UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

8 päivänä heinäkuuta 2010 *

Asiassa C-558/08,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 12.12.2008 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 17.12.2008, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Portakabin Ltd ja

Portakabin BV

vastaan

Primakabin BV,

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Tizzano sekä tuomarit E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (esittelevä tuomari) ja J.-J. Kasel,

julkisasiamies: N. Jääskinen,
kirjaaja: hallintovirkamies C. Strömholm,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 26.11.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Portakabin Ltd ja Portakabin BV, edustajinaan advocat N. W. Mulder ja advocat A. Tsoutsanis,

– Primakabin BV, edustajinaan advocat C. Gielen ja advocat G. Schrijvers,

– Ranskan hallitus, asiamiehenään B. Beaupère-Manokha,

– Italian hallitus, asiamiehenään I. Bruni, avustajanaan avvocato dello Stato L. Ventrella,

– Puolan hallitus, asiamiehinään A. Rutkowska ja A. Kraińska,

– Euroopan komissio, asiamiehinään H. Krämer ja W. Roels,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta (ETA) 2.5.1992 tehdyllä sopimuksella (EYVL 1994, L 1, s. 3; jäljempänä direktiivi 89/104), 5–7 artiklan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Portakabin Ltd ja Portakabin BV (jäljempänä yhdessä Portakabin) sekä Primakabin BV (jäljempänä Primakabin), ja jossa on kyse mainoslinkkien esittämisestä internetissä sellaisten hakusanojen perusteella, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tavaramerkki.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 Direktiivin 89/104 5 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, säädetään seuraavaa:

”1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;

d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

– –

5. Mitä 1–4 kohdassa säädetään, ei estä jäsenvaltioita soveltamasta niiden säännöksiä suojasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle."

4 Direktiivin 89/104 6 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, säädetään seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nimeään tai osoitettaan,

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,

c) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi,

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.

– –”

5 Direktiivin 89/104, sellaisena kuin se on alkuperäisessä muodossaan, 7 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen”, säädetään seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen.

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.”

6 Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan alkuperäistä sanamuotoa on Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyn sopimuksen 65 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen sopimuksen liitteessä XVII olevan 4 kohdan kanssa, mukaisesti muutettu kyseisen sopimuksen vuoksi siten, että ilmaisu ”yhteisössä” on korvattu ilmaisulla ”jossakin sopimuspuolessa”.

7 Direktiivi 89/104 kumottiin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (konsolidoitu versio) (EUVL L 299, s. 25), joka tuli voimaan 28.11.2008. Kun otetaan huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, pääasian oikeusriitaan sovelletaan kuitenkin direktiiviä 89/104.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Indeksointipalvelu ”AdWords”

8 Kun internetin käyttäjä tekee haun yhden tai useamman sanan perusteella, hakukone Google esittää osuvuuden mukaan tärkeysjärjestyksessä sivustot, jotka vaikuttavat vastaavan parhaiten näitä sanoja. Kyseessä ovat niin sanotut luonnolliset hakutulokset.

9 Googlen tarjoama AdWords-niminen maksullinen indeksointipalvelu mahdollistaa lisäksi sen, että talouden toimijat voivat yhden tai useamman avainsanan valitsemalla saada aikaiseksi sen, että tilanteessa, jossa tämä sana vastaa tai nämä sanat vastaavat internetin käyttäjän hakukoneelle esittämässä pyynnössä esiintyvää sanaa tai siinä esiintyviä sanoja, näkyviin tulee mainoslinkki kyseisen talouden toimijan sivustolle. Tämä mainoslinkki esitetään otsakkeen ”kaupalliset linkit” (”liens commerciaux”; Googlen suomalaisversiossa ”sponsorilinkit”) alla joko ruudun oikeassa reunassa luonnollisten tulosten oikealla puolella tai ruudun yläreunassa niiden yläpuolella.

10 Tähän mainoslinkkiin liittyy lyhyt kaupallinen viesti. Kyseinen linkki ja viesti muodostavat yhdessä mainoksen, joka esitetään edellä mainitun otsakkeen alla.

Avainsanojen käyttö pääasiassa

11 Portakabin Ltd valmistaa ja toimittaa siirrettäviä rakennuksia ja on tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja

muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 6 (rakennukset, niiden metalliset rakenneosat ja rakennusaineet) ja 19 (rakennukset, niiden ei-metalliset rakenneosat ja ei-metalliset rakennusaineet) kuuluvia tavaroita varten rekisteröidyn Benelux-tavaramerkin PORTAKABIN haltija.

12 Portakabin BV on Portakabin Ltd:n tytäryhtiö, joka myy konsernin tuotteita tavaramerkin PORTAKABIN käyttöön oikeuttavalla lisenssillä.

13 Primakabin myy ja vuokraa uusia ja käytettyjä siirrettäviä rakennuksia. Primakabinin toiminta koostuu sen omien moduulien, kuten työmaasuojien ja väliaikaisten toimistotilojen tuotannon ja markkinoille saattamisen lisäksi käytettyjen moduulien, joihin kuuluvat Portakabinin valmistamat moduulit, vuokrauksesta ja myynnistä.

14 Primakabin ei kuulu Portakabin-konserniin.

15 Portakabin ja Primakabin myyvät tuotteitaan omilla internetsivustoillaan.

16 Primakabin on valinnut AdWords-indeksointipalvelussa avainsanat ”portakabin”, ”portacabin”, ”portokabin” ja ”portocabin”. Kolme viimeksi mainittua muotoa on valittu sen välttämiseksi, että Portakabinin valmistamia moduuleita etsivät internetin käyttäjät eivät löytäisi Primakabinin ilmoituksia, koska he ovat tehneet vähäisiä kirjoitusvirheitä sanassa ”portakabin”.

17 Aluksi jonkin mainitun avainsanan hakukoneeseen syöttämisen jälkeen tuloksena saadun Primakabinin mainoksen alussa oli seuraavanlainen otsikko: ”Uusia ja käytettyjä yksiköitä”. Primakabinin tekemän muutoksen jälkeen otsikko on seuraavanlainen: ”Käytettyjä Portakabin-tuotteita”.

