

Interpretacja

Uprawnieni do znaku towarowego mogą mieć problemy z dochodzeniem roszczeń

Sprzedawcy mogą posługiwać się w reklamie kontekstowej cudzym znakiem towarowym w celu dalszego obrotu towarami, które zostały wprowadzone przez uprawnionego lub za jego zgodą na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego – wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości.

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 8 lipca 2010 r. w sprawie Portakabin v. Primakabin (C-558/08) uznał, że użycie cudzego znaku towarowego przez reklamodawcę jako słowa kluczowego w usłudze typu link sponsorowany może naruszać prawo ochronne na znak towarowy. Używanie takiego znaku jest jednak dozwolone w celu reklamy towarów pochodzących od podmiotu uprawnionego do znaku towarowego.

Ograniczenia w dochodzeniu roszczeń

Trybunał podtrzymał stanowisko zaprezentowane w poprzednich orzeczeniach (wyrok z dnia 23 marca 2010 r. w połączonych sprawach Google C-236/08, C-237/08 i C-238/08 oraz z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie C-278/08 BergSpechte), zgodnie z którym w przypadku usługi AdWords można zakazać używania identycznego znaku w odniesieniu do identycz-

nych towarów lub usług jedynie w przypadku naruszenia podstawowej funkcji znaku towarowego – funkcji oznaczenia pochodzenia.

Ugruntowana linia orzecnictwa trybunału to zła wiadomość dla uprawnionych do znaku, ponieważ w istotny sposób utrudnia dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Uprawniony do znaku może dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych, w tym na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Kiedy reklama wprowadza w błąd

W omawianym orzeczeniu trybunał zrównuje naruszenie funkcji oznaczenia pochodzenia z ryzykiem wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru. Zdaniem trybunału ten rodzaj naruszenia zachodzi w sytuacji, w której reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala przeciętnemu inter-

naucie zorientować się, kto reklamuje towar lub usługę. Chodzi o to, by każdy użytkownik sieci wiedział, czy reklamowane towary lub usługi pochodzą od podmiotu uprawnionego do znaku lub powiązanego z nim gospodarczo, czy też od osoby trzeciej. Trybunał uznał, że w błąd mogą wprowadzać nie tylko takie reklamy w serwisie AdWords, które sugerują istnienie powiązań gospodarczych, lecz również takie, które są na tyle niejasne, że przeciętny konsument nie jest w stanie rozróżnić, czy pomiędzy reklamodawcą a uprawnionym do znaku zachodzi relacja biznesowa. Zapewne większość reklam zamieszczanych w systemie AdWords nie będzie budziła tego rodzaju wątpliwości. Trzeba jednak pamiętać, że ryzyko wprowadzenia w błąd to zagadnienie wysoce ocenne oraz że nie każdy sędzia jest doświadczonym internautą.

W przypadku cienia wątpliwości, że treść reklamy takie wątpliwości wzbudzi, wykluczenie ryzyka wprowadzenia w błąd może okazać się problematyczne, zważywszy na specyfikę tego rodzaju reklamy – bardzo ograniczoną

liczbę znaków, które można zamieścić w linku sponsorowanym.

Sąd ocenia tylko reklamę

Dziwi okoliczność, że trybunał w swoich rozważaniach nie wziął w ogóle pod uwagę treści znajdujących się na stronach internetowych reklamodawców, do których prowadzą reklamy w systemie AdWords. Dlaczego? Nawet jeśli reklama wprowadza w błąd, strona internetowa może zawierać informacje niepozostawiające wątpliwości. W efekcie znika ryzyko dokonania zakupu pod wpływem wprowadzenia w błąd.

Z tego też względu uważam, że omawiany wyrok może być istotnym argumentem przemawiającym za akceptacją w prawie wspólnotowym amerykańskiej doktryny initial interest confusion, zgodnie z którą wprowadzenie w błąd co do pochodzenia towaru nie musi istnieć w chwili zakupu towaru.

Wskazówki dla sprzedawców

Trybunał potwierdził, że sprzedawcy mogą posługi-

wać się cudzym znakiem towarowym w celu dalszego obrotu towarami, które zostały wprowadzone przez uprawnionego lub za jego zgodą na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Używanie takiego oznaczenia jest dopuszczalne w reklamie, a uprawniony do znaku może sprzeciwić się temu jedynie z uzasadnionych powodów. Wśród nich trybunał wymienia w szczególności używanie znaku w sposób, który powoduje ryzyko wprowadzenia w błąd lub które w istotny sposób narusza renomę znaku towarowego.

Dla reklamodawców dużym ułatwieniem jest jednoznaczne wskazanie, że uprawniony do znaku nie może zakazać posługiwania się cudzym znakiem z dodaniem określeń typu „używany” lub „z drugiej ręki”, np. używane mercedesy.

Kolejnym jest dopuszczenie użycia znaku towarowego w celu poinformowania odbiorcy o działalności reklamodawcy, która obejmuje również sprzedaż towarów innych marek. Jednak są tu pewne ograniczenia: prawo to nie przysługuje, jeżeli dalsza sprzedaż innych towarów

może ze względu na swój rozmiar, sposób przedstawienia lub złą jakość istotnie naruszyć wizerunek znaku towarowego.

Powyższe kryteria nie budzą większych wątpliwości poza kryterium rozmiaru sprzedaży innych towarów. Najprawdopodobniej chodzi o sytuację, w której sprzedawca posiada w swojej ofercie wybrany produkt uznanej marki, by wabić nim konsumentów. W praktyce zakazane więc będzie używanie w reklamie AdWords określonego znaku towarowego w celu zachęcenia większej grupy osób do skorzystania z szerokiego asortymentu towarów zupełnie innych marek.



Michał Strzelecki
ekspert z Departamentu Własności Intelektualnej i Nowych Technologii Kancelarii Grynhoff Woźny Wspólnicy