

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

22 септември 2011 година \*

По дело C-323/09

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Обединеното кралство) с акт от 16 юли 2009 г., постъпил в Съда на 12 август 2009 г., в рамките на производство по дело

**Interflora Inc.,**

**Interflora British Unit**

срещу

**Marks & Spencer plc,**

**Flowers Direct Online Ltd,**

\* Език на производството: английски.

СЪДЪТ (първи състав),

състоящ се от: г-н А. Tizzano, председател на състав, г-н J.-J. Kasel, г-н М. Pešič (докладчик), г-н Е. Levits и г-н М. Safjan, съдии,

генерален адвокат: г-н N. Jääskinen,  
секретар: г-жа L. Hewlett, главен администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 13 октомври 2010 г.,

като има предвид становищата, представени:

- за Interflora Inc. и Interflora British Unit, от г-н R. Wyand, QC, и г-н S. Malynicz, barrister,
- за Marks & Spencer plc, от г-н G. Hobbs, QC, г-жа E. Himsworth, barrister, както и от г-н T. Savvides и г-жа E. Devlin, solicitors,
- за португалското правителство, от г-н L. Inez Fernandes, в качеството на представител,
- за Европейската комисия, от г-н Н. Krämer, в качеството на представител,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 24 март 2011 г.,

постанови настоящото

## Решение

- 1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 5 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), както и на член 9 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).
- 2 Запитването е отправено в рамките на спор между Interflora Inc. и Interflora British Unit, от една страна, и Marks & Spencer plc (по-нататък наричано „M & S“) и Flowers Direct Online Ltd, от друга страна. След постигането на приятелско споразумение с Flowers Direct Online Ltd спорът в главното производство е между Interflora Inc. и Interflora British Unit, от една страна, и M & S, от друга, относно публикуването в интернет на реклами на M & S, изхождайки от ключови думи, съответстващи на марката „INTERFLORA“.

## Правна уредба

- 3 Директива 89/104 и Регламент № 40/94 са отменени, съответно — 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

(ОВ L 299, стр. 25), в сила от 28 ноември 2008 г. и с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1), в сила от 13 април 2009 г. Въпреки това, като се има предвид моментът на настъпване на някои факти, може да се приеме, че Директива 89/104 и Регламент № 40/94 са приложими към главното производство.

- 4 Поради това, ако Съдът даде исканото от запитващата юрисдикция тълкуване на Директива 89/104 и Регламент № 40/94, следва все пак да се посочи, в случай че тази юрисдикция се основе при решаване на спора в главното производство на правилата на Директива 2008/95 и Регламент № 207/2009, че посоченото тълкуване е приложимо към тези нови законодателни текстове. Всъщност при приемането на тази директива и този регламент относимите към главното производство разпоредби не са претърпели никаква съществена промяна, що се отнася до тяхното съдържание, контекст или цел.
  
- 5 Десето съображение от Директива 89/104 гласи:

„като има предвид, че защитата, предоставена на регистрирана марка, чиято функция е по-конкретно да гарантира марката като обозначение за произход, е абсолютна при идентичност между марката и знака и стоките или услугите; като има предвид, че защитата се прилага и в случай на сходство между марката и знака и стоките или услугите; като има предвид, че е нужно да се даде тълкуване на понятието за сходство във връзка с вероятността от объркване; като има предвид, че вероятността от объркване [...] съставлява конкретно условие за такава защита“.

- 6 Седмо съображение от Регламент № 40/94 е формулирано по почти същия начин.

7 Член 5 от Директива 89/104, озаглавен „Права, предоставени от марката“, гласи:

„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.

2. Всяка държава членка може да предвиди, че притежателят има право да попречи на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или сходен с марката, за стоки или услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с реноме в държавата членка и ако използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката или би ги увредило.

3. По параграфи 1 и 2, *inter alia*, може да бъде забранено и:

- а) поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка;

- б) предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак;
- в) вносът и износът на стоки с този знак;
- г) използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност.

[...]“.

- 8 Текстът на член 9, параграф 1, букви а) и б) от Регламент № 40/94 по същество съответства на текста на член 5, параграф 1 от Директива 89/104, а текстът на параграф 2 от посочения член 9 съответства на параграф 3 от посочения член 5. Член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 гласи:

„Марката на Общността предоставя на своя притежател изключително право. Притежателят е оправомощен да забрани на всяко трето лице, при липса на негово съгласие, да използва по време на търговията:

[...]

- в) всеки знак, който е идентичен или подобен на марката на Общността за стоки или за услуги, които не са подобни на тези, за които марката на Общността е регистрирана, когато тя има добра репутация в Общността и използването на този знак без основателна причина извлича неоснователно полза от отличителния белег или от известността на марката на Общността или им нанася вреда“.

## Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси

### *Услугата по включване в каталог „AdWords“*

- 9 Когато интернет потребител прави проучване в търсачката „Google“, изхождайки от една или от няколко думи, търсачката показва сайтовете, които изглежда най-добре отговарят на тези думи в низходящ ред на съответствие. Става дума за т.нар. „естествени“ резултати от търсенето.
- 10 Освен това възмездната услуга по включване в каталог „AdWords“ на Google позволява на всеки икономически оператор посредством избирането на една или няколко ключови думи, при съвпадение между 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 е разположена или в дясната част на екрана, отдясно на естествените резултати, или в горната част на екрана, над тези резултати.
- 11 Посочената рекламна връзка се придружава от кратко търговско послание. Връзката и посланието заедно съставляват показаното в горепосочената рубрика съобщение.
- 12 Рекламоателят дължи възнаграждение за услугата по включване в каталог при всяко кликване върху рекламната връзка. Това възнаграждение се изчислява по-специално в зависимост от „максималната цена за кликване“, която при сключването на договора с Google за услуга по включване в каталог рекламоателят е заявил, че е готов да плати, както и от броя на кликанията върху посочената връзка от интернет потребителите.

- 13 Възможно е няколко рекламодатели да изберат една и съща ключова дума. В този случай редът, в който се появяват техните рекламни връзки, се определя по-специално в зависимост от „максималната цена за кликване“, броя на предишните кликвания върху тези връзки, както и от качеството на съобщението, така както е оценено от Google. Рекламодателят може да подобри своето място в реда на показване във всеки един момент, като определи по-висока максимална цена за кликване или като се опита да подобри качеството на съобщението си.