18 Portakabin haastoi 6.2.2006 Primakabinin voorzieningenrechter te Amsterdamin (turvaamistoimista päättävä tuomari Amsterdamissa) eteen ja vaati, että Primakabin määrätään sakon uhalla keskeyttämään kaikkien tavaramerkin PORTAKABIN kanssa samankaltaisten merkkien käyttö, mukaan lukien avainsanat ”portakabin”, ”portacabin”, ”portokabin ”ja ”portocabin”.

19 Voorzieningenrechter te Amsterdam hylkäsi Portakabinin vaatimukset 9.3.2006 antamassaan tuomiossa. Se katsoi, ettei Primakabin käytä sanaa ”portakabin” tavaroiden erottamiseen. Primakabin ei myöskään sen mukaan saa epäoikeutettua etua kyseisestä käytöstä. Sehän käyttää sanaa ”portakabin” ohjatakseen asiasta kiinnostuneet sivustolleen, jolla se tarjoaa ”käytettyjä Portakabin-tuotteita”.

20 Portakabin valitti tästä tuomiosta Gerechtshof te Amsterdamiin. Tämä kumosi 14.12.2006 antamassaan tuomiossa mainitun tuomion ja kielsi Primakabinia käyttämästä ilmoitusta, jossa lukee ”käytettyjä Portakabin-tuotteita”, sekä luomasta avainsanaa ”portakabin” ja sen muunnelmia käyttämällä suoraa linkkiä muille sen internetsivustoon kuuluville sivuille kuin niille, joilla tarjotaan Portakabinin valmistamia moduuleita.

21 Koska Gerechtshof te Amsterdam katsoi, että avainsanan ”portakabin” ja sen muunnelmien käyttö ei ole direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä tavaroita tai palveluja varten, Portakabin valitti mainitusta 14.12.2006 annetusta tuomiosta Hoge Raad der Nederlandeniin. Se päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1 a) Merkitseekö se, jos yrittäjä, joka käy kauppaa tietyillä tuotteilla tai palveluilla (jäljempänä ilmoittaja) käyttää hyväkseen mahdollisuutta kirjata internethakukoneen operaattorille – – avainsana, joka on sama kuin toisen (jäljempänä tavaramerkin haltija) samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten rekisteröimä tavaramerkki, siten että kirjattu avainsana – ilman että hakukoneen käyttäjä havaitsee asiaa – johtaa siihen, että sanan hakukoneeseen syöttänyt internetin käyttäjä löytää hakuoperaattorin tuloksena antamasta luettelosta linkin ilmoittajan sivustoon, että ilmoittaja tässä tapauksessa käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan – – a alakohdassa tarkoitetulla tavalla?

b) Onko tässä yhteydessä merkitystä sillä, ilmaistaanko linkki

– tavallisessa luettelossa yhdessä löydettyjen sivujen kanssa vai

– ilmoitusosaksi merkityssä osassa?

c) Onko tässä yhteydessä merkitystä sillä, että

– ilmoittaja jo hakukoneen operaattorin www-sivulla olevassa linkissä todella tarjoaa tuotteita tai palveluja, jotka ovat samoja kuin tuotteet tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, taikka

– ilmoittaja omalla www-sivullaan, johon – – internetin käyttäjä voi hakukoneen operaattorin sivulla olevan linkin kautta ’ottaa yhteyden’ (’hyperlinkki’), todella tarjoaa tuotteita tai palveluja, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity?

2) Jos ja siltä osin kuin ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, voiko direktiivin [89/194] 6 artiklasta ja erityisesti sen 1 kohdan b ja c alakohdasta seurata, että tavaramerkin haltija ei voi kieltää ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitettua käyttöä, ja mikäli vastaus on myöntävä, niin missä olosuhteissa näin voi käydä?

3) Siltä osin kuin ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, kysytään, onko direktiivin [89/104] 7 artikla sovellettavissa siltä osin kuin ensimmäisen kysymykse[n a kohdassa] tarkoitetun ilmoittajan tarjous koskee tavaroita, jotka [ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitetun] tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä?

4) Pätevätkö edellä esitettyihin kysymyksiin annetut vastaukset myös sellaisten ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitettujen ilmoittajan kirjaamien hakusanojen osalta, joissa tavaramerkki on tarkoituksellisesti toistettu vähäisin kirjoitusvirhein ja joiden avulla internetin käyttäjän hakumahdollisuudet muuttuvat tehokkaammiksi ottaen huomioon, että ilmoittajan www-sivulla tavaramerkki esitetään oikeassa muodossa?

5) Jos ja siltä osin kuin vastauksesta edellä esitettyihin kysymyksiin seuraa se, että kyse ei ole direktiivin [89/104] 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta tavaramerkin käytöstä, voivatko jäsenvaltiot tässä asiassa esitettyjen avainsanojen käytön osalta mainitun direktiivin 5 artiklan 5 kohdan nojalla ja jäsenvaltioissa voimassa olevien sellaisten säännösten nojalla, jotka koskevat suojaa muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan, ilman muuta myöntää suojaa tämän merkin sellaista aiheetonta käyttöä vastaan, joka jäsenvaltioiden tuomioistuinten arvioinnin mukaan merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttämistä taikka on haitaksi

tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle, vai pätevätkö tässä asiassa yhteisön oikeudessa kansallisille tuomioistuimille asetetut rajat, jotka liittyvät edellä esitettyihin kysymyksiin annettuihin vastauksiin?”

Ennakkoratkaisukysymykset

22 Aluksi on tutkittava ensimmäistä, neljättä ja viidettä kysymystä siltä osin kuin ne koskevat tavaramerkin haltijan oikeutta kieltää direktiivin 89/104 5 artiklaa soveltamalla ilmoittajaa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, avainsanana internetin indeksointipalvelussa. Toista ja kolmatta kysymystä, jotka liittyvät direktiivin 89/104 6 ja 7 artiklaan ja koskevat mahdollisia poikkeustilanteita, joissa tavaramerkin haltija ei voi käyttää tämän direktiivin 5 artiklassa mainittua oikeutta, tarkastellaan tämän jälkeen.

