ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

25. března 2010 *

Ve věci C-278/08,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakousko) ze dne 20. května 2008, došlým Soudnímu dvoru dne 26. června 2008, v řízení

**Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH,**

proti

**Günteru Gunimu,**

**trekking.at Reisen GmbH,**

* Jednací jazyk: němčina.

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení A. Tizzano, předseda senátu a zastupující předseda prvního senátu, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (zpravodaj) a J.-J. Kasel, soudci,

generální advokát: M. Poiares Maduro,
vedoucí soudní kanceláře: K. Malacek, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 7. května 2009,

s ohledem na vyjádření předložená:

– za Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH W. Wetzlem, Rechtsanwalt,

– za G. Guniho a trekking.at Reisen GmbH M. Wukoschitzem, Rechtsanwalt,

– za francouzskou vládu G. de Berguesem a B. Cabouatem, jako zmocněnci,

– za italskou vládu I. Bruni, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s F. Arenou, avvocato dello Stato,

– za portugalskou vládu L. Inez Fernandesem a R. Solnado Cruzem, jako zmocněnci,

– za Komisi Evropských společenství H. Krämerem, jako zmocněncem,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

**Rozsudek**

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 5 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společností Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH (dále jen „BergSpechte“) na straně jedné a společností trekking.at Reisen GmbH (dále jen „trekking.at Reisen“), jakož i G. Gunim, jednatelem posledně uvedené společnosti, na straně druhé, ve věci zobrazování sponzorovaných odkazů na internetu prostřednictvím klíčových slov, která jsou totožná nebo podobná ochranné známce.

## Právní rámec

3 Článek 5 směrnice 89/104, nadepsaný „Práva z ochranné známky“, ve svém odstavci 1 stanoví:

„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží [výrobky] nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;

b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží [výrobků] nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.“

4 Směrnice 89/104 byla zrušena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25), jež vstoupila v platnost dne 28. listopadu 2008.

Projednávaný spor se nicméně s ohledem na dobu, kdy nastaly skutkové okolnosti, nadále řídí směrnicí 89/104.

## Spor v původním řízení a předběžné otázky

*Služba optimalizace pro vyhledávače „AdWords"*

5 Jestliže uživatel internetu provede vyhledávání prostřednictvím jednoho či několika klíčových slov na internetovém vyhledávači Google, vyhledávač zobrazí internetové stránky, které se jeví jako ty, které nejlépe odpovídají těmto klíčovým slovům v sestupném pořadí podle relevance. Jde o takzvané „přirozené" výsledky vyhledávání.

6 Krom toho placená služba optimalizace pro vyhledávače „AdWords" společnosti Google umožňuje jakémukoli hospodářskému subjektu nechat si zajistit, aby se prostřednictvím výběru jednoho či několika klíčových slov v případě shody mezi tímto či těmito slovy a slovem či slovy obsaženými v zadání, které uživatel internetu vložil do vyhledávače, objevil reklamní odkaz na jeho internetovou stránku. Tento reklamní odkaz se objeví v kolonce „sponzorované odkazy", který je zobrazen buď v pravé části obrazovky napravo od přirozených výsledků vyhledávání, anebo v horní části obrazovky nad uvedenými výsledky.

7 K uvedenému reklamnímu odkazu je připojeno krátké obchodní sdělení. Tento odkaz a toto sdělení dohromady představují inzerci, která se zobrazí ve výše uvedené kolonce.

*Použití klíčových slov ve věci v původním řízení*

8 Společnost BergSpechte je majitelkou rakouské obrazové a slovní ochranné známky, která vypadá následovně:




9 Tato ochranná známka byla zapsána pro třídu 25 týkající se zejména oděvů, třídu 39, která obsahuje zejména organizaci cest a pro třídu 41 (výchova; vzdělávání; zábava; sportovní a kulturní aktivity) ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

10 Společnost trekking.at Reisen organizuje stejně jako BergSpechte cestování, kterému se říká „outdoor“ (trekking, dobrodružné cesty, horské expedice).

11 Při zadání slov „Edi Koblmüller“ uživatelem internetu jakožto vyhledávaných výrazů do internetového vyhledávače Google se dne 17. srpna a 25. září 2007

objevila v kolonce „sponzorované odkazy“ pod nadpisem „Trekking- und Naturreisen“ (trekking a cestování v přírodě) inzerce společnosti trekking.at Reisen.

12 Při zadání slova „Bergspechte“ uživatelem internetu jakožto vyhledávaného výrazu do uvedeného internetového vyhledávače se dne 29. srpna a 25. září 2007 objevila v kolonce „sponzorované odkazy“ pod nadpisem „Äthiopien mit dem Bike“ („Etiopie na kole“) inzerce společnosti trekking.at Reisen.