### *Употребата на ключови думи в главното производство*

- 14 Interflora Inc., дружество, учредено по правото на щата Мичиган (Съединени щати), управлява световна мрежа за доставки на цветя. Interflora British Unit е получило лицензия от Interflora Inc.
- 15 Мрежата на Interflora Inc. и Interflora British Unit (наричани по-нататък заедно „Interflora“) е съставена от независими търговци на цветя, на които лично или по телефона могат да се дават поръчки. Interflora разполага също със сайтове, където поръчки могат да се правят и чрез интернет, като тези поръчки се изпълняват от члена на мрежата, намиращ се най-близо до адреса, на който следва да се доставят цветята. Адресът на основния сайт е [www.interflora.com](http://www.interflora.com). Оттам потребителите автоматично се пренасочват към сайтове за конкретни страни, например [www.interflora.co.uk](http://www.interflora.co.uk).
- 16 „INTERFLORA“ е национална марка в Обединеното кралство, както и марка на Общността. Безспорно е, че за услугата доставка на цветя тези марки се ползват с много добра репутация в Обединеното кралство, както и в други държави — членки на Европейския съюз.



- 17 М & S, учредено по английското право дружество, е един от най-големите търговци на дребно в Обединеното кралство. То продава широка гама стоки и предлага услуги чрез магазинната си мрежа и чрез сайта си [www.marksandspencer.com](http://www.marksandspencer.com). Една от дейностите му е продажбата и доставката на цветя. Тази търговска дейност се конкурира с дейността на Interflora. Всъщност между страните в главното производство е безспорно, че М & S не е част от мрежата на Interflora.
- 18 За услугата по включване в каталог „AdWords“ М & S избира за ключови думи думата „Interflora“, както и нейни варианти с дребни грешки, а също и изрази, съдържащи думата „Interflora“ (а именно: „Interflora flowers“, „Interflora delivery“, „Interflora.com“, „Interflora.co.uk“ и т. н.). В резултат на това, когато интернет потребител въвежда думата „Interflora“ или някой от тези варианти или изрази като дума за търсене в търсачката Google, в рубриката „спонсорирани връзки“ се показва реклама на М & S.
- 19 Рекламата е представена именно по следния начин:

„M & S Flowers Online

[www.marksandspencer.com/flowers](http://www.marksandspencer.com/flowers)

Прекрасни свежи цветя и растения

Поръчайте до 17 часа за доставка на следващия ден“

(„M & S Flowers Online

[www.marksandspencer.com/flowers](http://www.marksandspencer.com/flowers)

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery“)

- 20 След като установява тези факти, Interflora предявява иск срещу M & S за нарушаване на правото му на марка пред High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, който решава да спре производството и да постави на Съда десет преюдициални въпроса. В отговор на искане за разяснение от страна на Съда с решение от 29 април 2010 г., постъпило в Съда на 9 юни 2010 г., запитващата юрисдикция оттегля поставените въпроси от номер 5 до номер 10, като оставя само следните четири:

„1) Когато търговец, който е конкурент на притежателя на регистрирана марка и чрез своя сайт продава стоки и предоставя услуги, идентични на обхванатите от марката:

- избере знак, идентичен [...] с марката, като ключова дума за услуга за спонсорирани връзки на оператор на търсачка,
- определи знака като ключова дума,
- свърже знака с интернет адреса (URL) на своя уеб сайт,

- определи цена за кликване, която ще плаща във връзка с тази ключова дума,
  
- планира времето на показването на спонсорираната връзка, и
  
- използва знака в търговската кореспонденция, свързана с издаването на фактури и плащането на такси или с управлението на неговия акаунт при оператора на търсачката, но самата спонсорираната връзка не включва знака или друг подобен знак,

представяват ли всички тези действия или някое от тях „използване“ на знака от конкурента по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) от [Директива 89/104] и на член 9, параграф 1, буква а) от [Регламент № 40/94]?

- 2) В тези случаи става ли дума за използване „за“ стоки и услуги, идентични с тези, за които е регистрирана марката, по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) от [Директива 89/104] и на член 9, параграф 1, буква а) от [Регламент № 40/94]?
  
- 3) Такова използване попада ли в приложното поле на едната или на двете групи от следните разпоредби:
  - а) член 5, параграф 1, буква а) от [Директива 89/104] и член 9, параграф 1, буква а) от [Регламент № 40/94], и/или
  
  - б) [...] член 5, параграф 2 от [Директива 89/104] и член 9, параграф 1, буква в) от [Регламент № 40/94]?

4) Ще бъде ли различен отговорът на въпрос 3 по-горе, ако:

- а) представянето на спонсорираната връзка на конкурента в отговор на търсене от ползвател чрез въпросния знак може да накара някои потребители да предположат, че конкурентът е член на търговската мрежа на притежателя на марката, обратно на фактическите обстоятелства, или
- б) операторът на търсачката не позволява на притежателите на марката в съответната държава членка [...] да блокират избора на знаци, идентични с техните марки, като ключови думи от страна на трети лица?“.

#### **По искането за възобновяване на устната фаза**

- <sup>21</sup> С писмо от 1 април 2011 г. М & S иска възобновяване на устната фаза, изтъквайки, че заключението на генералния адвокат, представено на 24 март 2011 г., се основава на погрешни предпоставки и не е съобразено с принципите относно разпределянето на компетентността между Съда и запитващата юрисдикция. М & S отбелязва в това отношение, че вместо да се ограничи до анализ на съответните норми от правото на Съюза, генералният адвокат излага до какъв резултат в главното производство според него би трябвало да доведе тълкуването на тези норми.
- <sup>22</sup> Според постоянната съдебна практика Съдът може да разпреди възобновяване на устната фаза на производството съгласно член 61 от своя процедурен правилник, ако счита, че делото не е достатъчно изяснено или трябва да се реши въз основа на довод, който страните не са разисквали (вж. по-специално Решение от 26 юни 2008 г. по дело *Burda*, C-284/06, Сборник, стр. I-4571, точка 37 и

Решение от 17 март 2011 г. по дело AJD Tuna, C-221/09, Сборник, стр. I-1655, точка 36).

