ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 25. marca 2010 *

Vo veci C-278/08,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakúsko) z 20. mája 2008 a doručený Súdnemu dvoru 26. júna 2008, ktorý súvisí s konaním:

Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH

proti

Günterovi Gunimu,

trekking.at Reisen GmbH,

* Jazyk konania: nemčina.

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda komory A. Tizzano, vykonávajúci funkciu predsedu prvej komory, sudcovia E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (spravodajca) a J.-J. Kasel,

generálny advokát: M. Poiares Maduro,
tajomník: K. Malacek, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 7. mája 2009,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH, v zastúpení: W. Wetzl, Rechtsanwalt,

— Günter Guni a trekking.at Reisen GmbH, v zastúpení: M. Wukoschitz, Rechtsanwalt,

— francúzska vláda, v zastúpení: G. de Bergues a B. Cabouat, splnomocnení zástupcovia,

— talianska vláda, v zastúpení: I. Bruni, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci F. Arena, avvocato dello Stato,

— portugalská vláda, v zastúpení: L. Inez Fernandes a R. Solnado Cruz, splnomocnení zástupcovia,

— Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: H. Krämer, splnomocnený zástupca,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 5 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH (ďalej len „BergSpechte“) a spoločnosťou trekking.at Reisen GmbH (ďalej len „trekking.at Reisen“), ako aj konateľom tejto druhej spoločnosti Günterom Gunim, vo veci zobrazenia reklamných odkazov na internete na základe zadania kľúčových slov zhodných alebo podobných ochrannej známke.

Právny rámec

3 Článok 5 smernice 89/104 nazvaný „Práva z ochrannej známky“ v odseku 1 stanovuje:

„1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;

b) akékoľvek označenia, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.“

4 Smernica 89/104 bola zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 299, s. 25), ktorá nadobudla

účinnosť 28. novembra 2008. Na tento spor sa však vzhľadom na čas, keď nastali skutkové okolnosti, vzťahuje ešte smernica 89/104.

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

Služba odkazov „AdWords“

5 Keď používateľ internetu vykonáva na internetovom vyhľadávači Google vyhľadávanie na základe jedného alebo viacerých kľúčových slov, tento vyhľadávač zobrazí stránky, o ktorých sa zdá, že najlepšie zodpovedajú týmto slovám v zostupnom poradí relevantnosti. Ide o výsledky považované za „prirodzené“ výsledky vyhľadávania.

6 Okrem toho Google ponúka službu platených odkazov nazvanú „AdWords“, ktorá umožňuje každému podnikateľskému subjektu, prostredníctvom výberu jedného alebo viacerých kľúčových slov, aby sa v prípade zhody medzi týmto alebo týmito slovami a týmto slovom alebo slovami uvedenými vo vyhľadávaní vykonanom používateľom internetu v rámci internetového vyhľadávača, objavil reklamný odkaz na jeho stránku. Tento reklamný odkaz sa objavuje v rubrike „sponzorované odkazy“, ktorá sa zobrazuje buď v pravej časti obrazovky napravo od prirodzených výsledkov, alebo v hornej časti obrazovky nad uvedenými výsledkami.

7 Uvedený reklamný odkaz sprevádza krátky reklamný text. Tento odkaz a text spolu tvoria reklamu zobrazenú vo vyššie uvedenej rubrike.

Použitie kľúčových slov vo veci samej

8 BergSpechte je majiteľom rakúskej obrazovej a slovnej ochrannej známky zobrazenej takto:



9 Táto ochranná známka bola zapísaná pre triedu 25 vzťahujúcu sa najmä na odevy, triedu 39 vzťahujúcu sa najmä na organizovanie ciest a triedu 41 (Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť) v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

10 Spoločnosť trekking.at Reisen, rovnako ako spoločnosť BergSpechte, organizuje cesty označované ako „outdoor“ (treking, dobrodružné cesty, horské expedície).