13 Usnesením Landesgericht Wels o předběžném opatření ze dne 19. října 2007 byla společnosti trekking.at Reisen uložena zajišťovací opatření, která jí zakazovala odkazovat uživatele na svoji vlastní domovskou internetovou stránku prostřednictvím odkazu objevujícího se na internetových stránkách obsahujících seznamy výsledků získaných za použití internetového vyhledávače při zadání hledaných výrazů „Edi Koblmüller“ nebo „Bergspechte“.

14 Dne 7. prosince 2007 Oberlandesgericht Linz uvedené usnesení o předběžném opatření částečně pozměnil. BergSpechte, trekking.at Reisen a G. Guni podali proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek „Revision“ k Oberster Gerichtshof.

15 Za těchto podmínek se Oberster Gerichtshof rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Má být čl. 5 odst. 1 [směrnice 89/104] vykládán v tom smyslu, že ochranná známka je užívána způsobem vyhrazeným jejímu majiteli, jestliže jsou ochranná známka

nebo jí podobné označení (např. slovní prvek obrazové a slovní ochranné známky) použity jako klíčové slovo v (internetovém) vyhledávači, v důsledku čehož při zadání uvedené ochranné známky nebo jí podobného označení do vyhledávače jakožto vyhledávaného slova objeví na obrazovce reklama na totožné nebo podobné výrobky nebo služby?

2) V případě kladné odpovědi na první otázku:

a) Je výlučné právo majitele ochranné známky porušeno při použití vyhledávaného slova, které je totožné s ochrannou známkou, pro reklamu na totožné výrobky nebo služby, nezávisle na tom, zda se vyvolaná reklama objeví na vyhledaném seznamu odkazů nebo v odděleném reklamním bloku a zda je označena jako ‚sponzorovaný odkaz'?

b) Je nutno při použití označení totožného s ochrannou známkou pro podobné výrobky či služby nebo při použití označení podobného ochranné známce pro totožné nebo podobné výrobky či služby vyloučit nebezpečí záměny již tehdy, je-li reklama označena jako ‚sponzorovaný odkaz,a objeví-li se nikoli na vyhledaném seznamu odkazů' nýbrž v reklamním bloku, který je od něj oddělen?"

**K první předběžné otázce**

16 Spor v původním řízení se týká použití označení, která jsou totožná nebo podobná ochranné známce, jakožto klíčových slov v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače, aniž by k tomu majitel této ochranné známky dal svůj souhlas.

17 Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104 vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky je oprávněn zakázat třetí osobě, aby prostřednictvím klíčového slova, které je totožné s touto ochrannou známkou či této ochranné známce podobné a které tato třetí osoba bez souhlasu uvedeného majitele zvolila v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače, zobrazila inzerci pro výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné výrobkům či službám, pro které je uvedená ochranná známka zapsána.

18 Jak v bodech 51 a 52 svého rozsudku ze dne 23. března 2010, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, Sb. rozh. s. I-2417) konstatoval Soudní dvůr, označení vybrané inzerentem za klíčové slovo v rámci služby optimalizace pro vyhledávače je prostředkem, který je užíván inzerentem ke spuštění zobrazení jeho inzerce, takže je užíváním „v obchodním styku" ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104.

19 O užívání pro výrobky nebo služby inzerenta se krom toho jedná i tehdy, když se označení, které bylo vybráno jako klíčové slovo, neobjevuje v samotné inzerci (výše uvedený rozsudek Google France a Google, body 65 až 73).

20 Majitel ochranné známky nicméně nemůže bránit uvedenému užívání označení, které je totožné nebo podobné jeho ochranné známce, pokud nejsou splněny všechny podmínky stanovené v této souvislosti článkem 5 směrnice 89/104 a judikaturou Soudního dvora k tomuto článku.

21 V situaci uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104, kdy třetí osoba užívá označení totožné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby totožné s výrobky či službami, pro které je ochranná známka zapsána, je majitel ochranné známky oprávněn

toto užívání zakázat, jestliže je schopné zasáhnout do některé z funkcí ochranné známky (výše uvedený rozsudek Google France a Google, bod 79).

22 V jiné situaci uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. b) této směrnice, kdy třetí osoba užívá označení totožné nebo podobné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné s těmi, pro něž je tato ochranná známka zapsána, může majitel ochranné známky bránit užívání uvedeného označení pouze tehdy, pokud existuje nebezpečí záměny (výše uvedený rozsudek Google France a Google, bod 78 a citovaná judikatura).

23 Ve sporu v původním řízení jsou označení „Edi Koblmüller“ a „Bergspechte“ používána pro služby, které jsou totožné s těmi, pro které je zapsána ochranná známka BergSpechte, to znamená pro služby organizování cest.

