

SODBA SODIŠČA (veliki senat)

z dne 23. marca 2010*

V združenih zadevah od C-236/08 do C-238/08,

katerih predmet so predlogi za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki jih je vložilo Cour de cassation (Francija) z odločbami z dne 20. maja 2008, ki so na Sodišče prispele 3. junija 2008, v postopkih

Google France SARL,

Google Inc.

proti

Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08),

in

Google France SARL

proti

* Jezik postopka: francoščina.

Viaticum SA,

Luteciel SARL (C-237/08),

in

Google France SARL

proti

Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL,

Pierru-Alexisu Thonetu,

Brunu Raboinu,

Tiger SARL (C-238/08),

SODIŠČE (veliki senat),

v sestavi V. Skouris, predsednik, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts in
E. Levits, predsedniki senatov, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, A. Borg Barthet,

M. Ilešič (poročevalec), J. Malenovský, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh in J.-J. Kasel, sodniki,

generalni pravobranilec: M. Poiares Maduro,
sodni tajnik: H. von Holstein, namestnik sodnega tajnika,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 17. marca 2009,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Google France SARL in Google Inc. A. Néri in S. Proust, odvetnika, ter G. Hobbs, QC,
- za Louis Vuitton Malletier SA P. de Candé, odvetnik,
- za Viaticum SA in Luteciel SARL C. Fabre, odvetnik,
- za Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL in P.-A. Thoneta L. Boré in P. Buisson, odvetnika,
- za Tiger SARL O. de Nervo, odvetnik,
- za francosko vlado G. de Bergues in B. Cabouat, zastopnika,
- za Komisijo Evropskih skupnosti H. Krämer, zastopnik,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi
22. septembra 2009

izreka naslednjo

Sodbo

- ¹ Predlogi za sprejetje predhodne odločbe se nanašajo na razlago člena 5(1) in (2) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL 1989, L 40, str. 1), člena 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1) ter člena 14 Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, str. 1).
- ² Ti predlogi so bili vloženi v okviru sporov v zadevi C-236/08 med družbama Google France SARL in Google Inc. (v nadaljevanju, posamično ali skupaj: Google) ter družbo Louis Vuitton Malletier SA (v nadaljevanju: Vuitton) ter v zadevah C-237/08 in C-238/08 med družbo Google ter družbami Viaticum SA (v nadaljevanju: Viaticum), Luteciel SARL (v nadaljevanju: Luteciel), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL (v nadaljevanju: CNRRH) in Tiger SARL (v nadaljevanju: Tiger) in dvema posameznikoma, P.-A. Thonetom in B. Raboinom, glede izpisovanja promocijskih povezav ob uporabi ključnih besed, ki ustrezajo znamkam.

I – Pravni okvir

A – Direktiva 89/104

3 Člen 5 Direktive 89/104, naslovljen „Pravice iz znamke“, določa:

„1. Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

- (a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;
- (b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.

2. Vsaka država članica lahko predvidi, da je imetnik upravičen preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, enak ali podoben znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če ima slednja v državi članici ugled

in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke.

3. Po odstavkih 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:

- (a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;
- (b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;
- (c) uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;
- (d) uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.

[...]"

4 Člen 6 Direktive 89/104, naslovljen „Omejitev učinkov znamke“, določa:

„1. Znamka ne daje imetniku pravice, da prepove tretji osebi uporabo v gospodarskem prometu

(a) lastnega imena in naslova;

(b) označb glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitev;

(c) znamke, če je potrebno z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele;

ob pogoju, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

[...]“

- 5 Člen 7 Direktive 89/104, naslovljen „Izčrpanje pravice iz znamke“, je v končni različici določal:

„1. Znamka imetniku ne daje pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi z blagom, ki je bilo dano na trg Skupnosti označeno s to znamko s strani imetnika ali z njegovim soglasjem.

2. Odstavek 1 se ne uporablja, če obstajajo zakoniti razlogi, da imetnik nasprotuje nadaljnji komercializaciji blaga, še zlasti, če se stanje blaga spremeni ali poškoduje po tem, ko je bilo dano na trg.“

- 6 V skladu s členom 65(2) Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) z dne 2. maja 1992 (UL 1994, L 1, str. 3) v povezavi s Prilogo XVII, točka 4, k temu sporazumu je bila prvotna različica člena 7(1) Direktive 89/104 spremenjena za namene tega sporazuma tako, da je bil izraz „Skupnosti“ nadomeščen z besedami „na ozemlju katere koli pogodbenice“.
- 7 Direktiva 89/104 je bila razveljavljena z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (Kodificirana različica) (UL L 299, str. 25), ki je začela veljati 28. novembra 2008. Vendar se glede na čas dejanskega stanja za spore o glavni stvari še naprej uporablja Direktiva 89/104.

B – Uredba št. 40/94

- 8 Člen 9 Uredbe št. 40/94, naslovljen „Pravice iz znamke Skupnosti“, določa:

„1. Znamka Skupnosti daje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

- (a) katerikoli znak, ki je enak znamki Skupnosti za označevanje blaga ali storitev, enakih tistim, za katere je registrirana znamka Skupnosti;
- (b) katerikoli znak, pri katerem zaradi enakosti ali podobnosti znamki Skupnosti in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko Skupnosti in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko;
- (c) katerikoli znak, enak ali podoben znamki Skupnosti za blago ali storitve, ki niso podobni tistim, za katere je registrirana znamka Skupnosti, če ima slednja ugled v Skupnosti in če uporaba tega znaka brez upravičenega razloga izkorišča ali škoduje razlikovalnemu značaju ali ugledu znamke Skupnosti.

2. Po odstavku 1 je med drugim lahko prepovedano:

- (a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;
- (b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom, ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;
- (c) uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;
- (d) uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.

[...]“

- 9 Člen 12 Uredbe št. 40/94, naslovljen „Omejitev pravic iz znamke Skupnosti“, določa:

„Znamka Skupnosti imetniku ne daje pravice, da tretji osebi v gospodarskem prometu prepove uporabo:

- (a) svojega imena ali naslova;
- (b) označb vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitve;
- (c) znamke, če je treba označiti namen proizvoda ali storitve, še zlasti dodatkov ali nadomestnih delov,

ob pogoju, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih in trgovinskih zadevah.“

¹⁰ Člen 13 te uredbe, naslovljen „Izčrpanje pravice iz znamke Skupnosti“, določa:

„1. Znamka Skupnosti imetniku ne daje pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi z blagom, ki ga je dal imetnik na trg Skupnosti ali se je to zgodilo z njegovim soglasjem.

2. Odstavek 1 se ne uporabi, če obstajajo utemeljeni razlogi, da imetnik nasprotuje nadaljnji komercializaciji blaga, še zlasti, če se stanje blaga spremeni ali poškoduje po tem, ko je bilo dano na trg.“

- ¹¹ Uredba št. 40/94 je bila razveljavljena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (Kodificirano besedilo) (UL L 78, str. 1), ki je začela veljati 13. aprila 2009. Toda glede na čas dejanskega stanja se za spore o glavni stvari dalje uporablja Uredba št. 40/94.

C – Direktiva 2000/31

- ¹² V uvodni izjavi 29 Direktive 2000/31 je navedeno:

„Komerzialna sporočila so bistvenega pomena za financiranje storitev informacijske družbe in razvijanje široke palete novih, brezplačnih storitev; v interesu varstva potrošnikov in poštenega trgovanja morajo biti komercialna sporočila[...] skladna s številnimi zahtevami o preglednosti; [...]“

- ¹³ V uvodnih izjavah od 40 do 46 Direktive 2000/31 je navedeno:

„(40) Obstoječe in nastajajoče razlike v zakonodaji in sodni praksi držav članic glede odgovornosti ponudnikov storitev, ki delujejo kot posredniki, onemogočajo nemoteno delovanje notranjega trga, predvsem škodujejo razvoju čezmejnih storitev [...]; ponudniki storitev imajo v nekaterih okoliščinah dolžnost ukrepati in tako preprečiti ali ustaviti nezakonite dejavnosti; ta direktiva naj bi bila

ustrezna podlaga za razvoj hitrih in zanesljivih postopkov za odstranitev in blokiranje dostopa do nezakonitih podatkov; [...]

