

# OCHRANNÁ ZNÁMKA S DOBRÝM MENOM: JEJ OCHRANA A POUŽITIE V POROVNÁVACEJ REKLAME

JUDr. Silvia Kratochvilová\*

**Abstrakt:** Príspevok sa týka rozšírenej ochrany práv majiteľa ochrannej známky s dobrým menom v porovnaní s bežnou ochrannou známkou. Poukazuje na to, že hoci je táto ochrana častokrát vnímaná ako prílišná, má svoje limity a obmedzenia. Istú rovnováhu do vzťahov medzi majiteľom ochrannej známky a tretími stranami má ambíciu priniesť pojem „náležitý dôvod“; avšak len za predpokladu, že jeho interpretácia bude mať skôr extenzívny ako reštriktívny charakter. Viac svetla snád prinesie očakávané rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktoré v rámci prejudiciálneho konania bude posudzovať, či sloboda prejavu, a ak áno, za akých podmienok, predstavuje takýto náležitý dôvod. Príspevok ďalej venuje pozornosť otázke, či je majiteľ ochrannej známky s dobrým menom povinný strpieť použitie jeho ochrannej známky v porovnávacjej reklame a ak áno, za akých podmienok.  
**Kľúčové slová:** ochranná známka, dobré meno, parazitovanie, neoprávnené ťaženie, porovnávacía reklama

Keďže ochranná známka s dobrým menom vo všeobecnosti požíva širšiu ochranu ako bežná ochranná známka, ochrana poskytnutá jej majiteľovi môže kolidovať s právami tretích osôb. Je zrejmé, že ochranné známky s dobrým menom sú „... obzvlášť vystavené používaniu tretími stranami z dôvodu ich vysokej úrovne uznania a uznania verejnosťou, a preto si zaslúžia osobitnú ochranu.“<sup>1</sup> Z tohto dôvodu je potrebné jednotlivé práva, ku kolízii ktorých dochádza vybalansovať. Tento príspevok sa zameriava práve na stret práv majiteľa ochrannej známky s dobrým menom s právom tretej osoby použiť podobné alebo zhodné označenie, a to napríklad v porovnávacjej reklame.

---

\* JUDr. Silvia Kratochvilová, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva; tel. kontakt: +421 911 430 333, e-mail: kratochvilo7@uniba.sk

<sup>1</sup> TODORSKI, T. The concept of 'due cause' and its role in safeguarding fundamental rights under EU trade mark law: how should the CJEU rule in *IKEA*, C-298/23? In: *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2024 Oct 19;19(11):809–20. [online] <https://academic.oup.com/jiplp/article/19/11/809/7796589?searchresult=1>. DOI: <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpae071> [12.12.2024]

V prvom rade poskytnete príspevok základnú analýzu právnej úpravy poskytujúcej ochranu majiteľovi ochrannej známky s dobrým menom, pričom za pomoci odbornej spisby, najmä judikatúry Súdneho dvora EÚ a usmerení Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) budú rozobraté základné podmienky tejto ochrany. Vzhľadom však na komplexnosť právnej úpravy je príspevok zameraný iba na ochranu voči parazitovaniu, a teda konaniu, ktoré neoprávnene ťaží z dobrého mena (alebo rozlišovacej spôsobilosti) ochrannej známky. Hoci kľúčové rozhodnutia v tejto oblasti majú už niekoľko rokov, téma ochrany ochrannej známky s dobrým menom je stále aktuálna a, ako vyplýva z ďalšieho textu, stále prináša viac otázok ako odpovedí, čomu nasvedčuje aj aktuálne prejudiciálne konanie Súdneho dvora EÚ vo veci C-298/23 *Inter IKEA Systems*<sup>2</sup>. Po identifikovaní základných podmienok ochrany, bude tento príspevok následne venovaný otázke možnosti použitia takejto ochrannej známky treťou osobou v porovnávacej reklame. Keďže v takomto prípade dochádza k stretu viacerých práv, a to na jednej strane práv majiteľa ochrannej známky s dobrým menom, na druhej strane práv inzerenta a práv spotrebiteľov na informovanie, skúmaná bude aj otázka, či zákon poskytuje majiteľovi ochrannej známky s dobrým menom absolútnu ochranu pred použitím jeho ochrannej známky v porovnávacej reklame. V prípade negatívnej odpovede, bude analyzované, za akých podmienok je majiteľ ochrannej známky povinný strpieť použitie jeho ochrannej známky v porovnávacej reklame treťou osobou.

## 1 Stret právnych úprav

Ochranu voči parazitovaniu môžeme v slovenskej právnej úprave nájsť okrem iného v Zákone o ochranných známkach<sup>3</sup>, ktorý majiteľovi ochrannej známky umožňuje zakázať tretím osobám používanie jeho ochrannej známky s dobrým menom, pokiaľ toto konanie naplňa tam uvedené zákonné znaky parazitovania (Zákon o ochranných známkach pracuje s pojmom neoprávneného ťaženia z dobrého mena ochrannej známky). Podľa novelizovaného<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Konanie Súdneho dvora EÚ o prejudiciálnej otázke z 8.5.2023 vo veci C-298/23 *Inter IKEA Systems BV proti Algemeen Vlaams Belang VZW at al.*

<sup>3</sup> Zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach, v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Zákon o ochranných známkach“)

<sup>4</sup> Ustanovenie bolo zavedené zákonom č. 291/2018 Z.z. ktorým sa mení a doplňa zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony

ustanovenia § 8 ods. 3 písm. f) Zákona o ochranných známkach takýmto použitím je aj použitie v porovnávej reklame, ktorý je v rozpore so Zákonom o reklame<sup>5</sup>.

Na druhej strane, Zákon o reklame umožňuje tretím osobám (inzerentom) použiť ochrannú známku s dobrým menom inej osoby v porovnávej reklame, ak táto porovnávací reklama je v súlade so Zákonom o reklame, a teda spĺňa požiadavky na ňu týmto predpisom kladené. Ako sa uvádza v odbornej spisbe, podmienky prípustnosti porovnávej reklamy sú nastavené tak, že v podstate preberajú obsah jednotlivých skutkových podstát nekalej súťaže.<sup>6</sup> Napriek tomu, ambíciou tohto príspevku nie je venovať pozornosť nekalej súťaži, konkrétne skutkovej podstate parazitovania, ako je upravená v Obchodnom zákonníku<sup>7</sup>. Je tomu tak aj z dôvodu, že slovenský zákonodarca zvolil transpozíciu porovnávej reklamy<sup>8</sup> do predpisu verejného práva (na rozdiel napríklad od českého zákonodarcu, ktorý transponoval porovnávaciu reklamu do predpisu súkromného práva ako jednu z foriem nekalej súťaže<sup>9</sup>). Navyše, predmetom analýzy je iba splnenie jedného z kritérií prípustnosti porovná-

<sup>5</sup> Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Zákon o reklame“). Novelizované ustanovenie má v zmysle dôvodovej správy za cieľ zosúladiť známkovo právnu úpravu a právnu úpravu porovnávej reklamy. Rovnako to vyplýva z recitálu 20 Smernice o ochranných známkach, kedy právo zakázať používanie v porovnávej reklame má byť v záujme právnej istoty a úplného súladu právnych predpisov.

<sup>6</sup> Pozri VOZÁR, J., LAPŠANSKÝ, L. Porovnávací reklama v slovenskom právnom poriadku. In: *Právny obzor*, 94, 2011, č. 6, s. 558 – 576. [online] <https://www.legalis.sk/sk/casopis/pravny-obzor/porovnavacia-reklama-v-slovenskom-pravnom-poriadku.m-861.html> [12.12.2024]

<sup>7</sup> V tejto súvislosti pozri aj KUBINEC, M. Ešte raz k problémom právnej regulácie porovnávej reklamy. In: *Justičná revue*, 57, 2005, č. 8 – 9, s. 1 077 – 1 082. [online] <https://www.epi.sk/odborny-clanok/Este-raz-k-problemom-pravnej-regulacie-porovnavcej-reklamy.htm> [12.12.2024] Podľa autora vzhľadom na to, že Zákon o reklame je *lex specialis* k Obchodnému zákonníku, je potrebné konštatovať, že v prípade, ak porovnávací reklama je prípustná v zmysle podmienok Zákona o reklame, je len veľmi ťažké si predstaviť, že by mohla byť nekalou súťažou v zmysle generálnej či špeciálnych skutkových podstát.

