

Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji

Izabela Kowalczuk
Nr albumu: 208 697

Znak towarowy w reklamie kontekstowej online

Praca magisterska
na kierunku prawo

Praca wykonana pod kierunkiem
Dr. Rudolfa Ostrihansky'ego
Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji
Instytut Prawa Międzynarodowego.
Katedra Prawa Europejskiego

Warszawa, czerwiec 2009

Oświadczenie kierującego pracą

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

Data

Podpis kierującego pracą

Oświadczenie autora (autorów) pracy

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

Data

Podpis autora (autorów) pracy

Streszczenie

Celem pracy jest nakreślenie granic prawnych dozwolonego użycia cudzego znaku towarowego przez reklamodawców i wyszukiwarki internetowe w reklamie kontekstowej. Kwestia ta będzie niebawem przedmiotem rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Niniejsze opracowanie jest przede wszystkim próbą dokonania analizy wspólnotowego prawa znaków towarowych z uwzględnieniem prawa polskiego. Ponadto, omówiono problematykę przypisania odpowiedzialności serwisom wyszukiwawczym jako podmiotom świadczącym usługi drogą elektroniczną. W charakterze prawnoporównawczym omówione są orzeczenia sądów amerykańskich i europejskich. Przedmiotem opracowania jest również próba kwalifikacji prawnej nieuprawnionego użycia cudzego znaku towarowego w reklamie kontekstowej na gruncie polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Cała analiza skoncentrowana jest na wyważeniu interesu podmiotów wykorzystujących znak, konsumentów i uprawnionych ze znaku.

Słowa kluczowe

reklama kontekstowa, linki sponsorowane, znak towarowy, nieuczciwa konkurencja, naruszenie prawa ochronnego, Google, wyszukiwarka, reklamodawca, słowo kluczowe

Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates-Erasmus)

10700

Tytuł pracy w języku angielskim

Trade Mark and Contextual Online Advertising

Spis treści

Wykaz skrótów	7
Wstęp	9
1. Reklama kontekstowa	12
1.1. Opis i przyczyny zjawiska	12
1.2. Linki sponsorowane	13
1.3. Reklama dopasowana do treści witryny	15
1.4. Reklama typu <i>pop-up</i> wynikająca z zainstalowania programów rezydencyjnych	16
2. Ogólna charakterystyka znaków towarowych	17
2.1. Wstęp	17
2.2. Pojęcie znaku towarowego	17
2.3. Prawo ochronne na znak towarowy – zagadnienia podstawowe	18
2.4. Funkcje znaku towarowego	19
2.5. Wybrane rodzaje znaków towarowych	22
2.5.1. Znaki powszechnie znane i renomowane	22
2.5.1.1. Znaki powszechnie znane	23
2.5.1.2. Znaki renomowane	25
3. Naruszenie znaku towarowego w reklamie kontekstowej (linkach sponsorowanych)	27
3.1. Wstęp	27
3.2. Reklama kontekstowa w prawie i orzecznictwie amerykańskim	29
3.2.1. Wstęp	29
3.2.2. Przesłanki naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy w <i>Lanham Act</i>	30
3.2.3. Dozwolone użycie znaku towarowego w reklamie kontekstowej	32
3.2.4. Precedensy sądów amerykańskich	32
3.2.4.1. <i>Rescuecom v Google</i>	33
3.2.4.2. <i>Hearts on Fire v Blue Nile</i>	34
3.2.5. Podsumowanie	36
3.3. Naruszenie znaku towarowego w prawie w reklamie kontekstowej w prawie i orzecznictwie europejskim	37
	4

3.3.1. Przesłanki naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy w Unii Europejskiej	37
3.3.1.1. Użycie znaku towarowego	39
3.3.1.1.1. Użycie w charakterze znaku towarowego	39
3.3.1.1.2. Dozwolony użytek znaku towarowego	44
3.3.1.2. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i ryzyko skojarzenia	46
3.3.1.3. Ochrona znaków renomowanych poza granicami podobieństwa	49
3.4. Dotychczasowe kierunki orzecznictwa w spawach o naruszenie znaków towarowych w reklamie kontekstowej w poszczególnych krajach europejskich	50
3.4.1. Wstęp	50
3.4.2. Wielka Brytania	51
3.4.2.1. <i>Reed v Reed</i>	51
3.4.2.2. <i>Wilson v Yahoo</i>	52
3.4.3. Francja	55
3.4.3.1. Wstęp	55
3.4.3.2. <i>Louis Vuitton Malletier v Google</i> w orzecznictwie sądów niższych instancji	56
3.4.3.3. <i>Google v Viaticum, Luteciel</i> w orzecznictwie sądów niższych instancji	58
3.4.3.4. <i>Google v CNRRH i inni</i> w orzecznictwie sądów niższych instancji	59
3.4.3.5. <i>Google v Louis Vuitton, Google v Viaticum, Luteciel, Google v CNRRH</i> przed <i>Cour de Cassation</i>	60
3.4.3.6. Orzeczenia sądów francuskich uznające brak naruszenia prawa ochronnego przez Google	61
3.4.4. Holandia	62
3.4.5. Republika Federalna Niemiec	64
3.4.6. Republika Austrii	65
3.4.7. Pytania prejudycjalne do ETS o dopuszczalność użycia znaków towarowych w reklamie kontekstowej	66
3.4.8. Odpowiedzialności operatorów wyszukiwarki internetowej za używanie cudzych znaków towarowych jako słów kluczowych	68
3.4.9. Odpowiedzialność reklamodawców za wykupienie słów kluczowych odpowiadających cudzym znakom towarowym	71

3.4.10.	Reklama kontekstowa z perspektywy prawa polskiego	74
4.	Odpowiedzialność operatorów wyszukiwarek internetowych i reklamodawców na innych podstawach niż prawo znaków towarowych	76
4.1.	Wstęp	76
4.2.	Wykorzystanie znaku towarowego w reklamie kontekstowej jako czyn nieuczciwej konkurencji	77
4.2.1.	Uwagi wstępne	77
4.2.2.	Stosunek prawa przepisów ustawy prawo własności przemysłowej i regulacji zawartej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji	77
4.2.3.	Czyn nieuczciwej konkurencji	78
4.2.4.	Działanie w związku działalnością gospodarczą	79
4.2.5.	Bezprawność działania	81
4.2.6.	Naruszenie interesu	84
4.2.7.	Wykorzystanie słów kluczowych stanowiących znak towarowy w reklamie kontekstowej jako szczególne czyny nieuczciwej konkurencji	85
4.2.7.1.	Użycie cudzych oznaczeń wprowadzających w błąd co do tożsamości	86
4.2.7.2.	Użycie cudzych oznaczeń wprowadzających w błąd co do pochodzenia towaru	87
4.2.7.3.	Reklama wprowadzająca w błąd	87
4.2.7.4.	Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami	90
4.2.7.5.	Ewentualna odpowiedzialność operatora wyszukiwarki na gruncie art. 17 u.z.n.k	90
4.3.	Brak wyłączenia odpowiedzialności w świetle art. 14 dyrektywy 2000/31 i art. 14 u.ś.u.d.e.	91
4.4.	Odpowiedzialność wyszukiwarek internetowych na podstawie zasad ogólnych (art. 422 k.c.)	95
4.5.	Uwagi końcowe	96
	Podsumowanie	97
	Bibliografia	100

Wykaz skrótów

1. **BGH** – Bundesgerichtshof (Niemiecki Sąd Najwyższy)
2. **CTLR** – Computer and Telecommunications Law Review
3. **Dyrektywa 2000/31** – Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym, (Dz.Urz. WE L 178 z 17 lipca 2000))
4. **Dyrektywa 2008/95** - Dyrektywa Parlamentu i Rady z dnia 22 października 2008/95/WE mająca na celu zbliżenie ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. WE L 299/25) weszła w życie 28 listopada 2008 zastępując Pierwszą Dyrektywę Rady 2008/95/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstwa Państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. WE L 40 z 11 lutego 1989 r.)
5. **Dz.Urz. WE** - Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
6. **Dz.U.** - Dziennik Ustaw
7. **ETS, Trybunał** - Europejski Trybunał Sprawiedliwości
8. **IIC** - International Review of Intellectual Property and Competition Law
9. **k.c.** - Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
10. **Konwencja Paryska** - Konwencja Paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej (ostania wersja, Sztokholm, dnia 14 lipca 1967 r.). Polska jest stroną Konwencji (tekst sztokholmski) od dnia 24 marca 1975 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51)
11. **Lanham Act** - Lanham Act tytuł 15, rozdział 22 Kodeksu Stanów Zjednoczonych (United States Code) z 1995 r. art. 32(1)(15 U.S.C para. 1114(1)) i 43(a)(1)(A)[15 U.S.C para 1125(a)(1)(A)]
12. **MoP** – Monitor Prawniczy
13. **OGH** - Oberster Gerichtshof (Austrijski Sąd Najwyższy)

14. **p.w.p.** - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, (Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 117 z późn. zm.)
15. **Porozumienie TRIPS** - Porozumienie dotyczącego handlowych aspektów własności intelektualnej, załącznik 1 c do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marrakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. Z 1995 r. Nr 98 poz. 483), Od 1 stycznia 2000 r. Porozumienie TRIPS obowiązuje Polskę w pełnym zakresie (Dz. U. Z 1996 r. Nr 32, poz. 143)
16. **Rozporządzenie 40/94** - Rozporządzenie Rady 40/94/WE z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, (DZ.Urz. WE L 11 z 14 lutego 1994)
17. **RPEiS** – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
18. **TGI** - Tribunal de grande instance
19. **UE - Unia Europejska**
20. **u.ś.d.e.** - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm)
21. **u.z.n.k.** - Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. 03 Nr 153 poz. 1503)
22. **UCLA** - University of California, Los Angeles
23. **WE** - Wspólnota Europejska
24. **WIPO** - Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
25. **ZNUJ** - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wstęp

Wraz z rozwojem Internetu, w powszechnym użyciu pojawiły się nowe możliwości jego wykorzystania w branżach działających dotychczas poza globalną siecią. Jedną z nich jest marketing. Ekspansja marketingu w Internecie jest o tyle zrozumiała, że daje on nieograniczone możliwości reklamy niskobudżetowej, dopasowanej do odbiorcy, jak również powszechnie dostępnej. Jednym z rodzajów reklamy wykorzystywanej w Internecie jest reklama kontekstowa dopasowująca przekaz reklamowy do treści przeszukiwanych stron. Reklama ta staje się coraz efektywniejszą formą marketingu, na którą wydatki rokrocznie zwiększają się w tempie geometrycznym.

Rosnące zainteresowanie reklamą kontekstową w Internecie pociąga za sobą pojawienie się szeregu kwestii prawnych. Jedną z nich są granice dopuszczalności użycia cudzego znaku towarowego jako słowa kluczowego przez wyszukiwarki internetowe i reklamodawców w celu wywołania reklamy kontekstowej.

Przyczynkiem do napisania niniejszej pracy były pytania prejudycjalne, skierowane do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, o wyznaczanie granic dopuszczalności użycia cudzego znaku towarowego w systemie linków sponsorowanych przez operatorów wyszukiwarek i reklamodawców.

Celem pracy jest nakreślenie ram prawnych dozwolonego użycia cudzego znaku towarowego przez reklamodawców i wyszukiwarki internetowe w reklamie kontekstowej. Dlatego też przedmiotem niniejszej pracy jest analiza prawna tego zagadnienia, mająca na uwadze interes podmiotów wykorzystujących znak towarowy, konsumentów i uprawnionych ze znaku towarowego.

Za podjęciem tej problematki przemawiał także brak, jak do tej pory, kompleksowego omówienia tego zagadnienia w polskiej literaturze. Jedynie wzmiankowo tematyka ta została poruszana w trzech pozycjach: A Kobyłańskiej: Ochrona znaków towarowych w Internecie¹, M. Konrada: Ochrona znaków towarowych

¹ Warszawa 2005.

przed naruszeniem w Internecie², J.R. Antoniuk: Ochrona znaków towarowych w Internecie³.

Układ pracy ma w założeniu prowadzić czytelnika od przybliżenia charakterystyki reklamy kontekstowej oraz znaku towarowego, przez omówienie orzeczeń europejskich i amerykańskich, ku możliwej kwalifikacji prawnej użycia cudzego znaku towarowego w reklamie kontekstowej na gruncie prawa znaków towarowych, prawa nieuczciwej konkurencji i innych reżimów prawnych. Praca kończy się wnioskami podsumowującymi rozważania. Konsekwencją takiego spojrzenia na tematykę był podział pracy na cztery rozdziały.

W rozdziale pierwszym opisuję sposób funkcjonowania reklamy kontekstowej i jej trzy podstawowe formy: linki sponsorowane, reklamę dopasowaną do treści witryny i reklamę typu *pop-up*.

W drugim rozdziale przedstawiłam pokrótce najważniejsze zagadnienia odnośnie prawa znaków towarowych, koncentrując się na rozważaniach dotyczących definicji znaku renomowanego i powszechnie znanego, oraz funkcji znaku, gdyż zagadnienia te stanowią oś rozważań w kwestii naruszenia prawa do znaku towarowego w reklamie kontekstowej.

W oczekiwaniu na stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w rozdziale trzecim podjęłam próbę dokonania analizy opisywanego zjawiska na tle wspólnotowego prawa znaków towarowych⁴ z uwzględnieniem polskiej ustawy prawo własności przemysłowej⁵. Najwięcej uwagi poświęciłam rozważaniom dotyczącym użycia znaku towarowego, jako przesłanki wyjściowej dla dalszego badania naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. W zakresie prawnoporównawczym przedstawiłam przykłady orzeczeń sądów amerykańskich. Omówiłam także orzeczenia wydane w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Celem analizy było przede wszystkim wykazanie, że wykorzystanie cudzego znaku towarowego zarówno przez

² Warszawa 2008.

³ Warszawa 2006.

⁴ Dyrektywa Parlamentu i Rady z dnia 22 października 2008/95/WE mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. WE L 299/25) weszła w życie 28 listopada 2008 zastępując Pierwszą Dyrektywę Rady 2008/95/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz.WE L 40 z 11 lutego 1989); Rozporządzenie Rady 40/94/WE z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, (Dz.Urz. WE L 11 z 14 lutego 1994).

⁵ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, (Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 117 z późn. zm).

reklamodawców jak i operatorów wyszukiwarek nie jest użyciem znaku towarowego w charakterze znaku towarowego, czyli w granicach funkcji pochodzenia, a tym samym (poza znakami renomowanymi) uprawniony nie może zakazać takiego użycia na gruncie prawa znaków towarowych.

W rozdziale czwartym przeniosłam rozważania ewentualnej odpowiedzialności serwisów wyszukiwawczych i reklamodawców na tło innych reżimów niż prawo znaków towarowych. Podejłam próbę zakwalifikowania użycia cudzych znaków towarowych w reklamie kontekstowej jako czynu nieuczciwej konkurencji. Celem było wykazanie, że na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji⁶ uprawniony ma większą szansę skutecznego dochodzenia ochrony swoich praw niż na gruncie prawa znaków towarowych. W tym samym rozdziale, starałam się wykazać, że operator wyszukiwarki internetowej nie może być uznany za podmiot świadczący usługę społeczeństwa informacyjnego polegającą na przechowywaniu informacji w świetle dyrektywy 2000/31⁷ oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną⁸. Najbardziej prawdopodobnym może okazać się pociągnięcie powyższych podmiotów do odpowiedzialności jako pomocników na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego⁹.

Opracowanie zamyka krótkie podsumowanie rozważań, zawierające wnioski końcowe oraz postulaty *de lege lata* i *de lege ferenda*.

Ze względu na tematykę i zasadniczy cel pracy, jakim jest wyznaczenie granic odpowiedzialności operatorów i reklamodawców za użycie cudzego znaku towarowego, w pracy w sposób zamierzony pominęłam problematykę prawa właściwego w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy i popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Z tych samych przyczyn, celowo nie poruszyłam aspektów właściwości sądów jako dziedziny prawa procesowego.

⁶ Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. 03 Nr 153 poz. 1503).

⁷ Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym, (Dz. Urz. L 178 z 17 lipca 2000).

⁸ Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

⁹ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

1. Reklama kontekstowa

1.1. Opis i przyczyny zjawiska

Głównymi czynnikami wpływającymi na popularność Internetu jako medium marketingowego jest nie tylko stale wzrastająca liczba użytkowników i ich aktywność w obszarze handlu elektronicznego, ale także możliwość dopasowanie gatunku i treści komercyjnej do zainteresowań internautów oraz ich wpasowanie w tematykę stron internetowych¹⁰. Celem reklamy kontekstowej jest połączenie treści reklamowych z tematami wyszukiwanymi przez użytkowników, za czym idzie znaczne wzmocnienie trafności przekazu marketingowego¹¹. Zakłada się, że użytkownik wystawiony na działanie tej formy reklamy zareaguje bardziej pozytywnie, niż w przypadku, gdy reklama zawiera treści zupełnie dla niego nieinteresujące¹². Z powyższych względów reklama kontekstowa jest, co raz częściej wykorzystywaną formą marketingu online, przynoszącą korzyści zarówno reklamodawcom, jak i wyszukiwarkom internetowym. Najlepiej obrazuje to fakt, iż w 2008 roku polskie przedsiębiorstwa wydały na reklamę kontekstową ponad 58% więcej niż w 2007 roku. Reklamy związane z treścią przeglądanych stron i linki sponsorowane objęły łącznie 63 % rynku reklamy online¹³.

Internet nie był pierwszym medium wykorzystywanym na potrzeby reklamy kontekstowej. Dopasowanie treści reklamowych do odbiorców miało i ma miejsce także w mediach tradycyjnych, ale dopiero Internet przez swoją specyfikę stał się platformą dla pełniejszego rozwoju tej formy reklamy.

Idąc za D. Kasprzyckim można zdefiniować reklamę kontekstową jako „formę reklamy internetowej, której wywołanie i zawartość są związane z treścią przeglądanych przez użytkownika informacji”¹⁴.

¹⁰ D. Kasprzycki: *Problematyka reklamy kontekstowej*, [w:] J Barta, A. Matlak, (red.) Prawo własności intelektualnej wczoraj, dziś i jutro, ZNUJ nr 100, Warszawa 2007, s. 211.

¹¹ K. Gienas: *Reklama Kontekstowa – wybrane zagadnienia prawne*, Kwartalnik Prawo Nowych Technologii, Marketing w sieci, nr 3 /2008, s., J.L. Hernandez: *A comprehensive solution for trademark-triggered displays online*, Journal of Technology Law and Policy, Grudzień 2008, s. 200.

¹² Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama_kontekstowa, ostatnie odwiedziyny: 28.04.2009 r.

¹³ Zob. <http://www.iabpolska.pl/20090326237/iab-adex-creativeex-rekordowy-rok-reklamy.html>, ostatnie odwiedziyny: 28.04.2009 r.

¹⁴ D. Kasprzycki: *Problematyka reklamy...*, s. 212.

Można wyróżnić trzy postacie reklamy kontekstowej online:

- 1) przy użyciu słów kluczowych (*keywords advertising*) w wyszukiwarkach internetowych prowadzące do wyświetlania linku sponsorowanego;
- 2) reklama dopasowana do treści witryny w postaci linków tekstów, grafiki, animacji wyświetlanych obok treści strony internetowej¹⁵;
- 3) reklama polegająca na śledzeniu użytkownika w sieci, z szczególnym wyodrębnieniem reklamy typu *pop-up*.

1.2.Linki sponsorowane

Jest to obecnie najbardziej rozpowszechniony rodzaj reklamy kontekstowej. Jej źródłem jest tzw. pozycjonowanie stron (*search engine optimization*). Dysponent strony powinien dążyć do osiągnięcia jak najwyższej pozycji wśród wyników wyszukiwania dla danego zapytania. W przypadku reklamy przy użyciu słów kluczowych nie mamy do czynienia z tzw. „naturalnymi” wynikami wyszukiwania, lecz odpłatnym wywołaniem pierwszeństwa rezultatu pożądanego przez danego reklamodawcę w specjalnie oznaczonym polu.

Z uwagi na fakt, że na rynku wyszukiwarek internetowych Google ma pozycję quasi-monopolistyczną¹⁶, firma ta była stroną większości spraw sądowych dotyczących reklamy z użyciem słów kluczowych; na przykładzie usługi Google *AdWords* będzie prezentowane dalsze omówienie tego rodzaju reklamy kontekstowej¹⁷.

Program Google *AdWords* jest usługą pozwalającą na wykupywanie przez właścicieli stron internetowych wybranych terminów zwanych słowami kluczowymi. Za każdym razem, kiedy użytkownicy Google postawią zapytanie zawierające odpowiednie słowo/a kluczowe, reklama usługobiorcy, który wykupił dane zapytanie, pojawi się w wyróżnionym polu linków sponsorowanych oddzielonym od rezultatów obiektywnych. Przykładowo, dealer samochodowy, aby stworzyć reklamę swoich usług, może wykupić zapytanie „samochód, Warszawa”. W ten sposób potencjalny klient wpisując powyższe zapytanie, zobaczy reklamę salonu samochodowego wśród

¹⁵ Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama_kontekstowa, ostatnie odwiedziny: 28.04.2009 r.

¹⁶ D. Kaznowski: *Nowy marketing w Internecie*, Difin sp. zoo, Warszawa 2007, s. 10.

¹⁷ Inne usługi to AdKontekst dostarczana przez Wirtualna Polska i NetSprint.pl, *AdSearch* dostarczana przez ARBOmedia i Interia.pl, Yahoo!Search.

linków sponsorowanych. Ze strony prawnej zapytanie takie nie rodzi wątpliwości, gdyż składa się z terminów rodzajowych. Problem pojawia się, jeśli słowo kluczowe jest zarejestrowanym znakiem towarowym, a wykupujący słowo kluczowe nie jest uprawnionym z prawa ochronnego do tego oznaczenia. Usługobiorca nie płaci za wyświetlanie reklamy, lecz za kliknięcia generowane przez użytkowników (*pay per click-PPC*).

W ramach omawianej usługi Google oferuje narzędzie propozycji słów kluczowych, (*keyword suggestion tool*). Program ten podpowiada, przez pokazanie statystyk, które słowa kluczowe byłyby najkorzystniejsze dla usługobiorcy. Opierając się na powyższym przykładzie, dla dealera samochodów wyszukującego słów kluczowych automatyczny program zasugerowałby „dealer samochodów, Warszawa”. Taki przypadek nie wywołuje żadnych prawnie istotnych kwestii, ale jeśli słowo kluczowe jest jednocześnie znakiem towarowym (przykładowo „Opel”, „Nissan”), to rodzi to pewne zastrzeżenia pod względem zgodności z prawem.

W maju 2008 roku w Wielkiej Brytanii i Irlandii, jak to już wcześniej miało miejsce w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, Google zmienił swoją politykę i zezwolił reklamodawcom na wykupowanie słów kluczowych zawierających cudze znaki towarowe¹⁸. Ostatnio, w maju 2009 roku Google zliberalizował swoją politykę w dalszych 190 krajach. Obecnie tylko w krajach Unii Europejskiej, za wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii, właściciel znaku może domagać się zablokowania wykorzystania takiego znaku towarowego użytego jako słowo kluczowe.

Zasady korzystania z usługi *Adwords* (*AdWords Editorial Guidelines*) w krajach członkowskich Unii Europejskiej zalecają, aby reklamy były zgodne z prawem znaków towarowych, a Wskazówki Dotyczące Znaków Towarowych (*Trade Mark Guidelines*) mówią, że Google bardzo poważnie traktuje zarzuty naruszenia praw do znaków towarowych i z dobrej woli rozpatruje kwestie podnoszone przez uprawnionych ze znaków towarowych¹⁹. Z drugiej strony Google zastrzega, że „nie jest zobowiązany do rozstrzygania sporów pomiędzy reklamodawcami a uprawnionymi”. Reklamodawcy sami są odpowiedzialni za wykupywanie słów kluczowych i treści reklam. Dlatego też

¹⁸ R. Wray: The Guardian, 5.04. 2008 r.: <http://www.guardian.co.uk/business/2008/apr/05/google.google>, ostatnie odwiedziny: 16.04.2009 r.

¹⁹ AdWords Trademark Complaint Procedure, dostępne pod adresem: http://www.google.com/tm_complaint_adwords/complaint.html, ostatnie odwiedziny: 20.04.2008 r.

Google zachęca uprawnionych do rozpatrywania sporów bezpośrednio z reklamodawcami.

Należy jeszcze nadmienić, że usługa *AdWords* jest o tyle istotna dla funkcjonowania Google, że generuje około 98 procent²⁰ dochodów spółki.

1.3. Reklama dopasowana do treści witryny

Oprócz linków sponsorowanych wywołanych wprowadzeniem odpowiednich słów kluczowych, wyszukiwarki oferują także wyświetlanie reklam kontekstowych dopasowanych do treści strony internetowej²¹. Najczęściej przybiera to formę oddzielonej od treści strony listwy dolnej lub górnej, boksu albo panelu bocznego. Powierzchnia reklamowa jest udostępniana przez właścicieli danych witryn internetowych.

Usługa taka jest świadczona najczęściej na podstawie następującego schematu. Reklamodawca zamawia reklamę i tworzy jej treść. W tym celu wykupuje odpowiednie słowa kluczowe. Treść reklamowa pojawia się, jeśli w treści witryny, z której korzysta użytkownik, występują wskazane słowa kluczowe. Reklamodawca najczęściej płaci za samą emisję reklamy (*pay per mille-PPM*) czy za kliknięcie przez użytkownika (PPC) lub w przypadku dokonania innej czynności przez użytkownika np. wypełnienie ankiety (*pay per action-PPA*)²². Tak, jak w przypadku linków sponsorowanych, 88,8 % rynku reklam dopasowanych do treści witryny należy do Google przez świadczenie usługi Google *AdSense*²³. Google, jak i inni usługodawcy²⁴ działają jak pośrednicy między reklamodawcami a dysponentami stron. Chociaż teoretycznie każdy właściciel witryny internetowej mógłby indywidualnie zawierać umowy z reklamodawcami o udostępnienie powierzchni reklamowych, w praktyce byłoby to czasochłonne i

²⁰ Blakeney S.: *Adverse to AdWords? An overview of the recent cases relating to Google Adwords*, CTRLR (83) 2007.

²¹ Potęga klików reklama kontekstowa w wyszukiwarkach internetowych, Internet Standard, [http://www.internetstandard.pl/news/133930_3/Potega.klikow.reklama.w.wyszukiwarkach.internetowych.html](http://www.internetstandard.pl/news/133930_3/Potega_klikow.reklama.w.wyszukiwarkach.internetowych.html), ostatnie odwiedzin: 28.04.2008 r.

²² Potęga klików- reklama kontekstowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama_kontekstowa, ostatnie odwiedzin: 26.04.2009 r.

²³ *Ibidem*.

²⁴ Gazeta.pl świadczy usługę Boksy.Gazeta.pl, Money.pl świadczy usługę BusinessClick, Onet.pl świadczy usługę OnetBoksy, Interia.pl świadczy usługę SmartContent.

uciążliwe, gdyż samodzielnie musieliby wyszukiwać reklamodawców zainteresowanych daną stroną internetową i osobno się z nimi rozliczać. Powyższa forma reklamy eliminuje, ze swej natury, wiele prawnych wątpliwości, jeśli treści marketingowe są odpowiednio i zauważalnie oddzielone od witryny internetowej, na której się ukazują²⁵. Dlatego też reklama dopasowana do treści witryny internetowej nie będzie przedmiotem szerszych rozważań w niniejszym opracowaniu.

1.4. Reklama *pop-up* wynikająca z zainstalowania programów rezydencyjnych

Reklama *pop-up* może być zamieszczona na danej stronie internetowej przez dysponentów tej strony lub może być rezultatem działania programów śledzących użytkownika w sieci²⁶. W drugim przypadku, aplikacja, po zainstalowaniu na komputerze internauty, zbiera informacje o zachowaniu i preferencjach użytkownika w sposób niewidoczny dla niego w celu wywołania określonego zdarzenia. W tym przypadku polega to na wywołaniu reklamy w odrębnym okienku przy przeglądaniu określonych stron internetowych²⁷. Jest to obecnie najmniej skuteczna forma reklamy kontekstowej i to przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze, większość przeglądarek internetowych ma zainstalowaną domyślną blokadę przeciwdziałającą wyskakiwaniu okienek. Po drugie, zainstalowanie programu rezydencjalnego wymaga zgody użytkownika²⁸. Po trzecie, - bezsprzecznie - ciągle otwieranie i zamykanie się okienek może być irytujące dla użytkownika.

Reklama *pop-up* rodzi dość duże kontrowersje na tle prawa reklamy, w szczególności w zakresie reklamy uciążliwej, których omówienie wychodziłoby poza ramy niniejszego opracowania.

²⁵ D. Kasprzycki, *Problematyka reklamy...*, s. 214.

²⁶ S.J. Givan: *Using Trademarks as location tools on the internet: use in commerce?*, UCLA Journal of Law & Technology, Spring 2005.

²⁷ D. Kasprzycki: *Problematyka reklamy ...*, s. 214.

²⁸ http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyskakujace_okno, ostatnie odwiedziny: 28.04.2009 r.

2. Ogólna charakterystyka znaków towarowych

2.1. Wstęp

Prawo znaków towarowych pozwala przedsiębiorcom na stworzenie w oczach konsumenta wyłącznego skojarzenia odróżniającego oznaczenia z towarami lub usługami. Mechanizm ten z ekonomicznego punktu widzenia jest niezwykle istotny. Przez wyłączność przyznania prawa posługiwania się określonym oznaczeniem, prawo znaków towarowych gwarantuje pewność niezbędną do podjęcia decyzji o inwestycji w markę²⁹.

W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione tylko podstawowe zagadnienia dotyczące prawa znaków towarowych, ze szczegółowym omówieniem funkcji znaku towarowego, stanowiących oś rozważań użycia znaku towarowego i naruszenia prawa znaków towarowych w reklamie kontekstowej w rozdziale następnym.

2.2. Pojęcie znaku towarowego

Pojęcie znaku towarowego zostało zdefiniowane zarówno w art. 2 dyrektywy 2008/95 zbliżającej ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (zwanej dalej dyrektywą 2008/95)³⁰ oraz w art. 120 stanowiącej jej implementację ustawie o prawie własności przemysłowej (zwaną dalej p.w.p.)³¹. Pojęcie wspólnotowego znaku towarowego znajdujemy w art. 4 rozporządzenia 40/94 o wspólnotowym znaku towarowym (zwanego dalej rozporządzeniem 40/94)³². Znakiem towarowym albo wspólnotowym znakiem towarowym może być każde oznaczenie dające się przedstawić w sposób graficzny, jeśli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego

²⁹ M. Senftleben: *The trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in international, US and EC trademark law*, IIC 2009, 40(1), 45-77.

³⁰ (Dz. Urz. WE L 299/25) weszła w życie 28 listopada 2008 r. zastępując Pierwszą Dyrektywę Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw Państw członkowskich odnoszącą się do znaków towarowych (Dz.Urz. WE L 40 z 11 lutego 1989).

³¹ (Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 117 z późn. zm.).

³² (Dz.Urz. WE L 11 z 14 lutego 1994).

przedsiębiorstwa³³. Z powyższej definicji wyraźnie można wskazać podstawową istotę znaku towarowego, jaką jest zdolność oznaczenia źródła pochodzenia towarów (usług)³⁴. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, litera, cyfra, kształt towaru lub jego opakowania (art. 121 ust. 2 p.w.p., art. 2 dyrektywy 2008/95, art. 4 rozporządzenia 40/94). Niewyczerpujące wyliczenie przedstawień graficznych sprawia, że znakiem towarowym mogą być także nie wymienione tam formy, o ile mają zdolność odróżniającą³⁵.

