

Trestnoprávna ochrana ochranných známok v digitálnom prostredí v podmienkach Slovenskej republiky¹

Criminal Law Protection of Trademarks in the Digital Environment in the Slovak Republic

Laura BACHŇÁKOVÁ RÓZENFELDOVÁ²

ABSTRAKT

Predmetom tohto príspevku je analýza trestnoprávnej ochrany poskytovanej ochranným známkam prostredníctvom vymedzenia skutkovej podstaty trestného činu porušovania práv k ochranným známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu v ustanovení § 281 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, a to na základe preskúmania skutočnej aplikácie predmetného ustanovenia zo strany príslušných orgánov činných v trestnom konaní vrátane súdov rozhodujúcich o identifikovaných prípadoch porušenia práv k ochranným známkam so zameraním na porušenia dotknutých práv v digitálnom prostredí.

ABSTRACT

The subject-matter of this paper is the analysis of the criminal law protection provided to trademarks through the definition of a criminal offence of the infringement of rights to trademark, designation of origin and business name stipulated in Article 281 of the Act No. 281/2005 Coll. Criminal Code, specifically on the basis of the examination of the practical implementation of this provision by the competent enforcement authorities as well courts adjudicating the identified instances of trademark infringements, focusing on infringements of the concerned rights in the digital environment.

Kľúčové slová

ochranné známky, trestnoprávna ochrana, trestný čin, porušenie, digitálny priestor

Key words

trademarks, criminal law protection, criminal offence, infringement, digital environment

Úvod

Rozvoj elektronického obchodovania a nárast ponuky tovarov a služieb v digitálnom prostredí viedol k vzniku nových foriem zásahov do práv majiteľov ochranných známok³ neoprávneným používaním dotknutých označení,

napríklad prostredníctvom umiestňovania tovarov a služieb na digitálnych trhoch, najmä na elektronických trhoviskách, ktoré nesú označenia, ktoré sú zhodné alebo podobné chránenej ochranným známke a používajú sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, prípadne sú im podobné.

¹ Tento príspevok je parciálnym výstupom projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. VV-MVP-24-0038 s názvom „Analýza zodpovednosti za delikty páchané na internete pomocou metód strojového učenia“ a zmluvy č. APVV-21-0336 s názvom „Analýza súdnych rozhodnutí metódami umelej inteligencie“.

² JUDr. Laura Bachňáková Rózenfeldová, PhD., výskumný pracovník, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kováčska 26, 040 75 Košice, e-mail: laura.rozenfeldova@upjs.sk

³ Pokrovskaya, A. Protection of Trademark Rights on E-commerce Platforms: An Updated Outlook. In: Journal of Comprehensive Business Administration Research. Vol. 1, No. 2 (2024). ISSN: 329-2697. <https://doi.org/10.47852/bonviewJCBAR42022153>

Výlučné právo na použitie označenia v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísané, má pritom majiteľ ochrannej známky, bez súhlasu ktorého nesmú podľa § 8 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach tretie osoby v obchodnom styku v spojení s tovarmi alebo so službami používať označenie:

- „a) *zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná,*
- b) *ak existuje z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie medzi ochrannou známkou a označením,*
- c) *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 ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.*⁴

Predpokladom použitia označenia je jeho použitie v obchodnom styku. Uvedený predpoklad je naplnený, ak sa používanie označenia týka obchodnej činnosti zameranej na získanie ekonomickej výhody alebo zisku a netýka sa súkromnej sféry.⁵ Za použitie označenia v zmysle uvedeného sa pritom podľa § 8 ods. 3 predmetného zákona považuje najmä umiestňovanie označenia na tovare alebo na obale tovaru, ponuka alebo uvádzanie na trh označeného tovaru alebo jeho skladovanie na tieto účely, alebo ponuka alebo poskytovanie označenej služby, dovoz alebo vývoz označeného tovaru, používanie označenia v obchodnej korešpondencii alebo v reklame, používanie označenia ako obchodného mena alebo názvu právnickej osoby alebo ako časti obchodného mena, alebo časti názvu právnickej osoby, používanie označenia v porovnávacej reklame spôsobom, ktorý je v rozpore s osobitným predpisom.

Ochrana práv majiteľov ochranných známk je v podmienkach Slovenskej republiky zabezpečovaná rôznymi spôsobmi. V prvom rade možno poukázať na relevantné ustanovenia zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý vo svojom ustanovení § 8a rozlišuje jednotlivé **civilnoprávne prostriedky** ochrany patriace majiteľom ochranných známk, do výlučných práv ktorých bolo neoprávnene zasiahnuté. Medzi tieto možno zaradiť predovšetkým:

- a) právo domáhať sa, aby porušovanie práva alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené,
- b) právo na náhradu škody vrátane ušlého zisku v prípade, ak bola zásahom do výlučných práv majiteľa ochrannej známky takáto škoda spôsobená,
- c) právo na primerané zadostučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie, v prípade, ak bola zásahom do výlučných práv majiteľa ochrannej známky spôsobená nemajetková ujma,
- d) právo na vydanie bezdôvodného obohatenia.

V právnom poriadku Európskej únie sú civilnoprávne prostriedky ochrany práv majiteľov ochranných známk upravené predovšetkým v ustanoveniach Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva (ďalej *Smernica 2004/48/ES*).

Okrem uvedených prostriedkov ochrany priznanej majiteľom ochranných známk prichádza do úvahy aj možnosť **trestnoprávneho postihu** páchatelov, ktorí svojím konaním naplnia skutkovú podstatu trestného činu porušovania práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu podľa ustanovenia § 281 zákona č. 300/2005 Z. z. *Trestný zákon* (ďalej *Trestný zákon*). Možnosť trestnoprávneho stíhania prípadov porušení ochranných známk predpokladala už **Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Dohoda TRIPS)**⁶, ktorá ukladá svojim signatárskym štátom povinnosť zabezpečiť, aby ich právny poriadok vymedzil prostriedky na dodržiavanie práv duševného vlastníctva umožňujúce **účinnú ochranu** proti akémukoľvek porušovaniu práv duševného vlastníctva upravených touto dohodou. Pokiaľ ide konkrétne o prípustnosť trestnoprávneho postihu prípadov porušení ochranných známk, čl. 61 Dohody TRIPS vedenie trestného konania a uloženie trestov predpokladá **minimálne v prípadoch úmyselného falšovania ochranných známk**, pričom však potvrdzuje oprávnenie signatárskych štátov zaviesť trestné konanie a tresty aj v iných prípadoch porušenia práv duševného vlastníctva, najmä za predpokladu, keď sú spáchané **úmyselne a v obchodnej oblasti**. Napriek tomu, že čl. 61 Dohody TRIPS ponecháva voľbu druhov a výšky uplatniteľných sankcií v diskrečnej právomoci signatárskych štátov, požaduje minimálne možnosť uloženia trestu odňatia slobody a/alebo peňažných pokút, ktoré sú dostatočne vysoké na odradenie páchatelov od podobného konania a ktoré musia zodpovedať výške trestov ukladaných za podobné závažné trestné činy. Vo vhodných prípadoch by mali tiež zahŕňať zabavenie, konfiškáciu a zničenie porušujúceho tovaru a všetkých materiálov a nástrojov, ktoré sa využívali pri

4 § 8 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

5 Pozri (1) Rozsudok Súdneho dvora z 11. septembra 2007 vo veci C-17/06 Céline. ECLI:EU:C:2007:497. Bod 17. a (2) Rozsudok Súdneho dvora z 12. novembra 2002 vo veci C-206/01 Arsenal Football Club. ECLI:EU:C:2002:651. Bod 40.

6 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.

páchaní trestného činu. V súlade so zásadou proporcionality však prísnosť sankcií musí byť primeraná závažnosti porušenia, ktoré postihujú, a to najmä zabezpečením skutočne odstrašujúceho účinku, pričom sankcie nesmú ísť nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie uvedeného cieľa.⁷ Zásada proporcionality taktiež vyžaduje, aby pri stanovení sankcie, ako aj výšky pokuty boli zohľadnené osobitné okolnosti prejednávaneho prípadu.⁸ Dohodu TRIPS, ktorá je súčasťou Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO), uzavrela aj Európska únia, čím sa predmetná dohoda stala neoddeliteľnou súčasťou práva Európskej únie. Podľa Súdneho dvora z uvedeného vyplýva, že v prípade, keď si členské štáty plnia povinnosti vyplývajúce z tejto dohody, vrátane povinností vyplývajúcich z jej čl. 61, vykonávajú právo Európskej únie podľa čl. 51 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie.⁹

