Praha: Beck, 2008, xvi, s. 57

²⁶ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis, 2006, s.13

²⁷ Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsaná ve Stockholmu dne 14.7.1967

²⁸ Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví, též označovaná jako TRIPS, uzavřena roku 1994

²⁹ Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva) ze dne 20.3.1883

³⁰ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis, 2006, s.17

³¹ JEŽEK, Jiří a kol. *Prosazování práv z duševního vlastnictví Učební texty*. 1. vydání. Praha: HP, 2003, s. 84

Ochrana známek je kromě teritoriálního omezení dále limitována také časově. Platnost české národní ochranné známky i ochranné známky Společenství je 10 let od data podání její přihlášky. Platnost však lze na rozdíl například od průmyslových vzorů prodlužovat na základě žádosti vždy o dalších 10 let, a to po časově neomezenou dobu.³²

3.3. Ochranná známka Společenství

Ochranná známka Společenství je upravena v nařízení Rady ES č. 2007/2009 ze dne 26. 02. 2009, o ochranné známce Společenství (dále jen „Nařízení“) a má jednotnou povahu. Na základě jediné přihlášky podané u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Office for Harmonization in the Internal Market, dále jen „OHIM“) v Alicante získává přihlašovatel ochranu pro celé území Evropské unie. Ochranná známka Společenství může být zapsána, převedena, opuštěna, zrušena nebo být prohlášena za neplatnou jen na celém území Evropské unie. Výjimkou je pouze licence, která může být poskytnuta jen pro část území EU.³³

Systém komunitárních ochranných známek funguje již od roku 1996 vedle národních systémů ochranných známek v jednotlivých členských státech. Většina hmotněprávních ustanovení Nařízení je však shodná s harmonizační směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sblíží předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „Směrnice“), a rovněž tedy s národním právem členských států, do jejichž zákonů byla směrnice promítnuta.³⁴ Touto Směrnicí došlo k téměř úplné harmonizaci hmotného práva členských států ve vztahu k ochranným známkám.³⁵ Rozdíly mezi úpravou české národní ochranné známky a ochranné známky Společenství jsou tak jen malé.³⁶

Jako ochranná známka Společenství může být zaregistrováno jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, pokud je způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jednoho

³² HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011, xxvii, s. 412

³³ *Ibid.*, s. 430

³⁴ Ochranné známky Společenství [online zdroj] c2013 Dostupný z WWW: <http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-spolecenstvi.html>

³⁵ COOK, Trevor M. *EU intellectual property law*. Oxford: Oxford University Press, 2010, xliv, s. 227-228

³⁶ HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 74-77

podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků, tedy pokud má tzv. rozlišovací způsobilost.

3.3.1. Označení nezpůsobilá zápisu do rejstříku ochranných známek

Ne každé označení lze registrovat jako ochrannou známku Společenství. Důvody, kvůli nimž je možné zápis ochranné známky do rejstříku odmítnout lze rozdělit na relativní a absolutní.

Absolutní důvody odmítnutí ochrany souvisí se skutečností, že označení nenaplní základní předpoklady definice ochranné známky. Nařízení o ochranné známce Společenství obsahuje taxativní výčet absolutních důvodů pro zamítnutí přihlášky. Absolutní důvody až na výjimky nelze překonat a jejich použití závisí na posouzení úřadem OHIM.³⁷ Z absolutních důvodů se dle článku 7 Nařízení například nezapiše označení, které nesplňuje podmínky článku 4 (zde je uvedena definice ochranné známky), dále označení, která postrádají rozlišovací způsobilost, jsou tvořena výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce či v poctivých obchodních zvyklostech nebo označení, která jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy apod.

Oproti tomu relativní překážky zápisné způsobilosti představují kolizi zapisovaných označení s právy třetích osob.³⁸ Relativní důvody se liší i svým charakterem, který je na rozdíl od důvodů absolutních soukromoprávní (absolutní důvody mají charakter veřejnoprávní). Relativní důvody zkoumá OHIM *ex officio* jen v omezeném rozsahu. Jedná se pouze o případy, kdy existuje starší ochranná známka jiného vlastníka shodná s přihlašovaným označením, která je registrována pro shodné výrobky či služby. To neplatí, pokud starší vlastník či přihlašovatel udělí k zápisu písemný souhlas. Ostatními relativními důvody pro odmítnutí ochrany se OHIM zabývá pouze na základě námitek proti zapsání označení jako ochranné známky podané oprávněnými osobami z důvodů přesně stanovených Nařízením.³⁹

Mezi dva nejzásadnější relativní důvody lze zařadit již výše zmíněnou shodnost se starší ochrannou známkou při současné shodnosti chráněných výrobků a služeb. Dále je

³⁷ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011, xxvii, s. 363

³⁸ JAKL, Ladislav. *Právní ochrana duševního vlastnictví*. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011, s. 148

³⁹ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis, 2006, s. 129-135

důvodem existence nebezpečí záměny na straně veřejnosti, a to na základě totožnosti či podobnosti přihlašovaného označení a starší ochranné známky. Nebezpečí záměny přitom nastává i v případě možnosti asociace se starší ochrannou známkou.

Nařízení zahrnuje mezi starší ochranné známky poměrně rozsáhlý okruh ochranných známek, které mají dřívější datum podání, než je datum podání přihlášky nového označení. Jedná se o ochranné známky Společenství, ochranné známky zapsané v členském státě či u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví, mezinárodní ochranné známky s účinky pro alespoň jeden členský stát a zároveň i přihlášky všech uvedených ochranných známek s výhradou jejich zápisu. Patří sem i ochranné známky požívající v některém členském státě ochrany podle čl. 6 bis Pařížské unijní úmluvy.

Relativním důvodem může být i fakt, že známka byla přihlášena tzv. nehodným zástupcem, kterým je jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky, jenž tuto známku přihlásil vlastním jménem bez souhlasu jejího majitele.⁴⁰

Dalším relativním důvodem je dle článku 8 odst. (4) Nařízení existence nezapsaného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, pokud práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství (případně přede dnem práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce) nebo toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.

Dle článku 8 odst. (5) Nařízení pak může proti přihlášce ochranné známky Společenství podat námitky i majitel starší ochranné známky, která je s touto přihláškou totožná či je jí podobná, i přesto, že pro ni zapsané a přihlašované výrobky nejsou podobné. Podmínkou je, že starší ochranná známka má v rámci Společenství dobré jméno (popřípadě jde o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě) a užívání přihlašované ochranné známky by bez důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Ochranné známky s dobrým jménem tedy požívají oproti ostatním ochranným známkám širší ochranu.

⁴⁰ HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s.68

3.3.2. Práva vlastníka ochranné známky

Základním právem vlastníka ochranné známky je jeho výlučné právo známku užívat ve spojení s výrobky nebo službami, pro které byla zapsána, a tomu odpovídající právo zákazu rušení tohoto jednání třetími osobami.⁴¹

Dle článku 9 odst. (1) Nařízení vzniká majiteli z ochranné známky Společenství výlučné právo, na základě něhož je oprávněn zakázat třetím osobám, aby bez jeho souhlasu v obchodním styku užívaly:

- Označení shodná s jeho ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro něž je zapsána ochranná známka;
- Shodná nebo podobná označení pro shodné či podobné výrobky nebo služby, pokud zde existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a starší ochrannou známkou;
- Označení shodná či podobná s ochrannou známkou pro výrobky či služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, ale jde o ochrannou známku s dobrým jménem, přičemž užívání označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Povinnost třetích osob, aby respektovali právo vlastníka ochranné známky tak není omezena pouze na zákaz užití shodného označení na shodných výrobcích a službách, ale také na užití označení, jenž je ochranné známce jen podobné a na podobných produktech a službách.

Z obsahu výše uvedených ustanovení lze rovněž vyvodit, že k tomu, aby užívání označení shodného či podobného s ochrannou známkou třetí osobou práva k ochranné známce porušovalo, musí se vždy jednat o *užití v obchodním styku a užití pro výrobky a služby*. Nikoliv tedy soukromé užití bez spojení s konkrétními produkty. Judikatura navíc dále dovodila, že užití musí být *způsobilé zasáhnout do některé z funkcí ochranné známky*. Všechny tyto aspekty porušování práv k ochranným známkám jsou podrobněji rozebrány níže.

⁴¹ HORÁČEK, Roman. *Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 2., podst. dopl. vyd. Praha: Beck, 2008, xvi, s. 126

3.3.2.1. Užívání v obchodním styku

Dle Směrnice i Nařízení je podmínkou zakládající porušení práv k ochranné známce skutečnost, že ochranná známka je třetí stranou užívána v obchodním styku. Žádný z předpisů však pojem „užití v obchodním styku“ nedefinuje. Soudní dvůr Evropské unie objasnil tento aspekt ve svém rozhodnutí ve věci *Arsenal Football Club plc proti Matthew Reedovi*⁴².

V uvedeném případě se původní spor týkal neoficiálního prodeje suvenýrů s ochrannými známkami anglického fotbalového klubu Arsenal. High Court of Justice (Anglie & Wales), Chancery Division, položil Soudnímu dvoru předběžnou otázku, zda se třetí osoba na obranu proti obvinění z porušování práv k ochranným známkám může dovolávat omezení účinků ochranné známky z důvodu, že užívání, které je jí vytýkáno, nenaznačuje existenci vztahu mezi výrobkem a majitelem ochranné známky. Jelikož vlastník ochranné známky může zakázat třetím osobám její užití pouze v obchodním styku, musel se Soudní dvůr zabývat nejprve tímto aspektem porušování práv k ochranným známkám. Uvedl, že označení je užito v obchodním styku, pokud „*k němu dochází v kontextu obchodní činnosti, jejímž cílem je hospodářská výhoda, a nikoli v soukromé oblasti*“.⁴³

3.3.2.2. Užívání „pro výrobky nebo služby“

Pro zásah do práv vlastníka ochranné známky je dále nutné, aby označení bylo užíváno „*pro výrobky nebo služby*“. Tento výraz se týká v zásadě výrobků nebo služeb třetí osoby, která užívá označení totožné s ochrannou známkou.⁴⁴ Článek 9 odst. (2) Nařízení demonstrativně vyjmenovává způsoby užití, které může majitel ochranné známky zakázat. Jedná se o umístování označení na výrobky nebo jejich obaly, nabízení výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh a skladování za tímto účelem, dále nabízení či poskytování služeb a dovážení nebo vyvážení výrobků pod předmětným označením a užívání označení v obchodních listinách a v reklamě.

⁴² C-206/01 Arsenal Football Club plc proti Matthew Reedovi, 12. listopad 2002

⁴³ C-206/01 Arsenal Football Club plc. proti Matthew Reedovi, bod 40; dále rovněž C-17/06 Céline SARL proti Céline SA bod 16; C-62/08 UDV North America Inc. proti Brandtraders NV bod 42

⁴⁴ C-48/05 Adam Opel AG proti Autec AG body 28 a 29, C-533/06 O2 Holdings Limited a O2 (UK) Limited proti Hutchison 3G UK Limited, bod 34

Takto poskytnutá ochrana se dle Soudního dvora vztahuje i na užívání označení třetí osobou, které nenaznačuje existenci spojení mezi výrobkem či službou a majitelem ochranné známky.⁴⁵

V případě *UDV North America Inc. proti Brandtraders NV*⁴⁶ řešil Soudní dvůr problematiku užívání ochranné známky zprostředkovatelem. Soudní dvůr se zabýval otázkou, zda pojem „užívání“ zahrnuje i situaci, kdy obchodní zprostředkovatel, jednající vlastním jménem na účet prodávajícího, který není přímo zainteresován na prodeji zboží, používá na svých obchodních listinách ochrannou známku Společenství pro stejné výrobky a služby, pro něž je známka zapsána.⁴⁷ Dospěl k závěru, že skutečnost, že třetí osoba užívá označení totožné s ochrannou známkou pro výrobky, které nejsou jejími vlastními, sama o sobě neznamena, že toto užití nespadá pod pojem „užívání“.⁴⁸

Rozhodující proto není pouze kdo vlastní produkty, na nichž je označení shodné či podobné s ochrannou známkou užito, ale i garance rozeznání původu výrobku či služby, kterou ochranná známka chrání.⁴⁹

3.3.2.3. Užívání, které je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky

Ve výše zmíněném případě *Arsenal Football Club plc proti Matthew Reedovi* Soudní dvůr dále uvedl, že ne každý typ užití ochranné známky může být jejím vlastníkem zakázán. Základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli či konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označené ochrannou známkou tak, aby je mohl odlišit od výrobků a služeb s jiným původem. K zajištění této funkce musí být majitel ochranné známky chráněn proti soutěžitelům, kteří by postavení a dobrou pověst jeho ochranné známky chtěli zneužít. Jelikož právo majitele zakázat užívání své ochranné známky dle článku 9 odst. (1) Nařízení a článku 5 odst. (1) a (2) Směrnice mu bylo uděleno především za účelem zajistit ochranné známce funkci označení původu, výkon tohoto práva musí být vyhrazen právě pro případy, kdy užívání

⁴⁵ C-206/01 *Arsenal Football Club plc. proti Matthew Reedovi*, bod 29

⁴⁶ C-62/08 *UDV North America Inc. proti Brandtraders NV*, 19. únor 2009

⁴⁷ *Ibid.*, bod 30

⁴⁸ C-62/08 *UDV North America Inc. proti Brandtraders NV*, bod 43

⁴⁹ BAINBRIDGE, David I. *Intellectual property*. 8. vyd. New York: Longman Pearson, 2010, s. 744

označení zasahuje nebo je způsobilé zasáhnout funkce ochranné známky, a to zejména její základní funkce zaručit spotřebiteli původ výrobku.⁵⁰

Před dalším významným rozhodnutím *L'Oréal SA a další proti Bellure NV a další*⁵¹ nebyly Soudním dvorem žádné jiné funkce kromě základní funkce označení původu specifikovány. V uvedeném případě byl předmětem sporu prodej napodobenin parfémů společnosti L'Oréal v krabičkách a flakonech podobajících se ochranným známkám této společnosti. Podobnost výrobků nebyla taková, aby mohla oklamat odborníky či veřejnost a zásah do funkce záruky původu výrobku tak nebyl hlavním problémem. Napodobené výrobky však dle Soudního dvora vyvolávaly asociaci s originálními produkty L'Oréal a SDEU uvedl, že je nutné posoudit, zda v takové situaci není užití ochranných známek s to způsobit újmu dalším funkcím ochranné známky, a to funkci sdělovací, investiční a reklamní. Soudní dvůr tyto funkce vyjmenoval poprvé a nově tak umožnil vlastníkům bránit se i proti užívání označení totožných či podobných s jejich ochrannými známkami, které neklamalo zákazníky ohledně původu výrobků a služeb.

Z uvedených rozhodnutí i navazující judikatury⁵² vyplývá, že majitel ochranné známky nemůže bránit užívání označení, které je totožné či podobné s jeho ochrannou známkou, jestliže toto užívání není schopné způsobit újmu žádné z funkcí ochranné známky. Výčet funkcí uvedených v judikatuře však není taxativní.

3.3.2.4. Nebezpečí záměny

Vlastník ochranné známky může zakázat užívání shodného nebo podobného označení pro shodné či podobné výrobky nebo služby, pokud zde existuje nebezpečí záměny na straně veřejnosti.

Dle rozsudku Soudního dvora ve věci *SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport*⁵³ je nebezpečí záměny nutné posuzovat globálně a na základě vztahu mezi relevantními faktory, zejména podobností mezi ochrannou známkou a předmětným označením a chráněnými výrobky a službami. Podobnost označení se hodnotí z vizuální, fonetické a sémantické stránky a musí být založena na celkovém dojmu, zejména na dominantních a distinktivních prvcích označení.⁵⁴ V rozsudku ve věci

⁵⁰ C-206/01 Arsenal Football Club plc. proti Matthew Reedovi, body 48 - 51

⁵¹ C-487/07 L'Oréal SA a další proti Bellure NV a další, 18. červen 2009

⁵² Například C-48/05 Adam Opel AG proti Autec AG

⁵³ C-251/95 SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport, 11. listopad 1997

⁵⁴ *Ibid.*, body 22-23

*Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*⁵⁵ Soudní dvůr dále uvedl, že „riziko, že by se veřejnost mohla domnívat, že předmětné zboží a služby pochází ze stejného podniku, popřípadě z podniků ekonomicky propojených, vytváří nebezpečí záměny“.⁵⁶

3.3.3. Ochranné známky s dobrým jménem

Ochranné známky s dobrým jménem jsou specifickou skupinou známek, upravenou v článku 9 odst. (1) písm. c) Nařízení a článku 5 odst. (2) Směrnice. Jejich ochrana je širší, než u ochranných známek „běžných“. Vlastníci těchto známek jsou oprávněni zakázat třetím stranám užívání označení s nimi totožných či podobných v obchodním styku, a to i v případě užívání pro odlišné výrobky a služby, než pro které jsou tyto ochranné známky zapsány. Mohou tak ale učinit pouze v případě, kdy takové užívání bez řádného důvodu neprávem těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, popřípadě jí je na újmu.

