

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
NIILA JÄÄSKINENA
przedstawiona w dniu 24 marca 2011 r.¹

I — Wstęp

1. Niniejsza sprawa jest najnowszą z szeregu spraw dotyczących reklamy kontekstowej dokonywanej z wykorzystaniem wyszukiwarki internetowej.

2. Strony występujące w postępowaniu przed sądem krajowym świadczą usługi doręczania kwiatów. Spółki, które wszczęły to postępowanie (dalej razem określane będą jako „Interflora”), utrzymują, że pozwana Marks & Spencer² narusza prawo do znaku towarowego INTERFLORA³ głównie poprzez zakupienie różnych ciągów znaków,

które odpowiadają temu znakowi towarowemu albo go przypominają, jako słów kluczowych w oferowanej przez Google usłudze reklamowej AdWords.

3. Cztery pytania prejudycjalne można podzielić na dwie grupy.

4. Pierwsza grupa pytań dotyczy praw związanych ze wszystkimi znakami towarowymi. Odpowiednie przepisy zawarte są w art. 5 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych⁴ oraz odpowiadającej mu regulacji art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego⁵. Odpowiedzi na pytania z tej grupy znaleźć można w wyrokach z 2010 r. wydanych w sprawie Google France i Google⁶ oraz następujących po niej sprawach BergSpechte, eis.de i Portakabin⁷. Sprawy te dotyczyły „używania” przez

1 — Język oryginału: angielski.

2 — Ponieważ sprawa przed sądem krajowym przeciwko drugiemu pozwanemu zakończyła się ugodą, Marks & Spencer pozostał jedynym pozwanym w tym postępowaniu.

3 — Interflora jest właścicielem zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie znaku towarowego nr 1329840 INTERFLORA w odniesieniu do różnych towarów i usług ujętych w klasach 16, 31, 35, 38, 39, 41 i 42 zgodnie z Porozumieniem nicejskim dotyczącym międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami. Obejmują one „naturalne rośliny i kwiaty” w klasie 31, „usługi reklamowe świadczone na rzecz florystów” i „usługi w zakresie informacji dotyczących sprzedaży [...] kwiatów” w klasie 35, „transport kwiatów” w klasie 39. Interflora jest również właścicielem wspólnotowego znaku towarowego nr 909838 INTERFLORA zarejestrowanego w odniesieniu do różnych towarów i usług w klasach 16, 31, 35, 38, 39, 41 i 42. Obejmują one „naturalne rośliny i kwiaty” w klasie 31, „usługi reklamowe [...] świadczone na rzecz florystów” w klasie 35, „transport kwiatów” w klasie 39 i „usługi w zakresie informacji dotyczących sprzedaży [...] kwiatów” w klasie 42.

4 — Dz.U. 1989, L 40, s. 1.

5 — Dz.U. 1994, L 11, s. 1.

6 — Wyrok Trybunału z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. I-2417.

7 — Wyrok Trybunału z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie C-278/08 BergSpechte, Zb.Orz. s. I-2517; postanowienie Trybunału z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie C-91/09 Eis.de; wyrok Trybunału z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie C-558/08 Portakabin, Zb.Orz. s. I-6963.

konkurentów w usługach reklamowych wykorzystujących wyszukiwarke internetową oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi będącymi własnością podmiotów, które wszczęły postępowania w tych sprawach⁸.

5. Druga grupa pytań dotyczy ochrony znaków towarowych cieszących się renomą, co stanowi nowość właściwą tylko dla niniejszej sprawy. Znaki takie mogą zostać objęte przez państwa członkowskie szerszą ochroną na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/109. Ta szersza ochrona udzielana znakom towarowym cieszącym się renomą⁹, którą przewiduje również art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 40/94 w odniesieniu do wspólnotowych znaków towarowych, jest przedmiotem mniejszej liczby orzeczeń niż ogólna ochrona, o której mowa w poprzednim punkcie. Nowe zagadnienia, o których tutaj mowa, dotyczą ochrony znaków towarowych cieszących się

renomą oraz kwestii przesłanek, które muszą zostać spełnione, aby zakupienie w internetowej usłudze reklamowej przez podmiot konkurencyjny słów kluczowych odpowiadających znakowi towarowemu stanowiło rozmywanie (osłabienie poprzez rozmywanie) tego znaku towarowego lub czerpanie nienależnych korzyści (pasożytowanie) przez tego konkurenta¹⁰.

6. W rzeczywistości słowo „Interflora” spełnia trzy różne funkcje w niniejszej sprawie. Po pierwsze, stanowi *wyszukiwane hasło*, które może zostać wpisane w wyszukiwarke internetową przez jakiegokolwiek internautę według jego wyboru. Po drugie, stanowi ono *słowo kluczowe*, zakupione przez reklamodawców od podmiotu świadczącego usługi wyszukiwania internetowego w związku ze świadczoną przez niego usługą reklamową, którego użycie skutkować ma wyświetleniem się danej reklamy. Po trzecie, stanowi ono symbol o określonym znaczeniu, który został zarejestrowany i który używany jest jako *znak towarowy* wskazujący, że określone

8 — Zobacz przypis 27 poniżej.

9 — Uwaga terminologiczna: zarówno dyrektywa 89/104, jak i rozporządzenie 40/94 posługują się wyrażeniem „znak towarowy cieszący się renomą”, który będzie używany w niniejszej opinii. Jednakże w kontekstach, które nie dotyczą konkretnie prawa Unii Europejskiej, używane jest wyrażenie „powszechnie znany znak towarowy”. Dla jasności powinienem dodać, że dyrektywa 89/104 zawiera odniesienie do art. 6 bis konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, która mówi o „powszechnie znanych znakach towarowych”. Z tego względu w odwołaniu do konwencji paryskiej zawartym w art. 16 ust. 2 porozumienia TRIPS również mowa jest o powszechnie znanych znakach towarowych (zobacz art. 16 ust. 2 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, które stanowi załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu sporządzonego w Marrakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. i przyjętego decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994); Dz.U. L 336, s. 1; znanego także jako „porozumienie TRIPS”). W Stanach Zjednoczonych używany jest zwrot „znane znaki” [famous marks]. Omówienie tego zawiera: M. Senftleben, The trademark Tower of Babel: dilution concepts in international, US and EC trademark law, *International review of intellectual property and competition law*, Vol. 40, 2009, No. 1, s. 45–77. Ponadto pragnę zaznaczyć, że różne określenia, o których mowa powyżej, odnoszą się w różny sposób do przesłanek, które powinien spełnić znak towarowy, aby mógł być on uznany za powszechnie znany.

10 — Należy dodać, że postrzeganie tego, co stanowi znak towarowy cieszący się renomą, a co nie, może być różne w poszczególnych państwach członkowskich bez względu na kryteria w tej mierze ustalone przez Trybunał w wyroku z dnia 16 września 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, Rec. s. I-5421, pkt 19–30; zobacz opinię rzecznik generalnej E. Sharpston z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation (wyrok z dnia 27 listopada 2008 r.), Zb.Orz. I-8823, pkt 23.

towary lub usługi pochodzą z jednego źródła handlowego.

sędziów krajowych cieszących się autorytetem w sprawach znaków towarowych¹¹.

7. W tym kontekście należy nadmienić, że Komisja skrytykowała aspekty orzecznictwa Trybunału odnoszące się do innych funkcji znaku towarowego poza funkcją wskazania pochodzenia, uważając je za nieprawidłowe i problematyczne z punktu widzenia pewności prawa. Jednak wydaje się, że w niniejszej sprawie prejudycjalnej z punktu widzenia zastosowania art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 znaczenie ma wyłącznie funkcja wskazania pochodzenia towarów lub usług. Ponadto również wykładnia art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 nie wydaje się prowadzić do przyznania bezzasadnie szerokiej ochrony interesom właściciela znaku towarowego. Z tych względów nie uważam, aby konieczne było prowadzenie dalszych rozważań w tej mierze.

9. Jednak moim zdaniem opisane kwestie wynikają częściowo z problematycznego sformułowania art. 5 dyrektywy 89/104. Dlatego lepszym środkiem zaradczym na aktualny stan rzeczy byłoby podjęcie stosownych środków legislacyjnych niż zmiana linii orzeczniczej, co pokazuje przykład ewoluowania amerykańskiego ustawodawstwa federalnego dotyczącego osłabienia znaków towarowych¹². Pragnę zauważyć, że w grudniu 2010 r. Komisja otrzymała analizę ogólnego funkcjonowania systemu znaków towarowych w Europie, i miejmy nadzieję, że

8. Po stwierdzeniu powyższego nie można zaprzeczyć, że Trybunał znajduje się w trudnej sytuacji w odniesieniu do akceptacji jego orzecznictwa dotyczącego art. 5 dyrektywy 89/104 również w świetle krytyki wyrażonej przez wielu przedstawicieli doktryny oraz

11 — Odnosnie do ostatniej kwestii zobacz na przykład wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) w sprawie *L'Oréal SA & Ors v Bellure NV & Ors* [2007] EWCA Civ 968 (z dnia 10 października 2007 r.) oraz High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) w sprawie *L'Oréal SA & Ors v EBay International AG & Ors* [2009] EWHC 1094 (Ch) (z dnia 22 maja 2009 r.) i w szczególności wyrok Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) po odpowiedzi Trybunału (sprawa C-487/07 *L'Oréal i in.*, *Żb.Orz.* 2009, s. I-5185) w sprawie *L'Oréal SA & Ors v Bellure NV & Ors* [2010] EWCA Civ 535 (z dnia 21 maja 2010 r.).

12 — W Stanach Zjednoczonych ochrona znaków towarowych przed osłabieniem stała się częścią prawa federalnego w 1995 r. na mocy Federal Trade Mark Dilution Act [ustawy federalnej o osłabieniu znaku towarowego], która dodała nowe przepisy, tj. sekcję 45(c), do ustawy Lanham. W następnej kolejności została ona znowelizowana mocą Trademark Dilution Revision Act 2005 [ustawy o zmianie ustawy o osłabieniu znaku towarowego z 2005 r.]; zob. np. C. Long, *The political economy of trademark dilution, w: Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, eds. G. Dinwoodie i M. Janis, Cheltenham, Edward Elgar 2008, s. 132.

można się spodziewać podjęcia dalszych kroków w tej mierze¹³.

z ustanowieniem i funkcjonowaniem rynku wewnętrznego niezbędne jest zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich”.

II — Ramy prawne

A — Dyrektywa 89/104

10. Motyw pierwszy dyrektywy 89/104 przewiduje¹⁴:

„[U]stawodawstwa w zakresie znaków towarowych aktualnie stosowane w państwach członkowskich zawierają różnice, które mogą przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i swobodzie świadczenia usług oraz mogą zakłócać konkurencję w ramach wspólnego rynku; z tego względu oraz w związku

11. Motyw dziewiąty dyrektywy 89/104 przewiduje:

„[D]la ułatwienia swobodnego obrotu towarów i usług podstawowe znaczenie ma zapewnienie, że od tej chwili zarejestrowane znaki towarowe korzystają z takiej samej ochrony na podstawie systemów prawnych wszystkich państw członkowskich; nie powinno to jednakże uniemożliwiać państwom członkowskim udzielania, z ich wyboru, szerokiej ochrony tym znakom towarowym, które cieszą się renomą”.

12. Motyw dziesiąty dyrektywy 89/104 przewiduje:

„[O]chrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, która w szczególności ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia, jest całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami; ochrona ma zastosowanie również do przypadków podobieństwa między znakiem a oznaczeniem oraz towarami lub usługami; pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu

13 — W następstwie komunikatu („Europejska strategia w zakresie praw własności przemysłowej” COM[2008] 465 wersja ostateczna) Komisja Europejska zamówiła w 2009 r. w instytucie Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht analizę ogólnego funkcjonowania systemu znaków towarowych w Europie. Ostateczny raport został przedstawiony Komisji Europejskiej w dniu 12 grudnia 2010 r. Do chwili sporządzenia niniejszej opinii nie został on jeszcze upubliczniony; zob. http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm.

14 — Dyrektywa 89/104 została uchylona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 299, s. 25), która weszła w życie w dniu 28 listopada 2008 r. Brzmienie art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95 odpowiada w zasadniczej mierze brzmieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104. Niemniej ze względu na datę zajścia okoliczności faktycznych spór przed sądem krajowym nadal podlega przepisom dyrektywy 89/104.

czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem, między określonymi towarami lub usługami, stanowi szczególny warunek dla takiej ochrony; sposoby ustalania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w szczególności ciężar dowodu, są regulowane przez krajowe zasady proceduralne, których dyrektywa nie narusza¹⁵.