- 23 Съдът намира, че в случая разполага с всички необходими данни, за да отговори на поставените от запитващата юрисдикция въпроси, и че не е необходимо делото да бъде решено въз основа на довод, който не е бил разискван пред Съда.
- 24 Що се отнася до изразената критика на заключението на генералния адвокат, следва да се напомни, че по силата на член 252, втора алинея ДФЕС задължение на генералния адвокат е, като действа напълно безпристрастно и независимо, да изразява публично мотивирано становище по делата, които съгласно Статута на Съда на Европейския съюз изискват неговото участие. При изпълнението на тази задача той може, ако е необходимо, да анализира преюдициалното запитване, като го постави в контекст, по-широк от контекста, строго определен от запитващата юрисдикция или от страните в главното производство. Съдът не е обвързан нито от заключението на генералния адвокат, нито от мотивите, въз основа на които той стига до него (Решение от 11 ноември 2010 г. по дело Hogan Lovells International, C-229/09, Сборник, стр. I-11335, точка 26, както и Решение по дело AJD Tuna, посочено по-горе, точка 45).
- 25 Запитващата юрисдикция също не е длъжна да следва анализа на генералния адвокат при прилагане на преюдициалното решение на Съда.
- 26 Предвид тези обстоятелства искането на M & S за възобновяване на устната фаза на производството следва да се отхвърли.

## По преюдициалните въпроси

*По въпросите относно член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 и член 9, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94*

- 27 С първия, втория и третия въпрос, буква а) запитващата юрисдикция иска да се установи по същество дали член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 и член 9, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 трябва да се тълкуват в смисъл, че притежателят на марка има право да забрани на конкурент да показва съобщение за стоки или услуги, идентични или сходни с тези, за които е регистрирана посочената марка, изхождайки от идентична с тази марка ключова дума, която този конкурент е избрал в рамките на услуга по включване в каталог в интернет без съгласието на посочения притежател.
- 28 С четвъртия си въпрос тази юрисдикция пита дали в този контекст са релевантни обстоятелствата, че посоченото съобщение може да накара част от съответните потребители да предположат неправилно, че рекламодателят е член на търговската мрежа на притежателя на марката, и че доставчикът на услугата по включване в каталог не позволява на притежателите на марки да се противопоставят на избора на знаци, идентични с техните марки, като ключови думи.
- 29 Тези въпроси следва да бъдат разгледани едновременно.
- 30 Както Съдът вече е отбелязал, избраният от рекламодател като ключова дума знак в рамките на услуга по включване в каталог в интернет е средството, използвано от него, за да предизвика появата на съобщението му, и следователно се използва „в търговската дейност“ по смисъла на член 5 от Директива 89/104

и член 9 от Регламент № 40/94 (вж. в частност Решение от 23 март 2010 г. по дело Google France и Google (C-236/08-C-238/08, Сборник, стр. I-2417, точки 49—52, както и Решение от 25 март 2010 г. по дело BergSpechte, C-278/08, Сборник, стр. I-2517, точка 18).

- 31 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 BergSpechte, посочено по-горе, точка 19 и Определение от 26 март 2010 г. по дело Eis.de, C-91/09, точка 18).
- 32 Въпреки това притежателят на марката не би могъл да се противопостави на използването на идентичен на неговата марка знак като ключова дума, ако не са налице всички условия, предвидени за тази цел в член 5 от Директива 89/104, член 9 от Регламент № 40/94 и съответната съдебна практика.
- 33 Разглежданото в главното производство дело попада в предвидената в параграф 1, буква а) от посочените членове 5 и 9 хипотеза, а именно тази на „двойната идентичност“, когато използването от трето лице на идентичен с марката знак е за стоки или услуги, идентични с тези, за които е регистрирана марката. Всъщност е безспорно, че при предоставянето на услугата си по доставка на цветя M & S използва именно знака „Interflora“, който по същество е идентичен със словната марка „INTERFLORA“, регистрирана за услуги за доставка на цветя.
- 34 В тази хипотеза притежателят на марката има право да забрани това използване само ако то може да засегне една от функциите на марката (Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 79, както и Решение по дело BergSpechte, посочено по-горе, точка 21; вж. също Решение от 18 юни 2009 г. по

дело L'Oréal и др., С-487/07, Сборник, стр. I-5185, точка 60, както и Решение от 8 юли 2010 г. по дело Portakabin, С-558/08, Сборник, стр. I-6963, точка 29).

- 35 Interflora счита, че в съответствие с установената съдебна практика това условие трябва да се разбира в смисъл, че посоченият параграф 1, буква а) защитава притежателя на марката срещу всяко засягане на всяка от функциите на марката. Според M & S такова тълкуване все пак не следва недвусмислено от съдебната практика и има опасност да доведе до нарушаване на равновесието между интереса за защита на интелектуалната собственост и този на свободната конкуренция. Европейската комисия от своя страна счита, че член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 и същият параграф от член 9 от Регламент № 40/94 защитават притежателя на марката само срещу засягане на функцията за указване на произход. Останалите функции на марката могли най-много да имат значение за тълкуването на член 5, параграф 2 от Директива 89/104 и член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, които се отнасят до правата, предоставени от марките с добра репутация.
- 36 Следва да се отбележи, че от текста на член 5, параграф 1 от Директива 89/104 и от десето съображение от същата директива е видно, че законодателството на държавите членки е било хармонизирано в смисъл, че предоставеното от марка изключително право осигурява на нейния притежател „абсолютна“ защита срещу използването от трети лица на идентични с марката знаци за идентични стоки или услуги, докато когато тази двойна идентичност липсва, само наличието на вероятност от объркване позволява на притежателя на марката да се позове успешно на изключителното си право. Това разграничение между защитата, предоставена от параграф 1, буква а) от посочения член и тази, прогласена в разпоредбата на същия параграф 1, буква б), е възпроизведено, що се отнася до марката на Общността, в седмо съображение и в член 9, параграф 1 от Регламент № 40/94.
- 37 Ако законодателят на Съюза определя като „абсолютна“ защитата срещу използването, без да е дадено съгласие, на идентични с марката знаци за стоки или услуги, идентични с тези, за които е регистрирана марката, Съдът поставя това определяне в перспектива, като отбелязва, че колкото и важна да е защитата,



предоставена с член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104, тя цели само да позволи на притежателя на марката да защити особените интереси които има като неин притежател, т.е. да гарантира, че марката може да изпълнява присъщите ѝ функции. С оглед на това Съдът заключава, че упражняването на предоставеното от марката изключително право трябва да бъде запазено за случаите, в които използването на знака от трето лице засяга или може да засегне функциите на марката и в частност, основната ѝ функция да гарантира на потребителите произхода на стоката (Решение от 12 ноември 2002 г. по дело Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, стр. I-10273, точка 51).

