SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 25. marca 2010*

V zadevi C-278/08,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) z odločbo z dne 20. maja 2008, ki je prispela na Sodišče 26. junija 2008, v postopku

Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH

proti

Günterju Guniju,

trekking.at Reisen GmbH,

* Jezik postopka: nemščina.

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi A. Tizzano, predsednik senata, v funkciji predsednika prvega senata, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (poročevalec) in J.-J. Kasel, sodniki,

generalni pravobranilec: M. Poiares Maduro,
sodni tajnik: K. Malacek, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 7. maja 2009,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH W. Wetzl, odvetnik,

– za G. Gunija in trekking.at Reisen GmbH M. Wukoschitz, odvetnik,

– za francosko vlado G. de Bergues in B. Cabouat, zastopnika,

– za italijansko vlado I. Bruni, zastopnica, skupaj s F. Areno, avvocato dello Stato,

– za portugalsko vlado L. Inez Fernandes in R. Solnado Cruz, zastopnika,

– za Komisijo Evropskih skupnosti H. Krämer, zastopnik,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 5(1) 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).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH (v nadaljevanju: BergSpechte) in družbo trekking.at Reisen GmbH (v nadaljevanju: trekking.at Reisen) ter njenim zastopnikom, G. Gunijem, zaradi objave sponzoriranih povezav s pomočjo ključnih besed, ki so enake ali podobne znamki, na internetu.

Pravni okvir

3 Člen 5 Direktive 89/104 z naslovom: „Pravice iz znamke“ v odstavku 1 določa:

„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.“

4 Direktiva 89/104 je bila razveljavljena z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25), ki je začela veljati 28. novembra 2008. Vendar pa se glede na čas dejanskega stanja v sporu o glavni stvari upošteva Direktiva 89/104.

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

Storitev referenciranja „AdWords“

5 Kadar uporabnik interneta s pomočjo ene ali več besed išče v iskalniku Google, ta prikaže internetne strani, ki najbolj ustrezajo tem besedam po vrstnem redu od najpomembnejše do najmanj pomembne. To so „naravni“ rezultati iskanja.

6 Poleg tega Googlove plačljive storitve referenciranja „AdWords“ omogočajo vsem gospodarskim subjektom, da se s pomočjo izbire ene ali več ključnih besed prikaže promocijska povezava na njihovo stran, če se ta beseda ali besede skladajo z besedo ali besedami, ki jih internetni uporabnik vpiše v internetni iskalnik. Ta promocijska povezava se prikaže v rubriki „sponzorirane povezave“ na desni strani zaslona, desno od naravnih rezultatov, ali na zgornjem delu zaslona, nad njimi.

7 To promocijsko povezavo spremlja kratko oglasno sporočilo. Ta povezava in to sporočilo skupaj tvorita oglas, objavljen v zgoraj navedeni rubriki.

Uporaba ključnih besed v postopku v glavni stvari

8 Družba BergSpechte je imetnica avstrijske figurativne in besedne znamke, ki je predstavljena tako:



9 Ta znamka je bila registrirana za razrede: 25, ki se nanaša med drugim na oblačila, 39, ki se nanaša med drugim na organizacijo potovanj, in 41 (izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne dejavnosti) v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.

10 Družba trekking.at Reisen enako kot družba BergSpechte organizira potovanja, imenovana „outdoor“ (trekingi, avanturistična potovanja, gorske odprave).

11 Ko je neki uporabnik interneta 17. avgusta in 25. septembra 2007 v iskalnik Google vnesel besedi „Edi Koblmüller“ kot iskalni izraz, se je v rubriki „sponzorirane

povezave“ prikazal oglas družbe trekking.at Reisen z naslovom: „Trekking- und Naturreisen“ (trekingi in izleti v naravo).

12 Ko je uporabnik interneta 29. avgusta in 25. septembra 2007 v navedeni internetni iskalnik vnesel besedo „Bergspechte“ kot iskalni izraz, se je v rubriki „sponzorirane povezave“ prikazal oglas družbe trekking.at Reisen z naslovom „Äthiopien mit dem Bike“ (Etiopija s kolesom).

13 Landesgericht Wels je z začasno odredbo z dne 19. oktobra 2007 družbi trekking.at Reisen naložilo ukrepe zavarovanja, s katerimi ji je prepovedano preusmerjanje uporabnikov na njeno stran s pomočjo povezave, ki se pojavlja na straneh s seznami zadetkov, ki se uporabniku prikažejo, ko v internetne iskalnike vnese iskalna izraza „Edi Koblmüller“ in/ali „Bergspechte“.