13. Artykuł 5 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy”, stanowi^{15 16}:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

- a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;
- b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub

usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego [do znaku towarowego] w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy [zarejestrowano znak towarowy], w przypadku gdy cieśzy się on renomą we Wspólnocie [w tym państwie członkowskim] i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego [powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę].

3. Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione między innymi następujące działania:

[...]

- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

[...]

15 — Dla jasności trzeba zaznaczyć, że brzmienie art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 jest odmienne w różnych jej wersjach językowych; zobacz analizę Trybunału w wyroku w sprawie General Motors, pkt 20.

16 — Przypominam, że art. 4 ust. 3 i 4 dyrektywy 89/104, stosowane na etapie rejestracji znaku towarowego, zawierają takie same postanowienia jak jej art. 5 ust. 1 i 2.

d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[...]

5. Ustępy 1–4 nie mają wpływu na przepisy obowiązujące w państwach członkowskich, dotyczące ochrony przed używaniem oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług, jeżeli używanie tego oznaczenia bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego [powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bądź też działałoby na ich szkodę].”

B — Rozporządzenie nr 40/94

14. Motyw siódmy rozporządzenia nr 40/94¹⁷ jest mutatis mutandis tożsamy z motywem dziesiątym dyrektywy 89/104. Artykuł 8 ust. 5, art. 9 i art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 odpowiadają w zasadniczej mierze art. 4 ust. 4, art. 5 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 89/104.

¹⁷ — Rozporządzenie nr 40/94 zostało uchylone rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Brzmienie art. 9 ust. 1 rozporządzenia 207/2009 jest takie same jak art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94. Jednakże spory rozpatrywane w postępowaniu przed sądem krajowym nadal podlegają przepisom rozporządzenia nr 40/94 ze względu na datę zajścia okoliczności faktycznych.

15. Artykuł 9 („Prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy”) rozporządzenia nr 40/94 brzmi następująco:

„1. Wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

- a) oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany;
- b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców]; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c) oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego [powodowałoby czerpanie nienależnej

korzyści z odróżniającego charakteru lub renowy wspólnotowego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę].

hasła, wyszukiwarka wyświetla strony, które wydają się najlepiej odpowiadać temu hasłu lub tym hasłom, w kolejności malejącej trafności. Są to tak zwane naturalne rezultaty wyszukiwania.

2. Na podstawie ust. 1 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:

[...]

- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

[...]

- d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie”.

17. Ponadto Google oferuje odpłatną usługę odsyłania zwaną „AdWords”. Usługa ta umożliwia wszystkim przedsiębiorcom sprawienie, poprzez zastrzeżenie kilku słów kluczowych, że w razie zbieżności między tymi słowami a hasłem wpisanym przez internautę do wyszukiwarki ukaże się link reklamowy do ich strony. Ten link reklamowy jest wyświetlany w rubryce „linki sponsorowane”, znajdującej się po prawej stronie ekranu, obok rezultatów naturalnych, albo w górnej części ekranu, powyżej wspomnianych rezultatów.

18. Rzeczonemu linkowi reklamowemu towarzyszy zwykle krótki przekaz reklamowy. Link i przekaz stanowią łącznie reklamę wyświetlaną w rubryce „linki sponsorowane”.

III — Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

A — Usługa odsyłania „AdWords”

16. Google jest właścicielem wyszukiwarki internetowej. Gdy internauta dokonuje wyszukiwania według przynajmniej jednego

19. Reklamodawca płaci za usługę odsyłania tylko wtedy, gdy użytkownicy klikają na link reklamowy. Wynagrodzenie obliczane jest w szczególności na podstawie „maksymalnej ceny za kliknięcie”, którą reklamodawca uznał przy zawieraniu z Google umowy na usługę odsyłania za możliwą do uiszczenia, oraz liczby kliknięć na dany link przez internautów.

20. Kilku reklamodawców może wybrać to samo słowo kluczowe. Porządek wyświetlania ich linków reklamowych jest w takim przypadku określany zwykle według maksymalnej ceny za kliknięcie, liczby wcześniejszych kliknięć na dany link oraz jakości reklamy w ocenie Google. Reklamodawca może w każdej chwili poprawić pozycję swojego linku w porządku wyświetlania, ustalając wyższą cenę maksymalną lub próbując poprawić jakość swojej reklamy.

21. Google uruchomił zautomatyzowany proces wyboru słów kluczowych i tworzenia reklam. Reklamodawcy wybierają słowa kluczowe, redagują przekaz reklamowy oraz tworzą link do swojej strony.

B — Kwestia używania słów kluczowych w sporze przed sądem odsyłającym

22. Interflora Inc., spółka założona w stanie Michigan (Stany Zjednoczone Ameryki), prowadzi sieć doręczania kwiatów o zasięgu światowym. Interflora British Unit jest licencjobiorcą spółki Interflora Inc.

23. Sieć Interflora składa się z niezależnych kwaciarni przyjmujących zamówienia składane zarówno osobiście, jak i przez telefon. Ponadto Interflora prowadzi także witryny umożliwiające składanie zamówień przez

internet, które to zamówienia wykonywane są przez członka sieci mającego siedzibę najbliższej miejsca doręczenia kwiatów. Adres głównej witryny internetowej to www.interflora.com. Z niej następuje przekierowanie na witryny właściwe dla poszczególnych krajów, jak na przykład www.interflora.co.uk.

24. INTERFLORA stanowi krajowy znak towarowy zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie, jak również wspólnotowy znak towarowy¹⁸. Bezsporne jest, że znaki te cieszą się znaczną renomą w Zjednoczonym Królestwie, a także w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

25. Marks & Spencer plc jest spółką prawa angielskiego będącą jednym z największych brytyjskich sprzedawców detalicznych. Prowadzi handel detaliczny szerokim asortymentem towarów oraz świadczy usługi zarówno poprzez sieć sklepów, jak i poprzez witrynę internetową www.marksandspencer.com. Oprócz innej działalności sprzedaje i doręcza kwiaty. Stanowi to działalność konkurencyjną w stosunku do działalności gospodarczej spółki Interflora. Marks & Spencer nie wchodzi w skład sieci, którą prowadzi Interflora.

26. W związku z usługą odsyłania „AdWords” Marks & Spencer zastrzegł termin „interflora”, a także warianty tego terminu

¹⁸ — W kwestii zarejestrowania znaków towarowych zobacz przypis 3 powyżej.

uwzględniające pewien margines jego błędnego zapisu oraz zwroty zawierające słowo „interflora” (np. „interflora flowers”, „interflora delivery”, „interflora.com”, „interflora.co.uk”) jako słowa kluczowe¹⁹.

27. W następstwie tego w przypadku wprowadzenia przez internautę do wyszukiwarki Google słowa „interflora”, wariantu tego słowa lub zwrotu, który je zawiera, w rubryce „linki sponsorowane” wyświetlała się reklama firmy Marks & Spencer.

28. Bezsporne jest, że wyświetlane reklamy nie zawierały żadnych zwrotów odnoszących się do wybranego słowa kluczowego Interflora, a ponadto że reklamy te nie wyświetlały w jakikolwiek inny sposób znaku towarowego Interflory.

29. W następstwie ustalenia powyższych okoliczności Interflora wszczęła przed sądem krajowym postępowanie przeciwko firmie Marks & Spencer o naruszenie praw do jej znaków towarowych, a sąd ten postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w odniesieniu do kilku pytań.

19 — W świetle orzecznictwa oznaczenia te można zakwalifikować jako identyczne ze znakami towarowymi (zob. wyrok z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie C-291/00 LT) Diffusion, Rec. s. I-2799, pkt 54; wyroki: w sprawie BergSpechte, pkt 25; w sprawie Portakabin, pkt 47): dane oznaczenie jest bowiem identyczne ze znakiem towarowym wtedy, gdy powtarza, bez dokonywania zmian ani wprowadzenia żadnych dodatkowych elementów, wszystkie elementy składające się na ten znak lub gdy rozpatrywane jako całość wykazuje różnice, które są tak nieznaczne, że mogą zostać niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta.

C — W przedmiocie pytań prejudycjalnych

30. Postanowieniem z dnia 16 lipca 2009 r. High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (dalej zwany „High Court”) zwrócił się z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w odniesieniu do 10 postawionych pytań, z których pierwsze cztery mają następujące brzmienie:

„1) W przypadku gdy przedsiębiorca, który jest konkurentem właściciela zarejestrowanego znaku towarowego i który poprzez swoją stronę internetową sprzedaje towary oraz świadczy usługi identyczne z tymi, dla których zarejestrowany jest znak, (i) wybiera jako słowo kluczowe w serwisie oferującym umieszczanie linków sponsorowanych w wyszukiwarce internetowej oznaczenie, które jest identyczne [...] ze znakiem towarowym, (ii) wyznacza to oznaczenie jako słowo kluczowe, (iii) ustanawia połączenie między oznaczeniem a adresem swojej strony internetowej, (iv) określa koszt za kliknięcie, jaki zapłaci za to słowo kluczowe, (v) ustala czas wyświetlania sponsorowanego linku i (vi) wykorzystuje oznaczenie w dokumentach handlowych związanych z wystawianiem faktur i płatnościami lub zarządzaniem kontem posiadanym u właściciela wyszukiwarki, przy czym jednak sam link sponsorowany nie zawiera oznaczenia ani żadnego podobnego oznaczenia, czy powyżej opisane działania lub niektóre z nich stanowią »używanie« oznaczenia przez konkurenta w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) [dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) [rozporządzenia nr 40/94]?

- 2) Czy takie używanie ma miejsce »dla«
towarów lub usług identycznych z tymi,
dla których znak towarowy jest zareje-
strowany, w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a)
[dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a)
[rozporządzenia nr 40/94]?
- 3) Czy takie używanie mieści się w zakresie
stosowania któregoś lub obu z następują-
cych przepisów:
- a) art. 5 ust. 1 lit. a) [dyrektywy 89/104]
i art. 9 ust. 1 lit. a) [rozporządzenia
nr 40/94] lub
- b) art. 5 ust. 2 [dyrektywy 89/104]
i art. 9 ust. 1 lit. c) [rozporządzenia
nr 40/94]?
- 4) Czy odpowiedź na pytanie 3 powyżej by-
łaby inna, gdyby:
- a) przedstawienie sponsorowanego
linku konkurenta w odpowiedzi na
wyszukiwanie wynikające z wprowa-
dzenia do wyszukiwarki przez użyt-
kownika danego oznaczenia mogło
wywołać u niektórych odbiorców
mylne wrażenie, że konkurent należy
do sieci handlowej właściciela znaku
towarowego, albo
- b) właściciel wyszukiwarki nie pozwa-
lał właścicielom znaków towaro-
wych w danym państwie członkow-
skim [...] blokować wyboru przez
inne osoby jako słów kluczowych
oznaczonych identycznych z ich znaka-
mi towarowymi?».
31. W następstwie wydania wyroku w spr-
awie Google France i Google oraz po otrzy-
maniu pisma sekretariatu Trybunału z dnia
23 marca 2010 r. wzywającego do przedsta-
wienia wyjaśnień postanowieniem z dnia
29 kwietnia 2010 r., doręczonym do Trybu-
nału w dniu 9 czerwca 2010 r., High Court
cofnął swój wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym w zakresie pytań
5–10, pozostawiając w ten sposób do roz-
strzygnięcia cztery pierwsze pytania, zacy-
towane w poprzednim punkcie. High Court
skrócił również swoje pytanie 3 b), nadając
mu brzmienie przedstawione w poprzednim
punkcie.
32. Uwagi na piśmie zostały przedłożo-
ne przez spółkę Interflora, spółkę Marks &
Spencer, Republikę Portugalską oraz Komi-
sję. Z wyjątkiem przedstawicieli Republiki
Portugalskiej wszystkie te strony były obecne
na rozprawie w dniu 13 października 2010 r.
i przedstawiły stanowiska ustne. W związku
z rozprawą Trybunał wezwał strony do sku-
pienia się w swoich wystąpieniach na pytaniu
3 b).

IV — Analiza

A — Uwagi ogólne

33. W celu ustosunkowania się do dwóch grup pytań zarysowanych na wstępie, w pierwszej kolejności przedstawię pewne ogólne uwagi odnoszące się do ochrony regulowanej art. 5 dyrektywy 89/104. Ponadto powinienem wskazać in limine, że pytania te zostaną rozważone wyłącznie z punktu widzenia art. 5 ust. 1 lit. a) oraz art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, ale interpretacja będąca wynikiem tych rozważań będzie stosować się *mutatis mutandis* do art. 9 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94²⁰.

