

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 22 września 2011 r.(*)

Znaki towarowe – Reklama kontekstowa w internecie („keyword advertising”) – Wybór przez reklamodawcę słowa kluczowego odpowiadającego cieszącemu się renomą znakowi towarowemu konkurenta – Dyrektywa 89/104/EWG – Artykuł 5 ust. 1 lit. a) i art. 5 ust. 2 – Rozporządzenie (WE) nr 40/94 – Artykuł 9 ust. 1 lit. a) i c) – Przesłanki negatywnego wpływu na funkcję znaku towarowego – Szkoda wyrządzona w zakresie charakteru odróżniającego znaku towarowego cieszącego się renomą („osłabienie”) – Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy tego znaku towarowego („pasożytność”)

W sprawie C-323/09

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Zjednoczone Królestwo) postanowieniem z dnia 16 lipca 2009 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 12 sierpnia 2009 r., w postępowaniu:

Interflora Inc.,

Interflora British Unit

przeciwko

Marks & Spencer plc,

Flowers Direct Online Ltd,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: A. Tizzano, prezes izby, J.J. Kasel, M. Ilešič (sprawozdawca), E. Levits i M. Safjan, sędziowie,

rzecznik generalny: N. Jääskinen,

sekretarz: L. Hewlett, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 13 października 2010 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Interflora Inc. oraz Interflora British Unit przez R. Wyanda, QC, oraz S. Malynicza, barrister,
- w imieniu Marks & Spencer plc przez G. Hobbsa, QC, E. Himsworth, barrister, T. Savvides oraz E. Devlin, solicitors,
- w imieniu rządu portugalskiego przez L. Ineza Fernandes, działającego w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu Komisji Europejskiej przez H. Krämera, działającego w charakterze pełnomocnika,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 24 marca 2011 r.,

wyduje następujący

Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) oraz art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).
- 2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu, który toczył się pomiędzy spółkami Interflora Inc. i Interflora British Unit a Marks & Spencer plc (zwaną dalej „M & S”) i Flowers Direct Online Ltd. Po zawarciu ugody z Flowers Direct Online Ltd spór przed sądem krajowym toczy się pomiędzy spółkami Interflora Inc. i Interflora British Unit a M & S w przedmiocie wyświetlania w internecie reklam M & S na bazie słów kluczowych odpowiadających znakowi towarowemu INTERFLORA.

Ramy prawne

- 3 Dyrektywa 89/104 i rozporządzenie 40/94 zostały uchylone odpowiednio 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), która weszła w życie w dniu 28 listopada 2008 r., i rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Jednakże przy uwzględnieniu daty zajścia niektórych okoliczności faktycznych można uznać, że spór przed sądem krajowym podlega regulacji dyrektywy 89/104 i rozporządzenia nr 40/94.
- 4 Choć w rezultacie Trybunał przedstawi wykładnię dyrektywy 89/104 i rozporządzenia nr 40/94, o którą zwraca się sąd krajowy, należy jednak – na wypadek gdyby sąd ten oparł się przy rozstrzygnięciu zawisłego przed nim sporu na przepisach dyrektywy 2008/95 i rozporządzenia nr 207/2009 – wskazać, że wspomniana wykładnia ma zastosowanie do tych nowych aktów prawodawczych. Przepisy mające znaczenie dla sprawy przed sądem krajowym nie uległy bowiem żadnej istotnej zmianie w odniesieniu do ich brzmienia, kontekstu i celu w toku przyjmowania tej ostatniej dyrektywy i tego ostatniego rozporządzenia.
- 5 Motyw dziesiąty dyrektywy 89/104 brzmiał:

„ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, która w szczególności ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia, jest całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami; ochrona ma zastosowanie również do przypadków podobieństwa między znakiem a oznaczeniem oraz towarami lub usługami; pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [...] stanowi szczególny warunek dla takiej ochrony”.
- 6 Brzmienie motywu siódmego rozporządzenia nr 40/94 było prawie identyczne.
- 7 Artykuł 5 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy”, stanowił:

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

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

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

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

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[...]”.

- 8 Brzmienie art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 40/94 odpowiadało w istocie brzemieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104. Artykuł 9 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 odpowiadał art. 5 ust. 3 dyrektywy 89/104. Co do art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 to stanowił on:

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

[...]

- c) oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego [powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę]”.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

Usługa odsyłania „AdWords”

- 9 Gdy internauta wpisuje do wyszukiwarki Google hasło lub hasła, wyszukiwarka ta wyświetla strony, które wydają się najlepiej odpowiadać temu hasłu lub tym hasłom, w kolejności malejącej trafności. Są to tak zwane naturalne rezultaty wyszukiwania.
- 10 Ponadto oferowana przez Google odpłatna usługa odsyłania zwana „AdWords” umożliwia wszystkim przedsiębiorcom sprawienie, poprzez dokonanie wyboru kilku słów kluczowych, że w razie zbieżności między tymi słowami a hasłem wpisanym przez internautę do wyszukiwarki ukaże się link reklamowy do ich strony. Ten link reklamowy ukazuje się w rubryce „linki sponsorowane”, wyświetlanej po prawej stronie ekranu, obok rezultatów naturalnych, albo w górnej części ekranu, powyżej wspomnianych rezultatów.

- 11 Rzeczonemu linkowi reklamowemu towarzyszy zwykle krótki przekaz reklamowy. Link i przekaz stanowią łącznie reklamę wyświetlaną we wspomnianej powyżej rubryce.
- 12 Reklamodawca płaci za usługę odsyłania tylko wtedy, gdy użytkownicy klikają na link reklamowy. Wynagrodzenie obliczane jest w szczególności na podstawie „maksymalnej ceny za kliknięcie”, którą reklamodawca uznał przy zawieraniu z Google umowy na usługę odsyłania za możliwą do uiszczenia, oraz liczby kliknięć na dany link przez internautów.
- 13 Kilku reklamodawców może wybrać to samo słowo kluczowe. Porządek wyświetlania ich linków reklamowych jest w takim przypadku określany zwykle według „maksymalnej ceny za kliknięcie”, liczby wcześniejszych kliknięć na dany link oraz jakości reklamy w ocenie Google. Reklamodawca może w każdej chwili poprawić pozycję swojego linku w porządku wyświetlania, ustalając wyższą „maksymalną cenę za kliknięcie” lub próbując poprawić jakość swojej reklamy.