V rámci práva Európskej únie možno odkaz na trestnoprávne prostriedky ochrany nájsť v Recitáli 28 Smernice 2004/48/ES, podľa ktorého „okrem občianskoprávných a správnych opatrení, postupov a právnych prostriedkov stanovených na základe tejto smernice vo vhodných prípadoch predstavujú aj trestnoprávne sankcie prostriedky na zabezpečenie vymožitelnosti práv duševného vlastníctva.“ Podľa čl. 2 ods. 3 predmetnej smernice pritom touto smernicou nie sú dotknuté o. i. „b) medzinárodné záväzky členských štátov a najmä dohoda TRIPS, vrátane záväzkov týkajúcich sa trestného konania a sankcií; c) akékoľvek vnútroštátne ustanovenia v členských štátoch týkajúce sa trestných konaní alebo sankcií v súvislosti s porušovaním práv duševného vlastníctva.“ Snaha európskeho zákonodarcu o legislatívne zakotvenie trestnoprávnej ochrany predmetov duševného vlastníctva v právnom poriadku Európskej únie prostredníctvom prijatia Smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávných opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva¹⁰ (ďalej Návrh smernice o trestnoprávných opatreniach), ktorá mala doplniť rámec ochrany duševného vlastníctva zakotvený v Smernici 2004/48/ES, bola neúspešná. Návrh smernice o trestnoprávných opatreniach požadoval od členských štátov, aby vo svojich vnútroštátnych právnych poriadkoch ako trestný čin kvalifikovali **každý prípad úmyselného porušenia práva duševného vlastníctva v obchodnej oblasti**, ako aj pokus, spolupáchatelstvo a podnecovanie k takémuto konaniu (čl. 3), s možnosťou uloženia trestu odňatia

slobody vo vzťahu k fyzickým osobám, ako aj peňažného trestu a konfiškácie vecí, nástrojov a príjmov pochádzajúcich z trestného činu alebo konfiškácie majetku, ktorého hodnota zodpovedá týmto príjmom, vo vzťahu k fyzickým aj právnickým osobám (čl. 4). Čl. 5 návrhu súčasne ustanovoval minimálne výšky sankcií uložených v tejto súvislosti.¹¹ V dôsledku neúspechu tejto legislatívnej iniciatívy možno v súčasnosti konkrétne predpoklady trestnoprávneho stíhania porušenia práv k duševnému vlastníctvu nájsť výlučne v právnych poriadkoch jednotlivých členských štátov, ktorých regulácia sa odlišuje vo viacerých otázkach, napríklad rozsahom predmetov duševného vlastníctva, porušenie práv ku ktorým možno sankcionovať trestnoprávnymi prostriedkami, vymedzením skutkovej podstaty príslušných trestných činov, druhmi a výškami sankcií, ktorých uloženie prichádza v tejto súvislosti do úvahy, spôsobom začatia trestného konania, dĺžkou trvania premlčacích dôb atď.¹²

Napriek absencii osobitnej regulácie trestnoprávnej ochrany duševného vlastníctva v práve Európskej únie možno identifikovať viaceré iniciatívy reflektujúce potrebu riešenia problému porušovania práv duševného vlastníctva aj v európskom kontexte. V roku 2021 zaradila napríklad Rada Európskej únie kategóriu trestných činov porušujúcich práva duševného vlastníctva medzi hlavné priority v súvislosti s plánom boja proti závažnému a organizovanému zločinu na roky 2022 – 2025¹³ v rámci platformy EMPACT (Európska multidisciplinárna platforma proti hrozbám trestnej činnosti), ktorá je platformou spolupráce riadenou členskými štátmi s cieľom identifikovať a riešiť hrozby, ktoré predstavuje organizovaná a závažná medzinárodná trestná činnosť zahŕňajúca trestnú činnosť v oblasti duševného vlastníctva. Taktiež možno spomenúť nedávno prijaté **Odporúčanie Komisie (EÚ) 2024/915 z 19. marca 2024 týkajúce sa opatrení na boj proti falšovaniu a na posilnenie presadzovania práv duševného vlastníctva**¹⁴, ktoré vo vzťahu k zvýšeniu účinnosti trestných sankcií a vyšetrowaní vyzýva členské štáty o. i. k prehodnoteniu a prípadnému zvýšeniu maximálnej výšky trestu odňatia slobody za najzávažnejšie formy úmyselného falšovania ochranných známkov páchaných zločineckými organizáciami v komerčnom rozsahu, ako aj k vytvoreniu špecializovaných útvarov zodpovedných za vyšetrowanie a stíhanie trestných činov súvisiacich s právami duševného vlastníctva.

7 Rozsudok Súdneho dvora z 19. októbra 2023 vo veci C-655/21 G. ST. T. ECLI:EU:C:2023:791. Bod 65.

8 Ibid. Bod 67.

9 Ibid. Body 38 – 39.

10 Zmenený a doplnený návrh smernica európskeho Parlamentu a Rady o trestnoprávných opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva. COM/2006/0168 v konečnom znení – COD 2005/0127.

11 Napríklad vo vzťahu k uloženiu trestu odňatia slobody sa predpokladala horná hranica trestnej sadzby vo výške najmenej štyroch rokov v prípade, ak bol trestný čin spáchaný v rámci zločineckej skupiny alebo ak predstavoval riziko ohrozenia zdravia alebo bezpečnosti osôb.

12 K tomu pozri EUIPO Legislative measures related to intellectual property infringement. Phase 3. Criminal legislative measures in serious and organised intellectual property crime cases (2024). ISBN: 978-92-9156-360-9. DOI: 10.2814/04504.

13 Priorita č. 7, cieľ č. 4 vyjadrený ako „boj proti zločineckým sieťam a individuálnym porušovateľom zapojeným do trestnej činnosti v oblasti duševného vlastníctva a do výroby, predaja alebo distribúcie (fyzickej i online) falšovaného tovaru alebo mien, s osobitným zameraním na tovary škodlivé pre zdravie a bezpečnosť zákazníkov, životné prostredie a hospodárstvo EÚ“.

14 Ú. v. EÚ L, 2024/915, 26.3.2024.

V nadväznosti na uvedené je predmetom tohto príspevku preskúmanie vnútroštátneho rámca trestnoprávnej ochrany ochranných známk v kontexte ustanovenia § 281 Trestného zákona upravujúceho **trestný čin porušovania práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu** a jeho praktickej aplikácie. Incidencia predmetného trestného činu v rámci vyšetrovaní realizovaných príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní je približená na základe dostupných štatistických údajov obsiahnutých v štatistikách kriminality pravidelne publikovaných Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, štatistických prehľadoch trestnej činnosti zverejňovaných Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, ako aj v štatistických ročenkách Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Na účely bližšieho preskúmania rozhodovacej praxe v trestných konaniach, ktorých predmetom je dotknutý trestný čin, sú nadväzne identifikované konkrétne súdne rozhodnutia, ktorých predmetom je tento trestný čin so zameraním na prípady porušenia práv k ochranným známkam v digitálnom prostredí. Zdrojom uvedených rozhodnutí je databáza súdnych rozhodnutí vytvorená ako jeden z výstupov projektu APVV č. 21/0336 s názvom *Analýza súdnych rozhodnutí metódami umelej inteligencie*, ktorého je autorka riešiteľkou. V rámci tohto projektu bola z dostupných otvorených dát sprístupnených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vytvorená databáza rozhodnutí vnútroštátnych súdov, ktorá v súčasnosti obsahuje viac ako štyri milióny rozhodnutí. S cieľom zefektívniť a vylepšiť proces vyhľadávania relevantných rozhodnutí pre potreby právneho výskumu boli vytvorené metódy na vyhľadávanie relevantných rozhodnutí z tejto databázy využívajúce najmä metódy strojového učenia, zahŕňajúce

o. i. možnosť selekcie rozhodnutí na základe prítomnosti odkazu na konkrétne ustanovenie právneho predpisu v príslušnom rozhodnutí. Na účely tohto príspevku boli z dostupnej databázy selektované všetky rozhodnutia, ktoré obsahovali odkaz na ustanovenie § 281 Trestného zákona a týkali sa porušenia práv k ochranným známkam (spolu 41 rozhodnutí). Po manuálnej analýze týchto rozhodnutí boli v skúmanej vzorke identifikované rozhodnutia, v ktorých došlo k porušeniu práv k ochrannej známke v digitálnom prostredí (5 rozhodnutí); tieto sú približené v kapitole 3 tohto príspevku.¹⁵

1 Trestný čin porušovania práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu

Trestný čin porušovania práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu postihuje vo svojej základnej skutkovej podstate páchatela, ktorý uvedie do obehu tovar alebo poskytne služby neoprávnene označené označením zhodným alebo zameniteľným s ochrannou známkou, ku ktorej právo používať ju patrí inému. Prehľad jednotlivých skutkových podstát skúmaného trestného činu a trestov, ktoré možno za ich spáchanie uložiť, uvádzame v tabuľke 1.