34. Regulowana art. 5 dyrektywy 89/104 ochrona znaków towarowych dotyczy używania oznaczenia dla celów odróżniania towarów lub usług, gdyż na podstawie ust. 5 tego przepisu ochrona przyznana przez państwa

20 — Niemniej jednak pomiędzy dyrektywą a rozporządzeniem zachodzą pewne różnice. Na przykład art. 5 ust. 2 dyrektywy może, ale nie musi znaleźć zastosowania, co nie odnosi się do odpowiadającego mu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia. Inna różnica dotyczy odniesienia geograficznego w zakresie używanym do oceny tego, czy znak towarowy cieszy się renomą. Przy czym, nawiązując do tej ostatniej kwestii, Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że w ujęciu terytorialnym, jeśli znak towarowy cieszy się renomą na istotnej części obszaru państwa członkowskiego – w odniesieniu do dyrektywy 89/104/EWG – lub obszaru Wspólnoty – w odniesieniu do rozporządzenia nr 40/94 – to stanowi to wystarczającą przesłankę do zakazania używania takiego oznaczenia (zob. wyrok w sprawie General Motors, pkt 28, 29; wyrok z dnia 6 października 2009 r. w sprawie C-301/07 PAGO International, Zb.Orz I-9429, pkt 27, 30). Nie należy zatem zapominać o różnicach dotyczących sformułowań, z tym że nie stoją one na przeszkodzie temu, aby wnioski z niniejszej analizy dyrektywy zastosować do rozporządzenia.

członkowskie w odniesieniu do innych użyć jest wyłączona z jego zakresu stosowania. Co się tyczy zakresu ochrony przewidzianej w art. 5, ust. 1 tego przepisu obejmuje sytuacje, w których kolidujące ze sobą oznaczenie i znak towarowy są używane dla takich samych lub podobnych towarów lub usług, podczas gdy ust. 2 tego przepisu nie przewiduje takiego wymogu.

35. Przewidziana w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 ochrona odnosząca się do identycznych oznaczeń oraz towarów lub usług jest całkowita w takim znaczeniu, że właściciel znaku towarowego nie ma obowiązku wykazywania, że zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd²¹. W przeciwieństwie do powyższego wymaga tego objęcie ochroną przewidzianą w art. 5 ust. 1 lit. b) regulującą sytuacje, w których pomiędzy oznaczeniami oraz towarami lub usługami nie zachodzi „podwójna tożsamość”, jednakże oznaczenia, towary lub usługi albo i jedno, i drugie są podobne. Przez sytuacje podwójnej tożsamości rozumiem przypadki naruszenia przez osobę trzecią praw właściciela znaku towarowego poprzez używanie identycznego oznaczenia dla identycznych towarów²².

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

22 — Odnośnie do orzecznictwa dotyczącego sytuacji podwójnej tożsamości zobacz na przykład wyrok z dnia 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06 Céline, Zb.Orz. s. I-7041.

36. Artykuł 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 przewiduje dodatkowo w stosunku do znaków towarowych cieszących się renomą, co następuje:

- możliwość udzielenia zwiększonej ochrony dla pewnych znaków towarowych, którą państwo członkowskie może, ale nie musi wdrożyć; Zjednoczone Królestwo implementowało ten przepis, tak samo jak wiele innych państw członkowskich, jeżeli nie wszystkie z nich²³;
- ochronę, którą gwarantuje, wykraczającą poza granice ochrony przewidzianej w art. 5 ust. 1;
- ochronę dostępną wyłącznie w stosunku do znaków towarowych cieszących się renomą.

37. Należy w tym miejscu podkreślić, że zasadniczo w dość wyraźnej sprzeczności z brzmieniem art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 w wyrokach w sprawie Davidoff²⁴ oraz w spra-

wie Adidas-Salomon i Adidas Benelux²⁵ Trybunał orzekł, że art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 ustanawia konkretną ochronę w przypadkach używania przez osobę trzecią późniejszego znaku lub oznaczenia, identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym cieszącym się renomą lub do niego podobnego, nie tylko dla towarów lub usług, które nie są podobne, ale również dla towarów lub usług identycznych z tymi, które objęte są tym znakiem towarowym, lub podobnych do nich²⁶.

B — *Zastosowanie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 [pytania 1, 2, 3 a) i 4]*

38. W związku z pytaniami 1, 2, 3 a) i 4 [w zakresie dotyczącym pytania 3 a)] konieczne jest przeprowadzenie analizy dotyczącej wykładni art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 w sytuacji, w której reklamodawca zdecydował się na używanie w ramach odpłatnej internetowej usługi odsyłania słowa kluczowego identycznego ze znakiem towarowym bez zgody właściciela tego znaku.

23 — Trybunał orzekł, że w przypadku gdy państwo członkowskie transponuje art. 5 ust. 2 dyrektywy, musi zapewnić identycznym lub podobnym towarom lub usługom ochronę przynajmniej tak szeroką, jaka przysługuje w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne. Zatem prawo wyboru państwa członkowskiego dotyczy samej zasady objęcia zwiększoną ochroną znaków towarowych cieszących się renomą, a nie sytuacji objętych tą ochroną, w przypadku gdy państwo członkowskie jej udziela. Zobacz wyrok z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. I-12537, pkt 20.

24 — Wyrok z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00, Rec. s. I-389, pkt 30.

25 — Punkt 22.

26 — Biorąc pod uwagę fakt, że w toku procedury ujednociania nie jest dozwolone dokonywanie zmian w treści podlegających jej aktów, uważam, że przyjęcie w 2008 r. mocą dyrektywy 2008/95 ujednocionej wersji dyrektywy 89/104 w żadnej mierze nie wpłynęło na aktualność orzecznictwa z 2003 r. w sprawie Davidoff (zobacz także wniosek Komisji w dokumencie COM[2006] 812 wersja ostateczna).

39. Przypominam, że w jedynym wyroku Trybunału dotyczącym podmiotu świadczącego usługi wyszukiwania (sprawa Google France i Google) jednym z głównych ustaleń było to, że podmiot świadczący usługi wyszukiwania lub jego odpłatna usługa odsyłania nie „używa” oznaczeń podobnych do znaków towarowych, a zatem działalność taka nie jest objęta zakresem regulacji art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104²⁷.

40. Konsekwencją powyższego jest moim zdaniem wniosek, że stosunek podmiotu świadczącego usługi odsyłania do kwestii umożliwienia właścicielowi znaku towarowego zakazania używania jego znaków towarowych jako słów kluczowych jest bez znaczenia z punktu widzenia odpowiedzi udzielonych na pytania 1–3 a). Jedyną w tym kontekście istotną kwestię związaną z prawem znaków towarowych stanowi to, że gdyby podmiot świadczący usługi odsyłania przyznał właścicielowi znaku towarowego taką możliwość, to w niektórych sprawach można byłoby twierdzić, że właściciel znaku towarowego milcząco zgodził się na używanie jego znaku towarowego jako słowa kluczowego²⁸.

41. Z wyroku Trybunału w sprawie Google France i Google wynika także, że to reklamodawca jest podmiotem, który wybiera słowo

kluczowe identyczne ze znakiem towarowym innego podmiotu i który używa znaku towarowego dla swoich towarów lub towarów właściciela tego znaku towarowego zależnie od okoliczności. Może to naruszać funkcję wskazania pochodzenia, w przypadku gdy reklama wyświetlana w linkach sponsorowanych nie pozwala lub z trudnością pozwala przeciętnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których ona dotyczy, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej²⁹.

42. W nawiązaniu do pojęcia używania dla towarów lub usług kwestia tego, czy reklama wyświetla znak towarowy czy też nie, wydaje się pozostawać bez znaczenia³⁰. Jest dla mnie oczywiste, że negatywny wpływ na funkcję wskazania pochodzenia można wyeliminować przez umieszczenie znaku towarowego w treści reklamy wyświetlanej w linkach sponsorowanych z jednoczesnym skutecznym zaznaczeniem braku związku pomiędzy tym znakiem towarowym a reklamodawcą na przykład w drodze dozwolonej reklamy porównawczej. Jednakże reklama wyświetlana linkach sponsorowanych zawierająca lub odtwarzająca znak towarowy wybrany jako słowo kluczowe stanowić będzie od samego początku „używanie oznaczenia

29 — Zobacz wyrok w sprawie Google France i Google, pkt 99.

30 — Przypomnę, że w wyroku w sprawie Google France i Google, pkt 65, Trybunał zauważył, że „okoliczność, że używane przez osobę trzecią w celach reklamowych oznaczenie nie występuje w samej reklamie, nie może sama w sobie oznaczać, że takie używanie nie mieści się w zakresie pojęcia używania dla towarów lub usług w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104”. Wyrok w sprawie Google France i Google dotyczył trzech spraw: sprawy C-236/09, w której rozpatrywany znak towarowy pojawiał się w reklamie osoby trzeciej oraz spraw C-237/08 i C-238/08, w których rozpatrywany znak towarowy nie pojawiał się w reklamie (zobacz pkt 62, 63 wyroku).

27 — Zobacz wyroki: w sprawie Google France i Google, pkt 99; w sprawie eis.de, pkt 28; w sprawie BergSpechte, pkt 41; w sprawie Portakabin, pkt 54.

28 — Wchodziłyby to w grę wówczas, gdyby właściciele znaków towarowych zostali poinformowani o tym, że mają możliwość zakazania używania przysługujących im znaków towarowych jako słów kluczowych przez osoby trzecie bez konieczności dopełniania nieuzasadnionych formalności czy ponoszenia kosztów.

w dokumentach handlowych i w reklamie”, którego z mocy art. 5 ust. 3 lit. d) dyrektywy 89/104 może zabronić właściciel znaku towarowego, chyba że zastosowanie znajdą art. 6 lub art. 7 dyrektywy 89/104 lub przepisy dyrektywy dotyczącej reklamy porównawczej³¹.

43. Ponieważ stosowanym przez Trybunał standardem jest możliwość wywierania przez używanie negatywnego wpływu na pełnione przez znak funkcje, w niniejszej sprawie funkcję wskazania pochodzenia³², rodzi to konieczność przeanalizowania zagadnienia używania w sposób konkretny. W przypadku gdy znak towarowy nie jest wymieniony w treści reklamy, znaczenie tej kwestii moim zdaniem uzależnione jest od charakteru towarów lub usług chronionych rejestracją rozpatrywanego znaku towarowego przy jednoczesnym uwzględnieniu nie tylko zakresu ochrony wynikającej z rejestracji tego znaku towarowego, ale również znaczenia oraz renomy, które znak towarowy uzyskał wskutek używania w odniesieniu do danego sektora odbiorców.

44. W wyroku w sprawie Google France i Google Trybunał stwierdził, że „w większości przypadków internauta wprowadzający jako wyszukiwane hasło nazwę danego znaku ma na celu znalezienie informacji na temat

danego znaku lub ofert towarów lub usług nim opatrzonych. W rezultacie w przypadku gdy obok naturalnych rezultatów wyszukiwania ukazują się linki reklamowe do stron oferujących towary lub usługi konkurentów właściciela znaku towarowego, internauta może, o ile od razu nie wykluczy tych linków jako niemających znaczenia i nie pomyli ich z linkami właściciela znaku, postrzegać je jako ofertę alternatywną względem towarów lub usług właściciela znaku”³³.

45. W wielu przypadkach wyświetlanie opcji handlowych nie wywiera raczej szkodliwych skutków na pełnioną przez znak towarowy funkcję wskazania pochodzenia, ponieważ pojawienie się reklamy w linku sponsorowanym będące konsekwencją wpisania słowa kluczowego identycznego ze znakiem towarowym nie tworzy skojarzenia lub powiązania między znakiem towarowym a towarami lub usługami będącymi przedmiotem reklamy. Zgodnie z tym, co orzekł Trybunał, internauta może postrzegać linki reklamowe jako alternatywną ofertę handlową w stosunku do towarów i usług właściciela znaku towarowego. Dotyczy to identycznych lub podobnych towarów lub usług. Ryzyko pomyłki jest nawet jeszcze mniej prawdopodobne w przypadku różnych, ale powiązanych ze sobą towarów lub usług. Sytuacja taka zachodzi na przykład wówczas, gdy znak towarowy wybrany jako słowo kluczowe odnosi się do podróży lotniczych, a wyświetlona reklama

31 — Zobacz dyrektywę 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (wersja ujednoliczona) (Dz.U. L 376, s. 21).

32 — Stanowisko wyrażone przez Trybunał w wyroku w sprawie Google France i Google, pkt 98, w odniesieniu do funkcji reklamowej zdaje się mieć zastosowanie również w niniejszej sprawie. Jednakże do zagadnienia zwiększonych kosztów spółki Interflora „za kliknięcia” powrócę w dalszej części, w kontekście rozważań odnośnie do pasożytowania.

