

## NOWE TECHNOLOGIE

# Czy można używać zarejestrowanych znaków jako słów kluczowych?

Znaki towarowe stosunkowo często składają się z elementów opisowych, wyrazów powszechnie używanych, które zostały zarejestrowane dlatego, że np. posiadały określoną grafikę albo jakieś inne dodatkowe elementy.



MAREK RUMAK  
radca prawny, aplikant  
rzecznikowski AOMB

Google Ads (nazwa obowiązuje od 2018 r.) to system reklamowy Google'a uruchomiony ponad 20 lat temu, pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google'a i na stronach współpracujących. System Google Ads stanowi zresztą zdecydowanie największe źródło przychodów tej firmy.

W uproszczeniu system Google Ads polega na tym, iż przedsiębiorca wykupuje od Google'a tzw. słowa kluczowe, po wpisaniu których w wyszukiwarce Google'a wyświetla się link do strony internetowej jego firmy w tzw. wynikach sponsorowanych. Linki do poszczególnych stron internetowych wyświetlają się w kolejności zależnej przede wszystkim od tego, który podmiot zaferował wyższą cenę za słowo kluczowe, aczkolwiek znaczenie mają również inne czynniki.

Jeżeli zatem zaferujemy dostatecznie wysoką opłatę za odpowiednie słowo kluczowe, wśród linków sponsorowanych pojawi się link do naszej strony internetowej. Dzięki temu dany przedsiębiorca może dotrzeć do potencjalnych klientów i to najczęściej takich, którzy właśnie są zainteresowani towarami czy usługami oferowanymi przez niego.

Używanie jako słów kluczowych powszechnie znanych i używanych nazw rodzajowych w rodzaju „pizza Warszawa Ochota” nie budzi większych kontrowersji, gdyż słowa „pizza” jako słowa kluczowe może używać każdy właściciel pizzerii czy też restauracji serwującej akurat to danie. Wątpliwości mogą natomiast pojawić się w sytuacji, gdy dany podmiot zaczyna używać jako słów kluczowych zarejestrowanych znaków towarowych, np. swojego bardziej znanego konkurenta. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z art. 154 ustawy - Prawo własności przemysłowej - uży-

wanie znaku towarowego polega w szczególności na posługiwaniu się nim w celu reklamy.

## Przepisy i praktyka

W takim razie czy podmiot, który używa w Google Ads cudzych zarejestrowanych znaków towarowych jako słów kluczowych, operator rynku elektronicznego online (jak np. eBay), a także podmiot świadczący usługi odsyłania (jak Google), świadczący swoje usługi używają cudzych znaków towarowych w rozumieniu powołanych przepisów? Ma to daleko idące konsekwencje prawne. Skoro bowiem tylko właściciel znaku towarowego ma wyłączność na jego używanie w obrocie (w tym w reklamie), co do zasady wszystkie inne podmioty, które używają cudzych znaków towarowych bez zgody właściciela, naruszają jego prawa wyłączne.

Na te pytania odpowiedź można znaleźć w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. W świetle tego orzecznictwa podmioty używające cudzych znaków oraz operator używające cudzych znaków w swojej działalności, przy czym charakter używania znaków różni się od siebie, natomiast podmiot świadczący usługi odsyłania już nie. Warto przyrzeć się dokładniej motywacjom i argumentacji użytym przez Trybunał w poszczególnych wyrokach uzasadniających jego stanowisko.

## Stanowisko Trybunału

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 23 marca 2010 r. (sygn. C-236/08) skład orzekający jednoznacznie stwierdził, iż reklamodawca nabywający usługi odsyłania i dokonujący wyboru jako słowa kluczowego oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej osoby używa tego oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Jak stwierdził Trybunał, z punktu widzenia reklamodawcy istotą i skutkiem wyboru słowa kluczowego identycznego ze znakiem towarowym jest wyświetlenie się linku reklamowego do strony, na której oferuje on do sprzedaży swoje własne towary lub usługi, tak więc reklamodawca używa tego oznaczenia w kontekście swojej działalności handlo-

wiej, a nie w sferze prywatnej. Z kolei fakt używania cudzego znaku przez operatora (typu eBay, Allegro) Trybunał uzasadnił w innym wyroku z 12 lipca 2011 r. (sygn. C-324/09, L'Oréal/eBay). Skład orzekający uznał, że podmiot, który wykorzystuje jako słowo kluczowe oznaczenie należące do innego podmiotu w celu promocji towarów, które jeden z jego klientów sprzedaje, również używa cudzego znaku towarowego.

Natomiast podmiot świadczący usługi odsyłania, który umożliwia wybór słów kluczowych reklamodawcom i na tej podstawie wyświetla reklamy swoich klientów, nie używa znaku, ponieważ przez takie działanie stwarza on jedynie techniczne warunki niezbędne do używania znaku przez osoby trzecie.

Tak więc w tym miejscu rodzi się pytanie - co może zrobić właściciel zarejestrowanego znaku towarowego w sytuacji, gdy konkurent używa jego zarejestrowanego znaku jako słowa kluczowego w reklamach Google Ads?