11 Keď používateľ internetu pri používaní internetového vyhľadávača Google zadal ako vyhľadávaný výraz slová „Edi Koblmüller“, 17. augusta a 25. septembra 2007 sa mu

v rubrike „sponzorované odkazy“ pod názvom „Trekking- und Naturreisen“ (treking a cesty za prírodou) objavila reklama trekking.at Reisen.

12 Keď používateľ internetu pri používaní uvedeného internetového vyhľadávača ako vyhľadávaný výraz zadal slovo „Bergspechte“, 29. augusta a 25. septembra 2007 sa mu v rubrike „sponzorované odkazy“ pod názvom „Äthiopien mit dem Bike“ („Etiópia na bicykli“) objavila reklama trekking.at Reisen.

13 Uznesením Landesgericht Wels o predbežnom opatrení z 19. októbra 2007 sa trekking.at Reisen uložili ochranné opatrenia zakazujúce tejto spoločnosti, aby užívateľov odkazovala na vlastnú domovskú internetovú stránku formou odkazu umiestneného na týchto stránkach obsahujúcich zoznamy výsledkov dosiahnutých použitím internetového vyhľadávača po zadaní vyhľadávaných výrazov „Edi Koblmüller“ a/alebo „Bergspechte“.

14 Dňa 7. decembra 2007 Oberlandesgericht Linz uvedené uznesenie o predbežnom opatrení čiastočne zmenil. BergSpechte, trekking.at Reisen a Günter Guni podali proti tomuto rozhodnutiu opravný prostriedok „Revision“ na Oberster Gerichtshof.

15 Za týchto okolností Oberster Gerichtshof rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky:

„1. Je potrebné vykladať článok 5 ods. 1 [smernice 89/104] v tom zmysle, že ochranná známka sa používa spôsobom vyhradeným pre majiteľa ochrannej známky,

keď ochranná známka alebo označenie, ktoré sú s ochrannou známkou podobné (napríklad časť slova obrazovej a slovnej ochrannej známky), sú v internetovom vyhľadávači použité ako kľúčové slovo, a preto sa pri zadaní ochrannej známky alebo označenia, ktoré sú s ochrannou známkou podobné, do sporného vyhľadávača ako vyhľadávaného slova objavia na obrazovke ako reklama pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby?

2. V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

a) Dochádza k porušeniu výlučného práva majiteľa ochrannej známky pri použití vyhľadávaného slova, ktoré je zhodné s ochrannou známkou, na účely reklamy pre rovnaké tovary alebo služby nezávisle od skutočnosti, či sa vyhľadaná reklama objavila v zozname výsledkov vyhľadávania alebo v reklamnom bloku, ktorý je priestorovo oddelený, a či sa označuje ako ‚sponzorovaný odkaz'?

b) Je potrebné vylúčiť pravdepodobnosť zámeny pri použití označenia zhodného s ochrannou známkou pre podobné tovary alebo služby alebo pri použití označenia podobného s ochrannou známkou pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby už vtedy, keď je reklama označená ako ‚sponzorovaný odkaz' a/alebo neobjaví sa v zozname výsledkov vyhľadávania, ale sa objaví v reklamnom bloku, ktorý je priestorovo oddelený?"

O prvej prejudiciálnej otázke

16 Prejednávaná vec sa týka používania označení, ktoré sú zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ako kľúčových slov v rámci služby odkazov na internete bez toho, aby majiteľ ochrannej známky k tomu dal súhlas.

17 Prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 5 ods. 1 smernice 89/104 vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený zakázať tretej osobe, aby na základe kľúčového slova, ktoré je zhodné alebo podobné ako táto ochranná známka a ktoré táto tretia osoba bez súhlasu uvedeného majiteľa vybrala v rámci služby odkazov na internete, zobrazila reklamy na výrobky alebo služby zhodné alebo podobné tovarom a službám, pre ktoré je uvedená ochranná známka zapísaná.

