SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 22. septembra 2011 *

V zadevi C-323/09,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Združeno kraljestvo) z odločbo z dne 16. julija 2009, ki je prispela na Sodišče 12. avgusta 2009, v postopku

Interflora Inc.,

Interflora British Unit

proti

Marks & Spencer plc,

Flowers Direct Online Ltd,

* Jezik postopka: angleščina.

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi A. Tizzano, predsednik senata, J.-J. Kasel, M. Ilešič (poročevalec), E. Levits in M. Safjan, sodniki,

generalni pravobranilec: N. Jääskinen,
sodna tajnica: L. Hewlett, glavna administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 13. oktobra 2010,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za Interflora Inc. in Interflora British Unit R. Wyand, QC, in S. Malynicz, barrister,

– za Marks & Spencer plc G. Hobbs, QC, E. Himsworth, barrister, skupaj s T. Savvidesom in E. Devlinom, solicitors,

– za portugalsko vlado L. Inez Fernandes, zastopnik,

– za Evropsko komisijo H. Krämer, zastopnik,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 24. marca 2011

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 5 Prve Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL 1989, L 40, str. 1) in člena 9 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbama Interflora Inc. in Interflora British Unit na eni strani ter družbama Marks & Spencer plc (v nadaljevanju: M & S) in Flowers Direct Online Ltd na drugi strani. Potem ko je bila z družbo Flowers Direct Online Ltd sklenjena poravnava, se spor iz postopka v glavni stvari med družbama Interflora Inc. in Interflora British Unit ter družbo M & S nanaša na to, da se na spletu ob vpisu ključnih besed, ki ustrezajo znamki INTERFLORA, prikažejo oglasi družbe M & S.

Pravni okvir

3 Direktiva 89/104 in Uredba št. 40/94 sta bili razveljavljeni z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (Kodificirana različica) (UL L 299, str. 25),

ki je začela veljati 28. novembra 2008, oziroma z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (Kodificirano besedilo) (UL L 78, str. 1), ki je začela veljati 13. aprila 2009. Vendar je glede na datum nastanka nekaterih elementov dejanskega stanja mogoče šteti, da se za spor o glavni stvari uporabljata Direktiva 89/104 in Uredba št. 40/94.

4 Čeprav bo Sodišče zato podalo razlago Direktive 89/104 in Uredbe št. 40/94, za katero je zaprosilo predložitveno sodišče, je kljub temu treba navesti, da – če bo to sodišče pri razrešitvi spora iz postopka v glavni stvari svojo odločitev oprlo na pravila, ki jih določata Direktiva 2008/95 in Uredba št. 207/2009 – je navedeni razlagi mogoče uporabiti za te nove zakonodajne akte. Ob sprejetju zadnjenavedene direktive in zadnjenavedene uredbe namreč določbe, ki so upoštevne za postopek v glavni stvari, glede besedila, konteksta ali ciljev niso bile bistveno spremenjene.

5 V deseti uvodni izjavi Direktive 89/104 je bilo navedeno:

„ker je varstvo, ki ga zagotovi registrirana znamka in katere funkcija je še posebej v zagotavljanju znamke kot označbe izvora, absolutna v primeru enakosti znamke in znaka ter blaga ali storitev; ker varstvo velja tudi v primeru podobnosti med znamko in znakom ter blagom ali storitvami; ker je neizogibno potrebno podati interpretacijo koncepta podobnosti v zvezi z verjetnostjo zmede; ker verjetnost zmede […] pomeni poseben pogoj takšnega varstva“.

6 Besedilo sedme uvodne izjave Uredbe št. 40/94 je bilo skoraj povsem enako.

7 Člen 5 Direktive 89/104 z naslovom „Pravice iz znamke“ je določal:

„1. Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

(a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;

(b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.

2. Vsaka država članica lahko predvidi, da je imetnik upravičen preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, enak ali podoben znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke.

3. Po odstavkih 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:

(a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;

(b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;

(c) uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;

(d) uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.

[…]“.

8 Besedilo člena 9(1)(a) in (b) Uredbe št. 40/94 je bilo v bistvenem enako besedilu člena 5(1) Direktive 89/104. Odstavek 2 navedenega člena 9 je ustrezal odstavku 3 navedenega člena 5. Člen 9(1)(c) Uredbe št. 40/94 pa je določal:

„Znamka Skupnosti daje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

[…]

(c) katerikoli znak, enak ali podoben znamki Skupnosti za blago ali storitve, ki niso podobni tistim, za katere je registrirana znamka Skupnosti, če ima slednja ugled v Skupnosti in če uporaba tega znaka brez upravičenega razloga izkorišča ali škoduje razlikovalnemu značaju ali ugledu znamke Skupnosti.“

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

Storitev referenciranja „AdWords“

9 Kadar uporabnik spleta v iskalniku Google išče na podlagi ene ali več besed, ta prikaže spletna mesta, ki najbolj ustrezajo tem besedam, po vrstnem redu od najustreznejšega do najmanj ustreznega. To so „organski“ rezultati iskanja.

10 Poleg tega Googlove plačljive storitve referenciranja „AdWords“ vsem gospodarskim subjektom omogočajo, da se z izbiro ene ali več ključnih besed prikaže promocijska povezava na njihovo stran, če se ta beseda ali besede skladajo z besedo ali besedami, ki jih uporabnik vpiše v spletni iskalnik. Ta oglasna povezava se prikaže v rubriki „sponzorirane povezave“ na desni strani zaslona, desno od organskih rezultatov, ali na zgornjem delu zaslona, nad organskimi rezultati.

11 Poleg te oglasne povezave je kratko oglasno sporočilo. Ta povezava in to sporočilo skupaj tvorita oglas, objavljen v zgoraj navedeni rubriki.

12 Oglaševalec mora pri storitvi referenciranja plačati za vsak klik na oglasno povezavo. To plačilo se izračuna zlasti na podlagi „najvišje cene za klik“, za katero oglaševalec ob sklepanju pogodbe o storitvi referenciranja s skupino Google izjavi, da jo je pripravljen plačati, in glede na število klikov internetnih uporabnikov na navedeno povezavo.

13 Več oglaševalcev lahko izbere enako ključno besedo. Vrstni red izpisa njihovih promocijskih povezav je torej določen zlasti glede na „najvišjo ceno za klik“, število prejšnjih klikov na navedene povezave in kakovost oglasa po oceni skupine Google. Oglaševalec lahko kadar koli izboljša svoj položaj v vrstnem redu izpisa tako, da zviša „najvišjo ceno za klik“ ali poskusi izboljšati kakovost svojega oglasa.

Uporaba ključnih besed v postopku v glavni stvari

14 Družba Interflora Inc. je registrirana v zvezni državi Michigan (Združene države Amerike) in upravlja mrežo za dostavo cvetja po vsem svetu. Družba Interflora British Unit je imetnica licence družbe Interflora Inc.

15 Mrežo družb Interflora Inc. in Interflora British Unit (v nadaljevanju skupaj: Interflora) sestavljajo cvetličarne, pri katerih lahko stranke osebno ali po telefonu oddajo naročilo. Skupina Interflora ima tudi spletne strani, prek katerih je mogoče oddati naročila, ki pa jih nato izpolni članica mreže, ki je najbližja kraju, kamor je treba cvetje dostaviti. Naslov glavnega spletnega mesta je www.interflora.com. To preusmerja na spletna mesta za posamezne države, na primer www.interflora.co.uk.