Ustanovenie § 281 ods. 1 Trestného zákona chráni „*dôveru (verejnosti, spotrebiteľov) k označeniam spoločností a výrobkov, ktoré sú ochrannými známkami, v obchodnoprávných vzťahoch, respektíve záujem na ochrane práv k ochrannej známke, ktoré patria jej držiteľom*“¹⁶. Subjekt

Tabuľka 1 Prehľad skutkových podstát trestného činu porušovania práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu podľa § 281 TZ a porovnanie výšky trestov

	§ 281	Vymedzenie	Výška trestu (do 5. 8. 2024)	Výška trestu po novele TZ (po 6. 8. 2024)
Základná skutková podstata	ods. 1	Kto uvedie do obehu tovar alebo poskytne služby neoprávnene označené označením zhodným alebo zameniteľnými s ochrannou známkou, ku ktorej právo používať ju patrí inému.	potrestá sa odňatím slobody až na tri roky	potrestá sa odňatím slobody až na dva roky
Kvalifikované skutkové podstaty	ods. 3	Kto spácha čin uvedený v odseku 1 a a) spôsobí ním značnú škodu, b) z osobitného motívu alebo c) závažnejším spôsobom konania.	potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov	potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky
	ods. 4	Kto spácha čin uvedený v odseku 1 a a) spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo b) ako člen nebezpečného zoskupenia.	potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov	potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky

¹⁵ V tejto súvislosti považujeme za potrebné uviesť, že vzhľadom na kvalitu otvorených dát spracúvaných riešiteľmi v rámci projektu, ako aj s ohľadom na kontinuálne prebiehajúci proces zlepšovania doposiaľ vytvorených metód vyhľadávania relevantných súdnych rozhodnutí prostredníctvom metód strojového učenia prichádza do úvahy možnosť, že v konkrétnom prípade neboli identifikované všetky súdne rozhodnutia, ktoré by mohli byť zahrnuté do skúmanej vzorky rozhodnutí.

¹⁶ STRÉMY, T., BELEŠ, A. Komentár k § 281. In: STRÉMY, T., KURILOVSKÁ, L. Trestný zákon – komentár. II. zväzok. Bratislava : Wolters Kluwer; 2022, s. 813.

je všeobecný, tzn. predmetný trestný čin môže spáchať ktorýkoľvek trestne zodpovedný páchatel'. Subjektívna stránka vyžaduje úmyselné zavinenie. Znakom objektívnej stránky základnej skutkovej podstaty predmetného trestného činu „*nie je určitá minimálna hranica rozsahu činu alebo spôsobenej škody*“¹⁷.

Trestnoprávny postih prípadov takýchto porušení práv k ochrannému známke prichádza do úvahy ako prostriedok ultima ratio s preferenciou využitia dostupných civilnoprávných prostriedkov nápravy zo strany dotknutých majiteľov ochranných známok. Pri posudzovaní možnosti trestnoprávneho postihovania porušení práv k ochrannému známke je nevyhnutné zohľadniť závažnosť konania v kontexte materiálneho znaku prečinu podľa § 10 ods. 2 Trestného zákona, podľa ktorého „*nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchatela je jeho závažnosť nepatrná*“. Ako konštatuje v tejto súvislosti Burda, menej závažné porušenia práv k ochranným známkam „*by tak mali ostať v rovine občianskoprávnej, prípadne v rovine sankcionovania správnym právom. Na druhej strane závažnejšie porušenia týchto práv, najmä ak sú opakované alebo rozsiahlejšieho charakteru, je potrebné riešiť a sankcionovať prostriedkami trestného práva ako trestný čin*“¹⁸.

Konkrétny dôvod na **zniženie trestných sadzieb** v základnej, ako aj v kvalifikovaných skutkových podstatách trestného činu porušovania práv k ochrannému známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu podľa § 281 Trestného zákona v jednej z posledných novelizácií Trestného zákona sa autorke nepodarilo identifikovať. Dôvodová správa v tejto súvislosti iba stručne uvádza, že úprava sadzieb trestu odňatia slobody vybraných trestných činov reflektuje ich spoločenskú nebezpečnosť (s ohľadom na aktuálnu spoločenskú situáciu) a rozdielny spoločenský význam chránených záujmov, pričom cieľom novej regulácie je dôsledné premietnutie princípu primeranosti trestu do Trestného zákona (humanizácia trestov) a posilnenie individualizácie trestu.¹⁹ Napriek tejto veľmi všeobecnej argumentácii však možno pri preskúmaní sadzieb trestu odňatia slobody hroziacich páchatelom v prípade spáchania tohto trestného činu v iných štátoch Európskej únie konštatovať, že možnosť uloženia trestu odňatia slobody vo výške dvoch rokov v základnej skutkovej podstate sa významne neodlišuje od trestných sadzieb stanovených pre dané trestné činy v iných štátoch. Vychádzajúc napríklad

z analýzy EUIPO²⁰ možno takúto výšku trestu odňatia slobody pre prípad spáchania trestného činu porušenia práv k ochrannému známke identifikovať v právnych poriadkoch Rakúska, Česka, Estónska, Fínska, Litvy alebo Poľska.²¹ V tejto súvislosti je však potrebné zohľadniť odlišné vymedzenie skutkových podstat dotknutých trestných činov, ako aj iné druhy trestov, ktoré možno uložiť ich páchatelom (najmä peňažné tresty, ktoré možno uložiť alternatívne alebo kumulatívne s trestom odňatia slobody), čo sťažuje možnosť jednoduchého porovnania trestov a ich výšky ukladaných v tejto súvislosti v iných štátoch. Rozhodujúcou skutočnosťou podľa nášho názoru skôr bude výsledok dosiahnutý trestnoprávnym postihom, a teda spôsobilosť uloženého trestu odradiť páchatelov od podobného konania v súlade so záväzkom vyplývajúcim z čl. 61 Dohody TRIPS. Problematickejším sa v tejto súvislosti javí skôr nízky počet prípadov skutočného využitia trestnoprávných prostriedkov ochrany práv k ochranným známkam vyplývajúci z dostupných štatistických dát prezentovaných v nasledujúcej kapitole.

2 Incidencia trestného činu porušovania práv k ochrannému známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu

Praktickú aplikáciu ustanovenia § 281 ods. 1 Trestného zákona možno ilustrovať predovšetkým prostredníctvom počtu prípadov týchto trestných činov, ktoré sú každoročne vyšetrované príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní. Na základe údajov pravidelne zverejňovaných Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v rámci štatistík kriminality v SR²² poskytujeme prehľad zistených, objasnených a dodatočne objasnených trestných činov podľa § 281 ods. 1 Trestného zákona v rámci časového obdobia od 1. 1. 2006 (dátum, ku ktorému zákon č. 300/2005 Z. z. TZ, ktorý zaviedol analyzovaný trestný čin, nadobudol účinnosť) do 31. 12. 2024 (obrázok 1).

V skúmanom časovom období pokrývajúcim obdobie 19 kalendárnych rokov bolo zo strany príslušných orgánov činných v trestnom konaní zistených spolu iba 581 prípadov skúmaných trestných činov. Napriek nízkemu počtu zistených trestných činov možno v sledovanom období identifikovať pomerne vysokú mieru ich objasnenosti (408 prípadov). Súčet objasnených a dodatočne objasnených trestných činov tak predstavuje 70,57 % zo všetkých

17 STRÉMY, T., BELEŠ, A. Komentár k § 281. In: STRÉMY, T., KURILOVSKÁ, L. Trestný zákon – komentár. II. zväzok. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022, s. 813.

18 BURDA, E. Komentár k § 281. In: BURDA, E., ČENTĚŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár. II. diel. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011, 1608 s.

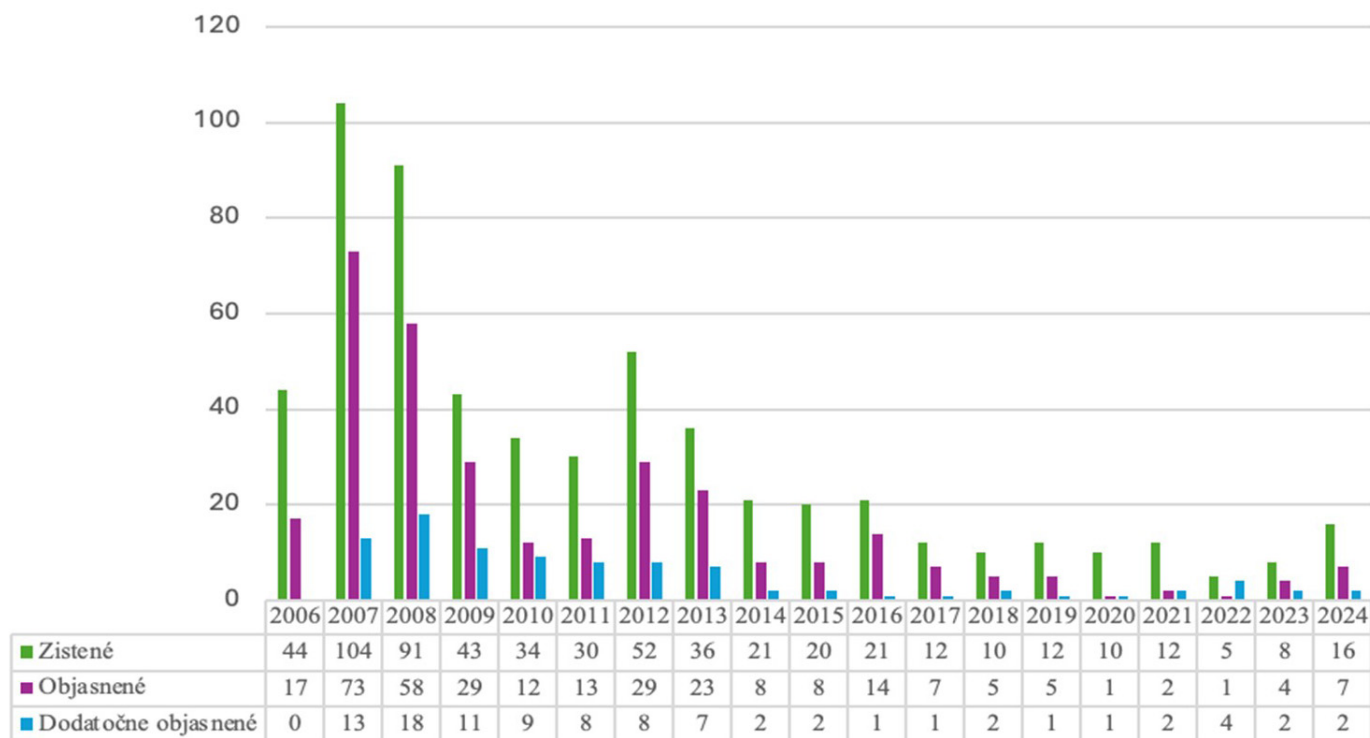
19 Dôvodová správa k zákonu č. 40/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