38 Това тълкуване на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 се повтаря многократно и е пренесено към член 9, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 (вж. в частност, що се отнася до Директива 89/104, Решение от 11 септември 2007 г. по дело Céline, C-17/06, Сборник, стр. I-7041, точка 16, както и Решение от 12 юни 2008 г. по дело O2 Holdings и O2 (UK), C-533/06, Сборник, стр. I-4231, точка 57 и що се отнася до Регламент № 40/94 — Определение от 19 февруари 2009 г. по дело UDV North America, C-62/08, Сборник, стр. I-1279, точка 42, както и Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 75). Освен това тълкуването е уточнено в смисъл, че посочените разпоредби дават възможност на притежателя на марката да се позове на изключителното си право в случай на засягане или на опасност от засягане на някоя от функциите на марката, независимо дали става въпрос за основната ѝ функция за указване на произхода на стоката или услугата, обхванати от марката или някоя от другите ѝ функции, като тази да гарантира качеството на продукта или услугата или тези, свързани с комуникации, инвестиции или реклама (Решение по дело L'Oréal и др., посочено по-горе, точки 63 и 65, както и Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точки 77 и 79).

39 Що се отнася до другите функции на марката, освен тази за указване на произход, важно е да се отбележи, че както законодателят на Съюза чрез използването на думата „именно“ в десето съображение от Директива 89/104 и седмо съображение от Регламент № 40/94, така и Съдът чрез използването, след посоченото по-горе Решение по дело Arsenal Football Club, на думите „функции на марката“, указват, че функцията на марката за указване на произход не е единствената нейна функция, която заслужава защита срещу посегателства от трети лица. Така те взимат предвид обстоятелството, че освен указание за произхода

на стоките или услугите марката често представлява инструмент на търговска стратегия, използван в частност за рекламни цели или за придобиване на репутация с цел създаване на постоянна клиентела.

- 40 Наистина винаги се предполага, че една марка изпълнява функцията си за указване на произход, докато другите си функции тя изпълнява само доколкото нейният притежател я използва по този начин, в частност за целите на рекламата или инвестициите. Въпреки това тази разлика между основната функция на марката и другите ѝ функции не би могла по никакъв начин да оправдае, когато една марка изпълнява една или повече от тези други функции, засягането на последните да бъде изключено от приложното поле на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 и на член 9, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94. По същия начин не може да се счита, че само марките с добра репутация могат да имат други функции освен тази за указване на произход.
- 41 Именно в светлината на предходните съображения, както и на изложеното по-нататък по-точно тълкуване, запитващата юрисдикция следва да приложи условието за засягане на една от функциите на марката.
- 42 Що се отнася до използването, в рамките на услуга по включване в каталог в интернет, на идентични с марки знаци като ключови думи за стоки или услуги, идентични с тези, за които марките са регистрирани, Съдът вече е приел, че освен функцията за указване на произход, рекламната функция също може да се окаже от значение (вж. Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 81). Това съображение е валидно и в настоящия случай, тъй като Interflora освен това се позовава също на засягане на функцията на марката му, свързана с инвестиции.

- 43 Следователно на запитващата юрисдикция трябва да бъдат дадени насоки за тълкуване относно функцията на марката за указване на произход, рекламната ѝ функция и функцията, свързана с инвестиции.

#### Засягането на функцията за указване на произход

- 44 Отговорът на въпроса дали е налице засягане на функцията на марката за указване на произход, когато на интернет потребителите, изхождайки от идентична с марка ключова дума, се показва съобщение от трето лице, конкурент на притежателя на марката, зависи по-специално от начина на представяне на това съобщение. Налице е засягане на тази функция, когато съобщението не позволява или позволява 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 (Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точки 83 и 84, както и Решение по дело Portakabin, посочено по-горе, точка 34). Всъщност при такова положение, което впрочем се характеризира с обстоятелството, че съобщението се появява веднага след въвеждането на марката като дума за търсене и се показва в момента, в който марката, в качеството си на дума за търсене, също е посочена на екрана, интернет потребителят може да се заблуди относно произхода на съответните стоки или услуги (Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 85).
- 45 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. Необходимо е също да се заключи, 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, както и Решение по дело Portakabin, посочено по-горе, точка 35).

- 46 Националната юрисдикция следва да прецени дали фактическите обстоятелства по спора, предмет на главното производство, се характеризират със засягане или опасност от засягане на функцията за указване на произход, така както е описана в предходните точки (вж. по аналогия Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 88).
- 47 За целите на тази преценка е без значение обстоятелството, посочено в четвърти въпрос, буква б), че доставчикът на услугата по включване в каталог не позволява на притежателя на марката да се противопостави на избора на идентичен с тази марка знак като ключова дума. Както отбелязва генералният адвокат в точка 40 от своето заключение, само в обратната хипотеза, когато доставчикът на услугата по включване в каталог дава такава възможност на притежателите на марки, може да има правни последици, доколкото при тази хипотеза и при определени условия липсата на противопоставяне от страна на тези притежатели на марки при избора за ключови думи на знаци, идентични с марки, на които те са собственици, може да се разглежда като мълчаливо съгласие на притежателите на марките. Обаче обстоятелството по делото в главното производство, че никакво разрешение не е искано, нито е давано от притежателя на марката само потвърждава факта, че използването на знака, идентичен с марката, на която той е притежател, е станало без негово съгласие.
- 48 За сметка на това обстоятелство като посоченото в четвърти въпрос, буква а) може да бъде от значение за прилагането на правилото, изложено в член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 и член 9, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94.

