DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

8. juli 2010 *

I sag C-558/08,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) ved afgørelse af 12. december 2008, indgået til Domstolen den 17. december 2008, i sagen:

Portakabin Ltd,

Portakabin BV

mod

Primakabin BV,

* Processprog: nederlandsk.

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Tizzano, og dommerne E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (refererende dommer) og J.-J. Kasel,

generaladvokat: N. Jääskinen
justitssekretær: fuldmægtig C. Strömholm,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 26. november 2009,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Portakabin Ltd og Portakabin BV ved advocaten N.W. Mulder og A. Tsoutsanis

— Primakabin BV ved advocaten C. Gielen og G. Schrijvers

— den franske regering ved B. Beaupère-Manokha, som befuldmægtiget

— den italienske regering ved I. Bruni, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato L. Ventrella

— den polske regering ved A. Rutkowska og A. Kraińska, som befuldmægtigede

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved H. Krämer og W. Roels, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5-7 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), som ændret ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992 (EFT 1994 L 1, s. 3, herefter »direktiv 89/104«).

2 Anmodningen er blevet fremsat i forbindelse med en tvist mellem Portakabin Ltd og Portakabin BV (herefter under ét »Portakabin«) og Primakabin BV (herefter »Primakabin«) vedrørende visningen på internettet af salgsfremmende link ved hjælp af søgeord, som er identiske med eller ligner et varemærke.

Retsforskrifter

3 Artikel 5 i direktiv 89/104 med overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemmer:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.

2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

3. Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes

a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.

[…]

5. Stk. 1 til 4 berører ikke de i en medlemsstat gældende bestemmelser vedrørende beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når der med brug af dette tegn uden skellig grund tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

4 Artikel 6 i direktiv 89/104 med overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger« bestemmer:

»1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) sit eget navn og sin adresse

b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele

for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

[…]«

5 Artikel 7 i direktiv 89/104 i dens oprindelige version med overskriften »Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemte:

»1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette mærke.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt skellig grund berettiger indehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.«

6 I overensstemmelse med artikel 65, stk. 2, i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992, sammenholdt med aftalens bilag XVII, punkt 4, er artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/104 i den oprindelige version blevet ændret i forbindelse med aftalen, idet udtrykket »inden for Fællesskabet« er blevet erstattet af ordene »på en kontraherende parts område«.

7 Direktiv 89/104 er blevet ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) (EUT L 299, s. 25), der trådte i kraft den 28. november 2008. Henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder, finder direktiv 89/104 dog anvendelse på tvisten i hovedsagen.

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

Søge- og annonceringsydelsen »AdWords«

8 Når en internetbruger foretager en søgning ved hjælp af et eller flere ord på søgemaskinen Google, viser denne søgemaskine de websteder, som svarer bedst til disse ord i en faldende rækkefølge i forhold til relevansen. Der er tale om såkaldte »naturlige« søgeresultater.

9 Desuden gør den søge- og annonceringsydelse mod betaling – »AdWords« – som Google udbyder, det muligt for enhver erhvervsdrivende ved hjælp af et eller flere søgeord at få vist et salgsfremmende link til dennes webside, når der er overensstemmelse mellem dette eller disse ord og det eller de ord, der indgår i den søgning, som internetbrugeren foretager i søgemaskinen. Dette salgsfremmende link vises i rubrikken »erhvervsmæssige link«, som enten vises i højre side af skærmen, til højre for de naturlige resultater eller øverst på skærmen, ovenover de pågældende resultater.

10 Det pågældende salgsfremmende link ledsages af en kort kommerciel meddelelse. Sammen udgør linket og meddelelsen den viste annonce i ovennævnte rubrik.

Anvendelsen af søgeord i hovedsagen

11 Portakabin Ltd fremstiller og leverer mobile byggesystemer og er indehaver af Benelux-varemærket PORTAKABIN, som er registreret for varer i klasse 6 (bygninger, byggedele og byggematerialer af metal) og 19 (bygninger, byggedele og byggematerialer,

som ikke er af metal) i henhold til Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

12 Portakabin BV er et datterselskab af Portakabin Ltd, hvis aktivitet består i salg af gruppens varer i medfør af en licensret over varemærket PORTAKABIN.

13 Primakabin sælger og udlejer nye og brugte byggemoduler. Ud over produktion og markedsføring af selskabets egne moduler, såsom bygningsværn og midlertidige kontorer, udgør en del af Primakabins aktivitet også udlejning og salg af brugte moduler, herunder moduler, der fremstilles af Portakabin.

14 Primakabin er ikke en del af Portakabin-koncernen.

15 Portakabin og Primakabin udbyder deres varer til salg via deres respektive websider.

16 Primakabin valgte søgeordene »portakabin«, »portacabin«, »portokabin« og »portocabin« via søge- og annonceringsydelsen AdWords. De tre sidste varianter blev valgt for at undgå, at internetbrugere, som foretager en søgning på de moduler, som Portakabin fremstiller, ikke kommer frem til Primakabins annonce, fordi de laver små skrivefejl ved indtastningen af ordet »portakabin«.

17 Oprindeligt var den overskrift i Primakabins annonce, som fremkom efter indtastning af et af de ovennævnte ord i søgemaskinen, »nye og brugte moduler«. Primakabin ændrede efterfølgende overskriften til »brugte portakabin-moduler«.

18 Den 6. februar 2006 anlagde Portakabin sag mod Primakabin ved voorzieningenrechter te Amsterdam (ret, som træffer afgørelse i sager om foreløbige forholdsregler i Amsterdam) med påstand om, at denne sidstnævnte under trussel om tvangsbøder blev pålagt at ophøre med enhver brug af tegn, som svarer til varemærket PORTAKABIN, herunder søgeordene »portakabin«, »portacabin«, »portokabin« og »portocabin«.

19 Ved dom af 9. marts 2006 afslog voorzieningsenrechter te Amsterdam Portakabins begæring. Retten fandt, at Primakabin ikke havde anvendt ordet »portakabin« med henblik på at adskille varerne. Primakabin drog desuden ikke utilbørlig fordel af den pågældende brug. Selskabet anvendte nemlig ordet »portakabin« med henblik på at lede de pågældende personer til dets webside, hvorfra det udbyder salg af »brugte portakabin-moduler«.