16 INTERFLORA je nacionalna znamka v Združenem kraljestvu in znamka Skupnosti. Ni sporno, da imata glede dostave rož ti znamki velik ugled v Združenem kraljestvu in drugih državah članicah Evropske unije.

17 M & S je družba angleškega prava in je ena glavnih trgovskih družb na drobno v Združenem kraljestvu. Prodaja veliko proizvodov in ponuja storitve v številnih trgovinah in na spletu prek svoje spletne strani na naslovu www.marksandspencer.com. Med njenimi dejavnostmi sta tudi prodaja in dostava cvetja. Pri opravljanju te dejavnosti konkurira skupini Interflora. Med strankami iz postopka v glavni stvari namreč ni sporno, da družba M & S ni del mreže skupine Interflora.

18 Družba M & S je v okviru storitve referenciranja „AdWords“ kot ključne besede izbrala besedo „Interflora“ in iz nje izpeljane različice z manjšimi napakami ter izraze, ki vsebujejo besedo „Interflora“ (in sicer „Interflora Flowers“, „Interflora Delivery“, „Interflora.com“, „Interflora co uk“ itd.). Ko so torej uporabniki spleta v Googlov iskalnik kot iskalni niz vnesli besedo „Interflora“ ali katero od zadevnih različic ali izrazov, se je v razdelku za „sponzorirane povezave“ pojavil oglas družbe M & S.

19 Ta oglas je bil med drugim prikazan tako:

„M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Čudovito sveže cvetje in lončnice

Naročila, oddana do 17. ure, vam dostavimo naslednji dan.“

(„M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery“).

20 Ko je skupina Interflora izvedela za to, je pri High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division proti družbi M & S vložila tožbo zaradi kršitve njenih pravic iz znamke, to sodišče pa je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo deset vprašanj. Na podlagi zahteve Sodišča za pojasnitev je predložitveno sodišče z odločbo z dne 29. aprila 2010, ki je prispela na Sodišče 9. junija 2010, umaknilo peto, šesto, sedmo, osmo, deveto in deseto vprašanje, tako da so zdaj zastavljena le ta štiri vprašanja:

„1. Če trgovec, ki je konkurent imetnika registrirane znamke in ki prek svoje spletne strani prodaja proizvode in ponuja storitve, enake proizvodom in storitvam, ki so označeni z znamko:

– izbere znak, ki je enak […] znamki, kot ključno besedo za storitev sponzoriranih povezav upravljavca iskalnika,

– imenuje znak za ključno besedo,

– poveže znak z internetnim naslovom svoje spletne strani,

– določi ceno za klik, ki jo bo plačeval za to ključno besedo,

– nastavi čas izpisa sponzorirane povezave in

– uporabi znak v poslovnem dopisovanju v zvezi z obračunavanjem in plačilom pristojbin ali upravljanjem računa pri upravljavcu iskalnika, sama sponzorirana povezava pa ne vsebuje znaka ali kakršnega koli podobnega znaka,

ali katero koli od teh dejanj oziroma vsa ta dejanja pomenijo uporabo tega znaka v smislu člena 5(1)(a) [Direktive 89/104] in člena 9(1)(a) [Uredbe št. 40/94]?

2. Ali gre pri kateri koli taki uporabi za uporabo ‚za' enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka, v smislu člena 5(1)(a) [Direktive 89/104] in člena 9(1)(a) [Uredbe št. 40/94]?

3. Ali katera koli taka uporaba spada na področje uporabe katere koli ali obeh teh določb:

(a) člena 5(1)(a) [Direktive 89/104] in člena 9(1)(a) [Uredbe št. 40/94]; in/ali

(b) […] člena 5(2) [Direktive 89/104] in člena 9(1)(c) [Uredbe št. 40/94]?

4. Ali se odgovor na tretje vprašanje kakor koli spremeni, če:

(a) lahko zaradi izpisa konkurentove sponzorirane povezave, kadar uporabnik išče z uporabo zadevnega znaka, del javnosti meni, da je konkurent član poslovne mreže imetnika znamke, čeprav ni; ali

(b) upravljavec iskalnika imetnikom znamk v zadevni državi članici […] ne dovoli, da bi drugim strankam preprečili izbiro znakov, enakih njihovim znamkam, kot ključnih besed?“

Predlog za ponovno odprtje ustnega postopka

21 Družba M & S je z dopisom z dne 1. aprila 2011 predlagala ponovno odprtje ustnega postopka in ob tem navedla, da sklepni predlogi generalnega pravobranilca, ki so bili predstavljeni 24. marca 2011, temeljijo na napačnih predpostavkah in kršijo načela glede razdelitve pristojnosti med Sodiščem in predložitvenim sodiščem. Glede zadnjenavedenega je družba M & S menila, da je generalni pravobranilec namesto tega, da bi se omejil na analizo upoštevnih pravil prava Unije, navedel, h kakšnemu rezultatu bi morala po njegovem mnenju v postopku v glavni stvari voditi razlaga teh pravil.

22 Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da lahko Sodišče odredi ponovno odprtje ustnega postopka v skladu s členom 61 svojega poslovnika, če meni, da zadeva ni dovolj pojasnjena ali da je treba zadevo preizkusiti na podlagi trditve, o kateri stranke niso razpravljale (glej zlasti sodbi z dne 26. junija 2008 v zadevi Burda, C-284/06, ZOdl.,

str. I-4571, točka 37, in z dne 17. marca 2011 v zadevi AJD Tuna, C-221/09, ZOdl., str. I-1655, točka 36).

23 V obravnavanem primeru Sodišče meni, da ima na voljo vse podatke, ki jih potrebuje za odgovor na vprašanja predložitvenega sodišča, in da zadeve ni treba preizkusiti glede trditve, o kateri se pred Sodiščem ni razpravljalo.

24 V zvezi s kritiko glede sklepnih predlogov generalnega pravobranilca je treba opozoriti, da je na podlagi člena 252, drugi odstavek, PDEU dolžnost generalnega pravobranilca, da popolnoma nepristransko in neodvisno javno predstavi obrazložene sklepne predloge o zadevah, pri katerih se v skladu s Statutom Sodišča Evropske unije zahteva njegovo sodelovanje. Pri opravljanju te naloge lahko predlog za sprejetje predhodne odločbe po potrebi analizira v širšem okviru, in ne prav v takem, kakršnega je opredelilo predložitveno sodišče ali stranke v postopku v glavni stvari. Poleg tega senata Sodišča ne zavezuje niti predlog generalnega pravobranilca niti obrazložitev, s katero je ta predlog utemeljil (sodba za dne 11. novembra 2010 v zadevi Hogan Lovells International, C-229/09, ZOdl., str. I-11355, točka 26, in zgoraj navedena sodba AJD Tuna, točka 45).

25 Enako velja za predložitveno sodišče, ki pri uporabi predhodne odločbe Sodišča ni dolžno slediti razlogovanju, ki ga je podal generalni pravobranilec.