<sup>8</sup> Pôvodná smernica Rady z 10. septembra 1984 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa klamlivej reklamy (84/450/EHS), následne zrušená aktuálnou Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávej reklame (ďalej aj len „Smernica o klamlivej a porovnávej reklame“)

<sup>9</sup> Pozri VOZÁR, J., LAPŠANSKÝ, L. Porovnávací reklama v slovenskom právnom poriadku. In: *Právny obzor*, 94, 2011, č. 6, s. 558 – 576. [online] <https://www.legalis.sk/sk/casopis/pravny-obzor/porovnavacia-reklama-v-slovenskom-pravnom-poriadku.m-861.html> [12.12.2024]

vacej reklamy, a to konkrétne splnenie kritéria uvedeného v § 4 ods. 2 písm. d) Zákona o reklame. Tento prístup je odôvodnený skutočnosťou, že práve toto ustanovenie je v zmysle nižšie uvedenej judikatúry potrebné interpretovať v kontexte práva majiteľa ochrannej známky s dobrým menom uvedeného v § 8 ods. 2 písm. c) Zákona o ochranných známkach.

Dôležitú interpretáciu stretu týchto dvoch ustanovení<sup>10</sup>, prieniku právnych úprav nekalej súťaže a práva duševného vlastníctva<sup>11</sup>, ako aj rôznych záujmov dotknutých osôb priniesli najmä dve rozhodnutia Súdneho dvora EÚ<sup>12</sup>, ktoré následne vymedzili vzájomný vzťah medzi týmito dvoma právnymi predpismi, dôvodiac potrebou „... zladit' záujem majiteľa ochrannej známky so záujmom spotrebiteľov mať k dispozícii účinnú porovnávaciu reklamu, ktorá objektívne poukáže na existujúce rozdiely medzi ponúkanými tovarmi alebo službami ...“<sup>13</sup> Ako tiež vyplýva z rozhodnutia vo veci C-533/06 O2<sup>14</sup> „... normotvorca mal v úmysle podporiť porovnávaciu reklamu ...“ keďže môže „... stimulovať hospodársku súťaž medzi dodávateľmi tovarov a služieb v prospech spotrebiteľov...“ a byť „... legitímnym prostriedkom informovania spotrebiteľov o ich výhodách“. Dôsledkom nevyhnutnosti podporiť porovnávaciu reklamu je potom v určitom rozsahu obmedzenie práv majiteľa ochrannej známky<sup>15</sup>. Súdny dvor EÚ už

<sup>10</sup> Aj v slovenských odborných kruhoch bol v minulosti prezentovaný názor, že ustanovenia týkajúce sa porovnávacej reklamy upravené v Zákone o reklame nie sú legislatívne prepojené s inými právnymi odvetviami, konkrétne, že „... síce zámer sledovaný (...) je upravený vo vnútroštátnom poriadku, ale akosi sa sčasti pozabudlo na prepojenosť s celkovým vnútroštátnym právnym poriadkom.“ V tejto súvislosti pozri JAKAB, R. Problémy právnej regulácie porovnávacej reklamy. In: Justičná revue. 2005, č. 4, s. 519. [online] <https://www.epi.sk/odborny-clanok/Problemy-pravnej-regulacie-porovnavacej-reklamy.htm> [12.12.2024]

<sup>11</sup> Pre prienik práva proti nekalej súťaži a práva duševného vlastníctva pozri aj SENFTLEBEN, M. Protection against unfair competition in the European Union: from divergent national approaches to harmonized rules on search result rankings, influencers and greenwashing. In: *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2024 Feb 1;19(2):149–61. [online] <https://academic.oup.com/jiplp/article/19/2/149/7571329> [13.12.2024] DOI: <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpad123>

<sup>12</sup> Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 12.6.2008 vo veci C-533/06 O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited proti Hutchison 3G UK Limited a rozsudok Súdneho dvora EÚ z 18.6.2009 vo veci C 487/07 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika Investments Ltd, konajúca pod obchodným menom „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales“, Starion International Ltd,

<sup>13</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-487/07 L'Oréal, bod 71. Pozri tiež odôvodnenia 13 až 15 smernice 97/55/ES Európskeho Parlamentu a Rady zo 6. októbra 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 84/450/EHS týkajúca sa klamlivej reklamy tak, aby zahŕňala porovnávaciu reklamu (ďalej aj len „Smernica 97/55/ES“)

<sup>14</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-533/06 O2, bod 38

<sup>15</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-533/06 O2, bod 39

dávno predtým konštatoval, s ohľadom na cieľ porovnávacej reklamy, ktorým je okrem iného pomôcť objektívne demonštrovať podstatu rôznych porovnateľných produktov, že podmienky prípustnosti porovnávacej reklamy sa musia interpretovať v zmysle, ktorý je pre ňu najpriaznivejší<sup>16</sup>.

Keďže podmienky prípustnosti porovnávacej reklamy týkajúce sa stretu porovnávacej reklamy s právami z ochranných známk terminologicky zodpovedajú známkovému právu, Súdny dvor EÚ vo veci C-533/06 O2<sup>17</sup> konštatoval, že totožné pojmy použité v právnych predpisoch<sup>18</sup> je potrebné v zásade interpretovať rovnako<sup>19</sup>. Z uvedeného potom vyplýva, že podmienku prípustnosti porovnávacej reklamy uvedenú v § 4 ods. 2 písm. d) Zákona o reklame, a teda nevyužívanie nečestnej výhody dobrého mena ochrannej známky, je potrebné vykladať totožne ako obdobný pojem v § 8 ods. 2 písm. c) Zákona o ochranných známkach.<sup>20</sup>

S ohľadom na vyššie uvedené sa ďalšia časť príspevku bude zaoberať pojmom neoprávneného ťaženia z dobrého mena ochrannej známky v zmysle Zákona o ochranných známkach, ako aj ďalších podmienkam, ktoré musia byť splnené, aby sa majiteľ ochrannej známky s dobrým menom mohol brániť proti parazitovaniu. V závere príspevku bude analýza predmetných ustanovení daná do kontextu príslušných ustanovení porovnávacej reklamy v Zákone o reklame.

<sup>16</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ z 25.10.2001 vo veci C-112/99 Toshiba Europe GmbH proti Katun Germany GmbH, bod 37. Pozri aj VOZÁR, J., HUMENÍK, I., ZLOCHA, L.: *Zákon o reklame. Komentár*. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, ISBN 978-80-7676-240-4, s. 79

<sup>17</sup> SDEÚ v úvodných pripomienkach k prejudiciálnym otázkam a so zreteľom na odvodnenia 13 až 15 Smernice 97/55/ES uviedol, že „... treba rovnako vyložiť pojem „zámena“ použitý tak v článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104, ako aj v článku 3a ods. 1 písm. d) smernice 84/450.“

<sup>18</sup> Konkrétne v smernici Rady z 10. septembra 1984 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa klamlivej reklamy a v Prvej smernici Rady zo 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk

<sup>19</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-487/07 *L'Oréal*, bod 77, ako aj rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-533/06 O2, bod 49

<sup>20</sup> Nič na to m nemení ani skutočnosť, že slovenské jazykové verzie príslušných smerníc používajú rôzne pojmy, konkrétne „nevyužíva nečestnú výhodu dobrého mena ochrannej známky“ (rovnaký pojem používa aj Zákon o reklame), a „nečestne ťaží z dobrého mena“ (Zákon o ochranných známkach používa pojem neoprávnené ťaženie z dobrého mena ochrannej známky).

## 2 Parazitovanie v známkovom práve

Parazitovanie je okrem Zákona o ochranných známkach (ktorý transponuje európsku smernicu<sup>21</sup>), upravené aj v Nariadení o ochrannej známke EÚ<sup>22</sup>. Hoci sa pojem parazitovanie v týchto predpisoch vyslovene nepoužíva<sup>23</sup>, tento pojem je možné dovodiť jednak z obsahu predmetných ustanovení, tak aj z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ<sup>24</sup> a usmernení EUIPO<sup>25</sup>.

Ako už bolo uvedené, nie každá ochranná známka požíva v zmysle Zákona o ochranných známkach<sup>26</sup> ochranu pred parazitickým konaním. Iba majiteľ ochrannej známky s dobrým menom sa môže takejto ochrany domáhať. Navyše je potrebné zdôrazniť, že primárnym cieľom ochrany pred parazitickým konaním nie je ochrániť niektorú z funkcií ochrannej známky<sup>27</sup>. Napriek tomu, tieto práva budú prislúchať najmä tým majiteľom, ktorí prostredníctvom značných finančných nákladov a investícií<sup>28</sup> vybudovali dobré meno ochrannej známky.

<sup>21</sup> Aktuálna Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (ďalej aj len „Smernica o ochranných známkach“)

<sup>22</sup> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (ďalej aj len „Nariadenie o ochrannej známke EÚ“)

<sup>23</sup> Na rozdiel od Obchodného zákonníka, kde je parazitovanie upravené ako jedna zo skutkových podstát nekalej súťaže.