Dle rozhodnutí SDEU ve věci C-375/97 *General Motors Corporation proti Yplon SA*, může rozšířené ochrany užívat ochranná známka, která je známá značené části veřejnosti, jíž se dotýkají výrobky a služby, pro něž je tato ochranná známka zapsána.⁵⁷ V rozhodnutí ve věci C-301/07 *PAGO International GmbH proti Tirolmilch registrierte Genossenschaft GmbH* pak Soudní dvůr dále uvedl, že pojem dobré jméno „předpokládá určitý stupeň znalosti u relevantní veřejnosti“.⁵⁸ Není možné požadovat, aby ochrannou známku znal určitý přesně vymezený procentní podíl veřejnosti, nicméně vnitrostátní soud vždy musí vzít v úvahu všechny relevantní skutečnosti, zejména pak podíl na trhu, intenzitu, geografické rozšíření a dobu užívání, stejně jako investice vynaložené na její propagaci.⁵⁹

U ochranných známek s dobrým jménem se navíc nepožaduje, aby podobnost mezi nimi a označením používaným třetími osobami dosáhla takového stupně, při němž by na straně veřejnosti existovalo nebezpečí záměny. Postačí, pokud si dotčená veřejnost

⁵⁵ C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, 29. září 1998

⁵⁶ *Ibid.*, bod 29 V originálním znění: „the risk that the public might believe that the goods or services in question come from the same undertaking or, as the case may be, from economically-linked undertakings, constitutes a likelihood of confusion“

⁵⁷ C-375/97 *General Motors Corporation proti Yplon SA*, 14. září 1999, bod 26

⁵⁸ C-301/07 *PAGO International GmbH proti Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH*, 6. říjen 2009 bod 21

⁵⁹ *Ibid.*, bod 25

vytvoří mezi tímto označením a ochrannou známkou s dobrým jménem spojení.⁶⁰ Existence asociace však musí být spojena se zásahy, které představují újmu rozlišovací způsobilosti ochranné známky, újmu jejímu dobrému jménu nebo protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky.⁶¹

⁶⁰ C-487/07 L'Oréal SA a další proti Bellure NV a další, bod 36

⁶¹ *Ibid.*, bod 38

4. Odpovědnost poskytovatele služby v informační společnosti

Poskytovatelé vyhledávačů nabízejí své služby, včetně možnosti nákupu klíčových slov za účelem reklamy, z velké části na internetu a jsou proto předmětem specifické právní úpravy v této oblasti.

Internet se kromě dalších charakteristických rysů vyznačuje zejména tím, že aktivity, které se zde realizují, probíhají prakticky vždy zprostředkovaně, na rozdíl od reálného světa, kde jednáme nejčastěji bezprostředně (osobně).⁶² V souvislosti s internetem lze rozlišit několik subjektů, které mají různý podíl na vytváření, zpřístupňování či rozmnožování jeho obsahu a aktivitách, které se na něm odehrávají. Těmi nejdůležitějšími jsou koncový uživatel (end user, klient), poskytovatel připojení (access provider, connection provider), poskytovatel volného prostoru (hosting provider), poskytovatel obsahu (provider of content, majitel webové stránky) a poskytovatel odkazu (hyperlink supplier). Je zřejmé, že například poskytovatel připojení a volného prostoru či obsahu často splývají v jeden subjekt, ale ve vztahu ke konkrétní webové stránce a koncovému uživateli jde většinou o subjekty různé. Typicky vzniká řetězec koncový uživatel – poskytovatel připojení – poskytovatel volného prostoru – poskytovatel obsahu.⁶³

V prostředí internetu je tedy vždy třeba, aby naše jednání zprostředkovala celá řada dalších subjektů, které se označují obecným termínem definiční autority. Jsou jimi nejčastěji soukromoprávní subjekty, ale může se jednat i o veřejné korporace. Zásadním momentem specifické právní regulace definičních autorit bylo zavedení právního pojmu poskytovatele služeb informační společnosti (ISP – information service provider), jehož základem je směrnice č. 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů ve znění směrnice 98/48/ES, definující služby informační společnosti.⁶⁴ Dle čl. 1 odst. (2) této směrnice je službou informační společnosti jakákoliv služba *poskytovaná zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služby*.

⁶² POLČÁK, Radim. *Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti*. Právní rozhledy 23/2009, s. 837.

⁶³ ČERMÁK, Jiří. *Internet a autorské právo*. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Linde, 2003. s. 153-154

⁶⁴ POLČÁK, Radim. *Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti*. Právní rozhledy 23/2009, s. 837.

Samotný pojem poskytovatele služeb informační společnosti do evropského práva zavedla až směrnice č. 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (dále jen „směrnice o elektronickém obchodu“). Tento pojem zahrnuje takové definiční autority, jejichž prostřednictvím mohou ostatní subjekty vstupovat do informační sítě a komunikovat v rámci ní, a popřípadě i ty autority, které samy jako službu vytváří, zpracovávají nebo šíří informace v elektronické podobě.⁶⁵

Pojem ISP tak nezahrnuje všechny definiční autority, ale jen ty které poskytují své služby ostatním, typicky za úplaty. V současné praxi lze za ISP označit například provozovatele síťové komunikační infrastruktury, provozovatele hostingových služeb, provozovatele e-mailových služeb, zpravodajské servery, ale rovněž internetové vyhledávače a další.⁶⁶

4.1. Vznik odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti

Mnoho deliktů založených na použití či zneužití informace má objektivní charakter, ať už jde o porušení autorských práv, průmyslových práv duševního vlastnictví či nekalosoutěžní jednání, a otázka zavinění se tak u nich nezkoumá.

Objem zpracovávaných, vytvářených a přenášených informací v rámci služeb informační společnosti je však obrovský a velká je i šance, že tyto informace zasahují do něčích subjektivních práv.⁶⁷ Možnost kontroly všech informací je přitom malá. V případě poskytovatelů těchto služeb je proto otázka objektivní odpovědnosti poněkud komplikovaná.

Na jedné straně lze argumentovat, že ISP dává k dispozici svoji komunikační strukturu protiprávním aktivitám a zároveň na nich často dokonce vydělává. Postih ISP je také mnohem efektivnější a snazší, než hledání individuálních porušovatelů a ISP se v případě postihu mohou regresně hojit na tom, kdo protiprávní informaci vytvořil či šířil.⁶⁸ Na druhé straně argumentem proti plné objektivní odpovědnosti ISP je nedostatek právních či faktických prostředků pro kontrolu obrovského množství informací, nespravedlivost postihování pouhého „zprostředkovatele“ a rovněž negativní

⁶⁵ POLČÁK, Radim. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti. Právní rozhledy 23/2009, s. 838.

⁶⁶ POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012. s. 142

⁶⁷ *Ibid.*, s. 144

⁶⁸ *Ibid.*, s. 145

důsledky pro celou oblast průmyslu informačních služeb v případě neschopnosti ISP, jež jsou základním článkem struktury internetu, objektivní odpovědnosti dostat.⁶⁹

Evropská úprava obsažená ve směrnici o elektronickém obchodu k problematice přistoupila pomocí omezené odpovědnosti ISP a stanovení jasného právního rámce s přesně danými předpoklady, které musí ISP splňovat, aby nenaplnil vznik odpovědnosti. Různé činnosti poskytovatelů služeb informační společnosti jsou přitom upraveny odděleně.⁷⁰ Dle směrnice o elektronickém obchodu, jejíž obsah byl do českého práva vložen formou zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, jsou ISP rozděleni do tří základních skupin dle podstaty jimi provozovaných služeb:

1. Prostý přenos informací (*mere conduit*)
2. Ukládání do vyrovnávací paměti (*caching*)
3. Shromažďování informací (*hosting*)

4.1.1. Prostý přenos informací (mere conduit)

Směrnice o elektronickém obchodu definuje ve svém článku 12 „prostý přenos (*mere conduit activity*)“ jako přenos, kdy poskytovatel služby není původcem převáděných informací, nevolí příjemce přenášené informace a ani nevolí či nemění obsah informace. Jedná se tedy o služby spočívající v pouhém přenosu dat. Za předpokladu, že poskytovatel splňuje požadavky stanovené v tomto článku, není odpovědný za obsah takto přenášených či zpřístupněných materiálů. Článek 12 tak vylučuje odpovědnost poskytovatelů připojení za závadný cizí obsah, ke kterému tyto subjekty pouze umožnily přístup. ISP prvního typu jsou objektivní odpovědnosti zcela zbaveni. Otázka zamezení přístupu k závadným materiálům je ponechána národnímu zákonodárství jednotlivých členských států a směrnice ji přímo neřeší.⁷¹

4.1.2. Ukládání do vyrovnávací paměti (caching)

Druhým typem ISP, upraveným v článku 13 směrnice o elektronickém obchodu, jsou subjekty, jejichž činnost spočívá v ukládání informací do vyrovnávací paměti. Jedná se o služby automatického dočasného a přechodného ukládání, které slouží pouze

⁶⁹ EDWARDS, Lilian. The Fall and Rise of Intermediary Liability Online. In EDWARDS, Lilian; WAELDE, Charlotte (ed.). *Law and the Internet*. 3. vydání. Portland: Hart Publishing, 2009 s. 62

⁷⁰ *Ibid.*, s. 63-64.

⁷¹ ČERMÁK, Jiří. *Internet a autorské právo*. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Linde, 2003. s. 153-154

pro co možná nejúčinnější následný přenos informace na žádost jiných příjemců služby. Poskytovatel služby informaci nesmí měnit, musí vyhovět podmínkám přístupu k informaci, dodržovat pravidla o aktualizaci informace a nepřekročit povolené používání technologie s cílem získat údaje o užívání informace. Zároveň musí poskytovatel takové služby ihned přijmout opatření vedoucí k odstranění nebo znemožnění přístupu k jím uložené informaci, pokud zjistí, že informace byla na výchozím místě přenosu ze sítě odstraněna nebo k ní byl znemožněn přístup nebo soud či jiný správní orgán nařídil odstranění nebo znemožnění přístupu k této informaci.

Jedná se zejména o situace, kdy je třeba fyzicky přiblížit informace jejich uživatelům nebo rozšířit kapacitu příslušné informační infrastruktury. Například pokud je určitá americká webová stránka často navštěvována uživateli z Evropy, je vhodné zřídit její aktualizovaný obraz geograficky blíže těmto uživatelům. Takové opatření umožňuje snížení či rozložení komunikační zátěže a předchází přetížení komunikačních linek.⁷²

4.1.3. Shromažďování informací (hosting)

Nejsložitější situace nastává u ISP třetího typu upraveného v článku 14 směrnice o elektronickém obchodu, který se zabývá poskytováním služeb informační společnosti spočívající v ukládání informací poskytovaných příjemcem služby.⁷³ Tato kategorie totiž pokrývá velmi široký rozsah služeb od ukládání webových prezentací přes uživatelská úložiště dat nebo webmailové služby až po např. diskuzní servery či osobní blogovací stránky.⁷⁴

Dle článku 14 nejsou ISP odpovědní za ukládané informace, pokud nebyli „účinně seznámeni“ s protiprávní činností či informací a nebyli si vědomi okolností nebo skutečností, ze kterých by byla tato protiprávnost zjevná. Další podmínkou je, aby poskytovatelé služeb jednali s cílem odstranit protiprávní informace či zamezit k těmto informacím přístup jakmile se o nich dozví.

⁷² POLČÁK, Radim. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti. Právní rozhledy 23/2009, s. 841

⁷³ EDWARDS, Lilian. The Fall and Rise of Intermediary Liability Online. In EDWARDS, Lilian; WAELDE, Charlotte (ed.). *Law and the Internet*. 3. vydání. Portland: Hart Publishing, 2009 s. 65

⁷⁴ POLČÁK, Radim. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti. Právní rozhledy 23/2009, s. 841

Omezení (spolu)odpovědnosti ISP je tak vázáno na podmínku jeho nevědomosti o protiprávním charakteru informace uživatele. *A contrario* platí, že ISP, který věděl o protiprávním charakteru informace, za ní může odpovídat.⁷⁵

Článek 15 dále uvádí, že členské státy EU nemohou poskytovatelům služeb v informační společnosti uložit obecnou povinnost dohlížet na jimi přenášené či ukládané informace nebo obecnou povinnost aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní činnost. Tato formulace je obvykle vykládána tak, že ISP nemohou být nuceni, aby proaktivně hledali či filtrovali protiprávní obsah na trvalém základě.⁷⁶ Zároveň je sice v bodě 48 směrnice o elektronickém obchodu stanoveno, že členské státy mohou požadovat od poskytovatelů služeb ukládajících informace, aby jednali se zabezpečením, jež od nich lze rozumně vyžadovat a které je vymezeno ve vnitrostátních předpisech. Zmíněné ustanovení by však nemělo být vykládáno ve smyslu ukládání dalších povinností ISP, neboť by tím byla popřena podstata článku 15.⁷⁷

Vzhledem ke skutečnosti, že ISP nemají povinnost aktivně protiprávní informace vyhledávat, jedinou možností obrany je často informování příslušného poskytovatele. Dle směrnice o elektronickém obchodu musí poskytovatel odstranit protiprávní informace nebo k nim znemožnit přístup jakmile se o tom dozví. Není však již definováno, kdo může ISP informovat o protiprávnosti u něj uložených informací a v jaké formě. Právě tato neurčitost může být pro případné účastníky sporu velmi nevýhodná.⁷⁸

4.2. Vyhledávače

Internetové vyhledávače patří mezi jednu z řady služeb informační společnosti, které sice spadají pod rozsah obecné definice těchto služeb, avšak nelze je zařadit do žádné ze tří výše uvedených kategorií, a proto se na ně prakticky nevztahuje příslušná legislativa.⁷⁹ Nebýt vyhledávačů, lidé by se často k určitým informacím vůbec

⁷⁵ POLČÁK, Radim. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti. *Právní rozhledy* 23/2009, s. 841

⁷⁶ EDWARDS, Lilian. The Fall and Rise of Intermediary Liability Online. In EDWARDS, Lilian; WAELDE, Charlotte (ed.). *Law and the Internet*. 3. vydání. Portland: Hart Publishing, 2009 s. 64

⁷⁷ *Ibid.*, s. 65

⁷⁸ *Ibid.*, s. 66

⁷⁹ POLČÁK, Radim. *Internet a proměny práva*. Praha: Auditorium, 2012 s. 159

nedostali. Je tedy otázkou, zda by vyhledávače měly rovněž spoluodpovídat za případné umožnění přístupu k protiprávním informacím jejich prostřednictvím.

Do kategorie ISP třetího typu lze poskytovatele internetových vyhledávačů zařadit v případě, že příslušný vyhledaný odkaz je kompletně dodán třetí stranou, neboť pak jsou díky jeho službám ukládány a zpřístupňovány informace dodané výlučně uživateli. Problémem však je, že žádný z významných vyhledávačů pouze na tomto základě nepracuje.⁸⁰

Obsah výsledků vyhledávání je vybírán pomocí sofistikovaných algoritmů a uživatelům předkládán v podobě seznamu odkazů na předmětné internetové stránky spolu s jejich ukázkami. Skutečnost, zda se určitá webová stránka objeví na výsledkové lince, je ovlivněna celou řadou faktorů. Poskytovatelé vyhledávačů z ní přitom mohou některé odkazy zcela odstranit.⁸¹

I z tohoto důvodu nemohou internetové vyhledávače spoléhat pouze na právní úpravu ISP tří výše uvedených typů. Z dosavadních rozhodnutí soudů v členských státech Evropské unie však lze dovodit obdobný přístup k poskytovatelům vyhledávačů a k ISP třetího typu. Pouze zřídka byly vyhledávače shledány odpovědnými za zprostředkování informací o protiprávních internetových stránkách, pokud o tomto protiprávním obsahu nevěděly.⁸²

Tato otázka byla rovněž rozebrána Soudním dvorem Evropské unie ve velmi sledovaném případě týkajícím se služby Google AdWords, který bude podrobně analyzován níže.

⁸⁰ POLČÁK, Radim. *Internet a proměny práva*. Praha: Auditorium, 2012 s. 160

⁸¹ WAELDE, Charlotte. Search Engines and Copyright: Shaping Information Markets. In EDWARDS, Lilian; WAELDE, Charlotte (ed.). *Law and the Internet*. 3. vydání. Portland: Hart Publishing, 2009 s. 231

⁸² POLČÁK, Radim. *Internet a proměny práva*. Praha: Auditorium, 2012. s. 161 - 162

5. Judikatura soudů členských států EU a Soudního dvora

Evropské unie

Jak již bylo uvedeno v druhé kapitole této práce, poté co internetové vyhledávače zavedly možnost koupě ochranných známek jako klíčových slov, bylo v Evropské unii a v USA do roku 2012 podáno více než 100 žalob. Judikatura členských států Evropské unie se až do vydání několika rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie týkající se zásadních aspektů této problematiky podstatně lišila. Ani nyní však není zcela sjednocená a některé otázky nebyly zcela zodpovězeny.

V EU se problematika užití ochranných známek jako klíčových slov nejprve soustředila zejména kolem otázky, zda tento způsob užití zakládá „užití ochranné známky“ dle harmonizovaného známkového evropského práva nebo ho lze postihnout pouze dle národního práva soukromého či práva nekalé soutěže. Zároveň dala tato praxe užití ochranných známek vzniknout diskuzím o základních funkcích ochranné známky a o rozsahu, v němž by měly být zvažovány jednotlivé zájmy při analýze porušování práv k ochranným známkám.⁸³ Soudní dvůr Evropské unie ve svých rozhodnutích určil některá pomocná kritéria pro posouzení, zda užití ochranné známky jako klíčového slova zasahuje do jejích funkcí. Navzdory tomu však stále zůstává prostor pro další interpretaci.

V této kapitole nejprve krátce rozeberu judikaturu členských států předtím, než se problematikou začal zabývat SDEU, následně provedu analýzu významných rozhodnutí Soudního dvora a poté rovněž navazující judikatury členských států, která by se měla těmito rozhodnutími řídit. V následující kapitole se pak zaměřím na odlišnosti v přístupu amerických soudů a nejdůležitější rozhodnutí vydaná v USA.

5.1. Judikatura soudů členských států EU

Než dospěla problematika užití ochranných známek jako klíčových slov za účelem zobrazení reklamy k Soudnímu dvoru Evropské unie, rozhodovací praxe soudů jednotlivých členských států byla velmi rozdílná.⁸⁴

⁸³ Laan, van der Nicole, *The Use of Trade Marks in Keyword Advertising. Developments in ECJ and National Jurisprudence*. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper . Č. 12-06, s. 2

⁸⁴ BEDNARZ, Thomas; WAELDE, Charlotte. Search Engines, Keywords Advertising and Trade Marks: Fair Innovation or Free Riding?. In EDWARDS, Lilian; WAELDE, Charlotte (ed.). *Law and the Internet*. 3. vydání. Portland: Hart Publishing, 2009 s. 290

Ve Velké Británii soudy do té doby řešily pouze dva případy - *Wilson v Yahoo! UK Ltd.* a *Interflora Inc. v Marks and Spencer plc*⁸⁵, z nichž druhý nakonec dospěl až k SDEU. Britský soud v prvním případě uvedl, že zavedení možnosti koupě ochranných známek jako klíčových slov není užitím ochranné známky poskytovatelem této služby (ve smyslu platné právní úpravy) a společnost Yahoo! tak nebyla uznána odpovědnou za porušení práv k ochranným známkám.