Korzystanie ze słów kluczowych w sprawie przed sądem krajowym

- 14 Interflora Inc., spółka założona w stanie Michigan (Stany Zjednoczone), prowadzi sieć doręczania kwiatów o zasięgu światowym. Interflora British Unit jest licencjobiorcą spółki Interflora Inc.
- 15 Sieć spółek Interflora Inc. i Interflora British Unit (zwanymi dalej łącznie „Interflora”) składa się z kwaciarni, w których klienci mogą złożyć zamówienia zarówno osobiście, jak i przez telefon. Interflora dysponuje także witryną umożliwiającą składanie zamówień przez internet, które wykonywane są przez członka sieci mającego siedzibę najbliżej miejsca doręczenia kwiatów. Adres głównej witryny internetowej to www.interflora.com. Z niej następuje przekierowanie na witryny właściwe dla poszczególnych krajów, jak na przykład www.interflora.co.uk.
- 16 INTERFLORA stanowi krajowy znak towarowy zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie, jak również wspólnotowy znak towarowy. Bezsporne jest, że w odniesieniu do usług doręczenia kwiatów znaki te cieszą się znaczną renomą w Zjednoczonym Królestwie, a także w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
- 17 M & S jest spółką prawa angielskiego będącą jednym z największych sprzedawców detalicznych w Zjednoczonym Królestwie. Prowadzi handel detaliczny szerokim asortymentem towarów oraz świadczy usługi zarówno poprzez sieć sklepów, jak i poprzez witrynę internetową www.marksandspencer.com. Usługi te obejmują między innymi sprzedaż i doręczanie kwiatów. Stanowi to działalność konkurencyjną w stosunku do działalności gospodarczej Interflory. Bezsporne jest bowiem między stronami postępowanie przed sądem krajowym, że M & S nie wchodzi w skład sieci, którą prowadzi Interflora.
- 18 W ramach usługi odsyłania „AdWords” M & S wybrała termin „Interflora”, a także warianty tego terminu uwzględniające pewien margines jego błędnego zapisu oraz zwroty zawierające słowo „Interflora” (mianowicie „Interflora Flowers”, „Interflora Delivery”, „Interflora.com”, „Interflora co uk” itd.) jako słowa kluczowe. W następstwie tego w przypadku wprowadzenia przez internautę do wyszukiwarki Google słowa „Interflora”, któregoś ze wspomnianych wariantów tego słowa lub zwrotu, który je zawiera, w rubryce „linki sponsorowane” wyświetlała się reklama firmy M & S.
- 19 Reklama ta wyglądała w szczególności następująco:
- „M & S Flowers Online
- www.marksandspencer.com/flowers
- Wspaniałe świeże kwiaty i rośliny
- Przy zamówieniach złożonych do godz. 17.00 dostawa następnego dnia”
- („M & S Flowers Online
- www.marksandspencer.com/flowers
- Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery”).

- 20 W następstwie ustalenia powyższych okoliczności Interflora weszła przed High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, postępowanie przeciwko M & S o naruszenie praw do jej znaku towarowego, a sąd ten postanowił zawiesić postępowanie i skierować do Trybunału dziesięć pytań prejudycjalnych. Po zwróceniu się przez Trybunał o dostarczenie wyjaśnień sąd krajowy postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2010 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 9 czerwca 2010 r., wycofał pytania 5–10, pozostawiając do rozstrzygnięcia tylko cztery następujące pytania:

„1) W przypadku gdy przedsiębiorca, który jest konkurentem właściciela zarejestrowanego znaku towarowego i który poprzez swoją stronę internetową sprzedaje towary oraz świadczy usługi identyczne z tymi, dla których zarejestrowany jest znak:

- wybiera jako słowo kluczowe w serwisie oferującym umieszczanie linków sponsorowanych w wyszukiwarce internetowej oznaczenie, które jest identyczne [...] ze znakiem towarowym,
- wyznacza to oznaczenie jako słowo kluczowe,
- ustanawia połączenie między oznaczeniem a adresem swojej strony internetowej,
- określa koszt za kliknięcie, jaki zapłaci za to słowo kluczowe,
- ustala czas wyświetlania sponsorowanego linku i
- wykorzystuje oznaczenie w dokumentach handlowych związanych z wystawianiem faktur i płatnościami lub zarządzaniem kontem posiadanym u właściciela wyszukiwarki, przy czym jednak sam link sponsorowany nie zawiera oznaczenia ani żadnego podobnego oznaczenia,

czy powyżej opisane działania lub niektóre z nich stanowią »używanie« oznaczenia przez konkurenta w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) [dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) [rozporządzenia nr 40/94]?

2) Czy takie używanie ma miejsce »dla« towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) [dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) [rozporządzenia nr 40/94]?

3) Czy takie używanie mieści się w zakresie stosowania któregoś lub obu z następujących przepisów:

- a) art. 5 ust. 1 lit. a) [dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) [rozporządzenia nr 40/94] lub
- b) art. 5 ust. 2 [dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. c) [rozporządzenia nr 40/94]?

4) Czy odpowiedź na pytanie trzecie powyżej byłaby inna, gdyby:

- a) przedstawienie sponsorowanego linku konkurenta w odpowiedzi na wyszukiwanie wynikające z wprowadzenia do wyszukiwarki przez użytkownika danego oznaczenia mogło wywołać u niektórych odbiorców mylne wrażenie, że konkurent należy do sieci handlowej właściciela znaku towarowego, albo
- b) właściciel wyszukiwarki nie pozwalał właścicielom znaków towarowych w danym państwie członkowskim [...] blokować wyboru przez inne osoby jako słów kluczowych oznaczeń identycznych z ich znakami towarowymi?”.

W przedmiocie wniosku o zarządzenie otwarcia procedury ustnej na nowo

- 21 Pismem z dnia 1 kwietnia 2011 r. M & S wniosła o zarządzenie otwarcia procedury ustnej na nowo, podnosząc, że opinia rzecznika generalnego, przedstawiona w dniu 24 marca 2011 r., została oparta na błędnych przesłankach i narusza zasady dotyczące rozdziału właściwości między Trybunałem a sądem krajowym. W tym ostatnim względzie M & S zauważa, że rzecznik generalny zamiast ograniczyć się do analizy właściwych przepisów Unii, wyjaśnił, do jakiego rezultatu powinna według niego prowadzić wykładnia tych przepisów w sprawie przed sądem krajowym.
- 22 Zgodnie z utrwalonym orzecnictwem Trybunał może zarządzić otwarcie procedury ustnej na nowo, na podstawie art. 61 regulaminu postępowania, jeżeli uzna, że sprawa nie została dostatecznie wyjaśniona lub że winna zostać zbadana w oparciu o argument, który nie był przedmiotem debaty między stronami (zob. w szczególności wyroki: z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie C-284/06 Burda, Rec. s. I-4571, pkt 37; z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie C-221/09 AJD Tuna, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 36).
- 23 W niniejszym przypadku Trybunał jest zdania, że dysponuje wszystkimi niezbędnymi informacjami, by odpowiedzieć na pytania zadane przez sąd krajowy, oraz że sprawa nie musi zostać zbadana pod kątem argumentu, który nie był przed nim rozstrząsany.
- 24 Jeśli chodzi o zastrzeżenia dotyczące opinii rzecznika generalnego, należy przypomnieć, że zgodnie z art. 252 akapit drugi TFUE zadaniem rzecznika generalnego jest publiczne przedstawianie, przy zachowaniu całkowitej bezstronności i niezależności, uzasadnionych opinii w sprawach, które zgodnie ze statutem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wymagają jego zaangażowania. Wykonując to zadanie, może on w danym przypadku dokonać analizy wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, przenosząc go w ramy szerszego kontekstu niż zostało to określone przez sąd krajowy lub przez strony postępowania przed sądem krajowym. Zresztą skład orzekający nie jest związany ani opinią rzecznika generalnego, ani jej uzasadnieniem (zob. wyrok z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie C-229/09 Hogan Lovells International, Zb.Orz. s. I-11335, pkt 26; a także ww. wyrok w sprawie AJD Tuna, pkt 45).
- 25 To samo tyczy się sądu krajowego, który przy stosowaniu wydanego przez Trybunał orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie jest obowiązany uwzględniać rozważań przedstawionych przez rzecznika generalnego.
- 26 W tych okolicznościach nie można uwzględnić wniosku M & S o zarządzenie otwarcia procedury pisemnej na nowo.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytań dotyczących art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94