33 — Wyrok w sprawie Google France i Google, pkt 68. Z przyczyn, które zostaną wyjaśnione w dalszej części, uważam, że założenie to jest niepodważalne w przypadku znaków towarowych, których nieodłączną cechą jest znaczny stopień odróżniania się i niepowtarzalności. Jednak gdy chodzi o kilka identycznych znaków towarowych należących do różnych właścicieli lub znaków towarowych opartych na słowach lub nazwach opisowych lub rodzajowych założenie to może być błędne. Na przykład internauta wprowadzający „nike” jako słowo kluczowe może mieć na celu wyszukanie nie tylko informacji lub ofert dotyczących konfekcji sportowej, ale również bogini greckiej czy też technologii oferowanych przez szwedzką firmę Nike Hydraulics AB.

dotyczy wynajmu pojazdów lub zakwaterowania w hotelu. Ponadto jednym z udogodnień internetu jest właśnie to, że w dużym stopniu ułatwia konsumentom dokonywanie przemyślanych wyborów spośród towarów i usług³⁴.

46. Jednak w przypadku znaku towarowego takiego jak INTERFLORA, który określa powszechnie znaną sieć handlową niezależnych przedsiębiorców świadczących określone jednolite usługi, tj. usługi doręczania kwiatów według zastandaryzowanej procedury, wyświetlanie się firmy innego przedsiębiorcy w linku sponsorowanym może w mojej ocenie wytworzyć przeświadczenie, że przedsiębiorca wymieniony w reklamie należy do sieci przedsiębiorstw działających pod tym znakiem towarowym³⁵.

34 — Warto chyba przypomnieć, że „[p]rawo do znaku towarowego stanowią w istocie rzeczy zasadniczy element ustanowione i utrzymywane na mocy traktatu systemu niezakłóconej konkurencji” (zobacz wyrok Trybunału z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 47). Moim zdaniem celem konkurencji w gospodarce jest poprawienie sytuacji konsumenta poprzez wprowadzenie lepszych (pod względem jakości, rodzaju lub ceny) substytutów istniejących produktów i propagowanie w ten sposób wydajności i innowacyjności prowadzących do bardziej racjonalnej alokacji czynników produkcji.

35 — Na jednej z witryn internetowych firmy Interflora umieszczone jest następujące stwierdzenie: „Interflora jest jedną z największych na świecie i najbardziej znanych sieci doręczania kwiatów. Interflora stała się synonimem tego, o czym wcześniej nie można było nawet pomarzyć – w ciągu jednego dnia piękny bukiet kwiatów lub podarek może zostać osobiście doręczony z klasą w obrębie całego świata”. Zobacz http://www.interflora.co.uk/page.xml?page_name=help_about (dane z dnia 31 stycznia 2011 r.).

47. Wobec powyższego w moim przekonaniu dodatkowo do znaczenia wynikającego z rejestracji znak towarowy INTERFLORA uzyskał „pochodne znaczenie”³⁶ określające pewną sieć handlową kwiaciarni świadczących dany rodzaj usług doręczania, a renoma tego znaku towarowego nawiązuje lub jest identyczna z pozytywnymi skojarzeniami, które rodzi to znaczenie w świadomości odpowiednich kręgów konsumentów³⁷.

48. W konsekwencji możliwe, a nawet prawdopodobne jest, że w świadomości przeciętnego konsumenta przeszukującego internet w poszukiwaniu informacji na temat usług doręczania kwiatów powstanie skojarzenie między znakiem towarowym spółki Interflora a identycznymi usługami doręczania kwiatów świadczonymi przez spółkę Marks & Spencer,

36 — Termin „pochodne znaczenie znaku towarowego” znane jest we wszystkich jurysdykcjach, ale różne jest jego znaczenie (sic!) oraz zakres zastosowania. Gdzieniegdzie odnosi się do sytuacji, w których prawo do znaku towarowego zostaje nabyte wskutek używania, a nie rejestracji, a gdzie indziej także do sytuacji, w których oznaczenie pozbawione odróżniającego charakteru może zostać zarejestrowane jako znak towarowy, ponieważ nabyło odróżniające pochodne znaczenie. Możliwy jest także wniosek, że używanie każdego bez wyjątku znaku towarowego jest konieczne, aby utrwalił się on w świadomości określonych kręgów i w ten sposób uzyskał renomę lub pochodne znaczenie. Zobacz L. Holmqvist, *Degeneration of Trade Marks. A Comparative Study of the Effects of Use on Trade Mark Distinctiveness*, w: *Jurist- och samhällvetareförbundets Förlags AB (JSF)*, Malmö 1971, s. 117–126.

37 — Rozstrzygnięcie tego, czy INTERFLORA posiada takie pochodne znaczenie należy do sądu krajowego. Jednak treść pytania 4 a) zdaje się sugerować takie znaczenie, gdyż odnośne rejestracje znaku towarowego (zob. przypis 3 powyżej) nie dają żadnych wskazówek co do używania znaku towarowego INTERFLORA w odniesieniu do sieci handlowej.

w przypadku gdy natknie się on na następującą reklamę³⁸:

„M&S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants. Order by 5pm for next day delivery [Wspaniałe świeże kwiaty i rośliny. Przy zamówieniach złożonych do godz. 17.00 dostawa następnego dnia].”

W moim przekonaniu fakt, że wskutek wpisania w wyszukiwarkę internetową słowa „interflora” wyświetla się taka reklama, tworzy w kontekście niniejszej sprawy skojarzenie, że spółka Marks & Spencer należy do sieci Interflora.

49. Z punktu widzenia takiej analizy w odniesieniu do pytań 1, 2 i 3 a) uważam, że art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 oraz art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że:

— oznaczenie, które jest identyczne ze znakiem towarowym, jest używane „dla towarów lub usług” w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 oraz art. 9 ust. 1 a) rozporządzenia nr 40/94, gdy

bez zgody właściciela znaku towarowego zostało wybrane jako słowo kluczowe w ramach internetowej usługi odsyłania, a wyświetlanie reklam zorganizowane jest w oparciu o słowo kluczowe;

— właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania takiego postępowania w wyżej wymienionych okolicznościach, w przypadku gdy reklama taka nie pozwala lub z trudnością pozwala przeciętnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których ona dotyczy, pochodzą od właściciela znaku towarowego lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też, przeciwnie, od osoby trzeciej;

— pomyłka w zakresie pochodzenia towarów lub usług zachodzi w przypadku, gdy link sponsorowany konkurenta może wywołać u niektórych odbiorców mylne wrażenie, że konkurent należy do sieci handlowej właściciela znaku towarowego, gdy tak nie jest. W związku z tym właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania temu konkurentowi używania w reklamie słowa kluczowego;

— stosunek podmiotu świadczącego usługi odsyłania do kwestii umożliwienia właścicielowi znaku towarowego zakazania używania jego znaków towarowych jako słów kluczowych jest bez znaczenia z punktu widzenia odpowiedzi udzielonych na powyższe pytania.

38 — Zobacz ww. w pkt 30 postanowienie odsyłające z dnia 16 lipca 2009 r., pkt 29.

C — Zwiększona ochrona dla znaków towarowych cieszących się renomą zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 [pytania 3 b) i 4]

1. Uwagi ogólne dotyczące ochrony przed osłabieniem znaku towarowego

50. Osłabienie znaku towarowego³⁹ odnosi się do koncepcji, zgodnie z którą właściwym celem prawa znaków towarowych powinna być ochrona wysiłków i inwestycji poniesionych przez właściciela znaku towarowego oraz niezależnej wartości (wartości renomy) znaku towarowego. Takie własnościowe podejście do znaków towarowych różni się od koncepcji odnoszącej się do wprowadzania w błąd, zgodnie z którą prawo znaków towarowych ma przede wszystkim chronić funkcję wskazania pochodzenia, mając na celu zapobieganie błędnym ocenom konsumentów oraz innych użytkowników końcowych co do pochodzenia handlowego towarów

39 — Pojęcie osłabienia znaku towarowego zostało rozwinięte na gruncie niemieckiego prawa o nieuczciwej konkurencji, a do doktryny prawnej Stanów Zjednoczonych zostało wprowadzone przez Franka Schechtera (F. Schechter, *The rational basis of trademark protection*, *Harvard Law Review*, 1927, s. 813). F. Schechter podkreślał, że głównym celem ochrony przed osłabieniem niepowtarzalnych (np. dowolnych, samodzielnie utworzonych lub fantazyjnych) znaków towarowych jest zachowanie ich charakteru odróżniającego. Z czasem zaczęto kłaść nacisk na kwestię ochrony powszechnie znanych znaków towarowych przed utratą odróżniającego je charakteru wskutek używania identycznych lub podobnych oznaczeń odnoszących się do różnych towarów lub usług, zob. L. Holmqvist, *op.cit.*, s. 147, 155, 156, opinia rzecznika generalnego E.G. Jacobsa z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux (wyrok z dnia 23 października 2003 r.), Rec. s. I-12537, pkt 37; opinia rzecznika generalnej E. Sharpston z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation (wyrok z dnia 27 listopada 2008 r.), Zb.Orz. s. I-08823, pkt 30.

i usług⁴⁰. Własnościowe podejście również chroni funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną znaków towarowych w celu stworzenia marki cieszącej się pozytywnym wizerunkiem i niezależną wartością gospodarczą (wartość marki lub renomy). W wyniku tego znak towarowy może być używany dla różnych towarów i usług, które nie mają ze sobą nic wspólnego poza tym, że wszystkie są kontrolowane przez tego samego właściciela. Funkcja wskazania pochodzenia oraz funkcja jakościowa⁴¹ podlegałyby ochronie jako czynniki przyczyniające się do tworzenia wartości marki.

51. Wspomniana koncepcja osłabienia, obecnie w szczególności kojarzona z powszechnie znanymi znakami, rozciąga ochronę znaków towarowych na towary i usługi inne niż wchodzące w zakres ochrony wynikającej z rejestracji. Historycznie pełniła podobną funkcję do tzw. doktryny Kodaka, zgodnie z którą uzasadnione było zwiększenie zakresu ochrony dla powszechnie znanych znaków

40 — Zobacz G. Lunney, *Trademark Monopolies*, *Emory Law Journal*, Vol. 48, 1999, s. 367. G. Lunney uważa, że ostatnie upowszechnianie się podejścia własnościowego w ustawodawstwie i orzecznictwie jest z punktu widzenia polityki konkurencji szkodliwe, gdyż dopuszcza, aby właściciele powszechnie znanych znaków uzyskiwali rentę monopolową przy braku jakichkolwiek realnych korzyści dla konsumentów. M. Strasser, *op.cit.*, broni przeciwnego stanowiska oraz uważa, że własnościowe podejście jest korzystne także z ekonomicznego punktu widzenia.

41 — Zgodnie ze stanowiskiem rzecznika generalnej J. Kokott w opinii z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie C-59/08 Copad (wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r.), Zb.Orz. s. I-3421, pkt 50: „[p]rawo do znaku towarowego powinno zatem gwarantować możliwość kontroli jakości produktów, nie zaś faktyczne sprawowanie tej kontroli”.

towarowych w celu przeciwdziałania wprowadzeniu w błąd⁴².

52. Zarówno w prawie Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych pojęcie ochrony przed osłabieniem odnosi się do dwóch zjawisk, a mianowicie do ochrony przed tzw. rozmywaniem oraz do ochrony przed tzw. przyćmieniem⁴³. Ochrona przed *rozmywaniem* (lub osłabieniem sensu stricto) udzielana jest przeciwko używaniu, które pociąga za sobą ryzyko utraty przez znak towarowy jego charakteru odróżniającego i w ten sposób jego wartości. Ochrona przed *przyćmieniem* oznacza ochronę przeciwko używaniu zagrażającemu renomie, którą cieszy się znak towarowy.

53. Ponadto w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących znaków towarowych w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych⁴⁴ ochrona przed osłabieniem dotyczy również trzeciego zjawiska, a mianowicie ochrony przed tzw. *pasozytowaniem* lub czerpaniem nienależnych korzyści z renomy lub z charakteru odróżniającego znaku towarowego innej osoby. Sedno ochrony przed pasozytowaniem tkwi w udzieleniu ochrony

właścicielowi znaku towarowego przed czerpaniem nienależnych korzyści z niedozwolonego używania znaku towarowego przez podmiot dopuszczający się pasozytowania, a nie w udzieleniu ochrony właścicielowi znaku towarowego przed poniesieniem szkody przez jego znak towarowy⁴⁵.

54. Odnosząc się do kwestii terminologii, wydaje mi się, że w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących znaków towarowych *osłabienie w szerokim znaczeniu* obejmuje rozmywanie, przyćmienie (lub degradację) i pasozytowanie (lub jazdę na gapę). *Rozmywanie* (lub pomniejszanie, lub *osłabienie w wąskim znaczeniu*) oznacza używanie, które może prowadzić do procesu osłabiania znaku towarowego w ścisłym znaczeniu, tj. uszczuplenia charakteru odróżniającego znaku towarowego.