Wytucznych co do możliwości działań właścicieli znaków towarowych ponownie udzielił Trybunał w wyroku z 22 września 2011 r. (sygn. akt: C-323/09, Interflora/Marks & Spencer). Trybunał uznał, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania konkurentowi zamieszczenia - na bazie identycznego z tym znakiem słowa kluczowego, które ten konkurent wybrał bez zgody wspomnianego właściciela w ramach usługi odsyłania - reklamy towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczoną znak został zarejestrowany, gdy używanie to może mieć negatywny wpływ na jedną z funkcji znaku towarowego. Następnie Trybunał doprecyzował, co rozumie pod pojęciem negatywny wpływ. Reklama ma negatywny wpływ na pełniąca przez znak towarowy funkcję wskazania pochodzenia, jeżeli 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 czy też, przeciwnie, od osoby trzeciej. Innymi słowy, gdy internaucie, który wskutek odesłania wejdzie na

stronę reklamodawcy, trudno będzie się zorientować, do kogo należą reklamowane towary.

Dodatkowo w przypadku znaków renomowanych reklama nie może wywierać negatywnego wpływu na renomę znaku, a także powodować osłabienia czy przyćmienia znaku.

## Czy konieczne jest żądanie?

W tym miejscu rodzi się pytanie, czy właściciel może i powinien zwracać się bezpośrednio do samego podmiotu świadczącego usługi odsyłania (w praktyce chodzi głównie o Google'a) z żądaniem zablokowania możliwości używania jego znaków towarowych jako słów kluczowych w Google Ads.

Google daje taką możliwość poprzez specjalny formularz znajdujący się jego stronie. Ponadto na stronie internetowej Google'a możemy znaleźć następującą informację: jeśli właściciel znaku towarowego prześle do Google'a skargę dotyczącą użycia jego znaku towarowego w reklamach Google Ads, rozpatrzymy ją i możemy ograniczyć używanie tego znaku towarowego.

Google podkreśla, że może ograniczać używanie znaku towarowego w reklamie bezpośredniego konkurenta właściciela znaku, a także używanie znaku towarowego w reklamie w sposób niejasny, oszukawczy lub mylący. Jednocześnie Google zastrzega, że nie ogranicza używania znaku towarowego w reklamie, której strona docelowa służy przede wszystkim do sprzedaży produktów lub usług, części składowych i zamienników lub kompatybilnych produktów i usług powiązanych ze znakiem towarowym. Google odmówi także zablokowania reklamy z użyciem znaku w sytuacji używania znaku towarowego w reklamie, której strona docelowa służy przede wszystkim do udostępniania informacji o produktach lub usługach powiązanych ze znakiem towarowym, a także używania znaku towarowego w reklamie w sposób opisowy w znaczeniu potocznym.

Ta ostatnia przesłanka to zresztą w praktyce chyba najczęściej występujący powód odmowy podjęcia działań przez Google'a. Dlaczego? Otóż znaki towarowe stosun-

kowo często składają się z elementów opisowych, wyrazów powszechnie używanych, które zostały zarejestrowane dlatego, że np. posiadały określoną grafikę (jako znaki słowne mogłyby nie zostać zarejestrowane) albo jakieś inne dodatkowe elementy. Wówczas w praktyce Google odmawia blokady reklam z tego rodzaju słowami kluczowymi, powołując się na skądinąd całkiem słuszny argument, że właściciel znaku opisowego musi się liczyć z pewnymi ograniczeniami i w konsekwencji nie może ograniczać możliwości reklamowania się przez konkurentów za pomocą opisowych słów kluczowych, gdyż w ten sposób nie mogłyby oni dotrzeć do potencjalnych klientów. Natomiast w sytuacji, w której znak ma wyjątkowo fantazyjny charakter, oczywiście jest, że dany podmiot wybiera jako słowo kluczowe fantazyjny znak głównie po to, aby zwrócić na bardziej znanej i rozpoznawalnej nazwie. Ale nawet wówczas Google kaźdorzowo będzie oceniał, czy reklama dotyczy bezpośredniego konkurenta, czy wprowadza w błąd, a znak jest użyty w sposób niejasny, oszukawczy lub mylący.

W jaki sposób w praktyce zgłosić naruszenie naszego znaku towarowego polegające na użyciu go w reklamie jako słowa kluczowego przez konkurenta w Google Ads? Na stronie Google'a znajduje się specjalny formularz, za pomocą którego można zgłaszać naruszenie naszych praw do znaków towarowych. Należy wskazać nasz znak towarowy (kraj rejestracji oraz numer), następnie wkleić linki do reklam naruszających nasze prawa, a na końcu wyrazić, na czym polega naruszenie praw do naszego znaku.

Podsumowując, co do zasady używanie znaków towarowych konkurentów w słowach kluczowych jest dozwolone, o ile nie wprowadza błąd co do przedsiębiorcy, który oferuje towary lub usługi. Natomiast jeżeli treść reklamy będzie sugerowała, że właściciel znaku i reklamodawca są ze sobą w jakis sposób powiązani, wskutek czego konsument będzie wprowadzany w błąd, możemy żądać zaprzestania takich praktyk przez konkurenta, a z pewnością można skutecznie zablokować taki proceder, zgłaszając sprawę bezpośrednio do Google'a. /

Google podkreśla, że może ograniczać używanie znaku towarowego w reklamie bezpośredniego konkurenta właściciela znaku

Na stronie Google'a znajduje się specjalny formularz, za pomocą którego można zgłaszać naruszenie naszych praw do znaków



Teksty z dodatku dostępne w wersji elektronicznej na: **ARCHIWUM.RP.PL**