- 27 Poprzez pytania pierwsze i drugie oraz pytanie trzecie lit. a) sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania konkurentowi zlecenia wyświetlania – na bazie identycznego z tym znakiem słowa kluczowego, które ten konkurent wybrał bez zgody wspomnianego właściciela w ramach usługi odsyłania w internecie – reklamy towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczony znak został zarejestrowany.
- 28 Poprzez pytanie czwarte sąd krajowy dąży do ustalenia, czy okoliczność, że wspomniana reklama może wywołać u części zainteresowanego kręgu odbiorców mylne wrażenie, iż reklamodawca należy do sieci handlowej właściciela znaku towarowego, oraz okoliczność, że dostawca usługi odsyłania nie pozwala właścicielom znaków towarowych na sprzeciwienie się wyborowi jako słów kluczowych oznaczeń identycznych z tymi znakami, mają znaczenie w tym kontekście.
- 29 Pytania te należy przeanalizować łącznie.

- 30 Jak zauważył już Trybunał, oznaczenie wybrane przez reklamodawcę jako słowo kluczowe w ramach usługi odsyłania w internecie stanowi środek służący wywołaniu wyświetlenia się jego reklamy, a zatem jest używane w obrocie handlowym w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94 (zob. w szczególności wyroki: z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. I-2417, pkt 49–52; a także z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie C-278/08 BergSpechte, Zb.Orz. s. I-2517, pkt 18).
- 31 Mamy tutaj ponadto do czynienia z używaniem dla towarów i usług reklamodawcy, nawet jeżeli wybrane jako słowo kluczowe oznaczenie nie występuje w samej reklamie (ww. wyrok BergSpechte, pkt 19; postanowienie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie C-91/09 Eis.de, pkt 18).
- 32 Jednakże właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się używaniu oznaczenia identycznego z jego znakiem towarowym jako słowa kluczowego, jeśli nie są spełnione wszystkie przesłanki określone w tym celu przez art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94 oraz przez związane z tym orzecznictwo.
- 33 Sprawa przed sądem krajowym obejmuje założenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a) wspomnianych art. 5 i 9, mianowicie założenie „podwójnej tożsamości”, zgodnie z którym ma miejsce używanie przez osobą trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany. Bezspeczne jest bowiem, że M & S w szczególności używała dla swojej usługi doręczania kwiatów oznaczenia „Interflora”, które jest w istocie identyczne ze słownym znakiem towarowym INTERFLORA zarejestrowanym dla usług doręczania kwiatów.
- 34 Przy tym założeniu właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania wspomnianego używania, tylko jeżeli może ono negatywnie wpływać na którąś z pełnionych przez ten znak funkcji (ww. wyroki: w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 79; a także w sprawie BergSpechte, pkt 21; zob. także wyroki: z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 60; a także z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie C-558/08 Portakabin, Zb.Orz. s. I-6963, pkt 29).
- 35 Interflora twierdzi, że warunek ten zgodnie z już ustalonym orzecznictwem należy rozumieć w ten sposób, że wspomniany ust. 1 lit. a) chroni właściciela znaku towarowego przed wszelkim negatywnym wpływem na jakąkolwiek funkcję znaku towarowego. Jednakże zdaniem M & S taka interpretacja nie wynika jednoznacznie z orzecznictwa i grozi stworzeniem braku równowagi między interesem polegającym na ochronie własności intelektualnej a interesem swobodnej konkurencji. Natomiast w ocenie Komisji Europejskiej art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 oraz art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 chronią właściciela znaku towarowego wyłącznie przed negatywnym wpływem na pełnioną przez znak towarowy funkcję wskazania pochodzenia. Pozostałe funkcje znaku towarowego mogą co najwyżej odgrywać rolę w wykładni art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, które dotyczą praw do znaków towarowych cieszących się renomą.
- 36 Należy zauważyć, że z brzmienia art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 i jej motywu dziesiątego wynika, iż prawo państw członkowskich zostało zharmonizowane w tym znaczeniu, że wskutek wyłącznego prawa do znaku towarowego właściciel tego znaku uzyskuje ochronę „całkowitą” przed używaniem przez osoby trzecie oznaczeń identycznych z tym znakiem towarowym dla towarów i usług identycznych, podczas gdy w braku tej podwójnej tożsamości tylko zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pozwala właścicielowi powoływać się skutecznie na jego wyłączne prawo. To rozróżnienie między ochroną udzielaną na podstawie ust. 1 lit. a) wspomnianego artykułu oraz ochroną określoną w ust. 1 lit. b) tego artykułu zostało przejęte w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego przez motyw siódmy oraz art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.
- 37 O ile ochrona przed używaniem bez zgody właściciela oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, została przez prawodawcę Unii uznana za „całkowitą”, o tyle Trybunał osadził tę kwalifikację w pewnej perspektywie, uznając, że – bez względu na to, jak ważna może ona być – ochrona przyznawana na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 ma na celu wyłącznie umożliwienie właścicielowi znaku towarowego ochrony jego szczególnych interesów jako właściciela tego znaku, tzn. zapewnienie tego, aby znak towarowy mógł spełniać właściwe mu funkcje. Trybunał doszedł na tej podstawie do wniosku, że wykonywanie wyłączonego prawa do znaku towarowego winno być 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 (wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 51).

