DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

25 marts 2010 *

I sag C-278/08,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) ved afgørelse af 20. maj 2008, indgået til Domstolen den 26. juni 2008, i sagen:

Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH

mod

Günter Guni,

trekking.at Reisen GmbH,

har

* Processprog: tysk.

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformand A. Tizzano, som fungerende formand for Første Afdeling, og dommerne E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (refererende dommer) og J.-J. Kasel,

generaladvokat: M. Poiares Maduro
justitssekretær: fuldmægtig K. Malacek,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 7. maj 2009,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH ved Rechtsanwalt W. Wetzl

— Günter Guni og trekking.at Reisen GmbH ved Rechtsanwalt M. Wukoschitz

— den franske regering ved G. de Bergues og B. Cabouat, som befuldmægtigede

— den italienske regering ved I. Bruni, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato F. Arena

— den portugisiske regering ved L. Inez Fernandes og R. Solnado Cruz, som befuldmægtigede

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved H. Krämer, som befuldmægtiget,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

2 Anmodningen er blevet fremsat i forbindelse med en tvist mellem selskabet Die Berg-Spechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH (herefter »Berg-Spechte«) og selskabet trekking.at Reisen GmbH (herefter »trekking.at Reisen«) samt sidstnævntes direktør, Günter Guni, vedrørende visningen på internettet af salgsfremmende link ved hjælp af søgeord, som er identiske med eller ligner et varemærke.

Retsforskrifter

3 Artikel 5 i direktiv 89/104 med overskriften: »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemmer i stk. 1:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.«

4 Direktiv 89/104 er blevet ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) (EUT L 299, s. 25), der trådte i kraft den

28. november 2008. Henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder, finder direktiv 89/104 dog anvendelse på nærværende tvist.

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

Søge- og annonceringsydelsen »AdWords«

5 Når en internetbruger foretager en søgning ved hjælp af et eller flere ord på søgemaskinen »Google«, viser denne søgemaskine de websteder, som svarer bedst til disse ord i en faldende rækkefølge i forhold til relevansen. Der er tale om såkaldte »naturlige« søgeresultater.

6 Desuden gør den søge- og annonceringsydelse mod betaling — »AdWords« — som Google udbyder, det muligt for enhver erhvervsdrivende ved hjælp af et eller flere søgeord at få vist et salgsfremmende link til dennes webside, når der er overensstemmelse mellem dette eller disse ord og det eller de ord, der indgår i den søgning, som internetbrugeren foretager i søgemaskinen. Dette salgsfremmende link vises i rubrikken »erhvervsmæssige link«, som enten vises i højre side af skærmen, til højre for de naturlige resultater eller øverst på skærmen, ovenover de pågældende resultater.

7 Det pågældende salgsfremmende link ledsages af en kort kommerciel meddelelse. Sammen udgør linket og meddelelsen den viste annonce i ovennævnte rubrik.

Anvendelsen af søgeord i hovedsagen

8 BergSpechte er indehaver af et figur- og ordmærke, som er gengivet nedenfor:



9 Dette varemærke er registreret for klasse 25, som bl.a. omfatter beklædningsgenstande, klasse 39, som bl.a. omfatter arrangering af rejser, og klasse 41 (Uddannelse; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer) i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

10 trekking.at Reisen arrangerer ligesom BergSpechte såkaldte »outdoor«-rejser (trekking-, eventyrs- og bjergrejser).

11 Ved indtastningen af ordene »Edi Koblmüller« den 17. august 2007 og den 25. september 2007 som søgeord i søgemaskinen Google fremkom en annonce for trekking.

at Reisen i rubrikken »erhvervsmæssige link« med overskriften »Trekking-und Naturreisen« (trekking og naturrejser).

12 Ved indtastingen af ordet »Bergspechte« den 29. august 2007 og den 25. september 2007 som søgeord i den pågældende søgemaskine fremkom en annonce for trekking. at Reisen i rubrikken »erhvervsmæssige link« med overskriften »Äthiopien mit dem Bike« (»Etiopien med cykel«).