26 V teh okoliščinah predlogu družbe M & S, ki se nanaša na ponovno odprtje ustnega postopka, ni mogoče ugoditi.

Vprašanja za predhodno odločanje

Vprašanja, ki se nanašajo na člen 5(1)(a) Direktive 89/104 in člen 9(1)(a) Uredbe št. 40/94

27 S prvim, drugim in tretjim vprašanjem, točka (a), predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba člen 5(1)(a) Direktive 89/104 in člen 9(1)(a) Uredbe št. 40/94 razlagati tako, da ima imetnik znamke pravico preprečiti konkurentu, da na podlagi ključnih besed, enakih tej znamki, ki jih je konkurent brez soglasja tega imetnika izbral v okviru storitve referenciranja na spletu, objavi oglas za proizvode ali storitve, enake tistim, za katere je bila ta znamka registrirana.

28 S četrtim vprašanjem želi navedeno sodišče izvedeti, ali sta v tem okviru upoštevni okoliščini, da bi na podlagi tega oglasa del zadevne javnosti lahko zmotno menil, da je oglaševalec član poslovne mreže imetnika znamke, in da ponudnik storitev referenciranja imetnikom znamk ne omogoča, da bi preprečili izbiro znakov, ki so enaki tem znamkam, kot ključnih besed.

29 Ta vprašanja je treba obravnavati skupaj.

30 Sodišče je že navedlo, da je znak, ki ga je izbral oglaševalec kot ključno besedo v okviru storitve referenciranja na spletu, sredstvo, s katerim sproži objavo svojega oglasa, in je torej uporabljen v gospodarskem prometu v smislu člena 5 Direktive 89/104 in člena 9 Uredbe št. 40/94 (glej zlasti sodbi z dne 23. marca 2010 v združenih zadevah

Google France in Google, od C-236/08 do C-238/08, ZOdl. str. I-2417, točke od 49 do 52, in z dne 25. marca 2010 v zadevi BergSpechte, C-278/08, ZOdl. str. I-2517, točka 18).

31 Poleg tega gre za uporabo za proizvode in storitve oglaševalca, tudi če se znak, izbran kot ključna beseda, ne pojavi v samem oglasu (zgoraj navedena sodba BergSpechte, točka 19, in sklep z dne 26. marca 2010 v zadevi Eis.de, C-91/09, točka 18).

32 Vendar imetnik znamke ne more preprečiti uporabe znaka, ki je enak njegovi znamki, kot ključne besede, če niso izpolnjeni vsi pogoji, ki so za to določeni v členu 5 Direktive 89/104 in členu 9 Uredbe št. 40/94 ter v sodni praksi, ki se na to nanaša.

33 Postopek v glavni stvari se nanaša na položaj, ki je obravnavan v odstavku 1(a) navedenih členov 5 in 9, in sicer položaj „dvojne enakosti“, ko tretja oseba uporablja znak, ki je enak znamki, za proizvode in storitve, ki so enaki tistim, za katere je bila znamka registrirana. Ni namreč sporno, da je družba M & S za svojo storitev dostave cvetja uporabljala znak „Interflora“, ki je v bistvu enak besedni znamki INTERFLORA, registrirani za storitev dostave cvetja.

34 V takem položaju lahko imetnik znamke prepreči navedeno uporabo le, če bi lahko posegala v katero od funkcij znamke (zgoraj navedeni sodbi Google France in Google, točka 79, in BergSpechte, točka 21; glej tudi sodbi z dne 18. junija 2009 v zadevi

L'Oréal in drugi, C-487/07, ZOdl., str. I-5185, točka 60, in z dne 8. julija 2010 v zadevi Portakabin, C-558/08, ZOdl., str. I-6963, točka 29).

35 Skupina Interflora meni, da je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso ta pogoj razumeti tako, da navedeni odstavek 1(a) varuje imetnika znamke pred kakršnim koli posegom v katero koli funkcijo znamke. Vendar družba M & S meni, da taka razlaga iz sodne prakse ni jasno razvidna in da obstaja nevarnost, da bi taka razlaga ustvarila neravnovesje med varstvom intelektualne lastnine in varstvom svobodne konkurence. Evropska komisija pa meni, da odstavek 1(a) člena 5 Direktive 89/104 in člena 9 Uredbe št. 40/94 imetnika znamke varuje le pred posegom v funkcijo znamke, ki se nanaša na označbo izvora. Druge funkcije znamke bi lahko vplivale le na razlago člena 5(2) Direktive 89/104 in člena 9(1)(c) Uredbe št. 40/94, ki se nanašata na pravice, ki izhajajo iz uglednih znamk.

36 Navesti je treba, da iz besedila člena 5(1) Direktive 89/104 in iz desete uvodne izjave te direktive izhaja, da je bilo pravo držav članic usklajeno tako, da ima imetnik znamke na podlagi izključne pravice, ki mu jo daje znamka, „absolutno" varstvo pred tem, da bi tretji uporabljal znake, ki so enaki tej znamki, za enake proizvode in storitve, medtem ko v primeru, ko ta dvojna enakost ni podana, zgolj obstoj verjetnosti zmede imetniku omogoča uspešno uveljavljanje njegove izključne pravice. To razlikovanje med varstvom, ki je podeljeno v odstavku 1(a) tega člena, in varstvom, ki je podeljeno v točki (b) istega odstavka 1, je bilo glede znamke Skupnosti povzeto v sedmi uvodni izjavi in členu 9(1) Uredbe št. 40/94.

37 Čeprav je zakonodajalec Unije varstvo pred uporabo – za katero ni bilo podano soglasje – znakov, ki so enaki znamki, za proizvode in storitve, ki so enaki tistim, za katere je bila registrirana ta znamka, opredelil kot „absolutno", je Sodišče to opredelitev podrobneje določilo z navedbo, da ne glede na to, kako obsežno je lahko varstvo,

podeljeno na podlagi člena 5(1)(a) Direktive 89/104, je namen tega varstva zgolj to, da imetniku znamke omogoči varstvo njegovih posebnih interesov, ki jih ima kot imetnik znamke, torej da mu zagotavlja, da lahko znamka izpolni svoje funkcije. Sodišče je na podlagi tega presodilo, da mora biti izvrševanje te izključne pravice, ki jo daje znamka, omejeno na primere, v katerih uporaba znaka s strani tretje osebe posega ali bi lahko posegala v funkcije znamke, zlasti pa v njeno bistveno funkcijo, ki je v tem, da potrošnikom zagotavlja izvor blaga (sodba z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, str. I-10273, točka 51).

38 Ta razlaga člena 5(1)(a) Direktive 89/104 je bila podana večkrat in prenesena v člen 9(1)(a) Uredbe št. 40/94 (glej v zvezi z Direktivo 89/104 zlasti sodbi z dne 11. septembra 2007 v zadevi Céline, C-17/06, ZOdl., str. I-7041, točka 16, in z dne 12. junija 2008 v zadevi O2 Holdings in O2 (UK), C-533/06, ZOdl., str. I-4231, točka 57, v zvezi z Uredbo št. 40/94 pa zlasti sklep z dne 19. februarja 2009 v zadevi UDV North America, C-62/08, ZOdl., str. I-1279, točka 42, in zgoraj navedeno sodbo Google France in Google, točka 75). Poleg tega je bila ta razlaga podrobneje opredeljena, in sicer tako, da navedene določbe imetniku znamke omogočajo, da se sklicuje na svojo izključno pravico v primeru poseganja ali nevarnosti poseganja v eno od funkcij znamke ne glede na to, ali gre za bistveno funkcijo, ki je označba izvora proizvoda ali storitve, na katero se nanaša znamka, ali pa na eno od drugih funkcij znamke, kot je tista, ki se nanaša na zagotavljanje kakovosti tega proizvoda ali te storitve, ali tiste, ki se nanašajo na obveščanje, investiranje ali oglaševanje (zgoraj navedeni sodbi L'Oréal in drugi, točki 63 in 65, in Google France in Google, točki 77 in 79).