- 49 Въсщност, ако от извършената от запитващата юрисдикция преценка на фактите се установи, че има опасност рекламата на M & S, която се появява в отговор на търсене, извършено от интернет потребители с помощта на думата „Interflora“, да накара потребителите погрешно да смятат, че предлаганата от M & S услуга за доставка на цветя е част от търговската мрежа на Interflora, следва да се заключи, че въпросната реклама не позволява да се разбере дали M & S е трето лице по отношение на притежателя на марката, или напротив, е икономически свързано с него дружество. При това положение би било налице засягане на функцията за указване на произход на марката „INTERFLORA“.
- 50 В този контекст, както беше напомнено в точка 44 от настоящото решение, съответните потребители са относително осведомени и в разумни граници наблюдателни интернет потребители. Така че фактът, че за няколко интернет потребители би могло да бъде трудно да разберат, че предоставяната от M & S услуга е независима от тази на Interflora, не е достатъчен, за да се установи засягане на функцията за указване на произход.
- 51 Проучването на фактите от запитващата юрисдикция може да се състои най-напред в преценка дали относително осведомен и в разумни граници наблюдателен интернет потребител трябва да знае, въз основа на общоизвестните характеристики на пазара, че предоставяната от M & S услуга за доставка на цветя не е част от мрежата на Interflora, а напротив е в конкуренция с нея и след това, ако се окаже, че липсва такова общо знание, дали съобщението на M & S позволява на посочения интернет потребител да разбере, че посочената услуга не се извършва от посочената мрежа.
- 52 Запитващата юрисдикция ще може в частност да вземе предвид обстоятелството, че в случая търговската мрежа на притежателя на марката се състои от многобройни, различни по големина и търговски профил търговци на дребно. Въсщност при тези условия следва да се счита, че може да е особено трудно за относително осведомения и в разумни граници наблюдателен интернет потребител да знае, при липсата на указания, дадени от рекламодателя, дали последният, чиято реклама се показва в отговор на търсене, използващо посочената марка като дума за търсене, е част от посочената мрежа.

- 53 С оглед на това обстоятелство и на другите факти, които тя счете за релевантни, при липсата на общо знание като посоченото в точка 51 от настоящото решение, запитващата юрисдикция ще трябва да прецени дали използването на думи като „M & S Flowers“ в съобщение като посоченото в точка 19 от настоящото решение е достатъчно или не, за да може относително осведоменият и в разумни граници наблюдателен интернет потребител, който е въвел думи за търсене, съдържащи думата „Interflora“, да разбере, че предлаганата услуга за доставка на цветя не произлиза от Interflora.

### Засягането на рекламната функция

- 54 Що се отнася до рекламната функция, Съдът вече е имал повод да установи, че използването на знак, идентичен с чужда марка, в рамките на услуга по включване в каталог като „AdWords“ не засяга посочената функция на марката (Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 98, както и Решение по дело BergSpechte, посочено по-горе, точка 33).
- 55 Несъмнено посоченото използване може да има отражение върху използването с рекламна цел на една словна марка от нейния притежател.
- 56 В частност, когато последният регистрира собствената си марка като ключова дума при доставчика на услугата по включване в каталог, за да се появи съобщение в рубриката „спонсорирани връзки“, притежателят на марката трябва понякога, ако неговата марка е избрана също като ключова дума от конкурент, да заплати по-висока цена за кликуване от този конкурент, ако иска неговото съобщение да се появява преди съобщението на този конкурент (вж. Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 94).

- 57 Все пак само фактът, че използването от трети лица на знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана, принуждава притежателя на тази марка да увеличи рекламните си усилия, за да поддържа или увеличи видимостта си сред потребителите, не е достатъчен във всички случаи, за да се заключи, че е засегната рекламната функция на тази марка. В това отношение е важно да се подчертае, че ако марката представлява съществен елемент от системата на ненарушена конкуренция, която правото на Съюза цели да установи (вж. в частност Решение от 23 април 2009 г. по дело Sorad, C-59/08, Сборник, стр. I-3421, точка 22), тя все пак няма за цел да защитава притежателя си от присъщите на действието на конкуренцията практики.
- 58 Рекламата в интернет обаче, произлизаща от ключови думи, съответстващи на марки, представлява такава практика, защото като правило има за цел просто да предложи на интернет потребителите алтернатива на стоките или услугите на притежателите на посочените марки (вж. в това отношение Решение Google France и Google, посочено по-горе, точка 69).
- 59 От друга страна, изборът на знак, идентичен с чужда марка, в рамките на услуга по включване в каталог като „AdWords“, не води до лишаване на притежателя на тази марка от възможността да я използва ефикасно, за да информира и убеждава потребителите (вж. в това отношение Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точки 96 и 97).

### Засягане на функцията, свързана с инвестиции

- 60 Освен функцията за указване на произход и рекламната функция в някои случаи марката може също да бъде използвана от притежателя си за придобиването или запазването на репутация, която може да привлече и да създаде постоянна клиентела.

- 61 Ако тази функция на марката, „свързана с инвестиции“, може да се припокрива с рекламната функция, тя все пак се различава от нея. Всъщност използването на марката за придобиването или запазването на репутация се извършва не само посредством рекламата, но и чрез различни търговски техники.
- 62 Когато използването от трето лице, като конкурент на притежателя на марката, на идентичен с марката знак за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана, създава съществени затруднения за използването на марката от нейния притежател за придобиването или поддържането на репутация за привличане и създаване на постоянна клиентела, следва да се счита, че това използване засяга функцията на марката, свързана с инвестиции. Следователно въз основа на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 или, ако става дума за марка на Общността — на член 9, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94, посоченият притежател има право да забрани това използване.
- 63 При положение че марката се ползва вече с такава репутация, функцията ѝ, свързана с инвестиции, е засегната, когато използването от трето лице на знак, идентичен с тази марка, за идентични стоки или услуги, накърнява и по този начин застрашава поддържането на тази репутация. Както Съдът вече е приел, притежателят на марка, по силата на изключителното право, което тя му предоставя, трябва да може да се противопостави на такова използване (вж. Решение от 12 юли 2011 г. по дело L'Oréal и др., C-324/09, Сборник, стр. I-6011, точка 83).
- 64 За сметка на това не би могло да се приеме, че притежателят на марка може да се противопостави на използването от конкурент, при условията на лоялна конкуренция и при съблюдаване на функцията на марката за указване на произход, на идентичен с марката знак, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана, ако това използване има като единствена последица да принуди притежателя на тази марка да приспособи усилията си за придобиването или запазването на репутация, която може да привлече и да създаде



постоянна клиентела. По същия начин притежателят на марката не би могъл успешно да се позове на обстоятелството, че посоченото използване кара някои потребители да се отклонят от стоките или услугите, означени с тази марка.