Oproti tomu v Německu byla judikatura v této oblasti mnohem bohatší, avšak většina žalob majitelů ochranných známek zde nesměřovala proti poskytovatelům internetových vyhledávačů, ale samotným inzerentům, kteří si klíčová slova vybrali pro svou reklamní kampaň. Výsledky se v jednotlivých případech lišily, ale v žádném z rozhodnutí ve věci, kdy žaloba směřovala proti poskytovateli vyhledávače, nebyl poskytovatel shledán odpovědným za porušení práv k ochranným známkám.

V britském a německém přístupu k problematice se odrazila tradice udržování práv plynoucích z ochranných známek v poměrně striktních, předem daných hranicích⁸⁶ a omezování monopolů vlastníků ochranných známek v těchto zemích.

Zcela odlišně rozhodovaly francouzské soudy. Většina žalob ve Francii mířila proti poskytovatelům internetových vyhledávačů, nikoliv samotným inzerentům a ve většině případů byli majitelé ochranných známek úspěšní.⁸⁷ Mezi základními kritérii, která francouzské soudy uváděly jako zásadní pro uznání poskytovatelů vyhledávačů odpovědných za porušení práv k ochranným známkám, byla zejména skutečnost, že poskytovatelé vytvářeli pro inzerenty pomocí automatického generátoru listiny navrhovaných klíčových slov a hrály tak dle rozhodnutí aktivní roli pro výběr ochranné známky jako klíčového slova. Toto užití mělo zároveň obchodní povahu, neboť v podobě platby za reklamu vytvářelo zisk, a ochranné známky následně inzerenti užívali ve spojení s výrobky a službami, pro které byly známky zapsány (většinou si ochranné známky vybrali konkurenti jejich vlastníků podnikající ve stejné oblasti).⁸⁸

⁸⁵ *Wilson v Yahoo! UK Ltd.* [2008] EWHC 361 (Ch), Rozhodnutí Vrchního soudu pro Anglii a Wales, 20. únor 2008; *Interflora Inc. v Marks & Spencer plc.* [2009] EWHC 1095 (Ch), Rozhodnutí Vrchního soudu pro Anglii a Wales, 22. květen 2009

⁸⁶ Ve Velké Británii je příkladem této strategie rozhodnutí Vrchního soudu pro Anglii a Wales *Arsenal Football Club Plc v Reed* [2001] EWHC 440 (Ch), 6. duben 2001

⁸⁷ BEDNARZ, Thomas; WAELDE, Charlotte. Search Engines, Keywords Advertising and Trade Marks: Fair Innovation or Free Riding?. In EDWARDS, Lilian; WAELDE, Charlotte (ed.). *Law and the Internet*. 3. vydání. Portland: Hart Publishing, 2009 s. 285

⁸⁸ *Ibid.*, s. 286

Francouzská rozhodnutí byla mimo jiné i důsledkem tradičně silné ochrany, která je poskytována vlastníkům ochranných známek ve Francii.

Je tak zřejmé, že přístup jednotlivých států k užití ochranných známek jako klíčových slov se shodoval s jejich dlouhodobým postojem k ochraně práv z ochranných známek vyplývajících.⁸⁹

5.2. Judikatura Soudního dvora Evropské unie

5.2.1. Google France a Google, C-236/08 až C-238/08⁹⁰

Prvním rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie v oblasti klíčových slov bylo rozhodnutí o předběžné otázce francouzského soudu Cour de cassation ve třech případech směřujících vždy proti společnosti Google. Vlastníci ochranných známek ve všech případech žalovali tuto společnost, neboť umožnila, aby jejich ochranné známky zakoupily třetí strany jako klíčová slova v rámci služby Google AdWords. Po zadání ochranných známek do internetového vyhledávače Google se pak následně zobrazily reklamní odkazy na webové stránky jejich konkurentů. V případě jednoho z žalobců, společnosti Louis Vuitton Malletier SA, byly na webových stránkách dokonce nabízeny napodobeniny jejich originálních výrobků.⁹¹

Společným základem všech sporů v původních řízeních tedy byla skutečnost, že v rámci optimalizace pro internetové vyhledávače byla jako klíčová slova užívána označení odpovídající ochranným známkám, aniž by k tomu vlastníci těchto ochranných známek dali souhlas. Klíčová slova vybrali zákazníci poskytovatele optimalizace pro internetové vyhledávače (inzerenti), poskytovatel (společnost Google) tato slova přijal a uložil. Inzerenti přitom uváděli na trh napodobeniny výrobků vlastníků ochranných známek, popřípadě byli jejich konkurenty.⁹²

⁸⁹ BEDNARZ, Thomas; WAELDE, Charlotte. Search Engines, Keywords Advertising and Trade Marks: Fair Innovation or Free Riding?. In EDWARDS, Lilian; WAELDE, Charlotte (ed.). *Law and the Internet*. 3. vydání. Portland: Hart Publishing, 2009 s. 292

⁹⁰ Rozhodnutí ve spojených věcech C-236/08 až C-238/08: Google France SARL a Google Inc. proti Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL proti Viaticum SA a Luteciel SARL (C-237/08) a Google France SARL proti Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL a další (C-238/08)

⁹¹ Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, body 28 - 40

⁹² *Ibid.*, bod 42

5.2.1.1. Předběžné otázky

Soudní dvůr rozdělil předběžné otázky Cour de cassation do dvou skupin, kterými se zabýval odděleně.

Ve všech třech případech se francouzský soud nejprve tázal, zda platná komunitární právní úprava ochranných známek⁹³ musí být vykládána tak, že vlastník ochranné známky je oprávněn zakázat třetí osobě, aby bez jeho souhlasu zvolila nebo uložila v rámci optimalizace pro vyhledávače na internetu klíčové slovo totožné či podobné jeho ochranné známce. Výše uvedenou situaci však soud omezil případy, kdy tato třetí osoba na základě klíčového slova nechala zobrazit inzerci pro výrobky a služby totožné či podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána.⁹⁴ Zároveň Cour de cassation vyzval Soudní dvůr, aby posoudil problematiku i z hlediska ochranných známek s dobrým jménem.⁹⁵

Do druhého okruhu otázek, jimiž se SDEU zabýval, patřila předběžná otázka, zda článek 14 směrnice o elektronickém obchodu má být vykládán tak, že optimalizace pro vyhledávače na internetu je službou informační společnosti, která spočívá v ukládání informací, jež jsou poskytovány inzerentem, a odpovědnost poskytovatele tedy může být založena až poté, co se o protiprávním jednání inzerenta dozvěděl.⁹⁶

5.2.1.2. Závěry Soudního dvora

Soudní dvůr využil pro zodpovězení první skupiny otázek třístupňový test dle článku 5 odst. (1) Směrnice, článku 9 odst. (1) Nařízení a navazující judikatury. V jeho první části bylo nutné zjistit, zda byla označení užita v obchodním styku, v dalším stupni, zda byla užita pro zapsané výrobky a služby a v posledním kroku, zda jejich

⁹³ Jednalo se o čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 89/104 a čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 40/94, ke kterému následně Soudní dvůr podal výklad. V této souvislosti je nutné zmínit, že směrnice 89/104 byla zrušena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, a nařízení č. 40/94 bylo zrušeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství. Jak však SDEU následně sám uvedl v bodě 4 rozhodnutí C-323/09 - Interflora a Interflora British Unit (2011), týkajícího se shodných ustanovení: „Soudní dvůr tedy podá výklad směrnice 89/104 a nařízení č. 40/94, který požaduje předkládající soud, je nicméně nezbytné uvést, že pokud by tento soud vycházel při rozhodování sporu v původním řízení z ustanovení směrnice 2008/95 a nařízení č. 207/2009, lze poskytnutý výklad vztáhnout i na tyto nové právní předpisy. Ustanovení, jež jsou pro případ projednávaný předkládajícím soudem relevantní, nebyla totiž při přijetí směrnice 2008/95 a nařízení č. 207/2009 co do jejich znění, souvislosti nebo účelu podstatně změněna.“ Právní úprava v době rozhodování je tak v podstatě totožná se současnou právní úpravou a nachází se i ve stejných člancích. Proto budu v případě obou směrnic i nařízení používat jednotně zkratky Směrnice a Nařízení.

⁹⁴ Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, bod 43

⁹⁵ *Ibid.*, bod 48

⁹⁶ *Ibid.*, bod 106

užití bylo schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky.⁹⁷ SDEU se vzhledem k předloženým otázkám soustředil na situace, kdy je užíváno označení totožné s ochrannou známkou dle článku 5 odst. (1) písm. a) Směrnice, nikoliv označení podobné, a nemusel se proto zabývat možným nebezpečím záměny označení.

Ke kritériu užití ochranné známky v obchodním styku Soudní dvůr uvedl, že „užívání označení totožného nebo podobného s ochrannou známkou majitele třetí osobou přinejmenším znamená, že třetí osoba označení užívá v rámci vlastní obchodní komunikace“⁹⁸, to však platí pouze pro inzerenty, neboť „poskytovatel optimalizace pro vyhledávače umožňuje svým zákazníkům užívat označení totožná nebo podobná s ochrannými známkami, aniž by sám uvedená označení užíval“.⁹⁹ Dle Soudního dvora tomuto závěru neodporuje ani skutečnost, že poskytovatel internetového vyhledávače za užívání svých služeb dostává od zákazníků odměnu. Pouhý fakt, že jsou poskytovatelem vytvořeny technické podmínky pro užívání označení a za jejich využití placena odměna totiž neznamená, že ten kdo tuto službu poskytuje, označení sám užívá.¹⁰⁰

Soudní dvůr konstatoval, že pokud jde o inzerenta, který si ochrannou známku třetí osoby jako klíčové slovo vybere a využije k zobrazení reklamního odkazu, je nesporné, že toto označení sám užívá v kontextu své obchodní činnosti (a nikoliv v soukromé oblasti).¹⁰¹ Z této skutečnosti však dle SDEU nevyplývá, že označení „užívá“ ve smyslu článku 5 Směrnice a článku 9 Nařízení i sám poskytovatel služby, který užití pouze umožňuje.

V případě druhého zkoumaného kritéria – zda je ochranná známka užívána pro zapsané výrobky nebo služby – Soudní dvůr uvedl, že v kontextu situace, kdy si označení totožné s určitou ochrannou známkou vybere konkurent jejího vlastníka s cílem nabízet uživatelům internetu alternativu k výrobkům či službám tohoto vlastníka, jde o užívání označení pro výrobky nebo služby.¹⁰² SDEU připodobnil situaci

⁹⁷ KULK, Stefan. Search Engines Searching for Trouble? Comparing Search Engine Operator Responsibility for Competitive Keyword Advertising Under EU and US Trademark Law. SSRN [web]; červenec 2011, s. 25 dostupný na http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1911038

⁹⁸ Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, bod 56

⁹⁹ *Ibid.*, bod 56

¹⁰⁰ *Ibid.*, bod 57

¹⁰¹ *Ibid.*, body 51 - 52

¹⁰² *Ibid.*, bod 69

k užití ochranné známky třetí strany při srovnávací reklamě¹⁰³, která byla již v jeho judikatuře jako užití ochranné známky „pro výrobky a služby“ ve smyslu čl. 5 odst. (1) písm. a) Směrnice označena.¹⁰⁴

Odlišným prvkem jednoho ze spojených případů (C-236/08) byla skutečnost, že ochranná známka žalobce byla užitá nejen jako klíčové slovo, ale rovněž přímo v textu reklamního odkazu. V dalších dvou případech (C-237/08 a C-238/08) se naopak ochranná známka v reklamním textu vůbec nevyskytovala a byla užitá pouze jako klíčové slovo.¹⁰⁵ Dle Soudního dvora však oba tyto způsoby užití mohou zakládat užití „pro výrobky nebo služby“.¹⁰⁶

Posledním předpokladem, nutným pro způsobení zásahu do práv k ochranné známce, kterým se Soudní dvůr podrobně zabýval, byla schopnost způsobit újmu některé z funkcí ochranné známky. Dle ustálené judikatury nemůže vlastník ochranné známky bránit užívání označení s ní totožného, pokud toto užívání není schopné způsobit újmu žádné z jejích funkcí.¹⁰⁷ Mezi tyto funkce patří kromě základní funkce zaručení původu výrobku či služby i funkce sdělovací, reklamní a investiční. Soudní dvůr jako relevantní pro daný případ rozebral pouze funkci označení původu a reklamní funkci.

Zda dochází užíváním klíčových slov totožných s ochrannými známkami za účelem prezentace inzerce osob odlišných od jejich vlastníků k zásahu do funkce označení původu ochranných známek, závisí dle SDEU především na způsobu, kterým je inzerce prezentována.¹⁰⁸ V situaci, kdy inzerce neumožňuje průměrnému uživateli (nebo mu to umožňuje pouze s velkými obtížemi) zjistit, zda pocházejí výrobky a služby, jichž se týká, od majitele ochranné známky nebo od třetí osoby, jedná se o zásah do základní funkce ochranné známky. Týká se to jak případů, kdy reklamní odkaz přímo navozuje dojem hospodářského spojení mezi vlastníkem ochranné známky a inzerentem, tak i

¹⁰³ Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, bod 70

¹⁰⁴ Například C-533/06 O2 Holdings Limited a O2 (UK) Limited proti Hutchison 3G UK Limited nebo C-487/07 L'Oréal SA a další proti Bellure NV a další

¹⁰⁵ Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, body 62 - 63

¹⁰⁶ *Ibid.*, bod 74

¹⁰⁷ Zejména C-206/01 Arsenal Football Club plc v. Matthew Reedovi, C-48/05 Adam Opel AG proti Autec AG, C-487/07 L'Oréal SA a další proti Bellure NV a další

¹⁰⁸ Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, bod 83

situací, kdy je inzerce natolik neurčitá, že nelze zjistit, od koho výrobky a služby pocházejí.¹⁰⁹

Soudní dvůr dále uvedl, že záleží na vnitrostátních soudech, aby v konkrétních případech posoudily, zda k zásahu do funkce označení původu dochází. Pro posuzování však neurčil žádná podrobnější kritéria.¹¹⁰

Následně se Soudní dvůr zabýval reklamní funkcí. Vlastníci své ochranné známky často využívají k informování a přesvědčování spotřebitelů nebo jako prvek podpory prodeje, popřípadě nástroj obchodní strategie. Pokud užívání označení totožného s ochrannou známkou zasahuje do těchto možných využití ochranné známky, je její majitel oprávněn ho zakázat.¹¹¹

Užívání označení totožných s ochrannými známkami, které je předmětem řešeného případu, může dle Soudního dvora do výše uvedených činností vlastníků zasáhnout, neboť klíčová slova jsou využívána k zobrazení inzerce. Ačkoliv si jedno klíčové slovo může zakoupit více subjektů, zájem třetích osob o něj je způsobilý zvýšit jeho cenu a tím i náklady pro vlastníka ochranné známky, popřípadě bude vlastník nucen platit větší cenu z důvodu, aby se jeho reklama objevila před inzercí konkurence.¹¹² I navzdory tomu však SDEU dospěl k závěru, že reklamní funkce ochranné známky nemůže být v daném případě zasažena, neboť odkaz na internetové stránky vlastníka se tak jako tak nepochybně objeví v přirozených výsledcích vyhledávání, a to většinou na jedné z předních pozic. Možnost zviditelnění a prezentace výrobků a služeb vlastníka ochranné známky tak není omezena.¹¹³

V závěru rozhodnutí se Soudní dvůr stručně vyjádřil k otázce ochranných známek s dobrým jménem, která se týkala pouze prvního ze spojených případů C-236/08, v němž byla žalobcem společnost Louis Vuitton Malletier SA. Odkázal na svoji předchozí judikaturu, dle níž je užití označení podobného či totožného s ochrannou známkou s dobrým jménem s cílem využít její přitažlivost, dobré jméno či prestiž, protiprávním využíváním její rozlišovací způsobilosti a dobrého jména. Dále však stejně jako u „běžných“ ochranných známek uvedl, že poskytovatel optimalizace pro

¹⁰⁹ Google France a Google, C-236/08 až C-238/08., body 84, 89 a 90

¹¹⁰ *Ibid.*, bod 88

¹¹¹ *Ibid.*, body 91 a 92

¹¹² *Ibid.*, body 93 a 94

¹¹³ *Ibid.*, bod 96

vyhledávače na internetu, který ukládá označení totožné s ochrannou známkou s dobrým jménem jako klíčové slovo, toto označení sám neužívá ve smyslu článku 5 odst. (2) Směrnice. Na této skutečnosti se nic nemění, ani pokud toto označení ukládá ve spojení s výrazy jako *napodobenina* či *imitace*.¹¹⁴

Posledním řešeným bodem rozhodnutí pak byla otázka, zda mohou poskytovatelé optimalizací pro internetové vyhledávače spoléhat na omezení odpovědnosti dle článku 14 směrnice o elektronickém obchodu, tedy zda odpovídají pouze v případě, že jsou o protiprávním jednání svých inzerentů informováni.