39 V zvezi s tistimi funkcijami znamke, ki se ne nanašajo na označbo izvora, je treba navesti, da sta tako zakonodajalec Unije s tem, da je v deseti uvodni izjavi Direktive 89/104 in v sedmi uvodni izjavi Uredbe št. 40/94 uporabil izraz „še posebej", kot tudi Sodišče s tem, da je od izdaje zgoraj navedene sodbe Arsenal Football Club naprej uporabljalo izraz „funkcije znamke", opozorila na to, da funkcija znamke, ki se nanaša na označbo izvora, ni edina funkcija znamke, ki jo je treba varovati pred poseganjem s strani tretjih oseb. Upoštevala sta torej okoliščino, da je znamka poleg tega,

da označuje izvor proizvodov ali storitev, pogosto instrument poslovne strategije, ki se uporablja zlasti za oglaševanje ali za to, da se doseže ugled za pridobitev zvestobe potrošnikov.

40 Res je, da se vedno šteje, da znamka opravlja funkcijo označbe izvora, medtem ko svoje druge funkcije opravlja le, če jo njen imetnik uporablja tako, da opravlja te funkcije, in sicer zlasti za oglaševanje ali investiranje. Vendar to razlikovanje med bistveno funkcijo znamke in drugimi funkcijami znamke ne more pomeniti, da so, če znamka izpolnjuje eno ali več teh drugih funkcij znamke, posegi v te funkcije izključeni iz področja uporabe člena 5(1)(a) Direktive 89/104 in člena 9(1)(a) Uredbe št. 40/94. V skladu z navedenim torej tudi ni mogoče šteti, da lahko le ugledne znamke izpolnjujejo druge funkcije poleg funkcije označbe izvora.

41 V skladu z zgoraj navedenimi ugotovitvami in ob upoštevanju bolj podrobnih elementov razlage, ki so navedeni spodaj, bo moralo predložitveno sodišče uporabiti pogoj poseganja v eno od funkcij znamke.

42 Glede uporabe – v okviru storitve referenciranja na spletu – znakov, ki so enaki znamkam, kot ključnih besed za proizvode in storitve, ki so enaki tistim, za katere so te znamke registrirane, je Sodišče že presodilo, da je lahko poleg funkcije označbe izvora upoštevna tudi funkcija oglaševanja (glej zgoraj navedeno sodbo Google France in Google, točka 81). Ta ugotovitev velja tudi v obravnavanem primeru, saj je skupina Interflora navedla tudi poseg v investicijsko funkcijo njene znamke.

43 Zato je treba predložitvenemu sodišču podati elemente razlage glede funkcij znamke, ki se nanašajo na označbo izvora, oglaševanje in investiranje.

Poseg v funkcijo označbe izvora

44 Vprašanje, ali gre za poseg v funkcijo znamke, ki se nanaša na označbo izvora, kadar se uporabnikom spleta na podlagi uporabe ključne besede, enake tej znamki, prikaže oglas tretje osebe, kot je konkurent imetnika znamke, je odvisno predvsem od tega, kako je ta oglas predstavljen. Za poseg v to funkcijo znamke gre, kadar oglas običajno obveščenemu in razumno pozornemu potrošniku ne omogoča ali mu zgolj težko omogoča, da ugotovi, ali so blago ali storitve iz oglasa blago ali storitve imetnika znamke oziroma ekonomsko povezanega podjetja ali pa, nasprotno, blago ali storitve tretje osebe (zgoraj navedeni sodbi Google France in Google, točki 83 in 84, in Portakabin, točka 34). V takem položaju – za katerega je poleg tega značilna okoliščina, da se oglas pojavi takoj po tem, ko je kot iskalno geslo vnesena znamka, in je prikazan v trenutku, ko je tudi znamka kot iskalno geslo izpisana na zaslonu – je namreč lahko uporabnik spleta zaveden glede izvora zadevnega blaga ali storitev (zgoraj navedena sodba Google France in Google, točka 85).

45 Kadar oglas tretje osebe napeljuje na obstoj gospodarske povezave med to tretjo osebo in imetnikom znamke, je treba ugotoviti, da gre za poseg v funkcijo te znamke, ki se nanaša na označbo izvora. Kadar je oglas – čeprav ne napeljuje na obstoj gospodarske povezave – tako nejasen glede izvora zadevnega blaga ali storitev, da običajno obveščen in razumno pozoren uporabnik spleta na podlagi sponzorirane povezave in oglasnega sporočila, ki je z njo povezano, ne more ugotoviti, ali je oglaševalec tretja oseba glede na imetnika znamke oziroma ali je, ravno nasprotno, z njim gospodarsko povezan, je prav tako treba ugotoviti, da gre za poseg v navedeno

funkcijo znamke (zgoraj navedeni sodbi Google France in Google, točki 89 in 90, in Portakabin, točka 35).

46 Predložitveno sodišče mora presoditi, ali gre pri sporu o glavni stvari za poseg ali za nevarnost posega v funkcijo znamke, ki se nanaša na označbo izvora, kakršen je opisan v predhodnih točkah (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Google France in Google, točka 88).

47 Pri tej presoji ni upoštevna okoliščina, na katero je bilo opozorjeno v četrtem vprašanju, točka (b), da ponudnik storitve referenciranja imetniku znamke ni dovolil, da bi preprečil izbiro znaka, ki je enak znamki, kot ključno besedo. Kot je navedel generalni pravobranilec v točki 40 sklepnih predlogov bi imel pravne posledice le obraten položaj, to je, če bi ponudnik storitve referenciranja imetnikom znamke omogočil to možnost, saj bi se v takem primeru in pod nekaterimi pogoji to, da ti imetniki ne nasprotujejo izbiri znakov, ki so enaki znamkam, katerih imetniki so, kot ključnih besed, lahko opredelilo kot tiho privolitev. Vendar okoliščina iz postopka v glavni stvari, da navedeni imetnik ni bil niti zaprošen za dovoljenje niti dovoljenja ni dal, le potrjuje, da se je znak, ki je enak znamki, katere imetnik je, uporabljal brez njegovega soglasja.

48 Za uporabo pravila, določenega v členu 5(1)(a) Direktive 89/104 in členu 9(1)(a) Uredbe št. 40/94, pa je lahko upoštevna okoliščina, kot je ta, ki je opisana v četrtem vprašanju, točka (a).

49 Če bi se namreč na podlagi presoje dejanskega stanja, ki jo opravi predložitveno sodišče, izkazalo, da obstaja nevarnost, da bi na podlagi oglasa družbe M & S, ki se prikaže uporabnikom spleta kot rezultat opravljenega iskanja s pomočjo besede „Interflora“, ti uporabniki spleta zmotno menili, da je storitev dostave cvetja, ki jo ponuja družba M & S, del poslovne mreže skupine Interflora, bi bilo treba ugotoviti, da na podlagi tega oglasa ni mogoče izvedeti, ali je družba M & S v razmerju do imetnika znamke tretja oseba ali pa je, nasprotno, ta družba gospodarsko povezana z njim. V teh okoliščinah bi bil podan poseg v tisto funkcijo znamke INTERFLORA, ki se nanaša na označbo izvora.