20 Pozri EUIPO Legislative measures related to intellectual property infringement. Phase 3. Criminal legislative measures in serious and organised intellectual property crime cases (2024). ISBN: 978-92-9156-360-9. DOI: 10.2814/04504.

21 Súčasne je však potrebné uviesť, že možno identifikovať aj množstvo štátov, v ktorých je sadzba trestu odňatia slobody v týchto prípadoch vyššia, napríklad Francúzsko, Nemecko, Chorvátsko, Cyprus. Pozri EUIPO Legislative measures related to intellectual property infringement. Phase 3. Criminal legislative measures in serious and organised intellectual property crime cases (2024). ISBN: 978-92-9156-360-9. DOI: 10.2814/04504.

22 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Štatistiky kriminality. Dostupné: <https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-xml>.

Obrázok 1 Štatistika zistených, objasnených a dodatočne objasnených trestných činov podľa § 281 ods. 1 TZ v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2024



zistených trestných činov za uvedené časové obdobie. Nízky počet zistených trestných činov (dosahujúci svoje maximum vo výške 104 prípadov v roku 2007²³ a minimum vo výške 5 prípadov v roku 2022) by pritom mohol naznačovať nízky záujem orgánov činných v trestnom konaní o vyšetrovanie týchto foriem porušení.

Zaujímavá je v tejto súvislosti tiež výška škody, ktorá mala byť spáchaním predmetného trestného činu spôsobená. Podľa dostupných údajov²⁴ dosahovala priemerná výška spôsobenej škody za kalendárny rok až 150 333 eur. Najvyššia sumárna výška spôsobenej škody bola deklarovaná v roku 2014 vo výške 700 000 eur (pri 21 zistených trestných činoch, keď na jeden zistený trestný čin pripadala priemerná výška spôsobenej škody 33 333 eur) a najnižšia v roku 2021 vo výške 10 000 eur (pri 12 zistených trestných činoch, keď výška spôsobenej škody pripadajúca na

jeden zistený trestný čin dosahovala 833 eur). Obrázok 2 poskytuje prehľad deklarovanej výšky škody, ktorá mala byť spáchaním trestného činu podľa § 281 ods. 1 Trestného zákona spáchaná za príslušný kalendárny rok.²⁵

Nízku incidenciu trestného činu porušovania práv k ochrannéj známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu potvrdzujú aj údaje publikované v štatistických prehľadoch trestnej a netrestnej činnosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,²⁶ z ktorých možno vo vzťahu ku konkrétnemu ustanoveniu osobitnej časti Trestného zákona vymedziť počet odsťhaných známych osôb, počet obžalovaných osôb, počet odsúdených osôb a počet uzatvorených dohôd o vine a treste. Prehľad uvedených údajov za obdobie rokov 2006 až 2024 uvádzame v tabuľke 2. Za celé analyzované obdobie bolo obžalovaných spolu iba 340 osôb a odsúdených 285 osôb.

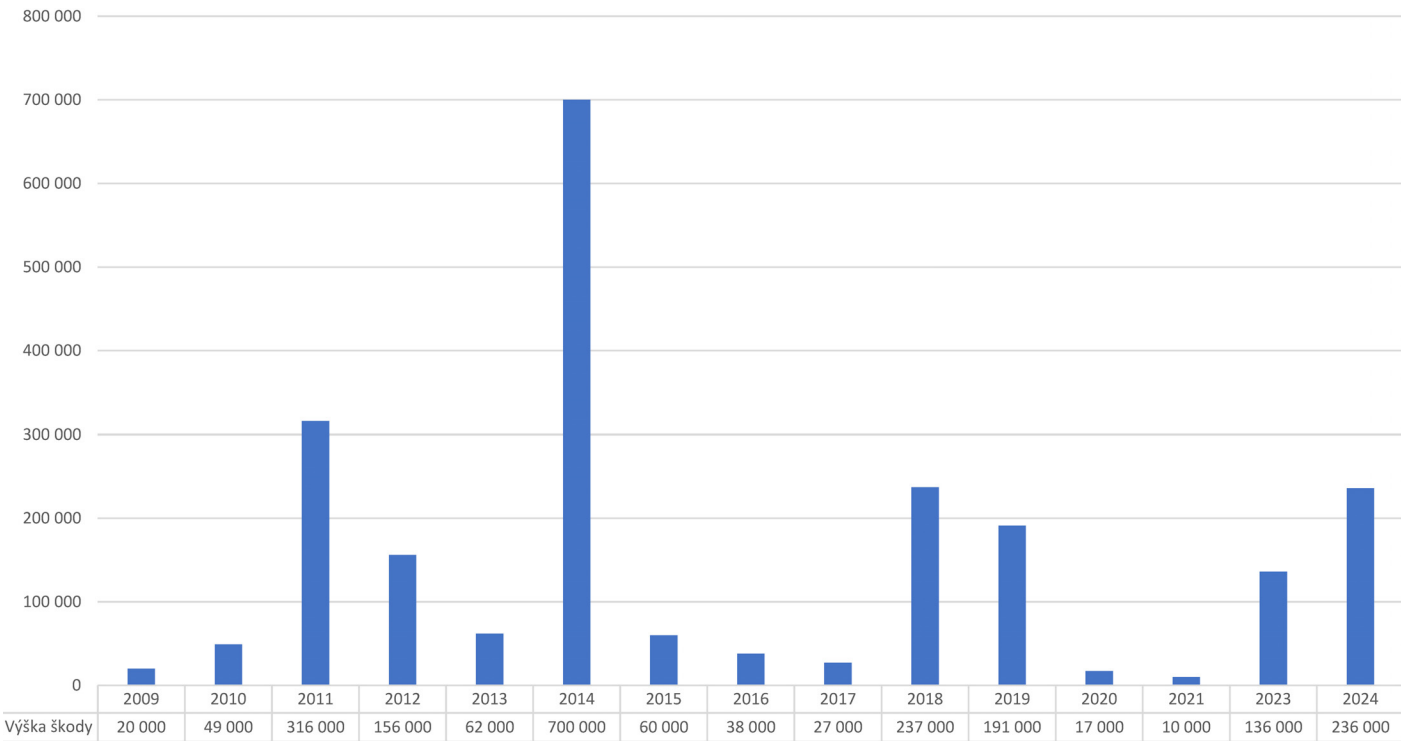
23 Dôvody vyššieho počtu zistených trestných činov porušovania práv k ochrannéj známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu v rokoch 2007 a 2008 nemožno z dostupných štatistických údajov identifikovať.

24 Za kalendárne obdobie od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2024 s výnimkou kalendárneho roka 2022, za ktorý takýto údaj nie je v štatistike kriminality obsiahnutý.

25 Vzhľadom na absenciu akýchkoľvek doplňujúcich informácií vo vzťahu k deklarovanej výške škody, ktorá mala byť spôsobená spáchaním analyzovaného trestného činu, ako aj nemožnosť určiť, či následne došlo k skutočnému uplatneniu nároku na náhradu tejto škody v súdnom konaní, nemožno v tejto súvislosti poskytnúť bližšie informácie k praktickej aplikácii inštitútu uplatnenia nároku poškodeného na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom.

26 Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Štatistický prehľad trestnej a netrestnej činnosti za príslušný kalendárny rok. Dostupné: <https://www.genpro.gov.sk/statistiky/>.

Obrázok 2 Vývoj deklarovanej výšky škody, ktorá mala byť spôsobená spáchaním trestného činu porušovania práv k ochrannej známke v eurách.