- (41) Ta direktiva vzpostavlja ravnotežje med različnimi interesi in določa načela, na katerih lahko temeljijo dogovori in standardi v tej panogi;
- (42) Izjeme v zvezi z odgovornostjo se po tej direktivi nanašajo samo na primere, pri katerih se dejavnost ponudnika storitev informacijske družbe omejuje na tehnični proces upravljanja in omogočanja dostopa do komunikacijskega omrežja, po katerem se podatki, ki jih zagotovijo tretji, prenesejo ali začasno shranijo zaradi izboljšanja učinkovitosti prenosa; ta dejavnost je bolj tehnična, samodejna in pasivna, torej ponudnik storitve informacijske družbe ne pozna niti ne more nadzorovati podatkov, ki se prenašajo ali shranjujejo;
- (43) Ponudnik storitev lahko uveljavlja izjeme za ‚izključni prenos podatkov‘ in ‚shranjevanje v predpomnilniku‘, če nikakor ni povezan s posredovanimi podatki; [...]
- (44) Ponudnik storitev, ki namerno sodeluje z enim od prejemnikov storitve, zato da bi opravljal nezakonita dejanja, naredi več kakor ‚izključni prenos podatkov‘ ali ‚shranjevanje v predpomnilniku‘ in ne more uveljavljati izjem glede odgovornosti, določenih za te dejavnosti;
- (45) Omejitve odgovornosti posrednih ponudnikov storitev, določene v tej direktivi, ne posegajo v možnost izdajanja sodnih odredb; [...]

(46) Ponudnik storitve informacijske družbe, ki sestoji iz shranjevanja podatkov, mora za uveljavljanje omejitve odgovornosti takoj ukrepati, ko izve ali se zave nezakonitih dejavnosti, in odstraniti ali onemogočiti dostop do zadevnih podatkov; [...]"

¹⁴ Člen 2(a) Direktive 2000/31 opredeljuje „storitve informacijske družbe“ s sklicevanjem na člen 1(2) Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L 204, str. 37), kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998 (UL L 217, str. 18), in sicer tako:

„katera koli storitev, ki se običajno opravi odplačno, na daljavo, elektronsko in na zahtevo prejemnika storitev“.

¹⁵ Člen 1(2) Direktive 98/34, kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/48, dalje določa:

„[...]“

Za namene te opredelitve pojmov:

– ‚na daljavo‘ pomeni, da se storitev opravi, ne da bi bile stranke sočasno navzoče,

- ‚elektronsko‘ pomeni, da se storitev pošlje na začetnem kraju in sprejme na cilju z elektronsko opremo za predelavo [...] in shranjevanje podatkov ter se v celoti prenaša, pošilja in sprejema po žici, radijsko, z optičnimi ali drugimi elektromagnetnimi sredstvi,

- ‚na zahtevo prejemnika storitev‘ pomeni, da se storitev opravlja s prenosom podatkov na posamezno zahtevo.

[...]“

16 Člen 6 Direktive 2000/31 določa:

„Poleg drugih zahtev v zvezi s podatki, ki jih predpisuje pravo Skupnosti, morajo države članice zagotoviti, da komercialna sporočila, ki so del storitve informacijske družbe [...], ustrezajo vsaj naslednjim pogojem:

[...]

- (b) fizična ali pravna oseba, v imenu katere je komercialno sporočilo narejeno, mora biti jasno prepoznavna;

[...]“

17 Poglavje II Direktive 2000/31 vsebuje oddelek 4 z naslovom „Odgovornost posrednih ponudnikov storitev“, v katerem so člani od 12 do 15.

18 Člen 12 Direktive 2000/31, naslovljen „Izključni prenos“, določa:

„1. Države članice zagotovijo, da ponudnik storitve, če se storitev informacijske družbe nanaša na prenos podatkov, ki jih zagotovi prejemnik storitve, v komunikacijskem omrežju ali na zagotovitev dostopa do komunikacijskega omrežja, ni odgovoren za poslane podatke, če ponudnik:

(a) ne sproži prenosa,

(b) ne izbere prejemnika prenosa

in

(c) ne izbere ali spremeni podatkov, ki so predmet prenosa.

2. Prenos in zagotovitev dostopa iz odstavka 1 zajemata samodejno, vmesno in začasno shranjevanje poslanih podatkov, če je to namenjeno samo izvajanju prenosa v komunikacijskem omrežju in če se podatki ne shranijo za daljše obdobje, kolikor je upravičeno potrebno za prenos.

3. Ta člen ne posega v možnost, da sodišče ali upravni organ skladno s pravnimi sistemi držav članic od ponudnika storitve zahteva ustavitev ali preprečitev kršitev.“

19 Člen 13 te direktive, naslovljen „Shranjevanje v predpomnilniku“, določa:

„1. Države članice zagotovijo, da ponudnik storitve, če se storitev informacijske družbe nanaša na prenos podatkov v komunikacijskem omrežju, ki jih zagotovi prejemnik storitve, ni odgovoren za samodejno, vmesno in začasno shranjevanje teh podatkov, ki je namenjeno zgolj učinkovitejšemu posredovanju podatka drugim prejemnikom storitve na njihovo zahtevo, pod pogojem, da:

(a) ponudnik ne spremeni podatkov;

- (b) ponudnik ravna skladno s pogoji za dostop do podatkov;
- (c) ponudnik ravna skladno s pogoji o sprotnem dopolnjevanju podatkov, določenimi v splošno priznanih in uporabljenih industrijskih standardih;
- (d) ponudnik ne posega v zakonito uporabo tehnologije za pridobivanje informacij o rabi podatkov, ki je določena v splošno priznanih in uporabljenih industrijskih standardih,

in

- (e) ponudnik hitro ukrepa in odstrani ali onemogoči dostop do podatka, ki ga je hranil, takoj ko je obveščen, da je bil podatek na začetnem izhodnem mestu prenosa odstranjen iz omrežja ali da je bil dostop do njega onemogočen ali da je sodišče ali upravni organ odredil odstranitev ali blokado.

2. Ta člen ne posega v možnost, da sodišče ali upravni organ skladno s pravnimi sistemi držav članic od ponudnika storitve zahteva ustavitev ali preprečitev kršitve.“

20 Člen 14 Direktive 2000/31, naslovljen „Gostiteljstvo“, določa:

„1. Države članice zagotovijo, da ponudnik storitve, če se storitev informacijske družbe nanaša na shranjevanje podatkov, ki jih zagotovi prejemnik storitve, ni odgovoren za podatek, ki ga je shranil na zahtevo prejemnika storitve, pod pogojem, da:

- (a) ponudnik dejansko ne ve za nezakonito dejavnost ali podatek in mu glede odškodninskih zahtevkov niso znana dejstva ali okoliščine, iz katerih je očitno, da gre za nezakonito dejavnost ali podatek,

ali

- (b) ponudnik, takoj ko za to izve ali se tega zave, nemudoma ukrepa in odstrani ali onemogoči dostop do podatka.

2. Odstavek 1 se ne uporabi, če prejemnik storitve ukrepa v okviru pooblastil ali pod nadzorom ponudnika.

3. Ta člen ne posega v možnost, da sodišče ali upravni organ skladno s pravnimi sistemi držav članic od ponudnika storitve zahteva ustavitev ali preprečitev kršitve, in tudi ne v možnost, da države članice določijo postopke, ki urejajo odstranitev ali onemogočenje dostopa do podatkov.“

21 Člen 15 Direktive 2000/31, naslovljen „Brez splošne obveznosti za nadzor“, določa:

„1. Države članice ponudnikom glede opravljanja storitev iz členov 12, 13 in 14 ne predpišejo splošne obveznosti za nadzor podatkov pri njihovem prenosu ali shranjevanju, pa tudi ne za dejavno raziskovanje okoliščin, na podlagi katerih se domneva, da gre za nezakonito dejavnost.

2. Države članice lahko določijo, da morajo ponudniki storitev informacijske družbe nemudoma obvestiti pristojne organe o domnevnih nezakonitih dejavnostih ali podatkih prejemnikov njihove storitve ali da morajo pristojnim organom na zahtevo sporočiti podatke, na podlagi katerih je možno identificirati prejemnike njihove storitve, s katerimi so sklenili dogovore o shranjevanju.“

II – Spori o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

A – Storitev referenciranja „AdWords“

22 Družba Google upravlja internetni iskalnik. Kadar internetni uporabnik išče z eno ali več besedami, bo iskalnik prikazal strani, ki na videz najbolj ustrezajo tem besedam, od najbolj do najmanj ustrezne. Gre za tako imenovane naravne „rezultate“ iskanja.