18 Súdny dvor už v bodoch 51 a 52 rozsudku z 23. marca 2010, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, Zb. s. I-2417), rozhodol, že označenie, ktoré inzerent vybral ako kľúčové slovo v rámci služby odkazov na internete, je prostriedkom používaným inzerentom na vyvolanie zobrazenia jeho reklamy, a z tohto dôvodu je používaním „v obchodnom styku“ v zmysle článku 5 ods. 1 smernice 89/104.

19 O používanie pre tovary alebo služby inzerenta ide okrem toho aj v prípade, keď sa označenie, ktoré bolo vybraté ako kľúčové slovo, v samotnej reklame neobjavuje (rozsudok Google France a Google, už citovaný, body 65 až 73).

20 Majiteľ ochrannej známky však nemôže brániť takémuto používaniu označenia, ktoré je zhodné alebo podobné s jeho ochrannou známkou, v prípade, že používanie nespĺňa všetky podmienky stanovené na tento účel v článku 5 smernice 89/104 a v judikatúre Súdneho dvora týkajúcej sa tohto článku.

21 V prípade uvedenom v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104, keď tretia osoba používa označenie zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby zhodné s tými,

pre ktoré je zapísaná ochranná známka, majiteľ ochrannej známky je oprávnený zakázať toto používanie, ak môže zasahovať do jednej z funkcií ochrannej známky (rozsudok Google France a Google, už citovaný, bod 79).

22 V inom prípade uvedenom v článku 5 ods. 1 písm. b) tejto smernice, keď tretia osoba používa označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné alebo podobné s tými, pre ktoré je zapísaná ochranná známka, môže majiteľ ochrannej známky brániť používaniu tohto označenia len v prípade, že existuje pravdepodobnosť zámeny (rozsudok Google France a Google, už citovaný, bod 78 a citovaná judikatúra).

23 V prejednávanej veci sa označenia „Edi Koblmüller“ a „Bergspechte“ používali pre služby, ktoré sú zhodné so službami, pre ktoré je ochranná známka BergSpechte zapísaná, t. j. služby organizovania ciest.

24 Na to, aby sa zistilo, či treba uplatniť pravidlo uvedené v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 alebo pravidlo uvedené v tomto článku ods. 1 písm. b), treba určiť, či sú označenia „Edi Koblmüller“ a „Bergspechte“ zhodné alebo podobné s ochrannou známkou BergSpechte.

25 V tejto súvislosti treba konštatovať, že označenie „Edi Koblmüller“, ktoré preberá len určitú časť ochrannej známky BergSpechte, nemožno považovať za zhodné s touto ochrannou známkou. Označenie je totiž zhodné s ochrannou známkou len v prípade, že toto označenie bez zmien či doplnkov preberá všetky prvky tvoriace túto ochrannú známku, alebo ak vnímané ako celok obsahuje také nepatrné rozdiely, že priemerný

spotrebiteľ si ich nevšimne (rozsudok z 20. marca 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Zb. s. I-2799, bod 54).

26 Je však úlohou vnútroštátneho súdu posúdiť, či je označenie „Edi Koblmüller“ podobné s ochrannou známkou BergSpechte.

27 Pokiaľ ide o označenie „Bergspechte“, je nesporné, že takisto vôbec nepreberá všetky prvky tvoriace ochrannú známku. V zmysle judikatúry uvedenej v bode 25 tohto rozsudku však môže byť považované za označenie, ktoré obsahuje také nepatrné rozdiely, že priemerný spotrebiteľ si ich nevšimne. Vnútroštátnemu súdu prináleží posúdiť na základe všetkých dostupných informácií, či toto označenie treba kvalifikovať týmto spôsobom.

28 Za predpokladu, že uvedený súd dospeje k záveru, že označenie „Bergspechte“ a ochranná známka BergSpechte nie sú zhodné, bolo by vhodné, aby vnútroštátny súd po vykonanom preskúmaní dospel k záveru, že toto označenie je s touto ochrannou známkou podobné.