- 38 Ta wykładnia art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 została wielokrotnie potwierdzona i zastosowana do art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 [zob. w szczególności w odniesieniu do dyrektywy 89/104 wyroki: z dnia 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06 Céline, Zb.Orz. s. I-7041, pkt 16; a także z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings i O2 (UK), Zb.Orz. s. I-4231, pkt 57; a w odniesieniu do rozporządzenia nr 40/94 postanowienie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie C-62/08 UDV North America, Zb.Orz. s. I-1279, pkt 42; a także ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 75]. Wykładnia ta została ponadto uściślona w ten sposób, że wspomniane przepisy pozwalają właścicielowi znaku towarowego powoływać się na jego wyłączne prawo w przypadku występowania lub możliwości wystąpienia negatywnego wpływu na funkcję znaku towarowego niezależnie od tego, czy chodzi o podstawową funkcję wskazania pochodzenia towaru lub usługi objętej znakiem towarowym, czy o jedną z pozostałych funkcji tego znaku, takich jak funkcja polegająca na gwarantowaniu jakości towaru lub usługi bądź też funkcja komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (ww. wyroki: w sprawie L'Oréal i in., pkt 63, 65; a także w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 77, 79).
- 39 Co się tyczy funkcji znaku towarowego innych niż funkcja wskazania pochodzenia, należy podkreślić, że zarówno prawodawca Unii – poprzez zastosowanie terminu „w szczególności” w motywie dziesiątym dyrektywy 89/104 i motywie siódmym rozporządzenia nr 40/94 – jak i Trybunał – poprzez stosowanie terminów „funkcje znaku towarowego” od czasu wydania ww. wyroku w sprawie Arsenal Football Club – wskazali, że pełniona przez znak towarowy funkcja wskazania pochodzenia nie jest jedyną jego funkcją zasługującą na ochronę przed negatywnym wpływem osób trzecich. Wzięli tym samym pod uwagę okoliczność, że znak towarowy stanowi 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.
- 40 Oczywiście uznaje się, że znak towarowy zawsze pełni funkcję wskazania pochodzenia, podczas gdy zapewnia realizację swoich pozostałych funkcji tylko w zakresie, w jakim jego właściciel korzysta z niego w dany sposób, w szczególności dla celów reklamowych lub inwestycyjnych. Jednakże ta różnica między podstawową funkcją znaku towarowego i pozostałymi jego funkcjami nie może w żadnym wypadku uzasadniać tego, by gdy znak towarowy pełni jedną lub kilka tych pozostałych funkcji, negatywny wpływ na te funkcje wyłączony był z zakresu stosowania art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94. W ten sam sposób nie można uznać, że tylko znaki towarowe cieszące się renomą mogą pełnić funkcje inne niż funkcja wskazania pochodzenia.
- 41 To w świetle powyższych rozważań oraz przedstawionych poniżej ściślejszych wskazówek służących wykładni do sądu krajowego należeć będzie zastosowanie przesłanki negatywnego wpływu na jedną z funkcji znaku towarowego.
- 42 Co się tyczy używania w ramach usługi odsyłania w internecie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi jako słów kluczowych dla towarów i usług identycznych z tymi, dla których te znaki towarowe są zarejestrowane, Trybunał orzekł już, że poza funkcją wskazania pochodzenia może okazać się istotna funkcja reklamowa (zob. ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 81). Względ ten ma znaczenie także w niniejszej sprawie, niemniej jednak Interflora podniosła również kwestię negatywnego wpływu na funkcję inwestycyjną jej znaku towarowego.
- 43 W rezultacie należy udzielić sądowi krajowemu wskazówek co do wykładni w zakresie funkcji wskazania pochodzenia, funkcji reklamowej i funkcji inwestycyjnej znaku towarowego.

Negatywny wpływ na funkcję wskazania pochodzenia

- 44 Odpowiedź na pytanie, czy ma miejsce negatywny wpływ na pełnioną przez znak towarowy funkcję wskazania pochodzenia, gdy po wpisaniu słowa kluczowego identycznego z tym znakiem towarowym internautom ukazuje się reklama osoby trzeciej, na przykład konkurenta właściciela znaku, zależy w szczególności od sposobu, w jaki reklama ta jest prezentowana. Negatywny wpływ na tę funkcję ma miejsce wówczas, gdy reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala właścicielowi poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub

usługi, których dotyczy reklama, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też, przeciwnie, od osoby trzeciej (zob. ww. wyroki: w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 83, 84; a także w sprawie Portakabin, pkt 34). W istocie w takiej sytuacji, charakteryzującej się ponadto tym, że reklama ukazuje się natychmiast po wprowadzeniu danego znaku towarowego jako wyszukiwanego hasła i jest wyświetlana w momencie, w którym znak ten jest widoczny na ekranie jako wyszukiwane hasło, internauta może pomylić się co do pochodzenia danych towarów lub usług (ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 85).

- 45 Jeżeli reklama osoby trzeciej sugeruje istnienie powiązań gospodarczych między tą osobą trzecią a właścicielem znaku, należy stwierdzić istnienie negatywnego wpływu na pełnioną przez ten znak towarowy funkcję wskazania pochodzenia. Podobnie należy stwierdzić istnienie negatywnego wpływu na wspomnianą funkcję znaku, gdy reklama, która nie sugeruje istnienia powiązań gospodarczych, pozostaje na tyle niejasna w zakresie pochodzenia danych towarów lub usług, że właściwie poinformowany i dostatecznie uważny internauta nie jest w stanie zorientować się na podstawie linku reklamowego i załączonego do niego przekazu reklamowego, czy reklamodawcą jest osoba trzecia względem właściciela danego znaku czy, przeciwnie, osoba powiązana z nim gospodarczo (ww. wyroki: w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 89, 90; a także w sprawie Portakabin, pkt 35).
- 46 Do sądu krajowego należy ocena, czy okoliczności stanu faktycznego zawisłego przed nim sporu charakteryzują się występowaniem lub możliwością wystąpienia negatywnego wpływu na pełnioną przez znak towarowy funkcję wskazania pochodzenia, opisaną w poprzedzających punktach (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 88).
- 47 Bez znaczenia dla tej oceny jest wymieniona w pytaniu czwartym lit. b) okoliczność, że dostawca usługi odsyłania nie pozwalał właścicielowi znaku towarowego na sprzeciwienie się wyborowi jako słowa kluczowego oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym. Jak zauważył rzecznik generalny w pkt 40 swojej opinii, tylko przeciwne założenie, zgodnie z którym dostawca usługi odsyłania zapewnia właścicielom znaków towarowych taką możliwość, mogłoby mieć skutki prawne w zakresie, w jakim przy tym założeniu i pod pewnymi warunkami brak sprzeciwu ze strony tych właścicieli podczas wyboru jako słów kluczowych oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi, których są właścicielami, można by było zakwalifikować jako ich milczącą zgodę. Jednakże występująca w sprawie przed sądem krajowym okoliczność, że nie zwrócono się o żadne zezwolenie do wspomnianego właściciela ani też on go nie udzielił, potwierdza tylko, iż używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym, którego jest właścicielem, ma miejsce bez jego zgody.
- 48 Dla stosowania przepisu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 może mieć natomiast znaczenie okoliczność taka, jaka została opisana w pytaniu czwartym lit. a).
- 49 O ile bowiem z dokonanej przez sąd krajowy oceny stanu faktycznego miałyby wynikać, że reklama M & S, wyświetlana w odpowiedzi na wyszukiwania prowadzone przez internatów za pomocą słowa „Interflora”, może powodować u nich mylne wrażenie, że usługa dostarczania kwiatów oferowana przez M & S wchodzi w skład sieci handlowej Interflory, należałoby stwierdzić, że wspomniana reklama nie pozwala na zorientowanie się, czy M & S jest osobą trzecią w stosunku do właściciela znaku towarowego, czy też, przeciwnie, spółka ta jest gospodarczo powiązana z tym właścicielem. W tych okolicznościach miałyby miejsce negatywny wpływ na pełnioną przez znak towarowy INTERFLORA funkcję wskazania pochodzenia.
- 50 W tym kontekście, jak przypomniano w pkt 44 niniejszego wyroku, właściwy krąg odbiorców obejmuje właściwie poinformowanych i dostatecznie uważnych internatów. Z tego względu okoliczność, że niektórzy internauci mogli mieć trudności ze zorientowaniem się, iż M & S świadczy swoją usługę niezależnie od usługi świadczonej przez Interflorę, nie wystarcza do stwierdzenia negatywnego wpływu na funkcję wskazania pochodzenia.
- 51 Przeprowadzając badanie stanu faktycznego, sąd krajowy będzie mógł przede wszystkim dokonać oceny, czy uznaje się, iż właściwie poinformowany i dostatecznie uważny internauta ze względu na ogólnie znane cechy charakterystyczne rynku wie, że świadczona przez M & S usługa dostarczania kwiatów nie jest objęta siecią Interflory, ale – przeciwnie – konkuruje z nią, a następnie – przy założeniu, zgodnie z którym wydaje się, że brak jest takiej ogólnej wiedzy – czy reklama M & S pozwalała wspomnianemu internacie na zorientowanie się, że wymieniona usługa nie należy to wspomnianej sieci.