- 23 Poleg tega družba Google ponuja storitev plačljivega referenciranja, imenovano „AdWords“. Ta storitev vsakemu gospodarskemu subjektu omogoča, da z izbiro ene ali več ključnih besed zagotovi, da se v primeru skladnosti med to ali temi besedami in tisto ali tistimi iz ukaza, ki ga internetni uporabnik vnese v iskalnik, izpiše promocijska povezava do njegove strani. Ta promocijska povezava se izpiše v rubriki „sponzorirane povezave“, ki je prikazana bodisi v desnem delu zaslona, desno od naravnih rezultatov, bodisi v zgornjem delu zaslona, nad navedenimi rezultati.
- 24 Poleg navedene povezave je izpisano kratko oglasno sporočilo. Ta povezava in to sporočilo skupaj sestavljata oglas, prikazan v zgoraj navedeni rubriki.
- 25 Oglaševalec mora pri storitvi referenciranja plačati za vsak klik na promocijsko povezavo. To plačilo se izračuna zlasti na podlagi „najvišje cene na klik“, za katero oglaševalec ob sklepanju pogodbe o storitvi referenciranja z družbo Google izjavi, da jo je pripravljen plačati, in glede na število klikov internetnih uporabnikov na navedeno povezavo.
- 26 Več oglaševalcev lahko izbere enako ključno besedo. Vrstni red izpisa njihovih promocijskih povezav je torej določen zlasti glede na najvišjo ceno na klik, število prejšnjih klikov na navedene povezave in kakovost oglasa po oceni družbe Google. Oglaševalec lahko kadar koli izboljša svoj položaj v vrstnem redu izpisa, tako da zviša najvišjo ceno na klik ali poskusi izboljšati kakovost svojega oglasa.
- 27 Družba Google je vzpostavila avtomatiziran postopek omogočanja izbire ključnih besed in oblikovanja oglasov. Oglaševalci izberejo ključne besede, napišejo oglasno sporočilo in vstavijo povezavo na svojo stran.

B – *Zadeva C-236/08*

- 28 Družba Vuitton, ki trži zlasti luksuzne torbe in drugo blago iz finega usnja, je imenik znamke Skupnosti „Vuitton“ ter francoskih nacionalnih znamk „Louis Vuitton“ in „LV“. Ni sporno, da so te znamke ugledne.
- 29 Na začetku leta 2003 je družba Vuitton opozorila, da so se, kadar so internetni uporabniki pri uporabi iskalnika Google vnesli besede, ki ustrezajo njenim znamkam, v rubriki „sponzorirane povezave“ izpisovale povezave na strani, ki ponujajo ponaredke blaga družbe Vuitton. Ugotovljeno je bilo tudi, da je družba Google oglaševalcem omogočala, da izberejo ne samo ključne besede, ki ustrezajo znamkam družbe Vuitton, ampak tudi ključne besede, povezane z izrazi, ki označujejo ponarejanje, na primer „imitacija“ in „kopija“.
- 30 Družba Vuitton je proti družbi Google vložila tožbo, da bi se med drugim ugotovilo, da je ta škodovala njenim znamkam.
- 31 Družba Google je bila spoznana za krivo kršitve pravice znamk družbe Vuitton s sodbo Tribunal de grande instance de Paris z dne 4. februarja 2005 in nato v pritožbenem postopku s sodbo Cour d'appel de Paris z dne 28. junija 2006. Zoper zadnjo je vložila kasacijsko pritožbo.

32 Cour de cassation je v teh okoliščinah prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

- „1. Ali je treba člen 5(1)(a) in (b) [Direktive 89/104] in člen 9(1)(a) in (b) [Uredbe št. 40/94] razlagati tako, da ponudnik storitve plačljivega referenciranja, ki daje oglaševalcem na voljo ključne besede, ki so enake znamkam ali jih posnemajo, in na podlagi pogodbe o referenciranju z uporabo teh ključnih besed organizira ustvarjanje in prednostno prikazovanje promocijskih povezav do spletnih strani, na katerih se ponujajo ponarejeni proizvodi, te znamke uporablja na način, ki ga lahko njihov imetnik prepove?

2. Ali lahko, če so znamke znane, imetnik tako uporabo prepove na podlagi člena 5(2) Direktive [89/104] in člena 9(1)(c) Uredbe [št. 40/94]?

3. Ali je mogoče šteti – če imetnik znamke take uporabe ne more prepovedati na podlagi Direktive [89/104] ali Uredbe [št. 40/94] – da ponudnik storitve plačljivega referenciranja opravlja storitev informacijske družbe, ki se nanaša na shranjevanje podatkov, ki jih zagotovi prejemnik storitve, v smislu člena 14 [Direktive 2000/31], tako da ni mogoče uveljavljati njegove odgovornosti, dokler ga imetnik znamke ne obvesti o tem, da oglaševalec znak protipravno uporablja?“

C – *Zadeva C-237/08*

- ³³ Družba Viaticum je imetnica francoskih znamk „Bourse des Vols“, „Bourse des Voyages“ in „BDV“, registriranih za storitve organizacije potovanj.
- ³⁴ Družba Luteciel opravlja dejavnost ponudnika informacijskih storitev za potovalne agencije. Zagotavlja urejanje in vzdrževanje internetne strani družbe Viaticum.
- ³⁵ Družbi Viaticum in Luteciel sta opozorili, da ko internetni uporabniki uporabijo iskalnik Google, se ob vnosu izrazov, ki ustrezajo zgoraj navedenim znamkam, v rubriki „sponzorirane povezave“ izpišejo povezave do strani konkurentov družbe Viaticum. Ugotovljeno je bilo tudi, da je družba Google oglaševalcem ponujala, da za ta namen izberejo ključne besede, ki ustrezajo navedenim znamkam.
- ³⁶ Družbi Viaticum in Luteciel sta tožili družbo Google. Tribunal de grande instance de Nanterre je s sodbo z dne 13. oktobra 2003 ugotovilo, da je družba Google storila dejanja ponarejanja znamk, in ji naložilo povrnitev škode, nastale družbama Viaticum in Luteciel. Družba Google je pri Cour d'appel de Versailles vložila pritožbo. To je s sodbo z dne 10. marca 2005 odločilo, da je družba Google sodelovala pri ponarejanju, in potrdilo sodbo z dne 13. oktobra 2003. Družba Google je zoper to sodbo vložila kasacijsko pritožbo.

37 Cour de cassation je v teh okoliščinah prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

- „1. Ali je treba člen 5(1)(a) in (b) [Direktive 89/104] razlagati tako, da ponudnik storitve plačljivega referenciranja, ki daje oglaševalcem na voljo ključne besede, ki so enake znamkam ali jih posnemajo, in na podlagi pogodbe o referenciranju z uporabo teh ključnih besed organizira ustvarjanje in prednostno prikazovanje promocijskih povezav do spletnih strani, na katerih se ponujajo proizvodi, ki so enaki ali podobni proizvodom, zajetim z registracijo znamke, te znamke uporablja na način, ki ga lahko njihov imetnik prepove?
2. Ali je mogoče šteti – če imetnik znamke take uporabe ne more prepovedati na podlagi Direktive [89/104] ali Uredbe [št. 40/94] – da ponudnik storitve plačljivega referenciranja opravlja storitev informacijske družbe, ki se nanaša na shranjevanje podatkov, ki jih zagotovi prejemnik storitve, v smislu člena 14 [Direktive 2000/31], tako da ni mogoče uveljavljati njegove odgovornosti, dokler ga imetnik znamke ne obvesti o tem, da oglaševalec znak protipravno uporablja?“

D – *Zadeva C-238/08*

38 P.-A. Thonet je imetnik francoske znamke „Eurochallenges“, registrirane zlasti za storitve ženitne posredovalnice. Družba CNRRH opravlja dejavnost ženitne posredovalnice. Je imetnica licence za zgoraj navedeno znamko, ki jo je podelil P.-A. Thonet.

39 P.-A. Thonet in družba CNRRH sta leta 2003 opozorila, da ko internetni uporabniki uporabijo iskalnik Google, se ob vnosu izraza, ki ustreza zgoraj navedeni znamki, v rubriki „sponzorirane povezave“ izpišejo povezave do strani konkurentov družbe CNRRH, ki jih upravljata B. Raboin in družba Tiger. Ugotovljeno je bilo tudi, da je družba Google oglaševalcem ponujala, da za ta namen kot ključno besedo izberejo navedeni izraz.

40 B. Raboin ter družbi Tiger in Google so bili na predlog P.-A. Thoneta in družbe CNRRH s sodbo Tribunal de grande instance de Nanterre z dne 14. decembra 2004 in nato v pritožbenem postopku s sodbo Cour d'appel de Versailles z dne 23. marca 2006 spoznani za krive ponarejanja znamke. Družba Google je zoper zadnjo sodbo vložila kasacijsko pritožbo.