Optimalizace pro internetové vyhledávače dle Soudního dvora naplňuje definici služby informační společnosti, neboť se jedná o službu poskytovanou na dálku, prostřednictvím elektronického zařízení pro zpracování a uchování dat, na individuální žádost příjemce služby a za úplatu.¹¹⁵

Soudní dvůr dále zkoumal, zda role společnosti Google je pouze neutrální, bez znalosti a kontroly přenášených či ukládaných informací – klíčových slov a inzerátů. Aby poskytovatel optimalizace pro internetové vyhledávače spadl pod článek 14 směrnice o elektronickém obchodu a jeho odpovědnost byla omezena, musela by totiž jeho úloha být čistě technická, automatická a pasivní. V takovém případě by poskytovatel odpovídal pouze za data a činnosti inzerentů, o jejichž protiprávnosti se dozvěděl a neprodleně je neodstranil nebo k nim neznemožnil přístup. Dle SDEU je však na vnitrostátních soudech, aby dle konkrétních skutečností případu zhodnotili, zda poskytovatelé (v řešených případech společnost Google) hrají v oblasti inzerce na základě klíčových slov aktivní či pasivní roli.¹¹⁶

5.2.1.3. Analýza rozhodnutí

SDEU v rozhodnutí poměrně jasně uvedl, že užití označení totožného s ochrannou známkou třetí stranou jako klíčového slova pro zobrazení inzerce, je užitím ve smyslu článku 5 odst. (1) a (2) Směrnice a článku 9 odst. (1) Nařízení. Tím, kdo označení užívá, je však sám inzerent, který klíčová slova volí, a nikoliv poskytovatel optimalizace pro vyhledávače, jenž tato slova pouze ukládá či shromažďuje. Odpovědní

¹¹⁴ Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, body 104 - 105

¹¹⁵ *Ibid.*, body 110 - 111

¹¹⁶ *Ibid.*, body 119 - 120

za případné porušování práv k ochranným známkám jsou tak primárně právě zadavatelé reklamy. Tento závěr považuji za správný, neboť právě inzerenti mají největší kontrolu nad volbou klíčových slov a zároveň sami obsah inzerce na rozdíl od poskytovatelů vyhledávačů tvoří.

Základními podmínkami zakládajícími porušení práv k ochranným známkám jsou, jak již bylo blíže rozebráno v kapitole třetí této práce, užití totožného označení *v obchodním styku, jeho užití pro výrobky a služby* a možný *zásah do některé z funkcí ochranné známky*. SDEU jednoznačně uvedl, že při užití ochranné známky třetí osoby jako klíčového slova k zobrazení reklamy dochází k jejímu *užití v obchodním styku a užití pro výrobky a služby*. Jako zásadní faktor pro rozhodnutí se tak ukázalo být zhodnocení, zda je užití způsobilé zasáhnout do některé z funkcí ochranné známky. Takové zhodnocení však musí v konkrétním případě učinit jednotlivé vnitrostátní soudy.

V této části je rozhodnutí SDEU dle mého názoru poměrně vágní. Ačkoliv Soudní dvůr jasně uvedl, že užitím označení totožných s ochrannými známkami jako klíčových slov nedochází k zásahu do reklamní funkce ochranných známek, pro zásah do funkce označení původu je dle něj nutné zkoumat obsah inzerce. Ta nijak nesmí naznačovat ekonomické spojení s vlastníkem ochranné známky, ani být natolik neurčitá, aby běžně informovaný a přiměřeně pozorný uživatel internetu nerozeznal, zda inzerce pochází od vlastníka ochranné známky či třetí osoby.¹¹⁷ Tato formulace je však velmi obecná. Požadavek na transparentnost ohledně identity inzerenta navíc poměrně překvapivě SDEU zdůvodnil i bodem 29 a článkem 6 směrnice o elektronickém obchodu, které v zájmu ochrany spotřebitelů požadují průhlednost obchodních sdělení a jasnou rozeznatelnost jejich původců.¹¹⁸ Soudní dvůr tak zahrnul pravidla týkající se nekalé soutěže a ochrany spotřebitele do oblasti známkového práva.¹¹⁹

¹¹⁷ Stejně požadavky uvedl SDEU i ve svém rozhodnutí v obdobné věci C-278/08 *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH proti Günther Guni a trekking.at Reisen GmbH* vydaném dva dny po rozhodnutí ve věci Google. Aplikaci těchto požadavků v něm navíc rozšířil i na článek 5 odst. 1 (b) směrnice týkající se označení podobných a nikoliv totožných s ochrannými známkami.

¹¹⁸ Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, bod 86

¹¹⁹ Laan, van der Nicole, *The Use of Trade Marks in Keyword Advertising. Developments in ECJ and National Jurisprudence*. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper . Č. 12-06, s. 17

Závěr SDEU o neexistenci možnosti zásahu do reklamní funkce ochranné známky je rovněž celkem neočekávaný, pokud vezmeme v úvahu, že základním cílem, s nímž jsou klíčová slova nakupována, je právě zobrazování reklamy.

I navzdory tomu se řešení Soudního dvora na první pohled zdá rozumné a spravedlivé – jasné označení původce reklamních odkazů je v zájmu uživatelů internetu i vlastníků ochranných známek, neboť zabraňuje možné záměně subjektů nabízejících na internetu výrobky a služby. Možným problémem by však dle mne mohla být skutečnost, že hranice, kdy se „běžně informovaný a přiměřeně pozorný uživatel internetu“, z jehož hlediska Soudní dvůr situaci posuzuje, může zmýlit ohledně původu výrobků a služeb uvedených v reklamním odkazu, je poměrně abstraktní a nejasná. Vnitrostátní soudy, které v konkrétních případech budou situaci posuzovat, tak mohou zaujmout odlišná stanoviska, což povede k nejednotné judikatuře v rámci členských států. K řadě odlišností mezi rozhodnutími v jednotlivých státech EU, jak bude podrobněji rozebráno níže, již došlo.¹²⁰

V případě, že budou vnitrostátní soudy rozhodovat přísně a uznávat odpovědnými z porušení práv k ochranným známkám i inzerenty, jejichž reklamní odkazy sice přímo neobsahují ochrannou známku vlastníka, ale zároveň ani s naprostou jistotou nedeklarují neexistenci ekonomického spojení s ním (což je na malém prostoru inzerátu často složité), povede to dle mého názoru k rozšíření práv vlastníků ochranných známek.

Možným řešením nejasností by z mého pohledu mohla být například deklarace Soudního dvora obsažená v některém z jeho rozhodnutí, dle kterého pokud se ochranná známka užitá jako klíčové slovo neobjeví přímo v textu reklamního odkazu a naopak v něm bude uveden název či jméno inzerenta, nedochází k zásahu do funkce označení původu.

Soudní dvůr neposkytl zcela jednoznačné stanovisko ani ohledně odpovědnosti poskytovatelů internetových vyhledávačů a možné aplikace článku 14 směrnice o elektronickém obchodu. Opět bude záležet zejména na zhodnocení vnitrostátních soudů v konkrétních případech o tom, zda při volbě klíčových slov a jejich následného užití k zobrazení reklamy hrají tyto poskytovatelé pasivní či aktivní roli.

¹²⁰ Laan, van der Nicole, *The Use of Trade Marks in Keyword Advertising. Developments in ECJ and National Jurisprudence*. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper . Č. 12-06, s.42

5.2.2. L'Oréal a další, C-324/09¹²¹

Další významné rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie v rámci zkoumaného tématu se týkalo sporu společnosti L'Oréal, vyrábějící parfémy a kosmetické přípravky, a společnosti eBay provozující on-line tržiště. Případ se dotýkal celé řady právních otázek. V následující části však rozeberu pouze ty, které přímo souvisely s problematikou klíčových slov.

V původním řízení se společnost L'Oréal před britským soudem High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, domáhala určení, že společnost eBay a několik dalších fyzických osob porušili práva k jejím ochranným známkám. Předmětem sporu byla skutečnost, že několik soukromých subjektů prodávalo prostřednictvím internetového tržiště na webových stránkách www.ebay.co.uk výrobky označené ochrannými známkami společnosti L'Oréal, přičemž dva z těchto výrobků byly padělky. Internetového tržiště přitom fungovalo tak, že umožňovalo kupujícím dražit položky nabízené prodávajícími a rovněž prodávat položky bez dražby za pevně stanovenou cenu prostřednictvím tzv. „okamžitého prodeje“. Z uskutečněných transakcí si společnost eBay účtovala procentní podíl.¹²²

Společnost eBay si rovněž v rámci služby Google AdWords zakoupila klíčová slova odpovídající ochranným známkám společnosti L'Oréal s cílem zajistit, aby se v případě zadání těchto označení do vyhledávače objevil reklamní odkaz na webové stránky www.ebay.co.uk, přičemž po kliknutí na něj se uživateli zobrazila nabídka příslušných výrobků odpovídajících těmto ochranným známkám.¹²³

5.2.2.1. Předběžné otázky

High Court of Justice se ve věci obrátil na SDEU s řadou předběžných otázek. V páté z nich se Soudního dvora dotázal, zda zakoupení klíčového slova totožného s ochrannou známkou provozovatelem on-line tržiště je užitím označení ve smyslu čl. 5 odst. (1) písm. a) Směrnice a čl. 9 odst. (1) písm. a) Nařízení, pokud se po zadání tohoto označení do vyhledávače zobrazí sponzorovaný reklamní odkaz vedoucí k internetovým stránkám provozovatele.¹²⁴

¹²¹ C-324/09 L'Oréal SA a další proti eBay International AG a další, 12. červenec 2011

¹²² L'Oréal a další, C-324/09, body 26 - 35

¹²³ *Ibid.*, bod 39

¹²⁴ *Ibid.*, bod 50

Zároveň položil i navazující otázku, zda „představuje skutečnost, že se uživatel kliknutím na sponzorovaný odkaz uvedený v páté otázce dostane přímo k reklamám nebo nabídkám k prodeji, které se vztahují k výrobkům totožným s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, pod označením umístěným na internetové stránky jinými osobami, přičemž některé z nich práva vyplývající z ochranné známky porušují a jiné je neporušují, a to v závislosti na odlišných statutech jednotlivých výrobků, užívání označení provozovatelem on-line tržiště „pro“ výrobky porušující práva“.¹²⁵ Touto otázkou odlišil situaci, kdy jsou na internetovém tržišti prodávány originální výrobky označené ochrannými známkami a kdy se jedná o jejich padělky.

V posledním dotazu týkajícím se klíčových slov se pak High Court of Justice tázal, zda by odpovědi na předchozí otázky byly odlišné v případě užívání označení totožného s ochrannou známkou vlastníka pouze přímo na internetových stránkách on-line tržiště a v případě jeho užívání rovněž ve sponzorovaném reklamním odkazu.¹²⁶

5.2.2.2. Závěry Soudního dvora

Na první dvě výše uvedené otázky odpověděl SDEU společně. Označil za nesporné, že provozovatel on-line tržiště je v předmětné situaci inzerentem užívajícím ochranné známky, neboť na základě klíčových slov nechává zobrazit reklamní sdělení, a to jak pro určité konkrétní nabídky nacházející se na on-line tržišti, tak pro tržiště jako takové.¹²⁷

Dle SDEU však v případě, že je pomocí klíčového slova totožného s ochrannou známkou propagováno pouze samotné on-line tržiště (služby zprostředkování koupě a prodeje výrobků on-line), nejedná se o užití označení „pro výrobky a služby“ totožné či podobné s těmi, pro něž je ochranná známka zapsána.¹²⁸ Tento požadavek je přitom klíčový k tomu, aby užití označení společností eBay naplnilo požadavky článku 5 odst. (1) písm. a) Směrnice a článku 9 odst. (1) písm. a) Nařízení. Opačná situace ale nastává v případě, kdy společnost eBay s pomocí klíčového slova nechává zobrazit inzerci odkazující přímo ke konkrétním nabídkám značkových výrobků označených

¹²⁵ L'Oréal a další, C-324/09, bod 50

¹²⁶ *Ibid.*, bod 50

¹²⁷ *Ibid.*, bod 85

¹²⁸ Ochranné známky společnosti L'Oréal byly zapsány zejména pro parfémy a kosmetické výrobky, nikoliv pro oblast obchodování na internetu.

ochrannými známkami společnosti L'Oréal. V takové situaci se jedná o užívání „pro výrobky a služby“, které spadá do působnosti výše uvedených ustanovení.¹²⁹

Ohledně zásahu do funkcí ochranné známky odkázal Soudní dvůr na výše podrobně rozebraný rozsudek *Google France a Google, C-236/08 až C-238/08*, a zdůraznil nutnost průhlednosti inzerce tak, aby bylo jasné, od jakého subjektu inzerované výrobky a služby pocházejí. V odpovědi na otázky uvedl, že vlastník může provozovateli on-line tržiště zakázat užívat klíčové slovo v podobě jeho ochranné známky, a to i v případě, že zobrazovaná reklama propaguje prodej originálních výrobků na tomto tržišti, pokud: *„tato reklama běžně informovanému a přiměřeně pozornému uživateli internetu neumožňuje nebo jen stěží umožňuje zjistit, zda uvedené výrobky pocházejí od majitele ochranné známky nebo od podniku, který je s ním hospodářsky propojen, či naopak od třetí osoby.“*¹³⁰

SDEU dále v odpovědi na poslední předběžnou otázku týkající se klíčových slov dospěl k závěru, že označení totožná s ochrannými známkami, která se objevují přímo v nabídkách prodejců na on-line tržišti, jsou užívána těmito prodejci a nikoliv provozovatelem tržiště. Provozovatel však odpovídá za uvedení označení v jím zadaném reklamním odkazu.¹³¹

5.2.2.3. Analýza rozhodnutí

Soudní dvůr v rozhodnutí potvrdil závěry učiněné v případě *Google France a Google, C-236/08 až C-238/08* a na něj navazujících rozhodnutích¹³² když zopakoval, že užívání klíčového slova odpovídajícího ochranné známce zasahuje do jejích funkcí v případě, kdy inzerce zobrazovaná na základě klíčového slova běžně informovanému a přiměřeně pozornému internetovému uživateli neumožňuje, popřípadě umožňuje jen stěží, aby zjistil, zda prezentované výrobky nebo služby pocházejí od vlastníka ochranné známky nebo třetí osoby.¹³³

Ani v tomto případě však nijak neupřesnil, na základě jakých hledisek by soudy měly odlišit reklamu umožňující přesné zjištění původu nabízených výrobků nebo služeb od reklamy, z níž původ nabízených produktů nebo služeb jasný není.

¹²⁹ L'Oréal a další, C-324/09, body 89 - 92

¹³⁰ *Ibid.*, bod 97

¹³¹ *Ibid.*, bod 105

¹³² C-558/08 *Portakabin Ltd a Portakabin BV proti Primakabin BV* a C-278/08 *Die BergSpechte proti trekking.at Reisen GmbH*

¹³³ L'Oréal a další, C-324/09, bod 94

Poměrně přísné se navíc zdá zhodnocení Soudního dvora, že i pokud jsou na internetovém on-line tržišti prodávány originální výrobky majitele ochranných známek (byť subjekty od něho odlišnými), dopouští se provozovatel tržiště vystupující v roli inzerenta nákupem klíčových slov porušení práv k těmto ochranným známkám, pokud ze zobrazeného inzerátu není průměrnému uživateli jasně patrné, že prodejcem není sám majitel známek.

Jak uvedl i generální advokát Niil Jääskinen ve stanovisku k případu, většina běžných uživatelů internetu je nepochybně schopna rozeznat rozdíl mezi elektronickým tržištěm, přímým prodejem výrobků či služeb a obchodním zdrojem, z něž tyto výrobky a služby pocházejí, neboť si jsou vědomi existence „*různých zprostředkovatelských hospodářských činností, jako jsou distributoři, makléři, aukční domy, „bleší“ trhy a realitní makléři, které jsou známé každé dospělé osobě žijící v tržním hospodářství.*“¹³⁴ Pokud tedy reklama neklame uživatele ohledně skutečnosti, že výrobky v ní nabízené jsou prodávány prostřednictvím on-line tržiště, nelze předpokládat, že by běžní uživatelé nevěděli, že výrobky na tomto tržišti zakoupené neprodávají samotní výrobci produktů a vlastníci ochranných známek, ale třetí osoby.

Dle mého názoru může nepříznivý účinek na funkci označení původu v této situaci nastat pouze v případech, kdy jsou zbožím obchodovaným na tržišti padělky. Příliš striktní výklad rozhodnutí by však mohl mít za následek nemožnost užití klíčových slov totožných s ochrannými známkami nejen pro prodejce padělků, ale rovněž pro distributory originálních výrobků, prodejce náhradních částí či doplňkových produktů k originálním výrobkům i konkurenční subjekty nabízející alternativní výrobky a služby apod., což by nepochybně mělo negativní důsledky na hospodářskou soutěž. Ochrana práv vlastníků ochranných známek by neměla být vyvyšována nad ochranu hospodářské soutěže a práv spotřebitelů.

5.2.3. Interflora a Interflora British Unit, C-323/09¹³⁵

Nový pohled na problematiku klíčových slov přinesl případ *Interflora a Interflora British Unit, C-323/09* týkající se sporu americké společnosti Interflora Inc. (respektive její britské odnože Interflora British Unit) a maloobchodního řetězce Marks & Spencer.

¹³⁴ Stanovisko generálního advokáta Niila Jääskina ve věci C-324/09 L'Oréal SA a další proti eBay International AG a další, přednesené dne 9. prosince 2010, bod 108

¹³⁵ C-323/09 Interflora Inc a Interflora British Unit proti Marks & Spencer plc a Flowers Direct Online Ltd, 22. září 2011

Společnost Interflora Inc., provozovatel celosvětové obchodní sítě pro doručování květin, vlastnila britské ochranné známky i ochranné známky Společenství ve znění INTERFLORA s dobrým jménem v oblasti doručování květin.¹³⁶

Žalovaná společnost Marks & Spencer podnikající v oblasti maloobchodu, včetně prodeje a doručování květin, byla v této oblasti konkurentem žalobce. Prostřednictvím služby Google AdWords si zvolila jako klíčová slova pro zobrazení reklamy na dovážku květin výrazy „Interflora“, dále řadu variant tohoto slova s drobnými chybami a rovněž slovní spojení jako „Interflora Flowers“, „Interflora Delivery“ apod. Samotné reklamní odkazy již označení INTERFLORA neobsahovaly.¹³⁷

Po zjištění výše uvedených skutečností podala Interflora Inc. proti společnosti Marks & Spencer žalobu pro porušení práv z ochranné známky, která dospěla až k High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, jenž rozhodl o přerušení řízení a položil Soudnímu dvoru několik předběžných otázek.