13 Ved kendelse om foreløbige forholdsregler afsagt af Landesgericht Wells den 19. oktober 2007 blev trekking.at Reisen pålagt nogle sikrende foranstaltninger, som forbød virksomheden at henvise brugerne til sin egen hjemmeside ved hjælp af et link på de sider, der indeholdt lister med de resultater, som fremkom efter brug af en søgemaskine på internettet efter indtastning af søgeordene »Edi Koblmüller« og/eller »Bergspechte«.

14 Den 7. december 2007 omgjorde Oberlandesgericht Linzdelvis den pågældende kendelse om foreløbige forholdsregler. Bergspechte indgav revisionsappel af denne afgørelse til Obester Grerichtshof.

15 På denne baggrund har Oberster Gerichtshof besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal artikel 5, stk. 1, i [direktiv 89/104] fortolkes således, at der gøres brug af et varemærke på en måde, der er forbeholdt varemærkeindehaveren, hvis mærket

eller et tegn, der ligner det (som f.eks. ordbestanddelen af et figur- og ordmærke), indgives som keyword (søgeord) ved en søgemaskineoperatør, og der derfor ved indtastningen af mærket eller af det tegn, der ligner det, som søgeord i søgemaskinen fremkommer reklame for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art på computerskærmen?

2) Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, spørges:

a) Krænkes varemærkeindehaverens eneret ved anvendelse af et søgeord, der er identisk med mærket, til at reklamere for varer eller tjenesteydelser, der er af samme eller lignende art, uanset om den pågældende reklame figurerer på listen over søgeresultater eller optræder i en derfra fysisk adskilt reklameblok, og uanset om den benævnes som en »annonce«?

b) Kan risikoen for forvekslinger udelukkes ved anvendelsen af et tegn, der er identisk med mærket, for lignende varer eller tjenesteydelser eller ved anvendelse af et tegn, der ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, når reklamen er betegnet som en »annonce« og/eller ikke figurerer på listen over søgeresultater, men optræder i en derfra fysisk adskilt reklameblok?«

Om det første præjudicielle spørgsmål

16 Tvisten i hovedsagen vedrører anvendelsen som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet af tegn, som er identiske med eller ligner et varemærke, uden at indehaveren af varemærket har givet samtykke.

17 Med sit første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke kan forbyde tredjemand ved hjælp af et søgeord, der er identisk med eller ligner dette varemærke, som tredjemand uden den pågældende indehavers samtykke har valgt i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet, at få vist en annonce for varer eller tjenesteydelser, der er af samme eller lignende art som dem, for hvilke det nævnte varemærke er registreret.

18 Som Domstolen har fastslået i præmis 51 og 52 i dom af 23. marts 2010, Google France og Google (forenede sager C-236/08 — C-238/08, trykt i nærværende Samling af Afgørelser, på s. 2417), er det tegn, der vælges af annoncøren som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet, det middel, der anvendes af denne for at udløse visningen af hans reklame, og er således genstand for »erhvervsmæssig« brug i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104.

19 Der er endvidere tale om en brug for annoncørens varer eller tjenesteydelser, selv når det tegn, som vælges som søgeord, ikke vises i selve annoncen (dommen i sagen Google France og Google, præmis 65-73).

20 Varemærkeindehaveren kan imidlertid ikke modsætte sig den pågældende brug af det tegn, som er identisk med eller ligner hans varemærke, hvis ikke samtlige de betingelser, der er fastsat derfor i artikel 5 i direktiv 89/104 samt i Domstolens praksis vedrørende denne artikel, er opfyldt.

21 I det tilfælde, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104, hvor tredjemand gør brug af et tegn, der er identisk med et varemærke for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, kan

varemærkeindehaveren forbyde denne brug, såfremt den kan gøre indgreb i en af varemærkets funktioner (dommen i sagen Google France og Google, præmis 79).

22 I det andet tilfælde, der er omhandlet i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), hvor tredjemand gør brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et varemærke for varer eller tjenesteydelser, som er af samme eller lignende art som dem, for hvilke varemærket er registreret, kan varemærkeindehaveren alene modsætte sig brugen af det pågældende tegn, såfremt der foreligger risiko for forveksling (dommen i sagen Google France og Google, præmis 78 og den deri nævnte retspraksis).

23 I tvisten i hovedsagen er tegnene »Edi Koblmüller« og »Bergspechte« blevet brugt for tjenesteydelser, der er af samme art som dem, for hvilke varemærket BergSpechte er registreret, dvs. rejsearrangørydelser.

