HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi)

25 martie 2010 *

În cauza C-278/08,

având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Oberster Gerichtshof (Austria), prin decizia din 20 mai 2008, primită de Curte la 26 iunie 2008, în procedura

Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH,

împotriva

Günter Guni,

trekking.at Reisen GmbH,

* Limba de procedură: germana.

CURTEA (Camera întâi),

compusă din domnul A. Tizzano, președinte de cameră, îndeplinind funcția de președinte al Camerei întâi, domnii E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (raportor) și J.-J. Kasel, judecători,

avocat general: domnul M. Poiares Maduro,
grefier: domnul K. Malacek, administrator,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 7 mai 2009,

luând în considerare observațiile prezentate:

— pentru Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH, de W. Wetzl, Rechtsanwalt;

— pentru domnul Guni și trekking.at Reisen GmbH, de M. Wukoschitz, Rechtsanwalt;

— pentru guvernul francez, de domnii G. de Bergues și B. Cabouat, în calitate de agenți;

— pentru guvernul italian, de doamna I. Bruni, în calitate de agent, asistată de domnul F. Arena, avvocato dello Stato;

— pentru guvernul portughez, de domnii L. Inez Fernandes și R. Solnado Cruz, în calitate de agenți;

— pentru Comisia Comunităților Europene, de domnul H. Krämer, în calitate de agent,

având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolului 5 alineatul (1) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92).

2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între societatea Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH (denumită în continuare „BergSpechte"), pe de o parte, și societatea trekking.at Reisen GmbH (denumită în continuare „trekking.at Reisen"), precum și administratorul acesteia din urmă, domnul Guni, pe de altă parte, privind afișarea pe internet a unor linkuri promoționale plecând de la cuvinte-cheie identice sau similare cu o marcă.

Cadrul juridic

3 Articolul 5 din Directiva 89/104, intitulat „Drepturi conferite de marcă", prevede la alineatul (1):

„(1) Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:

(a) un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există în mintea publicului un risc de confuzie care conține riscul de asociere între semn și marcă."

4 Directiva 89/104 a fost abrogată prin Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată) (JO L 299, p. 25), care a intrat în vigoare

la 28 noiembrie 2008. Cu toate acestea, având în vedere data faptelor, în acțiunea principală rămâne aplicabilă Directiva 89/104.

Acțiunea principală și întrebările preliminare

Serviciul de referențiere „AdWords"

5 Atunci când un internaut efectuează o căutare plecând de la unul sau de la mai multe cuvinte în motorul de căutare Google, acesta va afișa site-urile care par să corespundă cel mai bine acestor cuvinte în ordinea descrescătoare a relevanței. Este vorba despre acele rezultate ale căutării denumite „naturale".

6 Pe de altă parte, serviciul de referențiere cu plată „AdWords" aparținând Google permite oricărui operator economic, prin selectarea unuia sau mai multor cuvinte-cheie și în caz de concordanță între acest cuvânt sau aceste cuvinte și cuvântul sau cuvintele cuprinse în cererea adresată de un internaut motorului de căutare, să afișeze un link promoțional către site-ul său. Acest link promoțional apare la rubrica „legături sponsorizate", care este afișată fie în partea dreaptă a ecranului, în dreapta rezultatelor naturale, fie în partea superioară a ecranului, deasupra rezultatelor menționate.

7 Linkul promoțional respectiv este însoțit de un scurt mesaj comercial. Împreună, acest link și acest mesaj constituie anunțul afișat în rubrica amintită mai sus.

Utilizarea unor cuvinte-cheie în cauza principală

8 BergSpechte este titularul mărcii figurative și verbale austriece reprezentate astfel:



9 Această marcă a fost înregistrată pentru clasa 25, referitoare, în special, la articole de îmbrăcăminte, pentru clasa 39, referitoare în special la organizarea de călătorii, și pentru clasa 41 (educație; instruire; divertisment; activități sportive și culturale) în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare.

10 trekking.at Reisen organizează, ca și BergSpechte, călătorii denumite „outdoor” (trekking, călătorii de aventuri, expediții montane).

11 La 17 august și la 25 septembrie 2007, atunci când un internaut introducea cuvintele „Edi Koblmüller” ca termeni de căutare în motorul de căutare Google, un anunț al

trekking.at Reisen apărea la rubrica „legături sponsorizate”, sub titlul „Trekking- und Naturreisen” (trekking și călătorii în natură).