O zásahu alebo hrozbe zásahu do funkcií ochrannej známky [článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104]

29 Výlučné právo upravené v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 bolo poskytnuté majiteľovi ochrannej známky na účely ochrany jeho špecifických záujmov ako majiteľa tejto ochrannej známky, teda zabezpečenia toho, aby táto ochranná známka mohla plniť svoje vlastné funkcie. Preto výkon tohto práva musí byť vyhradený pre

prípady, v ktorých používanie označenia treťou osobou zasahuje alebo je spôsobilé zasahovať do funkcií ochrannej známky (pozri najmä rozsudky z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 51; z 18. júna 2009, L'Oréal a i., C-487/07, Zb. s. I-5185, bod 58, ako aj Google France a Google, už citovaný, bod 75).

30 Z tejto judikatúry vyplýva, že majiteľ ochrannej známky nemôže zabrániť používaniu označenia zhodného s ochrannou známkou, ak toto používanie nespôsobuje ujmu žiadnej z funkcií tejto ochrannej známky (už citované rozsudky L'Oréal a i., bod 60, ako aj Google France a Google, bod 76).

31 Medzi tieto funkcie patrí nielen základná funkcia ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovarov alebo služieb (ďalej len „funkcia označenia pôvodu"), ale takisto jej ostatné funkcie, ako najmä funkcia spočívajúca v zaručení kvality tohto tovaru alebo služby, alebo komunikačná, investičná či reklamná funkcia (už citované rozsudky L'Oréal a i., bod 58, ako aj Google France a Google, bod 77).

32 Čo sa týka používania označení, ktoré sú zhodné s ochrannými známkami, ako kľúčových slov v rámci služby odkazov, Súdny dvor v bode 81 už citovaného rozsudku Google France a Google rozhodol, že funkciami, ktoré je relevantné preskúmať, sú funkcia označenia pôvodu a funkcia reklamy.

33 Pokiaľ ide o funkciu reklamy, Súdny dvor v uvedenom rozsudku konštatoval, že používanie označenia zhodného s ochrannou známkou inej osoby v rámci takej služby odkazov, akou je služba „AdWords“, nemôže zasahovať do funkcie reklamy ochrannej známky (rozsudok Google France a Google, už citovaný, bod 98).

34 Tento záver platí aj v prejednávanej veci, v ktorej ide o výber kľúčových slov a zobrazenie reklamy v rámci rovnakej služby odkazov „AdWords“.

35 V súvislosti s funkciou označenia pôvodu Súdny dvor rozhodol, že otázka, či k zasahovaniu do tejto funkcie dochádza, keď sa používateľom internetu na základe kľúčového slova zhodného s ochrannou známkou zobrazí reklama tretej osoby, závisí najmä od spôsobu, akým je táto reklama prezentovaná. K zasahovaniu do funkcie označenia pôvodu ochrannej známky dochádza, keď reklama používateľom internetu, ktorí sú bežne informovaní a primerane pozorní, neumožňuje alebo len ťažko umožňuje zistiť, či tovary alebo služby uvedené v reklame pochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo z podniku hospodársky s ním spojeného, alebo naopak od tretej osoby (rozsudok Google France a Google, už citovaný, body 83 a 84).

36 Súdny dvor z tohto hľadiska zároveň spresnil, že ak reklama tretej osoby vytvára dojem existencie hospodárskeho prepojenia medzi touto treťou osobou a majiteľom ochrannej známky, je potrebné dospieť k záveru, že ide o zasahovanie do funkcie označenia pôvodu. Súčasne, ak je reklama, z ktorej nevyplýva existencia hospodárskeho prepojenia, z tohto hľadiska taká neurčitá, pokiaľ ide o pôvod predmetných tovarov alebo služieb, že používateľ internetu, ktorý je bežne informovaný a primerane pozorný, nemôže na základe reklamného odkazu a k nemu pripojeného reklamného textu vedieť, či je inzerent treťou osobou odlišnou od majiteľa ochrannej známky, alebo naopak, hospodársky prepojený s ním, je potrebné rovnako dospieť k záveru, že ide o zasahovanie do uvedenej funkcie ochrannej známky (pozri rozsudok Google France a Google, už citovaný, body 89 a 90).