14 Oberlandesgericht Linz je 7. decembra 2007 delno spremenilo navedeno začasno odredbo. Družbi BergSpechte in trekking.at Reisen ter G. Guni so pri Oberster Gerichtshof vložili revizijo zoper to odločbo.

15 V teh okoliščinah je Oberster Gerichtshof prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„1) Ali je treba člen 5(1) [Direktive 89/104] razlagati tako, da se znamka uporablja na način, ki je pridržan imetniku znamke, kadar je znamka ali njej podoben znak

(na primer besedni element figurativne besedne znamke) v internetnem iskalniku zabeležena kot ključna beseda in se zato pri vnosu te znamke ali tega podobnega znaka kot iskalnega izraza v zadevni iskalnik na zaslonu prikaže oglasno sporočilo za enake ali podobne proizvode ali storitve?

2) Če je odgovor na vprašanje 1 pritrdilen:

(a) Ali je izključna pravica imetnika znamke pri uporabi iskalnega izraza, ki je enak znamki, za oglaševanje enakih proizvodov ali storitev, kršena neodvisno od tega, ali se oglasno sporočilo pojavi na seznamu zadetkov ali v rubriki z oglasi, ki je prostorsko ločena od tega seznama, in neodvisno od tega, ali je to oglasno sporočilo prikazano kot ‚sponzorirana povezava'?

(b) Ali je treba pri uporabi znaka, enakega znamki, za podobne proizvode ali storitve ali pri uporabi znaka, podobnega znamki, za enake ali podobne proizvode ali storitve, verjetnost zmede izključiti že takrat, ko je oglasno sporočilo prikazano kot ‚sponzorirana povezava' in/ali se ne pojavi na seznamu zadetkov, temveč v rubriki z oglasi, ki je od tega seznama prostorsko ločena?"

Prvo vprašanje za predhodno odločanje

16 Spor o glavni stvari se nanaša na uporabo znakov, ki so enaki ali podobni znamki, kot ključnih besed v okviru storitve internetnega referenciranja, ne da bi imetnik te znamke s tem soglašal.

17 S prvim vprašanjem predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba člen 5(1) Direktive 89/104 razlagati tako, da je imetnik znamke upravičen prepovedati tretjemu, da objavi oglas za proizvode ali storitve, enake ali podobne tistim, za katere je bila ta znamka registrirana, s pomočjo ključnih besed, ki so enake ali podobne tej znamki, ki jih je ta tretji brez soglasja tega imetnika izbral v okviru storitve internetnega referenciranja.

18 Kot je Sodišče že ugotovilo v točkah 51 in 52 sodbe z dne 23. marca 2010 v združenih zadevah Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, ZOdl., str. I-2417), je znak, ki ga je izbral oglaševalec kot ključno besedo v okviru storitve internetnega referenciranja, sredstvo, s katerim sproži objavo svojega oglasa in je torej uporabljen „v gospodarskem prometu“ v smislu člena 5(1) Direktive 89/104.

19 Poleg tega gre za uporabo za proizvode in storitve oglaševalca, čeprav se znak, izbran kot ključna beseda, ne pojavi v samem oglasu (zgoraj navedena sodba Google France in Google, točke od 65 do 73).

20 Vendar imetnik znamke ne more nasprotovati navedeni uporabi znaka, enakega ali podobnega njegovi znamki, če niso izpolnjeni vsi pogoji, ki jih s tem namenom določata člen 5 Direktive 89/104 in sodna praksa Sodišča v zvezi s tem členom.

21 V primeru iz člena 5(1)(a) Direktive 89/104, ko tretji uporablja znak, ki je enak znamki, za proizvode ali storitve, ki so enaki tistim, za katere je bila ta znamka registrirana,

lahko imetnik znamke prepove to uporabo, če bi lahko škodila kateri od funkcij znamke (zgoraj navedena sodba Google France in Google, točka 79).

22 V drugem primeru iz člena 5(1)(b) te direktive, kadar tretji uporablja znak, ki je enak ali podoben znamki, za proizvode ali storitve, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je bila ta znamka registrirana, lahko imetnik znamke nasprotuje uporabi tega znaka samo, če obstaja verjetnost zmede (zgoraj navedena sodba Google France in Google, točka 78 in navedena sodna praksa).

23 V sporu o glavni stvari sta bila znaka „Edi Koblmüller“ in „Bergspechte“ uporabljena za storitve, ki so enake tistim, za katere je bila registrirana znamka BergSpechte, torej za storitve organizacije potovanj.

24 Za ugotovitev, ali je treba uporabiti pravilo iz člena 5(1)(a) Direktive 89/104 ali tisto iz točke (b) istega odstavka tega člena, je treba ugotoviti, ali sta znaka „Edi Koblmüller“ in „Bergspechte“ enaka ali podobna znamki BergSpechte.