65 С оглед на тези съображения именно запитващата юрисдикция следва да провери дали използването от M & S на идентичния с марката „INTERFLORA“ знак застрашава поддържането от страна на Interflora на репутация, която може да привлече и създаде постоянна клиентела.

66 Следователно на първия, втория и третия въпрос, буква а), както и на четвъртия въпрос, трябва да се отговори, че член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 и член 9, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 трябва да се тълкуват в смисъл, че притежателят на марка има право да забрани на конкурент, изхождайки от идентична с тази марка ключова дума, която този конкурент е избрал без съгласието на притежателя, в рамките услуга по включване в каталог в интернет, да рекламира стоки или услуги, идентични с тези, за които е регистрирана тази марка, когато това използване може да засегне някоя от функциите на марката. Такова използване:

— засяга функцията на марката за указване на произход, когато рекламата, показвана в резултат на посочената ключова дума, не позволява или позволява 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,

— в рамките на услуга по включване в каталог с характеристики като тези в случая, предмет на главното производство, не засяга рекламната функция на марката, и

- засяга функцията на марката, свързана с инвестиции, ако създава съществени затруднения за използването на марката от нейния притежател за придобиването или запазването на репутация, годна да привлича и да създава постоянна клиентела.

*По въпроса относно член 5, параграф 2 от Директива 89/104 и член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94*

- 67 С третия си въпрос, буква б), във връзка с първия и втория въпрос, запитващата юрисдикция по същество пита дали член 5, параграф 2 от Директива 89/104 и член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 трябва да бъдат тълкувани в смисъл, че притежателят на марка с репутация има право да забрани на конкурент да прави реклама, изхождайки от съответстваща на тази марка ключова дума, която този конкурент е избрал без съгласието на посочения притежател, в рамките услуга по включване в каталог в интернет.
- 68 Според постоянната съдебна практика, що се отнася най-напред до приложимостта на прогласените в параграф 2 от посочения член 5 и в параграф 1, буква в) от посочения член 9 правила, независимо че тези разпоредби се отнасят изрично само до случаите, когато идентичен или подобен на марка с добра репутация знак се използва за стоки или услуги, които не са подобни на тези, за които е регистрирана марката, прогласената в тях защита се отнася също, на още по-силно основание, до използването на идентичен или подобен на марка с добра репутация знак за стоки или услуги, идентични или подобни на тези, за които е регистрирана посочената марка (вж. в частност Решение от 9 януари 2003 г. по дело Davidoff, C-292/00, Recueil, стр. I-389, точка 30, Решение от 23 октомври 2003 г. по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, стр. I-12537, точки 18—22, както и Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 48).
- 69 Член 5, параграф 2 от Директива 89/104 и член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 са приложими в главното производство, доколкото марката „INTERFLORA“ е марка с добра репутация и както беше установено в точка 33

от настоящото решение, M & S е използвало идентичен на тази марка знак като ключова дума за услуга, идентична с тази, за която е регистрирана посочената марка. От друга страна, от акта за преюдициално запитване е видно, че приложимото законодателство в Обединеното кралство съдържа посоченото в член 5, параграф 2 от Директива 89/104 правило.

- 70 След това, що се отнася до обхвата на защитата, предоставена на притежателите на марки с добра репутация, от текста на посочените разпоредби следва, че притежателите на такива марки имат право да забранят използването от трети лица в търговската дейност на идентични или подобни на тези марки знаци, без тяхно съгласие и без основателна причина, когато това използване води до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на тези марки или уврежда този отличителен характер или тази добра репутация.
- 71 Упражняването на това право от притежателя на марката с добра репутация не предполага съществуването на вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители (Решение по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, посочено по-горе, точка 31, както и Решение от 18 юни 2009 г. по дело L'Oréal и др., посочено по-горе, точка 36). От друга страна, доколкото член 5, параграф 2 от Директива 89/104 и член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 предписват, че съответната марка и използваният от трето лице знак трябва да имат известна степен на прилика, достатъчно е да се отбележи, че в случая, като се има предвид тясното съответствие между знака „Interflora“ и използваните от M & S негови варианти, от една страна, и марката „INTERFLORA“, от друга, това условие е налице.
- 72 Нарушенията, срещу които член 5, параграф 2 от Директива 89/104 и член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 осигуряват защита, са на първо място, увреждане на отличителния характер на марката, на второ място, увреждане на добрата ѝ репутация, и на трето място, неоснователното извличане на полза от отличителния ѝ характер или от добрата ѝ репутация, като само едно от тези нарушения е достатъчно, за да се приложи прогласеното в тези разпоредби

правило (вж. Решение от 18 юни 2009 г. по дело L'Oréal и др., посочено по-горе, точки 38 и 42).