50 Kot je bilo navedeno v točki 44 te sodbe, je v teh okoliščinah upoštevna javnost sestavljena iz uporabnikov spleta, ki so običajno obveščeni in razumno pozorni. Zato to, da je nekaj uporabnikov spleta težko ugotovilo, da je storitev, ki jo ponuja družba M & S, neodvisna od storitev skupine Interflora, ne zadošča za ugotovitev, da je bilo poseženo v funkcijo označbe izvora.

51 Preučitev dejanskega stanja, ki jo opravi predložitveno sodišče, lahko zajema najprej presojo, ali bi uporabnik spleta, ki je običajno obveščen in razumno pozoren, moral na podlagi splošno znanih značilnostih trga vedeti, da storitev dostave cvetja družbe M & S ne spada v poslovno mrežo skupine Interflora, temveč je, nasprotno, glede na to poslovno mrežo v konkurenčnem položaju, in dalje – če se izkaže, da to splošno vedenje ne obstaja – ali oglas družbe M & S tem uporabnikom interneta omogoča ugotovitev, da ta storitev ne spada v navedeno poslovno mrežo.

52 Predložitveno sodišče bo lahko zlasti upoštevalo okoliščino, da v obravnavanem primeru poslovno mrežo imetnika znamke sestavlja veliko število prodajalcev na drobno, ki se med seboj glede velikosti in poslovnega profila zelo razlikujejo. Treba je namreč ugotoviti, da ima lahko v teh okoliščinah običajno obveščen in razumno pozoren uporabnik spleta še posebej veliko težav, da ob odsotnosti oglaševalčeve navedbe ugotovi, ali je ta oglaševalec, čigar oglas se prikaže kot rezultat opravljenega iskanja z uporabo te znamke kot iskalnega niza, del navedene poslovne mreže ali vanjo ni vključen.

53 Ob neobstoju takega splošnega vedenja, kot je tisto, ki je navedeno v točki 51 te sodbe, bo moralo navedeno sodišče glede na to okoliščino in glede na druge elemente, za katere bo menilo, da so upoštevni, presoditi, ali uporaba izrazov, kot so „M & S Flowers“, v oglasu, kot je ta, ki je naveden v točki 19 te sodbe, zadošča ali ne zadošča za to, da bi običajno obveščen in razumno pozoren uporabnik interneta, ki je za iskanje uporabil izraz, ki vsebuje besedo „Interflora“, lahko ugotovil, da ponujene storitve dostave cvetja ne opravlja skupina Interflora.

Poseg v funkcijo oglaševanja

54 V zvezi s funkcijo oglaševanja je Sodišče že ugotovilo, da uporaba znaka, enakega znamki tretje osebe, v okviru storitve referenciranja, kot je „AdWords“, ne posega v to funkcijo znamke (zgoraj navedeni sodbi Google France in Google, točka 98, in BergSpechte, točka 33).

55 Navedena uporaba sicer lahko vpliva na imetnikovo uporabo besedne znamke za oglaševanje.

56 Zlasti bo moral imetnik, kadar pri ponudniku storitve referenciranja vpiše lastno znamko kot ključno besedo, da bi se v rubriki „sponzorirane povezave“ prikazal oglas – če je njegovo znamko kot ključno besedo izbral tudi konkurent – plačati višjo ceno za klik kot konkurent, če bo hotel doseči, da se njegov oglas prikaže pred oglasom tega konkurenta (glej zgoraj navedeno sodbo Google France in Google, točka 94).

57 Vendar zgolj to, da mora imetnik znamke zato, ker tretja oseba uporablja znak, ki je enak znamki, za proizvode in storitve, ki so enaki tistim, za katere je bila ta znamka registrirana, vložiti več truda v oglaševanje, da bi ohranil ali povečal svojo prepoznavnost pri potrošnikih, v vseh primerih ne zadošča za ugotovitev, da je prišlo do posega v funkcijo oglaševanja navedene znamke. V zvezi s tem je treba poudariti, da čeprav je znamka bistveni element sistema neizkrivljene konkurence, ki ga hoče pravo Unije uvesti (glej zlasti sodbo z dne 23. aprila 2009 v zadevi Copad, C-59/08, ZOdl., str. I-3421, točka 22), njen namen kljub temu ni varstvo njenega imetnika pred ravnanji, ki so značilna za konkurenčno okolje.

58 Oglaševanje na internetu prek ključnih besed, ki ustrezajo znamkam, pa je tako ravnanje, ker je na splošno njegov cilj, da se internetnim uporabnikom ponudi alternativa za blago ali storitve imetnikov navedenih znamk (glej v zvezi s tem zgoraj navedeno sodbo Google France in Google, točka 69).

59 Poleg tega izbira znaka, ki je enak znamki tretje osebe, v okviru storitve referenciranja, ki ima značilnosti storitve „AdWords“, imetniku te znamke ne odvzame možnosti učinkovite uporabe svoje znamke za obveščanje in prepričevanje potrošnikov (glej v zvezi s tem zgoraj navedeno sodbo Google France in Google, točki 96 in 97).

Poseg v investicijsko funkcijo

60 Poleg funkcije znamke, ki se nanaša na označbo izvora, in, odvisno od primera, funkcije znamke, ki se nanaša na oglaševanje, lahko imetnik znamke to znamko uporablja za to, da pridobi ali ohranja ugled, s katerim je mogoče privabiti potrošnike in ohraniti njihovo zvestobo.

61 Čeprav se ta tako imenovana „investicijska“ funkcija znamke lahko prekriva s funkcijo oglaševanja, je kljub temu drugačna od nje. Za pridobitev ali ohranitev ugleda se namreč znamka ne uporablja le prek oglaševanja, temveč tudi prek različnih tržnih tehnik.

62 Kadar imetnika znamke uporaba znaka – ki je enak njegovi znamki, za proizvode ali storitve, ki so enaki tistim, za katere je bila ta znamka registrirana – s strani tretje osebe, kot je konkurent imetnika znamke, bistveno ovira pri uporabi te znamke za pridobitev ali ohranitev ugleda, s katerim je mogoče privabiti potrošnike in ohraniti njihovo zvestobo, je treba šteti, da ta uporaba s strani tretje osebe posega v investicijsko funkcijo znamke. Zato lahko ta imetnik na podlagi člena 5(1)(a) Direktive 89/104 ali, če gre za znamko Skupnosti, na podlagi člena 9(1)(a) Uredbe št. 40/94 tako uporabo prepreči.

63 Če znamka že ima tak ugled, gre za poseg v investicijsko funkcijo, če to, da tretja oseba uporablja znak, ki je enak tej znamki, za proizvode ali storitve, ki so enaki tistim, za katere je ta znamka registrirana, vpliva na ugled in s tem ovira ohranjanje tega ugleda. Sodišče je že presodilo, da mora imeti imetnik na podlagi izključne pravice, ki mu jo podeljuje znamka, možnost, da se taki uporabi upre (glej sodbo z dne 12. julija 2011 v zadevi L'Oréal in drugi, C-324/09, ZOdl., str. I-6011, točka 83).