55. W pytaniach 3 b) i 4 sąd krajowy stara się dowiedzieć, w jakich okolicznościach reklamodawca używający oznaczenia identycznego z należącym do konkurenta znakiem towarowym cieszącym się renomą musi być uznany za działającego:

— na szkodę charakteru odróżniającego tego znaku towarowego

42 — Zobacz na przykład M. Levin, The wording is not always what it seems to be – On Confusion, Association and Dilution, w: *25th Anniversary of ECTA. Past, Present and the Future. The Development of Trade Marks, Designs and Related IP Right in Europe, European Communities Trade Mark Association*, ed. L. Kooy, The Hague 2005, s. 51–64, 60. Nawiązuje ona również do funkcjonującej w krajach nordyckich tzw. doktryny trutki na szczyry (właściciel znaku towarowego odnoszącego się do artykułów żywnościowych ma prawo zakazania używania podobnego znaku w odniesieniu do trutki na szczyry) oraz wyroku w sprawie CLAERYN / KLAREIN w Beneluksie (zobacz wyrok Cour de Justice de Benelux z dnia 1 marca 1975 r. w sprawie A 74/1 Colgate-Palmolive przeciwko Distillerie Bols).

43 — Zobacz przypis 12 powyżej.

44 — W Stanach Zjednoczonych pasozytowanie [free-riding] czy bezprawne stosowanie [misappropriation] nie zostało uregulowane w przepisach federalnych dotyczących ochrony znaku towarowego przed osłabieniem, mimo że w niektórych orzeczeniach zostało to uznane. Zobacz I. Simon, Dilution by blurring – a conceptual roadmap, *Intellectual Property Quarterly*, 2010, s. 44–87, na s. 56.

45 — Przy czym w wielu systemach prawnych ochrona przed przyćmieniem i pasozytowaniem może być jednocześnie albo alternatywnie udzielona w ramach przepisów o nieuczciwej konkurencji.

- lub
- w sposób, który powoduje czerpanie przez niego nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku towarowego⁴⁶.

zastosowania tego przepisu również na przypadki, w których identyczne lub podobne oznaczenie używane jest dla identycznych lub podobnych towarów lub usług. Powoduje to rozszerzenie ochrony przed osłabieniem na sytuacje, w których właściciel znaku towarowego i podmiot używający identycznego lub podobnego oznaczenia są w stosunku bezpośredniej konkurencji gospodarczej. Przypominam, że bezsporne między stronami jest to, że INTERFLORA cieszy się renomą w rozumieniu art. 5 ust. 2.

2. Czy art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 znajduje zastosowanie w przypadku, gdy dana sytuacja wchodzi również w zakres zastosowania art. 5 ust. 1 lit. a)?

56. Kwestią wstępną, która wymaga rozważenia w związku z pytaniem 3 b) jest zagadnienie, czy art. 5 ust. 1 lit. a) oraz art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 można stosować jednocześnie, czy też zastosowanie jednego z tych przepisów wyłącza zastosowanie drugiego z nich.

57. W art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 przewidziana jest ochrona przed *trzema formami osłabienia* znaków towarowych cieszących się renomą w stosunku do identycznych lub podobnych oznaczeń używanych dla towarów i usług, które nie są identyczne lub podobne do tych, które objęte są znakiem towarowym. Jednak, jak zaznaczono powyżej, wyrok w sprawie Davidoff rozszerzył zakres

58. Z najnowszego orzecznictwa Trybunału dotyczącego art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 wynika, że używanie identycznego oznaczenia wchodzi w zakres tego przepisu, pod warunkiem że istnieje prawdopodobieństwo, iż wyrzuci ono negatywny wpływ na którąkolwiek z pełnionych przez znak towarowy funkcji, a nie wyłącznie na funkcję wskazania pochodzenia⁴⁷.

59. Jednakże nie uważam, aby Trybunał stał na stanowisku, że rola wszystkich pełnionych przez znak towarowy funkcji miałyby być ograniczona do zastosowania art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104. W przypadkach podwójnej tożsamości oznaczeń i towarów lub usług wszystkie lub niektóre funkcje mają znaczenie z punktu widzenia zastosowania art. 5 ust. 2. Przypominam, że funkcje pełnione przez znak towarowy inne niż funkcja wskazania pochodzenia podlegają ochronie przewidzianej w art. 5 ust. 2 w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b), jeżeli nie można wykazać prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

46 — Wydaje się, że Interflora nie zarzuca spółce Marks & Spencer powodowania przyçmienia jej znaków towarowych.

47 — Zobacz wyroki: w sprawie L'Oréal i in., pkt 58, 59; w sprawie Google France i Google, pkt 75–79.

60. W przypadku podwójnej tożsamości można by sądzić, że ochrona przed rozmywaniem, przyśmieniem i pasożytowaniem opiera się wyłącznie na art. 5 ust. 1 lit. a) z całkowitym pominięciem zastosowania art. 5 ust. 2. Miałoby to miejsce, pod warunkiem że wynikiem używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w odniesieniu do identycznych towarów i usług mogłoby być wywieranie negatywnego wpływu na którąkolwiek z pełnionych przez znak funkcji. W tym przypadku najbardziej oczywistymi funkcjami, które się nasuwają, byłyby funkcje jakościowa, komunikacyjna, reklamowa lub inwestycyjna, ale również funkcja identyfikacyjna czy odróżniająca w takim zakresie, w jakim oznaczenie używane jest dla dokonania rozróżnienia między towarami i usługami w celach innych niż wskazanie ich pochodzenia.

61. Powyższa interpretacja pozostawałaby w zgodzie z koncepcją zawartą w motywie dziesiątym dyrektywy 89/104, zgodnie z którym ochrona przewidziana w art. 5 ust. 1 lit. a) jest „całkowita”. Jest dla mnie również jasne, że wynikiem jakiegokolwiek używania, o którym mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, może być wywarcie negatywnego wpływu na co najmniej jedną z wyżej wymienionych funkcji pełnionych przez znak towarowy, szczególnie wobec tego że zwiększona ochrona przewidziana w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 jest motywowana zazwyczaj poprzez funkcje jakościową, komunikacyjną, reklamową lub inwestycyjną znaków towarowych.

62. Wskutek takiego rozumowania art. 5 ust. 1 lit. a) przewidywałby ochronę przed formami osłabienia, o których mowa w art. 5 ust. 2, w przypadkach podwójnej tożsamości między oznaczeniami i towarami lub usługami. Ponadto charakter odróżniający i renomą byłyby w tym przypadku objęte ochroną niezależnie od tego, czy znak towarowy cieszy się renomą czy nie w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, tj. zależnie od tego, czy jest, czy nie jest znakiem powszechnie znanym.

63. Jednak interpretacja taka pozostawałaby w sprzeczności z literą wyroku w sprawie Davidoff, chociaż być może nie z jego ratio decidendi. Tamże Trybunał uznał, że art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 stosuje się nie tylko w przypadku dotyczącym podobnych towarów, ale również w przypadku dotyczącym towarów identycznych, nawet jeśli przedstawione przez Trybunał uzasadnienie zdawałoby się odnosić wyłącznie do pierwszej z wymienionych sytuacji⁴⁸.

48 — W wyroku w sprawie Davidoff Trybunał oparł swoje rozumowanie na okoliczności, że ochrona znaków towarowych cieszących się renomą będzie mniej skuteczna w przypadku towarów podobnych niż w przypadku towarów niepodobnych, ponieważ zastosowanie art. 5 ust. 1 lit. b) wymaga, aby istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (pkt 27–29). Moim zdaniem rozumowanie to nie wydaje się dotyczyć przypadku identycznych oznaczeń i identycznych towarów lub usług, ponieważ zastosowanie art. 5 ust. 1 lit. a) nie wymaga, aby istniało ryzyko wprowadzenia w błąd (zobacz wyrok w sprawie L'Oréal i in., pkt 58, 59).

64. Jednakże nie byłbym skłonny zalecać Trybunałowi udzielenie odpowiedzi na pytanie 3 w sposób, zgodnie z którym zastosowanie miałoby znaleźć wyłącznie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, tym bardziej że Trybunał, jak się zdaje, już wcześniej uznał za dopuszczalne równoległe zastosowanie art. 5 ust. 1 lit. a) i art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104⁴⁹. Bez względu na to, w czym z punktu widzenia zastosowania art. 5 ust. 1 lit. a)⁵⁰ tkwi sedno roli odgrywanej przez pełnione przez znak towarowy funkcje, wydaje mi się, że osłabienie znaku towarowego jako zjawisko prawne powinno być we wszystkich przypadkach analizowane na gruncie art. 5 ust. 2. Skutkowałoby to ujednoczeniem interpretacji wszystkich pojęć odnoszących się do osłabiania znaku towarowego bez względu na różnice dotyczące stopni podobieństwa, których zaistnienie między towarami lub usługami będącymi zarzucanym źródłem naruszeń a towarami i usługami objętymi znakiem towarowym jest wymagane w przypadkach określonych odpowiednio w art. 5 ust. 1 lit. a), art. 5 ust. 1 lit. b) i art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104. Z tego względu moim zdaniem wszystkie funkcje pełnione przez znak towarowy – z wyjątkiem funkcji wskazania pochodzenia – mogą odegrać rolę w ramach zastosowania art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, nawet jeżeli zostały one już wykorzystane do oceny tego, czy należy zastosować art. 5 ust. 1 lit. a).

3. Występowanie związku między znakiem towarowym a oznaczeniem wybranym jako słowo kluczowe

65. Zgodnie z orzecznictwem między znakiem towarowym cieszącym się renomą a oznaczeniem używanym przez osobę trzecią powinien występować „związek”, aby takie używanie oznaczeń wchodziło w zakres zastosowania art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104. Występowanie związku, o którym mowa powyżej, Trybunał opisał w następujący sposób: „Naruszenia, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, jeśli występują, stanowią konsekwencję pewnego stopnia podobieństwa między wcześniejszym znakiem towarowym a późniejszym znakiem towarowym, w wyniku którego dany krąg odbiorców kojarzy ze sobą te dwa znaki, to znaczy stwierdza, że występuje między nimi związek, nie myśląc ich jednak [...]. W przypadku gdy odbiorcy nie dostrzegają takiego związku, używanie późniejszego znaku towarowego nie może powodować czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, czy też działać na ich szkodę”⁵¹.

66. W niniejszej sprawie rozpatrywany znak towarowy INTERFLORA jest identyczny ze słowem kluczowym zakupionym przez spółkę Marks & Spencer w oferowanej przez Google usłudze reklamowej. Z tego względu kwestia występowania związku może wydawać się bez znaczenia. Niestety jednak tak nie jest, gdyż występowanie związku pomiędzy znakiem towarowym a identycznym słowem kluczowym nigdy nie jest pozbawione znaczenia.

49 — Zobacz wyrok w sprawie L'Oréal i in., pkt 64.

50 — Zobacz analizę rzecznika generalnego P. Mengozziego w opinii w sprawie L'Oréal i in., pkt 31–61, i krytyczne twierdzenia sądów angielskich, o których mowa w przypisie 11 powyżej.

51 — Wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 30, 31 i przytoczone tam orzecznictwo.

67. Na słowo kluczowe, które może zostać użyte w związku z internetową usługą odsyłania, składa się ciąg znaków, który może odpowiadać i zazwyczaj odpowiada słowu, ciągowi słów lub zdaniu w języku naturalnym. W systemie odsyłania słowo kluczowe jako takie nie ma znaczenia, ponieważ algorytm wyszukiwarki wybiera po prostu identyczne ciągi znaków niezależnie od ich znaczenia w jakimkolwiek systemie językowym. Z tej przyczyny słowa kluczowe jako takie są w sensie semantycznym puste⁵²; ich określone znaczenie i odniesienie funkcjonuje tylko w świadomości posługujących się nimi internautów. Reklamodawcy przy zakupie słów kluczowych opierają się na takich właśnie skojarzeniach w świadomości internautów.

68. Przyczyną wielu problemów z punktu widzenia prawa znaków towarowych jest przyjęcie, jak to zostało orzeczone w wyroku w sprawie Google France i Google, że używaniem znaku towarowego jest wirtualna czynność polegająca na wyborze danego ciągu, który odpowiada wymienionemu znakowi towarowemu innej osoby.