Z uwagi na temat niniejszej pracy, przedmiotem dalszych rozważań będą znaki towarowe słowne, jak również znaki składające się z ciągu liter nie tworzących słów lub z cyfr.

2.3. Prawo ochronne na znak towarowy – zagadnienia podstawowe

Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem podmiotowym wyłącznym, o zasięgu terytorialnym i skuteczności czasowej. Wyłączność używania znaku towarowego przyznaje się na określone towary lub usługi. W zakresie pozytywnie określonej kompetencji wyłącznej mieści się używanie znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust. 1 p.w.p.) lub w przypadku znaku wspólnotowego używanie w obrocie gospodarczym na terytorium całej Wspólnoty (art. 1 ust. 2 w zw. z art. 9 ust. 1 rozporządzenia 40/94).

Monopol prawa jest ograniczony. Pojęcie używania znaku i szczegółowe ograniczenie będą omówione w rozdziale następnym, gdyż jest to kwestia kluczowa dla określenia, czy użycie słowa kluczowego będącego cudzym znakiem towarowym jest użyciem w charakterze znaku towarowego w reklamie kontekstowej online.

Prawo wyłączne na znak towarowy ma charakter majątkowy, zbywalny i podlega dziedziczeniu (art. 162. ust. 1 p.w.p.).

³³ Należy w tym miejscu nadmienić, że w świetle art. 120 ust. 3 lit. 3) p.w.p. ilekroć w ustawie jest mowa o znakach towarowych- rozumie się przez to znaki usługowe.

³⁴ E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2005, s. 187.

³⁵ U. Promińska: *Ustawa o znakach towarowych, Komentarz*, Warszawa 1997, s.17; E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: *Prawo własności...*, s. 190-191; I. Wiszniewska: *Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej*, PPH 2001, nr 12, s. 6; Z. Mikański: *Prawo własności przemysłowej, Komentarz*, Warszawa 2001, s. 163; A. Nowicka, M. Poźniak- Niedzielska, U. Promińska, H. Żakowska- Henzler: *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2004, s.198.

Okres trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym (art. 153 ust. 2 p.w.p.). Ten sam okres jest przewidziany dla znaku wspólnotowego, ale momentem, od którego przyznaje się prawo ochronne jest publikacja zgłoszenia przez Urząd Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego (art. 9 ust. 3 rozporządzenia 40/94). Na wniosek uprawnionego prawo wyłączne na znak może zostać przedłużone o kolejne dziesięć lat na wszystkie lub część wcześniej zastrzeżonych towarów.

2.4. Funkcje znaku towarowego

Funkcją znaku towarowego jest „opis wykorzystywania tych dóbr w obrocie”³⁶ i wyznaczenie kierunku ochrony prawnej. R. Skubisz definiuje funkcję znaku towarowego jako „całościowy kształt typowych oddziaływań znaku towarowego na konsumenta”³⁷. Określenie funkcji znaku towarowego służy wyznaczaniu zakresu prawa podmiotowego do znaku – zarówno jego strony pozytywnej jak i negatywnej³⁸. W literaturze polskiej jak i zagranicznej wyróżnia się cztery funkcje znaku towarowego: oznaczenia pochodzenia, odróżniającą, jakościową (gwarancyjną) i reklamową.³⁹

Zasadniczą funkcją znaku towarowego, zdefiniowaną z punktu widzenia konsumenta, jest oznaczenie pochodzenia towarów i przeciwdziałanie wprowadzania konsumenta w błąd⁴⁰. Znak towarowy powinien dawać pewność i wzbudzać zaufanie pochodzenia danego towaru od określonego przedsiębiorstwa⁴¹. Znak identyfikuje dany produkt na rynku. Uprawniony przez oznaczenie swoich towarów znakiem towarowym

³⁶ A. Tischner: *Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie prawa do znaku towarowego*, Warszawa 2008, s. 26.

³⁷ R. Skubisz: *Funkcje znaku towarowego (w:) Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia orzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001, s. 163.

³⁸ *Ibidem*, s. 164.

³⁹ W literaturze występuje także podział na trzy funkcje znaku towarowego: pochodzenia, reklamową i gwarancyjną z uwagi na szerokie rozumienie funkcji pochodzenia w której zawiera się funkcja odróżniająca, Por. K. Szczepanowska-Kozłowska: *Wyczerpanie Praw Własności Przemysłowej: Patent i prawo ochronne na znak towarowy*, Warszawa 2003, s. 66-72, a także J. Piotrowska: *Renomowane znaki towarowej ich ochrona*, Warszawa 2001, s. 5-7.

⁴⁰ Wyrok ETS z 3 grudnia 1981 r. w sprawie *C-1/81, Pfizer Inc. Eurim-Pharm GmbH*, ECR 2913 [1981]; Wyrok z 17 października 1981 r. w sprawie *Hag II C-10/89*; Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie *C-48/05, Adam Opel AG v Autec AG*, ECR I-1017 [2007].

⁴¹ Wyrok Sądu I Instancji z 7 lutego 2002 r. w sprawie *T-88/00, Mag Instrument*, ECR II-467 [2002].

zapewnia konsumenta, że ma kontrolę nad produkcją czy dostawą towaru a w przypadku jakichkolwiek braków jakościowych jest podmiotem odpowiedzialnym⁴².

Obecnie akcentuje się w coraz większym stopniu funkcję odróżniającą znaku. Funkcja ta jest nierozdzielnie związana z funkcją pochodzenia. Jak wskazują R. Skubisz odróżnienie towarów następuje na podstawie pochodzenia⁴³. Znak przekazuje konsumentowi informację pozwalającą mu na odróżnienie pochodzenia towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa⁴⁴. Oznaczenie pochodzenia, jakkolwiek stanowiące istotę znaku towarowego, przestaje w niektórych przypadkach spełniać swoją zasadniczą funkcję. Zauważamy rozszczepienie funkcji pochodzenia i motywacji konsumentów do zakupu określonych towarów. Przykładowo, kibic piłki nożnej kupując oryginalny gadżet ze znakiem towarowym Euro 2012 nie kieruje się pochodzeniem towarów, ale raczej zapewnieniem o ich jakości i powiązaniem danego oznaczenia z wydarzeniem sportowym czy odwołaniem się do określonego wizerunku czy sportowego stylu życia. Współczesny konsument będąc pod wpływem działań marketingowych, w coraz mniejszym stopniu kieruje się faktycznym pochodzeniem towarów, a w co raz większym wykreowanym wyobrażeniem o ich jakości.

Funkcja jakościowa (gwarancyjna) z pozoru wydaje się być pochodną w stosunku do pierwotnej funkcji oznaczenia pochodzenia.⁴⁵ Jednakże, funkcja jakościowa dająca konsumentom gwarancję, że dany towar oznaczony znakiem towarowym jest nośnikiem niezmiennej, stałej jakości, nie może być traktowana wyłącznie jako pochodna funkcji pochodzenia. Źródło pochodzenia towaru nie jest czynnikiem stałym. Zmiana podmiotu uprawnionego nie musi wiązać się automatycznie z obniżeniem lub podwyższeniem jakości towaru. W interesie przedsiębiorcy jest dbałość o wysoką

⁴² *Hag II*, C- 10/89, C 9/93, ECR 1994, s. I 2789; *Eurim-Pharm*, C 71/94, C 72/94, C 73/94, ECR 1996, s. I-3603; *Paranova*, C 427/93, C 429/93, C- 436/93, ECR 1996, s. I-3514 i C 39/97, ECR 1998, s. I-5525.

⁴³ R. Skubisz: *Funkcje znaku...*, s. 163.

⁴⁴ M. Kondrat: *Ochrona znaków towarowych przed naruszeniem w Internecie*, Warszawa 2008 s. 25.

⁴⁵ Funkcję jakościową jest traktowana jako pochodna przez J.R Lundsford: *Consumer and Trademarks, The Function of the Trademark in the Market Place*, The Trademark Report 1974 vol 64, str 75; M. Kępiński: *Rozporządzenie prawem z rejestracji znaku towarowego*, Poznań 1979 s. 53-58, A. Szewc, G. Jyż: *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2003, s. 100-101.

jakość towarów, ale ten sam przedsiębiorca ma też nieograniczone prawo do zmiany modelu biznesowego w stosunku do danego produktu według potrzeb rynkowych.⁴⁶

Chociaż przedsiębiorcy tworzą określoną jakość produktu, to wyobrażenie konsumentów o przedsiębiorcy i produktach od niego pochodzących stanowią o nadaniu danemu oznaczeniu renomy. Ten rodzaj znaków jest najsilniej związany z gwarancją jakości. Przejawem wzrastającego znaczenia funkcji gwarancyjnej towarów jest rozszerzenie, ponad funkcję pochodzenia, ochrony przed tzw. rozwodnieniem (*dilution*⁴⁷), czyli pogorszeniem co do wyobrażenia konsumentów o towarze i znaku. Zakres ochrony wyznaczają art. 132 ust. 2 pkt. 3 p.w.p., art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia 40/94⁴⁸.

Bezsprzecznie, przekonanie konsumenta o jakości produktu wynika nie tylko z racjonalnej analizy właściwości produktu, ale przede wszystkim jest kształtowane przez mechanizmy reklamy. Współcześnie co raz częściej zwraca się uwagę na walory reklamowe znaku towarowego. Funkcja reklamowa może służyć pozyskiwaniu i utrzymywaniu klienteli danego rodzaju produktów⁴⁹ jak i poszerzeniu oferty o nowe produkty⁵⁰. Przykładowo, *Ferrari* wykorzystuje siłę reklamową znaku do sprzedaży czapek, koszulek, samochodzików miniaturowych modeli samochodów i innych gadżetów. Oznaczenie kojarzone jest, nie tylko z jakością, ale przede wszystkim z wizerunkiem marki, wysokim standardem życia i umiłowaniem do szybkich samochodów.

Funkcja reklamowa znaku przejawia się w art. 154 p.w.p., art. 5 ust. 3 lit. d dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 3 lit. d rozporządzenia 40/94 zgodnie, z którymi używanie znaku towarowego polega między innymi na posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Siła reklamowa znaku towarowego jest szczególnie zauważalna w kontekście wybierania przez nieuprawnionych, znaków słownych jako słów kluczowych w

⁴⁶ A. Tischner: *Odpowiedzialność odszkodowawcza...*, s. 29.

⁴⁷ Wywodzący się z prawa amerykańskiego koncept jest chroniony w Federal Trademark Dilution Act z 1995 r.

⁴⁸ Więcej na temat ochrony znaków renomowanych w rozdziale 3.3.1.3.

⁴⁹ A. Tischner: *Odpowiedzialność odszkodowawcza...*, s. 30.

⁵⁰ Przez traktowanie produktów w sposób abstrakcyjny, w oderwaniu od grupy towarów, do których się odnoszą.

reklamie kontekstowej. Nieuprawniony wykorzystuje popularność oznaczania lub jego renomę do skierowania klientów konkurenta na swoją stronę internetową.

2.5. Wybrane rodzaje znaków towarowych

Ze względu na cel niniejszej pracy i późniejszą analizę naruszenia znaków towarowych w reklamie kontekstowej, poniżej zostanie opisany tylko jeden z rodzajów podziału znaków towarowych⁵¹. Jest to podział z uwagi kryterium znajomości oznaczenia wśród odbiorców na: znaki na zwykłe, powszechnie znane i renomowane⁵². Zakresy pojęć znaku powszechnie znanego i renomowanego mogą się przecinać lub wykluczać. Przykładowo znak towarowy *Chanel* będzie uznawany za znak renomowany i powszechnie znany. Pozostając przy przykładzie z sektora kosmetyków, *Nivea* jest znakiem powszechnie znanym, ale nie jest atrybutem wysokiej jakości, więc nie może być zakwalifikowany jako znak renomowany.

2.5.1. Znaki powszechnie znane i renomowane

Omówienie różnic pomiędzy znakami zwykłymi, powszechnie znanymi i renomowanymi, a zwłaszcza zdefiniowanie znaku powszechnego i renomowanego jest istotne ze względu na fakt, iż to tych ostatnich najczęściej dotyczą spory o użycie cudzych znaków jako słów kluczowych w reklamie kontekstowej. Powyższe rozróżnienie ma znaczenie dla zakresu ochrony przyznanej przez rozporządzenie 40/94, dyrektywę 2008/95 i p.w.p. Akty te nie zawierają definicji legalnych dla poszczególnych rodzajów znaków. To doktryna i orzecznictwo tworzą te pojęcia.

⁵¹ Można podzielić znaki ze względu na sposób percepcji znaku: znaki słowne, obrazowe, plastyczne, dźwiękowe i kombinowane, a także z uwagi na kryterium przedmiotu identyfikowanego przez ten znak na znaki usługowe i towarowe. Bliżej: U. Promińska: *Ustawa o znakach...*, s.17; E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: *Prawo własności...*, s. 1198; R. Skubisz: *Prawo znaków...* s. 34; A. Szewc, G. Jyż: *Prawo własności...* s. 102-103.

⁵² W zakresie znaku renomowanego przyjmuje się także kryterium jakościowe.

2.5.1.1. Znaki powszechnie znane

Aby wyjaśnić, czym właściwie jest znak powszechnie znany należy w pierwszej kolejności zdefiniować znak zwykły. Znakami zwykłymi są wszystkie oznaczenia mające pierwotną zdolność odróżniającą wskazującą na pochodzenie od określonego przedsiębiorcy⁵³, niebędące znakami powszechnie znanymi lub renomowanymi.

Większą trudność sprawia zdefiniowanie powszechniej znajomości znaku. Wyrażenie "powszechnie znany" zostało po raz pierwszy użyte w prawie międzynarodowym w Konwencji Paryskiej. W świetle art. 6 bis Konwencji Paryskiej⁵⁴ i będącym dopełnieniem tego przepisu art. 16 ust. 2 Porozumienia dotyczącego handlowych aspektów własności intelektualnej (zwane dalej Porozumieniem TRIPS⁵⁵), przy ustalaniu powszechności znaku należy wziąć pod uwagę znajomość znaku (*knowlegde*) w kręgu odbiorców, włączając stopień jego znajomości powstały w wyniku promocji. Próbą doprecyzowania czynników wpływających na ocenę powszechności znaku było wydanie w 1999 roku przez WIPO Rekomendacji dotyczących ochrony znaków powszechnie znanych⁵⁶. Wskazano, że przy ocenie powszechnej znajomości znaku właściwe organy powinny wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności używania znaku, w szczególności:

- a) poziom znajomości danego znaku w kręgu odbiorców;
- b) czas, zakres i obszar geograficzny używania znaku;
- c) czas, zakres i obszar promocji znaku;
- d) czas i zakres terytorialny przyznanej ochrony;
- e) stopień posiadanej i nabytej zdolności odróżniającej;

⁵³ A. Szewc, G. Jyż: *Prawo własności ...*, s. 103; J. Piotrowska: *Renomowane znaki ...*, s. 21.

⁵⁴ Konwencja Paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej (ostania wersja, Sztokholm, dnia 14 lipca 1967 r.). Polska jest stroną Konwencji (tekst sztokholmski) od dnia 24 marca 1975 r. (Dz. U. Z 1975 r. Nr 9, poz. 51).

⁵⁵ Ang. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods, załącznik 1 c do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marrakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. Z 1995 r. Nr 98 poz. 483), Od 1 stycznia 2000 r. Porozumienie TRIPS obowiązuje Polskę w pełnym zakresie (Dz. U. Z 1996 r. Nr 32, poz. 143).

⁵⁶ Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, Przejęte przez zgromadzenie WIPO 29 września 1999r., dostępne pod adresem: http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub845.pdf.

- f) rodzaj towarów i kanały ich dystrybucji;
- g) stopień kojarzenia towaru ze znakiem.

Powyższe wyznaczniki są połączeniem czynników o charakterze jakościowym i ilościowym, zbliżając się, jak by się mogło wydawać do znaku renomowanego w znaczeniu dyrektywy i rozporządzenia. Jednakże, w wydanym w tym samym czasie (wrzesień 1999 r.) przez ETS orzeczeniu *Chevy*⁵⁷ (o czym niżej) Trybunał podkreśla, że znak renomowany jest inną kategorią znaku niż znak powszechnie znany w rozumieniu art. 6 *bis* Konwencji Paryskiej i dla ustalenia renomy nie potrzebna jest większościowa znajomość znaku wśród relewantnych odbiorców.

W polskiej literaturze przedmiotu brane są pod uwagę czynniki bezwzględne, a nie względne jak w Rekomendacji WIPO. Są to:

- a) stopień znajomości znaku na danym terytorium;
- b) powszechna znajomość wśród nabywców, do których jest adresowany⁵⁸;
- c) długotrwałość kojarzenia znaku⁵⁹.

Przymiot „znany” nie implikuje jakości, tak jak w przypadku przymiotu „renomowany”. Dlatego też, w badaniu czy dany znak jest znakiem powszechnie znanym nie jest brane pod uwagę wyobrażenie o wysokiej jakości wyrobów opatrzonych znakiem⁶⁰. Większość doktryny opowiada się za przyjęciem 50% progu znajomości znaku wśród potencjalnych odbiorców⁶¹.

Znaki powszechnie znane to znaki niezarejestrowane (art. 120 ust. 3 p.w.p, art. 8 ust. 1 lit. c rozporządzenia 40/94, art. 3 ust.1 lit. h dyrektywy 2008/95). Status znaku powszechnie znanego stanowi przeszkodę rejestracji znaku identycznego lub podobnego dla towarów identycznych lub podobnych (art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p i art. 8 ust. 1 lit. c rozporządzenia 40/94) i odmowę przyznania prawa wyłącznego dla

⁵⁷ Wyrok z 14 września 1999r. w sprawie C-375/97, „Chevy”, *General Motors v Yplon*, ECR I-5421 [1999].

⁵⁸ E. Wojcieszko-Głuszko: *Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle prawnoporównawczym*, ZNUJ 1995, z. 68, s. 95; U. Promińska: *Ustawa o znakach...*, s. 193, R. Skubisz: *Prawo znaków...*, s. 193, F.W. Monster: *Famous and Well Known Marks*, London 1997.

⁵⁹ M. Kępiński: *Znak towarowy...*, s. 200-201.

⁶⁰ R. Skubisz: *Prawo znaków...*, s.193.

⁶¹ *Ibidem*, s. 193, I. Wiszniewska: *Znaki towarowe...*s. 3, E. Wojcieszko-Głuszko: *Ochrona prawna ...*, s. 95, M. Kępiński: *Znak towarowy...*, s. 201, 202.

jakichkolwiek towarów (art. 132 ust. 2 p.w.p., art. 3 ust.1 pkt. c rozporządzenia 40/94). Jest chroniony przed ryzykiem pomyłki i pasożytnictwa tak jak znaki renomowane (art. 301 w zw. z art. 296 ust. 2 p.w.p). Przepisy te są dopełnieniem zobowiązań międzynarodowych wynikających z Konwencji Paryskiej (art. 6 *bis*) a także Porozumienia TRIPS (art. 16).

2.5.1.2. Znaki renomowane

W doktrynie podnosi się, że przy badaniu statutu znaku jako znaku renomowanego należy wziąć pod uwagę nie tylko kryterium ilościowe, jak w przypadku znaków powszechnie znanych, ale także kryterium jakościowe⁶². Nie wystarcza, więc fakt, iż znak jest znany większości odbiorców. J. Piotrowska zwraca uwagę, że istotnymi wyznacznikami są: siła nabywcza znaku, wartość reklamowa znaku oraz ogół pozytywnych wyobrażeń konsumentów o oznaczonych wyrobach. Znaki takie są oznaczeniami ofensywnymi, reklamującymi, wpływającymi na popyt, kształtującymi gusty i upodobania nabywców. Są to oznaczenia, które zdobyły szacunek wśród klientów⁶³. W tym kontekście, pojęcie renomowanego znaku towarowego pozostaje w ścisłym związku z reklamową funkcją oznaczenia.

Jednakże, wykazanie kryteriów jakościowych mogłoby być niezmiernie trudne, zważywszy na fakt, iż badanie byłoby przeprowadzone z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy. Tak też stwierdził ETS w sprawie *Chevy*⁶⁴ pomijając kryterium jakościowe, skupił się na czynnikach ilościowych. Trybunał wskazał, że aby znak cieszył się renomą nie musi być znany przez określoną procentowo grupę odbiorców, przy czym wystarczające jest wskazanie większości odbiorców (*significant part*), zarówno odbiorców w szerokim rozumieniu jak i w wąskim z określonego sektora. Orzekając o renomie znaku sąd powinien rozważyć wszystkie istotne elementy, w szczególności: zakres terytorialny i czasowy używania znaku, jego intensywność, nakłady poniesione na wypromowanie znaku i udział towarów oznaczonych tym znakiem w rynku.

⁶² J. Piotrowska: *Renomowane znaki* ..., s. 24.

⁶³ *Ibidem*, s. 25.

⁶⁴ Wyrok z 14 września 1999r. w sprawie C-375/97, „Chevy”, *General Motors v Yplon*, ECR I-5421 [1999].

Można się pokusić o stwierdzenie, że Trybunał w sprawie *Chevy* wskazując na wszystkie istotne elementy sprawy, nie miał zamiaru ograniczyć badania tylko do elementów ilościowych, ale także zawrzeć możliwość brania pod uwagę elementów jakościowych. To właśnie te ostatnie odróżniają znaki renomowane od znaków powszechnie znanych. Celem wprowadzenia do dyrektywy 2008/95 i rozporządzenia 40/94 specjalnego reżimu dla znaków renomowanych była ochrona ich atrybutu kojarzącego się z wysoką jakością. Świadczą o tym też tłumaczenia polskiego odpowiednika znaku renomowanego na poszczególne języki: angielski (*having reputation*), francuski (*jouit d'une renommée*), wersje te na poziomie semantycznym wskazują na kryterium jakościowe⁶⁵.

Podobnie jak w przypadku znaków powszechnie znanych, zakwalifikowanie oznaczenia jako cieszącego się renomą będzie miało fundamentalne znaczenie dla ochrony przyznanej w przypadku użycia znaków poza granicami specyfikacji, które zostaną omówione w rozdziale następnym (art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p, art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia 40/94).

⁶⁵ J. Piotrowska: *Renomowane znaki...*, s. 13.

3. Naruszenie znaku towarowego w reklamie kontekstowej (linkach sponsorowanych)

3.1. Wstęp

Ze względu na kontrowersje i różnorodność problemów prawnych, przeważająca część niniejszego rozdziału poświęcona jest rozważaniom problematyki użycia słów kluczowych w usłudze linków sponsorowanych. W typowym przypadku *keywords advertising* można zauważyć istnienie trzech podmiotów. Uprawniony do znaku towarowego jest stroną, która posiada prawo do oznaczenia słownego wykorzystanego jako słowo kluczowe. Wyszukiwarka internetowa (np. Google), czyli przedsiębiorca dostarcza użytkownikom usługi bezpłatnego wyszukiwania w zasobach internetowych określonych informacji na podstawie zapytań złożonych przez użytkowników. Reklamodawca jest związany z wyszukiwarką internetową umową obligacyjną, której istotą jest rezerwacja wybranych przez reklamodawcę słów lub zestawień słów. Po wpisaniu przez użytkownika tych określonych słów wyświetlają się linki promujące reklamodawcę. W niżej omówionych sprawach, w celu ochrony swoich praw uprawniony pozywał reklamodawcę albo operatora wyszukiwarki internetowej lub oba te podmioty⁶⁶.

Jak dotychczas najczęściej kontrowersji budzi kwestia odpowiedzialności wyszukiwarek internetowych za generowanie reklam podmiotów wykorzystujących znaki towarowe swoich konkurentów z uwagi na aktywne zaangażowanie wyszukiwarek internetowych w ten proces i czerpanie z niego dużych zysków. Najsilniejszym argumentem przemawiającym za nałożeniem odpowiedzialności na wyszukiwarki internetowe wydaje się fakt, że powyższe podmioty sprzedając nieuprawnionym słowa kluczowe będące jednocześnie znakami towarowym, sprawiają wrażenie, że zostały do tej czynności upoważnione co może być uznane za wkroczenie w sferę pozytywnych uprawnień do znaku towarowego⁶⁷. Ale czy rzeczywiście operator wyszukiwarki internetowej używa znaku towarowego w zakresie podstawowej funkcji

⁶⁶ Z. Efroni: *Case comment Keywording in search engines as trademark infringement- issues arising from Martin Li v Crazy Line*, IIC 2007.

⁶⁷ D. Kasprzycki, *Problematyka reklamy ...*, s. 214.

pochodzenia? Z drugiej strony czy podmiot wykupujący słowo kluczowe będące znakiem towarowym używa tego znaku w charakterze znaku towarowego? Czy w związku z tym oba te podmioty mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności na gruncie prawa znaków towarowych? Czy bardziej właściwa byłaby ewentualna ochrona przyznana na gruncie innych reżimów, na przykład nieuczciwej konkurencji?

Na dzień dzisiejszy nie ma jednej odpowiedzi na powyższe pytania. Stanowiska sądów za Oceanem i w Europie różnią się. Co więcej, pomimo, wydawałoby się, daleko posuniętej unijnej harmonizacji przepisów dotyczących znaków towarowych i stworzenia systemu ochrony wspólnotowego znaku towarowego, sądy w krajach członkowskich dochodzą do odmiennych wniosków. Do tej pory, w krajach Unii Europejskiej wydano ponad 70 orzeczeń w tzw. sprawach *Google Adwords*, z czego ponad 30 we Francji⁶⁸. Podczas gdy sądy w Wielkiej Brytanii prezentują raczej liberalne stanowisko, a sądy we Francji uznają odpowiedzialność wyszukiwarki i reklamodawców za naruszenie prawa ochronnego, sądy niemieckie nie mówią jednym głosem i wydają sprzeczne orzeczenia. Ze względu na niejasną wykładnię prawa wspólnotowego i wagę tej kwestii, sądy najwyższych instancji krajów członkowskich zaczęły kierować pytania prejudycjalne do ETS. Francuski *Court de Cassation* w czerwcu 2008 r. skierował do ETS pytania prejudycjalne w trzech tzw. „łączonych sprawach Google”⁶⁹. Podobnie postąpił holenderski *Hoge Raad*⁷⁰, austriacki *Oberster Gerichtshof*⁷¹, i ostatnio niemiecki *Bundesgerichtshof*⁷². Niniejszy rozdział będzie próbą nakreślenia możliwych scenariuszy wykładni europejskiego prawa znaków towarowych, także w zakresie prawnoporównawczym poprzez analizę podejścia do zagadnienia sądów poszczególnych państw członkowskich i sądów amerykańskich. W poniższych rozważaniach, szczególną uwagę poświęciłam omówieniu przesłanki użycia

⁶⁸ Zob. wpis na blogu, *European Court of Justice will hear Google Adwords lawsuit!*, dostępny pod adresem: <http://www.linksandlaw.com/news-update57-european-court-justice-adwords-lawsuit.htm>, ostatnie wejście 05.05.2009 r.

⁶⁹ *Google France, Google Inc. v Louis Vuitton Malletier*, C-236/08; *Google France v Viatium, Luteciel*, C-237/08, CNRRH, *Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin i Tiger, franchisingobiorca „Unicis”*, C-238/08; pytania prejudycjalne dostępne pod adresem: www.eur-lex.europa.eu.

⁷⁰ *Portakabin Limited i Portakabin BV v Primakabin BV*, C-558/08, pytanie prejudycjalne dostępne pod adresem: www.eur-lex.europa.eu.

⁷¹ *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolblmüller GmbH v Günter Guni i trekking.at Reisen GmbH*, C-278/08, pytanie prejudycjalne dostępne pod adresem: www.eur-lex.europa.eu.

⁷² *Eis.de GmbH v BBY Vertriebsgesellschaft GmbH*, C-91/09, pytanie prejudycjalne dostępne pod adresem www.eur-lex.europa.eu.

znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, jako przesłanki wyjściowej przy badaniu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Celem rozdziału jest przede wszystkim wykazanie, iż użycie cudzego znaku w reklamie kontekstowej online nie jest użyciem w powyższym rozumieniu.

3.2. Reklama kontekstowa w prawie i orzecznictwie amerykańskim

3.2.1. Wstęp

W Stanach Zjednoczonych najwcześniej pojawiły się wyszukiwarki internetowe, a wraz z nimi kontrowersje prawne związane z reklamą kontekstową online⁷³. Tam też sądy jako pierwsze zaczęły wydawać orzeczenia w tej kwestii. Ze względu na fakt, iż problem ten pojawił się stosunkowo niedawno, linia orzecznictwa nie jest do tej pory jednolita. Sądy amerykańskie wydawały orzeczenia niestwierdzające naruszenia praw do znaków towarowych przez wykorzystanie ich do wygenerowania wyszukiwania, z drugiej strony, pojawiły się także orzeczenia skłaniające się w przeciwnym kierunku⁷⁴.

Z uwagi na ramy ilościowe niniejszego opracowania i jego główny cel, jakim jest omówienie problematyki użycia cudzych znaków towarowych w reklamie kontekstowej z punktu widzenia prawa europejskiego a nie amerykańskiego, najważniejsze zagadnienia prawa amerykańskiego w powyższym zakresie zostaną przedstawione skrótowo. W pierwszej kolejności, omówiłam przesłanki niezbędne do wykazania naruszenia, dozwolone użycie, a następnie dwa orzeczenia wydane w maju 2009 roku, nadające, moim zdaniem, mniej liberalny z punktu widzenia operatorów wyszukiwarek i reklamodawców kierunek rozwoju amerykańskiego orzecznictwa.

⁷³ Przykładowo orzeczenie: *Playboy Enterprises, Inc. v Netscape-Communications Corp.*, 55 F. Supp. 2D 1070 (9th Cir.1999).

⁷⁴ Przykładowo orzeczenie: *Government Employees Insurance Co. v Google, Inc.*, No. 1:04cv507 (E.D. Va. 2005).

3.2.2. Przesłanki naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy w *Lanham Act*

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy uregulowane jest w *Lanham Act*⁷⁵. Ustawa ta zawiera przepisy chroniące zarówno znaki zarejestrowane jak i niezarejestrowane⁷⁶. Dla stwierdzenia naruszenia obydwu powyższych kategorii znaku niezbędne jest wykazanie: użycia repliki lub imitacji znaku, użycia w handlu (*use in trade*) w powiązaniu z usługami/towarami oraz prawdopodobieństwa konfuzji (*likelihood of confusion*).

Przesłanka użycia przez jednych komentatorów uważana jest za przesłankę wyjściową, badaną przez sądy jako pierwszą i niezbędną do wykazania naruszenia znaku na podstawie *Lanham Act*⁷⁷. Dla innych znawców doktryny ta sama przesłanka nie może być rozpatrywana w oderwaniu od zbadania prawdopodobieństwa konfuzji, gdyż sąd ustalając użycie znaku towarowego powinien zbadać czy użycie znaku towarowego przez pozwanego stanowi dla konsumenta oznaczenie pochodzenia produktu lub usługi⁷⁸. Normatywne pojęcie „handlu” jest interpretowane niezwykle szeroko⁷⁹. W jego zakres wchodzi wszystkie rodzaje aktywności handlowej, które mogą być regulowane przez Kongres Stanów Zjednoczonych⁸⁰. Użycie w handlu jest użyciem znaku w dobrej wierze w obrocie handlowym⁸¹, w szczególności przez: umieszczenie oznaczenia na opakowaniach, produktach, na dokumentach handlowych, pokazanie znaku w powiązaniu z produktami. Co do zasady, użycie powinno być widoczne dla konsumenta⁸², ale w sprawach o naruszenie znaku w reklamie

⁷⁵ Lanham Act tytuł 15, rozdział 22 Kodu Stanów Zjednoczonych (United States Code) z 1995 r. art. 32(1)(15 U.S.C para. 1114(1)) i 43(a)(1)(A)[15 U.S.C para 1125(a)(1)(A)].