<sup>24</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-487/07 *L'Oréal*, bod 41 podľa ktorého „Čo sa týka pojmu „neoprávnené získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky“, označovaného tiež výrazmi „parazitovanie“ a „free-riding“, tento pojem sa neviaže k ujme ochrannej známky, ale k výhode získanej treťou osobou používaním zhodného alebo podobného označenia. Zahŕňa najmä prípad, keď vďaka preneseniu obrazu ochrannej známky alebo vlastností ňou vytvorených na tovary označené zhodným alebo podobným označením, dochádza k zjavnému využívaniu ochrannej známky s dobrým menom.“

<sup>25</sup> Pozri najmä Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Usmernenia pre preskúmavanie ochranných známk EÚ, časť C, Námiety, Oddiel 5 [online] <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2214311/2000210000> [12.12.2024]

<sup>26</sup> Hoci sa tento príspevok venuje ochrane podľa Zákona o ochranných známkach uvedené závery je možné vzhľadom na totožnosť právnej úpravy a interpretáciu založenú na rozhodnutiach Súdneho dvora EÚ a usmerneniach EUIPO aplikovať v zásade aj na ochrannú známku EÚ.

<sup>27</sup> Porovnaj ochranu podľa § 8 ods. 2 písm. a) a b) Zákona o ochranných známkach, kedy je možné ochranu dosiahnuť iba v prípade, ak použitie spôsobuje ujmu základnej funkcii ochrannej známky, ktorou je označovanie pôvodu tovarov alebo služieb alebo ujmu niektorej z ostatných funkcií ochrannej známky (pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-487/07 *L'Oréal*, body 58 až 60 a tam spomenuté rozhodnutia Súdneho dvora EÚ).

<sup>28</sup> BASMA, D. Dilution Versus Unfair Advantage: Myths and Realities. In: *IIC*, 2021 Oct 1;52(9):1217–57., s. 1070. [online] <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-021-01116-z>. [12.12.2024] DOI: <https://doi.org/10.1007/s40319-021-01116-z>

Ochranná známka s dobrým menom požíva ochranu pred parazitovaním prostredníctvom troch právnych inštitútov, a to formou námietok voči zápisu inej ochrannnej známky, prostredníctvom súdnej ochrany práv majiteľa ochrannnej známky a napokon možnosťou majiteľa ochrannnej známky s dobrým menom navrhnúť vyhlásenie kolidujúcej ochrannnej známky za neplatnú. Vzhľadom na celkový kontext s porovnávacou reklamou<sup>29</sup> sa bude ďalší text venovať práve možnostiam súdnej ochrany práv majiteľa ochrannnej známky s dobrým menom<sup>30</sup>.

Ochrana pred parazitickým konaním súdnou cestou je upravená v § 8 ods. 2 písm. c) Zákona o ochranných známkach, podľa ktorého, ak § 14 až 15 neustanovujú inak a bez toho, aby boli dotknuté práva nadobudnuté pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom práva prednosti ochrannnej známky, bez súhlasu majiteľa ochrannnej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku v spojení s tovarmi alebo so službami používať označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno, ak by používanie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannnej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannnej známky alebo jej dobrému menu. Je potrebné uviesť, že uvedené ustanovenie okrem ochrany pred parazitovaním upravuje aj ochranu pred ďalšími zásahmi do práv majiteľa ochrannnej známky s dobrým menom, ktorými sú ujma na rozlišovacej spôsobilosti ochrannnej známky a ujma na dobrom mene ochrannnej známky. Aby mohol majiteľ ochrannnej známky požívať ochranu proti parazitovaniu, musí preukázať splnenie viacerých zákonných podmienok, a to najmä, že (i) dotknutá ochranná známka má dobré meno, (ii) použitie v obchodnom styku treťou osobou by neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannnej známky, (iii) takéto konanie je bez náležitého dôvodu.

<sup>29</sup> Keďže použitím v obchodnom styku sa podľa Zákona o ochranných známkach rozumie aj použitie v porovnávacjej reklame, ktorý nespĺňa požiadavky porovnávacjej reklamy.

<sup>30</sup> Hoci analýza vychádza taktiež z judikatúry týkajúcej sa námietkových dôvodov, ako aj usmernení EUIPO týkajúcich sa ochrannnej známky EÚ s dobrým menom a to z dôvodu, že tieto právne úpravy majú rovnaký právny základ, ako aj účel.

## 2.1 Dobré meno ochrannej známky

Súdny dvor EÚ poskytol niekoľko výkladov, ktoré sa týkajú dobrého mena ochrannej známky<sup>31</sup>. Podstatné je, že musí existovať určitý stupeň znalosti ochrannej známky, ktorá chce požívať ochranu pred parazitovaním, pretože len ak je stupeň znalosti ochrannej známky dostatočný, môže si verejnosť vytvoriť medzi označeniami súvislosť<sup>32</sup>. Táto verejnosť môže byť širokou verejnosťou, alebo špecializovaná skupina verejnosti (špecifickejšia verejnosť), napríklad konkrétne odborné kruhy, avšak zo znenia ustanovenia Smernice o ochranných známkach nie je možné vyvodiť určitý, presne vyžadovaný percentuálny podiel takto definovanej verejnosti. Vyžadovať sa bude znalosť „... v značnej časti skupiny verejnosti, ktorej sa týkajú výroby alebo služby, na ktoré sa vzťahuje táto ochranná známka“<sup>33</sup>. Znalosť ochrannej známky však neznamená, že verejnosť musí mať vedomosť o skutočnosti, že označenie bolo zapísané ako ochranná známka, ale stačí, že podstatná časť príslušnej skupiny verejnosti pozná predmetné označenie<sup>34</sup>. Súdny dvor EÚ taktiež v spomínanom rozhodnutí uviedol niektoré kritéria, ktoré je potrebné zohľadniť pri posudzovaní dobrého mena ochrannej známky, ktorými sú najmä „... trhovú podiel ochrannej známky, intenzitu, geografický rozsah a trvanie jej používania, ako aj výšku investície, ktorú podnik vynaložil na jej propagáciu“<sup>35, 36</sup>.

Geografický rozsah dobrého mena bol predmetom aj ďalšieho prejudiciálneho konania<sup>37</sup>, pričom otázkou bolo, či v prípade ochrannej známky EÚ (resp. vtedy ochrannej známky Spoločenstva) postačí preukázanie dobrého mena iba v jednom z členských štátov Európskej únie. Súdny dvor EÚ s odkazom na vyššie uvedené rozhodnutie vo veci C-375/97 *General Motors* zopakoval<sup>38</sup>, že ochranná známka EÚ musí mať dobré meno v podstatnej časti územia Európy-

<sup>31</sup> Napr. rozsudok Súdneho dvora EÚ z 14.9.1999 vo veci C-375/97 *General Motors Corporation* proti *Yplon SA*, a rozsudok Súdneho dvora EÚ z 6.10.2009 vo veci C-301/07 *PAGO International GmbH* proti *Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH*

<sup>32</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-375/97 *General Motors*, bod 23

<sup>33</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-375/97 *General Motors*, bod 26

<sup>34</sup> Pozri bod 49 rozsudku Súdneho dvora EÚ z 11.4.2019 vo veci C-690/17 *ÖKO-Test Verlag GmbH* proti *Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG*

<sup>35</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-375/97 *General Motors*, bod 27

<sup>36</sup> Pozri aj rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-375/97 *General Motors*, bod 31. Súdny dvor Európskej únie konštatoval, že v prípade územia Beneluxu môže na splnenie podmienky týkajúcej sa podstatnej časti verejnosti stačiť, ak podstatnej časti Beneluxu zodpovedá časť niektorej z krajín Beneluxu.

<sup>37</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-301/07 *PAGO*

<sup>38</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-301/07 *PAGO*, bod 29



skej únie a takejto podstatnej časti môže (berúc do úvahy okolnosti prípadu) zodpovedať aj celé územie iba jedného štátu Európskej únie<sup>39</sup>.

Vyššie uvedené kritéria týkajúce sa dobrého mena ochrannej známky je možné na účely definovania predmetu ochrany označiť ako kvantitatívne, keďže ich splnenie záleží najmä od geografického rozsahu znalosti, intenzity a doby používania, podielu na trhu, rozsahu investícií a v zásade nezohľadňujú kvalitatívne stránky dobrého mena ochrannej známky. Dôkazy, ktoré ako celok poskytujú málo alebo žiadne kvantitatívne údaje a informácie, nebudú vhodné na poskytnutie informácií o vyššie uvedených ukazovateľoch<sup>40</sup>.

Na preukázanie dobrého mena v podstatnej časti verejnosti však nebudú stačiť vlastné obchodné katalógy, vlastná reklama a materiály stiahnuté z vlastnej webovej stránky<sup>41</sup>. Je potrebné zohľadniť od koho materiály pochádzajú, okolnosti za ktorých vznikli, komu sú určené a či sa dokumenty na prvý pohľad javia ako riadne a spoľahlivé<sup>42</sup>. Na druhej strane, dôkazná hodnota informácií verejne dostupných alebo zhromaždených na úradné účely, obsahujúcich informácie a údaje, ktoré boli objektívne overené, alebo ktoré reprodukovujú verejné vyhlásenia, je vo všeobecnosti vyššia<sup>43</sup>. Pokiaľ ide o jeho obsah, čím viac dôkazov poskytujú dôkazy o rôznych ukazovateľoch, z ktorých možno vyvodiť dobré meno, tým relevantnejšie a presvedčivejšie budú.

