РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

25 март 2010 година*

По дело C-278/08,

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Oberster Gerichtshof (Австрия) с акт от 20 май 2008 г., постъпил в Съда на 26 юни 2008 г., в рамките на производство по дело

Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH

срещу

Günter Guni,

trekking.at Reisen GmbH,

* Език на производството: немски.

СЪДЪТ (първи състав),

състоящ се от: г-н A. Tizzano, председател на състав, изпълняващ функцията на председател на първи състав, г-н E. Levits, г-н A. Borg Barthet, г-н M. Ilešič (докладчик) и г-н J.-J. Kasel, съдии,

генерален адвокат: г-н M. Poiares Maduro,
секретар: г-н K. Malacek, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 7 май 2009 г.,

като има предвид становищата, представени:

— за Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH, от адв. W. Wetzl, Rechtsanwalt,

— за г-н Guni и trekking.at Reisen GmbH, от адв. M. Wukoschitz, Rechtsanwalt,

— за френското правителство, от г-н G. de Bergues и г-н B. Cabouat, в качеството на представители,

— за италианското правителство, от г-жа I. Bruni, в качеството на представител, подпомагана от г-н F. Arena, avvocato dello Stato,

— за португалското правителство, от г-н L. Inez Fernandes и г-н R. Solnado Cruz, в качеството на представители,

— за Европейската комисия, от г-н H. Krämer, в качеството на представител,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 5, параграф 1 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92).

2 Запитването е отправено в рамките на спор между дружеството Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH (наричано по-нататък „BergSpechte“), от една страна, и дружеството trekking.at Reisen GmbH (наричано по-нататък „trekking.at Reisen“) и управителя на последното — г-н Guni, от друга страна, във връзка с визуализирането в интернет на рекламни връзки, като се изхожда от идентични или сходни с дадена марка ключови думи.

Правна уредба

3 Член 5 от Директива 89/104, озаглавен „Права, предоставени от марката“, предвижда в параграф 1:

„1. Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:

а) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;

б) всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото, която включва вероятност от свързване на знака с марката.“

4 Директива 89/104 е отменена с Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (кодифицирана версия) (ОВ L 299, стр. 25), която влиза в сила на 28 ноември 2008 г. Предвид момента на

настъпване на фактите обаче спорът по главното производство продължава да се урежда от Директива 89/104.

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

Услугата по каталогизиране „AdWords“

5 Когато интернет потребител прави проучване в търсачката „Google“, изхождайки от една или от няколко думи, търсачката визуализира сайтовете, които изглежда най-добре отговарят на тези думи в низходящ ред на съответствие. Става дума за т.нар. „естествени“ резултати от търсенето.

6 Освен това възмездната услуга по каталогизиране „AdWords“ на Google позволява на всеки икономически оператор посредством избирането на една или няколко ключови думи при съвпадение между тази или тези думи и думата или думите, съдържащи се в зададеното в търсачката от интернет потребителя търсене, да се появи рекламна връзка към неговия сайт. Тази рекламна връзка се появява в рубриката „спонсорирани връзки“, която се визуализира или в дясната част на екрана, отдясно на естествените резултати, или в горната част на екрана, над тези резултати.

7 Посочената рекламна връзка се придружава от кратко търговско послание. Връзката и посланието заедно съставляват визуализираното в горепосочената рубрика съобщение.

Употребата на ключови думи в делото по главното производство

8 BergSpechte е притежател на посочената по-долу австрийска фигуративна и словна марка:



9 Тази марка е регистрирана за клас 25 по-специално относно облекло, клас 39 по-специално относно организирането на пътувания и клас 41 (Образование; обучение; развлечения; спортна и културна дейност) по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., съответно ревизирана и изменена.

10 Подобно на BergSpechte, trekking.at Reisen организира пътувания, наречени „outdoor“ (пътешествия, приключенски пътувания, планински експедиции).

11 На 17 август и 25 септември 2007 г., когато интернет потребител впишел думите „Edi Koblmüller“ като думи за търсене в търсачката Google, в рубриката

„спонсорирани връзки“ под заглавието „Trekking- und Naturreisen“ (пътешествия и пътувания сред природата) се появявало съобщение на trekking.at Reisen.