12 La 29 august și la 25 septembrie 2007, atunci când un internaut introducea cuvântul „Bergspechte” ca termen de căutare în respectivul motor de căutare, un anunț al trekking.at Reisen apărea la rubrica „legături sponsorizate”, sub titlul „Äthiopien mit dem Bike” („Etiopia pe bicicletă”).

13 Printr-o ordonanță privind măsurile provizorii a Landesgericht Wels din 19 octombrie 2007, au fost impuse trekking.at Reisen măsuri asigurătorii prin care i s-a interzis să trimită utilizatorii la pagina sa de întâmpinare prin intermediul unui link ce figurează în paginile care conțin listele de rezultate obținute utilizând unele motoare de căutare pe internet ca urmare a introducerii termenilor de căutare „Edi Koblmüller” și/sau „Bergspechte”.

14 La 7 decembrie 2007, Oberlandesgericht Linz a modificat parțial ordonanța privind măsurile provizorii. BergSpechte, trekking.at Reisen și domnul Guni au introdus recurs împotriva acestei decizii la Oberster Gerichtshof.

15 În aceste condiții, Oberster Gerichtshof a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Articolul 5 alineatul (1) din [Directiva 89/104] trebuie interpretat în sensul că o marcă este utilizată într-un mod rezervat titularului mărcii atunci când marca

menționată sau un semn similar cu aceasta (de exemplu, elementul verbal al unei mărci figurative și verbale) este utilizat drept cuvânt-cheie într-un motor de căutare și, prin urmare, la introducerea mărcii sau a unui semn similar cu aceasta ca termen de căutare în motorul de căutare respectiv, pe ecran apare publicitate pentru produse sau servicii identice ori similare?

2) În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

a) Dreptul de exclusivitate al titularului mărcii este încălcat prin utilizarea unui termen de căutare identic cu marca pentru o publicitate pentru produse sau servicii identice, indiferent dacă publicitatea apare în lista de rezultate sau într-o rubrică publicitară distinctă și indiferent dacă publicitatea este afișată ca «legătură sponsorizată»?

b) La utilizarea unui semn identic cu marca pentru produse sau servicii similare sau la utilizarea unui semn similar mărcii pentru produse sau servicii identice sau similare, riscul de confuzie trebuie exclus pentru simplul fapt că publicitatea este afișată ca «legătură sponsorizată» și/sau că nu apare în lista de rezultate, ci într-o rubrică publicitară distinctă?"

Cu privire la prima întrebare preliminară

16 Acțiunea principală se referă la utilizarea drept cuvinte-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet a unor semne care sunt identice sau similare cu o marcă, fără consimțământul prealabil al titularului acesteia.

17 Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 5 alineatul (1) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci este îndreptățit să interzică unui terț să afișeze, plecând de la un cuvânt-cheie identic sau similar cu această marcă pe care terțul l-a selecționat în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet fără consimțământul titularului menționat, un anunț pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele pentru care este înregistrată marca menționată.

18 Astfel cum a constatat Curtea la punctele 51 și 52 din Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google (C-236/08-C-238/08, Rep., p. I-2417), semnul selecționat de persoana care publică anunțul drept cuvânt-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet este mijlocul utilizat de aceasta pentru a declanșa afișarea anunțului său și face, așadar, obiectul unei utilizări „în cadrul comerțului" în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104.

19 Mai mult, este vorba despre o utilizare pentru produse sau servicii ale persoanei care publică anunțul chiar și atunci când semnul selecționat cu titlu de cuvânt-cheie nu apare în anunțul însuși (Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctele 65-73).

20 Totuși, titularul mărcii nu se poate opune respectivei utilizări a semnului identic sau similar cu marca sa dacă nu sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute în acest scop la articolul 5 din Directiva 89/104 și în jurisprudența Curții cu privire la acest articol.

21 În ipoteza prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104, în care terțul utilizează un semn identic cu o marcă pentru produse sau servicii identice cu

cele pentru care este înregistrată această marcă, titularul mărcii este îndreptățit să interzică utilizarea menționată dacă aceasta este susceptibilă să aducă atingere uneia dintre funcțiile mărcii (Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctul 79).

22 În cealaltă ipoteză, prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din această directivă, în care terțul utilizează un semn identic sau similar cu o marcă pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele pentru care este înregistrată această marcă, titularul mărcii nu se poate opune utilizării semnului menționat decât atunci când există un risc de confuzie (Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctul 78 și jurisprudența citată).

23 În acțiunea principală, semnele „Edi Koblmüller" și „Bergspechte" au fost utilizate pentru servicii identice cu cele pentru care este înregistrată marca aparținând BergSpechte, și anume pentru servicii de organizare de călătorii.