20 Portakabin appellerede denne dom til Gerechthof te Amsterdam. Ved dom af 14. december 2006 ophævede denne ret den pågældende dom og forbød Primakabin at anvende reklamer med teksten »brugte portakabin-moduler« samt i forbindelse med anvendelse af søgeordet »portakabin« og varianter heraf at oprette et direkte link til sider på andre sider på dets webside end dem, hvorfra der blev udbudt moduler fremstillet af Portakabin.

21 Da Gerechtshof te Amsterdam fandt, at brugen af søgeordet »portakabin« og varianter heraf ikke udgjorde en brug for varer eller tjenesteydelser i henhold til den lovgivning, som gennemførte artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, appellerede Portakabin den pågældende dom af 14. december 2006 til Hoge Raad der Nederlanden. Denne ret besluttede at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) a) Såfremt en virksomhed, der handler med bestemte varer eller tjenesteydelser (herefter »annoncøren«) gør brug af muligheden for at lade registrere et [søgeord] hos en udbyder af en søgemaskine på internettet, som er identisk med et varemærke, der er registreret af en anden (herefter »varemærkeindehaveren«) for lignende varer og tjenesteydelser, og såfremt registreringen af dette søgeord medfører, at den bruger af internettet og den pågældende søgemaskine, som indtaster det pågældende ord – uden at dette er synligt for ham – finder en henvisning til annoncørens hjemmeside på den liste over resultatet af søgningen, som tilvejebringes af udbyderen af søgemaskinen, gør annoncøren da brug af det registrerede varemærke i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104?

b) Gør det herved nogen forskel, om henvisningen angives:

— å den normale liste over de fundne sider, eller

— i en sektion, der er forbeholdt annoncer, hvilket er angivet?

c) Gør det herved nogen forskel:

om annoncøren allerede i den henvisning, der findes på søgemaskineudbyderens hjemmeside, faktisk tilbyder produkter eller tjenesteydelser, som er identiske med de varer eller tjenesteydelser, som varemærket er registreret for, eller

om annoncøren på sin egen hjemmeside, som brugeren af internettet […] kan komme ind på ved at »klikke på« (»hyperlinking«) henvisningen på søgemaskineudbyderens hjemmeside, faktisk tilbyder produkter eller tjenesteydelser, som er identiske med de varer eller tjenesteydelser, som varemærket er registreret for?

2) Såfremt og i det omfang spørgsmål 1 besvares bekræftende, kan bestemmelsen i artikel 6, navnlig stk. 1, litra b) og c), i direktiv 89/104 da indebære, at indehaveren af varemærket ikke kan forbyde den i spørgsmål 1 nævnte brug, og i bekræftende fald under hvilke omstændigheder?

3) I det omfang spørgsmål 1 besvares bekræftende, finder direktivets artikel 7 i direktiv 89/104 da anvendelse, forudsat at et tilbud fra annoncøren af den karakter, som er nævnt i spørgsmål 1, [litra a),] angår varer, der er bragt i omsætning inden for Fællesskabet af varemærkeindehaveren selv eller med dennes samtykke under det varemærke, der er nævnt i spørgsmål 1[, litra a)]?

4) Har besvarelsen af de foregående spørgsmål også gyldighed for de søgeord, der er registreret af annoncøren, og som er nævnt i spørgsmål 1, hvori varemærket bevidst er gengivet med små skrivefejl, hvilket forbedrer søgemulighederne for den del af offentligheden, der anvender internettet, forudsat at varemærket gengives korrekt på annoncørens hjemmeside?

5) Såfremt og i det omfang svaret på de nævnte forelagte spørgsmål indebærer, at der ikke foreligger nogen brug af et varemærke i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, kan medlemsstaterne da, hvor der foreligger en brug af sådanne søgeord, som er omtvistet i denne sag, på grundlag af direktivets artikel 5, stk. 5, og i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder i medlemsstaterne vedrørende beskyttelse mod brug af et tegn med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller tjenesteydelser, uden videre yde beskyttelse mod en brug af dette tegn uden skellig grund, som efter medlemsstaternes domstoles opfattelse tilsigter en utilbørlig udnyttelse af varemærkets

særpræg eller renommé eller skader dette, eller indeholder fællesskabsretten begrænsninger for de nationale domstole, der har sammenhæng med svarene på de foregående spørgsmål?«

Om de præjudicielle spørgsmål

22 Det første, det fjerde og det femte spørgsmål skal behandles først, for så vidt som disse vedrører varemærkeindehaverens ret til i henhold til artikel 5 i direktiv 89/104 at forbyde en annoncørs brug som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke. Det andet og det tredje spørgsmål om artikel 6 og 7 i direktiv 89/104, som vedrører undtagelsestilfælde, i hvilke varemærkeindehaveren ikke kan udøve sin ret i henhold til direktivets artikel 5, behandles efterfølgende.

Om det første, det fjerde og det femte spørgsmål vedrørende artikel 5 i direktiv 89/104

Det første spørgsmål, litra a)

23 Tvisten i hovedsagen vedrører anvendelsen som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet af tegn, som er identiske med eller ligner et varemærke, uden at indehaveren af varemærket har givet samtykke til denne anvendelse.

24 Med sit første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke kan forbyde tredjemand ved hjælp af et søgeord, der er identisk med dette varemærke, og som tredjemand uden den pågældende indehavers samtykke har valgt i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet, at få vist en annonce for varer eller tjenesteydelser, der er af samme eller lignende art som dem, for hvilke det nævnte varemærke er registreret.

25 Som det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, fastslog den pågældende retsinstans, at søgeordet »portakabin« var identisk med varemærket »PORTAKABIN«. Det er endvidere ubestridt, at Primakabins brug af det pågældende søgeord har til formål og til følge at at udløse en visning af annoncer for varer, der er af samme art som dem, for hvilke det pågældende varemærke er registreret, dvs. mobile byggesystemer.

26 Følgelig skal det første spørgsmål behandles på grundlag af artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104. I medfør af denne bestemmelse kan varemærkeindehaveren forbyde en brug, der uden hans samtykke foretages af tredjemand, af et tegn, som er identisk med det pågældende varemærke, når denne brug sker erhvervsmæssigt og finder sted for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, samt gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner (jf. bl.a. dom af 11.9.2007, sag C-17/06, Cèline, Sml. I, s. 7041, præmis 16, og af 18.6.2009, sag C-487/07, L'Oréal m.fl., Sml. I, s. 5185, præmis 58).