64 Ni pa mogoče dopustiti, da bi imel imetnik znamke možnost, da se upre temu, da konkurent v pogojih lojalne konkurence in ob spoštovanju funkcije znamke, ki se nanaša na označbo izvora, uporablja znak, ki je enak tej znamki, za proizvode ali storitve, ki so enaki tistim, za katere je ta znamka registrirana, če je posledica te uporabe le ta, da sili imetnika te znamke, da si prizadeva pridobiti ali ohraniti ugled, s katerim je mogoče privabiti potrošnike in ohraniti njihovo zvestobo. Imetnik te znamke se tudi

ne more uspešno sklicevati na okoliščino, da se zaradi take uporabe nekateri potrošniki ne odločijo za proizvode ali storitve, ki so označeni s to znamko.

65 Predložitveno sodišče bo moralo glede na te ugotovitve preučiti, ali to, da družba M & S uporablja znak, ki je enak znamki INTERFLORA, ovira skupino Interflora pri ohranjanju ugleda, s katerim je mogoče privabiti potrošnike in ohraniti njihovo zvestobo.

66 Zato je treba na prvo, drugo in tretje vprašanje, točka (a), ter četrto vprašanje odgovoriti, da je treba člen 5(1)(a) Direktive 89/104 in člen 9(1)(a) Uredbe št. 40/94 razlagati tako, da ima imetnik znamke pravico preprečiti konkurentu, da prek ključne besede, ki je enaka tej znamki in ki jo je konkurent brez soglasja tega imetnika izbral v okviru storitve referenciranja na spletu, oglašuje svoje proizvode ali storitve, ki so enake tistim, za katere je registrirana ta znamka, če taka uporaba lahko pomeni poseg v eno od funkcij znamke. Taka uporaba:

– posega v funkcijo znamke, ki se nanaša na označbo izvora, kadar oglas, ki se prikaže na podlagi uporabe te ključne besede, uporabniku spleta, ki je običajno obveščen ter razumno pozoren, ne omogoča ali le omejeno omogoča, da ugotovi, ali proizvodi, na katere se nanaša oglas, izvirajo od imetnika znamke ali podjetja, ki je z njim gospodarsko povezano, ali, nasprotno, od tretje osebe;

– v okviru storitve referenciranja, ki ima take značilnosti kot tista iz postopka v glavni stvari, ne posega v funkcijo znamke, ki se nanaša na oglaševanje, in

– posega v investicijsko funkcijo znamke, če bistveno ovira imetnika znamke pri uporabi te znamke za pridobitev ali ohranitev ugleda, s katerim je mogoče privabiti potrošnike in ohraniti njihovo zvestobo.

Vprašanje, ki se nanaša na člen 5(2) Direktive 89/104 in člen 9(1)(c) Uredbe št. 40/94

67 Predložitveno sodišče s tretjim vprašanjem, točka (b), v povezavi s prvim in drugim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 5(2) Direktive 89/104 in člen 9(1)(c) Uredbe št. 40/94 razlagati tako, da ima imetnik ugledne znamke pravico prepovedati konkurentu, da oglašuje na podlagi ključne besede, ki ustreza tej znamki in ki jo je konkurent brez soglasja tega imetnika izbral v okviru storitve referenciranja na spletu.

68 Najprej, v zvezi z uporabo pravil, določenih v členu 5(2) navedene direktive in v členu 9(1)(c) navedene uredbe, iz ustaljene sodne prakse izhaja, da čeprav se ti določbi izrecno sklicujeta le na primer, ko gre za uporabo znaka, ki je enak ali podoben ugledni znamki, za proizvode ali storitve, ki niso podobni tistim, za katere je ta znamka registrirana, se varstvo, določeno v teh določbah, *a fortiori* nanaša tudi na uporabo znaka, ki je enak ali podoben ugledni znamki, za proizvode ali storitve, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je znamka registrirana (glej zlasti sodbi z dne 9. januarja 2003 v zadevi Davidoff, C-292/00, Recueil, str. I-389, točka 30, in z dne 23. oktobra 2003 v zadevi Adidas-Salomon in Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, str. I-12537, točke od 18 do 22, ter zgoraj navedeno sodbo Google France in Google, točka 48).

69 Ker je znamka INTERFLORA ugledna znamka in ker je družba M & S uporabila znak, ki je enak tej znamki, kot ključno besedo za – kot je bilo ugotovljeno v točki 33 te sodbe – storitev, ki je enaka tisti, za katero je bila navedena znamka registrirana,

je treba v postopku v glavni stvari uporabiti člen 5(2) Direktive 89/104 in člen 9(1)(c) Uredbe št. 40/94. Poleg tega iz predložitvene odločbe izhaja, da zakonodaja, ki se uporablja v Združenem kraljestvu, vsebuje pravilo iz člena 5(2) Direktive 89/104.

70 Dalje, v zvezi z obsegom varstva, ki je podeljeno imetnikom uglednih znamk, iz besedila teh določb izhaja, da imajo imetniki takih znamk pravico preprečiti tretjim osebam, ki nimajo njihovega soglasja, da v gospodarskem prometu brez upravičenega razloga uporabljajo znake, ki so enaki ali podobni tej znamki, če se s to uporabo neupravičeno izkorišča razlikovalni učinek ali ugled teh znamk ali se škodi temu razlikovalnemu učinku ali ugledu.

71 Obstoj verjetnosti zmede pri zadevni javnosti ni pogoj za to, da bi imetnik ugledne znamke lahko izvrševal to pravico (zgoraj navedeni sodbi Adidas-Salomon in Adidas Benelux, točka 31, in L'Oréal in drugi z dne 18. junija 2009, točka 36). Poleg tega, ker člen 5(2) Direktive 89/104 in člen 9(1)(c) Uredbe št. 40/94 določata, da morata biti zadevna znamka in znak, ki ga uporablja tretja oseba, v določeni meri podobna, zadostuje poudariti, da je ta pogoj v obravnavani zadevi izpolnjen, saj obstaja tesna zveza med znakom „Interflora" in različicami tega izraza, ki jih je uporabila družba M & S, ter znamko INTERFLORA.

72 Posegi, pred katerimi člen 5(2) Direktive 89/104 in člen 9(1)(c) Uredbe št. 40/94 zagotavljata varstvo so, prvič, škodovanje razlikovalnemu učinku znamke, drugič, škodovanje ugledu te znamke in, tretjič, neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda navedene znamke, pri čemer za uporabo pravila iz navedenih določb

zadostuje, da je podan eden od teh posegov (glej zgoraj navedeno sodbo L'Oréal in drugi z dne 18. junija 2009, točki 38 in 42).

73 Škodovanje razlikovalnemu značaju ugledne znamke – pri čemer se to škodovanje označuje zlasti z besedo „oslabitev" – je podano, če je sposobnost te znamke, da se z njo opredelijo proizvodi ali storitve, za katere je registrirana, oslabljena, medtem ko škoda, povzročena ugledu znamke – kar se označuje zlasti z besedo „očrnitev" – nastane, če javnost zazna proizvode ali storitve, za katere tretje osebe uporabljajo enak ali podoben znak tako, da se zmanjša privlačnost znamke (glej zgoraj navedeno sodbo L'Oréal in drugi z dne 18. junija 2009, točki 39 in 40).