Tabuľka 2 Štatistický prehľad trestnej a netrestnej činnosti podľa Generálnej prokuratúry SR k § 281 Trestného zákona

	Odstíhané známe osoby	Obžalované osoby	Odsúdení	Súd schválil dohodu o vine a treste
2024	6	6	4	0
2023	8	6	3	1
2022	11	10	4	0
2021	9	7	6	0
2020	6	2	1	1
2019	7	5	5	1
2018	6	6	8	0
2017	30	18	16	6
2016	16	9	6	1
2015	12	6	7	3
2014	31	13	18	1
2013	52	30	22	6
2012	61	27	31	11
2011	42	19	25	7
2010	62	33	41	11
2009	59	35	33	4
2008	96	56	38	7
2007	65	52	17	4
2006	0	0	0	0
Spolu	579	340	285	64

Tabuľka 3 Počet odsúdených osôb podľa § 281 TZ podľa údajov Ministerstva spravodlivosti SR

	Počet odsúdených osôb
2023	5
2022	5
2021	7
2020	2
2019	7
2018	8
Spolu	34

Relevantnými sú v tejto súvislosti tiež údaje zverejnené v Štatistických ročenkách Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,²⁷ ktoré obsahujú prehľad o počte odsúdených osôb podľa osobitnej časti Trestného zákona. Vzhľadom však na to, že daný prehľad do roku 2017 obsahoval iba súhrnné informácie o počte odsúdených osôb vo vzťahu k jednotlivým hlavám osobitnej časti Trestného zákona, možno údaje o počte odsúdených osôb vo vzťahu k jednotlivým paragrafom, ktoré označujú príslušné skutkové podstaty trestných činov upravených v osobitnej časti Trestného zákona, uvádzať až od roku 2018 (tabuľka 3). Podľa vysvetliviek k predmetným štatistickým ročenkám sa v celkovom počte odsúdených osôb uvádzajú všetci páchatelia, ktorí boli právoplatne uznaní za vinných v trestnej veci, respektíve ktorí boli odsúdení okresnými súdmi, špecializovaným trestným súdom a krajskými súdmi, ak konali ako sudy prvého stupňa.²⁸

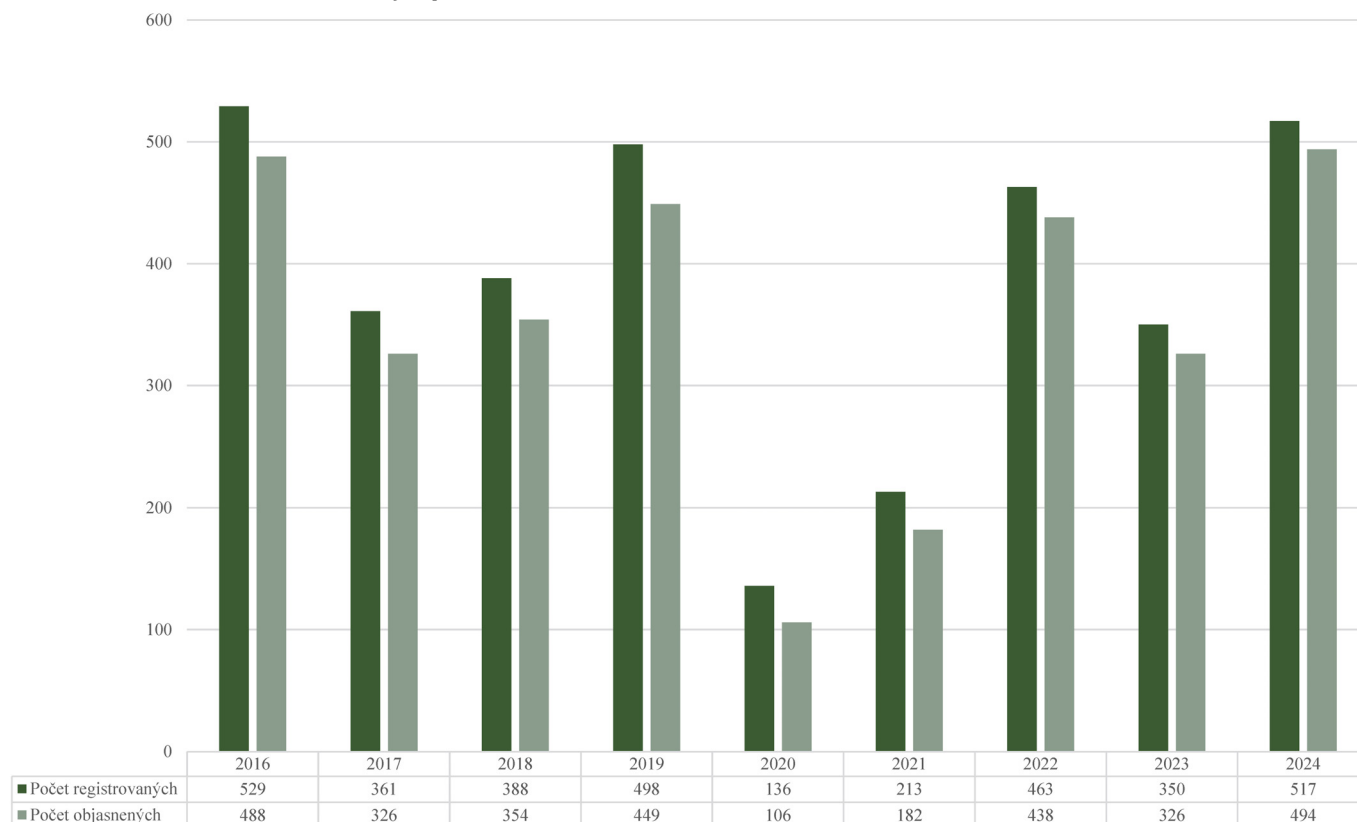
Uvedené údaje potvrdzujú **nízky výskyt prípadov porušení práv k ochrannéj známke, ktoré sú trestnoprávne postihované** v podmienkach Slovenskej republiky.

Tomu zodpovedá aj počet súdnych rozhodnutí, ktoré boli v tejto súvislosti prijaté vnútroštátnymi súdmi vo vzťahu k aplikácii predmetného trestného činu.

Napriek zvyšujúcemu sa výskytu prípadov porušovania práv k jednotlivým predmetom duševného vlastníctva je náročné nájsť štatistické údaje, z ktorých by bolo možné preskúmať skutočnú aplikáciu trestnoprávnych prostriedkov ochrany v iných štátoch a výsledky porovnať so stavom identifikovaným vo vnútroštátnych podmienkach. Podľa správy WIPO²⁹ zhŕňajúcej poznatky z prieskumu realizovaného vo vzťahu k 27 členským štátom mala napríklad menej ako polovica z oslovených respondentov k dispozícii aktuálne údaje o trestnoprávnom stíhaní porušení práv duševného vlastníctva na svojom území.³⁰

Na porovnanie možno v tejto súvislosti poukázať na údaje relevantné pre územie Českej republiky prezentované v štatistických prehľadoch kriminality pravidelne publikovaných Políciou Českej republiky,³¹ konkrétne na údaje týkajúce sa výskytu trestného činu porušenia práv k ochrannéj

Obrázok 3 Štatistika registrovaných a objasnených trestných činov podľa § 268 zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2024 v Českej republike



27 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Štatistické ročenky. Dostupné: <https://web.ac-mssr.sk/statisticke-rocenky/>.

28 Uvedené údaje sa odlišujú od údajov o počte odsúdených osôb obsiahnutých v štatistikách Generálnej prokuratúry SR. Dôvod pre uvedené sa nám však z dôvodu absencie vysvetliviek v štatistických prehľadoch trestnej a netrestnej činnosti Generálnej prokuratúry SR nepodarilo identifikovať.

29 WIPO. The prosecution of intellectual property crime: report on results of survey. *WIPO/ACE/16/16*.

30 Z dostupných údajov poskytnutých štátni, ktoré takéto údaje k dispozícii mali, pritom vyplývalo, že viac ako polovica z identifikovaných prípadov porušenia zahŕňala práve porušenie práv k ochranným známkam (51,54 %), za ktorým nasledovalo porušenie autorských práv (27,83 %) a porušenie práv k dizajnom (5,76 %).

31 Štatistické prehľady kriminality Polície Českej republiky. Dostupné: <https://policie.gov.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2025.aspx>.

známke a iným označeniam podľa § 268 zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník, podľa ktorého „*kto uvedie do obehu výrobky alebo poskytuje služby neoprávnene označené ochrannou známkou, ku ktorej prináleží výhradné právo inému, alebo známkou s ňou zameniteľnou alebo na tento účel sebe alebo inému takéto výrobky ponúka, sprostredkuje, vyrobí, dovezie, vyvezie alebo inak opatrí alebo prechováva, alebo takúto službu ponúkne alebo sprostredkuje, bude potrestaný odňatím slobody až na dva roky, zákazom činnosti alebo prepadenutím vecí.*“ Z uvedeného prehľadu počtu registrovaných a objasnených trestných činov (obrázok 3) je zrejme vyšší počet prípadov porušení prejednávanych príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní spojený (obdobne ako vo vnútroštátnom kontexte) s vysokou objasnenosťou identifikovaných porušení.