25 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da znak „Edi Koblmüller“, ki posnema le omejen del znamke BergSpechte, ne more šteti za enakega tej znamki. Znak je namreč enak znamki samo tedaj, ko brez sprememb in dodatkov posnema vse elemente, ki sestavljajo znamko, ali kadar, gledano v celoti, skriva tako nepomembne razlike, da jih

povprečen potrošnik ne opazi (sodba z dne 20. marca 2003 v zadevi LTJ Diffusion, C-291/00, Recueil, str. I-2799, točka 54).

26 Vendar je naloga nacionalnega sodišča, da presodi, ali je znak „Edi Koblmüller“ podoben znamki BergSpechte.

27 Tudi v zvezi z znakom „Bergspechte“ ni sporno, da ne posnema vseh elementov, ki sestavljajo znamko. Vendar bi se lahko štelo, da skriva tako nepomembne razlike, da jih povprečni potrošnik ne opazi, v smislu sodne prakse, navedene v točki 25 te sodbe. Naloga nacionalnega sodišča je, da upoštevajoč vsa dejstva, ki jih ima na voljo, presodi, ali je treba navedeni znak tako opredeliti.

28 Če bi navedeno sodišče ugotovilo, da med znakom „Bergspechte“ in znamko „Berg-Spechte“ ni enakosti, je ustrezno ugotoviti – kar mora sicer preveriti nacionalno sodišče – da je navedeni znak podoben navedeni znamki.

Poseganje ali možnost poseganja v katero od funkcij znamke (člen 5(1)(a) Direktive 89/104)

29 Izključna pravica, določena v členu 5(1)(a) Direktive 89/104, je bila podeljena zato, da se imetniku znamke omogoči varstvo njegovih posebnih interesov kot imetnika znamke, torej da se zagotovi, da lahko znamka izpolnjuje svoje funkcije. Zato je treba

izvrševanje te pravice pridržati za primere, v katerih uporaba znaka s strani tretjega posega ali bi lahko posegala v funkcije znamke (glej zlasti sodbi z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, str. I-10273, točka 51, in z dne 18. junija 2009 v zadevi L'Oréal in drugi, C-487/07, ZOdl., str. I-5185, točka 58, ter zgoraj navedeno sodbo Google France in Google, točka 75).

30 Iz te sodne prakse izhaja, da imetnik znamke ne more nasprotovati uporabi znaka, ki je enak znamki, če ta uporaba ne more škoditi nobeni od njenih funkcij (zgoraj navedeni sodbi L'Oréal in drugi, točka 60, in Google France in Google, točka 76).

31 Med temi funkcijami ni le bistvena funkcija znamke, ki je zagotavljati potrošnikom izvor proizvoda ali storitve (v nadaljevanju: funkcija označbe izvora), ampak tudi njene druge funkcije, zlasti zagotavljanje kakovosti tega proizvoda ali storitve, sporočanje, investiranje in oglaševanje (zgoraj navedeni sodbi L'Oréal in drugi, točka 58, in Google France in Google, točka 77).

32 Glede uporabe znakov, ki so enaki znamkam, kot ključnih besed v okviru storitve referenciranja, je Sodišče v točki 81 zgoraj navedene sodbe Google France in Google presodilo, da sta upoštevni funkciji, ki ju je treba preučiti, funkcija označbe izvora in funkcija oglaševanja.

33 V zvezi s funkcijo oglaševanja je Sodišče v tej sodbi ugotovilo, da uporaba znaka, enakega znamki tretjega v okviru storitve referenciranja, kot je „AdWords“, ne more škoditi tej funkciji znamke (zgoraj navedena sodba Google France in Google, točka 98).

34 Ta sklep je treba uporabiti tudi v tem primeru, saj se postopek v glavni stvari nanaša na izbiro ključnih besed in prikazovanje oglasov v okviru iste storitve referenciranja „AdWords“.

35 V zvezi s funkcijo označbe izvora je Sodišče menilo, da je vprašanje, ali se posega v to funkcijo, kadar se uporabnikom interneta, ki vnesejo ključno besedo, ki je enaka znamki, prikaže oglas tretjega, zlasti odvisno od načina predstavitve tega oglasa. V funkcijo označbe izvora znamke se posega, kadar oglas ne omogoča, ali le omejeno omogoča uporabniku interneta, ki je običajno obveščen ter razumno pozoren, da ve, ali proizvodi ali storitve iz oglasa izvirajo od imetnika znamke ali podjetja, ki je z njim gospodarsko povezano, ali, nasprotno, od tretjega (zgoraj navedena sodba Google France in Google, točki 83 in 84).