Vyššie uvedené kritéria a ukazovatele je potrebné zohľadniť v prípade posudzovania ochrannej známky ako predmetu ochrany pred parazitovaním. V prípade ustálenia, že dotknutá ochranná známka má dobré meno v podstatnej časti relevantnej verejnosti, je potrebné skúmať, či používaním označenia treťou osobou dochádza k neoprávnenému ťaženiu (získavaniu neoprávneného prospechu) buď (i) z rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky s dobrým menom alebo (ii) z dobrého mena ochrannej známky. V prípade druhého uve-

---

<sup>39</sup> V tomto prípade išlo o územie Rakúska.

<sup>40</sup> Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Usmernenia pre preskúvanie ochranných známk EÚ, časť C, Námiety, Oddiel 5, s. 1265 [online] <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2214311/2000210000> [12.12.2024]

<sup>41</sup> Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Usmernenia pre preskúvanie ochranných známk EÚ, časť C, Námiety, Oddiel 5, s. 1264 [online] <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2214311/2000210000> [12.12.2024]

<sup>42</sup> Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Usmernenia pre preskúvanie ochranných známk EÚ, časť C, Námiety, Oddiel 5, s. 1265 [online] <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2214311/2000210000> [12.12.2024]

<sup>43</sup> Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Usmernenia pre preskúvanie ochranných známk EÚ, časť C, Námiety, Oddiel 5, s. 1265 [online] <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2214311/2000210000> [12.12.2024]

deného sa potom berie do úvahy kvalitatívna stránka dobrého mena ochrannej známky, a teda porušiteľ parazituje najmä na jej príťažlivosti, dobrej povesti, imidži a prestíži<sup>44</sup>, hoci tieto kvality sú úzko prepojené s kvantitatívnymi ukazovateľmi uvedenými vyššie (ako napr. rozsah znalosti, podiel na trhu a investíciách do budovania dobrého mena ochrannej známky).

## 2.2 Charakter tovarov a služieb

Súčasná právna úprava uvádza, že ochrana pred parazitovaním sa poskytuje voči označeniam zhodným a podobným s ochrannou známkou s dobrým menom vo vzťahu k používaniu v spojení s tovarmi a službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je ochranná známka s dobrým menom zapísaná. Ide o podstatne rozšírenejšiu ochranu oproti iným dôvodom ochrany, kedy sa vyžaduje buď (i) zhodnosť označenia a zároveň aj zhodnosť tovarov a služieb<sup>45</sup>, alebo (ii) zhodnosť alebo podobnosť označenia a zároveň zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb<sup>46</sup>. Majiteľ ochrannej známky s dobrým menom tak má zjednodušenú pozíciu pri dokazovaní, keďže ochrana je po splnení ostatných zákonných podmienok poskytnutá bez ohľadu na to, v spojení s akými tovarmi a službami sa kolidujúce označenie používa.

Takéto rozšírenie ochrany nie len vo vzťahu k nepodobným tovarom a službám prinieslo až rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-292/00 *Davidoff*<sup>47</sup> z roku 2003, keďže vtedajšia právna úprava<sup>48</sup> vzťahovala ochranu ochrannej známky s dobrým menom iba voči označeniam v spojení s tovarmi a službami, ktoré sú nepodobné tým, pre ktoré je ochranná známka s dobrým menom zapísaná. Podľa záverov Súdneho dvora EÚ, právna úprava umožňuje silnejšiu ochranu ochranným známkam s dobrým menom, než je podľa iných usta-

<sup>44</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-487/07 *L'Oréal*, bod 49

<sup>45</sup> § 8 ods. 2 písm. a) Zákona o ochranných známkach

<sup>46</sup> § 8 ods. 2 písm. a) Zákona o ochranných známkach

<sup>47</sup> Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 9.1.2003 vo veci C-292/00 *Davidoff & Cie SA a Zino Davidoff SA proti Gofkid Ltd.*

<sup>48</sup> Čl. 5 ods. 2 Prvej smernice Rady zo 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, [k]aždý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo.

novení<sup>49</sup>, pretože majiteľ môže zabrániť používaniu označenia, ktoré je zhodné s jeho ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary a služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, teda v situáciách, keď neexistuje žiadna ochrana podľa článku 5 ods. 1, keďže toto ustanovenie sa uplatňuje len vtedy, ak sú tovary alebo služby zhodné alebo podobné.<sup>50</sup> Súdny dvor EÚ ďalej uviedol výkladové pravidlo, podľa ktorého nemožno predmetné ustanovenie interpretovať len na základe jeho znenia, ale aj vo svetle celkovej štruktúry a cieľov systému, ktorého je súčasťou<sup>51</sup>. V opačnom prípade by to viedlo k takému výkladu, že ochranné známky s dobrým menom majú menšiu ochranu, ak sa označenie používa pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ako keď sa označenie používa pre nepodobné tovary alebo služby.<sup>52</sup> Z uvedeného vyplýva, že ochranná známka s dobrým menom musí požívať aspoň tak rozsiahlu ochranu voči označeniu používanému pre zhodné alebo podobné tovary, ako je tomu pre tovary a služby nepodobné.

### 2.3 Vytvorenie súvislosti medzi označeniami

Podmienkou poskytnutia ochrany pred parazitovaním je, že kolidujúce označenie je zhodné alebo podobné s ochrannou známkou s dobrým menom. V prípade ochrannej známky s dobrým menom nie je potrebné preukazovať taký stupeň podobnosti medzi označeniami, aby existovala pravdepodobnosť zámény (príp. asociácie) medzi označeniami<sup>53</sup>, avšak nevyhnutne si musí relevantná verejnosť vytvoriť medzi označeniami aspoň určitú súvislosť (hoci si ich nezamieňa)<sup>54</sup>. Bez existencie takejto súvislosti by používanie neskoršieho označenia nemohlo nečestne ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej

<sup>49</sup> Čl. 5 ods. 1 Prvej smernice Rady zo 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok

<sup>50</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-292/00 *Davidoff*, bod 20

<sup>51</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-292/00 *Davidoff*, bod 24

<sup>52</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-292/00 *Davidoff*, bod 25

<sup>53</sup> MARUNIAKOVÁ, I. – KLINKA, T. – MIDRIAKOVÁ, L. – MIKULIČOVÁ, J. 2012. *Zákon o ochranných známkach – komentár* [Systém ASPI]. Úrad priemyselného vlastníctva SR [cit. 2024-12-12]. ASPI\_ID KO506u2009SK. Dostupné v Systéme ASPI. ISSN: 1339-133X, § 7

<sup>54</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ z 23.10.2003 vo veci C-408/01 *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd.*, bod 29, podľa ktorého „Porušenia uvedené v článku 5 ods. 2 smernice, ak k nim dôjde, sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením, na základe ktorej príslušná skupina verejnosti vytvára súvislosť medzi označením a ochrannou známkou, t. j. vytvára medzi nimi súvislosť, aj keď ich nezamieňa (pozri: októbra 1999, *General Motors*, C-375/97, Zb. s. I-5421, bod 23).“ a rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-375/97 *General Motors*, bod 23

ochrannej známky<sup>55</sup>, pričom existencia takej súvislosti sa má posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci<sup>56</sup>.

Nasledujúce okolnosti je potom potrebné zohľadniť pri posudzovaní existencie súvislosti (i) stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, (ii) povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré sú jednotlivé ochranné známky zapísané, blízkosť alebo rozdielnosť týchto tovarov alebo služieb, ako aj dotknutej verejnosti, (iii) sila dobrého mena skoršej ochrannej známky, (iv) vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, (v) existencia pravdepodobnosti zámeny vo vnímaní verejnosti.

Vyššie citované rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-252/07 *Intel* poskytlo pomerne obsiahly výklad okolností, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie, či medzi kolidujúcimi označeniami existuje súvislosť. Zo záverov vyplýva, že skutočnosť, že neskoršia ochranná známka pripomína vo vnímaní priemerného spotrebiteľa<sup>57</sup>, ktorý sa považuje za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, skoršiu ochrannú známku s dobrým menom, znamená, že existuje súvislosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami<sup>58</sup>. Zhodnosť označení, a ešte menej ich podobnosť, automaticky neznamená, že existuje medzi týmito známkami súvislosť, hoci čím viac sú si podobné (a o to viac, ak sú zhodné), tým je pravdepodobnejšie, že neskoršia ochranná známka vyvolá vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti skoršiu ochrannú známku, ktorá má dobré meno. Z vyššie uvedeného však plynie, že v prípade, ak existuje nebezpečenstvo zámeny, je potrebné uzavrieť, že existuje aj súvislosť medzi označeniami požadovaná na účely parazitovania.