69. Problemy te związane są z kwestią niepowtarzalności znaków towarowych.

Niektóre znaki towarowe są niepowtarzalne⁵³. W przypadku gdy chodzi o znak towarowy powszechnie znany, który jest dowolny, samodzielnie utworzony lub fantazyjny (na przykład fantazyjne słowo lub niemające znaczenia zestawienie słów lub liczb) i który należy do jednego podmiotu, swobodnie można założyć, że internauta posługujący się nim jako wyszukiwanym hasłem ma dokładnie ten znak towarowy na myśli. To samo dotyczy przedsiębiorstwa zakupującego to słowo kluczowe.

70. Jednak większość znaków towarowych nie jest niepowtarzalna. Identyczny znak słowny jest często rejestrowany dla niepodobnych towarów lub usług w tym samym kraju lub za granicą, tylko przez innych właścicieli. Wymóg niepowtarzalności nie jest również nieodzowny w odniesieniu do pojęcia znaków towarowych cieszących się renomą w ujęciu przepisów prawa gospodarczego Unii Europejskiej⁵⁴. Występują także znaki towarowe złożone ze słów powszechnie używanych lub ze słów o charakterze opisowym, które uzyskały powszechną renomę lub silne pochodne znaczenie jako znak towarowy w określonym sektorze. Jednak mimo tego zbyt śmiało byłoby założenie, że każdy internauta, który jako wyszukiwane hasło wpisuje słowo „apple” czy „diesel” ma zamiar

52 — Dodatkowo należy wspomnieć o istnieniu tzw. „sieci semantycznej”, tj. grupy metod i technologii, na różnych etapach rozwoju, która ma na celu umożliwienie maszynom zrozumienie znaczenia informacji w światowej sieci teleinformatycznej [World Wide Web], czy też ich „semantyki”. Jeśli prawdziwe są przekazane mi informacje, to dostawcy internetowych usług odsyłania wypracowali kilka metod zmierzających do zwiększenia trafności wyników wyszukiwania, jednakże nie jest to równoznaczne z uzyskaniem efektu „zrozumienia” przez wyszukiwarki internetowe znaczenia słowa kluczowego.

53 — Wydaje mi się, że znak towarowy INTERFLORA jako taki jest niepowtarzalny. Niemniej jednak zostały dokonane rejestracje wspólnotowych znaków towarowych charakteryzujące się pewnym podobieństwem (np. słowny znak towarowy nr 3371549 INTERFLO dla klas 9, 12, 37; słowny znak towarowy nr 2178887 INTERFORUM SIGLO XXI dla klasy 42 lub graficzny znak towarowy nr 3036944 INTERFLOOR dla klas 1, 6, 8, 17, 19, 20, 27, 37). Jako znak towarowy INTERFLORA wydaje się stanowić tzw. sugestywny znak, zbliżony do znaku o charakterze opisowym (składa się z łacińskiego słowa oznaczającego kwiaty z łacińskim przedrostkiem oznaczającym „pomiędzy” lub „wśród”).

54 — Zobacz wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 72–74.

odnaleźć informacje dotyczące komputerów czy dzinsów pewnej marki, a nie owoców czy paliwa. I podobnie, że słowo „nokia” wpisane jako wyszukiwane hasło zawsze miałyby służyć odnalezieniu informacji dotyczących telefonów komórkowych, a nigdy odnalezieniu informacji dotyczących miasta, jeziora, ruchu religijnego czy marki opon, które również noszą podobną nazwę.

71. Tak samo zbyt śmiało byłoby ogólne założenie, że zamiarem przedsiębiorstwa dokonującego w ramach odpłatnej internetowej usługi odsyłania zakupu danych oznaczonych jako słów kluczowych jest w każdym przypadku nawiązanie do tego lub innego znaku towarowego, szczególnie gdy istnieje kilka identycznych znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz różnych właścicieli w różnych państwach⁵⁵.

55 — Odnośnie do kwestii zastosowania przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących znaków towarowych w zakresie znaków towarowych cieszących się renomą przypominam, że znaki te są objęte ochroną również w odniesieniu do niepodobnych towarów lub usług. Zgodnie z orzecznictwem także „niszowe” znaki towarowe, które choć nie są niepowtarzalne, ale za to powszechnie znane na stosunkowo ograniczonym obszarze geograficznym, zalicza się do znaków towarowych cieszących się renomą z punktu widzenia zastosowania art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 (zob. wyrok w sprawie General Motors, pkt 31; M. Senftleben, op.cit., s. 54). Za przykład mogą posłużyć znaki towarowe obejmujące urządzenia medyczne, cieszące się renomą i nadzwyczaj powszechnie znane w zainteresowanych kręgach, ale nieznanne dla szerokiego kręgu odbiorców (systemy obrazowania używane w radiologii czy sprzęt używany w chirurgii dentystrycznej). Znaki towarowe mogą również cieszyć się renomą w specjalistycznych kręgach na raczej ograniczonym obszarze (np. pewne marki noży chirurgicznych w jednym z niemieckich krajów związkowych). Tak wygląda sytuacja na podstawie dyrektywy 89/104, jednak zgodnie z rozporządzeniem 40/94 znak musi cieszyć się renomą na całym obszarze Unii Europejskiej [zob. art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia]. W Stanach Zjednoczonych, przeciwnie, federalna ustawowa ochrona przed osłabieniem wymaga zgodnie z Trade Mark Dilution Revision Act [ustawą o zmianie ustawy o osłabieniu znaku towarowego] z 2005 r., aby znak towarowy był szeroko rozpoznawalny przez ogół konsumentów w Stanach Zjednoczonych (zob. przypis 9 powyżej).

72. Podsumowując, w przypadku tożsamości słowa kluczowego i znaku towarowego z całą pewnością można założyć występowanie związku między nimi w odniesieniu do prawdziwie niepowtarzalnych znaków towarowych, które posiadają samoistnie wysoce odróżniający charakter. Podobnie można założyć, że zamiarem przedsiębiorstwa dokonującego zakupu słowa kluczowego jest nawiązanie do identycznego znaku towarowego wyłącznie w przypadku, gdy znak towarowy posiada wspomniane cechy charakterystyczne, a nabywcą słowa kluczowego jest przedsiębiorstwo konkurencyjne, tj. przedsiębiorstwo prowadzące sprzedaż towarów lub usług konkurujących z tymi objętymi znakiem towarowym. W moim przekonaniu powyższe warunki wydają się spełnione w odniesieniu do raczej wyjątkowej sprawy dotyczącej znaku towarowego INTERFLORA.

73. W innych przypadkach nie jest możliwe ustalenie, że omawiany związek występuje bez odniesienia się do czynników zewnętrznych w stosunku do „niewidzialnego” używania znaku towarowego polegającego na wyborze identycznego słowa kluczowego dla celów reklamy z wykorzystaniem wyszukiwarki internetowej. Czynniki te powinny moim zdaniem dotyczyć informacji marketingowych wyświetlanych w treści reklamy ukazującej się w linku sponsorowanym⁵⁶.

74. Uważam, że w wyroku w sprawie Google France i Google Trybunał poszedł tą drogą. W sprawie tej Trybunał, nie uwzględniając

56 — Powiniennem dodać, że w tradycyjnym podejściu prawa znaków towarowych polegającym na ocenie reakcji konsumentów wynikłej z używania oznaczenia pojawia się problem, gdy zastosuje się je wyłącznie do wyboru słów kluczowych, ponieważ w przypadku usług reklamy z wykorzystaniem wyszukiwarki skojarzeniu w świadomości internauty, który dokonuje wyszukiwania informacji przy pomocy wyszukiwanego hasła, poprzedza wyświetlenie reklamy sponsorowanej, tj. chwilę, w której skutek przyczynowy używania znaku towarowego staje się dostrzegalny dla używającego.

sugestii rzecznika generalnego, zgodnie z którą wybór słów kluczowych stanowić miał ich wykorzystanie przez reklamodawcę na użytek prywatny⁵⁷, orzekł, że reklamodawca „używa” znaku towarowego, w przypadku gdy wybiera go jako słowo kluczowe w ramach płatnej usługi reklamowej. Jak to stwierdziłem już wcześniej, kwestia tego, czy reklama wyświetlana w rubryce link sponsorowany zawiera oznaczenie, czy też go nie zawiera, nie warunkowała w żaden sposób tego ustalenia Trybunału.

75. Jednakże w wyroku w sprawie Google France i Google Trybunał stwierdził następnie, mimo że sprawa ta nie dotyczyła reklamodawcy, lecz wyłącznie podmiotu świadczącego usługi wyszukiwania w internecie, iż: „[o]dpowiedź na pytanie, czy z negatywnym wpływem na tę funkcję znaku towarowego [wskazania pochodzenia towarów lub usług]⁵⁸ mamy do czynienia wówczas, gdy po wpisaniu słowa kluczowego identycznego z danym znakiem towarowym internautom ukazuje się reklama osoby trzeciej, na przykład konkurenta właściciela tego znaku, zależy w szczególności od sposobu, w jaki reklama ta jest prezentowana”⁵⁹.

76. W moim przekonaniu z wyroku w sprawie Google France i Google można wyprowadzić wniosek, że nawet jeśli wybór słów kluczowych stanowi używanie przez reklamodawcę znaku towarowego dla towarów i usług, to

przesłanki dopuszczalności takiego używania muszą być przede wszystkim⁶⁰ oceniane na podstawie jego namacalnego skutku, tj. reklamy wyświetlanej w linku sponsorowanym reklamodawcy, widocznej dla internauty po wpisaniu przez niego wyszukiwanego hasła. Skoro Trybunał nie stwierdził, że wybór słów kluczowych identycznych ze znakami towarowymi osoby trzeciej narusza sam przez się wyłączne prawo właściciela znaku towarowego do używania znaku towarowego w reklamie towarów lub usług identycznych z tymi, które objęte są tym znakiem towarowym, to oczywisty z punktu widzenia logiki jest wniosek, iż punktem wyjścia analizy muszą być efekty reklamy wyświetlanej w widocznym dla internauty linku sponsorowanym.

4. Rozmywanie

77. Zgodnie z art. 2 dyrektywy 89/104 oznaczenie, które może być zarejestrowane jako znak towarowy, musi być odróżniające, tj. umożliwiać odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. W myśl art. 5 ust. 2 państwo członkowskie może udzielić zwiększonej ochrony znaków towarowych, „w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego [powoduje czerpanie nienależnej korzyści

57 — Zobacz wyrok w sprawie Google France i Google, pkt 51, 52; zob. również opinię rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura, pkt 150.

58 — Dodanie moje.

59 — Wyrok w sprawie Google France i Google, pkt 83.

60 — Zgodnie z moim wnioskiem powyżej w pewnych szczególnych okolicznościach dotyczących charakteru towarów lub usług w odniesieniu do renomy lub pochodnego znaczenia znaku towarowego możliwe jest wystąpienie negatywnego wpływu na funkcję wskazania pochodzenia nawet wtedy, gdy treść reklamy nie wymienia tego znaku ani do niego nie nawiązuje.

z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę]”.

78. Oznaczenie, aby posiadać charakter odróżniający (i w ten sposób móc stanowić znak towarowy), nie powinno mieć żadnego podstawowego znaczenia, względnie mieć znaczenie podstawowe, które nie ma charakteru opisowego w sensie rodzajowym, tzn. nie nawiązuje do towarów lub usług objętych znakiem towarowym lub ich pochodzenia czy jakości, ale do zupełnie innych przedmiotów [jak APPLE (jabłko) dla komputerów]. Na granicy dopuszczalności znajdują się sugestywne znaki towarowe, które posiadają podstawowe znaczenie, niemające wprawdzie charakteru opisowego w odniesieniu do danych towarów lub usług, ale kreujące skojarzenie nawiązujące do (właściwości) towarów lub usług (jak TRÉSOR [skarb] dla perfum wysokiej jakości)⁶¹.

79. Trybunał zdefiniował *osłabienie poprzez rozmywanie* w następujący sposób: „[o]dnosząc się bardziej szczegółowo do działania na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, określanego również jako »osłabienie«, »pomniejszanie« czy »rozmywanie« znaku towarowego, mamy z nim do czynienia, gdy zdolność tego znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany i jest używany, jako pochodzących od uprawnionego z tego znaku, jest osłabiona z uwagi na wywołane używaniem późniejszego znaku towarowego rozmycie tożsamości wcześniejszego znaku towarowego i jego wizerunku w oczach odbiorców. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, gdy wcześniejszy znak towarowy, który

wcześniej wzbudzał bezpośrednio skojarzenie z towarami lub usługami, dla których został zarejestrowany, nie jest w stanie działać dłużej w ten sposób”⁶².