41 Cour de cassation je v teh okoliščinah prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali rezervacija ključne besede – ki jo opravi gospodarski subjekt s pogodbo o plačljivem internetnem referenciranju – ob iskanju s katero se prikaže povezava do spletne strani, ki jo ta subjekt upravlja za prodajo proizvodov ali storitev – ki je enaka ali posnema znamko, ki jo za označbo enakih ali podobnih proizvodov registrira tretja oseba, brez dovoljenja imetnika te znamke, pomeni kršitev izključne pravice, ki je imetniku te znamke zagotovljena s členom 5 [Direktive 89/104]?

2. Ali je treba člen 5(1)(a) in (b) [Direktive 89/104] razlagati tako, da ponudnik storitve plačljivega referenciranja, ki daje oglaševalcem na voljo ključne besede, ki so enake znamkam ali jih posnemajo, in na podlagi pogodbe o referenciranju z uporabo teh ključnih besed organizira ustvarjanje in prednostno prikazovanje promocijskih povezav do spletnih strani, na katerih se ponujajo proizvodi, ki so

enaki ali podobni proizvodom, zajetim z registracijo znamke, te znamke uporablja na način, ki ga lahko njihov imetnik prepove?

3. Ali je mogoče šteti – če imetnik znamke take uporabe ne more prepovedati na podlagi Direktive [89/104] ali Uredbe [št. 40/94] – da ponudnik storitve plačljivega referenciranja opravlja storitev informacijske družbe, ki se nanaša na shranjevanje podatkov, ki jih zagotovi prejemnik storitve, v smislu člena 14 [Direktive 2000/31], tako da ni mogoče uveljavljati njegove odgovornosti, dokler ga imetnik znamke ne obvesti o tem, da oglaševalec znak protipravno uporablja?“

III – Vprašanja za predhodno odločanje

A – Uporaba ključnih besed, ki ustrezajo znamkam drugega, pri storitvi internetnega referenciranja

1. Uvodne ugotovitve

- ⁴² Ni sporno, da spori o glavni stvari izvirajo iz uporabe znakov, ki ustrezajo znamkam, kot ključnih besed pri storitvi internetnega referenciranja brez dovoljenja njihovih imetnikov. Navedene ključne besede so izbrale stranke ponudnika storitve referenciranja, ta pa jih je potrdil in shranil. Zadevne stranke tržijo ponaredke blaga imetnika znamke (zadeva C-236/08) ali pa so zgolj njegovi konkurenti (zadevi C-237/08 in C-238/08).

- 43 Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v zadevi C-236/08, prvim vprašanjem v zadevi C-237/08 ter prvim in drugim vprašanjem v zadevi C-238/08, ki jih je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba člen 5(1)(a) in (b) Direktive 89/104 ter člen 9(1)(a) in (b) Uredbe št. 40/94 razlagati tako, da ima imetnik znamke pravico, da tretji osebi prepove, da ob uporabi ključne besede, enake ali podobne znamki, ki jo je tretja oseba izbrala ali shranila pri storitvi internetnega referenciranja brez dovoljenja navedenega imetnika, prikazuje ali naroči prikaz oglasa za blago ali storitve, ki so enake ali podobne tistim, za katere je navedena znamka registrirana.
- 44 Prvo vprašanje v zadevi C-236/08, prvo vprašanje v zadevi C-237/08 in tretje vprašanje v zadevi C-238/08 so v zvezi s tem osredotočena na to, da ponudnik storitve referenciranja shrani tako ključno besedo in ob njeni uporabi prikaže oglas svoje stranke, medtem ko se prvo vprašanje v zadevi C-238/08 nanaša na to, da oglaševalec izbere znak kot ključno besedo in da mehanizem za referenciranje prikaže oglas na podlagi navedene izbire.
- 45 Člen 5(1)(a) in (b) Direktive 89/104 ter člen 9(1)(a) in (b) Uredbe št. 40/94 imetnikom znamk pod nekaterimi pogoji omogočata, da tretjim osebam prepovejo uporabo znakov, ki so enaki ali podobni njihovim znamkam, za blago ali storitve, ki so enake ali podobne tistim, za katere so bile te znamke registrirane.
- 46 V sporih o glavni stvari je namen in učinek uporabe znakov, ki ustrezajo znamkam, kot ključnih besed, da povzroči izpis promocijskih povezav do strani, na katerih se ponujajo blago ali storitve, ki so enake ali podobne tistim, za katere so navedene znamke registrirane, in sicer proizvodom iz finega usnja, storitvam organizacije potovanja in storitvam ženitne posredovalnice.

47 Sodišče bo tako obravnavalo vprašanje iz točke 43 te sodbe predvsem z vidika člena 5(1)(a) Direktive 89/104 in člena 9(1)(a) Uredbe št. 40/94 ter zgolj posredno odstavka 1(b) teh členov, saj se zadnjenavedena določba – če je znak enak znamki – nanaša na predpostavko, da so blago ali storitve tretjih oseb zgolj podobne tistim, za katere je navedena znamka registrirana.

48 Po navedeni proučitvi bo treba odgovoriti na drugo vprašanje v zadevi C-236/08, s katerim se sodišču predlaga, naj enako problematiko prouči z vidika člena 5(2) Direktive 89/104 in člena 9(1)(c) Uredbe št. 40/94, ki se nanašata na pravice iz uglednih znamk. Iz predloga za sprejetje predhodne odločbe je razvidno, da veljavna zakonodaja v Franciji vsebuje predpis iz člena 5(2) Direktive 89/104, kar mora preveriti predložitevno sodišče. Sicer pa je Sodišče pojasnilo, da se ta določba Direktive ne sme razlagati izključno glede na besedilo, ampak je treba upoštevati tudi splošno sistematično in cilje sistema, v katerega se uvršča. Predpis iz člena 5(2) Direktive 89/104 se tako ne nanaša zgolj na primere, v katerih tretja oseba uporabi znak, ki je enak ali podoben ugledni znamki za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je ta znamka registrirana, temveč tudi na primer, ko se tako uporabljajo blago ali storitve, ki so enake ali podobne tistim, za katere je navedena znamka registrirana (sodbi z dne 9. januarja 2003 v zadevi Davidoff, C-292/00, Recueil, str. I-389, točke od 24 do 30, in z dne 10. aprila 2008 v zadevi adidas in adidas Benelux, C-102/07, ZOdl., str. I-2439, točka 37).

2. Razlaga člena 5(1)(a) Direktive 89/104 in člena 9(1)(a) Uredbe št. 40/94

49 Na podlagi člena 5(1)(a) Direktive 89/104 ali, če gre za znamko Skupnosti, člena 9(1)(a) Uredbe št. 40/94 ima imetnik znamke pravico, da tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, prepove uporabo znaka, ki je enak navedeni znamki, kadar

gre za tako uporabo v gospodarskem prometu, za blago ali storitve, ki so enake ali podobne tistim, za katere je navedena znamka registrirana, in taka uporaba vpliva ali bi lahko vplivala na funkcije znamke (glej zlasti sodbo z dne 11. septembra 2007 v zadevi Céline, C-17/06, ZOdl., str. I-7041, točka 16; sklep z dne 19. februarja 2009 v zadevi UDV North America, C-62/08, ZOdl., str. I-1279, točka 42, in sodbo z dne 18. junija 2009 v zadevi L'Oréal in drugi, C-487/07, ZOdl., str. I-5185, točka 58).

(a) Uporaba v gospodarskem prometu

- ⁵⁰ Uporaba znaka, enakega znamki, je uporaba v gospodarskem prometu, saj je nastala v okviru poslovne dejavnosti z namenom pridobivanja gospodarske koristi, in ne na zasebnem področju (sodba z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, str. I-10273, točka 40, in zgoraj navedena sodba Céline, točka 17, ter zgoraj navedeni sklep UDV North America, točka 44).
- ⁵¹ Glede, prvič, oglaševalca, ki plača za storitev referenciranja in kot ključno besedo izbere znak, enak znamki drugega, je treba ugotoviti, da navedeni znak uporablja v smislu te sodne prakse.
- ⁵² Z vidika oglaševalca je namreč cilj in učinek izbire ključne besede, enake znamki, prikaz promocijske povezave do strani, na kateri na prodaj ponuja svoje blago ali storitve. Ker je znak, izbran kot ključna beseda, sredstvo, ki se uporabi za prikaz oglasa, ni mogoče izpodbijati, da ga oglaševalec uporablja v okviru svojih poslovnih dejavnosti, in ne na zasebnem področju.