52 Sąd krajowy będzie mógł w szczególności wziąć pod uwagę okoliczność, że w niniejszej sprawie w skład sieci handlowej właściciela znaku towarowego wchodzi znaczna liczba detalistów cechujących się znaczą różnorodnością pod względem rozmiaru i profilu handlowego. Należy w istocie uznać, że w tych okolicznościach może być szczególnie trudne dla właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego internauty zorientowanie się przy braku wskazówek udzielonych przez reklamodawcę, czy do sieci tej należy, czy nie należy tenże reklamodawca, którego reklama wyświetlana jest w odpowiedzi na zapytanie dokonywane z użyciem wspomnianego znaku towarowego jako wyszukiwanego hasła.

53 Przy uwzględnieniu tej okoliczności i pozostałych elementów, które sąd krajowy uzna za mające znaczenie, będzie on musiał ocenić, czy w razie braku ogólnej wiedzy, o której mowa w pkt 51 niniejszego wyroku, zastosowanie określeń takich jak „M & S Flowers” w reklamie takiej jak cytowana w pkt 19 niniejszego wyroku wystarcza, czy nie wystarcza do tego, by właściwie poinformowany i dostatecznie uważny internauta, który wprowadził wyszukiwane hasła zawierające słowo „Interflora”, mógł zorientować się, że oferowana usługa dostarczania kwiatów nie pochodzi od Interflory.

Negatywny wpływ na funkcję reklamową

54 Co się tyczy funkcji reklamowej, Trybunał miał już okazję stwierdzić, że używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej osoby w ramach usługi odsyłania takiej jak „AdWords” nie ma negatywnego wpływu na pełniącej przez znak funkcję reklamową (ww. wyroki: w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 98; a także w sprawie BergSpechte, pkt 33).

55 Oczywiście wspomniane używanie może mieć konsekwencje dla zastosowania w reklamie słownego znaku towarowego przez jego właściciela.

56 W szczególności gdy właściciel ten rejestruje u podmiotu świadczącego usługę odsyłania swój znak towarowy jako słowo kluczowe, tak aby jego reklama wyświetlała się w rubryce „linki sponsorowane”, będzie musiał czasami – jeśli jego znak towarowy zostanie również wybrany jako słowo kluczowe przez konkurenta – zapłacić wyższą stawkę za kliknięcie niż ten konkurent, jeżeli zechce, aby jego reklama ukazywała się przed reklamą wspomnianego konkurenta (zob. ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 94).

57 Jednakże sama okoliczność, że używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów i usług identycznych z tymi, dla których ten znak towarowy jest zarejestrowany, zmusza właściciela tego znaku towarowego do zintensyfikowania jego wysiłków reklamowych w celu utrzymania lub zwiększenia swojej widoczności dla konsumentów, nie wystarcza we wszystkich przypadkach do stwierdzenia, że ma miejsce negatywny wpływ na funkcję reklamową wspomnianego znaku towarowego. Należy podkreślić w tym względzie, że o ile znak towarowy stanowi podstawowy element systemu niezakłóconej konkurencji, do którego ustanowienia zmierza prawo Unii (zob. w szczególności wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-59/08 Copad, Zb.Orz. s. I-3421, pkt 22), o tyle nie ma jednak na celu ochrony jego właściciela przed praktykami nierozłącznie związanymi z grą konkurencyjną.

58 Tymczasem reklama w internecie bazująca na słowach kluczowych odpowiadających znakom towarowym stanowi taką praktykę w zakresie, w jakim na zasadzie ogólnej jej zwykłym celem jest zaoferowanie internautom towarów lub usług alternatywnych względem towarów lub usług właścicieli wspomnianych znaków towarowych (ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 69).

59 Wybór oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej osoby w ramach usługi odsyłania takiego rodzaju jak usługa „AdWords” nie skutkuje zresztą pozbawieniem właściciela tego znaku towarowego możliwości skutecznego używania swego znaku towarowego do informowania i przekonywania konsumentów (zob. w tym względzie ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 96, 97).