⁷⁶ Naruszenie znaku niezarejestrowanego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

⁷⁷ J. Thomas McCarthy: *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 23:11.50 (4th ed. 2008), M.P. McKenna: *Trademark Use and the Problem of Source in Trademark Law*, University of Illinois Law Review, No.3, 2009.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ J.R. Antoniuk: *Ochrona Znaków Towarowych w Internecie w amerykańskim prawie federalnym*, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol.II, AD MMIV, s. 44, opracowanie dostępne pod adresem: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/upload/107_0dc5_038-072_antoniuk.pdf.

⁸⁰ *Lanham Act* art. 45 (15 U.S.C. § 1127).

⁸¹ *Lanham Act* (15 U.S.C. § 1127).

⁸² Prezentacja prof. Erica Goldmana dostępna pod adresem: <http://www.ericgoldman.org/Resources/keywordlaw.pdf>, ostatnie odwiedziny: 25.05.2008 r.

kontekstowej i w *metatagach*⁸³ sądy, pomimo tzw. niewidocznego użycia znaku orzekały na korzyść uprawnionych ze znaku.

W myśl współczesnej amerykańskiej myśli prawa znaków towarowych przesłanka użycia dla celów zastosowania *Lanham Act* powinna być oceniana nierozdzielnie z badaniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów i usług. O ile tradycyjny test prawdopodobieństwa konfuzji⁸⁴ powinien znajdować zastosowanie w sporach o naruszenie znaku w reklamie kontekstowej, to sądy amerykańskie coraz częściej powołują się na tzw. „wstępne wywołanie konfuzji” (*initial interest confusion*)⁸⁵. Wstępne wywołanie konfuzji polega na krótkotrwałej dezorientacji konsumenta co do pochodzenia towarów przez przyciągnięcie jego uwagi do podmiotu używającego bez zgody właściciela cudzego znaku towarowego, a nie do uprawnionego ze znaku towarowego. Mylne przekonanie konsumenta szybko ustaje, gdy orientuje się on, że podmiot używający znak nie może być jego właścicielem. Pomimo, wydawałoby się, znikomej szkodliwości i konkurencji dla znaku, sądy amerykańskie stosują, choć bardzo restrykcyjnie, niniejszą formę wprowadzenia w błąd jako przesłankę ustalającą naruszenie⁸⁶. Sądy używają różnych testów na wstępne wywołanie konfuzji w ocenie naruszenia znaku towarowego przez operatorów wyszukiwarek internetowych⁸⁷. Należy jednak zauważyć, że sądy stosują wąską interpretację wstępnego wywołania konfuzji, ograniczając się do sytuacji zaistnienia stosunku ścisłej konkurencji⁸⁸.

⁸³ *Metatag* - kod słowny zapisany w języku HTML (*Hyper Text Markup Language*) służy do opisu zawartości strony internetowej. Jest on niewidoczny dla użytkownika.

⁸⁴ Sądy wypracowały testy składające się z różnych kryteriów. J.Th. McCarthy, sprowadza w swoim komentarzu: *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, wszystkie czynniki do sześciu najważniejszych: (a.) podobieństwa znaków, (b.) podobieństwa sposobów dystrybucji, (c.) doświadczenia i rozważań odbiorców, (d.) domniemanego zamiaru naruszenia prawa do znaku towarowego, (e.) w przypadku niekonkurencyjnych towarów/usług, stopień oczekiwania kupującego, że uprawniony rozszerzy swoją działalność na dziedzinę działalności potencjalnego naruszydela prawa do znaku towarowego i (f.) dowodu rzeczywistej konfuzji.

⁸⁵ Prezentowaną przesłankę można porównać z nieakceptowanym przez ETS pośredniego wprowadzenia w błąd.

⁸⁶ Orzeczeniami stwierdzającym naruszenie prawa do znaku towarowego opierającymi swoje argumentacje na wstępnym wywołaniu konfuzji odnoszącym się do *metatagów* było orzeczenie w sprawie *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, 174 F. 3d 1036 (9th Cir.1999); oraz *Playboy Enterprises, Inc. v. Welles*, 7 F. Supp. 2d 1098 (D. Cal. 1998); Komentatorzy podkreślają, że wstępne wprowadzenie w błąd może mieć też zastosowanie do używania słów kluczowych, por. M.S. Bains: *The Search Engine Economy's achilles Heel? Addressing online parallel imports resulting from keyword and metatag misuse*. Stanford Technology Law Review 2006.

⁸⁷ J. R. Antoniuk: *Ochrona znaków...*, s.46.

⁸⁸ *Ibidem*, s. 46.

3.2.3. Dozwolone użycie znaku towarowego w reklamie kontekstowej

Użycie cudzego znaku towarowego będzie legitymowane, jeśli będzie ono mieścić się w trzech wyjątkach dozwolonego użycia⁸⁹.

Pierwszym przypadkiem jest użycie nominatywne (*nominative fair use*)⁹⁰, tj. sytuacja, kiedy treść strony internetowej lub sam link dotyczy produktów (usług) opatrzonych znakiem towarowym w związku ze sprzedażą tych produktów (usług) lub innymi relacjami handlowymi z uprawnionym do tego znaku. Takie użycie ma też miejsce w przypadku krytycznej wypowiedzi konsumenckiej o produkcie czy uprawnionego użycia w reklamie porównawczej. Drugim typem dozwolonego użycia jest użycie opisowe (*descriptive use*), które dotyczy przypadków użycia słowa (znaku) w jego znaczeniu deskryptywnym, jeśli nie odnosi się jednocześnie do uprawnionego ze znaku lub do towarów (usług) dla niego zarejestrowanych. Trzecim rodzajem jest tzw. uprawnione użycie znaku (*legitimate fair use*)⁹¹. Ma ono miejsce w przypadku, kiedy dwa podmioty posiadają tytuł prawny do identycznego znaku słownego, ale zarejestrowanego dla innej kategorii towarów, lub w przypadku, gdy posługują się oznaczeniem tylko na określonym terytorium, np. jednego stanu.

3.2.4. Precedensy sądów amerykańskich

Powyższa niejasność interpretacji przesłanki użycia w handlu i prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przekłada się bezpośrednio na różne stanowiska sądów amerykańskich w zakresie ustalenia naruszenia w sporach wokół znaków towarowych i linków sponsorowanych. W większości przypadków sądy stwierdzały, zarówno w sporze z reklamodawcami jak i wyszukiwarkami, że ma

⁸⁹ D. Kasprzycki: *Problematyka reklamy ...*, s. 219.

⁹⁰ G.R. Ferrera: *The Search Advertising...*, s. 251.

⁹¹ *Ibidem*, s. 252.

miejsce użycie w handlu⁹². Powyższe stwierdzenia potwierdzają ostatnio wydane orzeczenia wstępne w sprawie *Rescuecom v Google*⁹³ i *Hearts on Fire v Blue Nile*⁹⁴.

3.2.4.1. *Rescuecom v Google*

Orzeczenie w sprawie *Rescuecom v Google*⁹⁵ było przez długi czas cytowanym przykładem sprawy precedensowej, w której sąd nie uznał użycia znaku towarowego w handlu przez wyszukiwarkę Google. Jednakże, w wyniku apelacji Sąd Drugiego Okręgu w orzeczeniu wstępnym dopatrzył się użycia znaku towarowego. Stan faktyczny w niniejszej sprawie kształtuje się typowo dla sporów wokół linków sponsorowanych: Google zostaje pozwany przez właściciela znaku towarowego Rescuecom o naruszenie prawa do znaku towarowego przez sprzedawanie oznaczenia powoda jako słowa kluczowego.

Sąd Drugiego Okręgu rozróżnił sytuację w niniejszym sporze od postawy faktycznej w sprawie *1-800 v WhenU*⁹⁶. W tej sprawie powód dostarczał programy pozwalające na wywołanie reklam *pop-up* i w tym celu wykorzystywał m.in. adres strony www.1800contacts.com, na której były wyświetlane reklamy konkurentów. W związku z powyższymi praktykami, 1-800 Contacts, jako uprawniony ze znaku, pozwał WhenU o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Sąd stwierdził brak używania znaku towarowego w handlu, a tym samym brak naruszenia, gdyż: strona 1-800 Contacts pozostawała niezmieniona i była wyraźnie oddzielona od reklam, nie

⁹² Zestawienie amerykańskich orzeczeń sądowych pod kątem stwierdzenia użycia w handlu prezentuję na blogu prof. Santa Clara University, School of Law E. Goldman, dostępne pod adresem: <http://www.ericgoldman.org/Resources/keywordlaw.pdf>, ostatnie wejście 20.05.2008 r.

⁹³ *Rescuecom Corp. v Google Inc.*, 2009 WL 875447 (2d Cir. 2009), por. wpis na blogu prof. Erica Goldmana: http://blog.ericgoldman.org/archives/2009/04/catching_up_on_keyword.htm, ostatnie wejście 20.05.2008 r.

⁹⁴ *Hearts on Fire Co. v Blue Nile, Inc.*, 2009 WL 794482 (D. Mass., 2009), dostępne pod adresem: http://blog.ericgoldman.org/archives/2009/04/margreth_barret.htm por. wpis na blogu prof. Erica Goldmana: http://blog.ericgoldman.org/archives/2009/04/catching_up_on_keyword.htm, ostatnie wejście 20.05.2008 r.

⁹⁵ *Rescuecom Corp. v Google Inc.*, No. 5:04-CV-1055(N.D.N.Y. , 2006), por. wpis na blogu prof. Erica Goldmana: http://blog.ericgoldman.org/archives/2009/04/catching_up_on_keyword.htm, ostatnie wejście 20.05.2008 r.

⁹⁶ *1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc.*, Docket Nos. 04-0026-cv, 04-0446-cv (2d Cir. 2005).

dochodziło do sprzedaży słów kluczowych, znak towarowy był niewidoczny dla użytkownika do momentu wejścia użytkownika na stronę powoda⁹⁷.

Powracając do argumentacji przytoczonej w sprawie *Rescuecom v Google* należy zauważyć, że Sąd Drugiego Okręgu porównując ją ze sprawą *1-800 v WhenU* stwierdził, iż omawiane przypadki różnią się z dwóch powodów. Po pierwsze, w przeciwieństwie do *1-800 v WhenU*, w której to sąd podkreślił, że nie było w ogóle użycia znaku towarowego, w niniejszej sprawie Google poleca i sprzedaje reklamodawcom znak towarowy Rescuecom. Po drugie, w przeciwieństwie do stanu faktycznego w sprawie *1-800 v WhenU* pozwany nie używał ani nie wyświetlał znaku towarowego dla reklamodawców. W sprawie *Rescuecom v Google* Google czyni to, choćby przez wyświetlanie oznaczenia w narzędziu propozycji słów kluczowych.

Orzeczenie *Rescuecom v Google* omawia także sposób oznaczenia linków sponsorowanych i odróżnia je od wyodrębnionych od tekstu strony reklam *pop-up* w sprawie *1-800 v WhenU*. Sąd przychylił się do zarzutów powoda, że umieszczenie wyników sponsorowanych ponad rezultatami naturalnymi, może prowadzić konsumentów do uznania linków za naturalne. W *1-800 v WhenU*, reklamy *pop-up* ukazywały się w oddzielnym od strony przeglądanej przez użytkownika oknie wyszukiwarki, nie było więc ryzyka konfuzji co do istoty *pop-up* jako reklamy, ani co do faktu, że pozwany i właściciel znaku nie byli odpowiedzialni za wyświetlanie reklamy, w rezultacie wyszukiwań przez odpowiednie zapytanie.

Wydaje się, że po orzeczeniu *Rescuecom v Google* sądy będą ograniczać powoływanie się na precedens *1-800 v WhenU* do ściśle określonych stanów faktycznych. Ponadto niniejszy wyrok, choć jeszcze wydany jako wstępny, przełamuje linię orzecniczą opartą na *Rescuecom v Google* i stwierdza, że sprzedawanie słów kluczowych jest użyciem znaku towarowego w handlu.

3.2.4.2. *Hearts on Fire v Blue Nile*

Niniejsza sprawa zasługuje na uwagę przede wszystkim ze względu na przeprowadzoną przez sąd analizę wstępnego ryzyka konfuzji i prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

⁹⁷ J.L.Hernandez: *A comprehensive solution...*, s. 214.

Powód jest szlifierzem diamentów sprzedającym swoje produkty pod nazwą „*Hearts on Fire*”. Powód nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej, lecz przez sieć dealerów. Pozwany jest dealerem diamentów w Internecie, ale nie sprzedaje kamieni powoda. Powód pozwał Blue Nile o wykupienie słowa kluczowego „*hearts on fire*”.

Sąd w Massachusetts, pomimo niewidocznego wykorzystania słowa kluczowego, stwierdził w orzeczeniu wstępnym, iż powyższe zachowanie pozwanego stanowi użycie znaku towarowego w handlu. Ale co jest istotniejsze, przyznał także, że może istnieć ryzyko wstępnej konfuzji wśród konsumentów. Sąd posłużył się jednym z wielu testów:

„[...] klasycznym przykładem [ryzyka wstępnej konfuzji] jest sytuacja, w której konsument wpisuje w pole wyszukiwania znak towarowy w celu znalezienia konkretnego produktu i zamiast zostać skierowany na stronę z towarami oznaczonymi tym znakiem, „zbacza z drogi” będąc pokierowany na stronę lub reklamę konkurenta. W takiej sytuacji, użytkownik nigdy nie jest wprowadzony w błąd co do pochodzenia towaru przez niego kupowanego, ale dokonał powyższej czynności w wyniku celowego przekierowania (*misdirection, redirection*). W rezultacie wstępnego ryzyka konfuzji dochodzi do odwrócenia uwagi konsumenta od jednego towaru oznaczonego znakiem towarowym i nakierowaniem jej na towary konkurencyjne, nawet, jeśli konsument nie jest wprowadzony w błąd co do pochodzenia produktu, ostatecznie rozważa zakup produktu lub go kupuje.”⁹⁸

Wadą powyższego subiektywnego testu jest niemożność stwierdzenia, kiedy konsument „zbacza z drogi”⁹⁹.

Interesujący jest fakt, że sąd przeprowadził alternatywnie analizę także pełnego testu ryzyka konfuzji na podstawie obiektywnych potencjalnych odczuć konsumenta:

„W niniejszej sprawie, ustalenie ryzyka wprowadzenia w błąd sprowadza się do określenia, co konsument widział na ekranie i racjonalnie zakładał (odczuwał) w danym kontekście. Na kontekst i treść składają się:

- 1) ogólny mechanizm działania oprogramowania, dostępu do sieci i nawigacji internetowej, w której konsument może z łatwością „zboczyć z kursu”;
- 2) sposób działania, określonego zapytania konsumenta;

⁹⁸ *Hearts on Fire Co. v Blue Nile, Inc., in fine*.

⁹⁹ Wpis na blogu prof. Erika Goldmana, dostępny pod adresem: http://blog.ericgoldman.org/archives/2009/04/catching_up_on_keyword.htm, ostatnie odwiedzin: 20.05.2009 r.

- 3) treść stron internetowych będących wynikami wyszukiwań naturalnych i sztucznych;
- 4) zawartość strony pozwanego, w tym odniesienia mogące powodować konfuzję;
- 5) znajomość funkcjonowania Internetu i doświadczenie w posługiwaniu się Internetem przez grupy potencjalnych konsumentów pozwanego;
- 6) określoną sytuację, w której konsument, który świadomie poszukuje w Internecie strony szlifierza markowych diamentów, znajduje jedynie sponsorowany link dealera diamentów oraz
- 7) czas trwania stanu konfuzji.¹⁰⁰

Powyższy test, choć ma cechy analizy obiektywnej i z pewnością eliminuje subiektywne odczucia sędziów czy powodów co do wprowadzenia w błąd konsumenta, będzie niezwykle trudny do przeprowadzenia przez właścicieli znaku.

3.2.5. Podsumowanie

Jak do tej pory, wydawało się, że linia orzecznicza sądów amerykańskich szła w kierunku pro-konkurencyjnego podejścia, według którego do naruszenia znaku dochodziło w przypadku, gdy znak jest widoczny dla odbiorcy¹⁰¹. Jednak, orzeczenia, choć będące jedynie orzeczeniami wstępnymi (*summary judgement*), takie jak w sprawie *Rescuecom v Google*, ustalające użycie znaku w handlu oraz w sprawie *Hearts on Fire v Blue Nile*, w których sąd zaznaczył możliwość przywołania testu wstępnego wywołania konfuzji i pełnego wielostopniowego testu ryzyka wprowadzenia w błąd, zachęcają uprawnionych ze znaków towarowych do pozywania operatorów wyszukiwarek. Najlepszym tego dowodem jest fakt, iż, w maju 2009 roku, właściciele znaków towarowych ze stanu Teksas wnieśli pozew zbiorowy przeciwko Google o naruszenie ich prawa ochronnego¹⁰².

¹⁰⁰ *Hearts on Fire Co. v Blue Nile, Inc., in fine.*

¹⁰¹ D. Kasprzycki, *Problematyka reklamy...*, s. 218.

¹⁰² Zob. <https://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=144298>, ostatnie odwiedziny: 16.05.2009.r.

Sądy Stanów Zjednoczonych z pewnością nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa w kwestii legalności wykupowania i sprzedawania słów odzwierciedlających cudze znaki towarowe w reklamie kontekstowej i możemy spodziewać się nowych precedensów w tej kwestii.

3.3. Naruszenie znaku towarowego w prawie w reklamie kontekstowej w prawie i orzecznictwie europejskim

3.3.1. Przesłanki naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy w Unii Europejskiej

W doktrynie dosyć jednoznacznie przyjmuje się, że naruszenie prawa do znaku jest wkroczeniem w sferę prawa podmiotowego wyłącznego nabytego w wyniku rejestracji¹⁰³. Ze względu na ochronę określonej funkcji znaku naruszenie prawa ochronnego można podzielić na dwa rodzaje: naruszenie bezpośrednie i pośrednie¹⁰⁴.

Pierwszy typ naruszenia obejmuje grupę przepisów chroniących wyłącznie funkcję pochodzenia¹⁰⁵ (art. 5 ust.1 pkt a i lit. b dyrektywy 2008/95¹⁰⁶, art. 296 ust. 2 p.w.p¹⁰⁷, art. 9 ust.1 pkt. a i lit. b rozporządzenia 40/94¹⁰⁸). Można wyodrębnić dwa przypadki naruszenia bezpośredniego: przez reprodukcję lub imitację¹⁰⁹. Reprodukacja

¹⁰³ E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: *Prawo własności*..., s. 243.

¹⁰⁴ *Ibidem*, s. 244; R. Skubisz, *Prawo znaków*..., s. 167.

¹⁰⁵ A. Tichner: *Odpowiedzialność majątkowa*..., s. 43.

¹⁰⁶ Art. 5. ust. 1 dyrektywy brzmi następująco: Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim 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 którego przypadku 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 opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

¹⁰⁷ Art. 296 ust. 2 p.w.p., ust. 2 brzmi następująco: Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym: 1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów; 2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcy w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym.

¹⁰⁸ Art. 9 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia 40/94 pokrywa się z dyspozycją normy z art. 5 ust. 1 lit. a i b dyrektywy 2008/95

¹⁰⁹ E. Nowińska: U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności* ..., s.244.

oznacza wierne odzwierciedlenie¹¹⁰, wręcz skopiowanie znaku i używanie go w stosunku do identycznych towarów. Aby wykazać naruszenie należy udowodnić: używanie znaku, jego bezprawność, używanie identycznego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów. Nie jest zaś konieczne udowodnienie wprowadzenia w błąd, gdyż zakłada się, że w przypadku tzw. podwójnej identyczności jest ono oczywiste¹¹¹. Imitacja polega na bezprawnym używaniu znaków podobnych lub identycznych przez nieuprawnionego w odniesieniu do towarów (usług) identycznych lub podobnych. Aby doszło do naruszenia powinny być spełnione następujące przesłanki: używanie znaku towarowego, bezprawność takiego używania w charakterze gospodarczym, w odniesieniu do znaków identycznych lub też podobnych lub produktów identycznych lub podobnych. Zachowanie to musi przede wszystkim wprowadzać w błąd co do pochodzenia towarów (usług).

Drugim typem jest naruszenie pośrednie. Jak wskazuje art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95, art. 296 ust. 2 p.w.p oraz art. 9 ust. 1 c rozporządzenia 40/94, aby wystąpiło naruszenie należy wykazać: renomę znaku, bezprawne użycie tego znaku w charakterze gospodarczym, i że użycie to może przynieść nieuprawnionemu nienależną korzyść i/lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku. Powyższe przepisy chronią znak przed ryzykiem pasożytnictwa i rozwodnieniem. Należy zaznaczyć, że ochrona ta jest przyznana poza granicami podobieństwa, dlatego też nie jest wymagane wykazania identyczności/podobieństwa znaku czy towarów (usług) a także ryzyka wprowadzenia w błąd.

W następnych podrozdziałach zostaną omówione przesłanki szczególnie istotne i sprawiające najwięcej problemów interpretacyjnych w kontekście użycia cudzego znaku towarowego w celu wywołania linku sponsorowanego, a także niezbędne do późniejszej próby analizy pytań prejudycjalnych postawionych Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości (patrz. rozdział 3.4.7).

¹¹⁰ R. Skubisz: *Prawo znaków...*, s. 165.

¹¹¹ Jednakże należy zauważyć, że art. 16 TRIPS przyjmuje domniemanie pomyłki w przypadku reprodukcji.

3.3.1.1. Użycie znaku towarowego

Podstawowym uprawnieniem uzyskanym w wyniku przyznania prawa z rejestracji jest wyłączone używanie znaku towarowego, a tym samym zakazanie wkroczenia w sferę pozytywnych uprawnień właściciela znaku. Art. 5 ust. 3 dyrektywy 2008/95 wymienia następujące przykładowe formy używania: umieszczenie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach, oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu, pod takim oznaczaniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem, przywóz lub wywóz pod takim oznaczeniem, używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. Podobne wyliczenie zawiera art. 9 ust. 2 rozporządzenia 40/94 i art. 154 p.w.p. Powyższe formy użycia są pełnym odzwierciedleniem funkcji oznaczenia pochodzenia znaku.

Oczywiście żaden z powyższych rodzajów używania nie wskazuje *expressis verbis* na posługiwanie się znakiem towarowym w reklamie kontekstowej. Należałoby się jednak zastanowić czy jeśli ustalimy, że użyciem znaku towarowego jest wykorzystanie cudzego znaku przez reklamodawcę wykupującego słowo kluczowe to czy nie byłoby to użycie w reklamie, w tym w reklamie kontekstowej. Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie powinna być negatywna, gdyż użycie znaku towarowego w reklamie wiąże się z widocznym dla odbiorcy wykorzystaniem cudzego oznaczenia. W większości stanów faktycznych w sporach o naruszenie znaków w reklamie kontekstowej cudzy znak był niewidoczny. Dlatego też, moim zdaniem, nie można stwierdzić, że spotykamy się tutaj z rodzajem używania znaku w reklamie.

3.3.1.1.1. Użycie w charakterze znaku towarowego

Rozważając kwestię naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy w reklamie kontekstowej należy w pierwszej kolejności zadać pytanie, czy takie użycie stanowi użycie cudzego znaku towarowego w charakterze znaku towarowego, czyli w granicach oznaczenia funkcji pochodzenia? Jak wyżej zostało wskazane przesłanka użycia jest wspólna dla wykazania naruszenia tradycyjnego i poza granicami podobieństwa. W niniejszym podrozdziale przedstawiłam linię orzecniczą ETS w

zakresie przesłanki użycia, kluczową dla dalszych rozważań potencjalnego naruszenia znaku towarowego w reklamie kontekstowej.

Choć linia orzecznicza ETS wydaje się nie w pełni jednolita, w przeważającej większości spraw Trybunał uznał, że użycie znaku towarowego w celu zastosowania art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 95/2008, jest użyciem w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia. W niektórych jednak przypadkach odnosił się do funkcji w liczbie mnogiej, co sugerowałoby zakwalifikowanie użycia znaku w charakterze znaku towarowego także w granicach funkcji reklamowej i gwarancyjnej. W tym miejscu pokrótce zostaną omówione najważniejsze orzeczenia ETS w powyższym zakresie.

W sprawie *Opel v Autec*¹¹² pozwany używał logo powoda na samochodzikach będących miniaturą imitacją samochodów Opel. ETS stwierdził, że jeśli:

„[...] właściwy krąg odbiorców nie postrzega oznaczenia identycznego z logiem Opla zamieszczonym na wprowadzonych do obrotu przez Autec modelach redukcyjnych jako wskazówki pochodzenia tych towarów od firmy Adam Opel lub przedsiębiorstwa gospodarczo powiązanego z tym ostatnim, to do [sądu krajowego] należy, zatem stwierdzenie, że będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym używanie nie naraża na szwank zasadniczej funkcji logo Opla, które występuje w charakterze zarejestrowanego dla zabawek znaku towarowego.”¹¹³

Trybunał uznał, zatem, że zachodzi tu użycie znaku towarowego, ale jest ono dozwolone, gdyż na samochodziku a nie na opakowaniu widniało logo Opel. Tym samym konsument dokonując wyboru produktu brał pod uwagę znak towarowy Autec widniejący na opakowaniu, co sugerowało mu, że zabawka nie może pochodzić od Opla. ETS stwierdził, że uprawniony może zabronić osobie trzeciej użycia znaku, tylko jeśli takie użycie wpływa na funkcje znaku, przynosi nieuzasadnioną korzyść i szkodzi odróżniającemu charakterowi lub renomie znaku (art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95). Jak T. Pinto, słusznie zauważył, można zabronić użycia znaku tylko, gdy ma ono wpływ na funkcję znaku. W niniejszej sprawie nie została narażona żadna funkcja znaku, a mimo to Trybunał stwierdził, że ma tu miejsce użycie znaku¹¹⁴.

¹¹² Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05, *Adam Opel AG v Autec AG*, ECR I-1017 [2007].

¹¹³ *Ibidem*, [24].

¹¹⁴ E. Traple: *Używanie cudzego znaku towarowego nie w charakterze znaku towarowego*, [w:] J. Barta, A. Matlak: *Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Prawo własności Intelektualnej wczoraj, dziś i jutro, zeszyt nr 100*, Warszawa 2007, s. 555.

Także w orzeczeniu *Céline Sarl v Céline SA*¹¹⁵ Trybunał podkreślił, że użycie znaku towarowego dla celów art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95 jest użyciem w granicach funkcji pochodzenia. W tej sprawie Céline SA pozwał Céline Sarl o naruszenie znaku powoda „Céline”. Pozwany używał identycznego oznaczenia co znak towarowy powoda jako nazwy handlowej i szyldu, ale nie w odniesieniu do swoich produktów. ETS stwierdził, iż użycie cudzego znaku towarowego jako nazwy handlowej lub szyldu sklepu nie może mieć samo w sobie na celu odróżniania produktów i usług. Jednakże, ETS podkreślił, że ma miejsce używanie znaku „dla produktów i usług” w celu zastosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, o ile osoba trzecia używa oznaczenia w taki sposób, że stwarza to związek pomiędzy znakiem, pod którym ta osoba prowadzi działalność a towarami lub usługami dostarczonymi przez tę osobę.

Z kolei w orzeczeniu *Adidas v Marca Mode*¹¹⁶, ETS stwierdził, że odpowiedzialność za naruszenie istnieje nawet, jeśli oznaczenie używane jest dla celów ozdobnych, a nie w charakterze znaku towarowego. W tej sprawie, właściciel znaku Adidas twierdził, że pozwany naruszył jego znak towarowy składający się z trzech równoległych pasków przez wprowadzanie na rynek odzieży, na której widniały dwa równoległe paski. ETS stwierdził, że:

„ [...] postrzeganie danego oznaczenia przez odbiorców jako oznaczenia ozdobnego nie stoi na przeszkodzie ochronie udzielonej w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy, jeśli – mimo swojego dekoracyjnego charakteru – oznaczenie to wykazuje podobieństwo do zarejestrowanego znaku towarowego, w związku, z czym dany krąg odbiorców może dojść do przekonania, że dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ekonomicznie.”¹¹⁷

¹¹⁵ Wyrok ETS z 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06, *Céline Sarl v Céline*, ECR. I-7041 [2007].

¹¹⁶ Wyrok ETS z 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07, *Adidas AG v Marca Mode CV*, ECR I-4861 [2008]. W sprawie tej, Trybunał powołał się w uzasadnieniu na orzeczenie *BMW v Deenik*, w którym stwierdził, że nie jest konieczne stwierdzenie użycia znaku towarowego w funkcji oznaczenia pochodzenia dla ustalenia naruszenia na podstawie dyrektywy 2008/95. W tej sprawie, pan Deenik świadczący usługi serwisowe samochodów BMW, używał bez zezwolenia tego oznaczenia w reklamie w stosunku do towarów BMW, dlatego też sąd stwierdził, że nastąpiło naruszenie. Wyrok ETS z 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v Ronald Karel Deenik*, ECR I-905 [1999].

¹¹⁷ Wyrok ETS z 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07, *Adidas AG v Marca Mode CV*, ECR I-4861 [2008].

Przykładem orzeczenia, w którym ETS nie sprecyzował czy art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 powinien mieć zastosowanie tylko w podstawowej funkcji czy także funkcji pomocniczych, jest *Arsenal v Reed*¹¹⁸. Stan faktyczny przedstawiał się następująco: klub piłkarski Arsenal oskarżył Pana Reed'a o sprzedawanie pamiątek i innych towarów związanych z piłką nożną oznaczonych znakiem „Arsenal”. Pan Reed zaprzeczał naruszeniu, argumentując, że znaki użyte na jego produktach nie były użyte w charakterze oznaczenia pochodzenia, ale jako wyraz lojalności dla klubu Arsenal. Ponadto towary były sprzedawane na stoisku, na którym widniała wyraźna informacja, że gadżety nie są produktami oficjalnymi Arsenal. Mimo to, Trybunał uznał, że niektórzy konsumenci (zwłaszcza Ci, którzy natkną się na towary poza stoiskiem) mogą błędnie założyć, że są to oficjalne pamiątki klubu Arsenal. ETS powiedział, że „wykonywanie praw wyłącznych powinno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osobę trzecią może narażać na szwank w sposób rzeczywisty lub potencjalny funkcję znaku towarowego, a w szczególności jego zasadniczą funkcję, jaką jest gwarantowanie konsumentom pochodzenia danego towaru.”¹¹⁹ Sformułowanie „[...] w szczególności jego zasadniczą funkcję [...]” użyte przez ETS, wydaje się sugerować możliwość rozszerzenia zastosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 na użycie oznaczenia wyłącznie funkcji reklamowej i gwarancyjnej¹²⁰.

Z kolei, w sprawie *Holterhoff v Freiesleben*¹²¹, podczas ustnych negocjacji handlowych między jubilerami, jeden z nich nazwał charakterystyczne cięcie szlachetnych kamieni *Spirit Sun*, będące zastrzeżonym znakiem towarowym. Nie użył jednak znaku w odniesieniu do towarów uprawnionego. ETS stwierdził, że to użycie nie podpada w ogóle pod prawo znaków towarowych, gdyż znak towarowy jako oznaczenie pochodzenia nie może być badany w odniesieniu do potencjalnego konsumenta.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za faktem, iż użycie znaku towarowego w granicach art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 95/2008 powinno być badane tylko

¹¹⁸ Wyrok ETS z 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01, *Arsenal Football Club v Reed*, ECR I-10273 [2002].