Na druhej strane, skutočnosť, že (i) skoršia ochranná známka má veľmi dobré meno vo vzťahu k určitým osobitným druhom tovarov alebo služieb a (ii) tieto tovary alebo služby nie sú podobné alebo sa v podstatnej miere

<sup>55</sup> Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 27.11.2008 vo veci C-252/07 *Intel Corporation Inc. Proti CPM United Kingdom Ltd*, bod 31

<sup>56</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-252/07 *Intel*, bod 62

<sup>57</sup> Zdá sa, že národný súd v tejto časti zastával opačný názor ako Súdny dvor EÚ, keď uviedol, že obyčajné pripomenutie by nemalo znamenať vytvorenie súvislosti ak rovnaké alebo podobné označenie je pre nepodobné tovary a služby. Taktiež dodal, že majitelia ochranných známk veľkých značiek, hoci to nie je prekvapivé, chcú viac ochrany ako v skutočnosti potrebujú. Pozri bližšie aj PINTO, T. Diluting the evidence required to show unfair advantage and detriment? In: *Journal of Intellectual Property Law & Practice, Oxford Academic* [online] <https://academic.oup.com/jiplp/article/2/10/645/801697?searchresult=1> [12.12.2024] DOI: <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpm150>

<sup>58</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-252/07 *Intel*, bod 63

nepodobajú tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná neskoršia ochranná známka, a (iii) skoršia ochranná známka je jedinečná vo vzťahu ku všetkým tovarom alebo službám, nevyhnutne neznamená, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existuje súvislosť<sup>59</sup>.

Existencia dobrého mena ochrannej známky automaticky neznamená, že si relevantná verejnosť vytvorí súvislosť medzi označeniami a to z dôvodu, že relevantná verejnosť dotknutá prvým alebo druhým označením môže byť úplne odlišná a preto sa relevantná časť verejnosti pre jedno z označení nemusí nikdy stretnúť s druhým označením, takže si nevytvorí nijakú súvislosť medzi týmito ochrannými známkami. Rovnaký záver platí, aj ak sú relevantné časti verejnosti zhodné, keďže tovary a služby môžu byť natoľko rozdielne, že neskoršia ochranná známka nebude môcť vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti vyvolať skoršiu ochrannú známku.<sup>60</sup> Avšak, pri posudzovaní existencie súvislosti môže byť potrebné zohľadniť aj silu dobrého mena ochrannej známky.

## 2.4 Neoprávnené ťaženie bez náležitého dôvodu

Charakteristickou črtou parazitovania je také používanie označenia treťou osobou, ktoré bez náležitého dôvodu neoprávnene ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky. Majiteľ ochrannej známky podľa Súdneho dvora EÚ nemusí preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojej ochrannej známky, keďže nie je možné majiteľa skoršej ochrannej známky nútiť čakať, kým sa to skutočne stane, aby mohol dať uvedené používanie zakázať. V tomto prípade postačuje, ak majiteľ ochrannej známky s dobrým menom preukáže existenciu skutočností, na základe ktorých je možné dospieť k rozhodnutiu, že existuje vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť.<sup>61</sup> Ako uviedol Súdny dvor EÚ, čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno ochrannej známky výraznejšie, tým skôr k takýmto zásahom dôjde<sup>62</sup>.

Rovnako je pozícia majiteľa ochrannej známky s dobrým menom z pohľadu unesenia dôkazného bremena jednoduchšia<sup>63</sup> v tom zmysle, že pojem para-

<sup>59</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-252/07 *Intel*, bod 64

<sup>60</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-252/07 *Intel*, bod 48

<sup>61</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-252/07 *Intel*, bod 38

<sup>62</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-487/07 *L'Oréal*, bod 44

<sup>63</sup> Pozri aj TAYLOR, H. The David-And-Goliath-esque Problematic of “Unfair Advantage” in Trade Mark Law: Is the EU Moving Towards a Categorical Protection of Famous Brands? In: *IIC*, 2021 Sep 1;52(8):1069–85. [online] <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-021-01114-1#Fn20> [14.12.2024], s. 1072

zitovanie<sup>64</sup> sa „... neviaže k ujme ochrannej známky, ale k výhode získanej treťou osobou používaním zhodného alebo podobného označenia.“<sup>65</sup> Z toho vyplýva, že prospech získaný treťou osobou z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky sa môže ukázať ako neoprávnený, aj keď použitie zhodného alebo podobného označenia nespôsobuje ujmu ani rozlišovacej spôsobilosti, ani dobrému menu ochrannej známky, alebo všeobecnejšie jej majiteľovi.<sup>66</sup> V prípade parazitovania na ochrannej známke s dobrým menom tak nie je potrebné preukazovať ujmu, či už na rozlišovacej spôsobilosti alebo na jej dobrom mene<sup>67</sup>.

Neoprávneným (nečestným) ťažením, resp. neoprávnene získaným prospechom na strane porušiteľa môže byť najmä získanie zákazníkov na úkor konkurenta, prípadne ušetrenie finančným prostriedkov z dôvodu nezakúpenia licencie k dotknutej ochrannej známke s dobrým menom<sup>68</sup>. K získaniu neoprávneného prospechu môže dôjsť taktiež konaním, keď sa porušiteľ pokúša využiť ochrannú známku s dobrým menom, aby ťažil z jej príťažlivosti, dobrej povesti a prestíže, a využíva bez finančnej náhrady obchodné úsilie vyvíjané majiteľom ochrannej známky na vytvorenie a udržiavanie jej obrazu<sup>69</sup>. Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-487/07 *L'Oréal*<sup>70</sup> tak naznačuje, že akýkoľvek prospech z vyššie uvedených konaní je potrebné považovať za neoprávnený<sup>71</sup>.

<sup>64</sup> Zahŕňa najmä prípad, keď vďaka preneseniu obrazu ochrannej známky alebo vlastností ňou vytvorených na tovary označené zhodným alebo podobným označením, dochádza k zjavnému využívaniu ochrannej známky s dobrým menom. Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci *L'Oréal*, bod 41

<sup>65</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-487/07 *L'Oréal*, bod 41

<sup>66</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-487/07 *L'Oréal*, bod 43

<sup>67</sup> MARUNIAKOVÁ, I. – KLINKA, T. – MIDRIAKOVÁ, L. – MIKULIČOVÁ, J. 2012. *Zákon o ochranných známkach – komentár* [Systém ASPI]. Úrad priemyselného vlastníctva SR [cit. 2024-12-12]. ASPI\_ID KO506u2009SK. Dostupné v Systéme ASPI. ISSN: 1339-133X, §7

<sup>68</sup> Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 22.9.2011 vo veci C-323/09 *Interflora Inc., Interflora British Unit* proti Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd, bod 87

<sup>69</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-487/07 *L'Oréal*, bod 49, a rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-323/09 *Interflora*, bod 89

<sup>70</sup> Rozhodnutie je častokrát právnou vedou kritizované ako kontroverzné, ktoré je skôr potrebné vnímať izolovane. Viac pozri napr. HUSOVEC, M. *Koncept parazitnej nekalej súťaže*. [online] [https://husovec.eu/wp-content/uploads/2021/09/Koncept-Parazitnej-Nekalej-Sutaze-3.pdf](https://husovec.eu/wp-content/uploads/2021/09/Konzept-Parazitnej-Nekalej-Sutaze-3.pdf) [12.12.2024] alebo ROSATI, E. Trade marks with a reputation: a flow-chart analysis of the legal scenario following Intel and L'Oréal. In: *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2011 Mar 1;6(3):155–60. [online] <https://academic.oup.com/jiplp/article/6/3/155/788250?login=true> [12.12.2024] DOI: <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpq196>, podľa ktorej „... zdá sa, že rozsudok L'Oréal zaujal odlišný prístup ako Intel, a to prostredníctvom jasného zvýhodnenia majiteľov ochranných známk, a nie konkurentov a spotrebiteľov.“

<sup>71</sup> Pozri aj BAILEY, A. Trade mark functions and protection for marks with a reputation. In:

Rovnaké závery vyplývajú aj z usmernení EUIPO<sup>72</sup>, podľa ktorých v prípade parazitovania existuje riziko, že dôjde k prenosu obrazu ochrannej známky s dobrým menom alebo jej vlastností na kolidujúce označenie, s tým že obchodovanie týchto tovarov bude jednoduchšie z dôvodu vytvorenia súvislosti s ochrannou známkou s dobrým menom. Toto môže viesť k neprijateľným situáciám, keď konkurent ťaží z investícií majiteľa ochrannej známky s dobrým menom do propagácie a budovania dobrého mena, čo môže stimulovať predaj výrobkov konkurenta v neprimerane vysokej miere v porovnaní s veľkosťou jeho propagačných investícií.<sup>73</sup> Napokon, ako už bolo uvedené, pri parazitovaní nie je potrebné, aby vznikala ujma na strane ochrannej známky s dobrým menom, takéto konanie však má najmä vplyv na konkurentov porušiteľa, čiže obchodníkov na rovnakých, príp. príbuzných trhoch tým, že ich dostáva do konkurenčnej nevýhody<sup>74</sup>.