Negatywny wpływ na funkcję inwestycyjną

- 60 Poza funkcją wskazania pochodzenia i w odpowiednim przypadku funkcją reklamową znak towarowy może być również stosowany przez swojego właściciela w celu uzyskania lub utrzymania reputacji mogącej przyciągać lub przywiązać do niego konsumentów.
- 61 O ile ta funkcja znaku towarowego – zwana „inwestycyjną” – może zająć się z funkcją reklamową, o tyle odróżnia się jednak od tej drugiej. Do stosowania znaku towarowego do uzyskania lub zachowania reputacji dochodzi bowiem nie tylko za pośrednictwem reklamy, ale także za pośrednictwem różnych technik handlowych.
- 62 Gdy używanie przez osobę trzecią, taką jak konkurent właściciela znaku towarowego, oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten jest zarejestrowany, ogranicza w istotny sposób stosowanie przez wspomnianego właściciela jego znaku towarowego dla celów uzyskania lub zachowania reputacji mogącej przyciągać lub przywiązać do niego konsumentów, należy uznać, że używanie to ma negatywny wpływ na funkcję inwestycyjną znaku towarowego. Wspomniany właściciel jest w rezultacie uprawniony do zakazania takiego używania na mocy art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 lub w przypadku wspólnotowego znaku towarowego na mocy art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94.
- 63 W sytuacji gdy znak towarowy cieszy się już taką reputacją, do negatywnego wpływu na funkcję inwestycyjną dochodzi, gdy używanie przez właściciela oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych oddziałuje na tę reputację i wystawia w ten sposób na niebezpieczeństwo zachowanie tej reputacji. Jak Trybunał już orzekł, właściciel znaku towarowego musi mieć możliwość sprzeciwienia się takiemu używaniu, powołując się na przysługujące mu w związku z tym znakiem prawo wyłączne (zob. wyrok z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie C-324/09 L'Oréal i in., dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 83).
- 64 Natomiast nie można uznać, że właściciel znaku towarowego mógłby się sprzeciwić temu, by konkurent w warunkach uczciwej konkurencji, szanującej pełnioną przez znak towarowy funkcję wskazania pochodzenia, czynił użytek z oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów i usług identycznych z tymi, dla których znak ten jest zarejestrowany, gdy jedynym skutkiem tego użytku 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.
- 65 To na podstawie tych względów sąd krajowy będzie musiał 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.
- 66 W rezultacie należy odpowiedzieć na pytania pierwsze i drugie, pytanie trzecie lit. a) i pytanie czwarte, że art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania konkurentowi zamieszczania – na bazie identycznego z tym znakiem słowa kluczowego, które ten konkurent wybrał bez zgody wspomnianego właściciela w ramach usługi odsyłania w internecie – reklamy towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczony znak został zarejestrowany, gdy używanie to może mieć negatywny wpływ na jedną z funkcji znaku towarowego. Takie używanie:
- ma negatywny wpływ na pełnioną przez znak towarowy funkcję wskazania pochodzenia, gdy reklama wyświetlona na bazie wspomnianego słowa kluczowego nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których dotyczy reklama, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też, przeciwnie, od osoby trzeciej;
 - nie ma negatywnego wpływu w ramach usługi odsyłania takiego rodzaju jak usługa rozpatrywana w postępowaniu przed sądem krajowym na funkcję reklamową znaku towarowego; i
 - ma negatywny wpływ na funkcję inwestycyjną znaku towarowego, jeśli ogranicza w istotny sposób stosowanie przez wspomnianego właściciela jego znaku towarowego dla celów

uzyskania lub zachowania reputacji mogącej przyciągać lub przywiązać do niego konsumentów.

W przedmiocie pytania dotyczącego art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94

- 67 Poprzez pytanie trzecie lit. b) w związku z pytaniami pierwszym i drugim sąd krajowy dąży w istocie do ustalenia, czy art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego cieszącego się renomą uprawniony jest do zakazania konkurentowi umieszczania reklam na bazie odpowiadającego temu znakowi towarowemu słowa kluczowego, które konkurent ten bez zgody wspomnianego właściciela wybrał w ramach usługi odsyłania w internecie.
- 68 Co się tyczy przede wszystkim stosowania się przepisów określonych we wspomnianym art. 5 ust. 2 i wspomnianym art. 9 ust. 1 lit. c), z utrwalonego orzecznictwa wynika, że nawet jeśli przepisy te odnoszą się wyraźnie wyłącznie do sytuacji używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym cieszącym się renomą lub doń podobnego dla towarów lub usług niepodobnych do towarów lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany, ochrona tam określona ma tym bardziej zastosowanie również w stosunku do używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym cieszącym się renomą lub doń podobnego dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspomniany znak jest zarejestrowany, lub do nich podobnych (zob. w szczególności wyroki: z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff, Rec. s. I-389, pkt 30; z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. I-12537, pkt 18–22; a także ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 48).
- 69 Jako że znak towarowy INTERFLORA cieszy się renomą, a używanie przez M & S oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym jako słowa kluczowego było dokonywane, jak stwierdzono w pkt 33 niniejszego wyroku, dla usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy został zarejestrowany, przepisy art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 mogą stosować się do sprawy przed sądem krajowym. Zresztą z postanowienia odsyłającego wynika, że mające zastosowanie ustawodawstwo Zjednoczonego Królestwa zawiera przepis, o którym mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104.
- 70 Co się tyczy następnie zasięgu ochrony przyznanej właścicielom znaków towarowych cieszących się renomą, z brzmienia wspomnianych przepisów wynika, że właściele takich znaków towarowych uprawnieni są do zakazywania używania przez osoby trzecie w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z tymi znakami lub do nich podobnych bez ich zgody i bez uzasadnionej przyczyny, gdy używanie to powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tych znaków towarowych bądź też działa na szkodę tego charakteru odróżniającego lub tej renomy.
- 71 Skorzystanie z tego prawa przez właściciela znaku towarowego cieszącego się renomą nie zakłada istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia kręgu odbiorców w błąd (ww. wyroki: w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 31; a także z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie L'Oréal i in., pkt 36). Ponadto jako że przepisy art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 przewidują, że dany znak towarowy i oznaczenie używane przez osobę trzecią muszą wykazywać pewien stopień podobieństwa, wystarczy zauważyć, że przesłanka ta jest spełniona w niniejszym przypadku przy uwzględnieniu ścisłej odpowiedniości między z jednej strony oznaczeniem „Interflora” i jego wariantami używanymi przez M & S a z drugiej strony znakiem towarowym INTERFLORA.
- 72 Negatywny wpływ, przed którym przepisy art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 40/94 zapewniają ochronę, to, po pierwsze, działanie na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego, po drugie, działanie na szkodę renomy tego znaku i, po trzecie, czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wspomnianego znaku, przy czym wystarczy jedno z tych naruszeń, by miała zastosowanie zasada określona we wspomnianych przepisach (zob. ww. wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie L'Oréal i in., pkt 38, a także 42).
- 73 Z działaniem na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego cieszącego się renomą, określanym również w szczególności jako „osłabienie”, mamy do czynienia, gdy zdolność tego znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, jest osłabiona, podczas gdy działanie na szkodę renomy znaku towarowego, określane również w szczególności

jako „przyćmienie”, następuje, gdy towary lub usługi, dla których osoba trzecia używa identycznego lub podobnego oznaczenia, mogą być postrzegane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność tego znaku towarowego (zob. ww. wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie L'Oréal i in., pkt 39, a także 40).

74 Co do pojęcia czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego, określanego również w szczególności jako „pasożytnictwo”, odnosi się ono nie tyle do szkody poniesionej przez znak towarowy, lecz do korzyści czerpanej przez osobę trzecią z używania identycznego lub podobnego oznaczenia do tego znaku. Obejmuje ono między innymi przypadki, w których dzięki przypisaniu wizerunku znaku towarowego lub cech, które znak ten reprezentuje, towarom oznaczonym identycznym lub podobnym oznaczeniem mamy do czynienia z oczywistym wykorzystaniem renomy znaku towarowego (zob. ww. wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie L'Oréal i in., pkt 41).