12 На 29 август и 25 септември 2007 г., когато интернет потребител впишел думата „Bergspechte“ като дума за търсене в посочената търсачка, в рубриката „спонсорирани връзки“ под заглавието „Äthiopien mit dem Bike“ („Етиопия на велосипед“) се появявало съобщение на trekking.at Reisen.

13 С определение от 19 октомври 2007 г. на Landesgericht Wels по обезпечително производство на trekking.at Reisen са наложени обезпечителни мерки, с които му се забранява да препраща потребителите към своята начална страница посредством връзка, намираща се на страниците, които съдържат списъците с намерени търсения, получени чрез използването на търсачки в интернет при вписване на думите за търсене „Edi Koblmüller“ и/или „Bergspechte“.

14 На 7 декември 2007 г. Oberlandesgericht Linz частично изменя посоченото определение по обезпечителното производство. BergSpechte, trekking.at Reisen и г-н Guni подават ревизионна жалба срещу това решение пред Oberster Gerichtshof.

15 При тези обстоятелства Oberster Gerichtshof решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Следва ли член 5, параграф 1 от [Директива 89/104] да се тълкува в смисъл, че дадена марка се използва по определен запазен за притежателя на марката начин, когато марката или сходен с нея знак (например част от дума

от словна фигуративна марка) се впише в търсачка като keyword (ключова дума) и след това при задаването на марката или на сходния с марката знак като дума за търсене в посочената търсачка, в полето на екрана се появява реклама за идентични или сходни стоки или услуги?

2) При утвърдителен отговор на първия въпрос:

а) Нарушени ли са изключителните права на притежателя на марката при използване на идентична с марката дума за търсене с цел рекламиране на идентични стоки или услуги, независимо от това дали рекламата се появява в списъка с намерени търсения или в отделна рубрика с реклами, както и дали тя е визуализирана като „спонсорирана връзка“?

б) Следва ли при използването на идентичен с марката знак за сходни стоки или услуги или при използването на сходен с марката знак за идентични или сходни стоки или услуги да се изключи вероятността от объркване, когато рекламата се визуализира като „спонсорирана връзка“ и/или не се появява в списъка с намерени търсения, а в отделна рубрика с реклами?“

По първия преюдициален въпрос

16 Спорът по главното производство се отнася до използването като ключови думи в рамките на услуга по каталогизиране в интернет на знаци, които са идентични или сходни с дадена марка, без съгласието на притежателя на тази марка.

17 С първия си въпрос запитващата юрисдикция иска да се установи по същество дали член 5, параграф 1 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на дадена марка има право да забрани на трето лице да визуализира съобщение за стоки или услуги, идентични или сходни на тези, за които е регистрирана посочената марка, изхождайки от ключова дума, идентична или сходна на тази марка, която това трето лице е избрало в рамките на услуга по каталогизиране в интернет без съгласието на посочения притежател.

18 Както Съдът установява в точки 51 и 52 от своето Решение от 23 март 2010 г. по дело Google France и Google (C-236/08—C-238/08, Сборник, стр. I-2417), избраният от рекламодателя като ключова дума знак в рамките на услуга по каталогизиране в интернет е средството, използвано от него, за да визуализира съобщението си, и следователно се използва „в търговската дейност“ по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 89/104.

19 Освен това става въпрос за използване за стоки или услуги на рекламодателя дори когато избраният като ключова дума знак не се появява в самото съобщение (Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точки 65—73).

20 Въпреки това притежателят на марката не може да се противопостави на споменатото използване на идентичния или сходния с неговата марка знак, ако не са изпълнени всички условия, предвидени в това отношение в член 5 от Директива 89/104 и в практиката на Съда относно този член.

21 В посочената в член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 хипотеза, в която трето лице използва знак, идентичен с дадена марка, за стоки или за услуги, идентични с тези, за които е регистрирана марката, притежателят на

марката има право да забрани това използване, ако то може да засегне една от функциите на марката (Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 79).

22 В посочената в член 5, параграф 1, буква б) от тази директива хипотеза, в която трето лице използва знак, идентичен или сходен с дадена марка, за стоки или за услуги, идентични или сходни с тези, за които е регистрирана марката, притежателят на марката може да се противопостави на използването на посочения знак, само когато съществува вероятност от объркване (Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 78 и цитираната съдебна практика).

23 В спора по главното производство знаците „Edi Koblmüller“ и „Bergspechte“ са използвани за услуги, идентични с тези, за които е регистрирана марката „BergSpechte“, а именно услуги, свързани с организирането на пътувания.