5.2.3.1. Předběžné otázky

Čtyři předběžné otázky High Court of Justice lze rozdělit do dvou skupin, jak uvedl sám Soudní dvůr i generální advokát, kterým byl opět Niil Jääskinen, ve svém stanovisku k případu.¹³⁸

První skupina otázek se týkala práv vyplývajících ze všech ochranných známek, přičemž dvě počáteční otázky byly v podstatě totožné s otázkami uvedenými v případě Google France a Google, C-236/08 až C-238/08. Nad jejich rámec se High Court of Justice dále tázal, zda by v dané situaci měla význam okolnost, že inzerce zobrazená na základě klíčového slova totožného s ochrannou známkou, je u části veřejnosti způsobila navodit mylný dojem, že inzerent je člen obchodní sítě vlastníka ochranné známky, a rovněž okolnost, že poskytovatel optimalizace pro vyhledávače neumožňuje vlastníkům ochranných známek, aby zabránili třetím osobám ve výběru těchto označení jako klíčových slov.¹³⁹

Druhá skupina otázek pak přinesla do problematiky klíčových slov nový prvek, neboť se dotýkala ochranných známek s dobrým jménem. Podstatou bylo, zda je

¹³⁶ Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, body 15 - 16

¹³⁷ *Ibid.*, body 17 - 18

¹³⁸ Stanovisko generálního advokáta Niila Jääskinen ve věci C-323/09 Interflora Inc a Interflora British Unit proti Marks & Spencer plc a Flowers Direct Online Ltd, přednesené dne 24. března 2011, bod 3

¹³⁹ Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, body 27 - 28

vlastník ochranné známky s dobrým jménem oprávněn v souladu s článkem 5 odst. (2) Směrnice a článkem 9 odst. (1) písm. c) Nařízení, zakázat konkurentovi, aby založil svou reklamu v rámci optimalizace pro vyhledávače na klíčovém slově odpovídajícím této ochranné známce bez souhlasu vlastníka.¹⁴⁰

5.2.3.2. Závěry Soudního dvora

U první skupiny otázek Soudní dvůr odkázal na rozsudek ve věci *Google France a Google, C-236/08 až C-238/08* a zopakoval, že užívání označení jako klíčového slova inzerentem v rámci optimalizace pro vyhledávače k zobrazení inzerce, je užíváním v obchodním styku dle platné právní úpravy, a to neohrožuje, zda se označení objeví i v samotném textu inzerce či nikoliv.¹⁴¹ Vlastník ochranné známky však nemůže takové užívání zakázat, pokud nejsou splněny i další podmínky, zejména pokud takové užívání nepůsobí újmu některé z funkcí ochranné známky.¹⁴²

Soudní dvůr následně podrobně rozebral možnost zásahu do každé z funkcí ochranných známek. Zdůraznil, že základní funkce označení původu není dle judikatury funkcí jedinou a situaci je nutné posuzovat rovněž z hlediska funkce reklamní, ale i investiční a sdělovací. Ochranná známka je totiž kromě označení původu výrobků a služeb často rovněž užívána jako nástroj pro obchodní strategii, který slouží především pro reklamní účely a k zachování přízně spotřebitelů. Všechny funkce si jsou při posuzování rovny a není rozhodné, do které z nich užívání třetí osobou zasáhne.¹⁴³

K tomuto závěru dopěl SDEU i navzdory skutečnosti, že Evropská komise předložila k případu písemné vyjádření¹⁴⁴, v němž apelovala na Soudní dvůr, aby znovu zvážil interpretaci Směrnice a Nařízení učiněnou v případě *C-487/07 L'Oréal SA a další proti Bellure NV a další*. Evropská komise přímo uvedla, že silně obhajuje výklad článku 5 odst. (1) písm. a) a b) Směrnice a článku 9 odst. (1) písm. a) a b) Nařízení v takovém smyslu, že „*tato ustanovení se zaměřují pouze na ochranu základní funkce ochranné známky, kterou je garance původu zboží a služeb spotřebitelům.*“¹⁴⁵

¹⁴⁰ Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, bod 67

¹⁴¹ *Ibid.*, body 30 - 31

¹⁴² *Ibid.*, bod 34

¹⁴³ *Ibid.*, body 39 - 40

¹⁴⁴ European Commission, Written Observations to the President and Members of the Court of Justice in Case C-323/09 Interflora/Marks and Spencer, 30.11.2009, JURM(2009) 133/HK/hb

¹⁴⁵ *Ibid.*, bod 44; volný překlad autorky. V originálním znění: „*these provisions only aim at protecting the essential function of the trade mark of guaranteeing to consumers the origin of the goods or services.*“

SDEU poskytl nejprve předkládajícímu soudu prvky výkladu ohledně funkce označení původu. Ztotožnil se se svými předchozími rozhodnutími týkajícími se klíčových slov¹⁴⁶ a navíc uvedl, že okolnost, že provozovatel optimalizace pro vyhledávače neumožnil vlastníku ochranné známky zabránit zvolení označení totožného s jeho ochrannou známkou jako klíčového slova, není věc rozhodná. Právní následky by dle Soudního dvora mohl mít pouze opačný případ, kdy by provozovatel vlastníku takovou možnost poskytl, takže pasivita vlastníka by mohla být považována za mlčky učiněný souhlas. Blíže však již tuto situaci nespécifikoval.¹⁴⁷

Reklamní funkci ochranné známky SDEU posoudil rovněž v souladu s předchozí judikaturou. Uvedl, že do této funkce užívání označení, kterého se případ týká, zasáhnout nemůže, a to ačkoliv bude pravděpodobně nutit vlastníka ochranné známky k zintenzivnění úsilí v oblasti reklamy s cílem zachování či zvýšení její známosti u spotřebitelů. Dle Soudního dvora se však v dané situaci jedná o běžné praktiky užívané v hospodářské soutěži.¹⁴⁸

Zásahem do investiční funkce se v souvislosti s klíčovými slovy Soudní dvůr zabýval vůbec poprvé. Tuto funkci má dle SDEU ochranná známka, která je svým vlastníkem užívána za účelem získání či udržení si dobré pověsti, jenž může přilákat spotřebitele a zachovat si jejich přízeň. Používání ochranné známky k tomuto účelu se přitom uskutečňuje prostřednictvím různých marketingových technik, nikoliv jen reklamy, čímž se liší od reklamní funkce.¹⁴⁹

Soudní dvůr uvedl, že do investiční funkce zasáhne třetí osoba, pokud jako konkurent vlastníka ochranné známky užívá označení s ní totožné pro výrobky a služby, pro něž je tato ochranná známka zapsána, čímž brání podstatným způsobem tomu, aby vlastník svoji ochrannou známku užíval k získání nebo udržení dobré pověsti. Dobrá pověst je totiž zásadní pro přilákání zákazníků a zachování spotřebitelské základny. V situaci, kdy ochranná známka již takovou dobrou pověst má, dochází k zásahu do

¹⁴⁶ Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, Portakabin a Portakabin, C-558/08, Bergspechte v trekking.at, C-278/08

¹⁴⁷ Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, bod 47

¹⁴⁸ *Ibid.*, bod 57

¹⁴⁹ *Ibid.*, body 60 - 61

investiční funkce v případě užívání, které do ní zasahuje a ohrožuje tak její zachování. Vlastník ochranné známky musí mít dle SDEU možnost takovému užívání zabránit.¹⁵⁰

Dále ale Soudní dvůr zdůraznil, že zároveň nelze připustit, aby vlastník ochranné známky bránil konkurenci v užívání totožného označení, pokud respektuje funkce ochranné známky a jeho jediným následkem je přinucení vlastníka k tomu, aby své úsilí k získání či udržení dobré pověsti přizpůsobil.¹⁵¹

Soudní dvůr Evropské unie se následně zabýval ochrannými známkami s dobrým jménem. Jejich majitelům je dle článku 5 odst. (2) Směrnice a článku 9 odst. (1) písm. c) Nařízení i ustálené judikatury přiznán větší rozsah ochrany, než majitelům „běžných“ ochranných známek. Mohou totiž zakázat užívání označení totožných či podobných jejich ochranným známkám i v případech, kdy je třetí osoba užívá pro odlišné výrobky či služby, než pro které jsou zapsány. Uvedená ustanovení poskytují ochranným známkám s dobrým jménem ochranu zaprvé proti újmě způsobené jejich dobrému jménu (pošpinění), zadruhé proti újmě jejich rozlišovací způsobilosti (rozmělnění ochranné známky) a zatřetí proti protiprávnímu těžení z jejich rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména (parazitování). SDEU vzhledem k předběžným otázkám rozebral, zda užití klíčového slova odpovídajícího ochranné známce s dobrým jménem konkurentem vlastníka, může způsobit pouze některou ze dvou posledně zmíněných újem.

K rozmělnění ochranné známky dochází v případě, kdy je oslabena její schopnost označovat výrobky a služby, pro které je zapsána. V závěru procesu rozmělnění již ochranná známka nemá schopnost vyvolat u spotřebitele asociaci s konkrétním obchodním původem. Vlastník ochranné známky s dobrým jménem má proto možnost užívání totožného označení, jež k této situaci vede, zakázat.¹⁵²

Společnost Interflora Inc. ve svém vyjádření uvedla, že právě k této situaci nepochybně povede užití označení INTERFLORA jako klíčového slova, neboť postupně běžné uživatele uvede v přesvědčení, že tento výraz je pouhým obecným

¹⁵⁰ Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, body 62 - 63

¹⁵¹ *Ibid.*, bod 64

¹⁵² CORNISH, W, David LLEWELYN a Tanya Frances APLIN. Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights. 7th ed. London: Sweet & Maxwell, 2010, cviii, s. 792 ISBN 978-1-84703-923-1

druhovým názvem pro službu doručování květin a nikoliv službu poskytovanou specificky společností Interflora Inc.¹⁵³

Soudní dvůr však k tomuto argumentu namítl, že takový vývoj není nezbytně nutný, a to především v případě, kdy reklama zobrazená na základě klíčového slova umožňuje běžně informovanému a přiměřeně pozornému uživateli internetu pochopit, že nabízené výrobky a služby pocházejí od konkurenta vlastníka ochranné známky. V takovém případě se jedná o pouhé upoutání pozornosti uživatele internetu na existující alternativy výrobků nebo služeb vlastníka ochranné známky.¹⁵⁴

Újma rozlišovací způsobilosti ochranné známky může nastat pouze v případě, že reklama spuštěná klíčovým slovem průměrnému uživateli internetu neumožňuje pochopit, že výrobky a služby v ní prezentované jsou nezávislé na výrobcích a službách vlastníka ochranné známky. Rozhodnutí, zda tato situace v konkrétním případě nastává, však dle SDEU náleží vnitrostátním soudům, které by rovněž měly zhodnotit, jaký dopad má užívání klíčového slova na daný trh s výrobky a službami.¹⁵⁵

Parazitování na rozlišovací způsobilosti ochranné známky a jejím dobrém jménu se na rozdíl od rozmělnění vyznačuje zejména tím, že třetí osoba užívá označení totožné či podobné ochranné známce s dobrým jménem, s cílem využití její přitažlivosti, dobré pověsti a prestiže, a to bez jakékoliv finanční kompenzace jejímu vlastníku a vyvinutí vlastního úsilí.¹⁵⁶

Dle Soudního dvora je zjevné, že pokud má ochranná známka dobré jméno, je pravděpodobné, že vysoký počet uživatelů internetu ji použije k vyhledání informací či nabídky výrobků a služeb. Zároveň nelze popřít skutečnost, že právě z toho důvodu ji konkurenti vlastníka ochranné známky užijí jako klíčové slovo pro zobrazení inzerce. Mnoho uživatelů pak na základě zobrazeného inzerátu konkurenta zakoupí jeho výrobky a služby a nikoliv výrobky či služby vlastníka ochranné známky. Vlastníkovi za to navíc není poskytnuta žádná kompenzace. Pokud zde pro takové užití označení

¹⁵³ Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, bod 78

¹⁵⁴ *Ibid.*, bod 81

¹⁵⁵ *Ibid.*, bod 83

¹⁵⁶ CORNISH, W, David LLEWELYN a Tanya Frances APLIN. Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights. 7th ed. London: Sweet & Maxwell, 2010, cviii, s. 795

totožného s ochrannou známkou není „řádný důvod“, může být takové užití skutečně považováno za parazitování.¹⁵⁷

SDEU však uvedl, že zhodnocení, zda k parazitování skutečně v konkrétním případě dochází, musí být ve světle tohoto výkladu zhodnoceno vnitrostátním soudem.¹⁵⁸

Na konci rozhodnutí Soudní dvůr pak poměrně obecně uvedl, že *„majitel ochranné známky s dobrým jménem je oprávněn zakázat konkurentovi, aby založil svou reklamu na klíčovém slovu, jež odpovídá této ochranné známce, kterou tento konkurent bez souhlasu uvedeného majitele zvolil v rámci služby optimalizace pro vyhledávače na internetu, pokud tak uvedený konkurent protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky (parazitování) nebo pokud uvedená reklama způsobuje újmu této rozlišovací způsobilosti (rozmělnění) nebo tomuto dobrému jménu (pošpinění).“*¹⁵⁹

5.2.3.3. Analýza rozhodnutí

Nejvýznamnější závěry učiněné v rozhodnutí SDEU se týkají rozboru podmínek zásahu do investiční funkce ochranné známky a oblasti ochranných známek s dobrým jménem.

SDEU potvrdil závěry vyplývající z jeho předchozí judikatury a uvedl, že při hodnocení porušování práv k ochranným známkám musí být brán v úvahu i možný zásah do investiční funkce ochranné známky. Podmínky zásahu do této funkce uvedené v rozhodnutí vykazují řadu podobností s podmínkami zásahu do funkce reklamní, které jsou poměrně přísné. SDEU pro existenci zásahu zejména vyžaduje, aby bylo ovlivnění investiční funkce podstatné a bránilo majiteli v užití ochranné známky k získání či udržení dobré pověsti. Zásah, který by pouze nutil vlastníka k většímu úsilí v oblasti propagace, není dostačující. Tato interpretace článku 5 odst. (1) písm. a) Směrnice je však dle mého názoru velmi široká. Formulace „podstatný zásah“ do investiční funkce může být chápána různými soudy odlišně. Domnívám se, že rozhodnutí nepřineslo velkou právní jistotu, neboť místo přesných limitů zásahu do investiční funkce, či

¹⁵⁷ Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, body 84 - 89

¹⁵⁸ *Ibid.*, bod 92

¹⁵⁹ *Ibid.*, bod 93

jednoduše omezení interpretace článku 5 odst. (1) písm. a) Směrnice na funkci označení původu, jak ostatně navrhovala i sama Evropská komise v předloženém vyjádření, vytvořil SDEU velmi abstraktní výklad, dle něž mohou vnitrostátní soudy jen těžko vytvořit jednotnou judikaturu.

Možným důsledkem navíc může být i skutečnost, že v případě, kdy jednotlivé vnitrostátní soudy budou jednotně aplikovat výklad článku 5 odst. 1 písm. a) Směrnice podaný SDEU ve prospěch vlastníků ochranných známek, se smaže rozdíl, mezi ochrannou „běžných“ ochranných známek a rozšířenou ochranou známek s dobrým jménem.¹⁶⁰ Rozsah ochrany „běžných“ ochranných známek se totiž výrazně rozšíří.

Širší ochrana přiznaná ochranným známkám s dobrým jménem vyvolala již před zveřejněním zkoumaného rozhodnutí mnoho diskuzí. Někteří autoři tvrdí, že tato ochrana je až příliš rozsáhlá, neboť může vést k vytvoření exkluzivních práv podobných těm, která jsou přiznána vlastníků patentů a autorských práv, ačkoliv podstata těchto práv duševního vlastnictví je značně odlišná.¹⁶¹ Jiní oponují, že tato ochrana je nezbytná z důvodu značného úsilí, které vlastníci ochranných známek vkládají do vybudování své obchodní značky.¹⁶²

V oblasti klíčových slov se však zdá, že situace je ještě problematičtější vzhledem ke skutečnosti, že při vyhledávání na internetu je ochranná známka redukována na pouhou sérii písmen (včetně známek obrazových a kombinovaných), často bez zjevného sémantického významu a bez spojení s konkrétními výrobky. Průměrný uživatel internetu totiž například místo „počítače apple“ zadá běžně do vyhledávače jen velmi obecné „apple“.¹⁶³ Toto obecné označení však může mít pro různé uživatele odlišný význam.

Jak poznamenal i generální advokát Niil Jääskinen ve svém stanovisku k případu, tyto problémy se vztahují k otázce jedinečnosti ochranných známek. Některé ochranné

¹⁶⁰ Laan, van der Nicole, *The Use of Trade Marks in Keyword Advertising. Developments in ECJ and National Jurisprudence*. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper . Č. 12-06, s. 24

¹⁶¹ SENFTLEBEN Martin. *Keyword Advertising in Europe - How the Internet Challenges Recent Expansions of EU Trademark Protection* 2011 27 Connecticut Journal of International Law

¹⁶² SENFTLEBEN Martin. *The Trademark Tower of Babel - Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law* (2009) 40 Int. Rev. Intell. Prop. & Comp. L.

¹⁶³ BLYTHE, Alice. *Searching questions: issues surrounding trade mark use on the internet*. European Intellectual Property Review 2013, 35(9), s. 507

známky jsou jedinečné (zejména fantazijní označení) a lze tak snadno předpokládat, že uživatel, který je zadá jako hledaný výraz má na mysli právě tyto ochranné známky. Většina známek však jedinečná není a jsou zapsány více různými majiteli pro odlišné výrobky a služby, popřípadě se jedná o obecná či popisná slova mající specifický význam a dobré jméno jen v určitém odvětví.¹⁶⁴ V případě totožnosti ochranné známky a klíčového slova zvoleného jiným subjektem tak lze s jistotou předpokládat určitou souvislost, pouze pokud se jedná o opravdu jedinečnou ochrannou známku nebo pokud jsou dané subjekty přímými konkurenty. Je proto otázkou, zda by vlastníci ochranných známek s dobrým jménem, které mají obecný význam, měli mít možnost zakázat užívání tohoto označení jako klíčového slova ostatním subjektům pro jakékoliv výrobky a služby.