Ensimmäinen, neljäs ja viides kysymys, jotka liittyvät direktiivin 89/104 5 artiklaan

Ensimmäisen kysymyksen a kohta

23 Pääasiassa on kysymys siitä, että merkkejä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tavaramerkki, käytetään avainsanoina internetin indeksointipalvelussa ilman tavaramerkin haltijan tällaiselle käytölle antamaa lupaa.

24 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisen kysymyksensä a kohdassa lähinnä, onko direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kolmatta esittämästä tämän tavaramerkin kanssa saman avainsanan, jonka tämä kolmas on ilman tavaramerkin haltijan suostumusta valinnut internetin indeksointipalvelussa, perusteella mainosta sellaisista tavaroista tai palveluista, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity.

25 Kuten ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen päätöksestä ilmenee, se on katsonut avainsanan ”portakabin” samaksi kuin tavaramerkin PORTAKABIN. On lisäksi kiistatonta, että Primakabinin mainitun avainsanan käytön päämääränä ja vaikutuksena on saada aikaan sellaisten mainosten esittäminen, jotka koskevat samoja tuotteita kuin ne, joita varten mainittu tavaramerkki on rekisteröity, eli siirrettäviä rakennuksia.

26 Ensimmäistä kysymystä on siis tarkasteltava direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan kannalta. Tämän säännöksen mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, kun tämä käyttö aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville (ks. mm. asia C-17/06, Céline, tuomio 11.9.2007, Kok., s. I-7041, 16 kohta ja asia C-487/07, L’Oréal ym., tuomio 18.6.2009, Kok., s. I-5185, 58 kohta).

27 Kuten unionin tuomioistuin on todennut yhdistetyissä asioissa C-236/08–C-238/08, Google France ja Google, 23.3.2010 antamansa tuomion 51 ja 52 kohdassa (Kok., s. I-2417), on niin, että koska merkki, jonka mainostaja on valinnut avainsanaksi internetin indeksointipalvelussa, on mainostajan käyttämä keino tämän mainoksen esittämisen aikaansaamiseksi, se käyttää sitä direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa ”elinkeinotoiminnassa”.

28 Kysymys on lisäksi käytöstä mainostajan tavaroita tai palveluja varten (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 67–69 kohta). Tätä toteamusta ei ole kumottu sillä unionin tuomioistuimelle esitetyissä huomautuksissa esiin tuodulla seikalla, jonka mukaan samaa merkkiä kuin tavaramerkki – esillä olevassa asiassa merkki ”portakabin” – ei käytetä ainoastaan tällä tavaramerkillä varustettuja käytettyjä tuotteita varten – eli Portakabinin valmistamien moduulien jälleenmyynnissä – vaan myös muiden valmistajien tuotteita varten, kuten tässä tapauksessa Primakabinin tai muiden Portakabinin kilpailijoiden valmistamia moduuleja varten. Päinvastoin silloin, kun mainostaja käyttää merkkiä, joka on sama kuin toisen tavaramerkki, esitelläkseen internetin käyttäjille vaihtoehdon mainitun tavaramerkin haltijan tarjonnalle, on kyse direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta käytöstä (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 70–73 kohta).

29 Näin ollen tavaramerkin haltija ei voi kieltää tavaramerkkinsä kanssa saman merkin mainittua käyttöä, jos tällä käytöllä ei voida aiheuttaa vahinkoa millekään tavaramerkin tehtävistä (em. asia L’Oréal ym., tuomion 60 kohta ja em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 76 kohta).

30 Näihin tehtäviin ei kuulu ainoastaan tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavaran tai palvelun alkuperän takaaminen kuluttajille (jäljempänä alkuperän osoittamistehtävä) vaan myös muita tehtäviä, joihin kuuluvat muun muassa tämän tavaran tai palvelun laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvät tehtävät (em. asia L’Oréal ym., tuomion 58 kohta ja em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 77 kohta).

31 Siltä osin kuin kysymys on tavaramerkin kanssa samanlaisten merkkien käyttämisestä avainsanoina internetin indeksointipalvelussa, unionin tuomioistuin on edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Google France ja Google antamansa tuomion 81 kohdassa todennut, että merkitykselliset tehtävät, joita on tarkasteltava, ovat mainonta- ja alkuperän osoittamistehtävä.

32 Unionin tuomioistuin on todennut mainontatehtävästä, että se, että toiselle kuuluvan tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä käytetään AdWordsin kaltaisessa indeksointipalvelussa, ei voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tälle tehtävälle (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 98 kohta ja asia C-278/08, BergSpechte, tuomio 25.3.2010, Kok., s. I-2517, 33 kohta).

33 Näin on pääteltävä myös käsiteltävänä olevassa asiassa, koska pääasia koskee avainsanojen valintaa ja mainosten esittämistä saman AdWords-indeksointipalvelun yhteydessä.

34 Unionin tuomioistuin on katsonut alkuperän osoittamistehtävästä, että kysymys siitä, aiheutetaanko tavaramerkin tälle tehtävälle vahinkoa, kun internetin käyttäjille näytetään tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan perusteella kolmannen mainos, riippuu erityisesti mainoksen esittämistavasta. Tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävälle aiheutetaan vahinkoa, kun tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi sen perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykseltä vai kolmannelta (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 83 ja 84 kohta ja em. asia BergSpechte, tuomion 35 kohta).

35 Unionin tuomioistuin on tältä osin täsmentänyt myös, että kun kolmannen mainoksessa annetaan ymmärtää, että tämän kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on taloudellinen yhteys, on katsottava, että alkuperän osoittamistehtävälle aiheutetaan vahinkoa. Samoin on niin, että vaikka mainoksessa ei vihjattaisi taloudellisen yhteyden olemassaoloon mutta se on siinä määrin epämääräinen asianomaisten tavaroiden tai palvelujen alkuperästä, että tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi tietää mainoslinkin ja siihen liitetyn kaupallisen viestin perusteella, onko mainostaja tavaramerkin haltijaan nähden kolmas vai taloudellisesti siihen yhteydessä, on myös katsottava, että tavaramerkin kyseiselle tehtävälle on aiheutettu vahinkoa (ks. em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 89 ja 90 kohta ja em. asia BergSpechte, tuomion 36 kohta).