24 În consecință, pentru a stabili dacă trebuie aplicată norma prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 sau cea prevăzută la alineatul (1) litera (b) al acestui articol, trebuie să se determine dacă semnele „Edi Koblmüller" și „Bergspechte" sunt identice sau similare cu marca aparținând BergSpechte.

25 În această privință, trebuie constatat că semnul „Edi Koblmüller", care reproduce numai o parte restrânsă a mărcii aparținând BergSpechte, nu poate fi considerat identic cu marca menționată. Astfel, un semn este identic cu o marcă numai în cazul în care reproduce, fără modificări sau adăugiri, toate elementele din care este constituită marca sau în cazul în care, în ansamblul său, conține diferențe atât de nesemnificative,

încât pot trece neobservate în percepția unui consumator mediu (Hotărârea din 20 martie 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Rec., p. I-2799, punctul 54).

26 Sarcina de a stabili dacă semnul „Edi Koblmüller" este similar cu marca aparținând BergSpechte revine însă instanței naționale.

27 În ceea ce privește semnul „Bergspechte", este cert că nici acesta nu reproduce toate elementele din care este constituită marca. S-ar putea considera totuși că acesta conține diferențe atât de nesemnificative, încât pot trece neobservate în percepția unui consumator mediu, în sensul jurisprudenței citate la punctul 25 din prezenta hotărâre. Revine instanței naționale sarcina de a aprecia, având în vedere ansamblul elementelor de care dispune, dacă respectivul semn trebuie calificat astfel.

28 În ipoteza în care instanța menționată ar stabili inexistența identității dintre semnul „Bergspechte" și marca aparținând BergSpechte, este necesar, sub rezerva verificării de către instanța națională, să se concluzioneze că semnul respectiv este similar cu marca menționată.

Cu privire la atingerea adusă sau la riscul de a aduce atingere uneia dintre funcțiile mărcii [articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104]

29 Dreptul exclusiv prevăzut la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 a fost acordat în scopul de a permite titularului mărcii să își protejeze interesele specifice în calitate de titular al acestei mărci, cu alte cuvinte, pentru a garanta că aceasta

din urmă își poate îndeplini funcțiile specifice. În consecință, exercitarea acestui drept trebuie să fie rezervată pentru cazurile în care utilizarea semnului de către un terț aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii (a se vedea în special Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec., p. I-10273, punctul 51, Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții, C-487/07, Rep., p. I-5185, punctul 58, precum și Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctul 75).

30 Rezultă din această jurisprudență că titularul mărcii nu se poate opune utilizării unui semn identic cu marca dacă această utilizare nu este susceptibilă să aducă atingere niciuneia dintre funcțiile acesteia (Hotărârea L'Oréal și alții, citată anterior, punctul 60, precum și Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctul 76).

31 Printre aceste funcții figurează nu numai funcția esențială a mărcii, care este aceea de a garanta consumatorilor proveniența produsului sau a serviciului (denumită în continuare „funcția de indicație a originii"), ci și celelalte funcții ale acesteia, precum, în special, aceea de a garanta calitatea acestui produs sau serviciu ori funcțiile de comunicare, de investiție sau de publicitate (Hotărârile citate anterior L'Oréal și alții, punctul 58, și Google France și Google, punctul 77).

32 În ceea ce privește utilizarea unor semne identice cu anumite mărci drept cuvinte-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere, Curtea a hotărât, la punctul 81 din Hotărârea Google France și Google, citată anterior, că funcțiile relevante care trebuie examinate sunt funcția de indicație a originii și funcția de publicitate.

33 În ceea ce privește funcția de publicitate, Curtea a constatat în hotărârea menționată că utilizarea unui semn identic cu marca altuia în cadrul unui serviciu de referențiere precum „AdWords” nu este susceptibilă să aducă atingere respectivei funcții a mărcii (Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctul 98).

34 Această concluzie se impune și în speță, acțiunea principală referindu-se la selectarea de cuvinte-cheie și la afișarea de anunțuri în cadrul aceluiași serviciu de referențiere „AdWords”.

35 Referitor la funcția de indicație a originii, Curtea a considerat că problema dacă se aduce atingere acestei funcții atunci când internauților li se arată, plecând de la un cuvânt-cheie identic cu o marcă, un anunț al unui terț depinde în special de modul în care acest anunț este prezentat. Se aduce atingere funcției de indicație a originii mărcii atunci când anunțul nu permite sau permite numai cu dificultate internautului normal informat și suficient de atent să își dea seama dacă produsele sau serviciile vizate în anunț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de vedere economic de acesta sau dacă, dimpotrivă, provon de la un terț (Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctele 83 și 84).