75 Z wyjaśnień przedstawionych w odpowiedzi na wspomniane w pkt 20 niniejszego wyroku żądanie wynika, że sąd krajowy nie zwraca się o wykładnię pojęcia działania na szkodę renomy znaku towarowego (przyćmienia), ale stara się ustalić, w jakich okolicznościach należy uznać, że reklamodawca, zlecając wyświetlanie – na bazie identycznego ze znakiem towarowym cieszącym się renomą oznaczenia, które wybrał bez zgody właściciela tego znaku towarowego w ramach usługi odsyłania w internecie – linku reklamowego do swojej witryny, działa na szkodę charakteru odróżniającego tego znaku towarowego cieszącego się renomą (osłabienie) lub czerpie nienależną korzyść z charakteru odróżniającego lub z renomy wspomnianego znaku towarowego (pasożytnictwo).

Działanie na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego cieszącego się renomą (osłabienie)

76 Jak wyjaśnił to rzecznik generalny w pkt 80 swojej opinii, działanie na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego cieszącego się renomą ma miejsce, gdy używanie oznaczenia identycznego z tym znakiem lub doń podobnego zmniejsza zdolność tego znaku do odróżniania towarów lub usług właściciela znaku towarowego od towarów lub usług mających inne pochodzenie. Na końcu procesu osłabienia znak towarowy nie jest już w stanie wzbudzać w świadomości konsumentów natychmiastowego skojarzenia z konkretnym pochodzeniem handlowym.

77 Aby właściciel znaku towarowego cieszącego się renomą był skutecznie chroniony przeciwko negatywnemu wpływowi takiego rodzaju, wykładni art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 należy dokonać w ten sposób, że właściciel ten uprawniony jest do zakazania wszelkiego używania oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym lub doń podobnego, które zmniejsza zdolność odróżniającą wspomnianego znaku towarowego, bez konieczności czekania na wynik procesu osłabienia, czyli zupełną utratę charakteru odróżniającego znaku towarowego.

78 Na poparcie swojej tezy, zgodnie z którą ma miejsce negatywny wpływ na zdolność odróżniającą jej znaku towarowego, Interflora zauważa, że używanie przez M & S oraz przez inne przedsiębiorstwa terminu „Interflora” w ramach usługi odsyłania takiej jaka jest przedmiotem postępowania przed sądem krajowym prowadzi stopniowo do tego, że internauci uznają, że termin ten nie jest znakiem towarowym oznaczającym usługę doręczania kwiatów świadczoną przez kwiaciarnie sieci Interflory, ale stanowi termin rodzajowy dla wszystkich usług doręczenia kwiatów.

79 Jest prawdą, że używanie przez osobę trzecią w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym cieszącym się renomą lub doń podobnego zmniejsza zdolność odróżniającą tego znaku i tym samym działa na szkodę charakteru odróżniającego tego znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 lub w przypadku wspólnotowego znaku towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, gdy przyczynia się do wynaturzenia wspomnianego znaku towarowego poprzez przekształcenie w pojęcie rodzajowe.

80 Jednakże wbrew temu, co podnosi Interflora, wybór oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym cieszącym się renomą lub doń podobnego jako słowa kluczowego w ramach usługi odsyłania w internecie nie przyczynia się nieuchronnie do takiego procesu.

81 I tak, gdy używanie jako słowa kluczowego oznaczenia odpowiadającego znakowi towarowemu cieszącemu się renomą powoduje wyświetlenie reklamy, która pozwala właściwie poinformowanemu

i dostatecznie uważnemu internecie zorientować się, że oferowane towary i usługi pochodzą nie od właściciela znaku towarowego cieszącego się renomą, ale – przeciwnie – od jego konkurenta, trzeba będzie stwierdzić, że zdolność odróżniająca tego znaku towarowego nie została zmniejszona przez to używanie, jako że używanie to po prostu służyło przyciągnięciu uwagi internauty do istniejących towarów lub usług alternatywnych w stosunku do oferowanych przez właściciela wspomnianego znaku towarowego.

82 Wynika z tego, że gdyby sąd krajowy miał stwierdzić, że reklama pojawiająca się w następstwie używania przez M & S oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym INTERFLORA pozwalała właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internecie zorientować się, iż usługa promowana przez M & S świadczona jest niezależnie do usługi Interflory, to to drugie przedsiębiorstwo nie mogłoby skutecznie podnosić, powołując się na przepisy określone w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, że używanie to przyczynia się do wynaturzenia wspomnianego znaku towarowego poprzez przekształcenie go w pojęcie rodzajowe.

83 Gdyby natomiast wspomniany sąd miał stwierdzić, że reklama pojawiająca się w następstwie wspomnianego używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym INTERFLORA nie pozwalała właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internecie zorientować się, iż usługa promowana przez M & S świadczona jest niezależnie do usługi Interflory, i gdyby Interflora miała obstawać przy tym, by – oprócz uznania przez sąd krajowy, że wystąpił negatywny wpływ na pełnioną przez ten znak towarowy funkcję wskazania pochodzenia – sąd ten stwierdził, że M & S również narażała na szwank charakter odróżniający wspomnianego znaku towarowego, przyczyniając się do wynaturzenia tego znaku poprzez przekształcenie go w pojęcie rodzajowe, na wspomnianym sądzie spoczywałby obowiązek oceny na podstawie wszystkich przedstawionych mu wskazówek, czy wybór oznaczeń odpowiadających znakowi towarowemu INTERFLORA jako słów kluczowych w internecie miał taki wpływ na rynek usług dostarczania kwiatów, że termin „Interflora” przeobraził się w taki sposób, że w świadomości konsumenta zaczął oznaczać wszelkie usługi dostarczania kwiatów.

Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy znaku towarowego (pasożytność)

84 Jak to już stwierdził Trybunał, reklamodawca, który wybrał w ramach usługi odsyłania w internecie słowo kluczowe odpowiadające znakowi towarowemu należącemu do innej osoby, dąży do tego, by internauci, wpisując to słowo jako wyszukiwane hasło, klikali nie tylko na linki, które pochodzą od właściciela wspomnianego znaku, ale również na link reklamowy tego reklamodawcy (ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 67).

85 Wydaje się także, że okoliczność, iż znak towarowy cieszy się renomą, czyni bardziej prawdopodobnym to, że duża liczba internautów będzie używać nazwy tego znaku towarowego jako słowa kluczowego w celu wyszukiwania w internecie informacji lub ofert o towarach lub usługach z tym znakiem towarowym.

86 W tych okolicznościach, jak zauważył rzecznik generalny w pkt 96 swojej opinii, nie można podważać, że gdy konkurent właściciela znaku towarowego cieszącego się renomą wybiera ten znak towarowy jako słowo kluczowe w ramach usługi odsyłania w internecie, używanie to ma na celu czerpanie korzyści z charakteru odróżniającego i renomy wspomnianego znaku towarowego. Wspomniany wybór może bowiem doprowadzić do powstania sytuacji, w której konsumenci – i to prawdopodobnie liczni – wyszukujący w internecie towarów lub usług ze znakiem towarowym cieszącym się renomą za pomocą tego słowa kluczowego, zobaczą wyświetloną na swoich ekranach reklamę tego konkurenta.