27 Som Domstolen har fastslået i præmis 51 og 52 i dom af 23. marts 2010, Google France og Google (forenede sager C-236/08 – C-238/08, Sml. I, s. 2417), er det tegn, der vælges af annoncøren som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet, det middel, der anvendes af denne for at udløse visningen af hans reklame, og er således genstand for »erhvervsmæssig« brug i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104.

28 Der er endvidere tale om en brug for annoncørens varer eller tjenesteydelser (dommen i sagen Google France og Google, præmis 67-69). Denne konstatering afkræftes ikke af den omstændighed, der blev fremhævet i indlæggene for Domstolen, at det tegn, der er identisk med varemærket – i det foreliggende tilfælde tegnet »portakabin« – ikke alene bruges for brugte varer af dette varemærke – dvs. for videresalg af moduler fremstillet af Portakabin – men ligeledes for andre producenters varer, såsom i det foreliggende tilfælde moduler fremstillet af Primakabin eller af andre af Portakabins konkurrenter. Tværtimod er den brug, som en annoncør gør af et tegn, der er identisk med en tredjemands varemærke, med henblik på at tilbyde internetbrugerne et alternativ til varemærkeindehaverens tilbud, en brug »for varer eller tjenesteydelser« i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 (dommen i sagen Google France og Google, præmis 70-73).

29 Det følger heraf, at varemærkeindehaveren ikke kan modsætte sig den nævnte brug af et tegn, der er identisk med hans varemærke, hvis denne brug ikke kan gøre indgreb i varemærkets funktioner (dommen i sagen L'Oréal m.fl., præmis 60, og dommen i sagen Google France og Google, præmis 76).

30 Blandt disse funktioner skal ikke blot henregnes varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varens eller tjenesteydelsens oprindelse over for forbrugerne (herefter »funktionen som oprindelsesangivelse«), men ligeledes varemærkets øvrige funktioner, særligt den funktion, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet, eller kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner (dommen i sagen L'Oréal m.fl., præmis 58, og dommen i sagen Google France og Google, præmis 77).

31 Hvad angår brug som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse af tegn, der er identiske med varemærker, har Domstolen i præmis 81 i dommen i sagen Google France og Google udtalt, at de relevante funktioner, som skal undersøges, er funktionen som oprindelsesangivelse samt reklamefunktionen.

32 Hvad angår reklamefunktionen fastslog Domstolen, at brugen af et tegn, der er identisk med en andens varemærke, i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse som »AdWords« ikke kan gøre indgreb i den pågældende funktion ved varemærket (dommen i sagen Google France og Google, præmis 98, og dom af 25.3.2010, sag C-278/08, Bergspechte, Sml. I, s. 2517, præmis 33).

33 Denne konklusion gælder ligeledes i det foreliggende tilfælde, idet hovedsagen vedrører valg af søgeord samt visning af annoncer i forbindelse med samme søge- og annonceringsydelse, »AdWords«.

34 Hvad angår funktionen som oprindelsesangivelse har Domstolen fastslået, at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger et indgreb i denne funktion, når en annonce fra en tredjemand ved hjælp af et søgeord, der er identisk med et varemærke, vises for internetbrugerne, navnlig afhænger af den måde, hvorpå den pågældende annonce vises. Der foreligger en krænkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, såfremt annoncen ikke eller kun med vanskelighed giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand (dommen i sagen Google France og Google, præmis 83 og 84, samt Bergspechte-dommen, præmis 35).

35 I den forbindelse har Domstolen ligeledes præciseret, at såfremt tredjemands annonce antyder tilstedeværelsen af en økonomisk forbindelse mellem denne tredjemand og varemærkeindehaveren, må det konkluderes, at der foreligger et indgreb i funktionen som oprindelsesangivelse. Såfremt annoncen, selv om den ikke antyder en økonomisk forbindelse, er så uklar i relation til varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse, at en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, ikke på grundlag af det salgsfremmende link og den dertil knyttede kommercielle meddelelse kan vide, om annoncøren er en tredjemand i forhold til varemærkeindehaveren, eller om han derimod er økonomisk forbundet med varemærkeindehaveren, skal det ligeledes konkluderes, at der foreligger et indgreb i den pågældende funktion ved varemærket (jf. dommen i sagen Google France og Google, præmis 89 og 90, samt BergSpechte-dommen, præmis 36).

36 Det er i lyset af disse faktorer, at det tilkommer den nationale domstol at vurdere, om der under de faktiske omstændigheder i hovedsagen foreligger et indgreb eller en risiko for indgreb i funktionen som oprindelsesangivelse.

Det første spørgsmål, litra b)

37 Med det første spørgsmål, litra b), ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om den beskyttelse, som et varemærke giver dets indehaver, kan have en forskellig rækkevidde, alt efter om tredjemands annonce, som i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet vises på grundlag af et søgeord, der er identisk med det pågældende varemærke, forekommer i en sektion, der er forbeholdt annoncer, hvilket er angivet.

38 Det er ubestridt, at tvisten i hovedsagen alene vedrører brugen af tegn i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet, som resulterer i en visning af en annonce i rubrikken »erhvervsmæssige link« i den søgemaskine, der drives af udbyderen af den pågældende tjenesteydelse. Under disse omstændigheder er en undersøgelse af den beskyttelse, som varemærket giver dets indehaver i tilfælde af visning af tredjemands annoncer uden for rubrikken »erhvervsmæssige link«, uden enhver interesse for tvistens afgørelse (jf. analogt dom af 15.6.2006, sag C-466/04, Acereda Herrera, Sml. I, s. 5341, præmis 48, og af 15.4.2010, sag C-215/08, E. Friz, Sml. I, s. 2947, præmis 22).

39 Det følger heraf, at det er ufornødent at besvare det første spørgsmål, litra b).

Det første spørgsmål, litra c)

40 Med sit første spørgsmål, litra c), ønsker den forelæggende ret oplyst, hvorvidt der ved afgørelsen af, om en annoncør gør brug af et tegn, der er identisk med det varemærke, som indehaveren af dette kan forbyde brug af, skal sondres mellem den situation, hvori de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af annoncen, faktisk udbydes til salg i selve annoncen, således som den vises af udbyderen af søge- og annonceringsydelsen, og den situation, hvori et sådant salgstilbud alene angives på annoncørens webside, og som internetbrugeren henvises til, såfremt der klikkes på det salgsfremmende link.