36 În această privință, Curtea a precizat de asemenea că, atunci când anunțul terțului sugerează existența unei legături economice între acest terț și titularul mărcii, trebuie să se concluzioneze că se aduce atingere funcției de indicație a originii. De asemenea, trebuie să se concluzioneze că se aduce atingere respectivei funcții a mărcii atunci când anunțul, deși nu sugerează existența unei legături economice, rămâne atât de vag în ceea ce privește originea produselor sau a serviciilor în cauză, încât un internaut normal informat și suficient de atent nu este în măsură să își dea seama, pe baza linkului promoțional și a mesajului comercial care îi este asociat, dacă persoana care publică anunțul este un terț în raport cu titularul mărcii sau dacă, dimpotrivă, este legat din punct de vedere economic de acesta (a se vedea Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctele 89 și 90).

37 În lumina acestor elemente, revine instanței naționale sarcina de a aprecia dacă, în cazul în care norma prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 este aplicabilă, situația de fapt din acțiunea principală este caracterizată printr-o atingere adusă sau printr-un risc de a aduce atingere funcției de indicație a originii.

Cu privire la riscul de confuzie [articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104]

38 Constituie un risc de confuzie riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic (a se vedea în special Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec., p. I-3819, punctul 17, Hotărârea din 6 octombrie 2005, Medion, C-120/04, Rec., p. I-8551, punctul 26, precum și Hotărârea din 10 aprilie 2008, adidas și adidas Benelux, C-102/07, Rep., p. I-2439, punctul 28).

39 În consecință, în cazul în care norma prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 este aplicabilă în cauza principală, va reveni instanței naționale obligația de a stabili că există un risc de confuzie atunci când internauților li se arată, plecând de la un cuvânt-cheie similar cu o marcă, un anunț al unui terț care nu permite sau permite numai cu dificultate internautului normal informat și suficient de atent să își dea seama dacă produsele sau serviciile vizate în anunț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de vedere economic de acesta sau dacă, dimpotrivă, provin de la un terț.

40 Precizările de la punctul 36 din prezenta hotărâre sunt aplicabile prin analogie.

41 Având în vedere toate cele prezentate mai sus, trebuie să se răspundă la prima întrebare că articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci este îndreptățit să interzică unei persoane care publică un anunț ca, plecând de la un cuvânt-cheie identic sau similar cu marca menționată pe care această persoană l-a selecționat fără consimțământul titularului respectiv în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet, să facă publicitate pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată, atunci când publicitatea în cauză nu permite sau permite cu dificultate internautului mediu să își dea seama dacă produsele sau serviciile vizate în anunț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de vedere economic de acesta sau dacă, dimpotrivă, provin de la un terț.

Cu privire la a doua întrebare preliminară

42 Prin intermediul celei de a doua întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă protecția conferită de o marcă titularului său poate avea o întindere diferită în funcție de faptul că anunțul unui terț afișat plecând de la cuvântul-cheie identic sau similar cu marca menționată figurează la rubrica „legături sponsorizate" sau în altă parte.

43 Este cert că acțiunea principală nu privește decât utilizarea unor semne identice sau similare cu o marcă în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet constând în afișarea de anunțuri la rubrica „legături sponsorizate" a motorului de căutare gestionat de furnizorul serviciului menționat. În aceste condiții, examinarea protecției conferite de marcă titularului său în cazul afișării unor anunțuri ale terților în afara rubricii „legături sponsorizate" nu ar fi utilă pentru soluționarea litigiului.

44 Rezultă că nu este necesar să se răspundă la cea de a doua întrebare.

Cu privire la cheltuielile de judecată

45 Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera întâi) declară:

Articolul 5 alineatul (1) din prima Directiva 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci este îndreptățit să interzică unei persoane care publică un anunț ca, plecând de la un cuvânt-cheie identic sau similar cu marca menționată pe care această persoană l-a selecționat fără consimțământul titularului respectiv în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet, să facă publicitate pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată, atunci când publicitatea în cauză nu permite sau permite numai cu dificultate internautului mediu să își dea seama dacă produsele sau serviciile vizate în anunț provin de la titularul mărcii sau de la o

întreprindere legată din punct de vedere economic de acesta sau dacă, dimpotrivă, provin de la un terț.

Semnături