36 Kansallisen tuomioistuimen on näiden seikkojen valossa arvioitava, ovatko pääasian tosiseikat luonteeltaan sellaisia, että ne aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vahinkoa alkuperän osoittamistehtävälle.

Ensimmäisen kysymyksen b kohta

37 Kansallinen tuomioistuin tiedustelee ensimmäisen kysymyksensä b kohdassa lähinnä, voiko tavaramerkin haltijalleen antamalla suojalla olla erilainen ulottuvuus siitä riippuen, sijaitseeko tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan perusteella internetin indeksointipalvelussa esitettävä kolmannen mainos sellaisen otsakkeen alla, jossa se on luokiteltu mainokseksi, vai muualla.

38 On kiistatonta, että pääasia koskee vain avainsanojen käyttöä internetin indeksointipalvelussa, jossa mainokset esitetään palvelun tarjoajan hallinnoiman hakukoneen otsakkeen ”ilmoitukset” alla. Näissä olosuhteissa sen suojan tarkastelu, jonka tavaramerkki tuottaa haltijalleen tilanteessa, jossa kolmansien mainokset esitetään muualla kuin otsakkeen ”ilmoitukset” alla, on pääasian ratkaisemisen kannalta hyödytöntä (ks. vastaavasti asia C-466/04, Acereda Herrera, tuomio 15.6.2006, Kok., s. I-5341, 48 kohta ja asia C-215/08, E. Friz, tuomio 15.4.2010, Kok., s. I-2947, 22 kohta).

39 Ensimmäisen kysymyksen b kohtaan ei tämän vuoksi ole tarpeen vastata.

Ensimmäisen kysymyksen c kohta

40 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisen kysymyksensä c kohdassa, missä määrin on sen määrittelemiseksi, käyttääkö mainostaja tavaramerkin kanssa samaa merkkiä sillä tavoin, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää käyttö, erotettava toisistaan tilanne, jossa mainoksessa mainittuja tavaroita tai palveluja tarjotaan tosiasiallisesti myyntiin siinä mainoksessa, jonka indeksointipalvelun tarjoaja esittää, ja tilanne, jossa tällainen myyntitarjous on pelkästään mainostajan sivulla, jolle internetin käyttäjä ohjataan, kun hän napsauttaa mainoslinkkiä.

41 Kuten edellä tämän tuomion 9 ja 10 kohdassa on todettu, merkin käyttö avainsanana internetin indeksointipalvelussa saa aikaan sellaisen mainoksen esittämisen, joka koostuu yhtäältä linkistä, joka johtaa tätä linkkiä napsauttavan internetin käyttäjän mainostajan sivustolle, ja toisaalta mainoksesta.

42 Mainitut linkki ja mainos ovat suppeita, eivätkä lähtökohtaisesti mahdollista sitä, että mainostaja tekee täsmällisiä myyntitarjouksia tai antaa täydellisen kuvauksen myymistään tavaroista tai palveluista. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä, että mainostaja, joka on valinnut avainsanaksi toiselle kuuluvan tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin, on pyrkinyt siihen, että tätä sanaa hakusanana käyttävät internetin käyttäjät napsauttavat sen mainoslinkkiä nähdäkseen sen myyntitarjoukset. Näin ollen on kyse kyseisen merkin käytöstä ”tavaroita tai palveluja varten” direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla (ks. em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 67–73 kohta).

43 Kansallinen tuomioistuin jatkaa, ettei ole merkityksellistä tutkia, tarjotaanko tavaroita tai palveluja tosiasiallisesti myyntiin tämän mainoksen tekstissä, sellaisena kuin indeksointipalvelun tarjoaja on sen esittänyt, vai vain mainostajan sivustolla, jolle internetin käyttäjä ohjataan, jos hän napsauttaa mainoslinkkiä.

44 Lähtökohtaisesti ei ole myöskään tarpeellista tehdä tällaista tutkimusta, kun arvioidaan kysymystä siitä, onko tavaramerkin kanssa saman merkin käyttö avainsanana omiaan haittaamaan tavaramerkin tehtäviä ja erityisesti sen alkuperän osoittamistehtävää. Kuten edellä tämän tuomion 34–36 kohdassa on muistutettu, kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, ottaen huomioon mainoksen esittäminen kokonaisuudessaan, voiko tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä saada sen perusteella selville, onko mainostaja tavaramerkin haltijaan nähden kolmas vai taloudellisesti siihen sidoksissa. Kyseisten tavaroiden tai palvelujen tosiasiallisen myyntitarjouksen olemassaolo mainoksessa tai sen puuttuminen ei pääsääntöisesti ole määräävä seikka tässä arvioinnissa.

Neljäs kysymys

45 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee neljännessä kysymyksessään lähinnä, onko tavaramerkin haltijalla oikeus samoilla edellytyksillä kuin ne, joita sovelletaan, kun kolmas käyttää tavaramerkin kanssa samaa avainsanaa, kieltää kolmatta käyttämästä avainsanoja, joissa toistetaan tavaramerkki ”vähäisin kirjoitusvirhein”.

46 Tämä kysymys on esitettävä sen edellä tämän tuomion 16 kohdassa esitetyn seikan vuoksi, että Primakabin on valinnut avainsanaksi sanan ”portakabin” lisäksi sanat ”portacabin”, ”portokabin” ja ”portocabin”.

47 Tästä on muistutettava, että merkki on sama kuin tavaramerkki silloin, kun merkissä toistetaan ilman muutoksia tai lisäyksiä kaikki tavaramerkin muodostavat osatekijät tai kun merkin erot tavaramerkkiin nähden ovat kokonaisuutena arvioiden niin vähäisiä, että keskivertokuluttaja ei huomaa niitä (asia C-291/00, LTJ Diffusion, tuomio 20.3.2003, Kok., s. I-2799, 54 kohta ja em. asia BergSpechte, tuomion 25 kohta).

48 Avainsanojen, joissa toistetaan tavaramerkki vähäisin kirjoitusvirhein, osalta on kiistatonta, että niissä ei toisteta kaikkia tavaramerkin muodostavia osatekijöitä. Voidaan kuitenkin katsoa, että niiden erot tavaramerkkiin nähden ovat niin vähäisiä, että keskivertokuluttaja ei huomaa niitä tämän tuomion edellisessä kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetuin tavoin. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on kaikkien käytettävissään olevien seikkojen perusteella arvioida, onko mainitut merkit luokiteltava tällaisiksi.