37 Na základe týchto skutočností je úlohou vnútroštátneho súdu posúdiť, či v prípade uplatnenia pravidla uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 zo skutkových okolností veci samej vyplýva zásah alebo nebezpečenstvo zásahu do funkcie označenia pôvodu.

O pravdepodobnosti zámeny [článok 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104]

38 Pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú z rovnakého podniku alebo z podnikov, ktoré sú hospodársky prepojené (pozri najmä rozsudky z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 17; zo 6. októbra 2005, Medion, C-120/04, Zb. s. I-8551, bod 26, ako aj z 10. apríla 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, Zb. s. I-2439, bod 28).

39 Z toho vyplýva, že v prípade uplatnenia pravidla uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 na vec samu prináleží vnútroštátnemu súdu, aby rozhodol, či existuje pravdepodobnosť zámeny, ak sa používateľom internetu na základe kľúčového slova podobného s ochrannou známkou zobrazí reklama tretej osoby, ktorá používateľom internetu, ktorí sú bežne informovaní a primerane pozorní, neumožňuje alebo umožňuje len ťažko zistiť, či tovary alebo služby uvedené v reklame pochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo z podniku hospodársky s ním spojeného, alebo naopak, od tretej osoby.

40 Vysvetlenia uvedené v bode 36 tohto rozsudku sa uplatnia analogicky.

41 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy treba na prvú otázku odpovedať, že článok 5 ods. 1 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený zakázať inzerentovi, aby na základe kľúčového slova zhodného alebo podobného s uvedenou ochrannou známkou, ktoré tento inzerent bez súhlasu uvedeného majiteľa vybral v rámci služby odkazov na internete, robil reklamu pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je zapísaná uvedená ochranná známka, ak uvedená reklama priemernému používateľovi internetu neumožňuje alebo len ťažko umožňuje zistiť, či tovary alebo služby uvedené v reklame pochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo z podniku, ktorý je s ním hospodársky prepojený, alebo naopak, od tretej osoby.

O druhej prejudiciálnej otázke

42 Druhou prejudiciálnou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či ochrana, ktorú ochranná známka zaručuje jej majiteľovi, môže mať rôzny rozsah v závislosti od toho, či sa reklama tretej osoby zobrazená na základe kľúčového slova, ktoré je zhodné alebo podobné s touto ochrannou známkou, objaví v rubrike „sponzorované odkazy“ alebo na inom mieste.

43 Je nesporné, že vec sama sa týka len používania označení, ktoré sú zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, v rámci služby odkazov na internete spočívajúcej v zobrazení reklám v rubrike „sponzorované odkazy“ vyhľadávača, ktorý spravuje poskytovateľ tejto služby. Za týchto okolností by pre rozhodnutie vo veci samej preskúmanie ochrany, ktorú ochranná známka zaručuje jej majiteľovi v prípade zobrazenia reklám tretích osôb mimo rubriky „sponzorované odkazy“, nemalo nijaký význam.

44 Z toho vyplýva, že nie je potrebné odpovedať na druhú otázku.

O trovách

45 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol takto:

Článok 5 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený zakázať inzerentovi, aby na základe kľúčového slova zhodného alebo podobného s uvedenou ochrannou známkou, ktoré tento inzerent bez súhlasu uvedeného majiteľa vybral v rámci služby odkazov na internete, robil reklamu pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je zapísaná uvedená ochranná známka, ak uvedená reklama priemernému používateľovi internetu neumožňuje alebo len ťažko umožňuje zistiť, či tovary alebo služby uvedené v reklame pochádzajú od

majiteľa ochrannej známky alebo z podniku, ktorý je s ním hospodársky prepojený, alebo naopak, od tretej osoby.

Podpisy