- 53 Glede, drugič, ponudnika storitve referenciranja ni sporno, da ta opravlja poslovno dejavnost z namenom pridobivanja gospodarske koristi, kadar za nekatere stranke shranjuje znake, enake znamkam, kot ključne besede in organizira prikazovanje oglasov ob njihovi uporabi.
- 54 Prav tako ni sporno, da se te storitve ne zagotavljajo zgolj imetnikom navedenih znamk ali gospodarskim subjektom, ki imajo pravico tržiti njihovo blago ali storitve, temveč se – vsaj v obravnavanih zadevah – opravljajo brez dovoljenja imetnikov in se zagotavljajo njihovim konkurentom ali ponarejevalcem.
- 55 Čeprav je iz navedenega res razvidno, da ponudnik storitve referenciranja deluje „v poslovnem prometu“, kadar oglaševalcem omogoča izbiro znakov, enakih znamkam, kot ključnih besed, shranjuje te znake in prikazuje oglase svojih strank ob njihovi uporabi, pa iz tega ni razvidno, da ta ponudnik te znake „uporablja“ v smislu člena 5 Direktive 89/104 in člena 9 Uredbe št. 40/94.
- 56 V zvezi s tem zadostuje opozorilo, da uporaba znaka, enakega ali podobnega znamki imetnika, s strani tretje osebe pomeni vsaj, da ta uporabi znak v okviru svojega komercialnega sporočila. V primeru ponudnika storitve referenciranja ta svojim strankam omogoča, da uporabijo znake, ki so enaki ali podobni znamkam, ne da bi te znake sam uporabil.
- 57 Te ugotovitve ne ovrže dejstvo, da navedenemu ponudniku storitev njegove stranke plačajo za uporabo navedenih znakov. Ustvarjanje tehničnih pogojev, potrebnih za uporabo znaka, in plačilo za to storitev namreč ne pomenita, da tisti, ki to storitev opravlja, sam uporablja navedeni znak. Če je svoji stranki omogočil tako uporabo, je treba njegovo vlogo po potrebi proučiti z vidika drugih pravnih pravil kot pa člena 5

Direktive 89/104 in člena 9 Uredbe št. 40/94, kakršna so tista, na katere napotuje točka 107 te sodbe.

- 58 Iz zgoraj navedenega je razvidno, da ponudnik storitve referenciranja znaka ne uporablja v gospodarskem prometu v smislu zgoraj navedenih določb Direktive 89/104 in Uredbe št. 40/94.
- 59 Iz tega je razvidno, da je treba pogoje, ki se nanašajo na uporabo „za blago ali storitve“ in vpliv na funkcije znamke, proučiti zgolj v povezavi z uporabo znaka, enakega znamki, s strani oglaševalca.

(b) Uporaba „za blago ali storitve“

- 60 Izraz „za blago ali storitve“, enake tistim, za katere je znamka registrirana, iz člena 5(1)(a) Direktive 89/104 in člena 9(1)(a) Uredbe št. 40/94 se načeloma nanaša na blago ali storitve tretje osebe, ki uporablja znak, enak znamki (glej sodbi z dne 25. januarja 2007 v zadevi Adam Opel, C-48/05, ZOdl., str. I-1017, točki 28 in 29, in z dne 12. junija 2008 v zadevi O2 Holdings in O2 (UK), C-533/06, ZOdl., str. I-4231, točka 34). Po potrebi se lahko nanaša tudi na blago ali storitve druge osebe, ki jo tretja oseba zastopa (glej zgoraj navedeni sklep UDV North America, točke od 43 do 51).
- 61 Kot je Sodišče že ugotovilo, ravnanja, našteta v členu 5(3) Direktive 89/104 in členu 9(2) Uredbe št. 40/94, in sicer namestitve znaka na blago in njegovo embalažo, prodaja blaga ali storitev pod tem znakom, uvoz ali izvoz pod tem znakom ter uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju, pomenijo uporabo za blago

ali storitve (glej zgoraj navedeni sodbi Arsenal Football Club, točka 41, in Adam Opel, točka 20).

- ⁶² Dejansko stanje, ki je podlaga za spor o glavni stvari v zadevi C-236/08, je podobno nekaterim od položajev, ki so opisani v navedenih določbah Direktive 89/104 in Uredbe št. 40/94, in sicer ponujanju blaga tretje osebe pod znakom, ki je enak znamki, in uporaba tega znaka v oglaševanju. Iz spisa je namreč razvidno, da so se v oglaših, prikazanih v rubriki „sponzorirane povezave“, pojavljali znaki, enaki znamkam družbe Vuitton.
- ⁶³ Po drugi strani je za primere, na katere se nanašata zadevi C-237/08 in C-238/08, značilno to, da v oglasu tretje osebe ni znaka, enakega znamki.
- ⁶⁴ Družba Google trdi, da če znak nikakor ni naveden v samem oglasu, ni mogoče šteti, da se ta znak uporablja za blago ali storitve kot ključna beseda. Imetniki znamk, ki družbi Google nasprotujejo, in francoska vlada zagovarjajo nasprotno tezo.
- ⁶⁵ V zvezi s tem je treba opozoriti, da člen 5(3) Direktive 89/104 in člen 9(2) Uredbe št. 40/94 zgolj neizčrpno naštevata vrste uporabe, ki jih lahko imetnik znamke prepove (zgoraj navedena sodba Arsenal Football Club, točka 38; sodba z dne 17. marca 2005 v zadevi Gillette Company in Gillette Group Finland, C-228/03, ZOdl., str. I-2337, točka 28, in zgoraj navedena sodba Adam Opel, točka 16). Okoliščina, da se znak, ki ga tretja oseba uporabi za oglaševanje, ne pojavlja v samem oglasu, sama po sebi ne more pomeniti, da ta uporaba ni zajeta s pojmom „uporabe [...] za [...] blago ali storitve“ v smislu člena 5 Direktive 89/104.

- ⁶⁶ Poleg tega razlaga, v skladu s katero so upoštevne zgolj uporabe, omenjene v navedenem seznamu, ne bi upoštevala okoliščine, da je bil ta sestavljen pred celotnim pojavom elektronskega poslovanja in tovrstnih oglasov. Te elektronske oblike poslovanja in oglaševanja lahko z uporabo informacijskih tehnologij praviloma omogočajo različne uporabe od tistih, ki so našteje v členu 5(3) Direktive 89/104 in členu 9(2) Uredbe št. 40/94.
- ⁶⁷ V primeru storitve referenciranja ni sporno, da je cilj oglaševalca, ki je kot ključno besedo izbral znak, enak znamki drugega, da internetni uporabniki, ki vnesejo to besedo kot iskalni niz, klikajo ne samo na izpisane povezave imetnika navedene znamke, temveč tudi na promocijsko povezavo tega oglaševalca.
- ⁶⁸ Jasno je tudi, da želi v večini primerov internetni uporabnik, ki kot iskalno geslo vnese ime znamke, najti informacije ali ponudbe v zvezi z blagom ali storitvami te znamke. Če se poleg naravnih rezultatov iskanja ali nad njimi izpišejo promocijske povezave do strani, na katerih se ponujajo blago ali storitve konkurentov imetnika navedene znamke, lahko torej internetni uporabnik, če teh povezav takoj ne izloči kot nepomembnih in jih ne zameša s povezavami imetnika znamke, navedene promocijske povezave pojmuje kot alternativno ponudbo glede na blago ali storitve imetnika znamke.
- ⁶⁹ V tem primeru, za katerega je značilna okoliščina, da konkurent imetnika znamke kot ključno besedo izbere znak, enak znamki, da bi internetnim uporabnikom ponudil alternativo za blago ali storitve navedenega imetnika, gre za uporabo navedenega znaka za blago ali storitve navedenega konkurenta.
- ⁷⁰ V zvezi s tem je treba spomniti, da je Sodišče že razsodilo, da oglaševalec, ki pri primerjalnem oglaševanju uporabi znak, ki je enak ali podoben znamki konkurenta, da

bi eksplicitno ali implicitno določil identiteto blaga ali storitev, ki jih ta ponuja, in primerjal svoje blago ali storitve z navedenimi, uporablja navedeni znak „za blago ali storitve“ v smislu člena 5(1) Direktive 89/104 (glej zgoraj navedeni sodbi O2 Holdings in O2 (UK), točke 35, 36 in 42, ter L'Oréal in drugi, točki 52 in 53).