V souvislosti s nebezpečím rozmělnění známek s dobrým jménem se Soudní dvůr opět snažil vyvážit zájem na ochraně práv vlastníků ochranných známek se zájmy dalšími, jako například zájmem na svobodné soutěži nebo informovanosti spotřebitelů. Poněkud překvapivé je zhodnocení SDEU, že v případě kdy je v inzerci založené na klíčovém slovu v podobě ochranné známky s dobrým jménem jasně uvedeno, že výrobky a služby v ní prezentované pocházejí od osoby odlišné od vlastníka známky, nemůže dojít k rozmělnění ochranné známky. Dle mého názoru je totiž pravděpodobné, že pokud je označení užíváno velkým množstvím subjektů (i pokud tyto subjekty deklarují svoji odlišnost od vlastníka označení), mohou si běžní spotřebitelé začít označení spojovat pouze s určitým druhem výrobku či služby a nikoliv jejich původcem, což významně snižuje rozlišovací způsobilost označení. Dle Soudního dvora však zřejmě tato potenciální újma není v porovnání s ostatními zájmy, o něž se jedná, natolik závažná.

V části odůvodnění věnující se parazitování na ochranné známce s dobrým jménem se SDEU částečně vymezil vůči svému předchozímu rozsudku ve věci *C-487/07 L'Oréal SA a další proti Bellure NV a další*, a argumentoval v souladu se stanoviskem generálního advokáta Jääskinena, který zdůraznil, že oba případy se lišily v povaze výrobků a služeb, pro které byly ochranné známky či označení s nimi totožná užívány a různé by měly být i závěry z nich vyplývající. Zatímco v prvním případě se jednalo o

¹⁶⁴ Stanovisko generálního advokáta Niila Jääskinena ve věci C-323/09 *Interflora Inc a Interflora British Unit proti Marks & Spencer plc a Flowers Direct Online Ltd*, přednesené dne 24. března 2011, body 62 - 70

napodobeniny luxusního zboží, v druhém případě se jednalo pouze o stejné služby nabízené odlišnými společnostmi, přičemž žádná ze stran netvrdila, že by ji ta druhá napodobovala.¹⁶⁵

Ve věci *C-487/07 L'Oréal SA a další proti Bellure NV a další* SDEU rozhodl, že existence protiprávních výhod získaných užíváním ochranné známky třetí osobou není závislé na tom, zda toto užívání způsobí vlastníku ochranné známky nějakou újmu, což může být vcelku problematické z hlediska hospodářské soutěže. Soudní dvůr tak totiž ve skutečnosti uvedl, že vlastník ochranné známky může využít svého práva zakázat užívání označení i za okolností, kdy to není ekonomicky efektivní. *„Situace majitele ochranné známky by se nijak nezlepšila, jelikož by z podstaty věci neutrpěl z důvodu užívání žádnou újmu, ale situace konkurenta by se zhoršila, protože by ztratil část své obchodní činnosti.“*¹⁶⁶

Pokud by se tohoto názoru držel Soudní dvůr i v případě Interflora proti Marks & Spencer, mohlo by to mít výrazné negativní hospodářské důsledky. SDEU však uvedl, že v případech, kdy jsou pomocí klíčového slova totožného s ochrannou známkou propagovány alternativní výrobky třetích osob, nedochází k zásahu do práv k ochranné známce, pokud není zasahováno do jejích dalších funkcí.

Lze tak shrnout, že ačkoliv Soudní dvůr v rozhodnutí poskytl vlastníkům ochranných známek s dobrým jménem širokou ochranu, vyjmul z ní případy, kdy uživatelé označení totožných s těmito ochrannými známkami deklarují, že jsou subjekty od vlastníků odlišné a nabízejí výrobky alternativní, nikoliv napodobeniny či padělky. Jak by tato deklarace v krátkém textu inzerátu měla vypadat tak, aby ji SDEU považoval za dostatečnou, je však otázkou.

¹⁶⁵ Stanovisko generálního advokáta Niila Jääskinena ve věci *C-323/09 Interflora Inc a Interflora British Unit proti Marks & Spencer plc a Flowers Direct Online Ltd*, přednesené dne 24. března 2011, bod 95

¹⁶⁶ *Ibid.*, bod 94

6. Judikatura soudů USA

Cílem následující kapitoly je stručné srovnání evropského přístupu ke zkoumané problematice s přístupem americkým. Nejprve se budu věnovat samotné zákonné právní úpravě USA a poté rozeberu některá konkrétní rozhodnutí, v závěru pak upozorním na nejdůležitější rozdíly mezi oběma přístupy.

6.1. Právní úprava

Úprava ochranných známek je ve Spojených státech amerických zakotvena jak v právu jednotlivých států, tak jednotně na federální úrovni, a to prostřednictvím Lanhamova zákona (Lanham Act).¹⁶⁷

Lanhamův zákon v §1114 stanoví, že práva k registrované ochranné známce jsou porušena v případě, že bez souhlasu vlastníka ochranné známky je její reprodukce, napodobenina, kopie či imitace užita v obchodním styku ve spojení s prodejem, nabídkou k prodeji, distribucí či propagací jakýchkoliv výrobků nebo služeb. Jedná se však pouze o případy, kdy je takové užití způsobilé vyvolat nebezpečí záměny, omyl nebo je klamavé. Porušením je rovněž vytvoření takové reprodukce, napodobeniny, kopie či imitace a její uvedení na etikety, značení, tisky, balení, obaly nebo inzerci s úmyslem užít je v obchodním styku za stejných podmínek, jako výše uvedených.¹⁶⁸

Z Lanhamova zákona tedy vyplývá, že základními prvky porušení práv k ochranné známce je v USA (1) existence platné ochranné známky, (2) užití označení totožného či podobného s touto ochrannou známkou v obchodním styku (use in commerce), (3) neexistence souhlasu vlastníka a zároveň (4) způsobilost, aby toto užití vyvolalo

¹⁶⁷ Lanham Act 15 U.S.C., přijat 5.6.1946

¹⁶⁸ V originálním znění: §1114. Remedies; infringement; innocent infringement by printers and publishers

(1) Any person who shall, without the consent of the registrant--

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

(b) reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.

nebezpečí záměny (likelihood of confusion). Klíčové a nejvíce diskutované se přitom v jednotlivých případech staly požadavky (2) a (4).¹⁶⁹

Užití v obchodním styku je definováno v §1127 Lanhamova zákona jako skutečné užití v obchodě, které by dle doslovného výkladu mělo být užitím ve vztahu ke spotřebitelům, například na balení či v reklamě a ne pouze užitím interním. V USA však stále panují živé debaty o tom, zda užití v obchodním styku je základním elementem nutným pro vznik odpovědnosti za porušení práv k ochranné známce či nikoliv. Možnost vyvolání nebezpečí záměny je oproti tomu jako nezbytný prvek porušení práv k ochranným známkám obecně přijímána, ale konkrétními soudy vykládána vcelku odlišně.

Lanhamův zákon obsahuje rovněž i úpravu obdobnou limitaci odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti zakotvené v evropské směrnici o elektronickém obchodu. Některé typy zprostředkovatelů (například vydavatelé novin, magazínů, ale i zprostředkovatelé elektronické komunikace) jsou za určitých podmínek chráněni před případnou odpovědností za porušování práv k ochranným známkám. Tato ustanovení však v praxi téměř nejsou využívána.¹⁷⁰

V USA je v oblasti práv duševního vlastnictví rovněž uplatňován princip tzv. nepřímé či druhotné odpovědnosti. Lanhamův zákon výslovně tento druh odpovědnosti neupravuje, avšak soudy obecně rozlišují jeho dva typy. První se aplikuje v případech, kdy určitý subjekt participuje na porušování práv jiným subjektem (spoluodpovědnost; contributory infringement) a druhý, pokud subjekt sám práva porušuje, avšak nepřímo (zástupná odpovědnost, vicarious liability).¹⁷¹

V případě *Inwood Laboratories v. Ives Laboratories*¹⁷² soud uvedl, že spoluodpovědnost se v oblasti ochranných známek vyznačuje zejména tím, že subjekt třetí osobu úmyslně nabádá, aby porušila práva k ochranné známce jiného subjektu, popřípadě pokud se jedná o výrobce produktů, dodává-li tento výrobce své produkty

¹⁶⁹ GRIGORIADIS, G. Lazaros. Comparing the Trademark Protections in Comparative and Keyword advertising in the United States and European Union. California Western International Law Journal, Vol. 44, No. 2, 2014, pp. 149-205. SSRN [web], dostupný na http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2523059

¹⁷⁰ KULK, Stefan. Search Engines Searching for Trouble? Comparing Search Engine Operator Responsibility for Competitive Keyword Advertising Under EU and US Trademark Law. SSRN [web]; červenec 2011, s. 42-43 dostupný na http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1911038

¹⁷¹ *Ibid.*, s. 51

¹⁷² *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.* 456 U.S. 844 (1982) (US Supreme Court)

tomu, o kom se domnívá nebo se důvodně může domnívat, že porušuje práva k ochranným známkám. V rozhodnutí *Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.*¹⁷³ pak vztáhl soud tento typ odpovědnosti kromě výrobců produktů také na poskytovatele služeb, a to včetně těch internetových.

Zástupná odpovědnost byla soudy definována jako odpovědnost toho, kdo je ve zřejmém či skutečném společenství s porušovatelem nebo je spoluvlastníkem, popřípadě má kontrolu nad produkty, které porušují práva k ochranným známkám.¹⁷⁴

6.2. Rozbor judikatury

Nejvyšší soud Spojených států amerických až do této doby neřešil žádný případ týkající inzerce na základě klíčových slov a to ani v souvislosti s odpovědností poskytovatelů internetových vyhledávačů, ani jednotlivých inzerentů. Řada rozhodnutí však byla vydána odvolacími soudy (Circuit Courts of Appeal), ačkoliv judikatura ani zdaleka není jednotná. Ohledně otázky, zda je užití ochranné známky jako klíčového slova užitím označení v obchodním styku, většinou soudy rozhodovaly obdobně. Jednotlivá rozhodnutí se ale liší v oblasti vyhodnocení, zda toto užití způsobuje nebezpečí záměny označení u běžných spotřebitelů.¹⁷⁵

Jedním z prvních významných případů řešených před americkými soudy byl *Rescuecom v. Google*¹⁷⁶, v němž společnost Rescuecom Corp., podnikající v oblasti počítačových služeb, žalovala společnost Google, Inc. za prodej ochranné známky „Rescuecom“ jako klíčového slova třetím subjektům, a to včetně konkurentů žalobce. Žalobce tvrdil, že společnost Google, Inc. porušila jeho práva k ochranné známce parazitováním na jejím dobrém jméně a způsobila nejistotu spotřebitelů ohledně původu označení. Zároveň uvedl, že společnost Google, Inc. brání uživatelům internetu, aby se dostali na jeho internetové stránky.

Soud v prvním stupni nejprve žalobu zamítl a uvedl, že popisované užití ochranné známky není užitím v obchodním styku, neboť sama společnost Google, Inc. neumísťuje ochrannou známku na žádné výrobky ani služby, do inzerce a podobně a

¹⁷³ *Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.* 194 F.3d 980 (1999) (9th Circuit Court of Appeals)

¹⁷⁴ *Hard Rock Café Licensing Corp. v. Concession Services, Inc.* 955 F.2d 1143 (1992) (7th Circuit Court of Appeals); *Perfect 10, Inc. v. Visa International Service Assistants* 494 F.3d 788 (2007) (9th Circuit Court of Appeals)

¹⁷⁵ *Ibid.*, s. 43

¹⁷⁶ *Rescuecom Corp. v. Google, Inc.* 562 F.3d 123 (2009) (2nd Circuit Court of Appeals)

označení tak užívá pouze interně, nikoliv veřejně vůči spotřebitelům.¹⁷⁷ Odvolací soud ve druhém stupni však toto rozhodnutí zvrátil a zhodnotil, že užití ochranné známky jako klíčového slova pro zobrazení inzerce žalovaným je užitím v obchodním styku dle Lanhamova zákona, a to ačkoliv se označení nevyskytovalo v samotném reklamním odkazu. Argumentoval zejména tím, že společnost Google, Inc. vyobrazovala, nabízela a prodávala označení „Rescuecom“ jako klíčové slovo, čímž podporovala inzerenty v jeho nákupu. Činila tak prostřednictvím nástroje, jenž jako součást služby AdWords inzerentům navrhoval konkrétní klíčová slova pro jejich reklamní kampaň.

Závěry uvedené v rozhodnutí byly následně aplikovány i mnoha dalšími soudy v obdobných případech.¹⁷⁸ Argument, že prodej ochranných známek jako klíčových slov je pouze interním užitím označení a nikoliv užitím v obchodním styku vůči veřejnosti, tak poskytovatelé internetových vyhledávačů již nyní mohou v USA uplatnit jen velmi těžko.

V otázce interpretace užití označení v obchodním styku následně soudy zůstaly víceméně jednotné. Problematika nebezpečí záměny při užití ochranné známky jako klíčového slova však byla řešena jen velmi zřídka, a pokud k tomu již došlo, rozhodnutí si v podstatných argumentech vzájemně odporují.¹⁷⁹

Ve výše rozebraném případě například odvolací soud uvedl, že rozhodujícím faktorem pro zhodnocení pravděpodobnosti záměny je skutečnost, zda je ze způsobu, jímž poskytovatelé internetových vyhledávačů prezentují reklamní odkazy zobrazené na základě klíčových slov jasné, že tyto odkazy nejsou nejrelevantnějším výsledkem vyhledávání (tím jsou tzv. přirozené výsledky vyhledávání).¹⁸⁰ V níže uvedených rozhodnutích však byla argumentace odlišná.

V případě *Rosetta Stone v. Google*¹⁸¹ nastala obdobná situace jako u *Rescuecom v. Google* a opět se týkala služby AdWords. Společnost Rosetta Stone v něm žalovala

¹⁷⁷ *Rescuecom Corp. v. Google, Inc.* 456 F.Supp.2d 393 (2006) (District Court Northern District of New York)

¹⁷⁸ Například *GEICO v. Google, Inc.* (I) 330 F.Supp.2d 700 (2004) (District Court Eastern District of Virginia); *800-JR Cigar, Inc. v. GoTo.com, Inc.* 437 F.Supp.2d 273 (2006) (District Court New Jersey)

¹⁷⁹ GRIGORIADIS, G. Lazaros. Comparing the Trademark Protections in Comparative and Keyword advertising in the United States and European Union. *California Western International Law Journal*, Vol. 44, No. 2, 2014, s. 144

¹⁸⁰ *Rescuecom Corp. v. Google, Inc.* 562 F.3d 123 (2009) (2nd Circuit Court of Appeals), 131

¹⁸¹ *Rosetta Stone, Ltd. v. Google, Inc.* 2010 WL 3063152 (2010) (District Court Eastern District of Virginia)

společnost Google, Inc. za prodej označení odpovídajícímu ochranné známce „ROSETTA STONE“ jejím konkurentům. V odůvodnění se soud zabýval třemi faktory, dle něj rozhodnými pro případ a určujícími, zda dochází k nebezpečí záměny označení. Jednalo se za prvé o záměr žalovaného, za druhé o možnost skutečné záměny označení, a za třetí o znalost spotřebitelské veřejnosti.¹⁸²

Po vzájemném poměrování těchto faktorů dospěl soud k závěru, že užití označení společností Google, Inc. nenaplňovalo ustanovení o porušení práv k ochranné známce. Záměrem společnosti Google, Inc. totiž nebylo vydávat svoje výrobky a služby za výrobky či služby společnosti Rosetta Stone. Podpůrným argumentem byla rovněž skutečnost, že společnosti Google, Inc. a Rosetta Stone nejsou soutěžiteli na stejném trhu a skutečná záměna jejich výrobků a služeb, jež byla prokazována průzkumem žalobce, je pouze minimální. Ohledně faktoru znalostí spotřebitelské veřejnosti soud uvedl, že vzhledem k tomu, že žalobce podniká v oblasti jazykových výukových programů, jeho zákazníci jsou zcela jistě dobře informovaní a před nákupem výukového balíčku budou výběru věnovat náležitou péči.¹⁸³

Soud na základě návrhu žalobce rovněž zvažoval skutečnost, zda společnost Google, Inc. nebyla nepřímo odpovědná za porušení práv k ochranné známce tím, že naváděla inzerenty, aby si toto označení jako klíčové slovo zvolili. Dospěl však k závěru, že vytvoření nástroje, jenž inzerentům navrhuje optimální klíčová slova, naváděním k porušování práv není. Společnost Google, Inc. totiž zároveň informovala inzerenty, že pouze oni sami jsou zodpovědní za výběr klíčových slov.

Případy týkající se klíčových slov znamenaly pro právo Spojených států návrat specifického konceptu nebezpečí záměny označení, a to nebezpečí záměny označení při počátečním zájmu (initial interest confusion), které nastává ještě předtím, než dojde k samotnému prodeji či nákupu zboží nebo služeb. Soustřeďuje se na okamžik, kdy spotřebitel projeví o produkt či službu opatřenou určitou ochrannou známkou zájem (například klikne na odkaz na internetové stránky výrobce). I když následně zjistí svůj

¹⁸² Rosetta Stone, Ltd. v. Google, Inc. 2010 WL 3063152 (2010) (District Court Eastern District of Virginia), bod 7

¹⁸³ *Ibid.*, bod 11

omyl a výrobky či služby nezakoupí, záměna označení již nastala. Aplikace soudy nicméně ani zde není jednotná.¹⁸⁴

V rozhodnutí *Playboy v. Netscape*¹⁸⁵ se soud zabýval situací, kdy poskytovatel služby spočívající v zadání inzerce na základě klíčových slov, společnost Netscape Communications Corp., vždy předložil zájemcům o inzerci omezený list klíčových slov, založených na textu jejich inzerátu, z něhož si inzerenti museli slova vybrat. Když se mezi prodanými klíčovými slovy objevily i ochranné známky „playboy“ a „playmate“, podal jejich vlastník, společnost Playboy Enterprises Inc., žalobu z důvodu nebezpečí záměny označení při počátečním zájmu. Soud uvedl, že takováto praxe vytváření seznamů klíčových slov zakládá tento typ nebezpečí záměny a tudíž porušování práv k ochranným známkám.

