



Kontakty z Mediami i
Informacja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej **KOMUNIKAT PRASOWY nr 98/11**

Luksemburg, 22 września 2011 r.

Wyrok w sprawie C-323/09

Interflora Inc., Interflora British Unit / Marks & Spencer plc, Flowers Direct
Online Ltd

Trybunał uściślił zakres ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej

W niniejszej sprawie do sądu krajowego należeć będzie sprawdzenie w szczególności, czy spółka Marks & Spencer poprzez używanie – w ramach oferowanej przez Google usługi odsyłania – słów kluczowych odpowiadających znakowi towarowemu konkurującej z nią spółki Interflora szkodzi jednej z „funkcji” tego znaku towarowego lub dopuszcza się pasożytnictwa

Amerykańska spółka Interflora Inc. prowadzi sieć doręczania kwiatów o zasięgu światowym. Interflora British Unit jest licencjodawcą spółki Interflora Inc. Sieć, którą prowadzi Interflora, składa się z kwiaciarni, w których klienci mogą złożyć zamówienia osobiście, przez telefon i przez internet, przy czym są one wykonywane przez członka sieci mającego siedzibę najbliższej miejsca doręczenia kwiatów.

INTERFLORA jest krajowym znakiem towarowym zarejestrowanym w Zjednoczonym Królestwie, jak również wspólnotowym znakiem towarowym. Znaki te cieszą się znaczną renomą w Zjednoczonym Królestwie, a także w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Marks & Spencer („M & S”) jest spółką prawa angielskiego będącą jednym z największych sprzedawców detalicznych w Zjednoczonym Królestwie. Świadczone przez nią usługi obejmują m.in. sprzedaż i doręczanie kwiatów, przy czym stanowi to działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Interflory.

W ramach oferowanej przez Google usługi odsyłania „AdWords” M & S wybrała termin „Interflora”, a także warianty tego terminu, mianowicie „Interflora Flowers”, „Interflora Delivery”, „Interflora.com”, „Interflora co uk”, itd., jako słowa kluczowe. W następstwie tego, w razie wprowadzenia przez internautę do wyszukiwarki Google słowa „Interflora” lub jednego z jego wspomnianych wariantów, wyświetlała się reklama firmy M & S.

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Zjednoczone Królestwo), przed którym Interflora wszczęła postępowanie przeciwko M & S o naruszenie praw do jej znaku towarowego, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości w przedmiocie kilku aspektów używania przez konkurenta bez zgody właściciela znaku towarowego słów kluczowych identycznych z tym znakiem w ramach usługi odsyłania w internecie¹.

Trybunał przypomniał na wstępie, że w przypadku używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania tego używania tylko wówczas, jeżeli może ono szkodzić którejś z pełnionych przez ten znak „funkcji”. Jego podstawową funkcją jest gwarantowanie konsumentom pochodzenia towarów lub usług objętych znakiem towarowym (funkcja wskazania pochodzenia), a do pozostałych funkcji należą

¹ Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), uchylona przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25). Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), uchylone przez rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

w szczególności funkcja reklamowa i funkcja inwestycyjna. Trybunał podkreślił w tym względzie, że pełniona przez znak towarowy funkcja wskazania pochodzenia nie jest jedyną jego funkcją zasługującą na ochronę przed negatywnym wpływem osób trzecich. Znak towarowy stanowi bowiem często – oprócz wskazania pochodzenia towarów czy usług – instrument strategii handlowej stosowanej w szczególności dla celów reklamowych lub w celu uzyskania reputacji mającej za zadanie przywiązać konsumenta.

Nawiązując do swojego orzeczenia w sprawie Google², Trybunał przypomniał, że szkodenie pełnionej przez znak towarowy **funkcji wskazania pochodzenia** ma miejsce wówczas, gdy reklama wyświetlana w oparciu o słowo kluczowe odpowiadające znakowi towarowemu nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których dotyczy ta reklama, pochodzą od właściciela znaku lub od przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też, przeciwnie, od osoby trzeciej. Natomiast używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej osoby w ramach usługi odsyłania takiej jak „AdWords” nie ma negatywnego wpływu na pełnioną przez znak funkcję reklamową.

Ponadto Trybunał rozpatrzył po raz pierwszy ochronę pełnionej przez znak towarowy **funkcji inwestycyjnej**. I tak **działa na szkodę tej funkcji używanie przez konkurenta oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla identycznych towarów lub usług, gdy używanie to ogranicza w istotny sposób stosowanie przez właściciela jego znaku towarowego dla celów uzyskania lub zachowania reputacji mogącej przyciągać lub przywiązać do niego konsumentów**. W sytuacji, gdy znak towarowy cieszy się już reputacją, poszkodzenia funkcji inwestycyjnej dochodzi, gdy używanie oddziałuje na tę reputację i wystawia w ten sposób na niebezpieczeństwo zachowanie tej reputacji.

Natomiast nie można uznać, że właściciel znaku towarowego mógłby się sprzeciwić takiemu używaniu przez konkurenta, gdy jedynym skutkiem tego używania jest zmuszenie właściciela tego znaku towarowego do dostosowania podejmowanych wysiłków w celu uzyskania lub utrzymania reputacji mogącej przyciągać lub przywiązać konsumentów. W ten sam sposób właściciel znaku towarowego nie może skutecznie powoływać się na okoliczność, że wspomniane używanie skutkuje tym, że niektórzy konsumenci odwracają się od towarów i usług opatrzonych wspomnianym znakiem towarowym.

W niniejszej sprawie sąd krajowy musi sprawdzić, czy używanie przez M & S oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym INTERFLORA wystawia na niebezpieczeństwo zachowanie przez Interflorę reputacji mogącej przyciągnąć lub przywiązać do niej konsumentów.

W odpowiedzi na pytanie o wzmocnioną ochronę znaków towarowych cieszących się renomą, a w szczególności o zakres pojęcia osłabienia (działanie na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego cieszącego się renomą) i pojęcia pasożytowania (czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego) Trybunał stwierdził między innymi, że wybór bez „uzasadnionej przyczyny”, w ramach usługi odsyłania, oznaczeń identycznych z należącym do innej osoby znakiem towarowym cieszącym się renomą lub do niego podobnych można rozpatrywać jako przejaw pasożytowania. Taki wniosek może się w szczególności narzucać wtedy, gdy osoby reklamujące w internecie oferują do sprzedaży, w drodze wyboru słów kluczowych odpowiadających znakom towarowym cieszącym się renomą, towary, które stanowią imitacje towarów właściciela wspomnianych znaków.

Natomiast, **gdy reklama wyświetlana w internecie w oparciu o słowo kluczowe odpowiadające znakowi towarowemu cieszącemu się renomą proponuje alternatywę w stosunku do towarów lub usług właściciela znaku towarowego cieszącego się renomą – nie oferując zwykłej imitacji towarów lub usług właściciela tego znaku towarowego, nie powodując osłabienia tego znaku lub nie działając na szkodę jego renomy (przyciemnienie) i ponadto nie**

² Wyrok z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France & Google Inc. i in. przeciwko Louis Vuitton Malletier i in., zob. komunikat prasowy nr [32/10](#).

szkodząc funkcjom wspomnianego znaku towarowego – **takie używanie jest co do zasady elementem zdrowej i uczciwej konkurencji w sektorze rozpatrywanych towarów lub usług.**

UWAGA: Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości.

[Pełny tekst](#) wyroku znajduje się na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca ☎ (+352) 4303 2793

Nagranie wideo z ogłoszenia wyroku jest dostępne przez „[Europe by Satellite](#)” ☎ (+32) 2 2964106