¹¹⁹ *Ibidem*, [20].

¹²⁰ M. Senfleben, *The trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in international, US and EC trademark law*, IIC 2009, 40(1), 45-77.

¹²¹ Wyrok ETS z 14 maja 2004 r. w sprawie C-2/00, *Holterhoff v Freiesleben; Split & Sun Context Cut*, ECR I-4187 [2002].

w ramach zasadniczej funkcji, jest wprowadzenie przepisów chroniących znak poza zasadniczą funkcją pochodzenia¹²². ETS podkreślił to twierdzenie między innymi w orzeczeniach *BMW v Deenik*¹²³, *Arsenal v Reed*¹²⁴, czy *Celine Sarl v Celine SA*¹²⁵. W tym ostatnim ETS zaznaczył, że:

„Z systematyki art. 5 dyrektywy wynika, że używanie oznaczenia dla towarów lub usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy ma na celu odróżnienie wspomnianych towarów lub usług, podczas gdy art. 5 ust. 5 dyrektywy odnosi się do „używani[a] oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług”.

W świetle art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95 państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy dotyczące ochrony przez używaniem oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług, jeżeli użycie tego oznaczenia bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy danego znaku towarowego.

Powyższe rozwiązanie zostało zaczerpnięte z prawa znaków towarowych Beneluksu. Artykuł 2.20 pkt. d Konwencji Beneluksu dotyczącej własności intelektualnej przewiduje, że uprawniony ze znaku może zakazać jakiegokolwiek użycia w obrocie handlowym znaku identycznego lub podobnego, bez jego zgody, jeżeli używanie tego oznaczenia bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku¹²⁶. Polska jak do tej pory nie wprowadziła podobnych rozwiązań.

W większości orzeczeń, Trybunał zaznaczył, że aby zakazać użycia znaku towarowego przez osobę trzecią, użycie znaku musi mieścić się w granicach oznaczenia pochodzenia towarów. Tylko w orzeczeniu *Arsenal* Trybunał pozostawił jak się wydaje „furtkę” dla użycia tylko w pozostałych dwóch funkcjach: gwarancyjnej i reklamowej. Należy także zauważyć, że w żadnym orzeczeniu Trybunał nie zakwalifikował

¹²² Po Jen Yap, *Case comment: Essential Function of a trade mark: from BMW to O2*, EIPR. 2009, 31(2), 81-87.

¹²³ Wyrok ETS z 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v Ronald Karel Deenik*, ECR I-905 [1999].

¹²⁴ Wyrok ETS z 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01, *Arsenal Football Club v Reed*, ECR I-10273 [2002].

¹²⁵ Wyrok ETS z 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06, *Céline Sarl v Céline*, ECR. I-7041 [2007].

¹²⁶ Konwencja Beneluksu dotycząca własności intelektualnej (znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe) z 1 grudnia 2006 r.

wykorzystania znaku jako użycia znaku, którego uprawniony może zabronić, jeśli było ono niewidoczne dla odbiorcy.

Dyskusja o zakres ochrony prawa do znaku ustalony w art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy przekłada się bezpośrednio na niepewność, co do rozstrzygnięcia kwestii użycia cudzego znaku towarowego jako słowa kluczowego, co szerzej zostało opisane w rozdziale 3.4.8.

3.3.1.1.2. Dozwolony użytek znaku towarowego

Nie sposób wyobrazić sobie prawa ochronnego mającego charakter własnościowy bez wyjątków przewidzianych dla uzasadnionego używania przedmiotu własności przez osoby trzecie. Wyłączność uprawnionego nie może stać na przeszkodzie w swobodnej działalności gospodarczej wykonywanej przez inne podmioty, w zachowaniu konkurencji rynkowej, jak i zagwarantowanych konstytucyjnie praw podstawowych jak swoboda wypowiedzi. Używanie znaku towarowego przez uprawnionego lub za jego zgodą powinno sprowadzać się do wykorzystania znaku w funkcji oznaczenia pochodzenia (odróżniającej), a także w przypadku znaków renomowanych w funkcji reklamowej i gwarancyjnej¹²⁷. Wszelkie użycie poza tym zakresem powinno wchodzić w sferę tzw. dozwolonego użytku¹²⁸. Konstrukcja prawna przyjęta przez ustawodawcę unijnego i polskiego polega na enumeratywnym wyliczeniu przypadków, kiedy użycie cudzego znaku w obrocie handlowym może być dozwolone. Należy tu zaznaczyć, że określenie „użycie w obrocie handlowym” nie jest równoznaczne z użyciem znaku w charakterze znaku towarowego¹²⁹. W myśl art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/95 osoba trzecia może używać znaku towarowego w obrocie handlowym:

¹²⁷ Pomijam tu dyskusję nad kwestią zamierzonej dysproporcji w korelacji pomiędzy sferą uprawnień pozytywnych, która rozciąga się także na znaki i towary podobne, a w przypadku znaków renomowanych na wszystkie znaki, a sferą uprawnień negatywnych.

¹²⁸ Choć nie jest to termin ustawowo zdefiniowany, zostało przyjęte w doktrynie, że „dozwolony użytek można rozciągnąć na całość praw na dobrach niematerialnych i objąć nim wszystkie sytuacje, kiedy osoba inna niż podmiot uprawniony może korzystać z określonego z określonego dobra niematerialnego”, zob. G.J. Pacek: *Dozwolony użytek znaków towarowych (prawo polskie na tle porównawczym)* [w:] J. Barta, A. Matlak, *Prace Instytutu Własności Intelektualnej UJ, Prawo Własności Intelektualnej Wczoraj, Dziś i Jutro*, zeszyt nr 100, Warszawa 2007, s. 179 i cytowana tam literatura.

¹²⁹ E. Traple. *Używanie cudzego...*, s. 567.

- a) gdy jest to jej własne nazwisko lub adres,
- b) jako wskazówki dotyczącej rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług lub innych cech charakterystycznych towarów lub usług, znaku towarowego,
- c) jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towarów lub usługi, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych¹³⁰.

Wszystkie powyższe sytuacje są dozwolone pod warunkiem, że osoba ta używa znak towarowy zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle¹³¹. Także art. 12 rozporządzenia 40/94 wymaga, w podobnych przypadkach, używania znaku wspólnotowego zgodnie z uczciwymi praktykami handlowymi.

W orzeczeniu *Budejovicky Budvar*¹³² zostały określone trzy kryteria, które powinny być brane pod uwagę w celu stwierdzenia czy użycie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Są to:

- a) możliwy zakres skojarzenia istnienia powiązania,
- b) zakres świadomości podmiotu używającego cudzy znak,
- c) istnienie i ewentualny zakres renomy znaku, z której podmiot może skorzystać.

Trybunał wielokrotnie podkreślał możliwość informacyjnego wykorzystania cudzego znaku m.in. w orzeczeniu *BMW v Deenik*¹³³ oraz wykorzystania znaku przez wskazanie przeznaczenia sprzedawanych przez siebie towarów (np. akcesoriów) w

¹³⁰ W tym miejscu pomijam omówienie innych ograniczeń skutków znaków towarowych tj. w przypadku używania uprzedniego (art. 6 ust. 2 dyrektyw).

¹³¹ Implementacją powyższego artykułu do p.w.p. jest art. 156, który jednak nakazuje badania czy użycie odpowiada, nie wiadomo dlaczego, „usprawiedliwionym potrzebom używającego”. Art. 156. ust.1. Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie:1) ich nazwisk lub adresu;2) oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności;3) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi; 4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeżeli prawo do jego używania przez te osoby wynika z innych przepisów ustawy. Ust. 2 Używanie oznaczeń wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wówczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach.

¹³² Wyrok ETS z 22 maja 2003 r. w sprawie C-216/01, *Budejovicky Budvar v Rudolf Emmersin*, ECR I-10989 [2004].

¹³³ Wyrok ETS z 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v Ronald Karel Deenik*, ECR I-905 [1999].

orzeczeniu *Gillette v LA Laboratories*¹³⁴, pod warunkiem, że stoi to w zgodności z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Innym ograniczeniem prawa wyłącznego jest wyczerpanie prawa ochronnego. Jest to wyraz swego rodzaju kompromisu pomiędzy monopolem właścicielskim a dalszą odsprzedażą¹³⁵. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać używania swojego znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu we Wspólnocie, odpowiednio na terytorium Polski, pod jego znakiem towarowym przez niego lub za jego zgodą (art. 12 rozporządzenia 40/94, art. 7 dyrektywy 2008/95 art. 155 i nast. p.w.p)¹³⁶. Dzięki tej teorii możliwy jest swobodny obrót towarami oznaczonymi znakiem towarowym po wprowadzeniu towaru na rynek wspólnotowy (odpowiednio w Polsce) przez samego uprawnionego lub w wyniku jego zgody. Jednakże, uprawniony może sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarowemu, jeśli ma prawnie uzasadnione powody, w szczególności, jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu.

W dalszej części niniejszego rozdziału rozważam w jakich sytuacjach dozwolony jest użytek cudzego znaku towarowego przez osobę trzecią w reklamie kontekstowej.

3.3.1.2. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i ryzyko skojarzenia

O ile przyjmuje się, że nie ma potrzeby badania przesłanki ryzyka wprowadzenia w błąd w przypadku tzw. podwójnej identyczności, to w sytuacji nieuprawnionego użycia cudzego znaku (identycznego lub podobnego) i w stosunku do produktów (podobnych lub identycznych) wykazanie ryzyka wprowadzenia w błąd jest niezbędne dla ustalenia naruszenia¹³⁷. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim używania znaku towarowego w obrocie handlowym bez jego zgody, gdy oznaczenia osób trzecich są identyczne albo

¹³⁴ Wyrok ETS z 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03, *The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy v LA-Laboratories Ltd Oy*. ECR I-2337 [2005].

¹³⁵ J.R. Antoniuk, *Ochrona znaków...*s. 44 i cytowana tam literatura.

¹³⁶ Więcej na ten temat, K. Szczepanowka-Kozłowska, *Wyczerpanie prawa...*

¹³⁷ art. 5 ust.1 pkt. a i lit. b dyrektywy 2008/95, art. 296 ust. 2 p.w.p oraz art. 9 ust.1 pkt. a i lit. b rozporządzenia 40/94.

podobne do znaków towarowych uprawnionego lub używane są do oznaczenia identycznych albo podobnych towarów (usług), które opatrzone są znakiem towarowym uprawnionego. Jednocześnie musi istnieć prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia.

Trybunał wielokrotnie w swych orzeczeniach wypowiadał się na temat prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W sprawie *SABEL v Puma*¹³⁸ ETS stwierdził, że prawdopodobieństwo skojarzenia jest tylko elementem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i nie może być traktowane tylko jako alternatywa. W *Cannon v Canon*¹³⁹ Trybunał potwierdził, że wykazanie wyłącznie prawdopodobieństwa skojarzenia nie jest wystarczające, aby stwierdzić naruszenie. Zostało to potwierdzone w dyrektywie 2008/95 będącej ujednoliconą wersją dyrektywy 89/104. W art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95 wyodrębniono w oddzielnym zdaniu, stwierdzenie, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia¹⁴⁰.

Także w stosunku do znaków renomowanych, uważa się, że istnienie prawdopodobieństwa skojarzenia nie może być wystarczające dla stwierdzenia naruszenia¹⁴¹. J. Piotrowska odmiennie przyjmuje, na podstawie dyrektywy 89/104, relację między prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd i skojarzenia. Autorka podnosi, że z uwagi na rozciągnięcie przez ustawodawcę ochrony znaków renomowanych poza granicę specyfikacji, tym bardziej należy przyjmować rozszerzoną ochronę przy badaniu podobieństwa znaków i towarów w granicach specyfikacji. Dlatego też, dla stwierdzenia naruszenia prawa do znaków mogących być uznanymi za renomowane, wystarczające powinno być samo prawdopodobieństwo skojarzenia między konfrontowanymi oznaczeniami, prowadzące do zakłócenia procesu decyzyjnego¹⁴².

¹³⁸ Wyrok ETS z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/96, *Sabel v Puma*, ECR I-6191 [1997].

¹³⁹ Wyrok ETS z 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, ECR I-5507 [1998].

¹⁴⁰ E. Jaroszyńska-Kozłowska, M. Trzebiatowski, *Dyrektywa o znakach towarowych po „liftingu”*, MoP 01/2008.

¹⁴¹ Wyrok ETS z 22 czerwca 2000, C-425/98, *Marca Mode CV v Adidas AG Adidas Benelux BV*, ECR I-486 [2000].

¹⁴² J. Piotrowska, *Ochrona znaków...*s.32.

Przesłankę wprowadzenia w błąd należy rozważać w myśl preambuły dyrektywy 2008/95. Zgodnie z motywem dziesiątym ocena występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd „zależy od wielu 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”. Istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd podlega zatem całościowej ocenie, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w danej sprawie. Należy zauważyć, że nie bez znaczenia jest tu ustalenie renomy danego oznaczenia. Znak cieszący się renomą sprzyja większej rozpoznawalności, szybszemu kojarzeniu i przyciąga uwagę odbiorcy¹⁴³.

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd bada się niejako na dwóch płaszczyznach: porównując podobieństwo towarów i podobieństwo oznaczeń. Trybunał wielokrotnie podkreślił, że punktem wyjścia dla analizy podobieństwa znaków i towarów powinna być całościowa ocena dokonana z punktu widzenia konsumenta (*global appreciation*)¹⁴⁴.

Ocena wprowadzenia w błąd powinna być dokonana z punktu widzenia przeciętnego konsumenta dla danej kategorii produktów¹⁴⁵. Konsument ten powinien być stosunkowo dobrze poinformowany, ostrożny i spostrzegawczy. Przy czym, przeciętny poziom spostrzegawczości konsumenta może różnić się w zależności od kategorii odbiorców.

Także w przypadku wykorzystania znaków towarowych w reklamie kontekstowej (przy założeniu, że jest to użycie z zakresu dyrektywy), należy podążać dotychczasową linią orzecniczą ETS w zakresie oceniania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (patrz. rozdział 3.4.7).

¹⁴³ Wyrok ETS z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, *Lloyd v Klijse Handel*, ECR I-3819 [1999].

¹⁴⁴ J. Piotrowska, *Ochrona znaków...*, s.33.

¹⁴⁵ *Ibidem*, s. 34.

3.3.1.3. Ochrona znaków renomowanych poza granicami podobieństwa

Poszczególne państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy chroniące przed używaniem znaku w stosunku do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, gdy cieszy się on renomą, i gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego odróżniającego charakteru lub renomy, lub jest dla nich szkodliwe (art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95). Tak więc dyrektywa pozwala na wprowadzenie przepisów chroniących funkcję gwarancyjną i reklamową w stosunku do znaku renomowanego¹⁴⁶. Analogiczna regulacja znajduje się w art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia 40/94, zaś implementacja powyższego przepisu znajduje się w art. 296 ust. 1 pkt. 3 p.w.p.

Jak już wcześniej było wspomniane znaki renomowane są chronione zarówno w granicach specyfikacji jak i poza granicami podobieństwa. Ta ostatnia ochrona przyznana jest, gdy:

- a) ma miejsce użycie w handlu;
- b) użycie nastąpiło bez ważnego powodu;
- c) naruszyiciel otrzymuje nienależną korzyść lub używanie jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku.

Przesłanką wyłączającą dochodzenie naruszenia są ważne powody użycia renomowanego znaku towarowego. W doktrynie podnosi się, że ważnymi powodami, nawet, jeśli godzą w renomę znaku, mogą być, w szczególności wolność słowa czy prawo konsumenta do informacji¹⁴⁷.

Omawiany przepis dyrektywy chroni przed pasożytnictwem i rozwodnieniem znaku w następujących sytuacjach:

- a) renoma znaku zostaje nadszarpnięta przez wykorzystanie cudzego znaku towarowego dla promocji towarów nie pochodzących od uprawnionego;
- b) odróżniający charakter znaku może ulec rozwodnieniu;

¹⁴⁶ E. Traple: *Używanie cudzego znaku ...*, s. 555.

¹⁴⁷ J. Piotrkowska: *Ochrona znaków...*, s. 41 i cytowana tam literatura.

- c) nieuprawniony posługuje się renomą znaku w taki sposób, że może to wywołać negatywne skojarzenia wśród odbiorców i prowadzić do osłabienia renomy znaku¹⁴⁸.

Wydaje się, że ze względu na fakt, iż renomowane znaki towarowe są także chronione w ramach funkcji reklamowej i gwarancyjnej znaku, uprawnionemu z takiego znaku w przypadku użycia znaku towarowego przez osobę trzecią w reklamie kontekstowej, najłatwiej będzie wykazać naruszenie prawa ochronnego [szerzej. rozdział 3.4.8].

3.4. Dotychczasowe kierunki orzecznictwa w spawach o naruszenie znaków towarowych w reklamie kontekstowej w poszczególnych krajach europejskich

3.4.1. Wstęp

Podobnie jak i w Stanach Zjednoczonych, tak i w Europie, pomimo zdawałoby się głębokiej harmonizacji prawa znaków towarowych, sądy krajowe zajmowały różne stanowiska w przedmiocie dopuszczalności użycia cudzych znaków towarowych wykupionych i sprzedawanych w usłudze linków sponsorowanych. W niniejszym rozdziale zostaną zaprezentowane dotychczasowe, moim zdaniem najistotniejsze, orzeczenia wydawane w państwach członkowskich z wyszczególnieniem spraw, które zainspirowały sądy najwyższe Austrii, Holandii, Francji i Niemiec do skierowania pytań prejudycjalnych do ETS¹⁴⁹.

¹⁴⁸ *Ibidem*

¹⁴⁹ *Google France, Google Inc. v Louis Vuitton Malletier*, (C-236/08); *Google France v Viaticum, Luteciel*, (C-237/08); *CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin i Tiger, franchisingobiorca „Unicis”*, (C-238/08); *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolblmüller GmbH v Günter Guni i trekking.at Reisen GmbH*, (C-278/08), *Eis.de GmbH v BBY Vertriebsgesellschaft mbH*, (C-91/09); *Portakabin Limited i Portakabin BV v Primakabin BV*, (C-558/08).

3.4.2. Wielka Brytania

3.4.2.1. *Reed v Reed*

Orzeczenie sądu apelacyjnego *Reed v Reed*¹⁵⁰ jako pierwsze w Wielkiej Brytanii poruszyło, choć pośrednio w *obiter dictum*, kwestie wykupywania słów kluczowych będących znakami towarowymi przez osoby trzecie w celu wywołania banerów reklamowych. Sprawa ta dotyczyła głównie innych zagadnień, które wykraczają poza ramy pracy. Dla celów niniejszych rozważań, wystarczające jest zaznaczenie, że część sporu dotyczyła użycia słów kluczowych przez Reed Business Information w celu wywołania baneru reklamowego strony zawierające ogłoszenia pracy (totaljobs.com) za pomocą wyszukiwarki Yahoo! i ustalenia, czy owe praktyki mogą stanowić naruszenie prawa do znaku towarowego. Powód, Reed Employment, był wyłącznie uprawniony do oznaczenia „Reed” zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii dla usług pośrednika pracy (klasa nr 35). Jednym z wykupionych przez pozwanego słów kluczowych był termin „Reed”. Sąd zauważył, że użycie dotyczyło podobnych a nie identycznych usług, dlatego też kwalifikacja zachowania powinna opierać się na przesłankach art. 5 ust. 1 lit. b, który wymaga zbadania ryzyka wprowadzenia w błąd. W tym zakresie sąd ustalił, co następuje:

„Użytkownicy Internetu wiedzą, że różnego rodzaju banery reklamowe na stronie internetowej mogą być lub są wywołane przez wpisanie czegoś w pole zapytania. Użytkownik zauważa także, że wyszukiwania mogą czasami prowadzić do zaśmieconych wyników. Absurdem jest stwierdzenie, że wyszukanie za pomocą słowa „Reed” powoduje przekonanie o jakimkolwiek powiązaniu handlowym pomiędzy banerem reklamowym totaljobs nie zawierającym słowa „Reed” i „Reed Employment”. Nie można więc wykazać ryzyka wprowadzenia w błąd.”¹⁵¹

Należałoby się jednak zastanowić, czy sąd nie doszedłby do innej konkluzji, gdyby zastosował art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95, który to przepis nie wymaga udowodnienia ryzyka wprowadzenia w błąd¹⁵². W takiej hipotetycznej sytuacji

¹⁵⁰ *Reed Executive Plc v Reed Business Information Ltd*, Court of Appeal, [3.03.2004] EWCA civ 159.

¹⁵¹ *Ibidem* [140].

¹⁵² N. Shemtov: *Searching for the Right Balance: Google Keywords Advertising and Trade Mark Use*, EIPR 2008, 30 (11), s. 470-474.

należałoby się zastanowić czy użycie to jest użyciem w obrocie handlowym. Sędzia Jacobs, z pewną rezerwą, podkreślił, że:

„(...) tego rodzaju niewidzialne użycie znaku towarowego nie może być w ogóle użyciem w rozumieniu prawa znaków towarowych, komputery „czytające” zbitki słów właściwie „szukają” tylko odpowiedniego zestawienia zer i jedynek – bez przekazania jakiegokolwiek znaczenia dla nikogo, więc nie mamy tu do czynienia z żadnym oznaczeniem słownym.”¹⁵³

Dalsza opinia sądu, choć wypowiedziana jedynie przy okazji sprawy, odnośnie ustalenia czy użycie znaku towarowego jako słowa kluczowego jest „użyciem w obrocie gospodarczym”, może być wyinterpretowana z analizy kwestii użycia *metatagów*¹⁵⁴. Sędzia Jacobs podkreślił, że kwestia „użycia” nie jest tylko istotna w celu ustalenia naruszenia, ale także w przypadku „braku użycia”. Powstaje pytanie, czy udowodnienie użycia w celu zastosowania prawa znaków towarowych jest wystarczające, aby odeprzeć zarzut „nie używania”.

Sąd dał do zrozumienia, że nawet w przypadku, gdy słowa kluczowe są tylko podobne do cudzego znaku towarowego i są wykupowane w celu wyświetlenia reklamy identycznych produktów lub usług naruszenie nie występuje. Sytuacja pozostawała jednak wciąż niejasna, ponieważ sąd przeprowadził analizę w zakresie *obiter dictum*, a nie w sentencji orzeczenia głównego.

3.4.2.2. *Wilson v Yahoo*

W lutym 2009, Brytyjski Sąd Najwyższy (*High Court of Justice*), w sprawie *Wilson v Yahoo*¹⁵⁵ formalnie potwierdził stanowisko sądu przedstawioną w *Reed v Reed* i uściślił kwestie odpowiedzialności operatora wyszukiwarki za używanie cudzego znaku towarowego w usłudze linków sponsorowanych.

Powód, Pan Wilson, prowadził działalność polegającą na sprzedawaniu azjatyckich i karaibskich przysmaków na londyńskich festynach pod wspólnotowym znakiem towarowym „*Mr Spicy*” (zarejestrowany m.in. w klasie 42 dla produktów

¹⁵³ *Reed v Reed* [142].

¹⁵⁴ N. Shemtov: *Searching for the Right...*, s. 470-474.

¹⁵⁵ *Wilson v Yahoo! UK Ltd*, High Court of Justice Chancery Division Intellectual Property Division [20.02.2008], EWHC 361(Ch).

spożywczych i napojów oraz w usłudze ich dostawy). Pozwanymi były dwie spółki zależne Yahoo!: Overture Service Ltd, jeden z liderów technologii wyszukiwarek internetowych oraz Yahoo! Wielka Brytania, spółka dostarczająca m.in. usługi wyszukiwania w Internecie.

Wilson zarzucił, iż po wpisaniu w pole wyszukiwarki Yahoo! słowa „*Mr Spicy*”, wśród tzw. linków sponsorowanych pojawiały się linki do stron Sainsbury i Pricegrabber [spółki prowadziły działalność pod oznaczeniem Sainsbury i Pricegrabber m.in. w nr klasie 42, produkty spożywcze i napoje oraz usługi ich dostawy]. Wilson twierdził, że takie praktyki prowadzą do używania identycznego znaku towarowego odnośnie do identycznych towarów i usług i stanowi to naruszenie prawa ochronnego na wspólnotowy znak towarowy na podstawie art. 9 ust.1 lit. a rozporządzenia 40/94.

Pozwani złożyli wniosek o wydanie orzeczenia wstępnego (*summary judgement*), argumentując następująco. Po pierwsze, to nie pozwani, lecz użytkownik wpisujący zapytanie „*Mr Spicy*” w pole wyszukiwania używał znaku towarowego powoda. Po drugie, nie było to użycie znaku towarowego dla ustalenia naruszenia na podstawie rozporządzenia 40/94. Po trzecie, jeśli nawet sąd stwierdziłby użycie znaku to nie było ono w odniesieniu do towarów i usług, dla których znak był zarejestrowany.

W odniesieniu do pierwszego twierdzenia, sąd przyznał rację pozwanemu, przyznając, że to użytkownik wpisujący termin „*Mr Spicy*” używa znaku towarowego. Yahoo! nigdy nie proponował wykupienia zapytania „*Mr Spicy*”, ale opisowego słowa „*spicy*” oznaczające w języku angielskim „ostry, pikantny”, a tylko skutek sposobu działania wyszukiwarki linki sponsorowane były wywołane także terminem „*Mr Spicy*”.

Pomimo powyższych ustaleń, sąd hipotetycznie założył użycie znaku towarowego w zakresie art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia 40/94, jeśli by pozwani oferowali znak towarowy jako słowo kluczowe. Sąd powołał się na orzeczenie ETS w sprawie *Arsenal v Reed*. W tej sprawie ETS stwierdził, że używaniem znaku następuje tylko w zakresie określenia pochodzenia towarów, więc:

„(...) właściciel nie może zabronić używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów identycznych, dla których znak towarowy jest

zarejestrowany, jeśli używanie nie ma wpływu na interes uprawnionego w zakresie funkcji znaku.”¹⁵⁶

Tak więc, sąd stwierdził, że jeśli zachowanie pozwanych równałoby się z użyciem znaku towarowego, to użycie nie miałoby szkodliwego wpływu na wspólnotowy znak towarowy „*Mr Spicy*”, a pan Wilson nie może się sprzeciwić jego użyciu. Sąd uzasadnił powyższą konkluzję faktem, iż rezultaty wyszukiwania nie dawały do zrozumienia, że towary sprzedawane w tych sklepach internetowych pochodziły od powoda a oznaczenie „*Mr Spicy*” nie widniało w tekście strony. Kiedy zapytanie „*Mr Spicy*” było wpisane w pole wyszukiwania, wyświetlały się wyłącznie linki do stron Sainsbury i Pricegrabber.

Sąd poruszył także kwestie użycia przez pozwanych wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu to usług/towarów identycznych i podobnych do tych, które są chronione przez znak „*Mr Spicy*” na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia 40/94. W tym zakresie pan Wilson powołał się na naruszenie znaku towarowego przez umieszczanie reklam lub proponowaniu usług pod oznaczeniem „*Mr Spicy*” i znakami podobnymi. Podstawą tego argumentu był fakt, że jeśli wyszukanie jest dokonane za pomocą słowa „*Mr Spicy*” na stronie Yahoo!, to usługi reklamowe Yahoo! są oferowane użytkownikom, w tym przez link sponsorowany. Sąd stwierdził, że oferowanie usług reklamowych dla użytkowników w ten sposób, że wykupowane słowa kluczowe wywołujące reklamę wyświetlającą się po wpisaniu konkretnego zapytania, są „miliony lat świetlnych” (*milion miles away*) od usług, które mogą być uznane za identyczne lub podobne to tych, dla których znak towarowy jest zarejestrowany. Dlatego też nie można stwierdzić naruszania w niniejszej sprawie¹⁵⁷.

Co ciekawe, sąd nie odniósł się w żaden sposób do *obiter dictum* z *Reed v Reed* dotyczącej niewidzialnego użycia jako użycia w zakresie rozporządzenia 40/95, ani do orzeczenia ETS w sprawie *Opel v Autec* dotyczącego przesłanki użycia w obrocie gospodarczym¹⁵⁸. Powołał się tylko na użycie w charakterze znaku towarowego, opierając się na orzeczeniu *Arsenal v Reed*.

¹⁵⁶ Wyrok ETS z 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01, *Arsenal Football Club v Reed*, [19], ECR I-10273 [2002].

¹⁵⁷ S. Blakeney: *Keyword Advertising: Will the ECJ Provide an Answer*, CTRLR 2008, 14 (8), 209-212.

¹⁵⁸ N. Shemtov: *Searching for...*, s. 470-474.

Orzeczenie w omawianej sprawie zostało wydane na podstawie faktów szczególnie sprzyjających operatorom wyszukiwarki. Mimo, że sąd odniósł się w kwestii użycia w zakresie art. 9 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia 40/94 na dzień dzisiejszy trudno jest określić, jakie stanowisko przyjmą angielskie sądy, zwłaszcza po odpowiedzi ETS na pytania prejudycjalne.

Jednakże nadal, pomimo wielu niejasności, po wydaniu orzeczenia *Wilson v Yahoo*, Google zmienił swoją politykę usługi Google *Adwords* w Wielkiej Brytanii i Irlandii na wzór amerykańskiego i kanadyjskiego¹⁵⁹. Od maja 2008, w odpowiedzi na zgłoszenie naruszenia znaku towarowego wykupionego przez reklamodawcę Google nie zablokuje używania tego słowa kluczowego¹⁶⁰. W pozostałych krajach członkowskich, jak dotąd, właściciel znaku może domagać się zablokowania używania takiego znaku towarowego użytego jako słowo kluczowe. Wydaje się, że taka decyzja biznesowa, z prawnego punktu widzenia, może być pochojna. Sąd w *Wilson v Yahoo* nie odniósł się przecież w żaden sposób w kwestii użycia renomowanych znaków towarowych, czy przypadku, kiedy słowo kluczowe prowadzi do strony prezentującej podrobione towary. Wyszukiwarki internetowe mogą być zmuszone do ponownej zmiany swojej polityki, jeśli ETS wypowie się na korzyść uprawnionych do znaku.

3.4.3. Francja

3.4.3.1. Wstęp

Tradycyjnie już własność intelektualna we Francji jest silnie chroniona, co przejawia się także w podejściu sądów francuskich do naruszenia znaków towarowych w reklamie kontekstowej. Judykatura francuska nie patrzyła przychylnie na programy typu *Adwords* i *Adsense*. W szczególności, Sądy Okręgowe w Paryżu, w Nanterre i Sąd Apelacyjny w Wersalu stwierdziły, między innymi, naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego przez Google i Overture Service. Nie jest celowe omówianie

¹⁵⁹ Porządek prawny Wielkiej Brytanii nie zawiera regulacji dotyczącej zwalczającej nieuczciwej konkurencji. Naruszenie znaku towarowego jest oceniane tylko i wyłącznie z punktu widzenia prawa znaków towarowych co mogło także mieć wpływ na niniejszą decyzję.

¹⁶⁰ Zob. <http://www.ppcblog.co.uk/google-adwords/google-changing-trademark-policy-in-the-uk/>, ostatnie odwiedziny: 11.05.2008 r.

wszystkich 30¹⁶¹ orzeczeń dotyczących odpowiedzialności za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wydanych w ostatnich latach we Francji. Dlatego też, w tej części opracowania, skoncentruję się tylko na tych sprawach, które zawisły w *Court de Cassation*, i w których sąd ten wystosował pytania prejudycjalne do ETS¹⁶² oraz na wydanych w ostatnim czasie orzeczeniach sądów apelacyjnych.