36 V zvezi s tem je Sodišče tudi pojasnilo, da kadar oglas tretjega kaže na obstoj gospodarske povezave med tem tretjim in imetnikom znamke, je treba sklepati, da je prišlo do posega v funkcijo označbe izvora. Podobno, kadar oglas, ki ne kaže na gospodarsko povezavo, ostaja tako nedoločen o izvoru zadevnih proizvodov ali storitev, da uporabnik interneta, ki je običajno obveščen ter razumno pozoren, na podlagi sponzorirane povezave in k njej priključenega reklamnega sporočila ne more vedeti, ali je oglaševalec z imetnikom znamke gospodarsko povezan ali ne, je treba sklepati, da je bilo poseženo v to funkcijo znamke (zgoraj navedena sodba Google France in Google, točki 89 in 90).

37 Ob upoštevanju navedenega mora nacionalno sodišče presoditi, ali je – v primeru uporabe pravila iz člena 5(1)(a) Direktive 89/104 – v sporu o glavni stvari prišlo do poseganja ali možnosti poseganja v funkcijo označbe izvora.

Verjetnost zmede (člen 5(1)(b) Direktive 89/104)

38 Verjetnost zmede obstaja, če bi javnost lahko mislila, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali, odvisno od primera, iz gospodarsko povezanih podjetij (glej zlasti sodbe z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 17; z dne 6. oktobra 2005 v zadevi Medion, C-120/04, ZOdl., str. I-8551, točka 26, in z dne 10. aprila 2008 v zadevi adidas in adidas Benelux, C-102/07, ZOdl., str. I-2439, točka 28).

39 Iz tega sledi, da če se v postopku v glavni stvari uporabi pravilo iz člena 5(1)(b) Direktive 89/104, bo nacionalno sodišče moralo skleniti, da verjetnost zmede obstaja, če se uporabnikom interneta, ki vnesejo ključno besedo, ki je podobna znamki, prikaže oglas tretjega, ki ne omogoča ali le omejeno omogoča uporabniku interneta, ki je običajno obveščen ter razumno pozoren, da ve, ali proizvodi ali storitve iz oglasa izvirajo od imetnika znamke ali podjetja, ki je z njim gospodarsko povezano, ali, nasprotno, od tretjega.

40 Po analogiji veljajo pojasnila iz točke 36 te sodbe.

41 Ob upoštevanju vsega navedenega je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 5(1) Direktive 89/104 razlagati tako, da lahko imetnik znamke oglaševalcu prepove, da s pomočjo ključne besede, ki je enaka ali podobna navedeni znamki in jo je oglaševalec brez soglasja navedenega imetnika izbral v okviru storitve internetnega referenciranja, oglašuje proizvode ali storitve, enake tistim, za katere je registrirana navedena znamka, če to oglasno sporočilo povprečnemu uporabniku interneta ne omogoča ali le omejeno omogoča, da ve, ali proizvodi ali storitve iz oglasa izvirajo od imetnika znamke ali podjetja, ki je z njim gospodarsko povezano, ali, nasprotno, od tretjega.

Drugo vprašanje za predhodno odločanje

42 Z drugim vprašanjem za predhodno odločanje predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je varstvo, ki ga znamka daje imetniku, lahko drugačno glede na to, ali se oglas tretjega, prikazan zaradi vnosa ključne besede, ki je enaka ali podobna tej znamki, pojavi v rubriki „sponzorirane povezave“ ali drugje.

43 Ni sporno, da se spor o glavni stvari nanaša le na uporabo znakov, ki so enaki ali podobni znamki v okviru storitve internetnega referenciranja, ki povzroči prikaz oglasov v rubriki „sponzorirane povezave“ internetnega iskalnika, ki ga upravlja ponudnik navedene storitve. V teh okoliščinah preizkus varstva, ki ga ima imetnik na podlagi znamke v primeru objave oglasov tretjih zunaj rubrike „sponzorirane povezave“, ne bi koristil za rešitev tega spora.

44 Torej na drugo vprašanje ni treba odgovoriti.

Stroški

45 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:

Člen 5(1) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da lahko imetnik znamke oglaševalcu prepove, da s pomočjo ključne besede, ki je enaka ali podobna navedeni znamki in jo je oglaševalec brez soglasja navedenega imetnika izbral v okviru storitve internetnega referenciranja, oglašuje proizvode ali storitve, enake tistim, za katere je registrirana navedena znamka, če to oglasno sporočilo povprečnemu uporabniku interneta ne

omogoča ali le omejeno omogoča, da ve, ali proizvodi ali storitve iz oglasa izvirajo od imetnika znamke ali podjetja, ki je z njim gospodarsko povezano, ali, nasprotno, od tretjega.

Podpisi