41 Som det er bemærket i denne doms præmis 9 og 10, udløser brugen af et tegn som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet en visning af en annonce, som dels består af et link, som fører internetbrugeren til annoncørens webside, hvis han beslutter sig for at klikke på linket, og dels af en kommerciel meddelelse.

42 De pågældende link og kommercielle meddelelser er korte og giver almindeligvis ikke annoncøren mulighed for at affatte præcise salgstilbud eller at give et fuldstændigt overblik over de typer af varer eller tjenesteydelser, som han markedsfører. Denne omstændighed ændrer imidlertid ikke ved, at den annoncør, der som søgeord har valgt et tegn, som er identisk med en andens varemærke, ønsker, at de internetbrugere, som indtaster dette ord som søgeord, klikker på den pågældende annoncørs salgsfremmende link for at blive bekendt med dennes salgstilbud. Der foreligger derfor en brug af tegnet »for varer eller tjenesteydelser« i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 (jf. dommen i sagen Google France og Google, præmis 67-73).

43 Det følger heraf, at det ikke er relevant at undersøge, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser faktisk udbydes til salg i teksten til annoncen, sådan som den vises af udbyderen af søge- og annonceringsydelsen, eller om de alene udbydes på annoncørens webside, som internetbrugeren henvises til, såfremt han klikker på det salgsfremmende link.

44 Det er principielt heller ikke fornødent at foretage en sådan undersøgelse i forbindelse med vurderingen af, om brugen som søgeord af det tegn, der er identisk med varemærket, kan gøre indgreb i varemærkets funktioner og navnlig i varemærkets funktion som oprindelsesangivelse. Som det er bemærket i denne doms præmis 34-36, tilkommer det den nationale domstol på grundlag af, hvorledes annoncen fremstår i sin helhed, at bedømme, om denne giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om annoncøren er en tredjemand i forhold til varemærkeindehaveren, eller om han derimod er økonomisk forbundet med varemærkeindehaveren. Den omstændighed, at der foreligger eller ikke foreligger et faktisk salgstilbud vedrørende de pågældende varer eller tjenesteydelser i annoncen, er som hovedregel ikke et afgørende forhold ved denne vurdering.

Det fjerde spørgsmål

45 Med sit fjerde spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om indehaveren af et varemærke under samme omstændigheder som dem, der finder anvendelse i tilfælde af en tredjemands brug af et søgeord, der er identisk med et varemærke, kan forbyde en tredjemand at gøre brug af søgeord, som gengiver varemærket med »små skrivefejl«.

46 Dette spørgsmål rejses som følge af den i denne doms præmis 16 anførte omstændighed, at Primakabin ikke kun valgte søgeordet »portakabin«, men ligeledes søgeordene »portacabin«, »portokabin« og »portocabin«.

47 I den forbindelse bemærkes, at et tegn er identisk med et varemærke, såfremt det uden ændring eller tilføjelse reproducerer alle de bestanddele, der udgør varemærket, eller såfremt tegnet, når det betragtes i sin helhed, udviser forskelle, der er så ubetydelige, at de kan blive overset af en gennemsnitsforbruger (dom af 20.3.2003, sag C-291/00, LTJ Diffusion, Sml. I, s. 2799, præmis 54, og BergSpechte-dommen, præmis 25).

48 Hvad angår søgeord, der gengiver et varemærke med små skrivefejl, er det ubestridt, at de ikke gengiver alle de bestanddele, der udgør varemærket. De kan imidlertid anses for at udvise forskelle, der er så ubetydelige, at de kan blive overset af en gennemsnitsforbruger som omhandlet i den retspraksis, der er nævnt i denne doms forudgående præmis. Det tilkommer den nationale domstol på baggrund af samtlige de oplysninger, den råder over, at vurdere, om de pågældende tegn skal kvalificeres således.

49 I tilfælde af, at den pågældende domstol fastslår, at der ikke foreligger identitet mellem varemærket og de søgeord, der gengiver dette sidstnævnte med små skrivefejl, tilkommer det også denne at undersøge, om disse søgeord ligner det pågældende varemærke i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104.

50 I dette sidstnævnte tilfælde, hvor tredjemand gør brug af et tegn, der ligner et varemærke, for varer eller tjenesteydelser, som er af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, kan varemærkeindehaveren alene modsætte sig brugen af det pågældende tegn, såfremt der foreligger risiko for forveksling (dommen i sagen Google France og Google, præmis 78, og Bergspechte-dommen, præmis 22).

51 Ved risikoen for forveksling forstås risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed

eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder (jf. bl.a. dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17, af 6.10.2005, sag C-120/04, Medion, Sml. I, s. 8551, præmis 26, og af 10.4.2008, sag C-102/07, adidas og adidas Benelux, Sml. I, s. 2439, præmis 28).

52 Det følger heraf, at i tilfælde af, at reglen i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 finder anvendelse i hovedsagen, påhviler det den nationale domstol at fastslå, at der foreligger en risiko for forveksling, når der for internetbrugerne på grundlag af et søgeord, der ligner et varemærke, vises en annonce tilhørende en tredjemand, som ikke eller kun med vanskelighed giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om de af annoncen omfattede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra tredjemand (BergSpechte-dommen, præmis 39).

53 De præciseringer, der er anført i denne doms præmis 35, finder anvendelse analogt.

54 På baggrund af det ovenstående skal det første og det fjerde spørgsmål besvares med, at artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke kan forbyde en annoncør at reklamere for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som dem, for hvilke det pågældende varemærke er registreret, ved hjælp af et søgeord, der er identisk med eller ligner det pågældende varemærke, og som annoncøren uden samtykke fra den pågældende indehaver har valgt i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet, såfremt den nævnte reklame ikke eller kun med vanskelighed giver den gennemsnitlige internetbruger mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand.

Det femte spørgsmål

55 Da det femte spørgsmål er stillet for det ene tilfælde, at Domstolen skulle fastslå, at en annoncørs brug som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet af et tegn, der er identisk med eller ligner en tredjemands varemærke, ikke kan udgøre en brug i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, er det, henset til besvarelsen af det første og det fjerde spørgsmål, ufornødent at besvare dette spørgsmål.