3.4.3.2. *Louis Vuitton Malletier v Google* w orzecznictwie sądów niższych instancji

Niniejsza sprawa stała się bodźcem dla *Court de Cassation* do skierowania pytań prejudycjalnych do ETS. Louis Vuitton oskarżył Google o używanie w programie *Adwords* znaków towarowych: Louis Vuitton i LV. Powód dopatrywał się naruszenia prawa, gdyż w przypadku wpisania znaku towarowego powoda w pole zapytania, wśród wyników wyszukiwania pojawiał się link sponsorowany prowadzący do strony oferującej podrobione produkty Louis Vuitton. Louis Vuitton pozwał Google za naruszenie znaku towarowego, czyn nieuczciwej konkurencji i nieuczciwe praktyki reklamowe.

We Francuskim Kodeksie Własności Intelektualnej¹⁶³, zawierającym m.in. przepisy chroniące prawo wyłączne na znak towarowy, w art. L 713-3 czytamy:

„Zabroniona jest, bez zgody uprawnionego, przy wystąpieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorcy: (a) reprodukcja, używanie, umieszczenie znaku na towarach lub używanie identycznego znaku towarowego dla towarów i usług, które są identyczne, dla których znak jest zarejestrowany; (b) imitacja, i użycie imitacji znaku dla towarów i usług podobnych i identycznych, dla których znak jest zarejestrowany.”¹⁶⁴

¹⁶¹ Zob. wpis na blogu: *European Court of Justice will hear Google Adwords lawsuit!*, dostępny pod adresem: <http://www.linksandlaw.com/news-update57-european-court-justice-adwords-lawsuit.htm>, ostatnie wejście: 05.05.2009 r.

¹⁶² *Google v Louis Vuitton*, (C-236/08); *Google v CNRRH* (C-238/08) *Google France v Viaticum, Luteciel*, (C-237/08).

¹⁶³ Le code de la propriété intellectuelle z 1 czerwca 1992 r.

¹⁶⁴ Code de la propriété intellectuelle, article L713-3: Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

Należy podkreślić, że według przytoczonego artykułu naruszenie następuje także w przypadku reprodukcji i imitacji znaku w jakikolwiek sposób, niekoniecznie związanej z użyciem handlowym znaku¹⁶⁵, co miało z pewnością wpływ na szeroką interpretację naruszenia w omawianej sprawie.

Google argumentował, że sprzedawanie znaków towarowych nie kwalifikuje się, jako użycie znaków towarowych w celu stwierdzenia naruszenia na podstawie powyższego artykułu, gdyż znaki towarowe nie były używane jako oznaczenia produktu czy usług. Co więcej, Google nie był ani autorem ani współautorem reklamy, dla wywołania której używano cudzych znaków towarowych. To raczej właściciele stron internetowych powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za używanie znaków towarowych w swoich reklamach, a Google nie może być odpowiedzialny za czynności osób trzecich. Podobnie, w odniesieniu do zarzutu czynu nieuczciwej konkurencji, Google zaznaczył, że nie może być odpowiedzialny za reklamę podmiotów trzecich, ponieważ Google był wyłącznie pośrednikiem oferującym usługi, podczas gdy to reklamodawcy wybierali odpowiadające im słowo kluczowe.

W pierwszej instancji, Sąd Okręgowy w Paryżu¹⁶⁶ odrzucił argumentację Google, pociągając Google do odpowiedzialności za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy z następujących przyczyn:

- a) Google używał znaków Louis Vuitton i LV, promując w ten sposób produkty podrobione, otrzymując za to wynagrodzenie;
- b) Narzędzie propozycji słów kluczowych sugerowało wybieranie znaków towarowych jako słowa kluczowe. W szczególności, po wpisaniu słowa „imitacja”, narzędzie podpowiadało wybranie zestawienia słów „imitacja *Louis Vuitton*”. Podobnie, kiedy wpisano słowo „*Vuitton*” narzędzie sugerowało: „*Louis Vuitton* podróbki”, „*Louis Vuitton* imitacje”, „kopie toreb *Louis Vuitton*”;
- c) Google oferował usługi reklamowe pozwalające na skojarzenie słów: podróbka, kopia, imitacja” ze znakiem towarowym powoda;
- d) Google pozwalał na używanie znaku towarowego nieuprawnionym;

¹⁶⁵ Brak autora, *Case Comment France: Intellectual Property Code, arts. l. 713-2, l. 713-3 - "Google v Louis Vuitton*, IIC 2007, 38(1), 116-119.

¹⁶⁶ *Louis Vuitton Malletier v Google*, TGI Paris, [4.02 2005].

- e) Pomimo tego, że to sam reklamodawca wybierał słowo kluczowe, Google aktywnie uczestniczył w sugerowaniu słów kluczowych zawierających oznaczenie Louis Vuitton;
- f) Google otrzymywał zapłatę za używanie znaku towarowego jako słowo kluczowe i dlatego też Google oferował usługi marketingowe i reklamowe dla podmiotów, a nie był wyłącznie wyszukiwarką dla użytkowników.

Sąd stwierdził także, że zachowanie Google stanowiło naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, czyn nieuczciwej konkurencji oraz reklamę wprowadzającą w błąd.

Pomimo próby odwołania się od powyższej decyzji Sąd Apelacyjny w Paryżu¹⁶⁷ przyznał racje sądom niższych instancji.

Sprawa Louis Vuitton stała się „precedensem”, za którym zaczęły podążać inne francuskie sądy. W oparciu o podobne argumenty, także przyznając rację właścicielom znaków towarowych, pociągały do odpowiedzialności wyszukiwarki internetowe i reklamodawców.

3.4.3.3. *Google v Viaticum, Luteciel* w orzecznictwie sądów niższych instancji

Chociaż w tej sprawie, w przeciwieństwie do sprawy *Louis Vuitton v Google*, oznaczeniem służącym jako słowo kluczowe nie był znak cieszący się renomą, Sąd Okręgowy w Wersalu¹⁶⁸ stwierdził naruszenie znaku towarowego.

Orzeczenie zapadło na podstawie następującego stanu faktycznego: Viaticum i Luteciel prowadziły agencję podróży pod zarejestrowanymi znakami towarowym: "*bourse de voyages*" (giełda podróży), "*bourse de vols*" (giełda lotów) and "*bdv*". Google sprzedawał reprodukcje powyższych oznaczeń jako słowa kluczowe konkurentom powodów.

¹⁶⁷ *Google v Louis Vuitton*, (Cour d'Appel,), [28.06.2006], *Case Comment France: Intellectual Property Code, arts. l. 713-2, l. 713-3 - IIC* 2007, 38(1), 116-119.

¹⁶⁸ *Google v Viaticum, Luteciel*, Versailles, (Cour d'Appel,), [10.03.2005].

Sąd dopatrzyl się naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, przy czym sprawa została rozstrzygnięta na podstawie przepisów tzw. podwójnej identyczności towarów i usług, mimo, że Google dostarcza usługi nieidentyczne, a co najwyżej podobne, i mimo że sprzedawane słowa miały charakter deskryptywny bez zdolności odróżniającej.

W uzasadnieniu orzeczenia, sąd zaznaczył, że Google nie ma obowiązku monitorowania wyborów słów kluczowych przez reklamodawców, lecz powinien być w stanie zakazać używania słów kluczowych naruszających prawo ochronne. W niniejszej sprawie Google był lub powinien być świadomy, że słowa kluczowe są znakami towarowymi. Lecz nawet, jeśli Google o tym nie wiedział to był poinformowany o niedozwolonym użyciu przez uprawnionych i miał obowiązek natychmiastowego i całkowitego zaprzestania naruszenia.

Po tak niezrozumiałym i niejasnym uzasadnieniu decyzja Google o wniesienie kasacji do *Cour de Cassation*, nie była zaskoczeniem.

3.4.3.4. *Google v CNRRH i inni* w orzecznictwie sądów niższych instancji

Niniejsza sprawa, jest jedynym sporem, który stał u podstawy złożenia pytania prejudycjalnego odnośnie odpowiedzialności, nie tylko operatora wyszukiwarki, ale także reklamodawców wykupujących słowa kluczowe w Google *Adwords*.

Właściciel znaku „*Eurochallenges*” Pierre Alexis T oraz licencjobiorca tego znaku CNRRH prowadzący serwis randkowy online pozwali Google oraz Tiger et Monsieur R (konkurenta) o naruszenie prawa do znaku towarowego.

Sąd Apelacyjny w Wersalu¹⁶⁹, potwierdzając orzeczenie Sądu w Nanterre, stwierdził naruszenie, ale co ciekawe, nie zbadał prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Sąd orzekł, że reklamodawcy są odpowiedzialni za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz za czyn nieuczciwej konkurencji. Ponadto, Google przez sprzedawanie słowa kluczowego będącego znakiem towarowym naruszał znak, mimo iż nie używał znaku w stosunku do towarów ani podobnych ani identycznych. Google wniósł kasację do *Cour de Cassation*.

¹⁶⁹ Orzeczenie dostępne pod adresem: <http://www.juriscom.net/documents/tclille20060601.pdf>, ostatnie odwiedziny: 20.05.2009 r.

To orzeczenie potwierdza, że sądy francuskie, nie mają wątpliwości, do co bezprawności używania oznaczeń przez reklamodawców znaków towarowych konkurentów. Powyższą tezę odzwierciedla pytanie prejudycjalne, w którym *Cour de Cassation* z góry zakłada spełnienie przesłanki używania formułując pytanie, czy powyższe praktyki „stanowią same w sobie naruszenie prawa wyłącznego”.¹⁷⁰

3.4.3.5. *Google v Louis Vuitton*¹⁷¹, *Google v Viaticum, Luteciel*¹⁷², *Google v CNRRH*.¹⁷³ przed *Cour de Cassation*

Google złożył kasację we wszystkich trzech sprawach do *Cour de Cassation*, który w obliczu niejednolitej linii orzeczniczej zadał szereg pytań prejudycjalnych czy użycie słowa kluczowego jest użyciem znaku towarowego (zwykłego lub renomowanego) w zakresie art. 5. ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, i czy operator wyszukiwarki może skorzystać z „bezpiecznego portu” wyłączenia odpowiedzialności przewidzianej w dyrektywie o handlu elektronicznym¹⁷⁴.

Cour de Cassation poczynił wiele obserwacji, opartych na dotychczasowej wykładni ETS. Przede wszystkim, sąd zauważył, iż słowo kluczowe jest wprowadzane przez reklamodawcę, ale to operator wyszukiwarki dostarcza odpowiednich narzędzi w celu wyświetlenia reklamy w postaci linku sponsorowanego i połączenia go ze słowem kluczowym. Operator wyszukiwarki nie używa słowa kluczowego, które może być identyczne lub podobne do znaku w celu oznaczenia produktów lub usług. W tym zakresie sąd uznał, że wykładnia przesłanki użycia wynikająca z orzeczeń *Opel v Autec*¹⁷⁵ ani *Céline Sarl v Céline SA*¹⁷⁶ nie może być bezpośrednio zastosowana ze względu na inne stany faktyczne.

¹⁷⁰ Czy zastrzeżenie przez przedsiębiorcę w umowie o odpłatnym odsyłaniu w Internecie słowa kluczowego, które— wpisane w zapytaniu — powoduje wyświetlenie się linku proponującego połączenie się ze stroną prowadzoną przez ten podmiot, na której oferuje on sprzedaż towarów lub świadczenie usług i na której odnaleźć można oznaczenie odtwarzające lub imitujące znak towarowy zarejestrowany na rzecz osoby trzeciej dla oznaczania towarów identycznych lub podobnych, bez zgody uprawnionego do tego znaku, stanowi samo w sobie naruszenie prawa wyłącznego przyznanego temu ostatniemu przez art. 5 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. (1)?

¹⁷¹ *Google v Louis Vuitton*, (C-236/08).

¹⁷² *Google v CNRRH* (C-238/08).

¹⁷³ *Google France v Viaticum, Luteciel*, (C-237/08).

¹⁷⁴ N. Shemtov: *Searching for...*, s. 470-474.

¹⁷⁵ Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05, *Adam Opel AG v Autec AG*, ECR I-1017 [2007].

¹⁷⁶ Wyrok ETS z 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06, *Céline Sarl v Céline SA*, ECR. I-7041 [2007].

W 80% spraw przed sądami francuskimi dostawca usługi linków sponsorowanych był pozwanym lub współpozwanym. *Cour de Cassation*, w przeciwieństwie do sądów najwyższych holenderskiego i niemieckiego, zwrócił się do ETS przede wszystkim z pytaniem o odpowiedzialności podmiotów takich jak Google.

3.4.3.6. Orzeczenia sądów francuskich uznające brak naruszenia prawa ochronnego przez Google

Jednakże, nie istniała pełna zgodność pomiędzy francuskimi sądami. W nielicznych sprawach, między innymi: *Kerel*¹⁷⁷, *Citadines*¹⁷⁸, *Laurent C.*¹⁷⁹, *Atrya*¹⁸⁰, *Gifam*¹⁸¹, wytoczonych przed Sądami Okręgowymi w Strasburgu i Paryżu operatorzy wyszukiwarki nie byli uznani odpowiedzialnymi za naruszenie prawa ochronnego.

W sprawie *Kertel*, powód chciał zakazać swojemu konkurentowi – Certophone używania znaku towarowego „*Kertel*” jako słowa kluczowego w celu wywołania reklamy w Google *Adwords*. Znak był zarejestrowany dla usług w klasie nr 35 i 38 (usługi telekomunikacyjne, telefoniczne). Google nie został pociągnięty do odpowiedzialności, gdyż użycie nastąpiło w stosunku to innych usług niż zarejestrowane. Bazując na tej samej argumentacji sąd stwierdził brak odpowiedzialności na podstawie przepisów o nieuczciwej konkurencji. Co ciekawe, Google został pociągnięty do odpowiedzialności na zasadach ogólnych (art. 1382 Francuskiego Kodeksu Cywilnego)¹⁸² za umożliwienie nieuprawnionym używania cudzego znaku towarowego jako słowa kluczowego, bez zastosowania żadnych środków badających czy prawo ochronne może być tu naruszone, ułatwiając tym samym naruszenie.

Do podobnych konkluzji doszedł Sąd Okręgowy w Paryżu, w sprawie *Citadines*¹⁸³ i *Laurent C.*¹⁸⁴ stwierdzając brak naruszenia przez Google. Sąd uznał, że to

¹⁷⁷ *Kertel v Google i Cartophone*, TGI Paris, [8.12. 2005].

¹⁷⁸ *Citadines v Google France*, TGI Paris, [11.10. 2006].

¹⁷⁹ *Laurent C. v Google France*, TGI Paris, [13.02 2007].

¹⁸⁰ *Atrya v Google France i inni*; TGI Strasbourg, [20.07 2007].

¹⁸¹ *Gifam i inni v Google France*, TGI Paris, [12.06. 2006].

¹⁸² Code Civil dostępny pod adresem:

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090525>, ostatnie wejście: 26.05.2009 r.

¹⁸³ *Citadines v Google France*, TGI Paris, [11.10.2006].

¹⁸⁴ *Laurent C. v Google France*, TGI Paris, [13.02 2007].

reklamodawca wybierając znak towarowy w narzędziu, używa oznaczenia bez zgody uprawnionego ze znaku. Choć w tej sprawie, Google nie został pociągnięty do odpowiedzialności na zasadach ogólnych to sąd wskazał, że Google powinien wprowadzić narzędzia umożliwiające dostęp do informacji o znakach zastrzeżonych.

W sprawie *Laurent C.*, podobnie jak w *Kertel* sąd stwierdził, że Google używa znaku zastrzeżonego, ale nie w stosunku do usług, dla których jest on zastrzeżony, dlatego więc nie narusza prawa ochronnego¹⁸⁵.

3.4.4. Holandia

W przeciwieństwie do wyżej wymienionych orzeczeń francuskich, przed Sądem Apelacyjnym w Amsterdamie w sprawie *Portakabin v Primakabin*¹⁸⁶ postawiono pytanie o odpowiedzialność odsprzedawcy za naruszenie prawa ochronnego ze znaku towarowego zarejestrowanego dla towarów, które sprzedawał, w celu nakierowania konsumentów na jego stronę internetową. Portakabin (producent budynków modułowych i przenośnych i właściciel znaku „Portakabin”) wniósł o zaprzestanie przez Primakabin (odsprzedawcę budynków modułowych) używania znaku towarowego powoda.

Sąd Apelacyjny orzekł, iż w niniejszej sprawie reklamodawca może używać znaku towarowego (i jego wariacji) jako słów kluczowych. Po pierwsze, reklamodawca miał uzasadniony powód dla takiego użycia. Po drugie, Primakabin nie czerpał nieusprawiedliwionych korzyści z reklam. Sąd oparł swoje wnioski na fakcie, iż 50 % obrotu reklamodawcy pochodziło ze sprzedaży używanych produktów Portakabin, wprowadzonych do obrotu za zgodą lub przez uprawnionego. Reklamodawca był więc uprawniony do używania znaku towarowego „Portakabin” (i jego wariacji) w związku z odprzedazą towarów, i korzyść w postaci przyciągnięcia zainteresowanych użytkowników była usprawiedliwiona. Co więcej, sąd nie uznał za uzasadnione (relevantne) rozróżnienie pomiędzy użyciem znaku identycznego i jego wariacji.

¹⁸⁵ N. Shemtov: *Searching for...*, s. 470-474.

¹⁸⁶ Niepublikowane orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie w sprawie *Portakabin v Primakabin* z 14 grudnia 2008 r., Komentarz do orzeczenia: M. Schrijvers: *Case Comment Netherlands: Trade Marks-Infringement, Use as Adwords on the Internet Search Engine*, EIPR 2007, 29(6), N81-82, Ch. Gielen: *Netherlands: Trade Marks – use of Adwords in Internet Search Engine*, EIPR 2008, 30(5), N 33-34.

Uzasadniając powyższe, funkcjonowaniem wyszukiwarek internetowych, jako że drobne błędy w pisowni mogą nie doprowadzić do wyszukania zamierzonego rezultatu.

Jednakże, w pewnym zakresie, sąd ograniczył sposób używania znaku towarowego (jak i jego wariacji) jako słowa kluczowego. Powyższe użycie mogło być uzasadnione tylko w związku z odsprzedażą towarów oznaczonych tym znakiem, a słowo kluczowe mogło prowadzić tylko bezpośrednio do podstrony, na której sprzedawany był produkt oznaczony znakiem towarowym.

Powyższe orzeczenia zostało wydane w trybie postępowania wstępnego. Pełne postępowanie do co *meritum* toczyło się przed Sądem Okręgowym w Hadze. Sąd ten wydał orzeczenie zgodnie z wytycznymi Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie, formułując trzy warunki niezbędne dla dozwolonego użycia oznaczenia jako słowa kluczowego przez odsprzedawcę towarów, gdy:

- a) dane towary są regularnie odsprzedawane;
- b) towar został wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą;
- c) słowo kluczowe jest użyte w związku ze sprzedażą produktu.

Następuje, więc wyczerpanie prawa wyłącznego uprawnionego (art. 7 dyrektywy 2008/95). W przeciwieństwie do orzeczenia Sądu Apelacyjnego, Sąd w Hadze nie uznał za niezbędne skierowanie użytkownika (*deeplinking*) do podstrony odsprzedawcy, na której są sprzedawane towary oznaczone znakiem towarowym, lecz dozwolone jest też skierowanie na stronę główną.

Portakabin wniósł kasację od wyroku sądu apelacyjnego do Sądu Najwyższego (*Hoge Raad*). Ten zaś, skierował szereg bardzo szczegółowych pytań prejudycjalnych do ETS, zainspirowanych stanem faktycznym w niniejszej sprawie, precyzując tym samym, pytania skierowane przez francuski *Court de Cassation*. Między innymi, Sąd holenderski wysunął pytania dotyczące wyjątków użycia cudzego znaku towarowego zawartych w art. 6 dyrektywy, jak również wyczerpania prawa wyłącznego uniemożliwiającego uprawnionemu zabronienia użycia znaku towarowego jako słowa kluczowego przy sprzedaży produktów wprowadzonych na rynek przez uprawnionego i za jego zgodą [patrz. rozdział 3.4.7]

3.4.5. Republika Federalna Niemiec

Do niedawna sądy niemieckie niższych instancji były podzielone w kwestii użycia znaków towarowych w reklamie kontekstowej¹⁸⁷. Długo oczekiwana decyzja niemieckiego *Bundesgerichtshof* (dalej zwanego „BGH”)¹⁸⁸ miała przynieść jednolite stanowisko. W styczniu 2009 roku BGH wydał orzeczenia¹⁸⁹ w następujących sprawach: *Bananabay*¹⁹⁰, *PBC*¹⁹¹, *Beta Layout*¹⁹². We wszystkich trzech sprawach pozwany wykupował jako słowa kluczowe znaki towarowe/firmy powoda. Jednak, żadna z reklam nie zawierała oznaczenia powoda, ani nie odnosiła się do produktów, czy usług powoda.

W pierwszej sprawie *Bananabay*, strony były konkurencyjnymi podmiotami sprzedającymi produkty dla dorosłych. BGH uznał, iż użycie cudzego znaku towarowego jako słowa kluczowego odnośnie identycznych towarów i usług, wymaga wyjaśnienia ze strony ETS. Zawieszenie postępowania w sprawie i skierowanie pytania prejudycjalnego na podstawie 234 Traktatu, nie jest zaskakujące. BGH postąpił tak jak wiele innych sądów w podobnej sytuacji faktycznej¹⁹³.

W drugiej sprawie *PCB* powód i pozwany, także będący w stosunku konkurencji, działali w sektorze „płytek z obwodem drukowanym” (ang. *printed circuit board*, w skrócie *pcb*). Pozwany był właścicielem zarejestrowanego znaku „PCB-POOL” a powód używał słowa „pcb” jako słowa kluczowego. BGH stwierdził, że przeciętny konsument dla tej kategorii produktów, zrozumiałby akronim „pcb” jako skrót „płytek z obwodem drukowanym” i orzekł, że uprawniony nie może zabronić używania słowa opisowego, nawet, jeśli ten znak jest używany jako znak towarowy i nawet jeśli istniało ryzyko wprowadzenia w błąd z oznaczeniem zarejestrowanym¹⁹⁴.

¹⁸⁷ N. Shemtov: *Searching for...*s. 472.

¹⁸⁸ Oświadczenie prasowe BGH, w języku niemieckim dostępne pod adresem: <http://juris.Bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2009&Sort=3&nr=46687&pos=0&anz=17>, ostatnie odwiedziny: 15.05.2008 r.

¹⁸⁹ Zob. wpis na blogu dostępny pod adresem: <http://class46.eu/2009/01/bgh-decides-in-adword-cases.html>, ostatnie odwiedziny: 15.05.2008 r.

¹⁹⁰ Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r., w sprawie *Bananabay*, sygn. I ZR 125/07.

¹⁹¹ Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r., w sprawie *PBC*, sygn. I ZR 139/07.

¹⁹² Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r., w sprawie *Beta Layout*, sygn. I ZR 30/07.

¹⁹³ Zob. wpis na blogu dostępny pod adresem: <http://class46.eu/2009/01/bgh-decides-in-adword-cases.html>, ostatnie odwiedziny: 15.05.2008 r.

¹⁹⁴ Zob. wpis na blogu dostępny pod adresem: <http://ipkitten.blogspot.com/2009/01/bgh-refers-main-adword-question-to-ecj.html>, ostatnie odwiedziny: 15.05.2008 r.

Wydaje się, że sprawa mogłaby być oceniona przez sąd inaczej, jeśli to wyrażeniem wykupionym byłoby „pcb-pool”, a nie rodzajowy skrót „pcb”.

Trzecia sprawa *Beta Layout*, różni się od wyżej przedstawionych o tyle, że dotyczy użycia nazwy przedsiębiorstwa a nie znaku towarowego jako słowa kluczowego. Stronami sporu były te same podmioty co w sprawie *PCB*. Pozwany używał firmy powoda „*Beta Layout*” jako słowo kluczowe. Sąd uznał, że takie działanie jest zgodne z prawem, motywując to faktem, że użytkownicy internetowi nawet nie założyliby, że link, który jest wyraźnie odróżniony od naturalnych rezultatów wyszukiwania pochodził od powoda¹⁹⁵.

Decyzje wydane przez BGH prowadzą do wniosku, że obecnie użycie firmy konkurenta jest *per se* dopuszczalne, zaś użycie znaku towarowego tylko w przypadku, gdy oznaczenie ma charakter opisowy.

3.4.6. Republika Austrii

Austriacką sprawą, która wywołała niejasności interpretacyjne na gruncie art. 5 ust. a dyrektywy 2008/95 w zakresie użycia cudzych znaków towarowych w usłudze linków sponsorowanych była sprawa *Die BergSpechte*¹⁹⁶.

Powód był właścicielem znaku towarowego „*Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolblmüller GmbH*” (w klasie towarów nr 25, 39, 41) i domeny internetowej www.bergspechte.at. Drugi z pozwanych, Trekking, podobnie jak powód, organizuje rowerowe i wspinaczkowe wycieczki górskie. Pierwszy z pozwanych, Günter Guni, jest prezesem zarządu Trekking¹⁹⁷. Drugi z pozwanych jest właścicielem domen www.trecking.at. Na skutek wpisania w pole wyszukiwania słów: „*Edi Kolblmüller*” lub „*Die BergSpechte*” operator Google wyświetlał reklamę w linkach

¹⁹⁵ Zob. wpis na blogu dostępny pod adresem: <http://class46.eu/2009/01/bgh-decides-in-adword-cases.html>, ostatnie odwiedziny: 15.05.2008.r.

¹⁹⁶ Sprawa przed OGH *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolblmüller GmbH v Günter Guni i trekking.at Reisen GmbH*, syg. 17Ob3/08b, Pytania prejudycjalne do ETS wraz z wyjaśnieniem OGH są dostępne pod adresem: http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20080520_OGH0002_0170OB00003_08B0000_000, ostatnie odwiedziny: 15.05.2008.r.

¹⁹⁷ Zob. *Google AdWords - OGH Entscheidung Bergspechte*, kwiecień 2009, <http://www.rechtsfreund.at/news/index.php/?archives/387-Google-AdWords-OGH-Entscheidung-Bergspechte.html>, ostatnie odwiedziny: 20.05.2009 r.

sponsorowanych drugiego pozwanego „*Trekking and Naturreisen*” bezpośrednio nad naturalnymi wynikami wyszukiwania i po prawej ich stronie¹⁹⁸.

Powód wniósł o naruszenie znaku towarowego przez pozwanego, twierdząc, że wprowadza on konsumentów w błąd co do pochodzenia strony internetowej od powoda, gdyż nie wyróżniała się ona znacząco od pozostałych rezultatów wyszukiwania. Sądy niższych instancji przyznały rację powodowi. Sprawa stała przed Austriackim Sądem Najwyższym, który zawiesił postępowanie i skierował pytania prejudycjalne do ETS.

3.4.7. Pytania prejudycjalne do ETS o dopuszczalność użycia znaków towarowych w reklamie kontekstowej

Powyższe wątpliwości, do co odpowiedzialności za naruszenie prawa do znaku towarowego zarówno przez operatora wyszukiwarki jak i reklamodawcę wykupującego słowa kluczowe zostały skierowane przez sądy najwyższe Francji, Austrii, Holandii i Niemiec do ETS.

W tym miejscu należy podsumować wszystkie pytania w powyższych sprawach, gdyż odzwierciedlają najistotniejsze problemy prawne.

W zakresie odpowiedzialności operatorów wyszukiwarki internetowej, *Cour de Cassation*, w sprawach: *Google v Louis Vuitton*, *Google v CNRRH*, *Google France v Viaticum*, *Luteciel* skierowano następujące pytania:

1. Czy oferowanie i sprzedawanie przez operatora wyszukiwarki „słów kluczowych” imitujących lub będących reprodukcją znaków towarowych w celu skierowania użytkownika, wpisującego te słowa kluczowe w zapytaniu, na link podmiotu wykupującego, gdzie oferowane są produkty identyczne podobne lub podrobione jest używaniem znaku towarowego w rozumieniu art. 5 lit. a i b dyrektywy 2008/95 i 9 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia?
2. Czy w przypadku, gdy znaki towarowe są znakami cieszącymi się renomą, uprawniony może sprzeciwić się takiemu używaniu na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia 40/94?
3. Czy w przypadku, gdy powyższe zachowanie operatora wyszukiwarki nie może być zakazane przez uprawnionego ze znaku towarowego to można operator

¹⁹⁸ *Ibidem*.

może być uznany za świadczącego usługi społeczeństwa informacyjnego polegający na przechowywaniu informacji w rozumieniu dyrektywy 2000/31?¹⁹⁹

Ze względu na inną kwalifikację prawną ostatniego pytania, będzie ono omawiane w rozdziale następnym.

W zakresie odpowiedzialności reklamodawców, w sprawach: *Portakabin v Primakabin*, *Bananabay*, *Die BergSpechte v Günter Guni i trekking.at i Google v CNRRH* zostały skierowane następujące pytania:

1. Czy podmiot wykupujący słowa kluczowe będące reprodukcją lub imitacją znaku towarowego, w sposób niewidoczny dla użytkownika w celu wyświetlenia linku, który oferuje podobne, identyczne lub podrobione produkty narusza prawo wyłączne uprawnionego do tego znaku?
2. Czy stanowi przy tym różnicę:
 - 1) czy ten link jest wymieniony na ogólnej liście znalezionych stron, lub
 - 2) w części ogłoszeń oznaczonej jako taka?
3. Czy stanowi przy tym różnicę:
 - 1) czy autor ogłoszenia już przy informacji o odniesieniu na stronie internetowej operatora wyszukiwarki faktycznie oferuje towary lub usługi, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których jest zarejestrowany znak towarowy, lub
 - 2) czy autor ogłoszenia na własnej stronie internetowej, na którą może być przekierowany (hiperłącze) użytkownik internetowy faktycznie oferuje towary lub usługi, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których jest zarejestrowany znak towarowy?
4. Czy jeśli proceder opisany w pytaniu pierwszym stanowi używanie znaku towarowego to czy art. 6 dyrektywy 2008/95, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b i c może wtedy prowadzić do tego, że właściciel znaku towarowego nie może zakazać używania, o którym mowa w pytaniu pierwszym, a jeżeli tak, to w jakich okolicznościach?

¹⁹⁹ Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), (Dz.Urz.WE L 178, 17/07/2000).

5. Czy jeśli proceder opisany w pytaniu pierwszym stanowi używanie znaku towarowego to czy art. 6 dyrektywy 2008/95 to art. 7 dyrektywy 2008/95 ma zastosowanie, gdy oferta autora ogłoszenia dotyczy, jak opisano w pytaniu pierwszym, towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod opisanym w pytaniu pierwszym znakiem towarowym właściciela znaku lub za jego zgodą?
6. Czy odpowiedzi udzielone na powyższe pytania dotyczą także zarejestrowanych przez reklamodawcę słów kluczowych, o których mowa w pytaniu pierwszym, w których ten znak towarowy jest świadomie podawany z drobnymi błędami w pisowni, przez co możliwości wyszukiwania przez społeczność korzystającą z Internetu stają się bardziej celowe, gdy się przyjmie, że znak towarowy na stronie internetowej klienta jest podawany prawidłowo?
7. Jeżeli i w zakresie w jakim odpowiedź na powyższe pytania prowadzi do tego, że nie ma miejsca używanie znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95: czy państwa członkowskie mogą wówczas w odniesieniu do używania haseł takich, jakie są przedmiotem tej sprawy, na podstawie art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95 według przepisów obowiązujących w tych państwach w zakresie ochrony przed korzystaniem ze znaku w innych celach niż odróżnianie towarów lub usług, przyznać ochronę przed korzystaniem z tego znaku, przez co zdaniem sądów tych państw członkowskich charakter odróżniający lub renoma znaku towarowego byłyby w niedozwolony sposób wykorzystywane lub naruszone, czy też w tym przypadku sądy krajowe obowiązują ograniczenia prawa wspólnotowego związane z odpowiedziami na powyższe pytania.