- 71 Toda ne da bi bilo treba proučiti, ali je internetno oglaševanje ob uporabi ključnih besed, enakih znamkam konkurentov, oblika primerjalnega oglaševanja, je vsekakor razvidno, da kot je ugotovljeno v sodni praksi, navedeni v prejšnji točki, je uporaba – s strani oglaševalca – znaka, enakega znamki konkurenta, da bi se internetni uporabnik seznanil ne samo z blagom ali storitvami, ki jih ponuja ta konkurent, ampak tudi z blagom in storitvami navedenega oglaševalca, uporaba za blago ali storitve tega oglaševalca.
- 72 Poleg tega, tudi če oglaševalec s svojo uporabo znaka, enakega znamki, kot ključne besede internetnim uporabnikom ne namerava predstaviti svojega blaga ali storitev kot alternative za blago ali storitve imetnika znamke, temveč namerava, nasprotno, zavesti internetne uporabnike v zмотo glede porekla svojega blaga ali storitev, tako da jih zavaja, da so to blago ali storitve imetnika znamke oziroma ekonomsko povezanega podjetja, gre za uporabo „za blago ali storitve“. Kot je Sodišče že razsodilo, gre namreč vsekakor za tako uporabo, kadar tretja oseba uporablja znak, enak znamki, na način, ki vzpostavlja povezavo med navedenim znakom in blagom ali storitvami, ki jih tretja oseba trži oziroma opravlja (zgoraj navedena sodba Céline, točka 23, in sklep UDV North America, točka 47).
- 73 Iz vsega zgoraj navedenega je razvidno, da je okoliščina, da oglaševalec uporablja znak, enak znamki, kot ključno besedo pri storitvi internetnega referenciranja, zajeta s pojmom uporabe „za blago ali storitve“ v smislu člena 5(1)(a) Direktive 89/104.

⁷⁴ Prav tako gre za uporabo za blago ali storitve v smislu člena 9(1)(a) Uredbe št. 40/94, kadar je znak, ki se uporablja na navedeni način, enak znamki Skupnosti.

(c) Uporaba, ki lahko vpliva na funkcije znamke

⁷⁵ Izključna pravica iz člena 5(1)(a) Direktive 89/104 in člena 9(1)(a) Uredbe št. 40/94 je bila dana zato, da imetnik znamke lahko zavaruje svoje posebne interese kot imetnik znamke, in sicer zato, da se zagotovi možnost izpolnjevanja funkcij te znamke. Izvrševanje te pravice mora biti zato pridržano za primere, ko okoliščina, da tretja oseba uporablja znak, vpliva ali bi lahko vplivala na funkcije znamke (glej zlasti zgoraj navedene sodbe Arsenal Football Club, točka 51; Adam Opel, točki 21 in 22, ter L'Oréal in drugi, točka 58).

⁷⁶ Iz zgoraj navedene sodne prakse je razvidno, da imetnik znamke ne more nasprotovati uporabi znaka, enakega znamki, če ta uporaba ne more vplivati na nobeno od funkcij teh znamk (zgoraj navedeni sodbi Arsenal Football Club, točka 54, ter L'Oréal in drugi, točka 60).

⁷⁷ Med te funkcije ne spada samo bistvena funkcija znamke potrošniku jamčiti za poreklo blaga ali storitve (v nadaljevanju: funkcija znamke kot označbe izvora), ampak tudi druge, zlasti zagotavljanje kakovosti zadevnega blaga ali storitve, sporočanje, investiranje ali oglaševanje (zgoraj navedena sodba L'Oréal in drugi, točka 58).

⁷⁸ Varstvo iz člena 5(1)(a) Direktive 89/104 in člena 9(1)(a) Uredbe št. 40/94 je glede tega širše kot varstvo iz odstavka 1(b) teh členov, katerega uveljavljanje zahteva obstoj

verjetnosti zmede (glej v tem smislu zgoraj navedeni sodbi Davidoff, točka 28, ter L'Oréal in drugi, točka 59).

- ⁷⁹ Iz zgoraj navedene sodne prakse je razvidno, da ima v primeru iz člena 5(1)(a) Direktive 89/104 in člena 9(1)(a) Uredbe št. 40/94, v katerem tretja oseba uporabi znak, enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je znamka registrirana, imetnik znamke pravico, da prepove to uporabo, če ta lahko vpliva na eno od funkcij znamke, bodisi na funkcijo znamke kot označbe izvora bodisi na eno od drugih funkcij.
- ⁸⁰ Imetnik znamke seveda nima pravice prepovedati take uporabe v izjemnih primerih, navedenih v členih 6 in 7 Direktive 89/104 ter členih 12 in 13 Uredbe št. 40/94. Nika-
kor ni potrjeno, da bi bilo enega od teh primerov mogoče uporabiti v obravnavani zadevi.
- ⁸¹ V obravnavanem primeru sta upoštevni funkciji, ki ju je treba proučiti, funkcija znamke kot označbe izvora in reklamna funkcija.

(i) Vpliv na funkcijo znamke kot označbe izvora

- ⁸² Glavna funkcija znamke je zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku identiteto izvora označenega blaga ali storitve, tako da mu omogoča razlikovati to blago ali to storitev od tistih, ki imajo drugo poreklo (glej v tem smislu sodbi z dne

29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 28, in z dne 6. oktobra 2005 v zadevi Medion, C-120/04, ZOdl., str. I-8551, točka 23).

⁸³ Vprašanje, ali gre za vpliv na to funkcijo znamke, kadar je internetnim uporabnikom ob uporabi ključne besede, enake znamki, prikazan oglas tretje osebe, kot je konkurent imetnika te znamke, je odvisno predvsem od tega, kako je ta oglas predstavljen.

⁸⁴ Za vpliv na funkcijo znamke kot označbe izvora gre, kadar oglas običajno obveščemu in razumno pozornemu potrošniku ne omogoča ali mu zgolj težko omogoča, da ugotovi, ali so blago ali storitve iz oglasa blago ali storitve imetnika znamke oziroma ekonomsko povezanega podjetja ali pa, nasprotno, tretje osebe (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Céline, točka 27 in navedena sodna praksa).

⁸⁵ V takem položaju – za katerega je poleg tega značilna okoliščina, da se zadevni oglas pojavi takoj po tem, ko zadevni internetni uporabnik kot iskalno geslo vnese znamko, in je prikazan v trenutku, ko je tudi znamka kot iskalno geslo izpisana na zaslonu – je lahko internetni uporabnik zaveden glede izvora zadevnega blaga ali storitev. Uporaba znaka, enakega znamki, s strani tretjih oseb v teh okoliščinah daje vtis, da v gospodarskem prometu obstaja pomembna povezava med zadevnim blagom ali storitvami in imetnikom znamke (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Arsenal Football Club, točka 56, in sodbo z dne 16. novembra 2004 v zadevi Anheuser-Busch, C-245/02, ZOdl., str. I-10989, točka 60).

⁸⁶ Ker gre še vedno za vpliv na funkcijo znamke kot označbe izvora, je treba poudariti, da se nujnost preglednega internetnega prikazovanja oglasov poudarja v zakonodaji Unije o elektronskem poslovanju. Ob upoštevanju interesov poštenega trgovanja in

varstva potrošnikov, navedenih v uvodni izjavi 29 Direktive 2000/31, člen 6 te direktive določa pravilo, da mora biti fizična ali pravna oseba, v imenu katere je komercialno sporočilo, ki je del storitve informacijske družbe, narejeno, jasno prepoznavna.

- 87 Tudi če se tako izkaže, da je mogoče odgovornost internetnih oglaševalcev po potrebi vzpostaviti na podlagi predpisov z drugih pravnih področij, kakršni so predpisi o nelojalni konkurenci, še vedno velja, da je treba domnevno nezakonito uporabo znakov, ki so enaki ali podobni znamkam, proučiti z vidika prava znamk. Glede na bistveno funkcijo znamke, ki na področju elektronskega poslovanja zajema zlasti omogočanje internetnim uporabnikom, ki pregledujejo oglase, prikazane kot odgovor na iskanje v zvezi z neko znamko, da razlikujejo blago ali storitve imetnika te znamke od blaga in storitev drugega porekla, mora imeti navedeni imetnik pravico, da prepove prikaz oglasov tretjih oseb, za katere bi lahko internetni uporabniki napačno domnevali, da so njegovi.
- 88 Nacionalno sodišče mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali gre pri sporu, o katerem odloča, za vpliv ali za možnost vpliva na funkcijo znamke kot označbe izvora, kakršen je opisan v točki 84 te sodbe.
- 89 Kadar oglas tretje osebe napeljuje na obstoj gospodarske povezave med to tretjo osebo in imetnikom znamke, je treba ugotoviti, da gre za vpliv na funkcijo znamke kot označbe izvora.
- 90 Kadar je oglas, čeprav ne napeljuje na obstoj gospodarske povezave, tako nejasen glede izvora zadevnega blaga ali storitev, da običajno obveščen in razumno pozoren

internetni uporabnik na podlagi promocijske povezave in oglasnega sporočila, ki je z njo povezano, ne more ugotoviti, ali je oglaševalec tretja oseba glede na imetnika znamke oziroma ali je, ravno nasprotno, z njim gospodarsko povezan, je prav tako treba ugotoviti, da gre za vpliv na navedeno funkcijo znamke.