80. *Rozmywanie* odnosi się zatem do używania oznaczenia, które jest identyczne ze znakiem towarowym cieszącym się renomą lub podobne do niego, w sposób, który może doprowadzić do osłabienia charakteru odróżniającego tego znaku poprzez zmniejszenie jego zdolności odróżniania towarów i usług. Na końcu procesu rozmywania (lub osłabienia w ścisłym znaczeniu) znak towarowy nie jest już w stanie wzbudzać w świadomości konsumentów skojarzenia dotyczącego występowania związku gospodarczego pomiędzy określonym źródłem pochodzenia handlowego⁶³ danych towarów lub usług a znakiem towarowym. Z tego względu stawką jest to, czy oznaczenie ma realną możliwość funkcjonowania w charakterze znaku towarowego, lub innymi słowami, funkcja identyfikacyjna czy odróżniająca znaku towarowego.

81. *Rozmywanie* lub osłabienie w tym znaczeniu oznacza przede wszystkim to, że charakter odróżniający znaku towarowego podlega „rozwodnieniu” („Verwässerung” w języku niemieckim), jako że znak towarowy staje się trywialny. Oznaczenie używane jako znak towarowy dla różnych towarów lub usług pochodzących z różnych źródeł handlowych

62 — Zobacz wyroki: w sprawie Intel Corporation, pkt 29; w sprawie L’Oréal i in., pkt 39.

63 — Mówię w tym miejscu o źródle czy pochodzeniu w ujęciu abstrakcyjnym odnoszącym się do przedsiębiorstwa kontrolującego produkcję towarów lub świadczenie usług objętych znakiem towarowym, a nie do konkretnego wytwórcy towarów czy usługodawcy; zob. na przykład wyrok w sprawie Arsenal, pkt 48.

61 — Co do tej gradacji charakteru odróżniającego zob. L. Holmqvist, op.cit., s. 17–22.

nie jest w stanie dalej identyfikować towarów i usług objętych znakiem towarowym z jednym źródłem⁶⁴. Ryzyko to odnosi się przede wszystkim do przypadków, w których powszechnie znany znak towarowy funkcjonuje w obecności identycznych lub podobnych oznaczeń odnoszących się do różnych towarów oraz usług i ich pochodzenia.

82. A jednak ewolucję taką jest trudno stwierdzić w kontekście identycznych lub podobnych towarów lub usług. Skoro spółka Marks & Spencer nie używa znaku towarowego INTERFLORA w odniesieniu do towarów i usług różnych od tych, które oferuje Interflora, to moim zdaniem nie mamy do czynienia z osłabieniem w rozumieniu wypracowanym przez orzecznictwo. Z tego względu w niniejszej sprawie problemem spółki Interflora jest nie to, że jej znak towarowy INTERFLORA stanie się trywialny i w ten sposób utraci swój charakter odróżniający, ale to, że istnieje ryzyko jego *degeneracji*, tj. tego, że znak ten stanie się pojęciem rodzajowym lub rzeczownikiem pospolitym. Również i to oznaczałoby

64 — Rozmywanie w tym sensie nie jest powodowane przez używanie znaku towarowego jako marki dla towarów i usług różnego rodzaju przez właściciela tego znaku, pod warunkiem że w wyniku reklamowania i innego rodzaju wysiłków handlowych włożonych przez właściciela w wykreowanie wizerunku dla tego znaku towarowego znak ten uzyskał renomę oraz charakter wysoce odróżniający. W takim przypadku odbiorcy prawidłowo utożsamiają różne towary lub usługi objęte marką z jednym źródłem handlowym. Szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaku towarowego jest współistnienie identycznych lub podobnych znaków towarowych obejmujących różne towary lub usługi pochodzące z różnych źródeł, ponieważ stoi to na przeszkodzie dalszemu kreowaniu wizerunku znaku towarowego lub osłabia ten, który istnieje.

utratę jego charakteru odróżniającego, ale innego typu niż osłabienie w sensie rozmycia znaku towarowego⁶⁵.

83. Zakładając, że art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 znajduje zastosowanie również w przypadkach podwójnej tożsamości pomiędzy oznaczeniami i towarami lub usługami, wydaje mi się, że również na podstawie tego przepisu powinna być udzielona ochrona przed degeneracją znaku towarowego, gdyż i w tym przypadku występuje ten sam podstawowy problem, tj. stopniowa utrata charakteru odróżniającego.

84. Degeneracja jest skutkiem albo braku alternatywnego pojęcia rodzajowego określającego klasę produktów, z których jednym lub

65 — Moim zdaniem rozmywanie, w sensie rozważniania, jest analogiczne do sytuacji, w której nazwisko traci zdolność do pełnienia funkcji odróżniającej w odniesieniu do różnych rodzin stanowiących grupy o wspólnym pochodzeniu. Przykładowo Smith jest w mniejszym stopniu odróżniającym nazwiskiem niż Windsor. Osłabienie przez rozmywanie nie oznacza jednak, że znak towarowy w całej rozciągłości traci swój charakter odróżniający, tj. zdolność funkcjonowania jako znak towarowy. Smith może funkcjonować jako nazwisko niezależnie od swojej powszechności, a STAR może funkcjonować jako znak towarowy, mimo że jest trywialnym znakiem, tj. słabym z punktu widzenia charakteru odróżniającego. Z drugiej strony znak towarowy, który uległ degeneracji, utracił swój charakter odróżniający i tym samym nie może już funkcjonować jako znak towarowy. Dlatego też teoretycznie rzecz biorąc, osłabione znaki towarowe nie stanowią na wprost zdegenerowanych znaków [semi-degenerated] (zob. L. Holmqvist, s. 152). Tak czy inaczej, wydaje się, że dla celów związanych z ochroną powszechnie znanych znaków towarowych korzystne będzie przyjęcie, iż degeneracja jest pewnym wariantem rozmywania, przynajmniej w tych systemach prawnych, w których przesłanką ochrony w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów lub usług jest prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. W Stanach Zjednoczonych degeneracja lub upospolnienie [genericisation] często są włączane do pojęcia osłabienia, zob. na przykład I. Simon, op.cit. s. 72–74.

najważniejszym przedstawicielem jest towar lub usługa objęta znakiem towarowym, albo przytłaczającego sukcesu określonej marki w określonej klasie produktów. Degeneracja zagraża szczególnie znakom towarowym, które obejmują nowe innowacje lub tym, które są powszechnie znane w ściśle określonej dziedzinie⁶⁶.

85. Degeneracja może wynikać z działań i zaniechań samego właściciela znaku towarowego, na przykład z używania przez niego znaku towarowego jako pojęcia rodzajowego lub z zaniechania polegającego na niewypracowaniu alternatywnego pojęcia rodzajowego, ułatwiającego odnoszenie się do danych produktów bez potrzeby używania znaku towarowego w charakterze takiego pojęcia rodzajowego. Jednakże degeneracja może być również skutkiem używania znaku towarowego przez osoby trzecie w sposób, który przyczynia się do przekształcenia go w pojęcie rodzajowe.

86. Interflora utrzymuje, że wybór przez spółkę Marks & Spencer jako słów kluczowych jej znaku towarowego oraz zwrotów w małym stopniu od niego odbiegających pociąga za sobą ryzyko osłabienia znaku towarowego INTERFLORA i z tego względu stanowi rozmywanie, którego można zabronić w myśl art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104. Argumentuje to twierdzeniem, że internauta, posługując się słowem „interflora”, ma na celu odszukanie informacji o kwiaciarniach

sprzedających swoje usługi (i towary, tj. kwiaty) pod znakiem towarowym INTERFLORA. Tak więc postępowanie spółki Marks & Spencer powoduje ryzyko, iż znak towarowy INTERFLORA zostanie osłabiony w ten sposób, że uzyska znaczenie rodzajowe odnoszące się do jakiegokolwiek grupy kwaciarni oferujących usługi doręczania polegające na tym, że doręczenia może dokonać sklep inny niż ten, który otrzymał zamówienie.

87. Obawiam się, że w następstwie wyroku w sprawie Google France i Google argumentacja ta nie może odnieść zamierzonego skutku, ponieważ wynika z niej, że już sam wybór znaków towarowych osoby trzeciej jako słów kluczowych stanowi rozmywanie tego znaku, przynajmniej w odniesieniu do znaków towarowych cieszących się renomą. Argumentacja taka po prostu utożsamia skojarzenie wynikające z łańcucha przyczynowo-skutkowego, który łączy wpisanie słowa kluczowego w wyszukiwarce z wyświetleniem się linku sponsorowanego z reklamą osoby trzeciej, z czynnikiem powodującym ryzyko zdegenerowania się znaku towarowego.

88. Jednakże jak to już zaznaczyłem, Trybunał nie potępił reklamy kontekstowej na bazie słów kluczowych z użyciem znaków towarowych osoby trzeciej jako takiej, ale powiązała kwestię jej dopuszczalności z treścią reklamy wyświetlanej w linku sponsorowanym. Jeżeli związek słowa kluczowego i reklamy w linku sponsorowanym miałby sam w sobie być równoznaczny z osłabieniem, to każdy znak towarowy podlegałby rozmywaniu w przypadku wybrania go jako słowa kluczowego

66 — Klasycznym przykładem podręcznikowym jest „celofan”, który reprezentuje obie kategorie.

odsyłającego do reklamy przedsiębiorstwa innego niż przedsiębiorstwo właściciela znaku towarowego.

89. W niniejszej sprawie link sponsorowany wyświetlany po wpisaniu przez internautę wyszukiwanego hasła „interflora” nie zawiera w sobie tego oznaczenia ani innego podobnego oznaczenia. Jak to już wyjaśniłem wcześniej, w przypadku znaków towarowych obejmujących towary i usługi dostarczane przez sieć handlową przedsiębiorstw nie wyłącza to jednak możliwości omyłkowego przyjęcia, że między znakiem towarowym a reklamodawcą występuje związek gospodarczy. Innymi słowy, negatywny wpływ na funkcję wskazania pochodzenia może wystąpić nawet wtedy, gdy reklama wyświetlana w linku sponsorowanym nie zawiera znaku towarowego.

90. Jednakże nie uważam, aby w świetle obowiązujących przepisów można było uznać, że reklama, która nie wymienia znaku towarowego, powoduje osłabienie tego znaku, tj. nadwątlenie jego znaczenia jako wskazania towarów lub usług o danym abstrakcyjnym pochodzeniu handlowym. Mimo wszystko rozmywanie rozumiane jako utrata charakteru odróżniającego polega na tym, że oznaczenie postrzegane przez konsumenta nabiera alternatywnego znaczenia w jego świadomości. Takie alternatywne znaczenie może w sposób niejednoznaczny określać inne towary lub usługi z innych źródeł w przypadku

dotyczącym niepodobnych towarów lub usług albo określać rodzajową kategorię towarów lub usług w przypadku dotyczącym identycznych lub podobnych towarów lub usług⁶⁷.

91. Moim zdaniem używanie znaków towarowych osoby trzeciej jako słów kluczowych w usłudze reklamowej wykorzystującej wyszukiwarkę internetową jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaku towarowego cieszącego się renomą w przypadkach dotyczących identycznych towarów lub usług, jeżeli spełnione są następujące warunki: oznaczenie jest wymienione lub wyświetlone w reklamie widniejącej w linku sponsorowanym, a przekaz marketingowy lub informacja w treści reklamy używa oznaczenia w znaczeniu rodzajowym w celu odniesienia się do kategorii lub klasy towarów lub usług, a nie w celu dokonania rozróżnienia między towarami lub usługami pochodzącymi z różnych źródeł.

5. Przypomnienie

92. Dla jasności powinienem również nadmienić o drugim elemencie objętym zakresem art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, a mianowicie

67 — Moim zdaniem kwalifikacja samego tylko wyboru słów kluczowych, dokonywanego w usłudze reklamowej wykorzystującej wyszukiwarkę internetową, jako używania oznaczenia mogącego powodować rozmywanie powodowałaby dalekie odejście od ustalonej doktryny osłabienia znaku towarowego. Z punktu widzenia dowodowego doprowadziłoby to do powstania problemów nie do pokonania, gdyż reklamy sponsorowane stanowią zazwyczaj wyłącznie ułamek informacji wyświetlanych jako wyniki wyszukiwania na zadanie internauty.

o przyćmieniu, które odnosi się do szkody wyrządzonej renomie znaku towarowego. W sprawie L'Oréal i in. Trybunał zaznaczył, że „mamy z nim do czynienia, gdy towary lub usługi, dla których osoba trzecia używa identycznego lub podobnego oznaczenia, są odbierane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność tego znaku towarowego. Niebezpieczeństwo to może wystąpić w szczególności wtedy, gdy towary lub usługi oferowane przez osobę trzecią posiadają cechę lub właściwość mogące wywierać negatywny wpływ na wizerunek znaku towarowego”⁶⁸. Jednakże niniejsza sprawa nie dotyczy zjawiska przyćmienia.