49 Siinä tapauksessa, että kyseinen tuomioistuin katsoisi, että tavaramerkki ja avainsanat, joissa se toistetaan vähäisin kirjoitusvirhein, eivät ole samoja, sen olisi vielä tarkistettava, ovatko nämä avainsanat direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla samankaltaisia kuin mainittu tavaramerkki.

50 Viimeksi mainitussa tilanteessa, jossa kolmas käyttää tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kyseisen merkin käyttö vain, jos on olemassa sekaannusvaara (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 78 kohta ja em. asia BergSpechte, tuomion 22 kohta).

51 Sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kysymyksessä olevat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai tilanteen mukaan taloudellisesti

keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (ks. mm. asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 17 kohta; asia C-120/04, Medion, tuomio 6.10.2005, Kok., s. I-8551, 26 kohta ja asia C-102/07, adidas ja adidas Benelux, tuomio 10.4.2008, Kok., s. I-2439, 28 kohta).

52 Tästä seuraa, että jos sovelletaan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ilmaistua sääntöä, kansallisen tuomioistuimen on pääteltävä, että olemassa on sekaannusvaara, kun internetin käyttäjälle näytetään tavaramerkin kanssa samankaltaisen avainsanan perusteella kolmannen mainos, jonka perusteella tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykseltä vai kolmannelta (em. asia BergSpechte, tuomion 39 kohta).

53 Edellä tämän tuomion 35 kohdassa esitetyt täsmennykset ovat vastaavasti sovellettavissa.

54 Kaiken edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen ja neljänteen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää mainostajaa mainostamasta kyseisen tavaramerkin kanssa samanlaisen tai samankaltaisen avainsanan, jonka mainostaja on valinnut internetin indeksointipalvelussa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, perusteella sellaisia tavaroita tai palveluja, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, kun internetin keskivertokäyttäjä ei voi mainoksen perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykseltä vai kolmannelta.

Viides kysymys

55 Koska viides kysymys esitetään vain siinä tapauksessa, jos unionin tuomioistuin toteaa, ettei se, että mainostaja käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin toisen tavaramerkki, avainsanana internetin indeksointipalvelussa, voi olla direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä, tähän kysymykseen ei ole tarvetta vastata, kun otetaan huomioon ensimmäiseen ja neljänteen kysymykseen annetut vastaukset.

Toinen kysymys, joka liittyy direktiivin 89/104 6 artiklaan

56 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee toisella kysymyksellään, voiko mainostaja vedota direktiivin 89/104 6 artiklassa säädettyyn poikkeukseen ja erityisesti siihen, josta säädetään tämän artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa, käyttääkseen samaa tai samankaltaista merkkiä kuin tavaramerkki avainsanana internetin indeksointipalvelussa, vaikka kyse on mainitun direktiivin 5 artiklan soveltamisalaan kuuluvasta käytöstä.

57 Kun direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdassa rajoitetaan niitä oikeuksia, jotka tavaramerkin haltijalla on direktiivin 5 artiklan perusteella, sillä pyritään sovittamaan yhteen tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta yhteismarkkinoilla koskevat perustavanlaatuiset intressit (asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999, Kok., s. I-905, 62 kohta; asia C-228/03, Gillette Company ja Gillette Group Finland, tuomio 17.3.2005, Kok., s. I-2337, 29 kohta ja em. asia adidas ja adidas Benelux, tuomion 45 kohta).

58 Erityisesti mainitun 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa: ”a) omaa nimeään tai osoitettaan”, ”b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä” tai ”c) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi”. Tässä säännöksessä tarkennetaan kuitenkin, että tätä sääntöä sovelletaan vain, mikäli kolmannen käyttö ”noudattaa hyvää liiketapaa”.

59 Koska ei ole kiistetty sitä, että direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan a alakohdalla ei ole merkitystä pääasian ratkaisemisen kannalta, on aluksi tarkasteltava, voidaanko soveltaa mainitun 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöstä.

60 Tästä on todettava, kuten Euroopan komissio on huomauttanut, että merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin toisen tavaramerkki, käyttö avainsanana internetin indeksointipalvelussa ei lähtökohtaisesti tarkoita tietojen toimittamista tällaista käyttöä harjoittavan kolmannen tarjoamien tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteistä, eikä tämä käyttö näin ollen kuulu direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan.

61 Päinvastainen toteamus voi kuitenkin olla tarpeen erityisissä olosuhteissa, joita kansallisen tuomioistuimen on arvioitava. Näin ollen ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on tarkistettava sen käsiteltävänä olevan asian kokonaisvaltaisen tarkastelun perusteella, onko Primakabin, joka on käyttänyt samoja tai samankaltaisia merkkejä kuin tavaramerkki PORTAKABIN avainsanoina, käyttänyt mainitussa direktiivin 89/104 säännöksessä tarkoitettuja kuvailevia merkintöjä. Sen on tämän arvioinnin yhteydessä otettava huomioon se seikka, että Primakabinin

unionin tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä antamien tietojen mukaan sanaa ”portakabin” ei ole käytetty yleisnimenä.

62 Tämän jälkeen on todettava direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainitusta tapauksesta, jossa tavaramerkin käyttäminen on ”tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi”, että suurimmassa osassa unionin tuomioistuimelle esitetyistä huomautuksista on katsottu epätodennäköiseksi, että Primakabinin samojen tai samankaltaisten merkkien kuin tavaramerkki PORTAKABIN käyttö voitaisiin katsoa tällaiseksi käytöksi. Koska ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kuitenkin määrittelee oikeudellisen ja tosiasiallisen kehyksen, eikä tämä tuomioistuin ole sulkenut pääasian ulkopuolelle direktiivissä 89/104 tarkoitettua tilannetta, on annettava sitä koskevia tietoja.