3 Rozhodovacia prax vnútroštátnych súdov v prípadoch porušení práv k ochranným známkam v digitálnom prostredí

Na účely bližšieho preskúmania rozhodovacej činnosti príslušných vnútroštátnych súdov boli z dostupných databáz súdnych rozhodnutí identifikované rozhodnutia, ktorých predmetom bol aspoň v jednom z výrokov trestný čin porušovania práv k ochranným známkam, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu podľa § 281 Trestného zákona. Skúmané rozhodnutia pokrývajú časové obdobie posledných desiatich kalendárnych rokov (od 1. 1. 2014 do súčasnosti). Na základe nadväzujúcej selekcie boli následne identifikované súdne rozhodnutia, ktorých predmetom porušenia boli práva k ochranným známkam (spolu 41 rozhodnutí). Z týchto rozhodnutí boli ďalej selektované rozhodnutia, v ktorých boli identifikované **porušenia práv k ochranným známkam uskutočnené v digitálnom prostredí**. V tejto súvislosti bolo identifikovaných iba päť relevantných rozhodnutí, čo potvrdzuje nízku frekvenciu riešenia prípadov porušení práv majiteľov ochranných známok na internete prostredníctvom trestnoprávných prostriedkov ochrany.³² V tejto súvislosti možno poukázať na ďalšie **administratívnoprávne prostriedky ochrany** zahŕňajúce napríklad oprávnenie colných orgánov sankcionovať ako priestupok dovoz alebo vývoz tovaru, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, ako aj vlastníctvo, výrobu, ponuku, predaj, skladovanie, prepravu alebo prechovávanie takéhoto tovaru, a to podľa § 22 zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi; príslušné orgány sú oprávnené za predmetné priestupky uložiť pokutu alebo prepadnutie tovaru. Podľa § 23 ods. 1 citovaného zákona sa priestupku

dopustí fyzická osoba, ktorá porušila tento zákon alebo osobitný predpis niektorým z uvedených spôsobov za predpokladu, že nejde o trestný čin. Okrem prepadnutia tovaru prichádza do úvahy aj možnosť zhabania tovaru podľa § 27 citovaného zákona, a to v prípade, ak za priestupok nebola uložená sankcia prepadnutia tovaru a vyžaduje si to bezpečnosť osôb alebo majetku, alebo iný všeobecný záujem; colný úrad rozhodne o zhabaní tovaru, ak tovar patrí fyzickej osobe, ktorá sa dopustila priestupku a ktorú nemožno za priestupok stíhať, alebo ak tovar nepatrí fyzickej osobe, ktorá sa dopustila priestupku, alebo ak osoba nie je známa. Práve zhabanie tovaru patrí k častejšie využívaným prostriedkom ochrany práv duševného vlastníctva, čo potvrdzujú napríklad údaje EUIPO reflektujúce presadzovanie týchto práv na hraniciach Európskej únie. Podľa dostupných údajov bolo napríklad v roku 2023 na hraniciach Európskej únie a na jej vnútornom trhu zadržaných viac ako 152 miliónov falšovaných výrobkov s odhadovanou maloobchodnou hodnotou približne 3,4 miliardy eur, čo predstavuje 77 % nárast množstva zadržaných falšovaných výrobkov (86 miliónov v roku 2022) a 68 % nárast (2 miliardy eur) odhadovanej celkovej hodnoty falšovaného tovaru zadržaného v Európskej únii v porovnaní s rokom 2022.³³ Podľa správy EUIPO bol tento nárast spôsobený viacerými skutočnosťami, najmä posilnením opatrení na presadzovanie práva, rozšírením medzinárodnej spolupráce medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a lepšou spolupracou s nositeľmi práv podporovanej platformou EMPACT.³⁴ Z dostupných údajov pritom vyplýva, že drvivá väčšina identifikovaných porušení sa týkala práve porušení práv k ochranným známkam (69,4 %). Napriek absencii dostupných údajov reflektujúcich činnosť colných orgánov na vnútroštátnej úrovni tak možno aspoň vo vzťahu k územiu Európskej únie poukázať na intenzívne snahy príslušných orgánov o presadzovanie a ochranu práv duševného vlastníctva, ku ktorých porušeniu dochádza aj v digitálnom prostredí.

V posudzovaných prípadoch príslušné súdy konštatovali spáchanie trestného činu porušenia práv k ochranným známkam v dôsledku konania páchatela, ktorým tento vyhotovil, kúpil alebo iným, v rozhodnutí nešpecifikovaným spôsobom získal napodobeniny, respektíve falzifikáty rôznych typov výrobkov (najmä mobilných telefónov a rôznych druhov oblečenia), ktoré následne ponúkal na predaj prostredníctvom internetu, najmä prostredníctvom inzerátov zverejnených na webových sídlach umožňujúcich predaj tovaru súkromnými osobami. V dôsledku skutočnosti, že identifikované súdne rozhodnutia mali povahu trestných rozsudkov (3) alebo rozsudkov, ktorými príslušný súd

³² Na porovnanie, počet súdnych rozhodnutí, ktorých predmetom je porušenie autorských práv v digitálnom prostredí sankcionovaných ako trestný čin porušenia autorského práva podľa § 283 Trestného zákona, je podstatne vyšší. K tomu bližšie: Bachňáková Rózenfeldová, L. Trestnoprávna ochrana digitálneho obsahu na internete v podmienkach Slovenskej republiky. In: Košické dni súkromného práva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2024. ISBN 9788081291685. S. 366-378.

³³ EUIPO – EU Enforcement of intellectual property rights: results at the EU border and in the EU internal market 2023. S. 5.

³⁴ Ibidem.

Tabuľka 4 Prehľad rozhodnutí k trestnému činu porušovania práv k ochrannej známke podľa § 281 ods. 1 TZ

Rozhodnutie	Dátum vydania	Povaha porušenia	Uložený trest	Náhrada škody
Trestný rozkaz, sp. zn. 3T/83/214	2. 6. 2014	kúpa napodobenín výrobkov a ich predaj prostredníctvom internetových portálov	peňažný trest vo výške 1 000 eur, trest prepadnutia veci	odkaz na civilné konanie
Trestný rozkaz, sp. zn. 3T/1/2015	13. 1. 2015	predaj funkčných napodobenín výrobkov (mobilných telefónov) prostredníctvom internetovej stránky www.bazos.sk	trest odňatia slobody v trvaní 10 mesiacov s podmieneným odložením jeho výkonu	nárok na náhradu škody nebol uplatnený
Trestný rozkaz, sp. zn. 2T/39/2015	23. 3. 2015	predaj funkčných napodobenín výrobkov (mobilných telefónov) prostredníctvom internetovej stránky www.bazos.sk	trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov s podmieneným odložením jeho výkonu	uloženie povinnosti nahradiť škodu
Rozsudok o schválení dohody o vine a treste, sp. zn. 1T/5/2015	25. 2. 2015	vyhotovenie falzifikátov značkového oblečenia a ich predaj prostredníctvom internetovej stránky www.bazos.sk	trest odňatia slobody v trvaní 5 rokov, trest prepadnutia veci	uloženie povinnosti nahradiť škodu
Rozsudok o schválení dohody o vine a treste, sp. zn. 1T/53/2017	29. 5. 2017	predaj tovaru neoprávnene označeného označením zhodným s ochrannou známkou prostredníctvom inzerátov (v celkovom počte 306) zverejnených na internetovom portáli www.bazos.sk	peňažný trest vo výške 700 eur, trest prepadnutia veci	odkaz na civilné konanie

schválil dohodu o vine a treste, nemožno v tejto súvislosti poskytnúť podrobnejší rozbor dokazovania vykonaného v dotknutých trestných konaniach.

Pokiaľ ide o výšku trestov, ktoré boli súdom uložené páchatelom trestného činu porušovania práv k ochrannej známke, tieto zahŕňali predovšetkým trest odňatia slobody (v trvaní od 10 mesiacov do 5 rokov³⁵), v dvoch prípadoch bol uložený peňažný trest (vo výške 1 000 eur a 700 eur) a v troch prípadoch trest prepadnutia veci (prepadnutie zaistených falzifikátov výrobkov, prípadne prístrojov použitých na ich vyhotovenie). Vo vzťahu k spôsobu náhrady škody spôsobenej spáchaním predmetného trestného činu nárok na jej náhradu bol uplatnený v štyroch rozhodnutiach, pričom bol úspešne priznaný v dvoch rozhodnutiach; v zostávajúcich prípadoch boli poškodené strany odkázané na uplatnenie si nároku v civilnom konaní. Prehľad skúmaných rozhodnutí uvádzame v tabuľke 4.

V žiadnom z posudzovaných prípadov nebol trestno-právne sankcionovaný samotný prevádzkovateľ platformy, prostredníctvom ktorej páchatel' uvádzal do obehu tovar alebo poskytoval služby neoprávnene označené označením zhodným alebo zameniteľným s ochrannou známkou, ku ktorej právo používať ju patrí inému. Napriek skutočnosti, že zodpovednosť za porušenie výlučných práv k ochranným známkam, ktoré prislúchajú ich majiteľom, nesú primárne individuálni porušovatelia, ktorí svojím konaním takéto porušenie zapríčinili, nemožno v tejto súvislosti vylúčiť možnosť založenia zodpovednosti aj iných subjektov, najmä sprostredkovateľov, ktorých služby sú využívané na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb porušujúcich práva k chráneným označeniam. Práve títo sprostredkovatelia sú totiž spravidla najviac spôsobilí zabrániť porušovaniu práv duševného vlastníctva, napríklad zablokovaním používateľského účtu, prostredníctvom ktorého sú ponúkané porušujúce tovary alebo služby.