87 Poza tym nie można podważać, że gdy po zapoznaniu się z reklamą wspomnianego konkurenta internauci nabywają oferowany przez niego towar lub usługę zamiast towaru lub usług właściciela znaku towarowego, którego dotyczyło początkowo wyszukiwanie, konkurent ten czerpie rzeczywistą korzyść z charakteru odróżniającego i renomy tego znaku towarowego.

88 Ponadto bezsporne jest, że w ramach usługi odsyłania reklamodawca wybierający oznaczenia identyczne ze znakami towarowymi należącymi do innej osoby nie płaci co do ogólnej zasady właścicielom tych znaków towarowych żadnej rekompensaty z tytułu tego używania.

- 89 Z podanych wyżej szczególnych cech charakteryzujących wybór jako słów kluczowych w internecie oznaczeń odpowiadających należącym do innej osoby znakom towarowym cieszącym się renomą wynika, że taki wybór w braku „uzasadnionej przyczyny” w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 98/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 można rozpatrywać jako używanie, w odniesieniu do którego reklamodawca działa w cieniu znaku towarowego cieszącego się renomą w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz w celu wykorzystania, bez żadnej rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swej strony żadnego wysiłku w tym kierunku, wysiłku handlowego włożonego przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku. Jeśli tak jest, korzyść w ten sposób odniesiona przez osobę trzecią winna zostać uznana za nienależną (zob. w tym względzie ww. wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie L'Oréal i in., pkt 49).
- 90 Jak to już Trybunał uściślił, taki wniosek może się w szczególności narzucać w przypadkach, gdy osoby reklamujące w internecie oferują do sprzedaży za pośrednictwem wyboru słów kluczowych odpowiadających znakom towarowym cieszącym się renomą towary, które stanowią imitację towarów właściciela wspomnianych znaków (zob. ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 102, 103).
- 91 Natomiast gdy reklama wyświetlana w internecie na bazie słowa kluczowego odpowiadającego znakowi towarowemu cieszącemu się renomą proponuje – nie oferując zwykłej imitacji towarów lub usług właściciela tego znaku towarowego, nie powodując osłabienia lub przyćmienia i ponadto nie wywierając negatywnego wpływu na funkcje wspomnianego znaku towarowego – alternatywę w stosunku do towarów lub usług właściciela znaku towarowego cieszącego się renomą, należy stwierdzić, że takie używanie jest co do zasady elementem zdrowej i uczciwej konkurencji w sektorze rozpatrywanych towarów lub usług i następuje zatem z „uzasadnionej przyczyny” w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 98/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.
- 92 Na sądzie krajowym spoczywa obowiązek oceny przy uwzględnieniu poprzedzających wskazówek służących wykładni, czy okoliczności faktyczne zawisłego przed nim sporu cechują się używaniem oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny z czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy znaku towarowego INTERFLORA.
- 93 Z powyższych rozważań wynika, iż na pytanie trzecie lit. b) należy odpowiedzieć, że art. 5 ust. 2 dyrektywy 98/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego cieszącego się renomą uprawniony jest do zakazania konkurentowi umieszczania reklam na bazie odpowiadającego temu znakowi towarowemu słowa kluczowego, które konkurent ten bez zgody wspomnianego właściciela wybrał w ramach usługi odsyłania w internecie, gdy konkurent ten czerpie w ten sposób nienależną korzyść z charakteru odróżniającego lub z renomy znaku towarowego (pasożytowanie) lub gdy wspomniana reklama działa na szkodę tego charakteru odróżniającego (osłabienie) bądź tej renomy (przyćmienie).
- 94 Reklama na bazie takiego słowa kluczowego działa na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego cieszącego się renomą (osłabienie), w szczególności gdy przyczynia się ona do wynaturzenia tego znaku towarowego poprzez przekształcenie go w pojęcie rodzajowe.
- 95 Natomiast właściciel znaku towarowego cieszącego się renomą nie jest uprawniony do zakazywania w szczególności reklam, które wyświetlane są przez konkurentów na bazie słów kluczowych odpowiadających temu znakowi towarowemu i które proponują – nie oferując zwykłej imitacji towarów lub usług właściciela wspomnianego znaku towarowego, nie powodując osłabienia lub przyćmienia i ponadto nie wywierając negatywnego wpływu na funkcje znaku towarowego cieszącego się renomą – alternatywę w stosunku do towarów lub usług właściciela tego znaku towarowego.

W przedmiocie kosztów

- 96 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem; do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

- 1) **Artykuł 5 ust. 1 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania konkurentowi zamieszczania – na bazie identycznego z tym znakiem słowa kluczowego, które ten konkurent wybrał bez zgody wspomnianego właściciela w ramach usługi odsyłania w internecie – reklamy towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczony znak został zarejestrowany, gdy używanie to może mieć negatywny wpływ na jedną z funkcji znaku towarowego. Takie używanie:**
 - **ma negatywny wpływ na pełnioną przez znak towarowy funkcję wskazania pochodzenia, gdy reklama wyświetlona na bazie wspomnianego słowa kluczowego nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których dotyczy reklama, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też, przeciwnie, od osoby trzeciej;**
 - **nie ma negatywnego wpływu w ramach usługi odsyłania takiego rodzaju jak usługa rozpatrywana w postępowaniu przed sądem krajowym na funkcję reklamową znaku towarowego; i**
 - **ma negatywny wpływ na funkcję inwestycyjną znaku towarowego, jeśli ogranicza w istotny sposób stosowanie przez wspomnianego właściciela jego znaku towarowego dla celów uzyskania lub zachowania reputacji mogącej przyciągać lub przywiązać do niego konsumentów.**
- 2) **Artykuł 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego cieszącego się renomą uprawniony jest do zakazania konkurentowi umieszczania reklam na bazie odpowiadającego temu znakowi towarowemu słowa kluczowego, które konkurent ten bez zgody wspomnianego właściciela wybrał w ramach usługi odsyłania w internecie, gdy konkurent ten czerpie w ten sposób nienależną korzyść z charakteru odróżniającego lub z renomy znaku towarowego (pasożytnictwo) lub gdy wspomniana reklama działa na szkodę tego charakteru odróżniającego (osłabienie) bądź tej renomy (przyciemnienie).**

Reklama na bazie takiego słowa kluczowego działa na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego cieszącego się renomą (osłabienie), w szczególności gdy przyczynia się ona do wynaturzenia tego znaku towarowego poprzez przekształcenie go w pojęcie rodzajowe.

Natomiast właściciel znaku towarowego cieszącego się renomą nie jest uprawniony do zakazywania w szczególności reklam, które wyświetlane są przez konkurentów na bazie słów kluczowych odpowiadających temu znakowi towarowemu i które proponują – nie oferując zwykłej imitacji towarów lub usług właściciela wspomnianego znaku towarowego, nie powodując osłabienia lub przyćmienia i ponadto nie wywierając negatywnego wpływu na funkcje znaku towarowego cieszącego się renomą – alternatywę w stosunku do towarów lub usług właściciela tego znaku towarowego.

Podpisy