24 Det skal med henblik på at fastslå, om reglen i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 eller reglen i stk. 1, litra b), finder anvendelse, følgelig afgøres, om tegnene »Edi Koblmüller« og »Bergspechte« er identiske med eller ligner BergSpechtes varemærke.

25 I den forbindelse skal det fastslås, at tegnet »Edi Koblmüller«, som alene reproducerer en begrænset del af varemærket BergSpechte, ikke kan anses for at være identisk med det pågældende varemærke. Et tegn er nemlig alene identisk med et varemærke, såfremt det uden ændring eller tilføjelse reproducerer alle de bestanddele, der udgør varemærket, eller såfremt tegnet, når det betragtes i sin helhed, udviser forskelle,

der er så ubetydelige, at de kan blive overset af en gennemsnitsforbruger (dom af 20.3.2003, sag C-291/00, LTJ Diffusion, Sml. I, s. 2799, præmis 54).

26 Det tilkommer imidlertid den nationale domstol at afgøre, om tegnet »Edi Koblmüller« ligner BergSpechtes varemærke.

27 Hvad angår tegnet »Bergspechte« er det ubestridt, at det heller ikke reproducerer samtlige de dele, der udgør varemærket. Det kan imidlertid anses for at udvise forskelle, der er så ubetydelige, at de kan blive overset af en gennemsnitsforbruger som omhandlet i den retspraksis, der er nævnt i denne doms præmis 25. Det tilkommer den nationale domstol på baggrund af samtlige de oplysninger, som den råder over, at vurdere, om tegnet skal kvalificeres således.

28 Såfremt den pågældende retsinstans måtte fastslå, at der ikke foreligger identitet mellem tegnet »Bergspechte« og varemærket »BergSpechte«, synes det med forbehold for den nationale domstols efterprøvelse korrekt at fastslå, at det pågældende tegn ligner det omhandlede varemærke.

Om indgreb eller risiko for indgreb i en af varemærkets funktioner [artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104]

29 Eneretten i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 er blevet tildelt for at sætte varemærkeindehaveren i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner.

Udøvelsen af denne ret bør derfor være begrænset til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner (jf. bl.a. dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 51, og af 18.6.2009, sag C-487/07, L'Oréal m.fl., Sml. I, s. 5185, præmis 58, samt dommen i sagen Google France og Google, præmis 75).

30 Det følger af denne retspraksis, at varemærkeindehaveren ikke kan modsætte sig brug af et tegn, der er identisk med varemærket, hvis denne brug ikke kan gøre indgreb i varemærkets funktioner (dommen i sagen L'Oréal m.fl., præmis 60, og dommen i sagen Google France og Google, præmis 76).

31 Blandt disse funktioner skal ikke blot henregnes varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varens eller tjenesteydelsens oprindelse over for forbrugerne (herefter »funktionen som oprindelsesangivelse«), men ligeledes varemærkets øvrige funktioner, særligt den funktion, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet, eller kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner (dommen i sagen L'Oréal m.fl., præmis 58, og dommen i sagen Google France og Google, præmis 77).

32 Hvad angår brug som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse af tegn, der er identiske med varemærker, har Domstolen i præmis 81 i dommen i sagen Google France og Google udtalt, at de relevante funktioner, som skal undersøges, er funktionen som oprindelsesangivelse samt reklamefunktionen.

33 Hvad angår reklamefunktionen fastslog Domstolen i den pågældende dom, at brugen af et tegn, der er identisk med en andens varemærke, i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse som »AdWords«, ikke kan gøre indgreb i den pågældende funktion ved varemærket (dommen i sagen Google France og Google, præmis 98).

34 Denne konklusion gælder ligeledes i det foreliggende tilfælde, idet hovedsagen vedrører valg af søgeord samt visning af annoncer i forbindelse med samme søge- og annonceringsydelse, »AdWords«.

35 Hvad angår funktionen som oprindelsesangivelse har Domstolen fastslået, at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger et indgreb i denne funktion, når en annonce fra en tredjemand ved hjælp af et søgeord, der er identisk med et varemærke, vises for internetbrugerne, navnlig afhænger af den måde, hvorpå den pågældende annonce vises. Der foreligger en krænkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, såfremt annoncen ikke eller kun med vanskelighed giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand (dommen i sagen Google France og Google, præmis 83 og 84).