35 V danom prípade bola vyššia výška trestu odňatia slobody odôvodnená aj spáchaním ďalších trestných činov, konkrétne pokračujúceho zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270 ods. 2 Trestného zákona.

Ako príklad možno v tejto súvislosti uviesť prípad predjednávaný Súdnyh dvorom vo vzťahu k prevádzkovateľovi internetového obchodu eBay, ktorý svojim používateľom umožňuje uverejňovanie ponúk rôzneho tovaru na predaj. Spoločnosť L'Oréal v rámci tovarov ponúkaných na tomto internetovom obchode identifikovala viaceré používateľské ponuky, ktoré mali porušiť práva z ochranných známk patriacich tejto spoločnosti. Súdny dvor vo svojom rozsudku vo veci C-324/09 L'Oréal a i. v tejto súvislosti posudzoval, či možno prevádzkovateľa tohto internetového obchodu (sprostredkovateľa) považovať za subjekt, ktorý používa chránené označenia, pričom však konštatoval, že „v rozsahu, v akom tretia osoba poskytuje službu, ktorá spočíva v tom, že umožňuje svojim zákazníkom zobraziť označenia zodpovedajúce ochranným známkam na svojej stránke v rámci ich obchodných činností, akými sú ich ponuky na predaj, sama osebe neuskutočňuje na uvedenej stránke používanie týchto označení v zmysle sledovanom uvedenými právnymi predpismi Únie“³⁶.

Ďalším príkladom sprostredkovateľa, ktorého činnosť posudzoval Súdny dvor z hľadiska použitia chránených označení, bola spoločnosť Google prevádzkujúca internetový vyhľadávač. V rozsudku v spojených veciach C-236/08 až C-238/08 Google France a Google súd posudzoval, či došlo k použitiu chránených označení zo strany spoločnosti Google ako poskytovateľa služby odkazov „AdWords“, ktorá umožňuje každému podnikateľskému subjektu výber určitých kľúčových slov na účely vyhľadávania v internetovom prehliadači.³⁷ Súdny dvor posúdil opisovanú službu spoločnosti Google ako obchodnú činnosť, ktorou chce spoločnosť dosiahnuť hospodársku výhodu. Súčasne konštatoval, že výber kľúčových slov, ktoré môžu byť zhodné s označeniami chránenými ako ochranné známky, je umožnený nielen majiteľom týchto ochranných známk alebo prevádzkovateľom oprávneným uvádzať na trh tovary alebo služby týchto majiteľov, ale aj ich konkurentom alebo falšovateľom, a to bez súhlasu dotknutých majiteľov. Napriek uvedenému Súdny dvor dospel k záveru, že poskytovanie predmetnej služby v obchodnom styku nemá automaticky za následok, že poskytovateľ služby sám „používa“ tieto označenia,³⁸ keďže „používanie označenia zhodného alebo podobného ako ochranná známka majiteľa treťou osobou implikuje prinajmenšom to, že táto tretia osoba používa označenie v rámci svojej obchodnej komunikácie. V prípade poskytovateľa služby odkazov je to tak, že on umožňuje svojim zákazníkom používať označenia zhodné

alebo podobné ako ochranné známky bez toho, aby sám používal uvedené označenia.“³⁹ Súdny dvor tak za subjekt, ktorý používa chránené označenia, označil výlučne príjemcu služby odkazov (inzerenta), ktorý si zvolí kľúčové slová totožné s chránenými označeniami, a nie sprostredkovateľa, ktorý vytvoril technické podmienky na takýto spôsob použitia označenia.⁴⁰ Cieľom výberu kľúčových slov zhodných s ochrannou známkou pritom zo strany inzerenta môže byť predstavenie tovarov a služieb konkurujúcich tovarom a službám ponúkaným majiteľom ochrannej známky, ako aj snaha uviesť používateľov internetu do omylu, pokiaľ ide o pôvod tovarov alebo služieb tohto inzerenta. Nič to však nemení na závere, že použitie označenia je dané „v každom prípade, keď tretia osoba používa označenie zhodné s ochrannou známkou takým spôsobom, že vzniká spojitost medzi uvedeným označením a tovarmi alebo službami uvádzanými treťou osobou na trh“⁴¹.

Napriek tomu, že v posudzovaných prípadoch nebolo možné sprostredkovateľov posudzovať na základe ustanovení právnych predpisov upravujúcich ochranné známky, nemožno automaticky vylúčiť možnosť založenia zodpovednosti dotknutých sprostredkovateľov v súlade s ustanoveniami iných právnych predpisov. Uvedené zohľadňuje skutočnosť, že dotknutí sprostredkovatelia majú podstatný, dokonca až rozhodujúci vplyv na prostredie, v rámci ktorého dochádza k porušeniam práv k ochranným známkam a uplatneniu príslušných nárokov nositeľov práv.⁴² Sprostredkovatelia majú často k dispozícii prostriedky na zabránenie takýmto porušeniam, vďaka ktorým dokážu efektívne a promptne reagovať na zistenie prítomnosti takéhto nezákonného obsahu. Akt o digitálnych službách⁴³ napríklad ustanovuje v tejto súvislosti osobitné povinnosti poskytovateľov sprostredkovateľských služieb v prípade identifikácie protiprávnosti informácií, ktoré prenášajú alebo uchovávajú na žiadosť príjemcov svojich služieb (vrátane prípadov porušení práv duševného vlastníctva), ktoré zahŕňajú napríklad povinnosť konať proti nezákonnému obsahu (čl. 9), povinnosť poskytnúť informácie (čl. 10) a ďalšie povinnosti náležitej starostlivosti formulované vo vzťahu k vymedzeným kategóriám poskytovateľov sprostredkovateľských služieb. Okrem ustanovení Aktu o digitálnych službách bude relevantnou aj právna úprava týkajúca sa využívania systémov umelej inteligencie obsiahnutá predovšetkým v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1689 z 13. júna 2024, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá v oblasti

36 Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-324/09 z 12. júla 2011, L'Oréal a i., ECLI:EU:C:2011:474. Bod 102.

37 Ak si používateľ vyhľadá niektoré z podnikateľom zvolených kľúčových slov vo vyhľadávači spoločnosti, zobrazia sa mu reklamné odkazy na stránku podnikateľa v osobitnej rubrike označenej „sponzorované odkazy“. Uvedená služba je odplatná, pričom výška odmeny je daná počtom kliknutí používateľov na reklamný odkaz.

38 Rozsudok Súdneho dvora z 23. marca 2010 v spojených veciach C-236/08 až C-238/08 Google France a Google. ECLI:EU:C:2010:159. Bod 55.

39 Ibid. Bod 56.

40 Ibid. Bod 73.

41 Ibid. Bod 72.

42 Riordan, J. The Liability of Internet Intermediaries. Oxford : Oxford University Press, 2016, 1st ed, s. 164 a nasl.

43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065 z 19. októbra 2022 o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice 2000/31/ES (akt o digitálnych službách). Ú. v. EÚ L 277, 27. 10. 2022, s. 1 – 102.

umelej inteligencie (Akt o umelej inteligencii),⁴⁴ najmä ustanovenia upravujúce vysokorizikové systémy AI, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na základné práva chránené Chartou základných práv EÚ vrátane práva na ochranu duševného vlastníctva. Vo vzťahu k ochranným známkam možno identifikovať rôzne spôsoby, akými systémy umelej inteligencie môžu zasiahnuť do práv majiteľov ochranných známk zahŕňajúce napríklad generovanie obsahu zhodného alebo podobného s chránenými označeniami, ktorého následným použitím môže dôjsť k porušeniu práv majiteľov ochranných známk, odporúčanie tovarov alebo služieb porušujúcich práva k chráneným označeniam v rámci odporúčacích systémov implementovaných na elektronických trhoviskách a pod. Na strane druhej systémy umelej inteligencie môžu byť využívané aj na účely monitorovania a odhaľovania porušení práv k ochranným známkam.⁴⁵ Je však otázne, či podobné prípady porušení budú v národnom kontexte sankcionované trestnoprávnymi alebo inými dostupnými prostriedkami ochrany, reflektujúc súčasný prístup orgánov činných v trestnom konaní a povahu rozhodovacej činnosti v tejto oblasti.