Pri posudzovaní existencie, alebo rizika neoprávnene získaného prospechu je potrebné posudzovať a zohľadňovať všetky rozhodujúce okolnosti (ako boli uvedené vyššie vo vzťahu k posudzovaniu existencie súvislosti), avšak podľa názoru Súdneho dvora EÚ, čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno skoršej ochrannej známky výraznejšie, tým skôr dôjde okrem iného k parazitovaniu.<sup>75</sup> Taktiež, o čo priamejšie a silnejšie pripomína neskoršia ochranná známka skoršiu ochrannú známku, tým je riziko, že by súčasné alebo budúce používanie neskoršej ochrannej známky nečestne ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky. Avšak samotná existencia týchto okolností nestačia na konštatovanie nečestného ťaženia.<sup>76</sup> Súdny dvor EÚ takto zodpovedal prejudiciálne otázky národného súdu vo veci C-252/07 *Intel*, ktorý požadoval poskytnutie vysvetlenia vo veci posudzovania dôkazov

---

Journal of Intellectual Property Law & Practice. 2013 Nov 1;8(11):868–75. [online] <https://academic.oup.com/jiplp/article/8/11/868/936164> [12.12.2024], s. 874

<sup>72</sup> Tieto sú aplikovateľné aj pri výklade ustanovenie týkajúceho sa parazitovania, keďže zároveň ide o jeden z dôvodov relatívnej zápisnej nespôsobilosti ochrannej známky EÚ podľa Nariadenia o EUTM.

<sup>73</sup> Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Usmernenia pre preskúvanie ochranných známk EÚ, časť C, Námietky, Oddiel 5, s. 1281 [online] <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2214311/2000210000> [12.12.2024]

<sup>74</sup> Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Usmernenia pre preskúvanie ochranných známk EÚ, časť C, Námietky, Oddiel 5, s. 1283 [online] <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2214311/2000210000> [12.12.2024]

<sup>75</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-252/07 *Intel*, bod 69, a rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-375/97 *General Motors*, bod 30

<sup>76</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-252/07 *Intel*, body 69 a 70

a rozhodujúcich okolností.<sup>77</sup> Súdny dvor EÚ tak nepriznal ochranným známkam s dobrým menom automatickú ochranu, ale ustálil, že používanie kolidujúceho označenia je potrebné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci.<sup>78</sup>

Hoci ustanovenie § 8 ods. 2 Zákona o ochranných známkach v zmysle Smernice o ochranných známkach priznáva majiteľovi výlučné práva, z tohto ustanovenia tiež vyplývajú obmedzenia výkonu týchto práv. Jedným z týchto obmedzení, majúcich za cieľ nachádzať rovnováhu medzi jednotlivými záujmami je, že používanie treťou osobou je z náležitého dôvodu<sup>79</sup>. Ako uvádza *Taylor*, „... [h]ranica, ktorá ohraničuje, kde končí nečestnosť a začína náležitý dôvod, je, bohužiaľ, nejasná.“<sup>80</sup> Ak teda majiteľ ochrannej známky s dobrým menom preukázal neoprávnený prospech, tretej osobe, ktorá dotknuté označenie používala, prináleží preukázať, že mala na takéto používanie náležitý dôvod<sup>81</sup>. Z uvedeného rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci C-65/12 *Redbull* vyplýva, že takýmto náležitým dôvodom môžu byť objektívne naliehavé dôvody, ale aj subjektívne záujmy týchto tretích osôb.<sup>82</sup> V prípade preukázania nále-

<sup>77</sup> Pozri bližšie aj PINTO, T. Diluting the evidence required to show unfair advantage and detriment? In: *Journal of Intellectual Property Law & Practice, Oxford Academic* [online] <https://academic.oup.com/jiplp/article/2/10/645/801697?searchresult=1> [12.12.2024] DOI: <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpm150>

<sup>78</sup> Pozri aj ROSATI, E. Trade marks with a reputation: a flow-chart analysis of the legal scenario following Intel and L'Oréal. In: *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2011 Mar 1;6(3):155–60. [online] <https://academic.oup.com/jiplp/article/6/3/155/788250?login=true> [12.12.2024] DOI: <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpq196>

<sup>79</sup> Pozri aj rozsudok Súdneho dvora EÚ z 6.2.2014 vo veci C-65/12 *Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries proti Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV*, bod 46, podľa ktorého náležitý dôvod nachádza rovnováhu medzi predmetnými záujmami, pričom v špecifickom kontexte širokej ochrany poskytnutej ochrannej známke s dobrým menom zohľadňuje záujmy tretích používateľov tohto označenia.

<sup>80</sup> TAYLOR, H. The David-And-Goliath-esque Problematic of “Unfair Advantage” in Trade Mark Law: Is the EU Moving Towards a Categorical Protection of Famous Brands? In: *IIC*, 2021 Sep 1;52(8):1069–85. [online] <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-021-01114-1#Fn20> [14.12.2024], s. 1079

<sup>81</sup> Pozri najmä rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-252/07 *Intel*, bod 39, rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-65/12 *Redbull*, bod 44, a rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-690/17 *ÖKO-Test Verlag*

<sup>82</sup> Pozri aj rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-323/09 *Interflora*, bod 91, podľa ktorého „[a]k naopak reklama zobrazená na internete na základe kľúčového slova zodpovedajúceho ochrannej známke, ktorá má dobré meno, ponúka alternatívu k tovarom alebo službám majiteľa ochrannej známky s dobrým menom bez toho, aby ponúkla jednoduchú napodobeninu tovarov alebo služieb majiteľa tejto ochrannej známky, a bez toho, aby viedla k oslabeniu alebo očierňovaniu a zásahu do funkcií uvedenej ochrannej známky, treba dospieť k záveru, že takéto použitie v zásade patrí do medzí zdravej a spravodlivej



žitého dôvodu je potom majiteľ ochrannej známky s dobrým menom povinný strpieť používanie podobného označenia<sup>83</sup>. Na účely preukázania náležitého dôvodu je súd povinný zohľadniť (i) udomácnenie a dobré meno uvedeného označenia v príslušnej skupine verejnosti, (ii) stupeň príbuznosti medzi tovarmi a službami, pre ktoré sa to isté označenie pôvodne používalo, a tovarom, pre ktorý bola zapísaná ochranná známka s dobrým menom, a (iii) ekonomický a obchodný význam použitia označenia podobného tejto ochrannej známke. Avšak, náležitým dôvodom nebude používanie krstného mena<sup>84</sup>. Naproti tomu, náležitým dôvodom môže byť podľa judikatúry skutočnosť, že nemožno rozumne požadovať, aby sa tretia osoba zdržala používania predmetného kolidujúceho označenia<sup>85</sup> alebo vtedy, kde má tretia osoba určité špecifické právo na používanie ochrannej známky pre tovary a služby<sup>86</sup>.

Zdá sa, že pojem náležitý dôvod bude v blízkej dobe predmetom ďalšieho výkladu vo veci *Inter IKEA Systems BV*<sup>87</sup>, pričom Súdny dvor EÚ by mal poskytnúť odpoveď na otázky, okrem iného, či sloboda prejavu môže predstavovať náležitý dôvod, a aké kritéria je potrebné zohľadniť pri posudzovaní rovnováhy medzi základnými právami. Súdny dvor EÚ bude posudzovať, či „... požadovanú rovnováhu záujmov základných práv možno dosiahnuť v rámci nevymedzeného právneho pojmu „náležitý dôvod“ ...“<sup>88</sup> Podľa záverov Todorškiho, „... pojem „náležitý dôvod“ sa musí vykladať extenzívne, aby poskytoval

---

*hospodárskej súťaže v odvetví dotknutých tovarov alebo služieb, a teda nedochádza k nemu bez „náležitého dôvodu“ ...“*

<sup>83</sup> Naopak, nedochádza k uznaniu práv spojených so zapísanou (kolidujúcou) ochrannou známkou v jej prospech, pozri bod 46 rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-65/12 *Redbull*

<sup>84</sup> rozsudok Súdneho dvora EÚ z 30.5.2018 v spojených veciach C-85/16 P a C-86/16 P *Kenzo Tsujimoto* proti EUIPO

<sup>85</sup> Napr. preto, že jeho používanie označenia je druhovým používaním na označenie druhu tovaru a služby – či už generickými slovami alebo generickými obrazovými prostriedkami, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Usmernenia pre preskúvanie ochranných známk EÚ, časť C, Námietky, Oddiel 5, s. 1304 [online] <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2214311/2000210000> [12.12.2024]

<sup>86</sup> Napr. príslušná dohoda o koexistencii povoľuje používanie označenia, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Usmernenia pre preskúvanie ochranných známk EÚ, časť C, Námietky, Oddiel 5, s. 1304 [online] <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2214311/2000210000> [12.12.2024]

<sup>87</sup> Pozri konanie Súdneho dvora EÚ vo veci C-298/23 *Inter IKEA Systems*

<sup>88</sup> TODORSKI, T. The concept of 'due cause' and its role in safeguarding fundamental rights under EU trade mark law: how should the CJEU rule in *Inter IKEA*, C-298/23? In: *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2024 Oct 19;19(11):809–20. [online] <https://academic.oup.com/jiplp/article/19/11/809/7796589?searchresult=1>. DOI: <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpae071> [12.12.2024]

*pružnú protiváhu ďalekosiahlej ochrane ochranných známok s dobrým menom.*“ Nadväzuje tak z pohľadu autorky na doterajšiu odbornú kritiku príliš široko vnímaných práv majiteľa ochranej známky s dobrým menom, ktorým je za účelom udržania rozsahu ochrany v rozumných medziach potrebné poskytnúť „... *flexibilnú protiváhu.*“<sup>89</sup> V prospech takehoto prístupu však nesvedčí rozhodnutie Súdneho dvora EÚ<sup>90</sup> požadujúce reštriktívny výklad pojmu náležitý dôvod.