Rozhodnutí soudu v dalším velmi podobném případě *Hearts on Fire Company v. Blue Nile, Inc.*¹⁸⁶ bylo shodné a opět z důvodu nebezpečí záměny při počátečním zájmu. V odůvodnění se soud zaměřil mimo jiné na náklady, které musí běžný spotřebitel vynaložit v případě, že je z důvodu klíčového slova zakoupeného subjektem odlišným od vlastníka ochranné známky odkázán na internetové stránky, jenž původně nehledal. Vzhledem k tomu, že se internetový uživatel snadno může vrátit zpět na počáteční stránku internetového vyhledávače a vyhledat odkaz, který mu vyhovuje více, jsou tyto náklady velmi malé, a proto je vynaloží. K porušení práv k ochranné známce však i v tomto případě dochází, neboť ačkoliv uživatel v závěru rozeznal pravý původ výrobků a služeb, v počátku hledání označení zaměnil.

V případě *GEICO v. Google*¹⁸⁷ rozhodující soud opět zvolil argumentaci odlišnou od předchozí judikatury. Uvedl, že společnost Google, Inc. porušila práva k ochranné známce „GEICO“ žalobce prodejem tohoto označení jako klíčového slova jeho konkurentovi, protože pozornost internetových uživatelů při vyhledávání mohla být

¹⁸⁴ KULK, Stefan. Search Engines Searching for Trouble? Comparing Search Engine Operator Responsibility for Competitive Keyword Advertising Under EU and US Trademark Law. SSRN [web]; červenec 2011, s. 47

¹⁸⁵ *Playboy Enterprises v. Netscape Communications Corp.* 354 F.3d 1020 (2004) (9th Circuit Court of Appeals).

¹⁸⁶ *Hearts on Fire Company, LLC v. Blue Nile, Inc.* 603 F.Supp.2d 274 (2009) (District Court Massachusetts)

¹⁸⁷ *GEICO v. Google, Inc. (I)* 330 F.Supp.2d 700 (2004) (District Court Eastern District of Virginia)

z důvodu tohoto prodeje upoutána k webovým stránkám konkurenta vlastníka ochranné známky. Uživatelé se mohli domnívat, že se jedná o webové stránky, které mají s tímto vlastníkem určitou spojitost. Soud navíc oproti dosavadním rozhodnutím uvedl, že schopnost poskytovatele internetového vyhledávače monitorovat a kontrolovat zobrazované reklamní odkazy je dostatečná k tomu, aby vlastník ochranné známky mohl tvrdit, že poskytovatel věděl o porušování práv k ochranné známce, což je prvek nutný k tomu, aby byl poskytovatel uznán nepřímým odpovědným za toto porušení (zástupná odpovědnost).

Spor však byl bohužel následně vyřešen smírně mimosoudním vyrovnáním a tato otázka zůstala nedořešena.

Z výše rozebraných případů řešených soudy v USA je zřejmá značná nejednotnost v přístupu k užití ochranných známek jako klíčových slov. V případě, že poskytovatel internetového vyhledávače umožňuje službu zobrazení reklamních odkazů třetích osob na základě klíčového slova v podobě ochranné známky, pak tuto ochrannou známku sám užívá v obchodním styku. Za porušení práv k ní však může být uznán odpovědným pouze, pokud se tak děje bez souhlasu jejího vlastníka a pokud reklamní odkaz způsobuje u uživatelů internetu nebezpečí záměny produktů a služeb vlastníka ochranné známky a produktů a služeb třetích stran. Okolnosti, za kterých nebezpečí záměny nastává, ale z dosavadní judikatury nejsou zcela jasné. Tato nejistota je způsobena mimo jiné i tím, že případů, které se tímto elementem porušení práv k ochranným známkám zabývaly, je stále velmi málo. Mnoho sporů je totiž vyřešeno mimosoudně, bez rozhodnutí ve věci samé.¹⁸⁸

Pokud je z reklamního odkazu nebo skupiny reklamních odkazů zřejmé, že se nejedná o nejrelevantnější výsledky vyhledávání, ale výsledky sponzorované, nemělo by takové užití dle rozhodnutí *Rescuecom v. Google* vyvolat nebezpečí záměny. V tomto směru je možné argumentovat, že většina velkých internetových vyhledávačů umísťuje všechny reklamní odkazy společně na jedno místo s označením „sponzorované odkazy“ či „reklamní odkazy“ apod. a uživatelům internetu by tak měl být jejich původ jasný. Inzerenti by se v tomto případě pouze legitimně snažili upoutat jejich pozornost.

¹⁸⁸ KULK, Stefan. Search Engines Searching for Trouble? Comparing Search Engine Operator Responsibility for Competitive Keyword Advertising Under EU and US Trademark Law. SSRN [web]; červenec 2011, s. 50

Na druhé straně však vlastníci ochranných známek mohou namítnout, že uživatelé mohou i mezi „sponzorovanými odkazy“ očekávat pouze odkazy na stránky majitele ochranné známky, kterou vyhledávali a zboží a služby na nich nabízené považovat za zboží a služby tohoto vlastníka.

V teorii mohou být poskytovatelé internetových vyhledávačů v USA navíc odpovědní rovněž nepřímo, druhotně. Vzhledem k téměř neexistující judikatuře v této oblasti lze však jen velmi těžko vyvodit v oblasti klíčových slov v tomto směru nějaké závěry.

6.3. Srovnání judikatury soudů USA a Soudního dvora Evropské unie

Zřejmě nejpodstatnějším rozdílem mezi přístupy v USA a EU k užití ochranných známek jako klíčových slov je, že v Evropské unii nemohou být poskytovatelé internetových vyhledávačů uznáni přímo odpovědnými za porušení práv k ochranným známkám, zatímco v USA ano. Důvodem je především skutečnost, že v EU není užití ochranné známky jako klíčového slova poskytovatelem považováno za její užití v obchodním styku, přičemž tento požadavek je nutným předpokladem pro uznání odpovědnosti za porušení práv k ochranné známce. Tím, kdo ochrannou známku užívá, je v EU sám inzerent, který volí klíčové slovo a nikoliv poskytovatel této služby. V USA bylo oproti tomu v rozhodnutí *Rescuecom v. Google* stanoveno, že k užití v obchodním styku poskytovatelem dochází. I kdyby však soud dospěl k opačnému závěru, poskytovatel by mohl být za určitých okolností uznán odpovědným, neboť v USA stále nepanuje jednotný názor na to, zda je pro porušení práv k ochranné známce nezbytné její užití v obchodním styku či nikoliv. Jako rozhodující kritérium je zde totiž užíváno nebezpečí záměny a nikoliv užití v obchodním styku.

Nebezpečí záměny bylo hodnoceno jak americkými soudy, tak SDEU. Ačkoliv v evropském právu neexistuje obdoba americké doktríny počátečního nebezpečí záměny (initial interest confusion), SDEU hodnotil reklamní odkazy ve většině případů z hlediska dojmu, kterým na uživatele internetu působí na první pohled. Soustředil se na záměnu, která nastává ještě předtím, než dojde ke skutečné koupi či prodeji výrobků a služeb. V tomto bodě jsou si proto oba přístupy dle mého názoru podobné. Obecný přístup k hodnocení nebezpečí záměny je však u amerických soudů na rozdíl od SDEU velmi nejednotný.

Dalším podstatným rozdílem je možnost uznat v USA poskytovatele internetových vyhledávačů nepřímo či druhotně odpovědnými za porušení práv k ochranným známkám dle známkového práva. V EU tato možnost neexistuje a poskytovatelé mohou být v podobných případech uznáni odpovědnými pouze dle jednotlivých národních právních úprav nekalé soutěže, popř. jiných právních odvětví.

V oblasti výjimek z odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (*safe harbor*) se přístup v USA a EU rovněž liší. Ačkoliv Lanhamův zákon obsahuje specifické výjimky pro oblast ochranných známek, americké soudy je v případech klíčových slov zatím vůbec neaplikovaly. Oproti tomu SDEU ve svých rozhodnutích otevřel poskytovatelům možnost se jejich pomocí bránit. Zda se na ně výjimky v konkrétních situacích skutečně vztahují, však náleží rozhodnout vždy jednotlivým vnitrostátním soudům.

7. Současná praxe v oblasti klíčových slov v Evropské unii

Na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie vydaná k problematice užití ochranných známek jako klíčových slov analyzovaná v kapitole pět této práce, reagovaly jak jednotlivé národní soudy, tak samotní poskytovatelé internetových vyhledávačů.

7.1. Rozhodovací praxe vnitrostátních soudů

V posledních letech vydaly soudy na národní úrovni velké množství rozhodnutí v oblasti klíčových slov. Studie celé řady z nich byla provedena v rámci výzkumné činnosti Institutu Maxe Plancka pro právo duševního vlastnictví a soutěžní právo (Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law)¹⁸⁹, který se zabýval judikaturou rakouských, francouzských, německých a nizozemských soudů. Mezi rozhodovacími praxemi byly přitom objeveny nemalé rozdíly, a to i v rámci jednotlivých států.

Rakouský Nejvyšší soud Oberster Gerichtshof zaujal při rozhodování poměrně přísný postoj vůči inzerentům. V případě *Bergspechte*¹⁹⁰, v rámci něhož zároveň položil několik předběžných otázek Soudnímu dvoru, uvedl, že užití ochranné známky třetími subjekty jako klíčového slova neporušuje práva k ní pouze v případě, že uživatel internetu může z reklamního odkazu zobrazeného na jejím základě „snadno“ rozpoznat, že mezi vlastníkem ochranné známky a inzerentem neexistuje ekonomické spojení. Spor vyvstal mezi majitelem kombinované ochranné známky, která obsahovala slova „Edi Koblmüller“ a „Bergspechte“ a společností, jež tato označení zakoupila jako klíčová slova pro zobrazování své reklamy. Oba subjekty přitom podnikaly v oblasti organizování turistických výprav a byly tak konkurenty. Zobrazované reklamní odkazy žádnou část ochranných známek žalobce neobsahovaly (jednalo se spíše o obecná reklamní sdělení jako „Etiopie na kole“ nebo „Trekking a cestování v přírodě“), zatímco název inzerující společnosti v nich naopak uveden byl. I přesto zhodnotil Oberster Gerichtshof toto užití jako porušení práv k ochranným známkám.

¹⁸⁹ Laan, van der Nicole, *The Use of Trade Marks in Keyword Advertising. Developments in ECJ and National Jurisprudence*. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper . Č. 12-06

¹⁹⁰ 17Ob3/10f *Bergspechte*, 21. červen 2010

Francouzský Cour de cassation, který již před vydáním rozhodnutí Soudního dvora ve věci klíčových slov rozhodoval téměř výhradně ve prospěch vlastníků ochranných známek, si tento postoj zachoval i nadále.¹⁹¹ Překvapením však byl přístup pařížského Odvolacího soudu (Cour d'appel de Paris), který v rozhodnutí ve věci *Google v Auto IES et al*¹⁹² odmítl žalobcova tvrzení o porušování práv k ochranným známkám a nekalé soutěži z důvodu užití jeho ochranných známek jako klíčových slov třetími subjekty. Ačkoliv všichni žalovaní inzerenti podnikali v obdobné oblasti jako majitel ochranných známek (prodej automobilů a služby s tím spojené), žádný z reklamních odkazů tyto známky neobsahoval a naopak v nich byla uvedena doménová jména s podnikatelskými názvy inzerentů. Soud zdůraznil, že běžní uživatelé internetu jsou schopni rozlišit mezi přirozenými výsledky vyhledávání a specificky označenou částí obsahující reklamní sdělení. V projednávaném případě se navíc pod inzeráty objevovala fráze „A proč ne váš vlastní inzerát?“, která deklarovala, že v uvedeném místě si může reklamní odkaz zaplatit kdokoliv.

Rozhodnutí německých soudů ve věci klíčových slov se ukázala jako vcelku rozdílná. Soudy první instance ve většině případů rozhodly o porušení práv k ochranným známkám, stejně jako odvolací soudy v Düsseldorfu a Frankfurtu, které se přiklonili k postoji francouzského Cour de cassation. Německý federální soud Bundesgerichtshof však rozhodl na základě odlišných principů ve sledovaném případě *Bananabay*, v němž konkurent vlastníka ochranné známky užil jako klíčové slovo označení s ní totožné. Inzerent označení následně již neuvedl v samotném reklamním odkazu a tento reklamní odkaz byl zároveň umístěn na specifickém místě označeném „sponzorované odkazy“, vedle přirozených výsledků vyhledávání. Soud uvedl, že běžně informovaný a přiměřeně pozorný uživatel internetu jistě rozezná, že takto specificky označené reklamní odkazy nepocházejí od žalobce. Zároveň zhodnotil, že pokud se ochranná známka ani odkaz na jejího vlastníka neobjevuje v samotném inzerátu a z doménového jména internetových stránek, na něž má reklama uživatele navést je patrný skutečný obchodní původ, nejedná se ani o „užití“ ochranné známky ve smyslu článku 5 odst. 1 Směrnice.¹⁹³

¹⁹¹ Laan, van der Nicole, *The Use of Trade Marks in Keyword Advertising. Developments in ECJ and National Jurisprudence*. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper . Č. 12-06, s. 36

¹⁹² *Ibid.*, s. 37; *Google France / Auto IES et autres*, Cour d'appel de Paris, 2. únor 2011

¹⁹³ *Ibid.*, s. 38

Ani v Nizozemsku není současná rozhodovací praxe jednotná. Velmi zajímavý je však postoj soudce P.H.Bloka ze soudu první instance v Haagu, který v několika případech týkajících se klíčových slov aplikoval článek 4 směrnice o klamavé a srovnávací reklamě.¹⁹⁴ Dle jeho názoru užití ochranné známky konkurentem jako klíčového slova k nalákání zákazníků není protiprávním užitím této známky. Ačkoliv konkurent vlastníka ochranné známky jejím užitím nepochybně získá výhodu, které by jinak nedosáhl, nejedná se o výhodu neoprávněnou, pokud dle výše uvedené směrnice pouze informuje o alternativách k výrobkům či službám a stimuluje tak hospodářskou soutěž. Užití klíčových slov je dle něj nezbytné pro efektivní srovnávací reklamu na internetu, protože může zaručit, že se reklama dostane ke spotřebitelské veřejnosti, která má o produkty a služby (vlastníka i konkurenta) zájem.¹⁹⁵

Obecně se před vnitrostátními soudy v EU ukázalo, že nejproblematictější aspektem většiny případů je zhodnocení, zda reklamní odkaz zobrazený na základě klíčového slova je způsobilý vyvolat nebezpečí záměny či nikoliv a zda tedy může zasáhnout do funkce označení původu ochranné známky. Vzhledem k velmi malému prostoru v reklamních odkazech totiž není snadné navrhnout inzerát tak, aby zcela jasně informoval o původci výrobků a služeb a zároveň plnil svoji propagační funkci.¹⁹⁶

7.2. Politika poskytovatelů internetových vyhledávačů

Dle současných zásad pro užívání služby Google AdWords může podat vlastní ochranné známky u společnosti Google, Inc. stížnost na její užití v textu reklamního odkazu. Společnost následně situaci prošetří a inzerenta může případně donutit k určitým omezením. Pravidla se liší dle jednotlivých zemí. V reklamních kampaních cílených na Nový Zéland, Austrálii, USA, Kanadu, Velkou Británii či Irsko lze užívat ochranné známky třetích osob i ve vlastním textu reklam, pokud se reklamy řídí zvláštními zásadami, zejména pokud odkazují na internetové stránky distributorů a informační weby. Nemohou však odkazovat na internetové stránky konkurence. V EU pak lze ochrannou známku třetí osoby užívat v textu reklamy jen, pokud je užita

¹⁹⁴ Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě

¹⁹⁵ Laan, van der Nicole, *The Use of Trade Marks in Keyword Advertising. Developments in ECJ and National Jurisprudence*. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper . Č. 12-06, s. 43 - 44

¹⁹⁶ *Ibid.*, s. 48

popisně ve svém původním významu a nikoliv ve funkci ochranné známky nebo pokud neodkazuje na zboží a služby chráněné ochrannou známkou. To se však netýká klíčových slov, neboť společnost Google, Inc. zároveň uvádí, že „*nebude prošetřovat ani omezovat použití výrazů chráněných ochrannou známkou v klíčových slovech, a to ani v případě podání stížnosti na porušení ochranné známky.*“¹⁹⁷

Rovněž společnost Microsoft na svých internetových stránkách věnovaných službě Bing Ads uvádí, že prošetří stížnosti týkající se neoprávněného užití ochranné známky v reklamním odkazu a následně podnikne potřebné kroky k nápravě. Potenciální stěžovatele však nabádá, aby se primárně obraceli na samotné inzerenty a nikoliv na společnost Microsoft. Případné pošetření se na rozdíl od Google AdWords týká jak samotného textu reklamních odkazů, tak klíčových slov na ně odkazujících.¹⁹⁸ Prostřednictvím služby Bing Ads lze rovněž inzerovat na internetovém vyhledávací Yahoo!.

Poskytovatelé nejvýznamnějších internetových vyhledávačů tedy řeší problematiku klíčových slov podobně. Sami jejich protiprávnost aktivně nekontrolují a jako klíčové slovo nechají inzerenty zakoupit v podstatě jakýkoliv výraz. Následně však reagují na stížnosti vlastníků ochranných známek (s výjimkou společnosti Google, Inc.).