24 Ето защо, за да се установи дали следва да се приложи закрепеното в член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 правило или това, закрепено в параграф 1, буква б) от този член, трябва да се определи дали знаците „Edi Koblmüller“ и „Bergspechte“ са идентични или сходни с марката „BergSpechte“.

25 В това отношение следва да се отбележи, че знакът „Edi Koblmüller“, който възпроизвежда само ограничена част от марката „BergSpechte“, не може да се счита за идентичен с посочената марка. Всъщност даден знак е идентичен с дадена марка само когато възпроизвежда, без да променя или допълва, всички съставящи марката елементи или когато, разглеждан в неговата цялост, съдържа толкова незначителни разлики, че те могат да не бъдат забелязани от средния

потребител (Решение от 20 март 2003 г. по дело LTJ Diffusion, C-291/00, Recueil, стр. I-2799, точка 54).

26 Националната юрисдикция обаче следва да прецени дали знакът „Edi Koblmüller“ е сходен с марката „BergSpechte“.

27 Що се отнася до знака „Bergspechte“, установено е, че той също не възпроизвежда всички съставящи марката елементи. Той би могъл да се разглежда обаче като съдържащ толкова незначителни разлики, че те могат да не бъдат забелязани от средния потребител, по смисъла на посочената в точка 25 от настоящото решение съдебна практика. Националната юрисдикция следва да прецени с оглед на всички сведения, с които разполага, дали посоченият знак трябва да се квалифицира по този начин.

28 В случай че посочената юрисдикция направи извод за липсата на идентичност между знака „Bergspechte“ и марката „BergSpechte“, уместно е да се заключи, че посоченият знак е сходен с посочената марка, при условие че това бъде проверено от националната юрисдикция.

По засягането или вероятността от засягане на една от функциите на марката (член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104)

29 Предвидените в член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 изключителни права са предоставени, за да може притежателят на марката да защити специфичните си интереси като притежател на тази марка, така че последната да изпълни присъщите си функции. Следователно използването на тези права

трябва да бъде запазено за случаите, когато използването на знака от трето лице засяга или може да засегне функциите на марката (вж. по-специално Решение от 12 ноември 2002 г. по дело Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, стр. I-10273, точка 51, Решение от 18 юни 2009 г. по дело L'Oréal и др., C-487/07, Сборник, стр. I-5185, точка 58, както и Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 75).

30 От тази съдебна практика е видно, че притежателят на марката не може да се противопостави на използването на знак, идентичен с марката, ако такова използване не може да засегне нито една от функциите ѝ (Решение по дело L'Oréal и др., посочено по-горе, точка 60, както и Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 76).

31 Сред тези функции фигурира не само основната функция на марката, която е да гарантира на потребителите произхода на стоката или услугата (наричана по-нататък „функция за указване на произход"), но също и други нейни функции, като например по-специално функцията да гарантира качеството на тази стока или услуга или функциите, свързани с комуникации, инвестиции или реклама (Решение по дело L'Oréal и др., посочено по-горе, точка 58, както и Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 77).

32 Що се отнася до използването на знаци, идентични с марките, като ключови думи в рамките на услуга по каталогизиране в интернет, в точка 81 от Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, Съдът е постановил, че релевантните функции, които следва да бъдат разгледани, са функцията за указване на произход и рекламната функция.

33 Що се отнася до рекламната функция, Съдът е установил в посоченото решение, че използването на знак, идентичен с чужда марка, в рамките на услуга по каталогизиране като „AdWords“ не може да засегне посочената функция на марката (Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 98).

34 Същият извод се налага и в настоящия случай, тъй като делото по главното производство се отнася до избора на ключови думи и визуализирането на съобщения в рамките на една и съща услуга по каталогизиране „AdWords“.

35 Относно функцията за указване на произход Съдът е приел, че отговорът на въпроса дали е налице засягане на тази функция, когато на интернет потребителите, изхождайки от ключова дума, идентична с марка, се появява съобщение от трето лице, зависи по-специално от начина на представяне на това съобщение. Налице е засягане на функцията за указване на произход на марката, когато съобщението не позволява или позволява единствено на относително осведомен и в разумни граници наблюдателен интернет потребител трудно да разбере дали посочените в съобщението стоки или услуги са с произход от притежателя на марката или от икономически свързано с него предприятие, или напротив, са с произход от трето лице (Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точки 83 и 84).