63 Kuten unionin tuomioistuin on jo tarkentanut, lainsäätäjä on maininnut tarkoituksen käyttää tavaroita ”lisätarvikkeina tai varaosina” ainoastaan esimerkkinä, jossa on kyse yleisestä tilanteesta, jossa tavaramerkkiä on tarpeen käyttää tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen ei näin ollen rajoitu tähän tilanteeseen (em. asia Gillette Company ja Gillette Group Finland, tuomion 32 kohta).

64 Tilanteet, jotka kuuluvat mainitun 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, on kuitenkin rajoitettava niihin, jotka vastaavat tämän säännöksen päämäärää. Kuten Portakabin ja komissio ovat perustellusti huomauttaneet, direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan päämääränä on sallia se, että tavaramerkin haltijan tarjoamiin tavaroihin ja palveluihin nähden täydentävien tavaroiden ja palvelujen valmistajat käyttävät tätä tavaramerkkiä ilmoittaakseen yleisölle niiden tavaroiden ja palvelujen ja mainitun tavaramerkin haltijan tavaroiden ja palvelujen välisestä hyödyllisestä suhteesta (ks. vastaavasti em. asia Gillette Company ja Gillette Group Finland, tuomion 33 ja 34 kohta).

65 Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on tarkasteltava, kuuluko se, että Primakabin käyttää samaa merkkiä kuin tavaramerkki PORTAKABIN, Primakabinin internetin käyttäjille tarjoamien tavaroiden osalta mainitussa 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tilanteen, sellaisena kuin se on edellä esitetty, soveltamisalaan.

66 Siinä tapauksessa, että ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin katsoo, että pääasiassa on kyse jostakin direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetusta käytöstä, sen on lopuksi tarkistettava, täyttyykö edellytys siitä, että tämä käyttö noudattaa hyvää liiketapaa.

67 Tämä edellytys ilmentää velvoitetta toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden. Kysymystä siitä, noudatetaanko sitä, on arvioitava ottaen huomioon muun muassa se, missä määrin kolmannen osapuolen käyttö saa kohderyhmän tai ainakin merkittävän osan kohderyhmää muodostamaan yhteyden kolmannen osapuolen tavaroiden ja tavaramerkin haltijan tai sellaisen henkilön, jolla on oikeus käyttää kyseistä tavaramerkkiä, välille ja se, missä määrin kolmannen osapuolen olisi pitänyt olla tietoinen siitä (asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004, Kok., s. I-10989, 82 ja 83 kohta sekä em. asia Céline, tuomion 33 ja 34 kohta).

68 Kuten vastauksena ensimmäiseen ja neljänteen ennakkoratkaisukysymykseen on muistutettu, mainostajan saman tai samankaltaisen merkin kuin tavaramerkki käyttö internetin indeksointipalvelussa kuuluu direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, kun se tapahtuu sillä tavoin, että tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi saada selville tai voi vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksestä vai kolmannelta.

69 On näin ollen niin, että olosuhteet, joissa tavaramerkin haltijalla on direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa oikeus kieltää mainostajaa käyttämästä avainsanana samaa tai samankaltaista merkkiä kuin mainittu tavaramerkki, voivat edellä tämän tuomion 67 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö huomioon ottaen hyvin vastata tilannetta, jossa mainostaja ei voi väittää, että kyse on hyvää liiketapaa noudattavasta käytöstä, eikä voi näin ollen tehokkaasti vedota mainitun direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa mainittuun poikkeukseen.

70 Tältä osin on katsottava yhtäältä, että yksi edellä tämän tuomion 68 kohdassa mainitun tilanteen ominaispiirteistä on nimenomaan se, että mainos on omiaan samaan ainakin merkittävän osan kohderyhmää muodostamaan yhteyden mainoksessa mainittujen tavaroiden ja palvelujen ja tavaramerkin haltijan tai sellaisen henkilön, jolla on oikeus käyttää kyseistä tavaramerkkiä, tavaroiden ja palvelujen välille, ja toisaalta se, että jos kansallinen tuomioistuin katsoo, että internetin keskivertokäyttäjä ei voi mainoksen perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta vai kolmannelta, on epätodennäköistä, että mainostaja voisi vakavasti väittää, ettei se ollut tietoinen mainoksella tällä tavoin aiheutetusta epäselvyydestä. Mainostaja on nimittäin itse mainosstrategiansa perusteella ja oman taloudellisen sektorinsa täysin tuntien valinnut avainsanan, joka vastaa toisen tavaramerkkiä, ja se on yksin tai indeksointipalvelun tarjoajan avustuksella laatinut mainoksen ja näin ollen määritellyt sen esittämisen.

71 Kun otetaan nämä seikat huomioon, on todettava, että edellä tämän tuomion 54 ja 68 kohdassa kuvatussa tilanteessa mainostaja ei lähtökohtaisesti voi väittää toimineensa hyvää liiketapaa noudattaen. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on kuitenkin arvioida kokonaisuutena kaikkia merkityksellisiä olosuhteita, jotta se voi tarkistaa, onko mahdollisesti olemassa sellaisia seikkoja, joiden perusteella voidaan tehdä päinvastainen johtopäätös (ks. vastaavasti asia C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, tuomio 7.1.2004, Kok., s. I-691, 26 kohta ja em. asia Anheuser-Busch, tuomion 84 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

72 Edellä esitetyn perusteella toiseen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 89/104 6 artiklaa on tulkittava siten, että kun mainostajia voidaan direktiivin 5 artiklan nojalla kieltää käyttämästä avainsanoina internetin indeksointipalvelussa merkkejä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tavaramerkit, nämä mainostajat eivät lähtökohtaisesti voi vedota 6 artiklan 1 kohdassa säädettyyn poikkeukseen välttääkseen tällaisen kiellon. Kansallisen tuomioistuimen on kuitenkin asian olosuhteet huomioon ottaen tarkistettava, onko tosiasiallisesti kyse jostakin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta käytöstä, joka voidaan katsoa hyvää liiketapaa noudattavaksi käytöksi.