Det andet spørgsmål om artikel 6 i direktiv 89/104

56 Med sit andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, om en annoncør kan påberåbe sig undtagelsen i artikel 6 i direktiv 89/104 og navnlig undtagelsen i artiklens stk. 1, litra b) og c), med henblik på som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet at bruge et tegn, der er identisk med eller ligner et varemærke, selv om der er tale om en brug, der henhører under direktivets artikel 5.

57 Artikel 6, stk. 1, i direktiv 89/104 tilsigter ved at begrænse virkningerne af varemærkeindehaverens rettigheder i henhold til artikel 5 i direktiv 89/104 at forene de grundlæggende hensyn til henholdsvis beskyttelsen af varemærkerettighederne og varernes og tjenesteydelsernes frie bevægelighed inden for Fællesskabet (jf. dom af 23.2.1999, sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 62, og af 17.3.2005, sag C-228/03, Gillette Company og Gillette Group Finland, Sml. I, s. 2337, præmis 29, samt dommen i sagen adidas og adidas Benelux, præmis 45).

58 Artikel 6, stk. 1, bestemmer særligt, at varemærkeindehaveren ikke kan forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af »a) sit eget navn og sin adresse«, »b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen« eller »c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele«.

59 Da det ikke er bestridt, at artikel 6, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 er uden relevans for løsningen af hovedsagen, skal det først undersøges, om bestemmelsen i artikel 6, stk. 1, litra b), kan finde anvendelse.

60 I den forbindelse bemærkes, således som Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har anført, at som hovedregel tilsigter brug som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet af et tegn, der er identisk med eller ligner en tredjemands varemærke, ikke at angive en egenskab ved de varer eller tjenesteydelser, der udbydes af den tredjemand, som foretager den pågældende brug, og den henhører følgelig ikke under artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104.

61 Den modsatte konklusion må imidlertid drages under særlige omstændigheder, som skal bedømmes af den nationale ret. Det tilkommer derfor den forelæggende ret på grundlag af en fuldstændig undersøgelse af den sag, der er indbragt for den, at efterprøve, om Primakabin ved dens brug som søgeord af tegn, der er identiske med eller ligner varemærket PORTAKABIN, gør brug af beskrivende angivelser i henhold til den pågældende bestemmelse i direktiv 89/104. I forbindelse med denne bedømmelse skal den tage hensyn til den omstændighed, at ordet »portakabin« ifølge de

oplysninger, som Primakabin gav under retsmødet for Domstolen, ikke er blevet anvendt som en artsbetegnelse.

62 Hvad dernæst angår det tilfælde, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104, dvs. en brug af varemærket, hvor dette er »nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele«, er det gjort gældende i de fleste indlæg afgivet for Domstolen, at det er usandsynligt, at Primakabins brug af tegn, der er identiske med eller ligner varemærket PORTAKABIN, kan kvalificeres således. Da de retlige og faktuelle rammer imidlertid fastlægges af den forelæggende ret, og da denne sidstnævnte ikke vil udelukke, at det tilfælde, der er omhandlet i den pågældende bestemmelse i direktiv 89/104, foreligger i hovedsagen, skal der gives nogle oplysninger herom.

63 Som Domstolen allerede har præciseret, er anvendelsen af varer »som tilbehør eller reservedele« af lovgiver kun angivet som et eksempel, idet dette er en almindelig forekommende situation, hvor det er nødvendigt at anvende et varemærke for at angive anvendelsen af en vare. Anvendelsen af artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104 er således ikke begrænset til denne situation (dommen i sagen Gillette Company og Gillette Group Finland, præmis 32).

64 De situationer, der er omfattet af den pågældende artikel 6, stk. 1, litra c), skal imidlertid begrænses til dem, der svarer til formålet med bestemmelsen. Formålet med artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104 er, således som Portakabin og Kommissionen med rette har gjort gældende, at gøre det muligt for leverandører af varer eller tjenesteydelser, som supplerer de varer eller tjenesteydelser, som varemærkeindehaveren udbyder, at bruge dette varemærke med henblik på at oplyse offentligheden om en brugsmæssig forbindelse mellem deres varer eller tjenesteydelser og varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser (jf. i denne retning dommen i sagen Gillette Company og Gillette Group Finland, præmis 33 og 34).

65 Det tilkommer den forelæggende ret at undersøge, om Primakabins brug af et tegn, der er identisk med varemærket PORTAKABIN, for så vidt angår de varer, der udbydes til internetbrugerne af Primakabin, henhører under det tilfælde, der er omhandlet i den pågældende artikel 6, stk. 1, litra c), som beskrevet ovenfor.

66 I tilfælde af, at den forelæggende ret fastslår, at der i hovedsagen foreligger en af de former for brug, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 89/104, påhviler det den endeligt at efterprøve, hvorvidt betingelsen om, at denne brug foretages i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, er opfyldt.

67 Denne betingelse udtrykker en forpligtelse til at handle på en måde, der er loyal i forhold til varemærkeindehaverens legitime interesser. Spørgsmålet om, hvorvidt betingelsen er opfyldt, skal bl.a. bedømmes under hensyn til det omfang, hvori tredjemands brug i den pågældende kundekreds, eller i det mindste i en betragtelig del af denne kundekreds, opfattes som angivelse af en forbindelse mellem tredjemands varer eller tjenesteydelser og dem, der udbydes af varemærkeindehaveren eller af en person, der er berettiget til at anvende varemærket, samt i hvilket omfang tredjemand burde have indset dette (dom af 16.11.2004, sag C-245/02, Anheuser-Busch, Sml. I, s. 10989, præmis 82 og 83, samt Céline-dommen, præmis 33 og 34).

68 Som det blev bemærket i besvarelsen af det første og det fjerde præjudicielle spørgsmål, henhører en annoncørs brug i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet af et tegn, der er identisk med eller ligner et varemærke, imidlertid under artikel 5, stk. 1, direktiv 89/104, såfremt den foretages på en sådan måde, at en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, ikke eller kun med vanskelighed kan gøre sig bekendt med, om de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af annoncen, hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand.