36 В това отношение Съдът уточнява също, че когато съобщението на третото лице подсказва наличието на икономическа връзка между това трето лице и притежателя на марката, следва да се заключи, че е налице засягане на функцията за указване на произход. Освен това необходимо е да се заключи също, че е налице засягане на посочената функция на марката и когато съобщението, макар да не подсказва наличието на икономическа връзка, остава до такава степен неясно — що се отнася до произхода на съответните стоки или услуги — че относително осведомен и в разумни граници наблюдателен интернет потребител не е в състояние да разбере от рекламната връзка и от придружаващото я търговско послание дали рекламодателят е трето лице по отношение на притежателя на марката, или точно обратното — е икономически свързан с него (Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точки 89 и 90).

37 С оглед на тези обстоятелства националната юрисдикция следва да прецени дали при приложимост на закрепеното в член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 правило обстоятелствата по спора в главното производство водят до засягане или до вероятност от засягане на функцията за указване на произход.

По вероятността от объркване (член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104)

38 Вероятността потребителите да приемат, че въпросните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия, представлява вероятност от объркване (вж. по-специално Решение от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 17, Решение от 6 октомври 2005 г. по дело Medion, C-120/04, Recueil, стр. I-8551, точка 26, както и Решение от 10 април 2008 г. по дело adidas и adidas Benelux, C-102/07, Сборник, стр. I-2439, точка 28).

39 Следователно при приложимост в делото по главното производство на закрепеното в член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 правило националната юрисдикция следва да направи извод, че е налице вероятност от объркване, когато на интернет потребителите, изхождайки от ключова дума, сходна с дадена марка, се появява съобщение от трето лице, което не позволява или позволява единствено трудно на относително осведомен и в разумни граници наблюдателен интернет потребител да разбере дали посочените в съобщението стоки или услуги са с произход от притежателя на марката или от икономически свързано с него предприятие, или напротив, са с произход от трето лице.

40 Напомнените в точка 36 от настоящото решение уточнения са приложими по аналогия.

41 С оглед на изложеното по-горе на първия въпрос следва да се отговори, че член 5, параграф 1 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на дадена марка има право да забрани на рекламодател да рекламира — изхождайки от идентична или сходна с посочената марка ключова дума, избрана от този рекламодател без съгласието на посочения притежател в рамките на услуга по каталогизиране в интернет — стоки или услуги, идентични с тези, за които е регистрирана посочената марка, когато тази реклама не позволява или позволява единствено трудно на средностатистическия интернет потребител да разбере дали посочените в съобщението стоки или услуги са с произход от притежателя на марката или от икономически свързано с него предприятие, или напротив, са с произход от трето лице.

По втория преюдициален въпрос

42 С втория си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали предоставената с дадена марка на нейния притежател защита може да има различен обхват според това дали съобщението на трето лице, визуализирано, като се изхожда от ключова дума, идентична или сходна с посочената марка, се съдържа в рубриката „спонсорирани връзки“, или се намира на друго място.

43 Установено е, че спорът по главното производство се отнася само до използването на знаци, идентични или сходни с дадена марка, в рамките на услуга по каталогизиране в интернет, които се появяват при визуализирането на съобщения в рубриката „спонсорирани връзки“ на търсачката, управлявана от доставчика на посочената услуга. При тези условия разглеждането на предоставената с марката на нейния притежател защита при визуализиране на съобщения на трети лица извън рубриката „спонсорирани връзки“ не би било от никаква полза за разрешаването на посочения спор.

44 Ето защо не следва да се отговаря на втория въпрос.

По съдебните разноски

45 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (първи състав) реши:

Член 5, параграф 1 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на дадена марка има право да забрани на рекламодател да рекламира — изхождайки от идентична или сходна с посочената марка ключова дума, избрана от този рекламодател без съгласието на посочения притежател в рамките на услуга по каталогизиране в интернет — стоки или услуги, идентични с тези, за които е регистрирана посочената марка, когато тази реклама не позволява или позволява единствено на средностатистическия интернет потребител трудно да разбере дали посочените в съобщението стоки или услуги са с

произход от притежателя на марката или от икономически свързано с него предприятие, или напротив, са с произход от трето лице.

Подписи