¹⁹⁷ Zásady AdWords pro používání ochranných známek [online zdroj] Dostupný z WWW: <https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118>

¹⁹⁸ Intellectual property guidelines, [online zdroj] Dostupný z WWW: <http://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/editorial-intellectual-property-guidelines>

8. Závěr

Tato práce si kladla za cíl poskytnout ucelený obraz právní problematiky užití ochranných známek jako klíčových slov při vyhledávání na internetu. Spory v této oblasti vznikají v případech, kdy jsou ochranné známky zakoupeny u poskytovatelů internetových vyhledávačů v podobě klíčových slov a následně využívány k zobrazování reklamy konkurenty jejich vlastníků. Takové jednání za určitých podmínek zakládá odpovědnost za porušování práv k ochranným známkám.

Z analýzy evropské právní úpravy a rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie vyplynulo, že zakoupení klíčového slova v podobě ochranné známky pro zobrazení reklamního odkazu je „užitím“ ve smyslu evropských známkoprávních předpisů. Tím, kdo označení užívá je však zadavatel reklamy, který klíčová slova pro svoji reklamní kampaň kupuje a nikoliv poskytovatel internetového vyhledávače, který je prodává. Primárně odpovědným za případné porušení práv k ochranné známce je tedy sám inzerent.

Po objasnění tohoto aspektu porušování práv k ochranným známkám v oblasti klíčových slov se jako zásadní kritérium pro posouzení, zda k protiprávnímu jednání inzerentů skutečně dochází, ukázalo být zhodnocení možného zásahu do funkcí ochranné známky. SDEU vyloučil možnost zásahu do reklamní funkce, avšak funkce označení původu a investiční funkce ochranné známky dle něj zasaženy být mohou. Posouzení závisí na obsahu reklamního odkazu, jenž se na základě klíčového slova zobrazí. V případě, že z reklamního odkazu nelze nijak vyvodit ekonomické spojení inzerenta s vlastníkem ochranné známky, popřípadě není odkaz natolik nejednoznačný, aby uživatel internetu nebyl schopen jeho původce rozeznat, k porušení práv k ochranné známce dle SDEU nedochází. V opačném případě se však inzerent dopouští porušení práv k ochranným známkám.

Vhledem ke skutečnosti, že poskytovatel internetového vyhledávače ochranné známky dle SDEU sám neužívá, nemůže být za porušení práv k nim ani postižen na základě známkoprávních předpisů. Případná odpovědnost by však mohla být vyvozena na základě vnitrostátní právní úpravy v oblasti nekalé soutěže či jiných právních odvětví. Výjimka z odpovědnosti (safe harbor) dle směrnice o elektronickém obchodu se totiž na poskytovatele vztahuje pouze v případě, že o protiprávním jednání svých inzerentů nevědí.

Situace ve Spojených státech amerických je oproti Evropské unii o něco méně jednoznačná. Rozhodnutí nižších soudů jsou z velké části nekonzistentní a Nejvyšší soud doposud žádný z případů ve věci klíčových slov neřešil. Judikatura nicméně dospěla k závěru, že poskytovatelé vyhledávačů užívají ochranné známky v podobě klíčových slov stejně tak jako inzerenti a mohou být proto uznáni primárně odpovědnými dle známkoprávních předpisů. Posouzení, zda k porušování práv k ochranným známkám skutečně dochází, však závisí zejména na zhodnocení, zda je užití označení podobného či totožného s ochrannou známkou způsobilé vyvolat nebezpečí záměny na straně veřejnosti. Kritéria, na nichž zhodnocení závisí, se však v různých rozhodnutích liší.

Ačkoliv je judikatura SDEU v oblasti klíčových slov na rozdíl od judikatury soudů USA vcelku jednotná, závěry z ní vyplývající jsou vnitrostátními soudy v Evropské unii interpretovány v některých částech odlišně. Stále tak zůstává prostor pro případné upřesnění, a to zejména v oblasti podmínek zásahu do funkce označení původu a investiční funkce ochranné známky.

Seznam zkratek

EU	Evropská unie
ISP	Information Service Provider, poskytovatel služby informační společnosti
OHIM	Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu
USA	Spojené státy americké
Nařízení	Nařízení Rady ES č. 2007/2009 ze dne 26. 02. 2009, o ochranné známce Společenství
SDEU	Soudní dvůr Evropské unie (pro zjednodušení je zkratka SDEU používána i pro bývalý Evropský soudní dvůr, jehož název byl změněn vstupem Lisabonské smlouvy v platnost)
Soudní dvůr	Soudní dvůr Evropské unie (pro zjednodušení je zkratka Soudní dvůr používána i pro bývalý Evropský soudní dvůr, jehož název byl změněn vstupem Lisabonské smlouvy v platnost)
Směrnice	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. 10. 2008, kterou se sblíží předpisy členských států o ochranných známkách

Seznam použité literatury a pramenů

Knihy a odborné publikace

BAINBRIDGE, David I. *Intellectual property*. 8. vyd. New York: Longman Pearson, 2010. ISBN 978-1-4082-2928-6.

COOK, Trevor M. *EU intellectual property law*. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-1-90-450152-7.

CORNISH, W, David LLEWELYN a Tanya Frances APLIN. *Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights*. 7th ed. London: Sweet & Maxwell, 2010. ISBN 978-1-84703-923-1.

ČERMÁK, Jiří. *Internet a autorské právo*. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Linde, Praha - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2003. ISBN 80-7201-423-4.

EDWARDS, Lilian; WAELDE, Charlotte (ed.). *Law and the Internet*. 3. vyd. Portland: Hart Publishing, 2009. ISBN: 978-1-84113-815-2.

HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-364-3.

HORÁČEK, Roman. *Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 2., podst. dopl. vyd. Praha: Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-058-4.

HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-417-9.

JAKL, Ladislav. *Právní ochrana duševního vlastnictví*. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011. ISBN 978-80-86855-78-3.

KUR, Annette; DREIER Thomas. *European intellectual property law: text, cases and materials*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2013. ISBN 978-1-84844-880-3.

POLČÁK, Radim. *Internet a proměny práva*. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-22-3.

SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis, 2006. ISBN 80-86920-08-9.

WECKSTRÖM, Katja. *A contextual approach to limits in EU trade mark law*. 1. vyd. Helsinki: IPR University Center, Nord Print, 2011. ISBN: 978-952-99864-8-4.

Odborné články

BECHTOLD, Stefan; TUCKER, Catherine. *Trade marks, Triggers and Online Search*. Social Science Research Network, eLibrary Collection, working papers series, leden 2014. Dostupný také z WWW:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2266945

BLYTHE, Alice. *Searching questions: issues surrounding trade mark use on the internet*. European Intellectual Property Review 2013, 35(9)

FAIN, C. Daniel; PEDERSEN O. Jan. *Sponsored Search: A Brief History*, Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, říjen 2006, svazek 32, číslo 2. Dostupný také z WWW:

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bult.1720320206/pdf>

FRANKLYN J. David; HYMAN A. David. *Trade marks as search engine keywords: much ado about something?*. Harvard Journal of Law & Technology, Jaro 2013. Dostupný také z WWW: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2110364

GRIGORIADIS, G. Lazaros. *Comparing the Trademark Protections in Comparative and Keyword advertising in the United States and European Union*. California Western International Law Journal, Vol. 44, No. 2, 2014, s. 149-205. SSRN [web], dostupný na http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2523059

JEŽEK, Jiří a kol. *Prosazování práv z duševního vlastnictví Učební texty*. 1. vydání. Praha: HP, 2003

KULK, Stefan. *Search Engines Searching for Trouble? Comparing Search Engine Operator Responsibility for Competitive Keyword Advertising Under EU and US Trademark Law*. SSRN [web]; červenec 2011. Dostupný také z WWW: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1911038

LAAN, van der Nicole, *The Use of Trade Marks in Keyword Advertising. Developments in ECJ and National Jurisprudence*. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper duben 2012, č. 12-06. Dostupný také z WWW: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2041936

POLČÁK, Radim. *Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti*. Právní rozhledy 23/2009

SENFTLEBEN Martin. *Keyword Advertising in Europe - How the Internet Challenges Recent Expansions of EU Trademark Protection*. 2011 27 Connecticut Journal of International Law

SENFTLEBEN Martin. *The Trademark Tower of Babel - Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law* (2009) 40 Int. Rev. Intell. Prop. & Comp. L.

Právní předpisy

Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. 2. 2009, o ochranné známce Společenství

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. 10. 2008, kterou se sblíží předpisy členských států o ochranných známkách

Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. 12. 1993, o ochranné známce Společenství

Směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. 12. 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. 6. 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsaná ve Stockholmu dne 14. 7. 1967

Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví, též označovaná jako TRIPS, uzavřena roku 1994

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva) ze dne 20. 3. 1883

Lanhamův zákon 15 U.S.C., přijat dne 5. 6. 1946

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Rozhodnutí a stanoviska

Evropská unie

Spojené věci **C-236/08 až C-238/08** Google France SARL a Google Inc. proti Louis Vuitton Malletier SA a další, 23. březen 2010

C-324/09 L'Oréal SA a další proti eBay International AG a další, 12. červenec 2011

C-323/09 Interflora Inc a Interflora British Unit proti Marks & Spencer plc a Flowers Direct Online Ltd, 22. září 2011

C-206/01 Arsenal Football Club plc proti Matthew Reedovi, 12. listopad 2002

C-62/08 UDV North America Inc. proti Brandtraders NV, 19. únor 2009

C-17/06 Céline SARL proti Céline SA, 11. září 2007

C-48/05 Adam Opel AG proti Autec AG, 25. leden 2007

C-533/06 O2 Holdings Limited a O2 (UK) Limited proti Hutchison 3G UK Limited, 12. červen 2008

C-487/07 L'Oréal SA a další proti Bellure NV a další, 18. červen 2009

C-251/95 SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport, 11. listopad 1997

C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer Inc., 29. září 1998

C-375/97 General Motors Corporation proti Yplon SA, 14. září 1999

C-301/07 PAGO International GmbH proti Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, 6. říjen 2009

C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH proti Günther Guni a trekking.at Reisen GmbH, 25. březen 2010

C-558/08 Portakabin Ltd a Portakabin BV proti Primakabin BV., 8. červenec 2010

Stanovisko generálního advokáta Niila Jääskinena ve věci C-323/09 Interflora Inc a Interflora British Unit proti Marks & Spencer plc a Flowers Direct Online Ltd, přednesené dne 24. března 2011

Stanovisko generálního advokáta Niila Jääskinena ve věci C-324/09 L'Oréal SA a další proti eBay International AG a další, přednesené dne 9. prosince 2010

European Commission, Written Observations to the President and Members of the Court of Justice in Case C-323/09 Interflora/Marks and Spencer, 30.11.2009, JURM(2009) 133/HK/hb

Spojené království

Wilson v Yahoo! UK Ltd.[2008] EWHC 361 (Ch), Rozhodnutí Vrchního soudu pro Anglii a Wales, 20. únor 2008

Interflora Inc. v Marks & Spencer plc. [2009] EWHC 1095 (Ch), Rozhodnutí Vrchního soudu pro Anglii a Wales, 22. květen 2009

Arsenal Football Club Plc v Reed [2001] EWHC 440 (Ch) Rozhodnutí Vrchního soudu pro Anglii a Wales, 6. duben 2001

Rakousko

17Ob3/10f Bergspechte, rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudu, 21. červen 2010

Francie

Google France / Auto IES et autres, Cour d'appel de Paris, 2. únor 2011

Spojené státy americké

Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc. 456 U.S. 844 (1982) (US Supreme Court)

Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc. 194 F.3d 980 (1999) (9th Circuit Court of Appeals)

Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Services, Inc. 955 F.2d 1143 (1992) (7th Circuit Court of Appeals)

Perfect 10, Inc. v. Visa International Service Assistants 494 F.3d 788 (2007) (9th Circuit Court of Appeals)

Rescuecom Corp. v. Google, Inc. 562 F.3d 123 (2009) (2nd Circuit Court of Appeals)

Rescuecom Corp. v. Google, Inc. 456 F.Supp.2d 393 (2006) (District Court Northern District of New York)

GEICO v. Google, Inc. (I) 330 F.Supp.2d 700 (2004) (District Court Eastern District of Virginia)

800-JR Cigar, Inc. v. GoTo.com, Inc. 437 F.Supp.2d 273 (2006) (District Court New Jersey)

Rosetta Stone, Ltd. v. Google, Inc. 2010 WL 3063152 (2010) (District Court Eastern District of Virginia)

Playboy Enterprises v. Netscape Communications Corp. 354 F.3d 1020 (2004) (9th Circuit Court of Appeals).

Hearts on Fire Company, LLC v. Blue Nile, Inc. 603 F.Supp.2d 274 (2009) (District Court Massachusetts)

Elektronické zdroje

Jak reklamy na Googlu dosahují svých výsledků [online zdroj] Dostupný z WWW: http://www.google.cz/adwords/start/how-it-works/#channel=et-ads&subid=cz-ww-et-adshp_aw_start_lrn

Google Inc., Annual Report 2013, [online zdroj] Dostupný z WWW: https://investor.google.com/pdf/20131231_google_10K.pdf

Yahoo! Inc, Annual Report 2013 [online zdroj] Dostupný z WWW: http://files.shareholder.com/downloads/YHOO/3569782583x0x752008/75d278b5-61ee-4d30-a184-7f4dfdf33e12/636872_018_AR_BMK_Final.pdf

Microsoft Inc., Annual Report 2013 [online zdroj] Dostupný z WWW: <http://www.microsoft.com/investor/reports/ar13/index.html>

Ochranné známky Společenství [online zdroj] c2013 Dostupný z WWW: <http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-spolecenstvi.html>

Zásady AdWords pro používání ochranných známek [online zdroj] Dostupný z WWW: <https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118>

Intellectual property guidelines, [online zdroj] Dostupný z WWW:
<http://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/editorial-intellectual-property-guidelines>

Abstrakt

Užití ochranných známek jako klíčových slov při vyhledávání na internetu

Hlavním cílem mé práce je komplexní analýza problematiky užití ochranných známek jako klíčových slov při vyhledávání na internetu v souvislosti se zobrazováním reklamy na internetových vyhledávačích, a to především z pohledu evropského práva. Krátce se však věnuji rovněž právní úpravě a rozhodovací praxi v USA. Téma práce jsem zvolila zejména proto, že se jedná jednu z nejdiskutovanějších otázek v oblasti ochranných známek v posledních letech, a to nejen díky značnému ekonomickému významu, ale také výzvě, kterou tato problematika přinesla pro právní praxi. Tento zcela nový způsob užití ochranné známky nebyl předvídan platným právem a vyvolal tak řadu debat dotýkajících se základních principů známkoprávní ochrany.

Diplomová práce se skládá z osmi kapitol, přičemž první kapitolu tvoří úvod. Druhá kapitola poskytuje základní vhled do problematiky klíčových slov. Přibližuje systém, jakým fungují internetové vyhledávače a zobrazování reklamních odkazů u výsledků vyhledávání. Rozebrán je i značný ekonomický dosah tohoto druhu reklamy a možné konflikty, které s sebou užití ochranných známek jako klíčových slov nese.

Třetí kapitola se zabývá právní úpravou ochranných známek se zaměřením na ochranné známky Společenství. Detailně je rozebrán rozsah práv vlastníka ochranné známky a podmínky, za nichž dochází k jejich porušování.

Čtvrtá kapitola popisuje právní úpravu odpovědnosti poskytovatelů služeb v informační společnosti, mezi něž lze řadit i poskytovatele internetových vyhledávačů.

Pátou kapitolu tvoří rozbor dosavadní judikatury soudů členských států EU a podrobná analýza zásadních rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie v této oblasti.

Šestá kapitola nabízí stručný vhled do právní praxe v oblasti problematiky klíčových slov ve Spojených státech amerických. Popsána je nejprve zákonná právní úprava a následně i nejdůležitější soudní rozhodnutí. V závěru kapitoly jsou uvedeny nejpodstatnější rozdíly mezi přístupy v EU a USA.

Závěrečná kapitola pak pojednává o současné právní praxi v oblasti užití ochranných známek jako klíčových slov v Evropské unii, ovlivněné rozhodnutími Soudního dvora, a to jak v judikatuře jednotlivých vnitrostátních soudů, tak v rámci postoje poskytovatelů internetových vyhledávačů.

Abstract

Use of trade marks as internet search engine keywords

Main purpose of my thesis is a comprehensive analysis of the issue of trade mark use as internet search engine keywords in relation to displaying advertisements on the internet search engine's websites, mostly from the point of view of the European Union law. However, I briefly address also legislation and jurisdiction in the USA. I chose the topic of my thesis mostly because it is one of the most discussed issues in the field of trade marks in the last few years, not only thanks to its significant economic importance, but also because of the challenge which this issue brought to the law practice. This completely new form of trade mark use was not anticipated by applicable law and it caused many debates regarding basic principles of trade mark protection.

The thesis is composed of eight chapters. The first chapter is an introduction. Chapter two provides basic insight into the issue of keywords. The system of internet search engine functioning and keyword advertising is introduced. This chapter also addresses the economic importance of keyword advertising and possible conflicts that may arise when trade marks are used as keywords.

Chapter three analyses trade mark legislation with focus on Community trade marks. The scope of rights of trade mark owners is examined in detail, as well as the conditions under which these rights are violated.

Chapter four describes regulation of liability of information service providers among which we can place also internet search engine providers.

Chapter five contains analysis of the jurisdiction of the EU member states as well as analysis of Court of Justice of the European Union decisions.

Chapter six brings brief insight into the law practice in the field of keywords in the USA. At first the applicable USA legislation is described followed by court decision analysis. At the end of the chapter the most substantial differences between EU and USA approach to the keyword advertising are addressed.

Final chapter discusses current practice of national courts and internet search engine providers in the field of trade mark use as keywords in the European Union under the influence of CJEU rulings.

Klíčová slova

Ochranná známka, užití ochranné známky na internetu, klíčová slova

Keywords

Trade mark, trade mark use on the internet, keywords

Název práce v anglickém jazyce

Use of trade marks as internet search engine keywords