Kolmas kysymys, joka liittyy direktiivin 89/104 7 artiklaan

73 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee kolmannessa kysymyksessään etenkin, voiko mainostaja vedota sellaisissa olosuhteissa, jotka ovat kyseessä pääasiassa, direktiivin 89/104 7 artiklassa säädettyyn poikkeukseen käyttääkseen samaa tai samankaltaista merkkiä kuin tavaramerkki avainsanana internetin indeksointipalvelussa, vaikka kyse on mainitun direktiivin 5 artiklan piiriin kuuluvasta käytöstä.

74 Direktiivin 89/104 7 artikla sisältää poikkeuksen tämän direktiivin 5 artiklassa mainitusta tavaramerkin haltijan yksinoikeudesta, koska siinä säädetään, että mainitun haltijan oikeus kieltää kolmansia käyttämästä tavaramerkkiä sammuu niiden tavaroiden osalta, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tätä tavaramerkkiä käyttäen markkinoille ETA:ssa, ellei ole olemassa perusteltua aihetta sille, että mainittu haltija vastustaa mainittujen tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle (ks. mm. em. asia BMW, tuomion 29 kohta; yhdistetyt asiat C-414/99–C-416/99,

Zino Davidoff ja Levi Strauss, Kok., s. I-8691, 40 kohta ja asia C-59/08, Copad, tuomio 23.4.2009, Kok., s. I-3421, 41 kohta).

75 Aluksi on todettava, kuten ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen päätöksestä ilmenee, Primakabinin avainsanojen, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin Portakabinin tavaramerkki, avulla toteuttama mainonta koskee suurelta osin sellaisten käytettyjen siirrettävien rakennusten jälleenmyyntiä, jotka viimeksi mainittu yhtiö on alun perin valmistanut. On myös kiistatonta, että Portakabin on saattanut nämä tavarat markkinoille ETA:ssa tavaramerkillä PORTAKABIN.

76 Lisäksi on kiistatonta, että kolmannen harjoittama sellaisten käytettyjen tavaroiden jälleenmyynti, jotka tavaramerkin haltija tai hänen luvallaan joku muu oli alun perin saattanut markkinoille tällä tavaramerkillä, on direktiivin 89/104 7 artiklassa tarkoitettua ”laskemista uudelleen liikkeelle”, ja että mainittu haltija voi näin ollen kieltää mainitun tavaramerkin käytön tähän jälleenmyyntiin vain silloin, kun saman artiklan 2 kohdan mukainen ”perusteltu aihe” oikeuttaa tämän liikkeelle laskemisen vastustamisen (ks. vastaavasti em. asia BMW, tuomion 50 kohta).

77 Lopuksi vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on niin, että jos tämän tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut ETA:n markkinoille tavaroita tavaramerkkiä käyttäen, jälleenmyyjällä on oikeus paitsi myydä näitä tavaroita, myös käyttää tavaramerkkiä ilmoittaakseen asiakkaille näiden tavaroiden laskemisesta uudelleen liikkeelle (asia C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio 4.11.1997, Kok., s. I-6013, 38 kohta ja em. asia BMW, tuomion 48 kohta).

78 Näistä seikoista seuraa, että tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää mainostajaa mainostamasta kyseisen tavaramerkin kanssa samanlaisen tai samankaltaisen

avainsanan, jonka mainostaja on valinnut internetin indeksointipalvelussa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, perusteella sellaisten käytettyjen tavaroiden jälleenmyyntiä, jotka tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille ETA:ssa tällä tavaramerkillä, ellei ole olemassa direktiivin 7 artiklan 2 kohdan mukaista perusteltua aihetta, joka oikeuttaisi sen, että mainittu haltija vastustaa mainostamista.

79 Tällainen perusteltu aihe on olemassa muun muassa silloin, kun se, että mainostaja käyttää samaa tai samankaltaista merkkiä kuin tavaramerkki, vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta (em. asia Parfums Christian Dior, tuomion 46 kohta ja em. asia BMW, tuomion 49 kohta).

80 Direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe on kyseessä myös silloin, kun jälleenmyyjä luo mainoksessaan tavaramerkin kanssa samaa tai samankaltaista merkkiä käyttämällä mielikuvan siitä, että sen ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde ja erityisesti että jälleenmyyjän yritys kuuluu tämän tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon tai että näiden kahden yrityksen välillä on erityinen suhde. Mainos, jolla voidaan luoda tällainen mielikuva, ei ole välttämätön tavaramerkin haltijan tai hänen suostumuksellaan jonkun muun tällä tavaramerkillä markkinoille saattamien tavaroiden laskemiseksi uudelleen liikkeelle, eikä näin ollen direktiivin 89/104 7 artiklassa säädetyn oikeuksien sammumista koskevan oikeussäännön tavoitteen toteutumiseksi (ks. vastaavasti em. asia BMW, tuomion 51 ja 52 kohta sekä asia C-384/04, Boehringer Ingelheim ym., tuomio 26.4.2007, Kok., s. I-3391, 46 kohta).

81 Tästä seuraa, että edellä tämän tuomion 54 kohdassa tarkoitetut olosuhteet, joissa tavaramerkin haltijalla on direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa oikeus kieltää mainostajaa käyttämästä avainsanana samaa tai samankaltaista merkkiä kuin mainittu tavaramerkki, eli sellaiset olosuhteet, joissa tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi mainostajan merkin käytön perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksestä vai kolmannelta, vastaavat tilannetta, johon sovelletaan tämän direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa ja jossa mainostaja ei vastaavasti

voi vedota tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumista koskevaan sääntöön, josta säädetään mainitun direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa.

82 Kuten edellä tämän tuomion 34–36 kohdassa sekä 52 ja 53 kohdassa on todettu, kansallisen tuomioistuimen on arvioitava, voiko tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä saada Primakabinin mainosten, sellaisina kuin ne esitetään, kun internetin käyttäjä tekee hakuja sanoilla ”portakabin”, ”portacabin”, ”portokabin” ja ”portocabin”, perusteella selville, onko Primakabin Portakabiniin nähden kolmas tai tähän taloudellisesti sidoksissa.