74 Pojem „neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega značaja ali ugleda znamke", kar se označuje zlasti z besedo „parazitstvo", se ne nanaša na škodovanje znamki, temveč na prednosti, ki jih imajo tretje osebe z uporabo znaka, ki je enak ali podoben tej znamki. Vključuje zlasti primere, v katerih se zaradi prenosa podobe znamke ali značilnosti, ki jih podoba prikazuje, na proizvode, označene z enakim ali podobnim znakom, pojavi očitno izkoriščanje z obešanjem na znamko z ugledom (zgoraj navedena sodba L'Oréal in drugi z dne 18. junija 2009, točka 41).

75 Iz pojasnil, ki so bila podana v odgovor na v točki 20 te sodbe navedeno zahtevo za pojasnitev, je razvidno, da predložitveno sodišče ne prosi za razlago pojma škodovanja ugledu znamke (očrnitev), temveč želi izvedeti, pod katerimi pogoji je treba šteti, da je oglaševalec, ki si je zagotovil, da se na podlagi znaka, enakega ugledni znamki, ki ga je brez soglasja imetnika te znamke izbral v okviru storitve referenciranja na spletu, prikaže promocijska povezava do njegovega spletnega mesta, škodoval razlikovalnemu učinku te ugledne znamke (oslabitev) ali da je neupravičeno izkoriščal razlikovalni učinek ali ugled navedene znamke (parazitstvo).

Škodovanje razlikovalnemu učinku ugledne znamke (oslabitev)

76 Kot je navedel generalni pravobranilec v točki 80 sklepnih predlogov, gre za škodovanje razlikovalnemu značaju ugledne znamke, če se znak, ki je enak ali podoben tej znamki, uporabi tako, da zmanjša njeno zmožnost razlikovati blago in storitve imetnika znamke od blaga in storitev tretje osebe. Ob koncu procesa oslabitve z znamko v zavesti potrošnikov ni več mogoče sprožiti takojšnje asociacije s posebnim tržnim izvorom.

77 Da bi bilo imetniku ugledne znamke zagotovljeno učinkovito varstvo pred takimi posegi, je treba člen 5(2) Direktive 89/104 in člen 9(1)(c) Uredbe št. 40/94 razlagati tako, da ima imetnik pravico, da prepreči tako uporabo znaka, ki je enak ali podoben tej znamki, ki zmanjšuje razlikovalno zmožnost te znamke, ne da bi mu bilo treba počakati, da se postopek oslabitve konča, to je, da znamka popolnoma izgubi svoj razlikovalni učinek.

78 Skupina Interflora v utemeljitev svoje trditve o posegu v razlikovalno sposobnost njene znamke navaja, da uporaba izraza „Interflora“ v okviru storitve referenciranja, kot je ta iz postopka v glavni stvari, s strani družbe M & S in drugih podjetij, postopno vodi v položaj, ko si uporabniki interneta ustvarijo mnenje, da ta izraz ni znamka, ki označuje storitev dostave cvetja, ki jo opravljajo cvetličarne iz mreže skupine Interflora, temveč da je splošen izraz za vsako storitev dostave cvetja.

79 Ni sporno, da uporaba znaka, ki je enak ali podoben ugledni znamki, s strani tretje osebe v gospodarskem prometu zmanjša razlikovalno sposobnost te znamke in torej škodi razlikovalnemu učinku te znamke v smislu člena 5(2) Direktive 89/104 oziroma,

v primeru znamke Skupnosti, člena 9(1)(c) Uredbe št. 40/94, kadar prispeva k temu, da se navedena znamka spremeni v splošen izraz.

80 Vendar v nasprotju s trditvami skupine Interflora izbira znaka, ki je enak ali podoben ugledni znamki, kot ključne besede v okviru storitve referenciranja na spletu ne prispeva nujno k taki spremembi.

81 Kadar uporaba znaka, ki ustreza ugledni znamki, kot ključne besede pripelje do prikaza oglasa, ki običajno obveščenemu in razumno pozornemu uporabniku spleta omogoča ugotovitev, da ponujeni proizvodi in storitve ne izvirajo od imetnika ugledne znamke, temveč, nasprotno, od njegovega konkurenta, je treba ugotoviti, da s tako uporabo ni bila zmanjšana razlikovalna sposobnost te znamke, saj je bila ta uporaba namenjena le temu, da se uporabnika spleta opozori na obstoj proizvoda ali storitve, ki lahko nadomesti proizvod ali storitev imetnika znamke.

82 Iz tega izhaja, da če bo predložitveno sodišče presodilo, da je oglas, ki se je prikazal zato, ker je družba M & S uporabila znak, ki je enak znamki INTERFLORA, običajno obveščenemu in razumno pozornemu uporabniku interneta omogočil razumeti, da je storitev, ki jo ponuja družba M & S, neodvisna od storitve skupine Interflora, zadnjenavedeno podjetje ne more s sklicevanjem na pravila iz člena 5(2) Direktive 89/104 in člena 9(1)(c) Uredbe št. 40/94 utemeljeno trditi, da je ta uporaba prispevala k spremembi te znamke v splošen izraz.

83 Če pa bo predložitveno sodišče presodilo, da oglas, ki se je prikazal na podlagi navedene uporabe znaka, enakega znamki INTERFLORA, običajno obveščenemu in razumno pozornemu uporabniku interneta ni omogočil razumeti, da je storitev, ki jo ponuja družba M & S, neodvisna od storitve skupine Interflora, in če bo ta vztrajala pri predlogu, da predložitveno sodišče poleg tega, da je prišlo do posega v funkcijo

označbe izvora te znamke, ugotovi, da je družba M & S škodovala tudi razlikovalnemu učinku te znamke s tem, da je prispevala k spremembi te znamke v splošen izraz, bo moralo navedeno sodišče na podlagi vseh indicev, ki so mu predloženi, presoditi, ali je izbira znakov, ki ustrezajo znamki INTERFLORA, kot ključnih besed na internetu na trg storitev dostave cvetja vplivala tako, da se je pomen izraza „Interflora“ spremenil, tako da v zavesti potrošnikov označuje vsako storitev dostave cvetja.

Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda znamke (parazitstvo)

84 Kot je Sodišče že presodilo, je cilj oglaševalca, ki je v okviru storitve referenciranja na spletu izbral ključno besedo, ki ustreza znamki, katere imetnik je druga oseba, da uporabniki spleta, ki vnesejo to besedo kot iskalni niz, klikajo ne samo na izpisane povezave imetnika navedene znamke, temveč tudi na sponzorirano povezavo tega oglaševalca (zgoraj navedena sodba Google France in Google, točka 67).

85 Kadar znamka uživa ugled, obstaja verjetnost, da bo veliko uporabnikov spleta uporabljalo ime te znamke kot ključno besedo pri iskanju na spletu, da bi našli informacije ali ponudbe v zvezi s proizvodi ali storitvami te znamke.

86 Kot je navedel generalni pravobranilec v točki 96 sklepnih predlogov, v teh okoliščinah ni mogoče izpodbiti trditve, da kadar konkurent imetnika ugledne znamke to znamko izbere kot ključno besedo v okviru storitve referenciranja na spletu, je cilj te uporabe izkoristiti razlikovalni učinek in ugled te znamke. Navedena izbira namreč

lahko povzroči to, da se verjetno številnim potrošnikom, ki na spletu s to ključno besedo iščejo proizvode in storitve z ugledno znamko, na zaslonu prikaže oglas tega konkurenta.