(ii) Vpliv na reklamno funkcijo znamke

- ⁹¹ Ker je za poslovni promet značilna raznolika ponudba blaga in storitev, je lahko cilj imetnika znamke ne samo označevanje izvora njegovega blaga ali storitev z navedeno znamko, temveč tudi uporaba njegove znamke za oglaševanje, torej za obveščanje in prepričevanje potrošnika.
- ⁹² Imetnik znamke ima zato pravico prepovedati, da se brez njegovega soglasja uporabi znak, ki je enak njegovi znamki, za blago ali storitve, enake tistim, za katere je ta znamka registrirana, kadar ta uporaba vpliva na to, kako znamko njen imetnik uporablja kot element pospeševanja prodaje ali kot instrument poslovne strategije.
- ⁹³ V zvezi s tem, da internetni oglaševalci uporabljajo znak, enak znamki drugega, kot ključno besedo za prikaz oglasnih sporočil, je očitno, da ima lahko ta uporaba nekatere posledice za to, kako imetnik svojo znamko uporablja za oglaševanje, in za njegovo poslovno strategijo.
- ⁹⁴ Glede na pomembnost internetnega oglaševanja v poslovnem prometu je namreč mogoče, da imetnik znamke pri ponudniku storitve referenciranja vpiše lastno

znamko kot ključno besedo, da bi se v rubriki „sponzorirane povezave“ prikazal oglas. V tem primeru bo moral biti imetnik znamke po potrebi pripravljen plačati višjo ceno na klik kot nekateri drugi gospodarski subjekti, če bo želel, da je njegov oglas prikazan pred oglasi navedenih subjektov, ki so kot ključno besedo prav tako izbrali njegovo znamko. Poleg tega, tudi če je imetnik znamke pripravljen plačati višjo ceno na klik, kot je ponujena tretjim osebam, ki so prav tako izbrale navedeno znamko, nima zagotovila, da bo njegov oglas prikazan pred oglasi navedenih tretjih oseb, saj se pri določanju vrstnega reda prikaza oglasov upoštevajo tudi drugi dejavniki.

⁹⁵ Vseeno te posledice uporabe znaka, enakega znamki, s strani tretjih oseb same po sebi ne pomenijo vpliva na funkcijo znamke kot oglasa.

⁹⁶ Kot je navedlo predložitveno sodišče, gre namreč pri vprašanjih za predhodno odločanje za prikazovanje promocijskih povezav po tem, ko internetni uporabnik vnese iskalno geslo, ki ustreza znamki, ki je izbrana kot ključna beseda. Prav tako je v teh zadevah ugotovljeno, da se te promocijske povezave izpišejo poleg seznama naravnih rezultatov iskanja ali nad njim. Nazadnje ni sporno, da je vrstni red naravnih rezultatov posledica upoštevnosti strani glede na iskalno geslo, ki ga internetni uporabnik vnese, in da upravitelj iskalnika ne zahteva nobenega plačila za izpis teh rezultatov.

⁹⁷ Iz navedenega je razvidno, da kadar internetni uporabnik vnese ime znamke kot iskalno geslo, se bo na seznamu rezultatov pojavila vstopna in promocijska stran imetnika navedene znamke, in to običajno na enem od prvih mest na tem seznamu. Zaradi tega prikaza, ki je poleg tega brezplačen, je zagotovljena prepoznavnost blaga

ali storitev znamke za internetnega uporabnika ne glede na to, ali je na enem od prvih mest v rubriki „sponzorirane povezave“ prikazan tudi oglas tega imetnika.

- ⁹⁸ Glede na te okoliščine je treba ugotoviti, da uporaba znaka, ki je enak znamki drugega, pri storitvi referenciranja, kakršna je ta v zadevah v glavni stvari, ne more vplivati na funkcijo znamke kot oglasa.

(d) Ugotovitev

- ⁹⁹ Glede na navedeno je treba na prvo vprašanje v zadevi C-236/08, prvo vprašanje v zadevi C-237/08 ter prvo in drugo vprašanje v zadevi C-238/08 odgovoriti, da:
- je treba člen 5(1)(a) Direktive 89/104 in člen 9(1)(a) Uredbe št. 40/94 razlagati tako, da ima imetnik znamke pravico, da oglaševalcu prepove, da ob uporabi ključne besede, enake navedeni znamki, ki jo je ta oglaševalec izbral pri storitvi internetnega referenciranja brez dovoljenja navedenega imetnika, oglašuje blago ali storitve, ki so enake tistim, za katere je navedena znamka registrirana, kadar navedeni oglas povprečnemu potrošniku ne omogoča ali mu zgolj težko omogoča, da ugotovi, ali so blago ali storitve iz oglasa blago ali storitve imetnika znamke oziroma blago ali storitve ekonomsko povezanega podjetja ali pa, nasprotno, blago ali storitve tretje osebe;

- ponudnik storitve internetnega referenciranja, ki kot ključno besedo shrani znak, enak znamki, in organizira prikazovanje oglasov ob njegovi uporabi, tega znaka ne uporablja v smislu člena 5(1) Direktive 89/104 ali člena 9(1)(a) in (b) Uredbe št. 40/94.

3. Razlaga člena 5(2) Direktive 89/104 in člena 9(1)(c) Uredbe št. 40/94

- ¹⁰⁰ Predložitveno sodišče z drugim vprašanjem v zadevi C-236/08 v bistvu sprašuje, ali ponudnik storitve internetnega referenciranja, ki shrani znak, enak ugledni znamki, kot ključno besedo in organizira prikazovanje oglasov ob njegovi uporabi, ta znak uporablja tako, da ima imetnik navedene znamke na podlagi člena 5(2) Direktive 89/104 ali – kadar je navedeni znak enak ugledni znamki Skupnosti – na podlagi člena 9(1)(c) Uredbe št. 40/94 pravico to uporabo prepovedati.
- ¹⁰¹ V skladu z navedbami predložitvenega sodišča se v tej zadevi ugotovi, da je družba Google oglaševalcem, ki ponujajo ponaredke blaga družbe Vuitton, omogočala, da izberejo ključne besede, ki ustrezajo znamkam družbe Vuitton, povezane s ključnimi besedami, kot sta „imitacija“ in „kopija“.
- ¹⁰² Sodišče je v primeru prodaje ponaredkov že razsodilo, da kadar se tretja oseba skuša z uporabo znaka, enakega ali podobnega ugledni znamki, obesiti na njen ugled, da bi pridobila ugodnosti zaradi njene privlačnosti, ugleda in veljave in da bi brez kakršnega koli finančnega nadomestila in brez tovrstnega truda izkoriščala tržna prizadevanja imetnika znamke za ustvarjenje in ohranitev podobe te znamke, je treba koristi,

ki nastanejo zaradi te uporabe, šteti za nepošteno izkoriščanje razlikovalnega značaja in ugleda navedene znamke (zgoraj navedena sodba L'Oréal in drugi, točka 49).

- 103 Ta sodna praksa je upoštevana v primerih, ko internetni oglaševalci z uporabo znakov, enakih uglednim znamkam, kakršni sta „Louis Vuitton“ ali „Vuitton“, ponujajo na prodaj blago, ki je ponaredek blaga imetnika navedenih znamk.
- 104 Vendar je treba glede vprašanja, ali sam ponudnik storitve referenciranja, kadar shranjuje znake, enake uglednim znamkam, ki so povezani s ključnimi besedami, kot sta „imitacija“ in „kopija“, kot ključne besede in omogoča prikazovanje oglasov ob njihovi uporabi, navedene znake uporablja tako, da ima imetnik navedenih znamk pravico to uporabo prepovedati, opozoriti – kot je navedeno v točkah od 55 do 57 te sodbe – da ta dejanja ponudnika storitev ne pomenijo uporabe v smislu člena 5 Direktive 89/104 in člena 9 Uredbe št. 40/94.
- 105 Na drugo vprašanje, predloženo v zadevi C-236/08, je treba zato odgovoriti, da ponudnik storitve internetnega referenciranja, ki shrani znak, enak ugledni znamki, kot ključno besedo in organizira prikazovanje oglasov ob njegovi uporabi, tega znaka ne uporablja v smislu člena 5(2) Direktive 89/104 ali člena 9(1)(c) Uredbe št. 40/94.

B – Odgovornost ponudnika storitve referenciranja

- 106 Predložitveno sodišče s tretjim vprašanjem v zadevi C-236/08, drugim vprašanjem v zadevi C-237/08 in tretjim vprašanjem v zadevi C-238/08 v bistvu sprašuje, ali je treba člen 14 Direktive 2000/31 razlagati tako, da je storitev internetnega

referenciranja storitev informacijske družbe, ki se nanaša na shranjevanje podatkov, ki jih zagotovi oglaševalec, tako da so ti podatki predmet „gostiteljstva“ v smislu tega člena in zato odgovornosti ponudnika storitve referenciranja ni mogoče uveljavljati, dokler ni obveščen o nezakonitem ravnanju navedenega oglaševalca.