3.4.8. Odpowiedzialności operatorów wyszukiwarki internetowej za używanie cudzych znaków towarowych jako słów kluczowych

Pytanie wyjściowe zadane w powyższych sprawach dotyczyło użycia znaku w handlu w świetle art. 5 ust 1 a i b dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust 1 lit. a i b. rozporządzenia 40/94. Jak już zostało zaznaczone poprzednio w rozdziale 3.3.1.1, ETS nie odpowiedział do tej pory jednoznacznie na pytanie czy użycie znaku mieści się

tylko w zakresie funkcji określenia pochodzenia czy może być rozszerzone na pozostałe funkcje: gwarancyjną i reklamową.

Z jednej strony, wyrok w sprawie *Opel v Autec*²⁰⁰ wydaje się sugerować, że tylko użycie, które jest przez odbiorców odbierane jako oznaczenie pochodzenia jest użyciem w rozumieniu art. 5 ust. 1 a i b dyrektywy 2008/95. Moim zadaniem, o ile link sponsorowany nie odnosi się w tekście lub innej formie do cudzego znaku, a użytkownik nie kojarzy treści reklamowej ze znakiem towarowym i nie wywołuje to powiązania handlowego pomiędzy reklamą a właścicielem znaku, to użycie nie ma nawet potencjalnego wpływu na podstawową funkcję znaku.

Z drugiej strony ciekawe jest, jakie będzie stanowisko ETS, jeśli przyjmie on szerszą koncepcję, biorąc pod uwagę także inne funkcje niż funkcja oznaczenia pochodzenia. Przecież, w wyroku *Arsenal v Reed* ETS wypowiadając się o zakresie interesu uprawnionego ze znaku towarowego, stwierdził iż:

„[...] wyłączone prawa zostały przyznane po to, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, tzn. zapewnienie tego, aby znak towarowy mógł spełniać właściwe mu funkcje. Wykonywanie tychże praw winno być zatem zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osobę trzecią naraża na szwank w sposób rzeczywisty lub potencjalny funkcje znaku towarowego, a w szczególności jego zasadniczą funkcję, jaką jest gwarantowanie konsumentom pochodzenia danego towaru”²⁰¹.

Innymi słowy Trybunał dał do zrozumienia, że funkcja oznaczenia pochodzenia jest tylko jedną z funkcji chronionych prawem znaków towarowych. Przy takiej interpretacji Trybunał może stwierdzić, że użycie znaku towarowego w reklamie kontekstowej jest użyciem w rozumieniu art. 5 ust 1 lit. a i b dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust 1 lit. a i b. rozporządzenia 40/94.

W tym samym orzeczeniu ETS zaznaczył, że ochrona w pozostałych funkcjach zależy między innymi od tego, czy poszczególne państwa członkowskie implementowały do swoich ustawodawstw krajowych art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95 (ochrona poza funkcją pochodzenia). Możliwe jest więc stanowisko Trybunału

²⁰⁰ Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05, *Adam Opel AG v Autec AG*, [24], ECR I-1017 [2007].

²⁰¹ Wyrok ETS z 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01, *Arsenal Football Club v Reed*, [51], ECR I-10273 [2002].

dozwalające na zakazanie nieuprawnionym używania znaku towarowego jako słowa kluczowego, jeśli zostanie wykazana szkoda dla odróżniającego charakteru znaku lub jego renomy. Ochrona ta mogłaby być przyznana tylko w tych państwach, które przyjęły powyższe rozwiązanie do swoich ustawodawstw (np. państwa Beneluksu).

Analizując przesłankę użycia znaku, Trybunał prawdopodobnie będzie brał pod uwagę także fakt, że cały proceder sprzedawania słów kluczowych jest niewidoczny dla odbiorcy. W poprzednich orzeczeniach *Célline Sarl v Célline SA*²⁰² i *Holterhoff v Freiesleben*²⁰³ Trybunał ustalił, że wykorzystanie znaku musi być widoczne dla odbiorców, którzy tylko w ten sposób mogą utożsamić go z towarem lub usługą. Jeszcze bardziej przemawia to za faktem, że omawiany proceder nie może być uznany za użycie znaku w świetle art. 5 ust. 1 lit. a i b dyrektywy 2008/95. Tym samym operatorom nie można zarzucić naruszenia znaku na powyższej podstawie. Zastosowanie art. 5 ust. 1 lit. a i b wymaga używania podobnego lub identycznego oznaczenia innego przedsiębiorcy w stosunku do towarów i usług podobnych lub identycznych do tych, dla których zarejestrowany jest znak uprawnionego. Google jak i inne serwisy wyszukiwawcze, w przeciwieństwie do reklamodawców, nie prowadzą działalności podobnej lub identycznej w stosunku do działalności uprawnionego, jak i nie opatrują towarów (usług) cudzym znakiem. Dlatego też działanie operatora wyszukiwarki nie może być tożsame z naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy.

Powstaje jednak pytanie, czy użycie słów kluczowych odzwierciedlających renomowane znaki towarowe, tak jak ma to miejsce w sprawie *Google v Luis Vuitton*, może naruszyć funkcję oznaczenia pochodzenia obok funkcji reklamowej i jakościowej na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95?

Niektórzy autorzy słusznie podnoszą²⁰⁴, wspierając swoje tezy orzeczeniami ETS np. w sprawie *Adidas v Marca Mode*²⁰⁵, *Opel v Autec*²⁰⁶ a także *Célline Sarl v*

²⁰² Wyrok ETS z 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06, *Célline Sarl v Célline* [80], ECR I-7041 [2007].

²⁰³ Wyrok ETS z 14 maja 2004 r. w sprawie C-2/00, *Holterhoff v Freiesleben; Split & Sun Context Cut*, ECR I-4187 [2002].

²⁰⁴ Po Jen Yap, *Case comment: Essential...*, s. 81-87.

²⁰⁵ Wyrok ETS z 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07, *Adidas AG v Marca Mode CV*, ECR I-4861 [2008].

²⁰⁶ Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05, *Adam Opel AG v Autec AG*, [24], ECR I-1017 [2007].

*Célline SA*²⁰⁷, że także przy badaniu naruszenia na podstawie art. 5 ust 2 dyrektywy 2008/95 niezbędne jest wykazanie użycia znaku w granicach funkcji pochodzenia (obok funkcji reklamowej lub gwarancyjnej). Idąc za tym stanowiskiem, także w tym przypadku nie ma miejsca użycie w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95. Jeśli jednak przyjmiemy bardziej liberalną koncepcję, zakładającą, iż znak renomowany powinien być użyty tylko w granicach funkcji reklamowej lub gwarancyjnej, to da to podstawę do dalszej analizy potencjalnego naruszenia. Znaki renomowane są chronione poza granicami podobieństwa, także fakt, iż Google prowadzi działalność zupełnie inną niż uprawniony, nie jest wykluczającą przesłanką dla stwierdzenia naruszenia. Ponadto, Sąd Apelacyjny w Paryżu w sprawie *Google v Luis Vuitton* ustalił już renomę znaku Luis Vuitton. Tak więc, o ile zostanie wykazane, że użycie oznaczenia powoduje nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaku lub jego renomy, co jest bardzo możliwe, gdyż link sponsorowany odnosił się w tej sprawie do produktów podrobionych, to moim zdaniem, w tym jednym przypadku operatorowi wyszukiwarki może być przypisana odpowiedzialność za użycie słów kluczowych będących znakami towarowymi.

3.4.9. Odpowiedzialność reklamodawców za wykupienie słów kluczowych odpowiadających cudzym znakom towarowym

Powyższe rozważania w kwestii użycia znaku można przenieść na grunt analizy odpowiedzialności reklamodawców wykupujących słowa kluczowe. Moim zdaniem, także w tym przypadku nie dochodzi do użycia znaku towarowego przez reklamodawcę w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a i b dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust.1 lit. a i b rozporządzenia 40/94, o ile znak nie jest widoczny w treści linka sponsorowanego lub przy informacji o odniesieniu. Także powyższą analizę odnośnie znaków renomowanych można odpowiednio przełożyć na grunt odpowiedzialności reklamodawców.

Jeśli jednak Trybunał uzna, że przesłanka użycia jest spełniona to w przypadku tzw. podwójnej identyczności ETS może stwierdzić naruszenie prawa ochronnego na

²⁰⁷ Wyrok ETS z 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06, *Célline Sarl v Célline* [80], ECR. I-7041 [2007].

znak towarowy, gdyż w tym przypadku nie trzeba wykazywać prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Reklamodawcy, w większości omówionych powyżej spraw, prowadząc działalność konkurencyjną w stosunku do uprawnionego wykupują słowa kluczowe identyczne ze znakiem uprawnionego.

Możliwa jest także sytuacja, gdy zachowanie reklamodawcy można podać pod dyspozycję art. 5 ust 1 lit. b dyrektywy 2008/95, wymagającego spełnienia przesłanki wprowadzenia w błąd. Należy się więc zastanowić, czy zachowanie reklamodawcy może wprowadzić w błąd konsumenta spostrzegawczego, ostrożnego i należycie poinformowanego²⁰⁸.

Ocena wprowadzenia w błąd może być o tyle trudna, że przy zidentyfikowaniu grupy odbiorców należy wziąć pod uwagę dwa czynniki. Po pierwsze, tradycyjnie określenie danej kategorii odbiorców dla produktów i usług. Po drugie, wśród powyższej kategorii, należy wziąć pod uwagę sprawność poruszania się po Internecie i wiedzę o funkcjonowaniu wyszukiwarek internetowych, w szczególności wiedzę, że linki sponsorowane nie są częścią wyników naturalnych, ale rezultatem odpłatnego działania.

W mojej opinii, przy ocenie całościowej, użytkownik ostrożny, poinformowany i spostrzegawczy może co najwyżej skojarzyć związek pomiędzy przedsiębiorstwami, co jak zostało już wyjaśnione, nie jest wystarczające dla stwierdzenia naruszenia. Ale taki konsument nie powinien być wprowadzony w błąd co do pochodzenia, o ile:

- a) linki sponsorowane są w wystarczająco klarowny sposób wyróżnione od pozostałych rezultatów przy czym, wydaje się, że nie ma różnicy, czy link jest wymieniony na ogólnej liście odesłań czy obok wyników wyszukiwania;
- b) ani link sponsorowany ani treść strony w sposób zwodniczy nie wskazuje na powiązanie z uprawnionym.

Można, jednakże pokusić się o stwierdzenie, że ma tu miejsce pośrednie wprowadzenie w błąd polegające na krótkotrwałym skierowaniu odbiorcy na inną stronę niż ta, na której miał zamiar się znaleźć. Teoria ta, jak do tej pory, nie jest akceptowana przez ETS²⁰⁹.

²⁰⁸ Wyrok ETS z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd v Klijse Handel*, ECR I-3819 [1999].

²⁰⁹ D. Kasprzycki, *Problematyka reklamy...*, s. 219.

O ile Trybunał uzna taki proceder za używanie znaku towarowego, to będzie rozważał także dopuszczalność użycia cudzego znaku towarowego w celach informacyjnych lub w celu wskazania przeznaczenia towarów jakie ma miejsce na gruncie art. 6 ust. 1 lit. b i c dyrektywy 2008/95. Użycie cudzego znaku towarowego w reklamie w celu promowania swoich usług, towarów jest dopuszczalne, o ile nie zagraża interesowi uprawnionego, jest zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu, nie wprowadza w konsumentów w błąd co do pochodzenia towaru (usługi)²¹⁰. Wydaje się, że użycie znaku towarowego będzie dozwolone, o ile:

- a) link lub strona internetowa wykupującego słowo kluczowe, odzwierciedlające cudzy znak towarowy, w dostateczny sposób odnosi się do produktu opatrywanego tym znakiem, bez stworzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd konsumenta co do pochodzenia danej strony od uprawnionego ze znaku;
- b) znak cieszący się renomą jest wykorzystywany w taki sposób, że nie przynosi to szkody dla renomy znaku;
- c) podmiot używa znaku w celach informacyjnych lub w celu wskazania przeznaczenia towarów (brana jest pod uwagę świadomość wykorzystującego znak).

Powyższe sytuacje powinny być jednakże badane *ad casu*.

W dalszej kolejności należy rozważyć możliwość powołania się wykorzystującego znak towarowy na wyczerpanie prawa ochronnego (art. 7 dyrektywy 2008/95). Uprawniony nie może zakazać używania znaku towarowego w doniesieniu do towarów, wprowadzonych do obrotu przez uprawnionego lub w wyniku jego zgody. Daje to nabywcy towaru możliwość dalszej odsprzedaży towarów, a co istotniejsze dla omawianego procederu, także prawo reklamowania towaru oznaczonego znakiem. Wydaje się więc, że jest to nawet w interesie uprawnionego, żeby towary oznaczone jego znakiem były promowane w jak najefektywniejszy sposób, przykładowo przez linki sponsorowane, co może zwiększyć sprzedaż towaru opatrzonego znakiem uprawnionego. Jednakże, należy pamiętać, że uprawniony może sprzeciwić się

²¹⁰ Wyrok ETS z 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v Ronald Karel Deenik*, ECR I-905 [1999]; Wyrok ETS z 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06 *Céline Sarl v Céline*, [80], ECR. I-7041 [2007].

dalszemu obrotowi towarowemu, jeśli ma prawnie uzasadnione powody, w szczególności, jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu.

Wydaje się, że nie ma wpływu na powyższe rozważania fakt, iż znak towarowy jako słowo kluczowe świadomie podawany jest z drobnymi błędami w pisowni, gdy przyjmie się, że znak towarowy na stronie internetowej klienta podawany jest prawidłowo. Jest zjawiskiem powszechnym, że użytkownik Internetu wpisujący w pole wyszukiwarki zapytanie, może dokonać drobnych pomyłek pisarskich, zwłaszcza gdy słowo jest skomplikowane. Dzięki temu zwiększa się trafność wyszukania przez użytkownika Internetu.

Największe szanse przyznania ochrony przed omawianym procederem mają, moim zdaniem, uprawnieni dochodzący ochrony w państwach, które wprowadziły przepisy na podstawie art. 5 ust. 5 dyrektywy zakresie ochrony przed korzystaniem ze znaku w innych celach niż odróżnianie towarów lub usług. W państwach Beneluksu, nawet jeśli Trybunał uzna, że nie ma miejsca na używanie znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, ochrona taka utrzyma się na mocy przepisu implementującego art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95. Takie użycie powinno być oceniane poza funkcją pochodzenia jak wskazują poprzednie orzeczenia ETS²¹¹.

Istotna jest także odpowiedź na pytanie, kto w omawianym procederze używa znaku towarowego w charakterze znaku towarowego. Moim zdaniem, to nie operator ani reklamodawca lecz konsument, wprowadzając w pole wyszukiwania termin odzwierciedlający znak towarowy. Oczywiście, jako że, powyższe użycie jest użyciem w ramach wolności słowa, nie może być zabronione przez uprawnionego.

3.4.10. Reklama kontekstowa z perspektywy prawa polskiego

Dotychczas sądy polskie nie miały okazji zająć stanowiska w kwestii opisywanego procederu. W braku polskiego orzecznictwa, trudno jest więc formułować jakiegokolwiek wnioski co do potencjalnego ustosunkowania się sądów polskich do tej

²¹¹ Wyrok ETS z 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06, *Céline Sarl v Céline*, [80], ECR. I-7041 [2007]; Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05, *Adam Opel AG v Autec AG*, [24], ECR I-1017 [2007].

kwestii. Wydaje się, że w przypadku pojawienia się sprawy o nieuprawnione użycie znaku towarowego w reklamie kontekstowej sądy będą kierować się wytycznymi Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zwłaszcza, że jak się jednogłośnie podkreśla w polskiej doktrynie²¹², art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. chroni funkcje pochodzenia a art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. zapewnia ochronę poza funkcją pochodzenia. Ponadto, podczas gdy w europejskim prawie znaków towarowych przy ocenie renomy znaku przyjmuje się kryterium ilościowe, w polskiej literaturze i orzecznictwie, bierze się pod uwagę także kryterium jakościowe, co może prowadzić do różnej ochrony prawnej. Należy jednak zauważyć, że z pewnością nie zostanie przyznana ochrona przed używaniem w celach innych niż odróżnienie oznaczeń, gdyż jak do tej pory Polska nie implementowała art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95.

²¹² E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: *Prawo własności...*, s. 248.

4. Odpowiedzialność operatorów wyszukiwarek internetowych i reklamodawców na innych podstawach niż prawo znaków towarowych

4.1. Wstęp

W większości przypadków wykorzystania cudzego znaku towarowego bez zgody uprawnionego w reklamie kontekstowej (za wyjątkiem użycia znaku renomowanego) problematyczne będzie wykazanie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na gruncie prawa własności przemysłowej lub rozporządzenia 40/94, przy przyjęciu interpretacji prounijnej. Należy w dalszej kolejności zastanowić się, czy na podstawie innych przepisów ochrona przed nielegitymowanym użyciem mogłaby być przyznana. Wydaje się, że uprawniony ze znaku może mieć większe szanse uzyskania ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej zwanej u.z.n.k.)²¹³. W dalszej kolejności, przeprowadzona jest analiza wyłączenia odpowiedzialności operatorów przez nieuznanie ich za podmioty świadczące usługi społeczeństwa informacyjnego polegające na przechowywaniu informacji na gruncie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej zwanej u.ś.u.d.e.)²¹⁴, będącej implementacją dyrektywy 2000/31. Problematyka ta jest przedmiotem jednego z pytań postawionych Trybunałowi w tzw. „łączonych sprawach Google”. Ponadto, należy rozważyć czy i w jakich przypadkach uprawniony może mieć roszczenie przeciwko operatorom wyszukiwarki także na gruncie kodeksu cywilnego²¹⁵.

²¹³ Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. Tekst jedn.: Dz. U. 03 Nr153 poz. 1503. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 97/55/WE z dnia 6 października 1997 zmieniającej dyrektywę 84/450/EWG dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd w celu włączenia do niej reklamy porównawczej (Dz. Urz. WE L 290 z 23.11.1997), tekst ujednolicony: Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (wersja ujednolicona), Dz. Urz. WE L 376/21.

²¹⁴ Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

²¹⁵ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

4.2. Wykorzystanie znaku towarowego w reklamie kontekstowej jako czyn nieuczciwej konkurencji

4.2.1. Uwagi wstępne

Ochrona przed nieuczciwą konkurencją służy uczciwemu i niezafałszowanemu funkcjonowaniu rynku i zachowaniu poprawnego mechanizmu gospodarki rynkowej²¹⁶. Przepisy zwalczające nieuczciwą konkurencję mają za zadanie chronić nie tylko konkurentów, ale także ich klientów.

Reklama kontekstowa w formie linków sponsorowanych może być korzystna zarówno dla klientów jak i reklamodawców, nie oznacza to jednak, że jest słuszną i uczciwą z punktu widzenia uprawnionego do znaku towarowego²¹⁷. W jakich więc sytuacjach wykorzystanie słowa kluczowego przez reklamodawcę lub operatora będzie zagrażać interesowi uprawnionego przedsiębiorcy lub klienta? Niniejszy podrozdział jest próbą odpowiedzi na powyższe pytanie przez dokonanie kwalifikacji omawianych zachowań jako deliktów nieuczciwej konkurencji na gruncie u.z.n.k.

4.2.2. Stosunek prawa przepisów ustawy prawo własności przemysłowej i regulacji zawartej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

W świetle art. 1 ust. 2 p.w.p. przepisy tej ustawy nie uchybiają, m.in. przepisom przewidzianym dla ochrony znaków towarowych w innych ustawach. Ustawodawca polski przyjął więc zasadę kumulacji ochrony znaków towarowych na podstawie przepisów p.w.p. i u.z.n.k.²¹⁸ Oznacza to, że w sytuacji, gdy dane zachowanie wypełnia dyspozycję norm zarówno przepisów u.z.n.k jak i p.w.p. ochrona przed naruszeniem

²¹⁶ Z. Okoń [w:] E. Traple, J. Adamczyk, P. Barta, X. Konarski, W. Kulis, P. Litwiński, Z. Okoń, M. Ożóg, P. Podrecki, G. Sibiga, M. Świerczyński, T. Targosz: *Prawo reklamy i promocji*, Warszawa 2007, s. 623.

²¹⁷ GR. Ferrera: *The Search Engine Advertising market – lucrative space or trade mark liability?*, Texas Intellectual Property Journal, Winter 2009.

²¹⁸ E. Nowińska, M. du Vall: *Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Warszawa 2007, s. 34.

znaku towarowego jest dopuszczalna zarówno na podstawie pojedynczo każdej z nich jak i na gruncie obu ustaw²¹⁹.

Także w przypadku nieuprawnionego użycia słów kluczowych będących zarejestrowanym oznaczeniem konkurenta w reklamie kontekstowej, uprawnieni ze znaku mogą dochodzić swoich praw na podstawie obu ustaw. Jednakże, w przypadku znaków zwykłych uprawnieni mogą mieć problem z udowodnieniem przesłanek użycia w handlu i prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na gruncie p.w.p. i rozporządzenia 40/94. W takiej sytuacji jedyną alternatywą ochrony może być dochodzenie roszczeń na gruncie u.z.n.k.

4.2.3. Czyn nieuczciwej konkurencji

O zakresie przedmiotowym u.z.n.k. mówi przepis artykułu 1, który wskazuje, że ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów.

Omawiana ustawa zawiera klauzulę generalną, określającą czyn nieuczciwej konkurencji oraz wymienia stypizowane delikty²²⁰. Art. 3 ust. 1 u.z.n.k. definiuje klauzulę generalną czynu nieuczciwej konkurencji jako działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażające lub naruszające interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Następny ustęp tego samego artykułu wymienia szczególne typy deliktów nieuczciwej konkurencji, które zostały ujęte w rozdziale drugim ustawy, w artykułach 7-17 lit. e u.z.n.k. Każdy z tych deliktów stanowi „samodzielny”²²¹ czyn nieuczciwej konkurencji, konkretyzujący sprzeczność z dobrymi obyczajami oraz naruszenie interesu przedsiębiorcy lub klienta.

W tym miejscu należy pokrótce omówić relację pomiędzy klauzulą generalną a stypizowanymi czynami nieuczciwej konkurencji. Klauzula generalna w stosunku do nazwanych czynów nieuczciwej konkurencji pełni dwie funkcje: uzupełniającą i

²¹⁹ A. Kobyłańska: *Ochrona znaków towarowych w Internecie*, Warszawa 2005, s. 84.

²²⁰ J. Szwaja, [w:] A. Jakubecki, M. Kępiński, M. Mozgawa, M. Poźniak-Niedzielska, T. Skoczny, R. Skubisz, S. Sołtyński I. Wiszniewska, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz*, Warszawa 2006, s. 16.

²²¹ Z. Okoń [w:] *Prawo Reklamy...*, s. 624.

korygującą²²². Pierwsza z nich polega na kwalifikacji działań jako czynów nieuczciwej konkurencji, innych niż wymienione *explicite* w ustawie. Funkcja korygująca dotyczy sytuacji, w której, choć dane zachowanie wypełnia dyspozycję jednej z norm określonych w artykułach 7 – 17 lit. e u.z.n.k., to nie może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, gdyż dane działanie nie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami lub nie narusza interesu innego przedsiębiorcy lub klienta. W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się jednak, że taka kwalifikacja jest możliwa tylko w wyjątkowym sytuacjach²²³.

Aby stwierdzić, że dane działanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji należy wykazać:

- 1) że działanie podjęte zostało w związku z działalnością gospodarczą (art. 1 u.z.n.k);
- 2) zachodzi bezprawność działania będącego sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami (art. 3 ust. 1 u.z.n.k);
- 3) istnieje zagrożenie interesu innego przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1 u.z.n.k)²²⁴.

4.2.4. Działanie w związku działalnością gospodarczą

Pojęcie działalności gospodarczej nie jest zdefiniowane w u.z.n.k. Artykuł 1 ustawy tylko szczegółowo wymienia rodzaje działalności gospodarczej: produkcję przemysłową, rolną, budownictwo i usługi. Ustawa nie obejmuje działalności politycznej, charytatywnej, religijnej czy kulturalnej²²⁵.

Czyn nieuczciwej konkurencji może być popełniony przez przedsiębiorców oraz wyjątkowo przez inne podmioty, o ile ustawa na to wskazuje²²⁶. Przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne

²²² M. Modrzejewska [w:] J. Okolski, M. Safjan, W. Opalski, M. Modrzejewska, J. Modrzejewski, M. Litwińska- Werner, Ł. Gasiński, J. Krauss, C. Wiśniewski: *Prawo handlowe*, Warszawa 2008.

²²³ J. Szwaja: *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 138 i nas., E. Nowińska, M. du Vall: *Komentarz do ustawy...*, s. 45; B. Gadek, *Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji* (art. 3 u.z.n.k.), ZNUJ PwOWI 2003, s. 115.

²²⁴ E. Nowińska, M. du Vall: *Komentarz do ustawy...*, s. 54; J. Szwaja: *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 138, s. 11.

²²⁵ J.P Antoniuk.: *Ochrona znaków...*, s. 202; E. Nowińska, M. du Vall: *Komentarz do ustawy...*, s. 34.

²²⁶ M. du Vall: *Komentarz do ustawy...*, s. 42.

niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej (art. 2 u.z.n.k.). Należy zauważyć, że ustawa ma także zastosowanie bez względu na to czy działalność jest legalna oraz czy została wpisana do właściwego rejestru²²⁷.

Ustawa generalnie nie wymaga istnienia stosunku konkurencji między sprawcą a pokrzywdzonym przedsiębiorcą²²⁸, choć jak podkreśla M. du Vall²²⁹, niektóre stypizowane czyny nieuczciwej konkurencji (np. nieuczciwa reklama porównawcza) wymagają istnienia takiego stosunku. Zaistnienie czynu nieuczciwej konkurencji jest możliwe między podmiotami prowadzącymi inny rodzaj działalności²³⁰. Wystarczające jest, aby sprawca działał na szkodę pokrzywdzonego²³¹, przykładowo przez uzyskanie korzyści z renomy znaku towarowego, co może prowadzić do tzw. rozwodnienia znaku²³².

Niezaprzeczalnie działanie polegające na sprzedawaniu przez operatorów wyszukiwarki słów kluczowych w celu wywołania reklamy kontekstowej mieści się w ramach działalności gospodarczej. Należy także przyjąć, że reklamodawca wykupujący słowa-klucze w celu reklamowym z zasady będzie prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy. Jak zostało wykazane w rozdziale 3.4., w większości dotychczasowych sporów pomiędzy uprawnionym ze znaku towarowego a reklamodawcami, obie strony były przedsiębiorcami, a ponadto istniał między nimi stosunek konkurencji²³³. Intencją wykupujących słowa kluczowe odpowiadające znakom towarowym jest właśnie przyciągnięcie na stronę internetową klienteli konkurenta. Należy jednak pamiętać, że jeśli słowa kluczowe są wykupowane przez podmioty zajmujące się działalnością charytatywną, polityczną, religijną, czy kulturalną dla zaspokajanie ich celów statutowych to ustawa nie będzie miała tu zastosowania.

Podkreśla się, że użycie cudzego oznaczenia w działalności gospodarczej w świetle u.z.n.k. nie musi być użyciem w charakterze znaku, czyli w ramach funkcji

²²⁷ J. Szwaja: *Ustawa o zwalczaniu*, 2000, s.76.

²²⁸ E. Nowińska, M. du Vall: *Komentarz do ustawy...*, s. 42; J. Szwaja, [w]: *Ustawa o zwalczaniu*, s.103,

²²⁹ E. Nowińska, M. du Vall: *Komentarz do ustawy...*, s. 35.

²³⁰ J.R Antoniuk: *Ochrona znaków...*, s. 203 i cytowana tam literatura.

²³¹ *Ibidem*, s. 203.

²³² R. Kasprzycki, B. Pietrzak: *Abstrakcyjny stosunek konkurencji*, „Palestra” 1994, nr 11, s. 2.

²³³ *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolblmüller GmbH v Günter Guni i trekking.at Reisen GmbH*, (C-278/08); Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r. syg. I ZR 125/07; Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r. syg. I ZR 30/07; Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r. syg. I ZR 139/07; *Reed Executive Plc v Reed Business Information Ltd, Court of Appeal*, [3.03.2004] EWCA civ 159.

oznaczenia pochodzenia tak jak ma to miejsce w p.w.p.²³⁴. Dlatego też, o ile kwalifikacja powyższego zachowania jako używanie znaku towarowego w charakterze znaku następuje z trudnością na gruncie prawa znaków towarowych, to wykupywanie lub sprzedawanie słowa kluczowego odpowiadającego znakowi towarowemu osoby trzeciej, będzie można uznać za użycie znaku w działalności gospodarczej w rozumieniu u.z.n.k.

4.2.5. Bezprawność działania

Bezprawność działania sprawcy może polegać na sprzeczności z prawem lub dobrymi obyczajami. Świadomość i wina sprawcy nie są warunkami bezprawności. Sprzeczność z prawem należy rozumieć jako naruszenie obowiązującej normy prawnej²³⁵.

Wobec powyższego, uznaje się za czyn nieuczciwej konkurencji działanie sprzeczne z prawem polegające na używaniu cudzych znaków towarowych przez reklamodawców w reklamie kontekstowej, a więc wkroczenie w sferę pozytywnych praw uprawnionego, o ile to działanie wypełnia dyspozycję norm zawartych w p.w.p. - art. 296 ust. 2 oraz w rozporządzeniu 40/94 - art. 9 ust. 1, chyba że działanie stanowi jedną z form ograniczenia prawa ochronnego (155-158 lub 160 p.w.p., art. 12 i 13 rozporządzenia 40/94).

Należy nadmienić, że M. Kępiński uznaje, iż art 3 u.z.n.k. stosuje się również, gdy naruszenie przepisów daje naruszcycielowi przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami²³⁶.

Bezprawność może polegać także na sprzeczności z dobrymi obyczajami. Niezdefiniowane w u.z.n.k., normatywne pojęcie dobrych obyczajów jest przesłanką ocenną, która jak dotąd nie została jednoznacznie określona przez orzecznictwo ani doktrynę. Podkreśla się, że przy interpretacji pojęcia dobrych obyczajów należy stosować podejście ekonomiczno-funkcjonalne²³⁷. Przyjmuje się, że dobre obyczaje nie są normami prawnymi, lecz normami postępowania, tak jak zasady współżycia

²³⁴ J.R Antoniuk: *Ochrona znaków...*, s. 204.

²³⁵ E. Nowińska, M. du Vall: *Komentarz do ustawy...*, s. 47.

²³⁶ M. Kępiński: *Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, RPEiS1994, nr 2.