6. Pasożytowanie

93. W sprawie L'Oréal i in. Trybunał scharakteryzował pasożytowanie jako sytuację, w której „osoba trzecia próbuje, poprzez używanie oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego, działać w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swej strony żadnego wysiłku w tym kierunku, wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie

i utrzymanie jego wizerunku, [przy czym] odnoszenie korzyści z takiego używania winno zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomowy wspomnianego znaku”⁶⁹.

94. W wyroku w sprawie L'Oréal i in. Trybunał stwierdził, że czerpanie nienależnych korzyści występuje niezależnie od tego, czy używanie przynosi szkodę właścicielowi znaku towarowego, czy też nie. Uważam, że kwestia ta budzi wątpliwości z punktu widzenia konkurencji, ponieważ w istocie Trybunał uznaje, iż właściciel znaku towarowego może wykonać przysługujące mu prawo i zakazać używania oznaczenia w okolicznościach, w których może to doprowadzić do odejścia od sytuacji optimum w sensie Pareta. Sytuacja właściciela znaku towarowego nie poprawiłaby się, ponieważ z definicji nie doznałby on wskutek używania żadnej szkody, a sytuacja konkurenta uległaby pogorszeniu, ponieważ jego działalność zostałaby okrojona. Również pogorszyłaby się sytuacja konsumentów, którzy nie zostali wprowadzeni w błąd treścią reklamy, a którzy w sposób świadomy zdecydowali się na zakup produktów konkurenta⁷⁰.

95. Ważne jest, aby przypomnieć, że w sprawie L'Oréal i in. chodziło o podrabianie

68 — Odnośnie do Stanów Zjednoczonych zob. wyrok Supreme Court of the United States, *Moseley et al., DBA Victor's Little Secret v. V Secret Catalogue, Inc.*, et al, 537 U.S. 418 (2003), zmieniający wyrok Court of Appeals for the Sixth Circuit, 259 F.3d 464.

69 — Wyrok w sprawie L'Oréal i in., pkt 49.

70 — Zobacz D. Klerman, *Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing*, *Fordham Law Review*, Vol. 74, 2006, s. 1759–1773, na s. 1771.

towarów luksusowych. W niniejszej sprawie towary czy usługi są „zwyyczajne” i nie są one replikami czy imitacjami, a przynajmniej nie zostały wysunięte zarzuty, że Marks & Spencer podrabia w jakikolwiek sposób towary lub usługi spółki Interflora.

96. W niniejszej sprawie spółka Marks & Spencer stara się zaprezentować jako alternatywa handlowa tym klientom, którzy poszukują informacji na temat usług świadczonych przez sieć Interflora albo ogólnie na temat usług doręczania kwiatów, mając w pamięci prawdopodobnie najlepiej znaną markę związaną z usługami tego rodzaju. Niewątpliwie w obu przypadkach Marks & Spencer wykorzystuje renomę, którą cieszy się znak towarowy spółki Interflora, ponieważ trudno wyobrazić sobie innego rodzaju wytłumaczenie dla doboru takich, a nie innych słów kluczowych. Z tego względu do rozważenia pozostaje kwestia tego, czy używanie to jest usprawiedliwione. Przypominam, że stosownie do wyroku w sprawie Google France i Google wybór słów kluczowych w tych okolicznościach jest równoznaczny z używaniem znaku towarowego spółki Interflora dla towarów i usług spółki Marks & Spencer.

97. W opinii w sprawie L'Oréal i in. rzecznik generalny zaproponował, aby test dotyczący tego, czy z używania czerpane są nienależne korzyści, stosować dopiero wtedy, gdy

występuje uzasadniona przyczyna używania znaku towarowego innej osoby. W przypadku gdy uzasadnionej przyczyny brak, używanie automatycznie należy uznać za związane z czerpaniem nienależnych korzyści⁷¹.

98. Odnosne używanie, zdefiniowane jako wybór znaku towarowego w charakterze słowa kluczowego dokonany w ramach usługi reklamy z wykorzystaniem wyszukiwarki internetowej, musi mieć przyczynę, która je uzasadnia. W zakresie, w jakim rozważane są typowe sytuacje przewidziane w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, tj. takie, które dotyczą niepodobnych towarów lub usług, bardzo trudno jest określić, w jaki sposób powyższy wymóg ma być interpretowany. Jak to już stwierdziłem, bardzo trudno jest ustalić występowanie związku między słowem kluczowym a znakiem towarowym bez odniesienia się do informacji dotyczących okoliczności zewnętrznych w stosunku do takiego używania.

99. Jeżeli chodzi o identyczne lub podobne towary lub usługi, cel polegający na przedstawieniu alternatywy handlowej w stosunku do towarów lub usług chronionych renomowanym znakiem towarowym powinien być traktowany jako uzasadniona przyczyna w kontekście nowoczesnego marketingu opartego na internetowej reklamie kontekstowej. W przeciwnym razie reklama kontekstowa wykorzystująca powszechnie znane znaki towarowe osób trzecich stanowiłaby sama przez się zabronione pasożytnictwo. Wniosek taki nie może być uzasadniony przy uwzględnieniu potrzeby wspierania

71 — Opinia rzecznika generalnego P. Mengozziego w sprawie L'Oréal i in., pkt 105–111.

niezakłóconej konkurencji oraz umożliwienia konsumentom wyszukiwania informacji o towarach i usługach. W gospodarce rynkowej chodzi w końcu przecież o to, aby dobrze poinformowani konsumenci mieli możliwość dokonywania wyborów zgodnych z ich upodobaniami. Uznałbym za niewłaściwe przyjęcie, że właścicielowi znaku towarowego przysługuje prawo zakazania takiego używania, chyba że ma on powody, aby przeciwstawić się reklamie, która wyświetla się po wpisaniu wyszukiwanego hasła odpowiadającego słowu kluczowemu.

100. Interflora utrzymuje, że reklama kontekstowa spółki Marks & Spencer spowodowała znaczny wzrost jej wydatków na reklamę ze względu na zwiększenie się pobieranej przez Google stawki za kliknięcie wskutek konkurencji dotyczącej tych „AdWords”.

101. W wyroku w sprawie Google France i Google Trybunał stwierdził, co następuje⁷²: „Co się tyczy używania przez reklamodawców w interesie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej osoby jako słowa kluczowego do celów

wyświetlania przekazów reklamowych, oczywiste jest, że używanie to może mieć pewne następstwa w zakresie możliwości reklamowego wykorzystania wspomnianego znaku przez jego właściciela oraz strategii handlowej tego ostatniego [...]. Zważywszy bowiem na ogromną rolę, jaką odgrywa w obrocie handlowym reklama w internecie, możliwe jest, że właściciel znaku sam zarejestruje u podmiotu świadczącego usługę odsyłania swój znak towarowy jako słowo kluczowe, tak aby jego reklama wyświetlała się w rubryce »linki sponsorowane«. W takim przypadku, jeżeli właściciel znaku chciałby, aby jego reklama ukazywała się przed reklamą innych podmiotów gospodarczych, które również wybrały jego znak jako słowo kluczowe, musiałyby zgodzić się na płacenie wyższej stawki za kliknięcie niż one. Ponadto nawet jeśli właściciel znaku byłby gotowy płacić wyższą stawkę za kliknięcie niż oferowana przez osoby trzecie, które również wybrały wspomniany znak, nie ma pewności, że jego reklama ukazywałaby się przed reklamą tych osób trzecich, ponieważ przy określaniu porządku wyświetlania pod uwagę brane są również inne elementy [...]. Owe następstwa używania przez osoby trzecie oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym nie wpływają jednak same w sobie negatywnie na pełnioną przez znak funkcję reklamową”.

102. Z tego względu, skoro zwiększona opłata za kliknięcie nie ma wpływu na funkcję reklamową pełnioną przez znak towarowy cieszący się renomą, to moim zdaniem wzrost wydatków nie może sam przez się dowodzić istnienia nienależnej korzyści lub czerpania korzyści z renomy znaku towarowego.

72 — Wyrok w sprawie Google France i Google, pkt 93–95.

103. Ponadto skoro w wyroku w sprawie Google France i Google Trybunał dopuścił zasadniczo reklamę kontekstową na bazie słów kluczowych z użyciem znaków towarowych osoby trzeciej, to uważam, że również zagadnienie pasożytowania powinno podlegać analizie w odniesieniu do treści reklamy wyświetlanej w linku sponsorowanym. Jeżeli reklama ta wymienia lub wyświetla znak towarowy, to kwestia dopuszczalności używania zależy od tego, czy mamy do czynienia ze zgodną z prawem reklamą porównawczą czy też, przeciwnie, z korzystaniem z „cienia” właściciela znaku towarowego⁷³.

Interflora? Tym razem wypróbuj usługi spółki Marks & Spencer!”).

104. W swoich reklamach Marks & Spencer ani nie porównuje swoich towarów i usług z towarami i usługami spółki Interflora („nasze towary i usługi są lepsze czy tańsze od oferowanych przez spółkę Interflora”), ani nie przedstawia swoich towarów jako imitacji czy kopii („[...] oferujemy usługi w rodzaju usług świadczonych przez spółkę Interflora”), ani nawet nie przedstawia ich wyraźnie jako alternatywnych („Jesteś klientem spółki

105. A jednak wybór słów kluczowych dokonany przez Marks & Spencer w ramach usługi reklamowej wykorzystującej wyszukiwarke internetową sugeruje przekaz marketingowy dający do zrozumienia, że spółka ta oferuje alternatywę w stosunku do spółki Interflora. Mimo tego moim zdaniem nie stanowi to pasożytowania w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104.

73 — W Stanach Zjednoczonych sekcja 43 (c) i 4(A) Lanham Act [ustawy Lanhama] stanowi, że „uzasadnione używanie znanego znaku towarowego przez inną osobę w handlowej reklamie porównawczej lub promocji w celu identyfikacji konkurencyjnych towarów lub usług właściciela znanego znaku towarowego” nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania na podstawie przepisów sekcji 43(c) dotyczących osłabienia znaku towarowego.

106. Kończąc, uważam, że aspekty, które zostały opisane w pytaniu 4, nie mają znaczenia z punktu widzenia odpowiedzi, która ma być udzielona na pytanie 3 b.

V — Wnioski

107. Mając powyższe na względzie uważam, że High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division powinien otrzymać następującą odpowiedź:

- 1) Artykuł 5 ust. 1 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych oraz art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że:
 - oznaczenie, które jest identyczne ze znakiem towarowym, jest używane „dla towarów lub usług” w rozumieniu tych przepisów, w przypadku gdy bez zgody właściciela znaku towarowego zostało wybrane jako słowo kluczowe w ramach internetowej usługi odsyłania, a wyświetlanie reklam zorganizowane jest w oparciu o słowo kluczowe;
 - właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania takiego postępowania w wyżej wymienionych okolicznościach, w przypadku gdy reklama taka nie pozwala lub z trudnością pozwala przeciętnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których ona dotyczy, pochodzą od właściciela znaku towarowego lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też, przeciwnie, od osoby trzeciej;
 - pomyłka dotycząca pochodzenia towarów lub usług zachodzi w przypadku, gdy link sponsorowany konkurenta może wywołać u niektórych odbiorców wrażenie, że konkurent należy do sieci handlowej właściciela znaku towarowego, gdy tak nie jest. W związku z tym właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania temu konkurentowi używania w reklamie słowa kluczowego.

- 2) Artykuł 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 oraz art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że używanie oznaczenia jako słowa kluczowego w ramach internetowej usługi odsyłania w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, które objęte są identycznym znakiem towarowym cieszącym się renomą, wchodzi również w zakres stosowania tych przepisów i może zostać zakazane przez właściciela znaku towarowego, wtedy gdy:
- a) reklama pojawiająca się w wyniku wpisania przez internautę jako wyszukiwanego hasła słowa kluczowego, które jest identyczne ze znakiem towarowym cieszącym się renomą, wymienia lub wyświetla ten znak towarowy; a

 - b) znak towarowy
 - jest używany w jej treści albo jako pojęcie rodzajowe obejmujące klasę lub kategorię towarów lub usług;

 - albo celem reklamodawcy jest czerpanie w ten sposób korzyści z atrakcyjności tego znaku, jego renomy lub prestiżu i wykorzystanie wysiłku handlowego włożonego przez właściciela znaku w wykreowanie i utrzymanie wizerunku tego znaku.
- 3) Okoliczność, że podmiot świadczący usługi wyszukiwania internetowego nie pozwala właścicielom znaków towarowych na odpowiednim obszarze geograficznym blokować wyboru przez inne osoby jako słów kluczowych oznaczeń identycznych z ich znakami towarowymi, jest jako taka bez znaczenia w zakresie dotyczącym odpowiedzialności reklamodawcy używającego słów kluczowych.