24 Pro účely zjištění, zda je nutno použít pravidlo uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104, nebo pravidlo uvedené v odst. 1 písm. b) tohoto článku, je proto nutno určit, zda jsou označení „Edi Koblmüller“ a „Bergspechte“ totožná nebo podobná s ochrannou známkou BergSpechte.

25 V této souvislosti je nutno konstatovat, že označení „Edi Koblmüller“, které přebírá pouze omezenou část ochranné známky BergSpechte, nemůže být považováno za totožné s uvedenou ochrannou známkou. Označení je totiž totožné s ochrannou známkou pouze tehdy, pokud beze změn či doplňků přebírá všechny prvky tvořící ochrannou známku nebo pokud jsou celkově rozdíly natolik bezvýznamné, že je

průměrný spotřebitel nepostřehne (rozsudek ze dne 20. března 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Recueil, s. I-2799, bod 54).

26 Je však na vnitrostátním soudu, aby posoudil, zda je označení „Edi Koblmüller“ podobné ochranné známce společnosti BergSpechte.

27 Pokud jde o označení „Bergspechte“, je nesporné, že rovněž nepřebírá všechny prvky tvořící ochrannou známku. Může však být ve smyslu judikatury citované v bodě 25 tohoto rozsudku považováno za označení s rozdíly natolik bezvýznamnými, že je průměrný spotřebitel nepostřehne. Je na vnitrostátním soudu, aby vzhledem ke všem skutečnostem, které má k dispozici, posoudil, zda musí být uvedené označení takto kvalifikováno.

28 Pokud uvedený soud dojde k závěru, že mezi označením „Bergspechte“ a ochrannou známkou BergSpechte neexistuje totožnost, jeví se jako správný závěr, s výhradou výsledku ověření provedeného vnitrostátním soudem, že uvedené označení je uvedené ochranné známce podobné.

*K zásahu nebo nebezpečí zásahu do některé z funkcí ochranné známky [čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104]*

29 Výlučné právo stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 bylo poskytnuto proto, aby mohl majitel ochranné známky chránit své specifické zájmy jakožto majitel této ochranné známky, to znamená zajistit, aby tato známka mohla plnit své vlastní

funkce. Výkon tohoto práva musí být tedy vyhrazen pro případy, kdy užívání označení třetí osobou zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky (viz zejména rozsudky ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 51; ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další, C-487/07, Sb. rozh. s. I-5185, bod 58, jakož i výše uvedený rozsudek Google France a Google, bod 75).

30 Z této judikatury vyplývá, že majitel ochranné známky nemůže bránit užívání označení totožného s ochrannou známkou, jestliže takové užívání není schopné zasáhnout do žádné z funkcí této známky (výše uvedené rozsudky L'Oréal a další, bod 60, jakož i Google France a Google, bod 76).

31 K těmto funkcím patří nejen základní funkce ochranné známky, jíž je zaručit spotřebitelům původ výrobku nebo služby (dále jen „funkce označení původu"), ale i její další funkce, jako je zejména funkce spočívající v zaručení kvality tohoto výrobku či této služby anebo funkce sdělovací, investiční či reklamní (výše uvedené rozsudky L'Oréal a další, bod 58, jakož i Google France a Google, bod 77).

32 Pokud jde o užívání označení, která jsou totožná s ochrannými známkami, jakožto klíčových slov v rámci služby optimalizace pro vyhledávače, Soudní dvůr v bodě 81 výše uvedeného rozsudku Google France a Google rozhodl, že relevantními funkcemi, které je třeba přezkoumat, jsou funkce označení původu a reklamní funkce.

33 Co se týče reklamní funkce, Soudní dvůr v uvedeném rozsudku konstatoval, že užívání označení totožného s ochrannou známkou jiné osoby v rámci takové služby optimalizace pro vyhledávače, jako je služba „AdWords“, není schopné zasáhnout do reklamní funkce této ochranné známky (výše uvedený rozsudek Google France a Google, bod 98).

34 Tento závěr platí i v projednávaném případě, ve kterém se věc v původním řízení týká výběru klíčových slov a zobrazení inzerce v rámci stejné služby optimalizace pro vyhledávače „AdWords“.

35 Pokud jde o funkci označení původu, měl Soudní dvůr za to, že otázka, zda k zásahu do této funkce dochází, je-li uživatelům internetu prostřednictvím klíčového slova totožného s ochrannou známkou ukazována inzerce třetí osoby, závisí zvláště na způsobu, jakým je tato inzerce prezentována. K zásahu do funkce označení původu ochranné známky dochází v případě, kdy inzerce běžně informovanému a přiměřeně pozornému uživateli internetu neumožňuje nebo mu umožňuje jen obtížně zjistit, zda výrobky nebo služby, kterých se inzerce týká, pocházejí od majitele ochranné známky nebo od podniku, který je s ním hospodářsky propojen, či naopak od třetí osoby (výše uvedený rozsudek Google France a Google, body 83 a 84).