²³⁷ J. Szwaaja: *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 3.

społecznego oraz ustalone zwyczaje²³⁸. Określenie dobrych obyczajów, w tym ustalonych zwyczajów²³⁹, powinno być zawężone do zachowań przedsiębiorców w działalności gospodarczej, nie wykluczając jednocześnie całkowicie ocen aksjologicznych. Zarówno w przypadku problematyki zwyczaju jak i dobrych obyczajów mamy do czynienia z powszechnymi standardami postępowania w danym środowisku²⁴⁰. Przy czym norma prawa zwyczajowego powinna być potwierdzona w akcie sądowym lub administracyjnym jak też przez wykształcenie się przekonania, że powstała praktyka jest obowiązującym prawem lub standardem postępowania²⁴¹.

Do tej pory żaden sąd polski nie zmierzył się ze zdefiniowaniem pojęcia dobrych obyczajów w stosunku do używania słów kluczowych będących cudzym znakiem towarowym w reklamie kontekstowej. Należałoby zbadać, czy omawiany proceder wykupowania lub sprzedawania cudzych oznaczeń jako słów kluczowych może prowadzić do naruszenia ustalonych zwyczajów w sieci. Przy określeniu, czy dane działanie mieści się w zakresie dobrych obyczajów należy wziąć pod uwagę ogół okoliczności faktyczne danej sprawy²⁴². Z jednej strony, nie możemy stwierdzić, że niezgodne z normami postępowania jest wykupowanie słów kluczowych zawierających terminy deskryptywne, mogące odnieść się do różnych kategorii towarów, np. „apple”. Z drugiej zaś strony, w przypadku wykorzystania renomy znaku dla przyciągnięcia klienteli uprawnionego z tego znaku lub pasożytniczego wykorzystania znaku w celu skierowania uwagi klienta na towary naruszciciela, bezsprzecznie można stwierdzić, że narusza to pewne ustalone zwyczaje. Wydaje się także, że użycie znaku zwykłego (nierenomowanego), w złej wierze tj. dla odciągnięcia klientów od konkurenta jest naruszeniem przyjętych norm postępowania przez uczestników handlu elektronicznego.

O ile powyższe rozważania znajdują potwierdzenie w polityce operatorów wyszukiwarek, którzy swoje usługi kierują na terytorium Polski lub Unii Europejskiej (za wyjątkiem Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii), to nie utwierdza nas w tym przekonaniu polityka Google w państwach poza Unią Europejską. Google ostatnio

²³⁸ E. Nowińska, M. du Vall: *Komentarz do ustawy...*, s. 53, i cytowana tam literatura.

²³⁹ Ustawa z 1926 roku posługiwała się pojęciem „ustalonych zwyczajów” i „zasad współzycia społecznego” Terminy te nie zostały jednak przyjęte w u.z.n.k., zob. J. Szwaja: *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 58.

²⁴⁰ P.P. Polański: *Prawne problemy spamdexingu*, Kwartalnik Prawa Nowych Technologii 2008 3/2008, s. 8.

²⁴¹ *Ibidem*, s. 9.

²⁴² E. Nowińska, M. du Vall: *Komentarz do ustawy...*, s. 48.

zezwolił na posługiwanie się cudzymi znakami towarowymi w ich systemie reklamy kontekstowej w ponad 190 krajach. Według tej polityki, Google nie monitoruje użycia znaków towarowych przez usługobiorców. Tylko w wyjątkowych okolicznościach, w wyniku skargi uprawnionego uniemożliwia użycie znaku przez reklamodawców (np. w przypadku umieszczenia znaku towarowego w linku sponsorowanym)²⁴³. Powyższa polityka nie dotyczy jednak państw Unii Europejskich (oprócz Wielkiej Brytanii i Irlandii), Google przegląda system pod kątem użycia znaku jako słowa kluczowego przy otrzymaniu skargi od uprawnionego. W przypadku nieuprawnionego użycia znaku towarowego, Google żąda usunięcia znaku i uniemożliwia reklamodawcy wykupienie go w przyszłości²⁴⁴.

Bardziej rygorystyczną politykę przyjęła wyszukiwarka Yahoo!. Zasady *Yahoo! Search Markteing*²⁴⁵ wymagają od reklamodawców na całym świecie zobowiązania się, że ich słowa kluczowe, treść reklamy, opis i zawartość stron internetowych nie naruszają praw wyłącznych do znaków towarowych osób trzecich. Yahoo! pozwala na wykorzystanie znaku towarowego tylko, gdy: (1) strona internetowa odnosi się do znaku towarowego uprawnionego ze znaku lub produktu oznaczonego znakiem w dozwolony sposób bez stworzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd konsumenta, przykładowo, reklama porównawcza, sprzedawanie towarów oznaczonych znakiem towarowym, komentarz, krytyka i inne dopuszczalne informacje na temat uprawnionego ze znaku i jego towarach, lub (2) jest to terminu opisowy lub generyczny.

Pomimo tego, że obaj operatorzy zwracają uwagę na problem użycia słów kluczowych w reklamie kontekstowej, to jednak wyraźnie widać, że nie ma konsensusu, co do jednakowej praktyki postępowania w niniejszym zakresie, na podstawie, której można by było uznać, że wyłonił się zwyczaj określonego postępowania w skali globalnej. Ale warto zauważyć, że standardem panującym w polityce operatorów wyszukiwarek w Europie, w tym w Polsce, jest jednak nieużywanie cudzych znaków towarowych w celu wywołania reklamy kontekstowej. Dlatego też należy przyjąć, że

²⁴³ *What is Google's U.S. trademark policy?*, dostępne pod adresem: <http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=145626>, ostatnie odwiedzin: 26.05.2009 r.

²⁴⁴ *Zasady reklamowe programu Adwords*, dostępne pod adresem: <http://adwords.google.com/support/bin/static.py?page=guidelines.cs&topic=9274&subtopic=9295&answer=47165>, ostatnie odwiedzin: 26.05.2009 r.

²⁴⁵ *Raising Trademark Concerns about Sponsored Search™ Listings*, dostępne pod adresem: <http://searchmarketing.yahoo.com/legal/trademarks.php>, ostatnie odwiedzin: 26.05.2009 r.

użycie cudzego znaku towarowego (poza wyjątkami dozwolonymi przez prawo) może prowadzić do naruszenia dobrych obyczajów przez wyszukiwarki internetowe i reklamodawców, gdyż stoi to w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji w handlu elektronicznym i potwierdzają to polityki przyjęte przez operatorów w Unii Europejskiej.

4.2.6. Naruszenie interesu

Aby działanie można było uznać za czyn nieuczciwej konkurencji musi ono naruszać lub zagrażać interesowi publicznemu, klientów lub innego przedsiębiorcy. Interes w rozumieniu ustawy powinien być utożsamiany z interesem gospodarczym²⁴⁶. Naruszenie lub zagrożenie interesu ma miejsce, gdy jeden przedsiębiorca, swoim działaniem, godzi w dobra materialne lub niematerialne innego przedsiębiorcy. Szkoda może mieć wymiar rzeczywisty lub prawdopodobny, ale zawsze realny. Przy badaniu prawdopodobieństwa powstania szkody należy wziąć pod uwagę kryteria obiektywne, a nie subiektywne odczucia przedsiębiorcy.

Nieuprawnione używanie znaku towarowego w reklamie kontekstowej może godzić w interesy uprawnionego z kilku względów. Po pierwsze, użytkownicy Internetu w poszukiwaniu strony internetowej uprawnionego mogą być odciągnięci od jego strony i skierowani na stronę konkurenta. Uprawniony może utracić w ten sposób swoją klientelę, co może być odzwierciedlone w obniżeniu wartości sprzedaży. Po drugie, bezprawne notoryczne użycie znaku renomowanego, może przyczyniać się do deprecjacji znaku, a tym samym do pomniejszenia majątku niematerialnego przedsiębiorcy. Po trzecie, powyższe działanie może utrudniać kontakt uprawnionego z klientelą, gdyż linki sponsorowane wyświetlają się tuż nad wynikami naturalnymi. Z drugiej strony można uznać, że wyświetlanie linków sponsorowanych jest działaniem na korzyść konsumentów. Użytkownik poszukując towaru czy usługi przez wyświetlanie się reklam może skorzystać z bardziej korzystnej oferty, przez co także minimalizuje czas przeznaczony na poszukiwanie interesującego go produktu.

Obrazowym przykładem naruszenia interesu przedsiębiorcy w przypadku użycia cudzego oznaczenia dla wywołania reklamy dopasowanej do treści strony internetowej

²⁴⁶ E. Nowińska: M. du Vall: *Komentarz do ustawy...*, s. 47.

jest sprawa *American Airlines v Yahoo!*²⁴⁷. W sprawie tej, pozwany wykorzystywał znak towarowy powoda (znanych linii lotniczych) dla wywołania w linkach sponsorowanych odesłań do stron konkurentów. Z jednej strony takie działanie może być uznane za naruszenie interesu American Airlines, gdyż klienci szukający połączeń lotniczych powoda, wybierali połączenia oferowane przez konkurencyjnych przewoźników. Z drugiej strony, należałoby się zastanowić czy takie zestawienie ofert nie prowadzi do zwiększenia konkurencyjności, na której korzysta klient, a także czy jest ono formą dozwolonej reklamy porównawczej. Sprawa *American Airlines v Yahoo!* nie jest jeszcze rozstrzygnięta.

4.2.7. Wykorzystanie słów kluczowych stanowiących znak towarowy w reklamie kontekstowej jako szczególne czyny nieuczciwej konkurencji

Omawiana ustawa typizuje czyny nieuczciwej konkurencji²⁴⁸. W celu kwalifikacji prawnej działania polegającego na wykupie słów kluczowych, działanie to musi w pierwszej kolejności wypełniać dyspozycję przepisów art. 5-17 e u.z.n.k., a dopiero później należy oceniać dopuszczalność tego zachowania pod kątem klauzuli generalnej (art. 3 u.z.n.k.).

Poniżej zostaną omówione tylko te przepisy, których dyspozycja może być, moim zdaniem wypełniona, przy badaniu procedury wykupowania słów kluczowych będących cudzymi znakami towarowymi. Pod tym kątem zostaną omówione następujące delikty nazwane: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa (art. 5 u.z.n.k.), wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług (art. 10 u.z.n.k.), reklama wprowadzająca w błąd (art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k.), reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami (art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.).

²⁴⁷ Pozew w sprawie *American Airlines v Yahoo!* Z 17 października 2008 (9th Okręg), Pozew dostępny na stronie: <http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/texas/txndce/4:2008cv00626/181052/1/>, ostatnie odwiedziny: 25.05.2008 r.

²⁴⁸ Według art. 2 Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Odpowiedzialność serwisów wyszukiwawczych rozpatrywana jest w tym podrozdziale tylko na gruncie art. 17 u.z.n.k., co najmniej z trzech względów. Po pierwsze, moim zdaniem, nie można im przypisać odpowiedzialności za reklamę osób trzecich. Po drugie, serwisy wyszukiwawcze mogą być uznane co najwyżej za pośredników oferujących usługi, gdyż to reklamodawcy, a nie operatorzy wybierają odpowiadające im słowa kluczowe. Po trzecie, w przypadku reklamy i wprowadzenia w błąd co do tożsamości i pochodzenia towarów omawiany mechanizm jest niewidoczny dla odbiorcy, a odbiorca powinien mieć możliwość percepcji przekazów kierowanych do niego²⁴⁹.

4.2.7.1. Użycie cudzych oznaczeń wprowadzających w błąd co do tożsamości

Proceder użycia znaków towarowych jako słów kluczowych można rozważać w zakresie zgodności takiego działania z art. 5 u.z.n.k. Przepis ten wskazuje, iż czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie m.in. znaku towarowego wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

Przesłanka wprowadzenia w błąd jest interpretowana szerzej niż na gruncie p.w.p. W u.z.n.k. wprowadzenie błąd zachodzi nawet, jeśli zaistniała tylko możliwość takiego oddziaływania, chociażby skutek rzeczywiście nie nastąpił lub nigdy nie nastąpi²⁵⁰. Można tu pokusić się o porównanie powyższego rozumienia omawianej przesłanki do wstępnego wprowadzenia w błąd, nieaprobowanego na gruncie prawa znaków towarowych przez ETS. Powstaje także pytanie, czy klient uprawnionego ze znaku towarowego po wpisaniu terminu zakłada, że linki sponsorowane mogą pochodzić od przedsiębiorcy, którego oznaczenie zostało użyte jako zapytanie. Omawiana przesłanka musi być jednak interpretowana z punktu widzenia przedstawiciela danej grupy klientów przedsiębiorcy, klienta dostatecznie rozsądnego i

²⁴⁹ D. Kasprzycki: *Problematyka reklamy...*, s. 224.

²⁵⁰ E. Nowińska, M. du Vall: *Komentarz do ustawy...*, s. 46.

poinformowanego²⁵¹. Wydaje się, że przeciętny użytkownik danej grupy towarów i usług nie widzi procederu wykupywania znaków towarowych jako słów kluczowych, a może nie być nawet świadomy powiązania wpisanego zapytania z wyświetlaną reklamą kontekstową. Linki sponsorowane jak i reklama dopasowana do treści strony, jeśli są w sposób wystarczający wyróżnione nie mogą wprowadzić klienta w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy, o ile ani strona ani link nie zawierają wprowadzających w błąd informacji, że pochodzą od uprawnionego ze znaku towarowego.

4.2.7.2. Użycie cudzych oznaczeń wprowadzających w błąd co do pochodzenia towaru

O ile powyżej komentowany czyn nieuczciwej konkurencji chroni przed wprowadzeniem w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy to art. 10 u.z.n.k. dotyczy oznaczeń towarów lub usług. Zakresy obu przepisów mogą się wzajemnie przecinać, gdyż częstą praktyką w obrocie jest nadawanie takich samych oznaczeń przedsiębiorcy i pochodzącym od niego produktom. Dlatego rozważania z rozdziału poprzedniego można przenieść na grunt art. 10 u.z.n.k.

4.2.7.3. Reklama wprowadzająca w błąd

Wydaje się, że art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. (reklama wprowadzająca w błąd)²⁵² może być także poddany analizie pod kątem procederu wykupywania słów kluczowych odpowiadających znakom towarowym osoby trzeciej. Czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama wprowadzająca w błąd klienta i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję, co do nabycia towaru lub usługi. Należy, więc wykazać, że dany przekaz jest reklamą, wprowadza w błąd i rzeczywiście może wpłynąć na decyzję o zakupie towaru. Zakwalifikowanie linków sponsorowanych czy baneru reklamowego jako reklamy nie

²⁵¹ Pkt. 18 i 19 Preambuły do dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych.

²⁵² Reklama wprowadzająca w błąd została uregulowana na poziomie europejskim przez Dyrektywę 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (wersja ujednolicona), Dz. Urz. WE L 376/21 oraz w dyrektywie o nieuczciwych praktykach handlowych.

powinno budzić wątpliwości²⁵³. Omawiane działanie ma na celu promowanie przedsiębiorcy i zachęcenie użytkowników do zapoznania się z jego stroną internetową. W drugiej kolejności należy rozważyć, czy w takiej sytuacji ma miejsce wprowadzenie w błąd klienta i wpłynięcie na decyzję, co do nabycia towaru lub usługi. Analiza powinna być przeprowadzana z punktu widzenia klienta należycie poinformowanego, odpowiednio ostrożnego i uważnego²⁵⁴. Reklama wprowadzająca w błąd występuje, gdy powstaje w oczach konsumenta wyobrażenie o towarze i usłudze niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy²⁵⁵. Wydaje się, że szansę uprawnionego na skuteczne powołanie się na art. 16 ust.1 pkt 2 u.z.n.k. są dość nieznaczne w sytuacji, gdy reklamodawca wykupuje słowo kluczowe będące znakiem towarowym, jeśli weźmiemy pod uwagę standard przeciętnie poinformowanego klienta.

W tym miejscu należałoby poczynić uwagę na temat sposobu badania przez sąd reklamy wprowadzającej w błąd odbiorców. Istnieją dwie metody. Pierwsza z nich tzw. normatywna koncentruje się na wzorcu przeciętnego, rozsądnego, dostatecznie poinformowanego konsumenta przy ocenianiu konkretnego przekazu reklamowego²⁵⁶. Druga, tzw. empiryczna polega na badaniu opinii publicznej lub posłużeniu się dowodem z opinii biegłego. Jak już zostało wskazane powyżej, w prawie wspólnotowym jednoznacznie przyjmuje się zastosowanie normatywnej koncepcji, zaś metoda empiryczna ma jedynie zastosowanie pomocnicze. W sprawie *Gut Springenheide*²⁵⁷, ETS wskazał, że w pierwszej kolejności sąd krajowy musi założyć domniemanie przeciętnego, należycie poinformowanego, uważnego i racjonalnego konsumenta. Dopiero, jeśli nastąpią trudności to powinien zlecić przeprowadzenie badania opinii publicznej lub opinii biegłego. Przy rozstrzyganiu o wprowadzeniu odbiorców linków sponsorowanych w błąd sąd może pomocniczo skorzystać z metody empirycznej. Ważnym jest, aby przyszłe orzeczenia wydane w sprawie użycia cudzego

²⁵³ D. Kasprzycki: *Problematyka reklam...*, s. 225.

²⁵⁴ Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”), Dz. Urz. WE L 149/22, preambuła pkt.18 i 19.

²⁵⁵ J. Szwaja: *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 458.

²⁵⁶ J. Szwaja, *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 698.

²⁵⁷ Wyrok ETS z 16 lipca 1998 r.w sprawie C-210/96, *Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky v Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung*, ECR I-4657 [1998].

oznaczenia w reklamie kontekstowej, były wydawane według powyższych zasad, czyli były oparte na odbiorze opisywanego procederu z punktu widzenia klientów, a nie subiektywnej ocenie sędziego.

W jedynym, jak do tej pory, wydanym w Polsce orzeczeniu w sprawie *metatagów*²⁵⁸, kwalifikującym zachowanie polegające na umieszczaniu w niewidocznej dla użytkownika treści witryny cudzego znaku towarowego bez zgody uprawnionego, sąd stwierdził, że działania te są reklamą wprowadzającą w błąd. Proceder użycia *metatagów* prowadzi do wypchnięcia określonych stron internetowych na najwyższe pozycje w Internecie, i jako naturalny rezultat wyszukiwania może prowadzić w błąd konsumenta. Należy jednak z ostrożnością podchodzić do powyższego orzeczenia i nie stosować go automatycznie, a nawet analogicznie w odniesieniu po procederu wykupywania słów kluczowych. W przeciwieństwie do użycia cudzego znaku towarowego w *metatagach*, prowadzącego do zniekształcenia rezultatów naturalnych, efektem użycia cudzego znaku towarowego w systemie linków sponsorowanych jest reklama w większości przypadków wyraźnie wyodrębniona od rezultatów naturalnych. Moim zdaniem, użytkownik sieci wpisujący w pole wyszukiwania zapytanie będące cudzym znakiem towarowym jest na tyle rozsądny, przeciętnie poinformowany i rozważny, że widząc link sponsorowany kierujący do strony nieuprawnionego w oddzielnym od wyników naturalnych wyraźnie oznaczonym polu, nie zostaje wprowadzony w błąd.

Drugą przesłanką niezbędną do stwierdzenia omawianego czynu nieuczciwej konkurencji jest wykazanie wpływu na decyzję klienta co do nabycia towaru lub usługi²⁵⁹. Wydaje się że, o ile reklama w postaci linków sponsorowanych nie może prowadzić do wprowadzenia w błąd klienta (jeśli jest należycie wyodrębniona i nie wskazuje na pochodzenie od uprawnionego ze znaku), to może zmienić decyzje konsumenta co do zakupu towaru od konkurenta. Spełnienie jednak tylko ostatniej przesłanki nie może prowadzić do stwierdzenia zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji.

²⁵⁸ Sąd okręgowy w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, X GC 210/03/2 27 października 2004 r., niepublikowane.

²⁵⁹ E. Nowińska, M. du Vall: *Komentarz do ustawy...*, s. 46.

4.2.7.4. Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami

W świetle art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka. Zakwalifikowanie linków sponsorowanych jako formy reklamy nie budzi wątpliwości. I jak zostało wykazane w rozdziale 4.2.6, reklama kontekstowa może być sprzeczna z przepisami prawa jak i dobrymi obyczajami. Powstaje pytanie, czy można także stwierdzić, że omawiana forma reklamy może być niezgodna z dobrymi obyczajami także w świetle art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. Pomijając w tym miejscu dyskusję dotyczącą relacji art. 3 u.z.n.k. i art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. w zakresie interpretacji przesłanki dobrych obyczajów na gruncie tych dwóch przepisów²⁶⁰ i przyjmując szerokie znaczenie klauzuli dobrych obyczajów (tj. takie jak na w świetle art. 3 u.z.n.k.) na gruncie art. 16, można stwierdzić, że wykorzystanie cudzego znaku towarowego w reklamie kontekstowej online jest niezgodne z dobrymi obyczajami.

4.2.7.5. Ewentualna odpowiedzialność operatora wyszukiwarki na gruncie art. 17 u.z.n.k.

Art. 17 u.z.n.k. mówi, że sprawcą czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest także agencja reklamowa oraz przedsiębiorca, który reklamę opracował. Z uwagi na proceder sprzedawania słów kluczowych przez serwisy wyszukiwawcze, zwłaszcza przy użyciu narzędzia propozycji słów kluczowych, należy się zastanowić, czy operator może być uznany za takiego przedsiębiorcę lub agencję reklamową.

Moim zdaniem, odpowiedź nie jest jednoznaczna. Sensem niniejszego uregulowania jest pociągnięcie do odpowiedzialności, oprócz sprawcy czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, także podmiotu, który opracował, przygotował koncepcję reklamy i podjął działania polegające na wprowadzeniu na jej rynek²⁶¹. Wydaje się, że operator wyszukiwarki nie uczestniczy w tworzeniu treści reklamy, która jest opracowywana przez reklamodawcę. Jak podkreśla M.

²⁶⁰ Z. Okoń [w:] *Prawo reklamy* ..., s. 669.

²⁶¹ J. Szwaja: *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 239.

Romanowski²⁶², nie można rozciągnąć odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji, na podmioty które „uczestniczą w jej rozpowszechnianiu poprzez planowanie i zakup na zlecenie reklamodawcy [...] przestrzeni reklamowej”²⁶³. Google oraz inne podmioty oferujące usługę linków sponsorowanych udostępniają przestrzeń reklamową na swojej stronie internetowej ponad lub z boku naturalnych rezultatów wyszukiwania. Z drugiej strony, jak argumentuje R. Skubisz²⁶⁴, nie ma przeszkód, aby interpretować pojęcie „agencja reklamowa”(przedsiębiorca, który reklamę opracował) szeroko. W zakres pojęcia wchodzi także podmioty zajmujące się tylko rozpowszechnianiem, a nie wpływem na treść reklamy. Przyjmując taki zakres działalności agencji reklamowej można by bronić stanowiska, że operator wyszukiwarki internetowej może być legitymowany biernie. Należy także podkreślić, że czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 17 u.z.n.k. jest czynem samodzielnym, występującym niezależnie od tego, czy reklamodawca popełnił czyn nieuczciwej reklamy (art. 16 u.z.n.k.). Konsekwencją uznania, że działalność operatorów wyszukiwarek jest czynem własnym, jest możliwość samodzielnego ich pozwania²⁶⁵.

4.3. Brak wyłączenia odpowiedzialności w świetle art. 14 dyrektywy 2000/31 i art. 14 u.ś.u.d.e.

Alternatywnym pytaniem skierowanym przed ETS w stosunku do odpowiedzialności serwisu wyszukiwawczego na gruncie znaków towarowych w tzw. łączonych sprawach Google²⁶⁶, było pytanie o skorzystanie przez operatora z „bezpiecznego portu” wyłączenia odpowiedzialności na podstawie dyrektywy 2000/31, które brzmiało następująco:

„Czy w przypadku, gdy powyższe zachowanie operatora wyszukiwarki nie może być zakazane przez uprawnionego ze znaku towarowego to operator może być uznany

²⁶² M. Romanowski: *Legitymacja procesowa agencji reklamowej*, PPH 2001, nr 7, s. 22.

²⁶³ *Ibidem*, s. 22.

²⁶⁴ J. Szwaia: *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 762.

²⁶⁵ *Ibidem*, s. 763

²⁶⁶ *Google France, Google Inc. v Louis Vuitton Malletier*, (C-236/08); *Google France v Viaticum, Luteciel*, (C-237/08); *CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin i Tiger, franchisingobiorca „Unicis”*, (C-238/08); pytania prejudycjalne dostępne pod adresem: www.eur-lex.europa.eu.

za świadczącego usługi społeczeństwa informacyjnego polegające na przechowywaniu informacji w rozumieniu dyrektywy 2000/31 art. 14.”

Podjmując próbę odpowiedzi na powyższe pytanie należy w pierwszej kolejności zbadać, czy usługi typu *Adwords* świadczone przez operatora są usługami społeczeństwa informacyjnego w świetle dyrektywy 2000/31, a następnie należy zastanowić się, czy usługa ta polega na przechowywaniu informacji (art. 14. dyrektywy 2000/31). Analiza powyższych zagadnień będzie miała na celu wykazanie, że operator nie będzie mógł skorzystać wyłączenia odpowiedzialności na podstawie art. 14 dyrektywy 2000/31.

W świetle dyrektywy 2000/31 usługi społeczeństwa informacyjnego muszą być usługami świadczonymi za wynagrodzeniem, na odległość i drogą elektroniczną²⁶⁷ a jednocześnie nie zostały wyraźnie przez prawodawcę unijnego wykluczone spod zastosowania dyrektywy²⁶⁸. Wyszukiwarki internetowe oferujące usługę linków sponsorowanych czy reklamy dopasowanej do treści witryny mogą być bezspornie uznane za podmiot świadczący usługę społeczeństwa informacyjnego.

Dyrektywa 2000/31 nie posługuje się pojęciem reklamy lecz informacji handlowej. Art. 2 lit. f stanowi, że „informacja handlowa” to każda forma informacji przeznaczona do promowania, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby prowadzącej działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonującą zawód regulowany⁶. Przy czym informacje umożliwiające bezpośredni dostęp do działalności przedsiębiorstwa i te odnoszące się do towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, opracowywane niezależnie same w sobie nie stanowią informacji handlowych. Wyszukiwarki internetowe oferujące usługę linków sponsorowane czy reklamy dopasowanej do treści witryny mogą być bezspornie uznane za podmioty świadczące usługi reklamowe (informacji

²⁶⁷ Definicja usługi społeczeństwa informacyjnego znajduje się w art. 1 pkt 2 dyrektywy 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. zmieniającej dyrektywę 98/34/WE ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych, Dz. U. UE L 217/18., Usługa świadczona: „na odległość” oznacza usługę świadczoną bez równoczesnej obecności stron; „drogą elektroniczną” oznacza, iż usługa jest przesyłana pierwotnie i otrzymywana w miejscu przeznaczenia za pomocą sprzętu elektronicznego do przetwarzania (włącznie z kompresją cyfrową) oraz przechowywania danych, i która jest całkowicie przesyłana, kierowana i otrzymywana za pomocą kabla, odbiornika radiowego, środków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych; „na indywidualne żądanie odbiorcy usług” oznacza, że usługa świadczona jest poprzez przesyłanie danych na indywidualne żądanie.

²⁶⁸ Załącznik V dyrektywy 98/48/WE zawiera wykaz usług nieobjętych art. 1 pkt 2:

handlowej)²⁶⁹, gdyż mają one na celu promowanie usług, towarów czy przedsiębiorców.

W dalszej kolejności należy rozważyć, czy omawiana usługa reklamowa stanowi usługę polegającą na przechowywaniu informacji w myśl art. 14 dyrektywy 2000/31 (*hosting*). Powstaje pytanie, czy Google w ogóle przechowuje informacje dostarczane przez użytkownika. Wydaje się, że odpowiedź powinna być negatywna, gdyż usługobiorca nie przekazuje usługodawcy żadnych informacji na przechowanie, lecz używa mechanizmu umożliwiającego wywołanie reklamy. Z drugiej strony, można twierdzić, choć argumentacja nie jest moim zdaniem przekonująca, że informacją przechowywaną przez usługodawcę jest termin słowa kluczowego i treść reklamy.

Jeśli jednak uznamy, że omawiany proceder reklamowy jest przechowywaniem informacji to należy się zastanowić czy operator może uchylić się od odpowiedzialności na podstawie art. 14 dyrektywy 2000/31. Przepis ten daje następujące podstawy wyłączenia:

- a) brak wiarygodnych wiadomości o bezprawnym charakterze działalności lub informacji, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych — brak wiedzy o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o tej bezprawności; lub
- b) niezwłoczne podjęcie odpowiedniego działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do informacji, gdy usługodawca uzyska takie wiadomości lub zostanie o nich powiadomiony.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na pkt 42 preambuły do dyrektywy który stanowi:

„Wyłączenia w dziedzinie odpowiedzialności ustanowione w niniejszej dyrektywie obejmują jedynie przypadki, w których działalność podmiotu świadczącego usługi społeczeństwa informacyjnego jest ograniczona do technicznego procesu obsługi i udzielania dostępu do sieci komunikacyjnej, w której informacje udostępniane przez osoby trzecie są przekazywane lub przechowywane czasowo, w celu poprawienia skuteczności przekazu; działanie takie przybiera charakter czysto techniczny, automatyczny i bierny, który zakłada, że podmiot świadczący usługi społeczeństwa

²⁶⁹ P.P. Polański: *Spam, spamdexing and regulation of internet advertising*, Int. J. Intellectual Property Management, Vol. x, No. x, 200x, s. 141.

informacyjnego nie posiada wiedzy o informacjach przekazywanych lub przechowywanych ani kontroli nad nimi.”

Z powyższego punktu wynika, że wyłączenie odpowiedzialności ma miejsce tylko, jeśli działanie ma charakter czysto techniczny, automatyczny i bierny. Działanie usługodawcy Google jest wprost przeciwne, gdyż operator aktywnie świadczy swoje usługi reklamowe, za które otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie uzależnione od pojawienia się linku reklamowego i kliknięcia na niego przez użytkownika. Nie jest to „czysto techniczny” przekaz. Operator sam oferował usługi reklamowe i miał świadomość rozwiązań technicznych przyjętych w systemie.

W licznych procesach wytoczonych we Francji przeciwko Google, operator próbował uwolnić się od odpowiedzialności jako dostawca usługi hostingu. Kontrargumentacja pozwanego opierała się przede wszystkim na fakcie, iż usługa jest świadczona na żądanie usługobiorcy, na podstawie obliczanych komputerowo statystyk²⁷⁰. Jednak w żadnym ze sporów sądy francuskie nie przyznały racji powodowi.

Należy także podkreślić, że artykuł 14 dyrektywy 2000/31 jest wyjątkiem wyłączającym odpowiedzialność od reguły ogólnej i zgodnie z zasadą, że wyjątki powinny być interpretowane ściśle, to jego interpretacja nie powinna być rozszerzana²⁷¹.

Można także argumentować, że operator wyszukiwarki nie może skorzystać z tzw. „wyspy bezkarności” z innego powodu niż omówiony powyżej. Mianowicie, prawodawca unijny nigdy nie przewidział stosowania art. 14 dyrektywy 2000/31 do operatorów wyszukiwarek internetowych (przy założeniu, że usługę typu *Adwords* i *Adsense* zaliczymy do usługi systemu wyszukiwawczego). W przeciwieństwie do *Digital Millenium Copyright Act*²⁷², który przewiduje wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego pod pewnymi warunkami²⁷³. Prawodawca europejski nie

²⁷⁰ *GIFAM, De Dietrich, Electrolux, Hoover, Calor, SEB et a. c/ Google France et Google Inc*, CA Paris, [1.02.2008], wyrok dostępny pod adresem: <http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=1021>, oraz omawiane w rodz 4.3 następujące orzeczenia: *Kertel v Google i Cartophone*, TGI Paris, [8.12. 2005], *Citadines v Google France*, TGI Paris, [11.10.2006], *Laurent C. v Google France*, TGI Paris, [13.02 2007], *Atrya v Google France i inni*; TGI Strasbourg, [20.07 2007].