¹⁰⁷ Oddelek 4 Direktive 2000/31, ki vsebuje člene od 12 do 15 in je naslovljen „Odgovornost posrednih ponudnikov storitev“, je namenjen omejitvi primerov, v katerih je mogoče v skladu z veljavnim nacionalnim pravom s tega področja uveljavljati odgovornost posrednih ponudnikov storitev. Pogoje za ugotavljanje take odgovornosti je torej treba iskati v tem nacionalnem pravu, čeprav na podlagi oddelka 4 te direktive v nekaterih primerih ni mogoče ugotoviti odgovornosti posrednih ponudnikov storitev. Od izteka roka za prenos navedene direktive morajo predpisi nacionalnega prava o odgovornosti takih ponudnikov vsebovati omejitve, določene v navedenih členih.

¹⁰⁸ Toda družbe Vuitton, Viaticum in CNRRH trdijo, da storitev referenciranja, kot je AdWords, ni storitev informacijske družbe, kot je opredeljena v navedenih določbah Direktive 2000/31, tako da ponudnik navedene storitve nikakor ne more biti upravičen do navedenih omejitev odgovornosti. Družba Google in Komisija Evropskih skupnosti sta nasprotnega mnenja.

¹⁰⁹ Omejitev odgovornosti, določena v členu 14(1) Direktive 2000/31, se uporablja, če se „storitev informacijske družbe nanaša na shranjevanje podatkov, ki jih zagotovi prejemnik storitve“, in pomeni, da ni mogoče uveljavljati odgovornosti ponudnika navedene storitve, razen če ta ponudnik, potem ko je bil z obvestilom oškodovanca

ali kako drugače seznanjen z nezakonitostjo teh podatkov ali ravnanj navedenega prejemnika, ni takoj umaknil teh podatkov oziroma ni onemogočil dostopa do njih.

- 110 Kot je navedeno v točkah 14 in 15 te sodbe, je zakonodajalec opredelil pojem „storitev informacijske družbe“ tako, da zajema vse storitve, ki se opravljajo na daljavo z uporabo naprav za elektronsko obdelavo in shranjevanje podatkov ter na osebno zahtevo prejemnika storitve in običajno za plačilo. Glede na značilnosti – navedene v točki 23 te sodbe – zadevne storitve referenciranja iz zadev v glavni stvari je treba ugotoviti, da združuje vse sestavne dele te opredelitve.
- 111 Poleg tega ni mogoče zanikati, da ponudnik storitve referenciranja posreduje podatke prejemnika navedene storitve, in sicer oglaševalca, prek komunikacijskega omrežja, odprtega za internetne uporabnike, in shranjuje – to pomeni zapisuje v spomin svojega strežnika – nekatere podatke, kot so ključne besede, ki jih izbere oglaševalec, promocijska povezava in poleg nje izpisano oglasno sporočilo ter naslov strani oglaševalca.
- 112 Da bi shranjevanje, ki ga opravlja ponudnik storitve referenciranja, spadalo v člen 14 Direktive 2000/31, pa mora biti ravnanje tega ponudnika zgolj ravnanje posrednega ponudnika storitev v skladu z namenom, ki ga je imel zakonodajalec v okviru oddelka 4 te direktive.
- 113 Glede tega je iz uvodne izjave 42 Direktive 2000/31 razvidno, da odstopanja na področju odgovornosti, ki jih določa ta direktiva, zajemajo zgolj primere, ko je dejavnost

ponudnika storitev v okviru informacijske družbe „bolj tehnična, samodejna in pasivna“, kar pomeni, da navedeni ponudnik „ne pozna niti ne more nadzorovati podatkov, ki se prenašajo ali shranjujejo“.

- ¹¹⁴ Da bi se preverilo, ali je odgovornost ponudnika storitev mogoče omejiti na podlagi člena 14 Direktive 2000/31, je treba proučiti, ali je vloga tega ponudnika nevtralna, tako da je njegovo ravnanje bolj tehnično, samodejno in pasivno, kar pomeni, da ne pozna niti ne more nadzorovati podatkov, ki jih shranjuje.
- ¹¹⁵ Glede zadevne storitve referenciranja iz zadev v glavni stvari je iz spisa in iz opisa v točki 23 in naslednjih te sodbe razvidno, da družba Google s programi, ki jih je razvila, obdeluje podatke, ki jih vnesejo oglaševalci, zaradi česar se prikazujejo oglasi pod pogoji, ki jih nadzoruje družba Google. Družba Google tudi določa vrstni red prikaza, zlasti glede na plačilo oglaševalcev.
- ¹¹⁶ Poudariti je treba, da zgolj zaradi okoliščin, da je storitev referenciranja plačljiva, da družba Google določa podrobne pogoje plačila ali da svojim strankam celo daje splošne informacije, družbe Google ni mogoče izvzeti iz odstopanj na področju odgovornosti, ki jih določa Direktiva 2000/31.
- ¹¹⁷ Prav tako dejstvo, da izbrana ključna beseda ustreza iskalnemu nizu, ki ga vnese internetni uporabnik, ne zadostuje za ugotovitev, da družba Google pozna ali nadzoruje podatke, ki jih oglaševalci vnesejo v njen sistem in se shranjujejo na njenem strežniku.

- 118 Nasprotno, pri preizkusu iz točke 114 te sodbe je vloga družbe Google pri sestavljanju oglasnega sporočila, izpisanega poleg promocijske povezave, oziroma pri določanju ali izbiri ključnih besed pomembna.
- 119 Nacionalno sodišče, ki še najbolj pozna dejanske podrobne pogoje za opravljanje storitve v zadevah v glavni stvari, mora ob upoštevanju zgoraj navedenih preudarkov presojati, ali vloga, ki jo tako ima družba Google, ustreza vlogi, opisani v točki 114 te sodbe.
- 120 Iz tega je razvidno, da je treba na tretje vprašanje v zadevi C-236/08, drugo vprašanje v zadevi C-237/08 in tretje vprašanje v zadevi C-238/08 odgovoriti, da je treba člen 14 Direktive 2000/31 razlagati tako, da se v njem določeno pravilo uporablja za ponudnika storitve internetnega referenciranja, kadar ta ponudnik ni imel dejavne vloge, zaradi katere bi lahko poznal ali nadzoroval podatke, ki se shranjujejo. Če ni imel take vloge, navedeni ponudnik ne more odgovarjati za podatke, ki jih je shranil na zahtevo oglaševalca, razen če po tem, ko se je seznanil z nezakonitostjo teh podatkov ali dejavnosti tega oglaševalca, ni takoj odstranil navedenih podatkov oziroma ni onemogočil dostopa do njih.

IV – Stroški

- 121 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (veliki senat) razsodilo:

1. Člen 5(1)(a) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami in člen 9(1)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti je treba razlagati tako, da ima imetnik znamke pravico, da oglaševalcu prepove, da ob uporabi ključne besede, enake navedeni znamki, ki jo je ta oglaševalec izbral pri storitvi internetnega referenciranja brez dovoljenja navedenega imetnika, oglašuje blago ali storitve, ki so enake tistim, za katere je navedena znamka registrirana, kadar navedeni oglas povprečnemu potrošniku ne omogoča ali mu zgolj težko omogoča, da ugotovi, ali so blago ali storitve iz oglasa blago ali storitve imetnika znamke oziroma blago ali storitve ekonomsko povezanega podjetja ali pa, nasprotno, blago ali storitve tretje osebe.
2. Ponudnik storitve internetnega referenciranja, ki kot ključno besedo shrani znak, enak znamki, in organizira prikazovanje oglasov ob njegovi uporabi, tega znaka ne uporablja v smislu člena 5(1) in (2) Direktive 89/104 ali člena 9(1) Uredbe št. 40/94.
3. Člen 14 Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) je treba razlagati tako, da se v njem določeno pravilo uporablja za ponudnika storitve internetnega referenciranja, kadar ta ponudnik ni imel dejavne vloge, zaradi katere bi lahko poznal ali nadzoroval podatke, ki se shranjujejo. Če ni imel take vloge, navedeni ponudnik ne more odgovarjati za podatke, ki jih je shranil na zahtevo oglaševalca, razen če po tem, ko se

je seznanil z nezakolitostjo teh podatkov ali dejavnosti tega oglaševalca, ni takoj odstranil navedenih podatkov oziroma ni onemogočil dostopa do njih.

Podpisi