36 V tomto ohledu Soudní dvůr rovněž upřesnil, že pokud inzerce třetí osoby navozuje dojem existence hospodářského propojení mezi touto třetí osobou a majitelem ochranné známky, je třeba dospět k závěru, že dochází k zásahu do funkce označení původu. Rovněž pokud inzerce, třebaže nenavozuje dojem existence hospodářského propojení, zůstane ohledně původu dotčených výrobků nebo služeb tak neurčitá, že běžně informovaný a přiměřeně pozorný uživatel internetu není s to na základě reklamního odkazu a k němu připojeného obchodního sdělení zjistit, zda je inzerent třetí osobou ve vztahu k majiteli ochranné známky či naopak je s ním hospodářsky propojen, je třeba dospět k závěru, že dochází k zásahu do uvedené funkce ochranné známky (viz výše uvedený rozsudek Google France a Google, body 89 a 90).

37 Je věcí vnitrostátního soudu, aby ve světle těchto skutečností posoudil, zda v případě použitelnosti pravidla uvedeného v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 charakterizuje skutkové okolnosti sporu v původním řízení zásah nebo nebezpečí zásahu do funkce označení původu.

*K nebezpečí záměny [čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104]*

38 Nebezpečí záměny představuje nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených (viz zejména rozsudky ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 17; ze dne 6. října 2005, Medion, C-120/04, Sb. rozh. s. I-8551, bod 26, jakož i ze dne 10. dubna 2008, Adidas a Adidas Benelux, C-102/07, Sb. rozh. s. I-2439, bod 28).

39 Z toho vyplývá, že v případě použitelnosti pravidla uvedeného v čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104 ve věci v původním řízení, je na vnitrostátním soudu, aby rozhodl, zda existuje nebezpečí záměny, je-li uživatelům internetu prostřednictvím klíčového slova, které je podobné ochranné známce, ukazována inzerce třetí osoby, která běžně informovanému a přiměřeně pozornému uživateli internetu neumožňuje nebo mu umožňuje jen obtížně zjistit, zda výrobky nebo služby, kterých se inzerce týká, pocházejí od majitele ochranné známky nebo od podniku, který je s ním hospodářsky propojen, či naopak od třetí osoby.

40 Upřesnění uvedená v bodě 36 tohoto rozsudku se použijí obdobně.

41 S ohledem na výše uvedené je třeba na první otázku odpovědět tak, že čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky je oprávněn zakázat inzerentovi, aby prostřednictvím klíčového slova totožného nebo podobného uvedené ochranné známce, které si tento inzerent bez souhlasu uvedeného majitele vybral v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače, dělal reklamu na výrobky nebo služby totožné s výrobky či službami, pro které je uvedená ochranná známka zapsána, jestliže uvedená reklama průměrnému uživateli internetu neumožňuje nebo mu umožňuje jen obtížně zjistit, zda výrobky nebo služby, kterých se inzerce týká, pocházejí od majitele ochranné známky nebo od podniku, který je s ním hospodářsky propojen, či naopak od třetí osoby.

**Ke druhé předběžné otázce**

42 Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda ochrana přiznaná ochrannou známkou jejímu majiteli může mít různý rozsah v závislosti na tom, zda se inzerce třetí osoby zobrazená prostřednictvím klíčového slova, které je totožné nebo podobné uvedené ochranné známce, objeví v kolonce „sponzorované odkazy“ nebo jinde.

43 Je nesporné, že spor v původním řízení se týká pouze užívání označení, která jsou totožná nebo podobná ochranné známce, v rámci optimalizace pro internetové vyhledávače, jehož výsledkem je zobrazení inzerce v kolonce „sponzorované odkazy“ vyhledávače, kterou spravuje poskytovatel uvedené služby. Za těchto podmínek by přezkum ochrany, kterou ochranná známka přiznává jejímu majiteli v případě zobrazení inzerce třetích osob mimo kolonku „sponzorované odkazy“, nebyl pro řešení uvedeného sporu nijak užitečný.

44 Z toho vyplývá, že na druhou otázku není třeba odpovídat.

**K nákladům řízení**

45 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:

**Článek 5 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky je oprávněn zakázat inzerentovi, aby prostřednictvím klíčového slova totožného nebo podobného uvedené ochranné známce, které si tento inzerent bez souhlasu uvedeného majitele vybral v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače, dělal reklamu na výrobky nebo služby totožné s výrobky či službami, pro které je uvedená ochranná známka zapsána, jestliže uvedená reklama průměrnému uživateli internetu neumožňuje nebo mu umožňuje jen obtížně zjistit, zda výrobky nebo**

**služby, kterých se inzerce týká, pocházejí od majitele ochranné známky nebo od podniku, který je s ním hospodářsky propojen, či naopak od třetí osoby.**

Podpisy.