69 Det fremgår således, at de omstændigheder, hvorunder indehaveren af et varemærke i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 kan forbyde en annoncørs brug som søgeord af et tegn, der er identisk med eller ligner det pågældende varemærke, henset til den retspraksis, der er anført i denne doms præmis 67, klart kan omfatte en situation, hvorunder annoncøren ikke kan påstå, at han handler i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, og således ikke med føje kan påberåbe sig undtagelsen i det pågældende direktivs artikel 6, stk. 1.

70 I den forbindelse må det fastslås, dels at et af kendetegnene ved den situation, der er omhandlet i denne doms præmis 68, netop består i den omstændighed, at annoncen kan føre til, at i det mindste en betydelig del af den tilsigtede kundekreds skaber en forbindelse mellem de varer og tjenesteydelser, som den omfatter, og de varer og tjenesteydelser, som tilhører varemærkeindehaveren eller personer, der har ret til at bruge mærket, og dels, at i tilfælde af, at den nationale domstol fastslår, at annoncen ikke eller kun med vanskelighed giver den gennemsnitlige internetbruger mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller tværtimod hidrører fra en tredjemand, er det lidet sandsynligt, at annoncøren seriøst kan hævde, at han ikke var vidende om denne tvetydighed ved annoncen. Det er nemlig annoncøren selv, som i forbindelse med sin markedsføringsstrategi og med sit fulde kendskab til den erhvervssektor, han opererer inden for, har udvalgt et søgeord, som svarer til en tredjemands varemærke, og som selv eller med bistand fra udbyderen af søge- og annonceringsydelsen har affattet annoncen og således har bestemt udformningen af denne.

71 Henset til det ovenfor anførte i det hele, må det fastslås, at i den situation, der er beskrevet i denne doms præmis 54 og 68, kan annoncøren principielt ikke hævde at have handlet i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik. Det påhviler imidlertid den forelæggende ret at foretage en helhedsvurdering af alle relevante forhold for at vurdere, om der foreligger eventuelle oplysninger, der kan føre til en modsat konklusion (jf. i denne retning dom af 7.1.2004, sag C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, Sml. I, s. 691, præmis 26, samt Anheuser-Busch-dommen, præmis 84 og den deri nævnte retspraksis).

72 På baggrund af det ovenstående skal det andet spørgsmål besvares med, at artikel 6 i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at når annoncørers brug som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet af tegn, der er identiske med eller ligner varemærker, kan forbydes i henhold til direktivets artikel 5, kan disse annoncører som hovedregel ikke påberåbe sig undtagelsen i denne artikel 6, stk. 1, for ikke at blive ramt af dette forbud. Det påhviler imidlertid den nationale ret på grundlag af sagens konkrete omstændigheder at efterprøve, hvorvidt der faktisk ikke foreligger en brug i henhold til den nævnte artikel 6, stk.1, som kan anses for at være foretaget i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

Det tredje spørgsmål om artikel 7 i direktiv 89/104

73 Med sit tredje spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om en annoncør under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede kan påberåbe sig undtagelsen i artikel 7 i direktiv 89/104 med henblik på som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet at bruge et tegn, der er identisk med eller ligner et varemærke, selv om der er tale om en brug, som henhører under direktivets artikel 5.

74 Artikel 7 i direktiv 89/104 indeholder en undtagelse til varemærkeindehaverens eneret i henhold til direktivets artikel 5, idet den bestemmer, at den pågældende indehavers ret til at forbyde tredjemand at bruge sit varemærke konsumeres for så vidt angår varer, der markedsføres i EØS under varemærket af indehaveren eller med hans samtykke, medmindre der foreligger skellige grunde, der berettiger indehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af de pågældende varer (jf. bl.a. BMW-dommen, præmis 29, samt dom af 20.11.2001, forenede sager C-414/99 – C-416/99, Zino

Davidoff og Levi Strauss, Sml. I, s. 8691, præmis 40, og af 23.4.2009, sag C-59/08, Copad, Sml. I, s. 3421, præmis 41).

75 Indledningsvis bemærkes, således som det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at den reklame, som Primakabin har udøvet på grundlag af søgeord, som er identiske med eller ligner Portakabins varemærke, i vidt omfang vedrører brugte byggemoduler, som oprindeligt blev fremstillet af dette sidstnævnte selskab. Det er ligeledes ubestridt, at disse varer af Portakabin blev markedsført i EØS under varemærket PORTAKABIN.

76 Det kan dernæst ikke bestrides, at tredjemands videresalg af brugte varer, som oprindeligt blev markedsført under varemærket af varemærkeindehaveren eller af en person, der var bemyndiget hertil af varemærkeindehaveren, udgør en »fortsat markedsføring af varerne« i henhold til artikel 7 i direktiv 89/104, og at brugen af varemærket i forbindelse med dette videresalg derfor alene kan forbydes af den pågældende indehaver, såfremt »skellig grund« i henhold til stk. 2 i den nævnte artikel berettiger indehaveren til at modsætte sig denne markedsføring (jf. analogt BMW-dommen, præmis 50).

77 Det følger endelig af fast retspraksis, at når varer, der er forsynet med et mærke, er blevet markedsført i EØS af indehaveren af mærket eller med hans samtykke, har en forhandler, ud over at videreforhandle disse varer, ligeledes mulighed for at bruge mærket til at gøre offentligheden bekendt med videreforhandlingen af varerne (dom af 4.11.1997, sag C-337/95, Parfums Christian Dior, Sml. I, s. 6013, præmis 38, og BMW-dommen, præmis 48).

78 Det følger af disse bemærkninger, at en varemærkeindehaver ikke kan forbyde en annoncør ved hjælp af et søgeord, der er identisk med eller ligner det pågældende

varemærke, og som annoncøren uden indehaverens samtykke har valgt i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet, at reklamere for videresalg af brugte varer, der oprindeligt blev markedsført i EØS under dette varemærke af varemærkeindehaveren eller med hans samtykke, medmindre der foreligger en skellig grund i henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104, som berettiger indehaveren til at modsætte sig en sådan reklamering.

79 En sådan skellig grund foreligger b.la., såfremt annoncørens brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et varemærke, tilføjer dette varemærkes omdømme alvorlig skade (dommen i sagen Parfums Christian Dior, præmis 46, og BMW-dommen, præmis 49).