## 2.5 Funkcia ochranej známky

Hoci právo majiteľa ochranej známky zakázať používanie tretej osobe v obchodnom styku označenie podľa § 8 ods. 2 Zákona o ochranných známkach explicitne neuvádza v súvislosti so zásahom do práv majiteľa ochranej známky funkcie ochranej známky<sup>91</sup>, súdna prax Súdneho dvora EÚ modifikovala výkon týchto absolútnych práv<sup>92</sup> nevyhnutnosťou zásahu do niektorej z funkcií ochranej známky<sup>93</sup>. Výklad týkajúci sa funkcie označenia pôvodu, reklamnej funkcie a investičnej funkcie ochranej známky bol poskytnutý Súdny dvorom EÚ v rozhodnutí vo veci C-323/09 *Interflora*<sup>94</sup>. Pre účely tohto príspevku je relevantná otázka, ako neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena súvisí so zásahom do niektorej z funkcií ochranej známky<sup>95</sup>.

Vo všeobecnosti je potrebné uviesť, že problematika zásahu do (jednotlivých) funkcií ochranej známky je založená takmer výlučne na judikatúre Súdneho dvora EÚ, ktorého rozhodnutia je potrebné vnímať v kontexte kon-

<sup>89</sup> TODORSKI, T. The concept of 'due cause' and its role in safeguarding fundamental rights under EU trade mark law: how should the CJEU rule in *IKEA*, C-298/23? In: *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2024 Oct 19;19(11):809–20. [online] <https://academic.oup.com/jiplp/article/19/11/809/7796589?searchresult=1>. DOI: <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpae071> [12.12.2024]

<sup>90</sup> Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 16.3.2016 vo veci T-201/14 *The Body Shop International plc* proti OHIM

<sup>91</sup> Základná funkcia ochranej známky, t.j. garantovať identitu pôvodu tovarov a služieb, je uvedená v recitáli 16 Smernice o ochranej známke

<sup>92</sup> Pozri recitál 16 Smernice o ochranných známkach

<sup>93</sup> Napr. pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-487/07 *L'Oréal*, bod 58 a tam spomenuté rozhodnutia

<sup>94</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-323/09 *Interflora*, body 44 až 66

<sup>95</sup> BAILEY, A. Trade mark functions and protection for marks with a reputation. In: *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2013 Nov 1;8(11):868–75. [online] <https://academic.oup.com/jiplp/article/8/11/868/936164> [12.12.2024], s. 872

krétného prípadu, a preto je možné všeobecné závery konštruovať skôr výnimočne. V tejto súvislosti Súdny dvor EÚ vo veci C-323/09 *Interflora* (týkajúcej sa používania kľúčových slov pri vyhľadávaní na internete) rozhodol, že na to, aby majiteľ ochrannej známky, ktorá má dobré meno mohol zakázať tretím osobám používanie označenia, musí konanie zasiahnuť do funkcií ochrannej známky<sup>96</sup>. Podľa uvedeného rozhodnutia nie je majiteľ ochrannej známky s dobrým menom oprávnený zakázať parazitovanie, ak nejde o napodobeniny (ale o alternatívy k tovarom a službám), alebo nedochádza k oslabeniu a očierňovaniu ochrannej známky s dobrým menom, alebo nedochádza k zásahu do funkcie ochrannej známky. Takéto konanie podľa Súdneho dvora EÚ v zásade patrí do medzí zdravej a spravodlivej hospodárskej súťaže (v odvetví dotknutých tovarov alebo služieb), a teda nedochádza k nemu bez náležitého dôvodu. Oproti rozhodnutiu vo veci C-487/07 *L'Oréal* tak ide o posun smerom k limitácii oprávnení majiteľa ochrannej známky s dobrým menom.<sup>97</sup> Rozhodnutie vo veci C-487/07 *L'Oréal* bolo kritizované aj v odborných kruhoch, keďže analýzou aj iných funkcií, ako historickej funkcie označenia pôvodu, kládol malý dôraz na ochranu spotrebiteľov, ktorá je jadrom princípu ochrany ochrannej známky.<sup>98</sup> Z uvedených dôvodov je rozhodnutie vo veci C-487/07 *L'Oréal* častokrát považované za nevyvážené v prospech majiteľov ochranných známk s negatívnymi dôsledkami na hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa.<sup>99</sup>

### **3 Porovnávacía reklama využívajúca nečestne výhodu dobrého mena ochrannej známky**

V úvode príspevku už bol priblížený právny základ porovnávacej reklamy. Porovnávacía reklama je upravená Smernicou o klamlivej a porovnávacej reklame, resp. právna úprava bola transponovaná do Zákona o reklame.

<sup>96</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-323/09 *Interflora*, bod 95

<sup>97</sup> BAILEY, A. Trade mark functions and protection for marks with a reputation. In: *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2013 Nov 1;8(11):868–75. [online] <https://academic.oup.com/jiplp/article/8/11/868/936164> [12.12.2024], s. 875

<sup>98</sup> ROSATI, E. Trade marks with a reputation: a flow-chart analysis of the legal scenario following Intel and L'Oréal. In: *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2011 Mar 1;6(3):155–60 [online] <https://academic.oup.com/jiplp/article/6/3/155/788250?login=true> [12.12.2024] DOI: <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpq196>

<sup>99</sup> ROSATI, E. Trade marks with a reputation: a flow-chart analysis of the legal scenario following Intel and L'Oréal. In: *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2011 Mar 1;6(3):155–60 [online] <https://academic.oup.com/jiplp/article/6/3/155/788250?login=true> [12.12.2024] DOI: <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpq196>

V zmysle recitálu 11 Smernice o klamlivej a porovnávacej reklame, podmienky porovnávacej reklamy by mali byť kumulatívne a rešpektované v celom svojom rozsahu, čo znamená, že ide o „... pravidlá z tzv. plnej harmonizácie, ktorá neumožňuje vnútroštátnej transpozícií pohnúť sa ani napravo ani naľavo, t.j. k striktnějšíemu alebo voľnejšiemu riešeniu.“<sup>100</sup> Tomuto zodpovedá aj rozhodnutie SDEÚ vo veci *Pippig Augenoptik*<sup>101</sup>, v zmysle ktorého prísnejšie národné pravidlá proti klamlivej reklame sa nemôžu aplikovať na porovnávaciu reklamu, čo sa týka formy a obsahu porovnávania.<sup>102</sup>

Porovnávacia reklama je prípustná, iba ak spĺňa podmienky stanovené Smernicou o klamlivej a porovnávacej reklame, resp. Zákomom o reklame. V zmysle Zákona o reklame, porovnávacia reklama je prípustná, ak okrem iného, nevyužíva nečestne výhodu dobrého mena ochrannej známky, obchodného mena alebo iných rozlišujúcich znakov súťažiteľa alebo označenie pôvodu konkurenčných produktov.<sup>103</sup>

Ako už bolo uvedené v úvode príspevku a vyplýva z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci C-533/06 *O2*<sup>104</sup>, citované ustanovenie o neprípustnosti porovnávacej reklamy, ktorá okrem iného využíva nečestne výhodu dobrého mena ochrannej známky je potrebné interpretovať v zmysle predchádzajúcej časti tohto príspevku, v ktorej bolo detailne analyzované zodpovedajúce ustanovenie Zákona o ochranných známkach<sup>105</sup>. Vzťah týchto dvoch ustanovení môže byť v praxi komplikovaný, keďže sa stretávajú práva majiteľa ochrannej známky, práva inzerenta na použitie porovnávacej reklamy ako legitímneho prostriedku hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi, ako aj práva spotrebiteľa na informovanie o výhodách jednotlivých výrobkov.<sup>106</sup>

Istý návod na riešenie stretu je možné dovodiť najmä z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ v už viackrát citovaných veciach C-533/06 *O2* a C-487/07 *L'Oréal*. V prvom rade, zo skoršieho rozhodnutia vo veci C-533/06 *O2*<sup>107</sup>, vyplýva všeobecný záver, že majiteľ zapísanej ochrannej známky nemôže zakázať použiť