²⁷¹ J. Barta, R. Markiewicz: *Handel elektroniczny: prawne problemy*, Warszawa 2007, s. 469.

²⁷² *Digital Millenium Copyright Act* z 20 października 1998.

²⁷³ Są to następujące warunki: brak po stronie systemu wyszukiwawczego świadomości co do bezprawności strony z odesłaniem, brak jakichkolwiek bezpośrednich korzyści z tytułu odsyłania do takich stron, zablokowanie dostępu lub usunięcia bezprawnych materiałów po otrzymaniu stosownego zawiadomienia. Należy nadmienić, prawdopodobnie także, iż w tym wypadku Google będzie pociągnięty

przyjął powyższego rozwiązania, choć wskazał, że w ciągu trzech lat od uchwalenia dyrektywy, będzie rozważona kwestia odpowiedzialności²⁷⁴. Niektóre państwa Unii Europejskiej przyjęły regulację na wzór amerykański. Przykładowo ustawodawca austriacki dokonując implementacji dyrektywy, wprowadził oddzielne uregulowanie wyłączenia odpowiedzialności za linki i systemy wyszukiwawcze²⁷⁵.

Podsumowując, obie z powyżej przedstawionych lini argumentacji powadzą do wniosku, że operator wyszukiwarki internetowej nie będzie mógł być uznany za podmiot świadczący usługę społeczeństwa informacyjnego, polegającą na przechowywaniu informacji w świetle art. 14 dyrektywy 2000/31. Ponadto, wydaje się, że analogiczną interpretację art. 14 dyrektywy 2000/31 w stosunku do procederu reklamy kontekstowej należy przyjąć na gruncie art. 14 u.ś.u.d.e., będącego implementacją art. 14 dyrektywy 2000/31.

4.4. Odpowiedzialność wyszukiwarek internetowych na podstawie zasad ogólnych (art. 422 k.c.)

Brak wyłączenia odpowiedzialności na podstawie art. 14 u.ś.d.e. lub art. 14 dyrektywy 2000/31 ani możliwe przypisanie odpowiedzialności na gruncie art. 17 u.z.n.k.²⁷⁶, nie przekreśla rozważań o ewentualnej odpowiedzialności operatora wyszukiwarki na zasadach ogólnych za pomocnictwo (art. 422 k.c.). W doktrynie podnosi się, że określone działanie można zakwalifikować jako pomocnictwo, jeśli ma charakter czysto pasywny, co stanowi element odróżniający je od sprawstwa²⁷⁷. Według art. 422 k.c. za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten kto wyrządził szkodę, lecz także ten kto pomagał w jej wyrządzeniu, nakłaniał do niej i świadomie z niej

do odpowiedzialności ponieważ czerpie bezpośrednie korzyści z tytułu odsyłania do linków sponsorowanych.

²⁷⁴ Artykuł 21 ust. 2. Sprawozdanie, w celu zbadania konieczności dostosowania niniejszej dyrektywy, analizuje w szczególności konieczność przedstawienia propozycji odnoszących się do odpowiedzialności usługodawców zapewniających łącza hipertekstowe oraz świadczących usługi narzędzi lokalizacyjnych, procedur powiadamiania i usuwania oraz odpowiedzialności po usunięciu treści. Sprawozdanie analizuje także konieczność warunków dodatkowych zwolnienia od odpowiedzialności, przewidzianego w art. 12 i 13, biorąc pod uwagę rozwój techniczny [...].

²⁷⁵ J. Barta, R. Markiewicz: *Handel elektroniczny* ..., s. 470.

²⁷⁶ J. Szwaja: *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 764.

²⁷⁷ R. Markiewicz: *Stosowanie prawa autorskiego*, Wykład w ramach konferencji organizowanej przez Koło Naukowe UW WPIA „IP”, *Zarządzanie prawami własności intelektualnej. Korzystanie z praw autorskich*, marzec 2009.

skorzystał. Istnieją dwa rodzaje pomocnictwa: w ujęciu wąskim i szerokim. Przy wąskim ujęciu pomocnictwa (pomocnictwo w czystej postaci i podżeganie), podmiot jest odpowiedzialny, jeśli wiedział o naruszeniu i godził się na nie²⁷⁸. Operator wyszukiwarki często nie wie, ani nie jest świadomy naruszenia, więc nie można mu przypisać odpowiedzialności na tej podstawie. Jeśli jednak przyjmiemy, że możliwa jest odpowiedzialność pomocnika w przypadku każdego rodzaju niedbalstwa²⁷⁹, to wystarczy, że operator z łatwością mógł się dowiedzieć o naruszeniu prawa wyłącznego. Sama wiedza o naruszeniu nie jest przesłanką konieczną. W takim ujęciu na operatorze jako na podmiocie profesjonalnym spoczywa obowiązek dochowania należytej staranności (355 k.c.), a więc monitorowania procesu wykupywania słów kluczowych oraz dostarczania narzędzi, które wykluczałyby proceder używania cudzych znaków towarowych. W powyższym rozumieniu pomocnictwa możliwe jest pociągnięcie operatora do odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

W zakres szerokiego ujęcia pomocnictwa wchodzi paserstwo (uzyskanie korzyści z czynu) i poplecznictwo (udzielenie jakiejś formy pomocy po dokonaniu czynu)²⁸⁰. W powyższym znaczeniu pomocnictwa wiedza o naruszeniu nie zawsze jest konieczna. Operator, nie wiedząc o użyciu cudzego znaku towarowego przez reklamodawcę następco może odnieść z takiego czynu korzyść (niekoniecznie majątkową) i być pociągnięty do odpowiedzialności.

Jak dotąd tylko sądy francuskie przypisały odpowiedzialność operatorowi wyszukiwarki na zasadach ogólnych²⁸¹, co ciekawe, jako sprawcy czynu niedozwolonego (art. 1384 Francuskiego Kodeksu Cywilnego), a nie jako pomocnikowi, uzasadniając taką kwalifikację faktem iż, pozwani czynnie uczestniczyli w procederze sprzedawania znaków jako słów kluczowych, sugerując za pomocą narzędzi propozycji słów kluczowych znaki towarowe.

4.5. Uwagi końcowe

²⁷⁸ G. Bieniek, *Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga Trzecia. Zobowiązania*, Warszawa 2002, s. 318.

²⁷⁹ Wyrok Sądy Najwyższego z 19 sierpnia, (R 909/57), RPEiS 1959/3, s. 340.

²⁸⁰ G.J. Pacek, P. Wasilewski, *Pełnomocnictwo (pomocnictwo) w ujęciu cywilistycznym a odpowiedzialność dostawców usług hostingowych – drugłos w sprawie*, PPH lipiec 2008, s. 28.

²⁸¹ Orzeczenia te zostały omówione w rozdziale 3.3.

W świetle powyższej analizy przypisów prawa mogących być podstawą ochrony uprawnionego ze znaku towarowego, można wysunąć wniosek, iż podobnie jak w przypadku dochodzenia ochrony na gruncie prawa znaków towarowych, łatwiej jest pociągnąć do odpowiedzialności konkurentów wykorzystujących znak towarowy w reklamie kontekstowej niż operatorów wyszukiwarki. Jednakże, w braku orzecznictwa sądów polskich w omawianym przedmiocie nie można wysunąć ostatecznych wniosków. Wydaje się, że o ile, dyspozycje stypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji nie zawsze będą wypełnione, to klauzula generalna przez jej szerokie sformułowanie może być wykorzystana do skutecznego dochodzenia roszczeń przez uprawnionego ze znaku towarowego przeciwko operatorom i reklamodawcom. Możliwe jest także pociągnięcie do odpowiedzialności reklamodawców na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1, zaś operatorów na podstawie art. 17 u.z.n.k.

Jak wynika z powyższego uzasadnienia, operatorzy wyszukiwarki nie będą mogli korzystać z tzw. „wysp bezkarności“ (art. 14 dyrektywy 2000/31 i 14 u.ś.d.e.). Prawdopodobnym wydaje się przypisanie odpowiedzialności operatorom jako pomocnikom (w ujęciu szerokim) na podstawie 422 k.c.

Podsumowanie

W braku orzecznictwa sądów polskich i w oczekiwaniu na orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie można formułować jednoznacznych wniosków w zakresie granic dozwolonego użycia cudzych znaków towarowych w reklamie kontekstowej. Uważam, jednakże, że dokonana w niniejszym opracowaniu interpretacja obowiązujących przepisów pod kątem omawianego proceduru w sposób zbalansowany wyważa interesy uprawnionego i innych podmiotów korzystających ze znaku, a także konsumentów. Należy pamiętać, że zasadniczym celem prawa znaków towarowych i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest stworzenie przyjaznego przedsiębiorcom i konkurencyjnego środowiska gospodarczego, chroniącego konsumentów.

Podsumowując rozważania, należy stwierdzić, że na gruncie obecnego stanu prawnego inaczej rozkłada się odpowiedzialność operatorów wyszukiwarek i reklamodawców. Wydaje się, że to właśnie tym ostatnim łatwiej będzie przypisać odpowiedzialność za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Reklamodawca świadomie wybiera słowo kluczowe odzwierciedlające znak towarowy konkurenta w celu przyciągnięcia jego klienteli. Moim zdaniem, w świetle prawa znaków towarowych reklamodawca nie będzie naruszcicielem cudzego znaku towarowego (za wyjątkiem znaków renomowanych), gdyż nie używa tego znaku w charakterze znaku towarowego. Jakkolwiek, dokonana przez Trybunał wykładnia przesłanki użycia, która jest kluczowa dla stwierdzenia naruszenia, pozostawia wątpliwości interpretacyjne. Miejmy nadzieję, że oczekiwane orzeczenia ETS przyczynią się do jednoznacznej wykładni przesłanki użycia znaku w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95.

Na podstawie u.z.n.k. uprawniony ma większe szanse na uzyskanie ochrony niż na gruncie prawa znaków towarowych. Jak zostało wykazane, działanie reklamodawcy może wypełniać dyspozycje norm art. 3 oraz 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.

Z kolei dysponentom wyszukiwarek internetowych o wiele trudniej będzie, moim zdaniem, przypisać odpowiedzialność za naruszenie prawa do znaku towarowego (za wyjątkiem znaków renomowanych) na podstawie obecnego stanu prawnego.

Przemawiają za tym co najmniej trzy względy. Po pierwsze, nie używają oni znaku towarowego w jego podstawowej funkcji pochodzenia w stosunku do podobnych czy identycznych towarów (usług). Po drugie, nie mają oni świadomości naruszenia znaku przez nieuprawnionych. Po trzecie, nałożenie odpowiedzialności monitorowania wykupu słów kluczowych będących jednocześnie znakami towarowymi, wiązałoby się z ograniczeniem skuteczności tej korzystnej dla użytkowników formy reklamy, która prowadzi do zwiększenia konkurencyjności i rozpowszechnianiu informacji o dobrach i usługach. Inna interpretacja rozciągnęłaby zbyt daleko idącą ochronę uprawnionych ze znaku towarowego i pozostawiałaby w sprzeczności z podstawową funkcją jaką ma pełnić znak towarowy, a mianowicie funkcją oznaczenia pochodzenia danego towaru od przedsiębiorcy.

Także na gruncie u.z.n.k. uprawniony ze znaku towarowego będzie miał wątpliwą szansę na skuteczne dochodzenie roszczeń przeciwko operatorom. Dzięki szerokiemu sformułowaniu klauzuli generalnej (art. 3 u.z.n.k.) może ona mieć zastosowanie w tym wypadku. W niektórych sytuacjach uprawniony mógłby powołać się również na art. 17 u.z.n.k. Prawdopodobnym wydaje się pociągnięcie do odpowiedzialności operatorów jako pomocników na zasadach ogólnych (art. 422 k.c.).

Nie jest jasne, jak należy prawnie zakwalifikować usługę linków sponsorowanych. Działalność usługodawców zapewniających łącza hipertekstowe oraz świadczących usługi narzędzi lokalizacyjnych (w tym operatorów wyszukiwarek) została *explicite* wyłączona spod zastosowania dyrektywy 2000/31. Powstaje pytanie, czy usługa linków sponsorowanych również podlega temu wyłączeniu, czy też należy uznać ją za usługę świadczoną drogą elektroniczną w świetle dyrektywy 2000/31. W myśl art. 14 tej dyrektywy operator wyszukiwarki nie może być uznany za podmiot świadczący usługę hostingu, a tym samym jego odpowiedzialność nie może zostać wyłączona. Należałoby w tym miejscu wysunąć postulat, że działalność operatorów wyszukiwarek powinna zostać uregulowana prawnie zarówno w prawie polskim jak i na poziomie ustawodawstwa Unii Europejskiej. Ze względu na brak pewności prawnej i co raz szersze zastosowanie przeglądarek internetowych, wydaje się koniecznym wprowadzenie przepisów harmonizujących odpowiedzialności wyszukiwarek internetowych za naruszenie praw własności intelektualnej, w tym praw ochronnych na znak towarowy.

Bibliografia

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

I. Źródła prawa polskiego

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, (Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 117).
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm).
4. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. 03 Nr 153 poz. 1503).

II. Źródła prawa europejskiego

1. Dyrektywa Parlamentu i Rady z dnia 22 października 2008/95/WE mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. WE L 299/25) weszła w życie 28 listopada 2008 zastępując Pierwszą Dyrektywę Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. WE L 40/1 z 11 lutego 1989).
2. Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”), (Dz. Urz. WE L 149/22).
3. Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (wersja ujednolicona), (Dz. Urz. WE L 376/21).

4. Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego („dyrektywa o handlu elektronicznym“), (Dz. Urz. WE L 178 z 17 lipca 2000).
5. Rozporządzenie Rady 40/94/WE z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, (DZ. Urz. WE L 11 z 14 lutego 1994).
6. Konwencja Beneluksu dotycząca własności intelektualnej (znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe) z 1 grudnia 2006 r.

III. Źródła prawa amerykańskiego

1. Digital Millenium Copyright Act z 1998.
2. Lanham Act tytuł 15, rozdział 22 Kodu Stanów Zjednoczonych (United States Code) z 1995 r. art. 32(1)(15 U.S.C para. 1114(1)) i 43(a)(1)(A)[15 U.S.C para 1125(a)(1)(A)].
3. Federal Trademark Dilution Act z 1995 r.

IV. Źródła prawa francuskiego

1. Le code de la propriété intellectuelle z 1 czerwca 1992 r.

V. Źródła prawa międzynarodowego

5. Konwencja Paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej (ostania wersja, Sztokholm, dnia 14 lipca 1967 r.). Polska jest stroną Konwencji (tekst sztokholmski) od dnia 24 marca 1975 r. (Dz. U. Z 1975 r. Nr 9, poz. 51).
6. Porozumienie dotyczącego handlowych aspektów własności intelektualnej, załącznik 1 c do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marrakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. Z 1995 r. Nr 98 poz. 483), od 1 stycznia 2000 r. Porozumienie TRIPS obowiązuje Polskę w pełnym zakresie (Dz. U. Z 1996 r. Nr 32, poz. 143).
7. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, Przyjęte przez zgromadzenie WIPO w 29 września 1999 r., dostępne pod adresem: http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub845.pdf.

WYKAZ LITERATURY POLSKIEJ I ZAGRANICZNEJ

1. Antoniuk J. R.: *Ochrona Znaków Towarowych w internecie w amerykańskim prawie federalnym*, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol. II, AD MMIV, opracowanie dostępne pod adresem: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/upload/107_0dc5_038-072_antoniuk.pdf.
2. Antoniuk J. R.: *Ochrona znaków towarowych w Internecie*, Warszawa 2006.
3. Bains M.S.: *The Search Engine Economy's achilles Heel? Addressing online parallel imports resulting from keyword and metatag misuse*. Stanford Technology Law Review 2006.
4. Blakeney S.: *Keyword Advertising: Will the ECJ Provide an Answer*, CTRLR 2008, 14 (8), 209-212.
5. Blakeney S.: *Adverse to AdWords? An overview of the recent cases relating to Google Adwords*, CTRLR (83) 2007.
6. Barta J., Markiewicz R.: *Handel elektroniczny: prawne problemy*, Warszawa 2007.
7. Bieniek G., *Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga Trzecia. Zobowiązania*, Warszawa 2002, s. 318
8. Efroni Z.: *Case comment Keywording in search engines as trademark infringement- issues arising from Martim Li v Crazy Line*, IIC 2007.
9. Ferrera GR.: *The Search Engine Advertising market – lucrative space or trade mark liability?*, Texas Intellectual Property Journal, winter 2009.
10. Gielen Ch.: *Netherlands: Trade Marks – use of Adwords in Internet Search Engine*, EIPR 2008, 30(5), N 33-34.
11. Gienas K.: *Reklama Kontekstowa- wybrane zagadnienia prawne*, Kwartalnik Prawo Nowych Technologii, Marketing w sieci, nr 3 /2008.
12. Givan S.J.: *Using Trademarks as location tools on the internet: use in commerce?*, UCLA Journal of Law & Technology, spring 2005.
13. Gadek. B.: *Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3 u.z.n.k.)*, ZNUJ PwiOWI 2003, s. 115.
14. Hernandez J.L.: *A comprehensive solution for trademark- triggered displays online*, Journal of Technology Law and Policy, Grudzień 2008.

15. Jaroszyńska-Kozłowska E., Trzebiatowski M.: *Dyrektywa o znakach towarowych po „liftingu”*, MoP 01/2008.
16. Kasprzycki D.: *Problematyka reklamy kontekstowej*, [w:] J. Barta, A. Matlak, (red.) *Prawo własności intelektualnej wczoraj, dziś i jutro*, ZNUJ nr 100, Warszawa 2007, s. 211.
17. Kaznowski D.: *Nowy marketing w Internecie*, Warszawa 2007.
18. Kępiński M.: *Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, RPEiS 1994, nr 2.
19. Kondrat M.: *Ochrona znaków towarowych przed naruszeniem w Internecie*, Warszawa 2008.
20. Kobylańska A.: *Ochrona znaków towarowych w Internecie*, Warszawa 2005.
21. Lundsford J.R.: *Consumer and Trademarks, The Function of the Trademark in the Market Place*, The Trademark Report 1974 vol 64, s. 75.
22. Matlak A.: *Prace Instytutu Własności Intelektualnej UJ, Prawo Własności Intelektualnej Wczoraj, Dziś i Jutro, zeszyt nr 100*, Warszawa 2007.
23. Mikański Z.: *Prawo własności przemysłowej, Komentarz*, Warszawa 2001.
24. Okolski J., Safjan M., Opalski W., Modrzejewska M., Modrzejewska J., Modrzejewski J., Litwińska- Werner M., Gasiński Ł., Krauss J., Wiśniewski C.: *Prawo handlowe*, Warszawa 2008.
25. Monster F.W.: *Famous and Well Known Marks*, London 1997.
26. Nowicka A., Poźniak- Niedzielska M., Promińska U., Żakowska-Henzler H.: *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2004.
27. Nowińska E., Promińska U., du Vall M.: *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2005.
28. Pacek G.J.: *Dozwolony użytek znaków towarowych (prawo polskie na tle porównawczym)* [w:] J. Barta, A. Matlak, *Prace Instytutu Własności Intelektualnej UJ, Prawo Własności Intelektualnej Wczoraj, Dziś i Jutro*, z. nr 100, Warszawa 2007.
29. Pacek G.J., Wasilewski P., *Pełnomocnictwo (pomocnictwo) w ujęciu cywilistycznym a odpowiedzialność dostawców usług hostingowych – drugłos w sprawie*, PPH lipiec 2008, s. 28.
30. Piotrowska J.: *Renomowane znaki towarowe i ich ochrona*. Warszawa 2001.

31. Polański P.P.: *Spam, spamdexing and regulation of internet advertising*, Int. J. Intellectual Property Management, Vol. x, No. x, 200x.
32. Polański P.P.: *Prawne problemy spamdexingu*, Kwartalnik Prawa Nowych Technologii 2008 3/2008.
33. Promińska U.: *Ustawa o znakach towarowych, Komentarz*, Warszawa 1997.
34. Romanowski M.: *Legitymacja Procesowa agencji reklamowej*, PPH 2001, nr 7.
35. Schrijvers M.: Case Comment Netherlands: *Trade Marks- Infringement, Use as Adwords on the Internet Search Engine*, EIPR 2007, 29(6), N81-82,
36. Senftleben M.: *The trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in international, US and EC trademark law*, IIC 2009, 40(1), 45-77.
37. Shemtov N.: *Searching for the Right Balance: Google Keywords Advertising and Trade Mark Use*, EIPR 2008, 30 (11).
38. Skubisz R., *Funkcje znaku towarowego (w:) Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia orzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001.
39. Szczepanowska-Kozłowska K.: *Wyczerpanie Praw Własności Przemysłowej: Patent i prawo ochronne na znak towarowy*, Warszawa 2003.
40. Szwaja J., [w:] Jakubecki A., Kępiński M., Mozgawa M., Poźniak-Niedzielska M., Skoczny T., Skubisz R., Softysiński S., Wiszniewska I., *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz*, Warszawa 2006.
41. Tischner A.: *Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie prawa do znaku towarowego*, Warszawa 2008.
42. Traple E.: *Używanie cudzego znaku towarowego nie w charakterze znaku towarowego*, [w:] J. Barta, A. Matlak: *Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Prawo własności Intelektualnej wczoraj, dziś i jutro, zeszyt nr 100*, Warszawa 2007.
43. Wiszniewska I.: *Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej*, PPH 2001, nr 12.
44. Wojcieszko-Głuszko E.: *Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle prawnoporównawczym*, ZNUJ 1995, z. 68.

ADRESY INTERNETOWE

1. R. Wray, The Guardian, 05. 04 2008 r.:
<http://www.guardian.co.uk/business/2008/apr/05/google.google>,
ostatnie odwiedziny: 28.04.2009 r.
2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama_kontekstowa,
ostatnie odwiedziny: 28.04.2009 r.
3. <http://www.linksandlaw.com/news-update57-european-court-justice-adwords-lawsuit.htm>, ostatnie odwiedziny: 05.05.2009 r.
4. <http://www.iabpolska.pl/20090326237/iab-adex-creativeex-rekordowy-rok-reklamy.html>, ostatnie odwiedziny: 28.04.2009 r.
5. <http://www.ppcblog.co.uk/google-adwords/google-changing-trademark-policy-in-the-uk/>, ostatnie odwiedziny: 11.05.2008 r.
6. http://www.google.com/tm_complaint_adwords/complaint.html,
ostatnie odwiedziny: 11.05.2008 r.
7. *Potęga klików reklama kontekstowa w wyszukiwarkach internetowych*, Internet Standard,
http://www.internetstandard.pl/news/133930_3/Potega.klikow.reklama.w.wyszukiwarkach.internetowych.html, ostatnie odwiedziny: 26.05.2009 r.
8. <http://www.linksandlaw.com/news-update57-european-court-justice-adwords-lawsuit.htm>, ostatnie odwiedziny: 05.05.2009 r.
9. *What is Google's U.S. trademark policy?* Dostępne pod adresem:
<http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=145626>, ostatnie odwiedziny: 26.05.2009 r.
10. Wpis na blogu prof. Erika Goldmana, dostępny pod adresem:
http://blog.ericgoldman.org/archives/2009/04/catching_up_on_keyword.htm,
ostatnie odwiedziny: 20.05.2009 r.
11. Wpis na blogu prof. Erica Goldmana:
http://blog.ericgoldman.org/archives/2009/04/catching_up_on_keyword.htm,
ostatnie wejście 20.05.2008 r.
12. Zestawienie amerykańskich orzeczeń sądowych pod kątem stwierdzenia użycia w handlu prezentuję na blogu prof. Santa Clara University, School of Law E.

- Goldman, dostępne pod adresem: [http://www.ericgoldman.org/Resources/key
wordlaw.pdf](http://www.ericgoldman.org/Resources/keywordlaw.pdf), ostatnie wejście: 20.05.2008 r.
13. <https://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=144298>, ostatnie odwiedzin: 16.05.2009 r.
 14. <http://www.ppcblog.co.uk/google-adwords/google-changing-trademark-policy-in-the-uk/>, ostatnie odwiedzin: 11.05.2008 r.
 15. Zob. wpis na blogu: *European Court of Justice will hear Google Adwords lawsuit!*, dostępny pod adresem: <http://www.linksandlaw.com/news-update57-european-court-justice-adwords-lawsuit.htm>, ostatnie odwiedzin: 05.05.2009 r.
 16. <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090525>, ostatnie odwiedzin: 26.05.2009 r.
 17. Oświadczenie prasowe BGH, w języku niemieckim dostępne pod adresem: <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2009&Sort=3&nr=46687&pos=0&anz=17>, ostatnie odwiedzin: 15.05.2008 r.
 18. <http://class46.eu/2009/01/bgh-decides-in-adword-cases.html>, ostatnie odwiedzin: 15.05.2008 r.
 19. <http://ipkitten.blogspot.com/2009/01/bgh-refers-main-adword-question-to-ecj.html>, ostatnie odwiedzin: 15.05.2008 r.
 20. Google AdWords - OGH Entscheidung Bergspechte, kwiecień 2009r., <http://www.rechtsfreund.at/news/index.php?/archives/387-Google-AdWords-OGH-Entscheidung-Bergspechte.html>, ostatnie odwiedzin: 20.05.2009 r.
 21. *What is Google's U.S. trademark policy?*, dostępne pod adresem: <http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=145626>, ostatnie odwiedzin: 26.05.2009 r.
 22. *Raising Trademark Concerns about Sponsored Search™ Listings*, dostępne pod adresem: <http://searchmarketing.yahoo.com/legal/trademarks.php>, ostatnie odwiedzin: 26.05.2009 r.
 23. Pozew w sprawie *American Airlines v Yahoo!* z 17 października 2008 (9th Cir), Pozew dostępny na stronie: http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/texas/tx_ndce/4:2008cv00626/181052/1/, ostatnie odwiedzin: 25.05.2008 r.

ORZECZNICTWO:

I. Wyroki ETS:

1. Wyrok ETS z 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03, *The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy v LA-Laboratories Ltd Oy*, ECR I-2337 [2005].
2. Wyrok ETS z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/96, *Sabel v Puma*, ECR I-6191 [1997].
3. Wyrok ETS z 3 grudnia 1981 r. w sprawie C-1/81, *Pfizer Inc. Eurim-Pharm GmbH*, ECR 2913 [1981].
4. Wyrok ETS z 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, ECR I-5507 [1998].
5. Wyrok ETS z 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06, *Céline Sarl v Céline*, ECR. I-7041 [2007].
6. Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05, *Adam Opel AG v Autec AG*, ECR I-1017 [2007].
7. Wyrok ETS z 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07, *Adidas AG v Marca Mode CV*, ECR. I-00000 [2008]
8. Wyrok ETS z 22 czerwca 2000, C-425/98, *Marca Mode CV v Adidas AG Adidas Benelux BV*, ECR I-486 [2000].
9. Wyrok ETS z 14 maja 2004 r. w sprawie C-2/00, *Holterhoff v Freiesleben; Split & Sun Context Cut*, ECR I-4187 [2002].
10. Wyrok ETS z 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01, *Arsenal Football Club v Reed*, ECR I-10273 [2002].
11. Wyrok ETS z 22 maja 2003 r. w sprawie C-216/01, *Budejovicky Budvar v Rudolf Emmersin*, ECR I-10989 [2004].
12. Wyrok Sądu I Instancji z 7 lutego 2002 r. w sprawie T-88/00, *Mag Instrument*, ECR II-467 [2002].
13. Wyrok ETS z 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v Ronald Karel Deenik*, ECR I-905 [1999].
14. Wyrok z 14 września 1999r. w sprawie C-375/97, „Chevy”, *General Motors v Yplon*, ECR I-5421 [1999].

15. Wyrok ETS z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd v Klijse Handel*, ECR I-3819 [1999].
16. Wyrok ETS z 16 lipca 1998 w sprawie C-210/96, *Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky v Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung*, ECR I-4657 [1998].

II. Pytania prejudycjalne

1. *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolblmüller GmbH v Günter Guni i trekking.at Reisen GmbH*, (C-278/08).
2. *Eis.de GmbH v BBY Vertriebsgesellschaft mbH*, (C-91/09).
3. *Portakabin Limited i Portakabin BV v Primakabin BV*, (C-558/08).
4. *Google France, Google Inc. v Louis Vuitton Malletier*, (C-236/08).
5. *Google France v Viaticum, Luteciel*, (C-237/08).
6. *Google France, Google Inc. v CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin i Tiger, franchisingobiorca „Unicis”*, (C-238/08).

III. Orzeczenia niemieckie

1. Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r., w sprawie *Bananabay*, syg. I ZR 125/07.
2. Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r., w sprawie *PBC*, syg. I ZR 139/07.
3. Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r., w sprawie *Beta Layout*, syg. I ZR 30/07.

IV. Orzeczenia austriackie

Sprawa przed OGH *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolblmüller GmbH v Günter Guni i trekking.at Reisen GmbH*, (17Ob3/08b).

V. Orzeczenia Zjednoczonego Królestwa

1. *Reed Executive Plc v Reed Business Information Ltd*, Court of Appeal, [3.03.2004] EWCA civ 159.
2. *Wilson v Yahoo! UK Ltd*, High Court of Justice Chancery Division Intellectual Property Division [20.02.2008], EWHC 361(Ch).

VI. Orzeczenia amerykańskie

1. *Playboy Enterprises, Inc. v Netscape-Communications Corp.*, 55 F. Supp. 2D 1070 (9th Cir.1999).
2. *Government Employees Insurance Co. v Google, Inc.*, No. 1:04cv507 (E.D. Va. Aug. 8, 2005).
3. *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp*, 174 F. 3d 1036 (9th Cir.1999).
4. *Playboy Enterprises, Inc. v. Welles*, 7 F. Supp. 2d 1098 (D. Cal. 1998).
5. *Rescuecom Corp. v Google Inc.*, No. 5:04-CV-1055 (N.D.N.Y. 2006).
6. *Rescuecom Corp. v Google Inc.*, 2009 WL 875447 (2d Cir. 2009).
7. *800 Contacts, Inc. v WhenU.com, Inc.*, Docket Nos. 04-0026-cv and 04-0446-cv (2d Cir. 2005).

VII. Orzeczenia holenderskie

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie w sprawie *Portakabin v Primakabin* z 14 grudnia 2008.

VIII. Orzeczenia francuskie

1. *Louis Vuitton Malletier v Google*, TGI Paris, [4.02 2005].
2. *Google v Viaticum, Luteciel*, Versailles(Cour d'Appel), [10.03. 2005].
3. *Google v Louis Vuitton*, Paris (Cour d'Appel,), [28 .06.2006].
4. *Kertel v Google i Cartophone*, TGI Paris, [8.12. 2005].
5. *Citadines v Google France*, TGI Paris, [11.10.2006].
6. *Laurent C. v Google France*, TGI Paris, [13.02 2007]
7. *Atrya v Google France i inni*; TGI Strasbourg, [20.07 2007].
8. *GIFAM, De Dietrich, Electrolux, Hoover, Calor, SEB et a. c/ Google France et Google Inc*, CA Paris, [1.02.2008].

XIX. Orzeczenia polskie

1. Orzeczenie Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, X GC 210/03/2 27 października 2004 r., niepublikowane.
2. Wyrok Sądy Najwyższego z 19 sierpnia, (R 909/57), RPEiS 1959/3, s 340.