80 Der foreligger ligeledes en skellig grund i henhold til direktivets artikel 7, stk. 2, såfremt forhandleren gennem sin annoncering ved hjælp af det tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, giver indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, og navnlig at forhandlerens virksomhed tilhører varemærkeindehaverens forhandlerorganisation, eller at der består en særlig forbindelse mellem de to virksomheder. En annoncepraksis reklame, der kan give et sådant indtryk, er nemlig ikke nødvendig for at sikre fortsat markedsføring af de varer, der er markedsført under mærket af indehaveren eller med hans samtykke, og således for at sikre, at formålet med konsumptionsreglen i direktivets artikel 7 nås (jf. i denne retning BMW-dommen, præmis 51 og 52, samt dom af 26.4.2007, sag C-348/04, Boehringer Ingelheim m.fl., Sml. I, s. 3391, præmis 46).

81 Det følger heraf, at de omstændigheder, der er omhandlet i denne doms præmis 54, og hvorunder varemærkeindehaveren i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 kan forbyde en annoncørs brug som søgeord af et tegn, der er identisk med eller ligner det pågældende varemærke, dvs. de omstændigheder, hvor annoncørens brug af det pågældende tegn ikke eller kun med vanskelighed giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller tværtimod hidrører fra en tredjemand, svarer til en situation, hvor direktivets artikel 7, stk. 2, finder anvendelse, og hvor annoncøren derfor ikke kan påberåbe sig

bestemmelsen direktivets artikel 7, stk. 1, om konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket.

82 Som det er bemærket i denne doms præmis 34-36 samt i præmis 52 og 53, påhviler det således den nationale ret at bedømme, om Primakabins annoncer, sådan som de præsenterede sig, når internetbrugere foretog en søgning på ordene »portakabin«, »portacabin«, »portokabin« og »portocabin«, gav en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om Primakabin er en tredjepart i forhold til Portakabin eller tværtimod er økonomisk forbundet med denne.

83 Den forelæggende ret skal imidlertid gives nogle – ganske vist ikke udtømmende – oplysninger, således at den på passende måde kan træffe afgørelse om spørgsmålet på grundlag af den særlige karakter ved salg af brugte varer. Disse oplysninger vedrører tre forhold, som parterne i hovedsagen fremhævede i deres indlæg for Domstolen, nemlig for det første de erhvervsdrivendes samt forbrugernes interesse i, at salget af brugte varer på internettet ikke begrænses i urimeligt omfang, for det andet behovet for en transparent kommunikation vedrørende sådanne varers oprindelse og for det tredje den omstændighed, at Primakabins annonce, hvori der tales om »brugte portakabin-moduler«, ikke kun ledte internetbrugeren til salgstilbud på varer, der blev fremstillet af Portakabin, men ligeledes til salgstilbud på varer fra andre fabrikanter.

84 Hvad angår det første af disse forhold må der tages hensyn til den omstændighed, at salg af brugte varer, som er forsynet med et varemærke, er en veletableret handelsform, som forbrugeren er fortrolig med. Det kan derfor ikke på grundlag af den blotte omstændighed, at annoncøren bruger en andens varemærke med tilføjelse af ord, som angiver, at den omhandlede vare er genstand for videresalg, såsom »anvendt«

eller »brugt«, fastslås, at annoncen skaber det indtryk, at der foreligger en økonomisk forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, eller at den alvorligt skader varemærkets omdømme.

85 Hvad angår det andet af de pågældende forhold har Portakabin anført, at Primakabin fra de brugte byggemoduler, som selskabet solgte, fjernede angivelsen af varemærket »PORTAKABIN« og erstattede denne med angivelsen »Primakabin«. Til støtte for denne påstand vedlagde Portakabin sine skriftlige indlæg et dokument, hvoraf det fremgår, at der for de internetbrugere, som klikkede på annoncen »brugte portakabin-moduler«, blev vist mobile byggesystemer med angivelsen »Primakabin«. Under retsmødet bekræftede Primakabin som svar på et spørgsmål fra Domstolen denne praksis med påførelse af nye etiketter, idet selskabet understregede, at det alene havde benyttet en sådan praksis i et begrænset antal tilfælde.

86 I den forbindelse bemærkes, at når en forhandler uden samtykke fra indehaveren af et varemærke fjerner angivelsen af dette varemærke på varerne (»de-branding«) og erstatter denne angivelse med en etikette med forhandlerens navn, således at det varemærke, der tilhører fabrikanten af de omhandlede varer, er fuldstændigt skjult, kan varemærkeindehaveren modsætte sig, at forhandleren bruger det pågældende varemærke til at reklamere for dette videresalg. I dette tilfælde foreligger der nemlig et indgreb i varemærkets væsentligste funktion, som er at angive og garantere varens oprindelse, og forbrugeren forhindres i at adskille de varer, der hidrører fra varemærkeindehaveren, fra dem, der hidrører fra forhandleren eller andre tredjemænd (jf. i denne retning dom af 11.11.1997, sag C-349/95, Loendersloot, Sml. I, s. 6227, og dommen i sagen Boehringer Ingelheim m.fl., præmis 14, 32 og 45-47).

87 Hvad angår det tredje af de i denne doms præmis 83 nævnte forhold er det ubestridt mellem parterne i hovedsagen, at annoncen »brugte portakabin-moduler«, som Primakabin sørgede for blev vist, når internetbrugere indtastede ordet »portakabin«, »portacabin«, »portokabin« eller »portocabin« i søgemaskinen, ved internetbrugeres

klik på det salgsfremmende link ledte til »web«-sider, hvorfra Primakabin ud over varer, der oprindeligt var fremstillet og markedsført af Portakabin, udbød varer af andre mærker til salg.

88 Portakabin er af den opfattelse, at det salgsfremmende link, som Primakabin skabte på grundlag af tegn, der er identiske med eller ligner varemærket PORTAKABIN, under disse omstændigheder er vildledende. Primakabin drog endvidere større fordel end nødvendigt af varemærket PORTAKABIN's renommé og krænkede dette renommé alvorligt.

89 Som Domstolen allerede har fastslået, er den blotte omstændighed, at en forhandler drager fordel af brugen af tredjemands varemærke ved, at den i øvrigt korrekte og loyale videresalgsreklame for de varer, der er dækket af varemærket, giver hans egen virksomhed en aura af kvalitet, imidlertid ikke en skellig grund i henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 (BMW-dommen, præmis 53).