- 73 Увреждането на отличителния характер на марката с добра репутация, означаващо също като „размиване“, е налице, когато е отслабнала способността на марката да идентифицира стоките или услугите, за които е регистрирана, докато увреждането на добрата репутация на марката, означаващо също като „опетняване“, е налице, когато стоките или услугите, за които третите лица използват идентичен или подобен знак, могат да бъдат възприети от потребителите по такъв начин, че това да намали привлекателността на марката (вж. Решение от 18 юни 2009 г. по дело L'Oréal и др., посочено по-горе, точка 39, както и 40).
- 74 Що се отнася до понятието „неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от добрата репутация на марката“, означаващо също като „получаване наготово“, то се свързва не с увреждането на марката, а с извлеченото от третото лице предимство от използването на идентичния или подобен на нея знак. То обхваща по-специално случаите, при които благодарение на прехвърляне на образа на марката с добра репутация или на пренасяне на нейни характеристики към обозначените с идентичния или подобен знак стоки е налице очевидно използване чрез следването на примера на марката с добра репутация (вж. Решение от 18 юни 2009 г. по дело L'Oréal и др., посочено по-горе, точка 41).
- 75 От обясненията, дадени в отговор на искането за разяснение, посочено в точка 20 от настоящото решение, е видно, че запитващата юрисдикция не моли за тълкуване на понятието за увреждане на добрата репутация на марката (опетняване), а иска да разбере при какви условия следва да се счита, че рекламодател, който показва рекламна връзка към своя сайт, изхождайки от идентичен на марка с добра репутация знак, който той е избрал без съгласието на притежателя в рамките на услуга по включване в каталог в интернет, уврежда отличителния характер на марката с добра репутация (размиване) или извлича неоснователно полза от отличителния характер или от добрата репутация на марката (получаване наготово).

Увреждането на отличителния характер на марката с добра репутация (размиване)

- 76 Както е посочил генералният адвокат в точка 80 от своето заключение, увреждане на отличителния характер на марка с добра репутация е налице, когато използването на знак, идентичен или сходен с марка с добра репутация, намалява способността на тази марка да отличава стоките или услугите на притежателя на марката от тези с друг произход. В края на процеса на размиване марката вече не е в състояние да създава в съзнанието на потребителите непосредствена връзка с определен търговски произход.
- 77 За да бъде притежателят на марката ефективно защитен срещу такъв вид засягане, член 5, параграф 2 от Директива 89/104 и член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 трябва да се тълкуват в смисъл, че този притежател има право да забрани всяко използване на идентичен или подобен на тази марка знак, който намалява способността ѝ да отличава стоките и услугите, без да е необходимо да се чака края на процеса на размиване, а именно пълната загуба на отличителния характер на марката.
- 78 В подкрепа на тезата си, че е засегната способността на марката ѝ да отличава стоките и услугите, Interflora отбелязва, че използването от M & S, както и от други предприятия, на думата „Interflora“ в рамките на услуга по включване в каталог, като използването, предмет на главното производство, постепенно кара интернет потребителите да смятат, че тази дума не е марка, обозначаваща услугата за доставка на цветя, предоставяна от търговци на цветя от мрежата на Interflora, а е родово понятие за всяка услуга за доставка на цветя.
- 79 Вярно е, че използването от трето лице и в търговската дейност на знак, идентичен или подобен на марка с добра репутация, намалява отличителната ѝ способност и следователно уврежда отличителния характер на тази марка по смисъла на член 5, параграф 2 от Директива 89/104, или — в случай на марка

на Общността, на член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, тъй като допринася за израждането на тази марка в родово понятие.

- 80 Все пак, противно на това, което изтъква Interflora, изборът на идентичен или подобен на марка с добра репутация знак като ключова дума в рамките на услуга по включване в каталог в интернет, не допринася непременно за такова развитие.
- 81 Така, когато използването като ключова дума на знак, съответстващ на марка с добра репутация, води до показване на реклама, която позволява на относително осведомения и в разумни граници наблюдателен интернет потребител да разбере, че предлаганите стоки или услуги не произлизат от притежателя на марката с добра репутация, а напротив, от негов конкурент, следва да се заключи, че отличителната способност на тази марка не е била намалена от посоченото използване, което е послужило просто за привличане на вниманието на интернет потребителя върху съществуването на алтернативни на посочената марка стоки или услуги.
- 82 От това следва, че ако запитващата юрисдикция стигне до извода, че рекламата, задействана в резултат на използването от M & S на знак, идентичен на марката „INTERFLORA“, е позволила на относително осведомения и в разумни граници наблюдателен интернет потребител да разбере, че рекламираната от M & S услуга е независима от тази на Interflora, последното предприятие не би могло да изтъква успешно, като се позовава на прогласените в член 5, параграф 2 от Директива 89/104 и член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 правила, че това използване е допринесло за израждането на тази марка в родово понятие.
- 83 Обратно, ако запитващата юрисдикция стигне до извода, че рекламата, задействана в резултат на посоченото използване на знак, идентичен с марката „INTERFLORA“, не е позволило на относително осведомения и в разумни граници наблюдателен интернет потребител да разбере, че предлаганата от M & S

услуга е независима от тази на Interflora и че последното предприятие настоява, освен засягането на функцията за указване на произход на тази марка, което следва от този извод, запитващата юрисдикция да приеме за установено, че M & S е засегнало отличителния характер на посочената марка, допринасяйки за израждането ѝ в родово понятие, посочената юрисдикция ще трябва да прецени, въз основа на всички представени ѝ доказателства, дали изборът на съответстващи на марката „INTERFLORA“ знаци за ключови думи в интернет е имал такова въздействие върху пазара на услуги за доставка на цветя, че думата „Interflora“ е изменила значението си в съзнанието на потребителя и вече означава всяка услуга за доставка на цветя.

Неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от добрата репутация на марката (получаване наготово)

- <sup>84</sup> Както Съдът вече е приел, при услугата по включване в каталог в интернет рекламодателят, който избира за ключова дума знак, съответстващ на чужда марка, цели при въвеждането на тази дума като дума за търсене интернет потребителите да кликват не само върху показаните връзки, поставени от притежателя на марката, но и върху рекламната връзка на посочения рекламодател (Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 67).
- <sup>85</sup> Оказва се също, че обстоятелството, че дадена марка се ползва с добра репутация, води до възможност голям брой интернет потребители да използват името на тази марка като ключова дума, за да търсят в интернет информация или оферти за стоките или услугите с тази марка.
- <sup>86</sup> При това положение, както отбелязва генералният адвокат в точка 96 от заключението си, не може да се оспорва, че когато конкурентът на притежателя на марка с добра репутация избере тази марка за ключова дума в рамките на услуга по включване в каталог в интернет, това използване цели да извлече предимство от отличителния характер и добрата репутация на посочената марка.