<sup>100</sup> HUSOVEC, M. *Koncept parazitnej nekalej súťaže*. [online] <https://husovec.eu/wp-content/uploads/2021/09/Konzept-Parazitnej-Nekalej-Sutaze-3.pdf> [12.12.2024]

<sup>101</sup> Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 8.4.2003 vo veci C-44/01 *Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG* proti *Hartlauer Handelsgesellschaft mbH* a *Verlassenschaft nach dem verstorbenen Franz Josef Hartlauer*, body 38 až 44

<sup>102</sup> Pozri aj VOZÁR, J., HUMENÍK, I., ZLOCHA, L.: *Zákon o reklame. Komentár*. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, ISBN 978-80-7676-240-4, s. 79

<sup>103</sup> § 4 ods. 2 písm. d) Zákona o reklame

<sup>104</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-533/06 *O2*, bod 49

<sup>105</sup> § 8 ods. 2 písm. c) Zákona o ochranných známkach

<sup>106</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-533/06 *O2*, bod 32

<sup>107</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-533/06 *O2*, bod 51

vane označenia zhodného alebo podobného jeho ochrannej známke treťou osobou v porovnávacjej reklame, ktorá spĺňa všetky podmienky jej prípustnosti v zmysle Zákona o reklame. Avšak, ak sú podmienky vyžadované § 8 ods. 2 písm. c) Zákona o ochranných známkach na zákaz použitia označenia zhodného alebo podobného zapísanej ochrannej známke s dobrým menom splnené, je vylúčené, aby porovnávacja reklama, v ktorej sa toto označenie používa, spĺňala podmienku prípustnosti uvedenú v § 4 ods. 2 písm. d) Zákona o reklame.<sup>108</sup>

Z rovnakého rozhodnutia taktiež napokon analogicky vyplýva v kontexte parazitovania, že majiteľ ochrannej známky s dobrým menom nemôže zakázať tretej osobe použitie jeho ochrannej známky v porovnávacjej reklame, ak toto použitie nespôsobuje neoprávnené ťaženie z dobrého mena ochrannej známky v zmysle Zákona o ochranných známkach, a to nezávisle na skutočnosti, či uvedená porovnávacja reklama spĺňa, alebo nespĺňa všetky podmienky prípustnosti uvedené v § 4 ods. 2 Zákona o reklame.<sup>109</sup>

Na vzniknutú situáciu a stret práv je možné sa pozrieť aj z pohľadu dotknutého inzerenta využívajúceho porovnávaciu reklamu v hospodárskej súťaži. Z pohľadu inzerenta je potom možné v súlade s rozhodnutím vo veci C-533/06 O2 konštatovať, že ak v porovnávacjej reklame dochádza k neoprávnenému ťaženiu z dobrého mena ochrannej známky, nemôže sa inzerent brániť proti zákazu použitia ochrannej známky v porovnávacjej reklame, keďže dotknutá reklama nespĺňa všetky podmienky Zákona o reklame.<sup>110</sup>

Uvedený stret je podľa niektorých autorov možné vyriešiť tak, že „[c]hronologicky, ešte predtým, ako pristúpi k preskúmaniu otázky splnenia všetkých podmienok prípustnosti porovnávacjej reklamy ...“<sup>111</sup> bude súd skúmať, či nedochádza k neoprávnenému ťaženiu z dobrého mena ochrannej známky. Ako uvádzajú títo autori, v prípade „... negatívnej odpovede sa majiteľ zapísanej ochrannej známky nebude môcť voči zadávateľovi porovnávacjej reklamy dovoliavať svojho práva žiadať zákaz používania jeho zapísanej ochrannej známky, a to bez ohľadu na to, či porovnávacja reklama inak bude spĺňať všetky podmienky prípustnosti alebo nie.“

Ešte predtým, ako Súdny dvor EÚ v rozhodnutí vo veci C-533/06 O2 konštatoval nevyhnutnosť interpretovať totožné pojmy v právnych predpisoch

<sup>108</sup> Takýto záver analogicky vyplýva z bodu 51 rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-533/06 O2

<sup>109</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-533/06 O2, bod 69

<sup>110</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-533/06 O2, bod 50

<sup>111</sup> VOZÁR, J., HUMENÍK, I., ZLOCHA, L.: *Zákon o reklame. Komentár*. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, ISBN 978-80-7676-240-4, s. 90

rovnako, zaoberal sa otázkou, čo je možné považovať v kontexte porovnávacej reklamy za využitie nečestnej výhody dobrého mena ochrannej známky<sup>112</sup>. V rozhodnutí vo veci C-112/99 *Toshiba* uviedol<sup>113</sup>, že k takémuto konaniu by mohlo dôjsť len vtedy, ak by v mysli osôb, ktorým bola táto reklama určená, sa vytvorila asociácia medzi majiteľom ochrannej známky s dobrým menom a inzerentom v tom zmysle, že by si tieto osoby spojili dobré meno výrobku majiteľa ochrannej známky s výrobkami inzerenta.<sup>114</sup>

## Záver

Predložená analýza stretu dvoch právnych noriem nie je vyčerpávajúcou z pohľadu práva známkového ani súťažného. Ďalší vývoj je možné očakávať najmä na poli známkovom, kedy sa očakáva rozhodnutie vo veci C-298/23 *Inter IKEA Systems*, ktoré by mohlo vniesť viac svetla do výkladu pojmu „bez náležitého dôvodu“, ktorý má slúžiť ako akási protiváha široko interpretovanému právu majiteľa ochrannej známky s dobrým menom, a to za účelom vybalansovania práv dotknutých osôb. Súboj medzi extenzívnym výkladom prinášajúcim viac slobody vyjadrovania sa a limitáciu práv majiteľa ochrannej známky a reštriktívnym výkladom v prospech širokej ochrany majiteľov ochrannej známky s dobrým menom ukáže, ktorým smerom sa bude ochrana ochranných známk s dobrým menom vyvíjať v dnešnej dobe.

Na otázku položenú v úvode, týkajúcu sa prípadnej ochrany majiteľa ochrannej známky s dobrým menom na požitie jeho ochrannej známky v porovnávacej reklame, je na základe predloženého príspevku potrebné odpovedať negatívne. Hoci ochrana poskytovaná ochrannej známke s dobrým menom je vo všeobecnosti považovaná za veľmi silnú a širokú (a to častokrát na úkor iných súťažiteľov alebo spotrebiteľov), táto ochrana nie je absolútna. Majiteľ ochrannej známky s dobrým menom bude povinný strpieť jej použitie v porovnávacej reklame za predpokladu, že jej použitím nedochádza k neoprávnenému ťaženiu z jej dobrého mena (a porovnávacia reklama, samozrejme,

<sup>112</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-112/99 *Toshiba*

<sup>113</sup> Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-112/99 *Toshiba*, bod 60

<sup>114</sup> Pre úplnosť je potrebné uviesť, že rozhodnutie vo veci C-112/99 *Toshiba* používa pojem *association*, preto aj v tomto príspevku je pojem preložený ako asociácia, hoci správne by podľa autorky malo ísť o vytvorenie si súvislosti (*to establish a link*). Je tomu tak z dôvodu, že pod pojmom asociácia, resp. pravdepodobnosť asociácie rozumie známkové právo podmnožinu pravdepodobnosti zámeny, avšak takýto stupeň podobnosti sa v prípade ochrannej známky s dobrým menom nevyžaduje.

spĺňa aj ostatné predpoklady jej zákonnosti). Takéto použité ochrannej známky treťou osobou je v prospech spotrebiteľov, ich informovanosti o výhodách jednotlivých tovarov a služieb, a môže mať priaznivý vplyv na ich výber. Zároveň, legitímne využívanie porovnávacej reklamy v hospodárskej súťaži medzi dodávateľmi môže byť v konečnom dôsledku prospešné pre spotrebiteľov, a to z pohľadu ceny a kvality jednotlivých tovarov a služieb.

## Summary

### TRADEMARK WITH A REPUTATION: ITS PROTECTION AND USE IN COMPARATIVE ADVERTISING

The presented analysis of the clash of two legal norms is not exhaustive from the perspective of trademark or competition law. The paper analyses the rights of the owner of a trademark with a reputation from the point of view of trademark law and discusses the respective conditions that must be met for extended protection to be granted. In particular, the key factors are the demonstration of the reputation of the trademark, unfair advantage, as well as the absence of a due cause for such action. What is meant by due cause is still awaiting a more detailed interpretation by the Court of Justice of the EU, which will hopefully soon be provided in the context of freedom of expression. Although the interference with the essential function of the trademark is particularly important in the case of an ordinary trade mark, it seems that even in the case of a trade mark with a reputation, the interference with one of the functions will have to be taken into account. Finally, the rights of the proprietor of a trademark with a reputation, although considerably broad, are not unlimited, and the proprietor of a trade mark with a reputation will not be able to oppose the use of his trade mark in comparative advertising, provided that such use does not take unfair advantage of the reputation of the trade mark.