87 Poleg tega ni mogoče izpodbiti trditve, da ima ta konkurent, kadar uporabniki interneta po tem, ko so videli njegov oglas, namesto proizvoda ali storitve imetnika znamke, na katero se je prvotno nanašalo iskanje, kupijo proizvod ali plačajo storitev, ki jo ponuja konkurent, dejansko korist od razločevalnega učinka in ugleda te znamke.

88 Poleg tega ni sporno, da oglaševalec, ki je v okviru storitve referenciranja izbral znake, enake ali podobne znamkam drugih oseb, imetnikom teh znamk načeloma ne plača nobenega nadomestila.

89 Iz teh posebnosti izbire znakov, ki ustrezajo uglednim znamkam drugih oseb, kot ključnih besed na spletu izhaja, da se lahko ta izbira, če ni „upravičenega razloga“ v smislu člena 5(2) Direktive 89/104 in člena 9(1)(c) Uredbe št. 40/94, opredeli kot uporaba, s katero oglaševalec izkorišča ugled znane znamke, da bi pridobil ugodnosti zaradi njene privlačnosti, ugleda in veljave in da bi brez kakršnega koli finančnega nadomestila in brez truda v zvezi s tem izkoriščal tržna prizadevanja imetnika znamke za ustvarjenje in ohranitev podobe te znamke. Če je tako, je treba koristi, ki jih ima tretja oseba od te uporabe, šteti za neupravičeno pridobljene (glej v zvezi s tem zgoraj navedeno sodbo L'Oréal in drugi z dne 18. junija 2009, točka 49).

90 Sodišče je že pojasnilo, da je do takega sklepa mogoče priti zlasti v primerih, ko oglaševalci na spletu z izbiro ključnih besed, ki ustrezajo uglednim znamkam, ponujajo na prodaj blago, ki je ponaredek blaga imetnika navedenih znamk (zgoraj navedena sodba Google France in Google, točki 102 in 103).

91 Če pa so v oglasu, ki se prikaže na podlagi ključne besede, ki ustreza ugledni znamki, predstavljeni – ne da bi bili v njem ponujeni le ponaredki proizvodov ali storitev imetnika znamke, ne da bi povzročil oslabitev ali očrnitev in ne da bi posegal v funkcije te znamke – proizvodi ali storitve, ki lahko nadomestijo proizvode ali storitve imetnika ugledne znamke, je treba ugotoviti, da gre pri taki uporabi načeloma za zdravo in lojalno konkurenco v sektorju zadevnih proizvodov ali storitev in da gre torej za uporabo z „upravičenim razlogom“ v smislu člena 5(2) Direktive 89/104 in člena 9(1)(c) Uredbe št. 40/94.

92 Predložitveno sodišče mora ob upoštevanju zgoraj navedenih elementov razlage presoditi, ali je glede na dejansko stanje iz postopka v glavni stvari podana uporaba znaka brez upravičenega razloga, ki neupravičeno izkorišča razlikovalni učinek ali ugled znamke INTERFLORA.

93 Iz zgoraj navedenega izhaja, da je treba na tretje vprašanje, točka (b), odgovoriti, da je treba člen 5(2) Direktive 89/104 in člen 9(1)(c) Uredbe št. 40/94 razlagati tako, da ima imetnik ugledne znamke pravico, da konkurentu prepreči oglaševanje na podlagi ključne besede, ki ustreza tej znamki in ki jo je konkurent brez soglasja tega imetnika izbral v okviru storitve referenciranja na spletu, če konkurent s tem neupravičeno izkorišča razlikovalni učinek ali ugled znamke (parazitstvo) ali če navedeni oglas škoduje temu razlikovalnemu učinku (oslabitev) ali ugledu (očrnitev).

94 Oglas, ki se prikaže na podlagi uporabe te ključne besede, škoduje razlikovalnemu učinku ugledne znamke (oslabitev) zlasti, če prispeva k spremembi te znamke v splošen izraz.

95 Imetnik ugledne znamke pa nima pravice preprečiti, med drugim, oglasov, ki se prikažejo na podlagi uporabe ključnih besed, ki ustrezajo tej znamki, in v katerih so predstavljeni – ne da bi bili v njih ponujeni le ponaredki proizvodov ali storitev imetnika znamke, ne da bi povzročali oslabitev ali očrnitev in ne da bi posegali v funkcije ugledne znamke – proizvodi ali storitve, ki lahko nadomestijo proizvode ali storitve imetnika te znamke.

Stroški

96 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

1. Člen 5(1)(a) Prve Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) in člen 9(1)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti je treba razlagati tako, da ima imetnik znamke pravico preprečiti konkurentu, da prek ključne besede, ki je enaka tej znamki in ki jo je konkurent brez soglasja tega imetnika izbral v okviru storitve referenciranja na

spletu, oglašuje svoje proizvode ali storitve, ki so enake tistim, za katere je registrirana ta znamka, če taka uporaba lahko pomeni poseg v eno od funkcij znamke. Taka uporaba:

– **posega v funkcijo znamke, ki se nanaša na označbo izvora, kadar oglas, ki se prikaže na podlagi uporabe te ključne besede, uporabniku spleta, ki je običajno obveščen in razumno pozoren, ne omogoča ali le omejeno omogoča, da ugotovi, ali proizvodi, na katere se nanaša oglas, izvirajo od imetnika znamke ali podjetja, ki je z njim gospodarsko povezano, ali, nasprotno, od tretje osebe;**

– **v okviru storitve referenciranja, ki ima take značilnosti kot tista iz postopka v glavni stvari, ne posega v funkcijo znamke, ki se nanaša na oglaševanje, in**

– **posega v investicijsko funkcijo znamke, če bistveno ovira imetnika znamke pri uporabi te znamke za pridobitev ali ohranitev ugleda, s katerim je mogoče privabiti potrošnike in ohraniti njihovo zvestobo.**

2. **Člen 5(2) Direktive 89/104 in člen 9(1)(c) Uredbe št. 40/94 je treba razlagati tako, da ima imetnik ugledne znamke pravico, da konkurentu prepreči oglaševanje na podlagi ključne besede, ki ustreza tej znamki in ki jo je konkurent brez soglasja tega imetnika izbral v okviru storitve referenciranja na spletu, če konkurent s tem neupravičeno izkorišča razlikovalni učinek ali ugled**

znamke (parazitstvo) ali če navedeni oglas škoduje temu razlikovalnemu učinku (oslabitev) ali ugledu (očrnitev).

Oglas, ki se prikaže na podlagi uporabe te ključne besede, škoduje razlikovalnemu učinku ugledne znamke (oslabitev) zlasti, če prispeva k spremembi te znamke v splošen izraz.

Imetnik ugledne znamke pa nima pravice preprečiti, med drugim, oglasov, ki se prikažejo na podlagi uporabe ključnih besed, ki ustrezajo tej znamki, in v katerih so predstavljeni – ne da bi bili v njih ponujeni le ponaredki proizvodov ali storitev imetnika znamke, ne da bi povzročali oslabitev ali očrnitev in ne da bi posegali v funkcije ugledne znamke – proizvodi ali storitve, ki lahko nadomestijo proizvode ali storitve imetnika te znamke.

Podpisi