Záver

Nevyhnutnosť zabezpečenia ochrany pred neoprávněným používaním ochranných známk v digitálnom prostredí potvrdzujú množiace sa prípady porušení spočívajúce najmä v predaji tovarov a poskytovaní služieb označených chránenými označeniami bez súhlasu dotknutých majiteľov práv na internete.⁴⁶ Napriek uvedenej skutočnosti zostáva ochrana práv k chráneným označeniam vo vnútroštátnych podmienkach prioritne na samotných majiteľoch ochranných známk najmä prostredníctvom dostupných civilnoprávných prostriedkov ochrany vymedzených v zákone č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Povahu trestnoprávných prostriedkov ochrany práv prislúchajúcich majiteľom ochranných známk ako prostriedku *ultima ratio* potvrdzuje skutočnosť, že prípady skutočnej aplikácie ustanovenia § 281 Trestného zákona upravujúceho trestný čin porušovania práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu sú v praxi orgánov činných v trestnom konaní a súdov skôr výnimočné. Uvedené vyplýva najmä z nízkeho počtu prípadov porušení identifikovaných v činnosti orgánov činných v trestnom konaní a s tým nevyhnutne súvisiaceho nízkeho počtu pojednávania dotknutých prípadov príslušnými vnútroštátnymi súdmi. Dôvodom pre uvedené môže byť nízky záujem príslušných

orgánov na vyšetrovaní predmetných porušení, náročnosť vyšetrovania takýchto trestných činov vyplývajúca najmä z komplexnej povahy prípadov, zložitej identifikácie páchatelov, zberu dôkazov a kalkulácie výšky škody spôsobenej majiteľom chránených označení v prípade porušení v digitálnom priestore, cezhraničný charakter prípadov, absencia potrebnej špecializácie orgánov činných v trestnom konaní, nedostatočné zdroje na vyšetrovanie týchto skutkov, ako aj ďalšie skutočnosti.⁴⁷ Kľúčovou v tejto súvislosti je tak iniciatíva dotknutých majiteľov ochranných známk, ktorí môžu na základe trestného oznámenia iniciovať začatie trestného konania vo veci identifikovaného porušenia práv k ochranným známkam. Pri rozhodovaní o spôsobe ochrany pritom musia zohľadniť viaceré skutočnosti, najmä rozsah porušenia, komplexnosť prípadu, povahu zásahu porušenia do práv majiteľov ochranných známk alebo práv iných dotknutých osôb a ďalšie skutočnosti.⁴⁸ Uvedené súčasne predpokladá nadväzujúcu aktivitu príslušných orgánov činných v trestnom konaní pri vyšetrovaní oznámených prípadov porušení, ktoré by sa nemali nechať odradiť náročnosťou trestných vecí, ale mali by, najmä v spolupráci s dotknutými majiteľmi práv, riadne vyšetriť a vyvodit' trestnoprávnu zodpovednosť páchatelom trestných činov za predpokladu naplnenia zákonných podmienok stanovených v tejto súvislosti.

Pokiaľ ide konkrétne o identifikované porušenia práv k chráneným označeniam v digitálnom prostredí, tieto sa týkali predovšetkým porušení spočívajúcich v neoprávnenom obstaraní napodobenín, resp. falzifikátov tovarov a ich následnej ponuke na predaj prostredníctvom inzerátov zverejnených na webových sídlach umožňujúcich predaj tovaru rôznymi súkromnými osobami. Tresty ukladané v tejto súvislosti príslušnými súdmi zahŕňali trest odňatia slobody, ktorého výkon bol spravidla podmienene odložený, ako aj peňažné tresty, resp. tresty prepadnutia veci. V tejto súvislosti možno konštatovať, že nízke výšky uložených trestov svojou závažnosťou nezodpovedajú deklarovanej výške škody, ktorá mala byť spáchaním predmetného trestného činu spôsobená v zmysle údajov uvádzaných v dostupných štatistikách kriminality, a je teda otázne, či sú spôsobilé odradiť páchatelov od podobného konania v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z čl. 61 Dohody TRIPS. Súčasne neboli identifikované žiadne prípady trestnoprávneho postihu sprostredkovateľov, ktorých služby sú využívané individuálnymi porušovateľmi na ponuku tovarov alebo služieb, ktoré porušujú práva k ochranným známkam náležiacie ich majiteľom.

44 Ú. v. EÚ L 2024/1689, 12.7.2024.

45 Pozri napríklad KIM, J., JEONG, B., KIM, D. Is Trademark the First Sparring Partner of AI?. In: Patent Analytics. Springer, Singapore, 2021. S. 175-186. https://doi.org/10.1007/978-981-16-2930-3_14.

46 To potvrdzujú aj údaje prezentované EUIPO za rok 2023, podľa ktorých viac ako 70 % zadržaných tovarov porušuje práva k ochranným známkam, pričom v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom vidieť významný nárast, pokiaľ ide o množstvo tovarov, ktoré boli zadržané príslušnými orgánmi z dôvodu takýchto porušení. K tomu pozri: EUIPO – EU Enforcement of intellectual property rights: results at the EU border and in the EU internal market 2023.

47 Pozri WIPO. The prosecution of intellectual property crime: report on results of survey. WIPO/ACE/16/16.

48 Pozri EUIPO Intellectual Property Owner Guide to Criminal Referrals in Intellectual Property Crime Cases (2024). ISBN: 978-92-9156-359-2. DOI: 10.2814/279888. S. 45 – 48.

LITERATÚRA

Odborná literatúra

- BACHŇÁKOVÁ RÓZENFELDOVÁ, L. Trestnoprávna ochrana digitálneho obsahu na internete v podmienkach Slovenskej republiky. In: Košické dni súkromného práva. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2024. ISBN 9788081291685. S. 366-378.
- BURDA, E. Komentár k § 281. In: BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár. II. diel. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011, 1608 s.
- KIM, J., JEONG, B., KIM, D. Is Trademark the First Sparring Partner of AI?. In: Patent Analytics. Springer, Singapore, 2021. S. 175-186. https://doi.org/10.1007/978-981-16-2930-3_14
- POKROVSKAYA, A. Protection of Trademark Rights on E-commerce Platforms: An Updated Outlook. In: Journal of Comprehensive Business Administration Research. Vol. 1, No. 2 (2024). ISSN: 329-2697. <https://doi.org/10.47852/bonviewJCBAR42022153>
- RIORDAN, J. The Liability of Internet Intermediaries. Oxford : Oxford University Press, 2016, 1st ed.
- STRÉMY, T. - BELEŠ, A. Komentár k § 281. In: STRÉMY, T., KURILOVSKÁ, L. Trestný zákon – komentár. II. zväzok. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022, s. 813.

Právna úprava

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1689 z 13. júna 2024, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá v oblasti umelej inteligencie a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 300/2008, (EÚ) č. 167/2013, (EÚ) č. 168/2013, (EÚ) 2018/858, (EÚ) 2018/1139 a (EÚ) 2019/2144 a smernice 2014/90/EÚ, (EÚ) 2016/797 a (EÚ) 2020/1828 (akt o umelej inteligencii). Ú. v. EÚ L 2024/1689, 12.7.2024.
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065 z 19. októbra 2022 o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice 2000/31/ES (akt o digitálnych službách). Ú. v. EÚ L 277, 27. 10. 2022, s. 1 – 102.
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva. Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45 – 86.
- Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Dohoda TRIPS)
- Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach
- Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
- Zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

Judikatúra

- Rozsudok Súdneho dvora z 19. októbra 2023 vo veci C-655/21 G. ST. T.
- Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-324/09 z 12. júla 2011, L'Oréal a i..
- Rozsudok Súdneho dvora z 23. marca 2010 v spojených veciach C-236/08 až C-238/08 Google France a Google
- Rozsudok Súdneho dvora z 11. septembra 2007 vo veci C-17/06 Céline.
- Rozsudok Súdneho dvora z 12. novembra 2002 vo veci C-206/01 Arsenal Football Club.
- Rozsudok Okresného súdu Zvolen z 25.2.2015, sp. zn. 1T/5/2015
- Rozsudok Okresného súdu Prešov z 29.5.2017, sp. zn. 1T/53/2017
- Trestný rozkaz Okresného súdu Galanta z 2.6.2014, sp. zn. 3T/83/214
- Trestný rozkaz Okresného súdu Nové Zámky z 13.1.2015, sp. zn. 3T/1/2015
- Trestný rozkaz Okresného súdu Nové Zámky z 23.3.2015, sp. zn. 2T/39/2015

Elektronické zdroje

- EUIPO Intellectual Property Owner Guide to Criminal Referrals in Intellectual Property Crime Cases (2024). ISBN: 978-92-9156-359-2. DOI: 10.2814/279888.
- EUIPO Legislative measures related to intellectual property infringement. Phase 3. Criminal legislative measures in serious and organised intellectual property crime cases (2024). ISBN: 978-92-9156-360-9. DOI: 10.2814/04504.
- EUIPO – EU Enforcement of intellectual property rights: results at the EU border and in the EU internal market 2023.
- Odporúčanie Komisie (EÚ) 2024/915 z 19. marca 2024 týkajúce sa opatrení na boj proti falšovaniu a na posilnenie presadzovania práv duševného vlastníctva. Ú. v. EÚ L, 2024/915, 26.3.2024.
- Statistické prehľady kriminality Policie České republiky. <https://policie.gov.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2025.aspx>
- Štatistiky kriminality, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. <https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-xml>
- Štatistický prehľad trestnej a netrestnej činnosti za príslušný kalendárny rok, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. <https://www.genpro.gov.sk/statistiky/>
- Štatistické ročenky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. <https://web.ac-mssr.sk/statisticke-rocenky/>
- WIPO. The prosecution of intellectual property crime: report on results of survey. WIPO/ACE/16/16.
- Zmenený a doplnený návrh Smernica Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávných opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva. COM/2006/0168 v konečnom znení - COD 2005/0127.