90 Det må herved antages, at en forhandler, som markedsfører brugte varer, der er af en anden persons mærke, og som er specialiseret i salg af disse varer, kun vanskeligt kan oplyse sine potentielle kunder om dette forhold uden at gøre brug af dette varemærke (jf. analogt BMW-dommen, præmis 54).

91 Under omstændigheder, som er karakteriseret ved specialisering i videresalg af varer, der er af en anden persons mærke, kan det ikke forbydes forhandleren at gøre brug af dette varemærke ved reklamering over for offentligheden for sin videresalgsvirksomhed, som ud over salg af brugte varer forsynet med det pågældende varemærke omfatter salg af andre brugte varer, medmindre videresalget af disse øvrige varer, henset til mængden, præsentationen eller den dårlige kvalitet, risikerer alvorligt at forringe det image, som det er lykkedes indehaveren at skabe omkring sit varemærke.

92 På baggrund af det ovenstående skal det tredje spørgsmål besvares med, at artikel 7 i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke ikke kan forbyde en annoncør ved hjælp af et tegn, der er identisk med eller ligner det pågældende varemærke, og som annoncøren uden samtykke fra den pågældende indehaver har valgt som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet, at reklamere for videresalg af varer, der er fremstillet af denne indehaver og markedsført i EØS af indehaveren eller med hans samtykke, medmindre der foreligger en skellig grund i henhold til den pågældende artikels stk. 2, som berettiger den pågældende indehaver til at modsætte sig en sådan reklame, såsom at brugen af det pågældende tegn skaber det indtryk, at der foreligger en økonomisk forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, eller en brug, der påfører tilføjer varemærkets omdømme alvorlig skade.

93 Den nationale ret, som det tilkommer at bedømme, om der foreligger en sådan skellig grund i den sag, der er indbragt for den:

— kan ikke fastslå, at annoncen skaber det indtryk, at der foreligger en økonomisk forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, eller alvorligt skader varemærkets omdømme, på grundlag af den blotte omstændighed, at en annoncør bruger en andens varemærke med tilføjelse af ord, som angiver, at de pågældende varer er genstand for videresalg, såsom »anvendt« eller »brugt«

— skal fastslå, at der foreligger skellig grund, såfremt forhandleren uden samtykke fra indehaveren af det varemærke, han gør brug af i reklamen for hans videresalgsvirksomhed, har fjernet angivelsen af dette varemærke på de varer, som den pågældende indehaver har fremstillet og markedsført, og erstattet denne angivelse med en etikette med forhandlerens navn, således at det pågældende varemærke er skjult, og

— skal kende for ret, at det ikke kan forbydes en forhandler, der er specialiseret i salg af brugte varer, som er af en anden persons mærke, at gøre brug af dette

varemærke med henblik på reklamering over for offentligheden for sin salgsvirksomhed, som ud over salg af brugte varer under det pågældende varemærke omfatter salg af andre brugte varer, medmindre videresalget af disse øvrige varer, henset til mængden, præsentationen eller den dårlige kvalitet, risikerer alvorligt at forringe det image, som det er lykkedes indehaveren at skabe omkring sit varemærke.

Sagens omkostninger

94 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret:

1) Artikel 5, stk. 1, i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, som ændret ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992, skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke kan forbyde en annoncør at reklamere for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som dem, for hvilke det pågældende varemærke er registreret, ved hjælp af et søgeord, der er identisk med eller ligner det pågældende varemærke, og som annoncøren uden samtykke fra den pågældende indehaver har valgt i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet, såfremt den nævnte reklame ikke eller kun med vanskelighed giver den gennemsnitlige

internetbruger mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand.

2) Artikel 6 i direktiv 89/104, som ændret ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992, skal fortolkes således, at når annoncørers brug som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet af tegn, der er identiske med eller ligner varemærker, kan forbydes i henhold til direktivets artikel 5, kan disse annoncører som hovedregel ikke påberåbe sig undtagelsen i denne artikel 6, stk. 1, for ikke at blive ramt af dette forbud. Det påhviler imidlertid den nationale ret på grundlag af sagens konkrete omstændigheder at efterprøve, hvorvidt der faktisk ikke foreligger en brug i henhold til den pågældende artikel 6, stk.1, som kan anses for at være foretaget i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

3) Artikel 7 i direktiv 89/104, som ændret ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992, skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke ikke kan forbyde en annoncør ved hjælp af et tegn, der er identisk med eller ligner det pågældende varemærke, og som annoncøren uden samtykke fra den pågældende indehaver har valgt som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet, at reklamere for videresalg af varer, der er fremstillet af denne indehaver og markedsført i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af indehaveren eller med hans samtykke, medmindre der foreligger en skellig grund i henhold til den pågældende artikels stk. 2, som berettiger den pågældende indehaver til at modsætte sig en sådan reklame, såsom at brugen af det pågældende tegn skaber det indtryk, at der foreligger en økonomisk forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, eller brugen påfører varemærkets omdømme alvorlig skade.

Den nationale ret, som det tilkommer at bedømme, om der foreligger en sådan skellig grund i den sag, der er indbragt for den:

— **kan ikke fastslå, at annoncen skaber det indtryk, at der foreligger en økonomisk forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, eller alvorligt skader varemærkets omdømme, på grundlag af den blotte omstændighed, at en annoncør bruger en andens varemærke med tilføjelse af ord, som angiver, at de pågældende varer er genstand for videresalg, såsom »anvendt« eller »brugt«**

— **skal fastslå, at der foreligger skellig grund, såfremt forhandleren uden samtykke fra indehaveren af det varemærke, han gør brug af i reklamen for hans videresalgsvirksomhed, har fjernet angivelsen af dette varemærke på de varer, som den pågældende indehaver har fremstillet og markedsført, og erstattet denne angivelse med en etikette med forhandlerens navn, således at det pågældende varemærke er skjult, og**

— **skal kende for ret, at det ikke kan forbydes en forhandler, som er specialiseret i salg af brugte varer, som er af en anden persons varemærke, at gøre brug af dette varemærke med henblik på reklamering over for offentligheden for sin salgsvirksomhed, som ud over salg af brugte varer under det pågældende varemærke omfatter salg af andre brugte varer, medmindre videresalg af disse øvrige varer, henset til mængden, præsentationen eller den dårlige kvalitet, risikerer alvorligt at forringe det image, som det er lykkedes indehaveren at skabe omkring sit varemærke.**

Underskrifter