Всъщност посоченият избор може да доведе до положение, при което вероятно многобройните потребители, търсещи в интернет стоки или услуги с марката с добра репутация с помощта на тази ключова дума, ще видят на екрана си съобщението на този конкурент.

- 87 От друга страна, не би могло да се оспорва, че когато, след като са се запознали с рекламата на посочения конкурент, интернет потребители закупят предлаганата от него стока или услуга, вместо тази на притежателя на марката, към която първоначално е било насочено тяхното търсене, този конкурент извлича реална полза от отличителния характер и добрата репутация на тази марка.
- 88 Освен това е сигурно, че в рамките на услуга по включване в каталог, когато избира знаци, идентични или подобни на чужди марки, рекламодателят като правило не заплаща на притежателите на марките никаква компенсация за това използване.
- 89 От тези характеристики на избора на съответстващи на чужди марки с добра репутация знаци за ключови думи в интернет е видно, че когато липсва „основание“ по смисъла на член 5, параграф 2 от Директива 89/104 и член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, такъв избор може да се разглежда като използване, чрез което рекламодателят следва примера на една марка с добра репутация, за да се възползва от нейната привлекателност, репутация и престиж, както и да използва, без никаква финансова компенсация и без да полага собствени усилия в тази насока, търговските усилия, положени от притежателя на марката за създаването и поддържането на образа на тази марка. Ако това е така, извличането на полза от третото лице по този начин, следва да се смята за неоснователно (Решение от 18 юни 2009 г. по дело L'Oréal и др., посочено по-горе, точка 49).



- 90 Както Съдът вече е уточнил, такъв извод може в частност да се налага в случаите, в които рекламодалците в интернет правят предложения за продажба като избират ключови думи, отговарящи на марки с добра репутация, стоки, които са имитации на стоките на притежателя на посочените марки (Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точки 102 и 103).
- 91 За сметка на това, когато показваната в интернет реклама, изхождаща от ключова дума, която съответства на марка с добра репутация, без да предлага просто имитация на стоките или услугите на притежателя на тази марка, без да причинява размиване или опетняване и без освен това да засяга функциите на посочената марка, предлага алтернатива на стоките или услугите на притежателя на марката с добра репутация, следва да се заключи, че едно такова използване по принцип спада към една нормална и лоялна конкуренция в сектора на съответните стоки или услуги и следователно не е лишено от „основание“ по смисъла на член 5, параграф 2 от Директива 89/104 и член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94.
- 92 Запитващата юрисдикция следва да прецени, като държи сметка за дадените по-горе насоки за тълкуване, дали фактите по делото в главното производство представляват използване на знака без основание, което води до неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от добрата репутация на марката „INTERFLORA“.
- 93 От изложеното по-горе следва отговорът на третия въпрос, буква б), а именно, че член 5, параграф 2 от Директива 89/104 и член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 трябва да се тълкуват в смисъл, че притежателят на марка с добра репутация има право да забрани на конкурент да прави реклама, изхождайки от съответстваща на тази марка ключова дума, която този конкурент е избрал без съгласието на посочения притежател в рамките на услуга по включване в каталог в интернет, когато посоченият конкурент по този начин извлича неоснователно полза от отличителния характер или от добрата репутация на марката (получаване на готово) или когато посочената реклама уврежда нейния отличителен характер (размиване) или добрата ѝ репутация (опетняване).

- 94 Реклама, изхождаща от такава ключова дума, уврежда отличителния характер на марката с добра репутация (размиване) в частност, ако тя допринася за израждането ѝ в родово понятие.
- 95 Притежателят на марка с добра репутация обаче няма право да забрани, в частност, показвани от конкуренти реклами, изхождащи от съответстващи на тази марка ключови думи, които, без да предлагат просто имитация на стоките или услугите на притежателя на марката, без да причиняват размиване или опетняване и без освен това да засягат функциите на марката с добра репутация, предлагат алтернатива на стоките или услугите на притежателя на посочената марка.

### По съдебните разноски

- 96 С оглед на обстоятелството, че за страните в 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:

- 1) Член 5, параграф 1, буква а) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките и член 9, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността трябва да се тълкуват в смисъл, че притежателят на марка има право да забрани на конкурент, изхождайки от идентична с

тази марка ключова дума, която този конкурент е избрал без съгласието на притежателя, в рамките на услуга по включване в каталог в интернет, да рекламира стоки или услуги, идентични с тези, за които е регистрирана тази марка, когато това използване може да засегне някоя от функциите на марката. Такова използване:

- засяга функцията на марката за указване на произход, когато рекламата, показвана в резултат на посочената ключова дума, не позволява или позволява 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,
- в рамките на услуга по включване в каталог с характеристики като тези в случая, предмет на главното производство, не засяга рекламната функция на марката, и
- засяга функцията на марката, свързана с инвестиции, ако създава съществени затруднения за използването на марката от нейния притежател за придобиването или запазването на репутация, годна да привлича и да създава постоянна клиентела.

2) Член 5, параграф 2 от Директива 89/104 и член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 трябва да се тълкуват в смисъл, че притежателят на марка с добра репутация има право да забрани на конкурент да прави реклама, изхождайки от съответстваща на тази марка ключова дума, която този конкурент е избрал, без съгласието на посочения притежател в рамките на услуга по включване в каталог в интернет, когато посоченият конкурент по този начин извлича неоснователно полза от отличителния характер или от добрата репутация на марката (получаване

**наготово) или когато посочената реклама уврежда нейния отличителен характер (размиване) или добрата ѝ репутация (опетняване).**

**Реклама, изхождаща от такава ключова дума, уврежда отличителния характер на марката с добра репутация (размиване) в частност, ако тя допринася за израждането ѝ в родово понятие.**

**Притежателят на марка с добра репутация обаче няма право да забрани, в частност, показвани от конкуренти реклами, изхождащи от съответстващи на тази марка ключови думи, които, без да предлагат просто имитация на стоките или услугите на притежателя на марката, без да причиняват размиване или опетняване и без освен това да засягат функциите на марката с добра репутация, предлагат алтернатива на стоките или услугите на притежателя на посочената марка.**

Подписи