36 I den forbindelse har Domstolen ligeledes præciseret, at såfremt tredjemands annonce antyder tilstedeværelsen af en økonomisk forbindelse mellem denne tredjemand og varemærkeindehaveren, må det konkluderes, at der foreligger et indgreb i funktionen som oprindelsesangivelse. Såfremt annoncen, selv om den ikke antyder en økonomisk forbindelse, er så uklar i relation til varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse, at en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, ikke på grundlag af det salgsfremmende link og den dertil knyttede kommercielle meddelelse kan vide, om annoncøren er en tredjemand i forhold til varemærkeindehaveren, eller om han derimod er økonomisk forbundet med varemærkeindehaveren, skal det ligeledes konkluderes, at der foreligger et indgreb i den pågældende funktion ved varemærket (jf. dommen i sagen Google France og Google, præmis 89 og 90).

37 Det er på baggrund af disse oplysninger, at det tilkommer den nationale domstol at vurdere, om de faktiske omstændigheder i hovedsagen i tilfælde af, at reglen i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 finder anvendelse, kendetegnes ved et indgreb eller en risiko for indgreb i funktionen som oprindelsesangivelse.

Om risikoen for forveksling [artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104]

38 Ved risikoen for forveksling forstås ifølge fast retspraksis risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder (jf. bl.a. dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Sml. I, s. 3819, præmis 17, af 6.10.2005, sag C-120/04, Medion, Sml. I, s. 8551, præmis 26, og af 10.4.2008, sag C-102/07, adidas og adidas Benelux, Sml. I, s. 2439, præmis 28).

39 Det følger heraf, at i tilfælde af, at reglen i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 finder anvendelse i hovedsagen, påhviler det den nationale domstol at fastslå, at der foreligger en risiko for forveksling, når der for internetbrugerne på grundlag af et søgeord, der ligner et varemærke, vises en annonce tilhørende en tredjemand, som ikke eller kun med vanskelighed giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om de af annoncen omfattede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra tredjemand.

40 De præciseringer, der er anført i denne doms præmis 36, finder anvendelse analogt.

41 På baggrund af det ovenstående skal det første spørgsmål besvares med, at artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke kan forbyde en annoncør at reklamere for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som dem, for hvilke det pågældende varemærke er registreret, ved hjælp af et søgeord, der er identisk med eller ligner det pågældende varemærke, og som annoncøren uden samtykke fra den pågældende indehaver har valgt i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet, såfremt den nævnte reklame ikke eller kun med vanskelighed giver den gennemsnitlige internetbruger mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand.

Om det andet præjudicielle spørgsmål

42 Med det andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om den beskyttelse, som et varemærke giver dets indehaver, kan have en forskellig rækkevidde alt efter om tredjemands annonce, som vises på grundlag af et søgeord, der er identisk med eller ligner det pågældende varemærke, forekommer i rubrikken »erhvervsmæssige link« eller andetsteds.

43 Det er ubestridt, at tvisten i hovedsagen alene vedrører brugen af tegn, der er identiske med eller ligner et varemærke i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet, og som resulterer i en visning af en annonce i rubrikken »erhvervsmæssige link« i den søgemaskine, der drives af udbyderen af den pågældende tjenesteydelse. Under disse omstændigheder er en undersøgelse af den beskyttelse, som varemærket giver dets indehaver i tilfælde af visning af tredjemands annoncer uden for rubrikken »erhvervsmæssige link«, ikke til nogen nytte for tvistens afgørelse.

44 Det følger heraf, at det er ufornødent at besvare det andet spørgsmål.

Sagens omkostninger

45 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret:

Artikel 5, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke kan forbyde en annoncør at reklamere for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som dem, for hvilke det pågældende varemærke er registreret, ved hjælp af et søgeord, der er identisk med eller ligner det pågældende varemærke, og som annoncøren uden samtykke fra den pågældende indehaver har valgt i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet, såfremt den nævnte reklame ikke eller kun med vanskelighed giver den gennemsnitlige internetbruger mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører

fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand.

Underskrifter