83 Ennakkoratkaisupyynnön tehneelle tuomioistuimelle on kuitenkin toimitettava ohjeellisia tietoja, jotta se voisi ratkaista asian asianmukaisesti, kun otetaan huomioon käytettyjen tavaroiden myynnin erityispiirteet. Nämä tiedot koskevat kolmea pääasian osapuolten unionin tuomioistuimelle esittämissään huomautuksissa esille tuomaa seikkaa, eli ensiksi talouden toimijoiden ja kuluttajien intressiä siihen, että käytettyjen tavaroiden myyntiä internetissä ei aiheettomasti rajoiteta, toiseksi tällaisten tavaroiden alkuperää koskevan avoimen kommunikoinnin tarvetta ja kolmanneksi sitä, että Primakabinin mainos, jonka sanamuoto on ”käytettyjä portakabin-tuotteita”, ei johda internetin käyttäjiä vain Portakabinin valmistamien tavaroiden jälleenmyyntitarjouksiin vaan myös muiden valmistajien tavaroiden jälleenmyyntitarjouksiin.

84 Näistä ensimmäisen seikan osalta on otettava huomioon se, että tavaramerkillä varustettujen käytettyjen tavaroiden myynti on vakiintunut kaupan muoto, jonka keskivertokuluttaja tuntee. Näin ollen pelkästään sillä perusteella, että mainostaja käyttää toisen tavaramerkkiä lisäämällä siihen ilmaisun, jonka mukaan kyseinen tuote on jälleenmyyntitavara, kuten ”käytettyjä tavaroita”, ei voida todeta, että mainos saa

ajattelemaan, että jälleenmyyjä ja tavaramerkin haltijan ovat keskenään taloudellisesti sidoksissa, tai että se vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta.

85 Portakabin totesi toisesta näistä seikoista, että Primakabin oli poistanut myymistään käytetyistä siirrettävistä rakennuksista maininnan tavaramerkistä PORTAKABIN ja korvannut sen maininnalla ”Primakabin”. Portakabin liitti tämän toteamuksensa tueksi kirjallisiin huomautuksiinsa asiakirjan, josta ilmenee, että internetin käyttäjille, jotka napsauttavat ilmoitusta ”käytettyjä portakabin-tuotteita”, näytetään siirrettäviä rakennuksia, joissa on mainita ”Primakabin”. Primakabin vahvisti suullisessa käsittelyssä unionin tuomioistuimen esittämään kysymykseen vastatessaan tämän käytännön merkintöjen vaihtamisesta ja korosti, että se oli toiminut näin vain rajoitetussa määrässä tapauksia.

86 Tästä on todettava, että kun jälleenmyyjä poistaa tavaroista ilman tavaramerkin haltijan suostumusta maininnan tavaramerkistä ja korvaa sen jälleenmyyjän nimellä varustetulla merkinnällä sillä tavoin, että kyseisten tavaroiden valmistajan tavaramerkki on täysin tunnistamaton, tavaramerkin haltijalla on oikeus vastustaa sitä, että jälleenmyyjä käyttää mainittua tavaramerkkiä ilmoittaakseen tästä jälleenmyynnistä. Tällaisessa tapauksessa nimittäin vaarannetaan tavaramerkin keskeinen tehtävä, joka on tavaroiden alkuperän osoittaminen ja takaaminen, ja estetään kuluttajaa erottamasta tavaramerkin haltijalta peräisin olevat tavarat jälleenmyyjän tai muiden kolmansien tavaroista (ks. vastaavasti asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997, Kok., s. I-6227, 24 kohta ja em. asia Boehringer Ingelheim ym., 14, 32 ja 45–47 kohta).

87 Kolmannen edellä tämän tuomion 83 kohdassa mainitun seikan osalta pääasian osapuolten välillä on kiistatonta, että mainos ”käytettyjä portakabin-tuotteita”, jonka Primakabin esitti, kun internetin käyttäjät syöttivät hakukoneeseen sanan ”portakabin”, ”portacabin”, ”portokabin” tai ”portocabin”, johti mainitut internetin käyttäjät, kun he

napsauttivat tätä mainoslinkkiä, www-sivuille, joilla Primakabin tarjosi myyntiin Portakabinin valmistamien ja liikkeelle laskemien tuotteiden lisäksi myös muilla tavaramerkeillä varustettuja tuotteita.

88 Portakabinin mukaan Primakabinin samoista tai samankaltaisista merkeistä, kuin tavaramerkki PORTAKABIN, luoma mainoslinkki on näissä olosuhteissa ollut harhaanjohtava. Lisäksi se katsoo, että Primakabin on käyttänyt tarpeettomasti hyväkseen tavaramerkin PORTAKABIN mainetta ja vahingoittanut vakavasti tätä mainetta.

89 Kuten oikeuskäytännössä on jo todettu, pelkästään se seikka, että jälleenmyyjälle koituu siinä mielessä etua toisen tavaramerkin käyttämisestä, että tällä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myyntiä koskeva muutoin asianmukainen ja totuudenmukainen mainonta antaa jälleenmyyjän omasta toiminnasta laadukkaan mielikuvan, ei ole direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe (em. asia BMW, tuomion 53 kohta).

90 Tästä on todettava, että jälleenmyyjän, joka myy käytettyjä tuotteita toisen tavaramerkillä ja joka on erikoistunut tällaisten tavaroiden myyntiin, on vaikeaa ilmoittaa tästä mahdollisille asiakkailleen käyttämättä tätä tavaramerkkiä (ks. vastaavasti em. asia BMW, tuomion 54 kohta).

91 Sellaisessa tilanteessa, jossa on kyse erikoistumisesta toisen tavaramerkillä varustettujen tuotteiden jälleenmyyntiin, jälleenmyyjää ei voida kieltää käyttämästä tätä tavaramerkkiä ilmoittaakseen yleisölle jälleenmyyntitoiminnastaan, joka sisältää mainitulla tavaramerkillä varustettujen käytettyjen tavaroiden myynnin lisäksi muiden käytettyjen tavaroiden myynnin, ellei näiden muiden tuotteiden jälleenmyynti niiden määrän, esittämisen tai heikon laadun vuoksi heikennä merkittävästi sitä kuvaa, jonka tavaramerkin haltija on onnistunut tavaramerkistään luomaan.

92 Kun otetaan kaikki edellä esitetty huomioon, kolmanteen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 89/104 7 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää mainostajaa mainostamasta kyseisen tavaramerkin kanssa samanlaisen tai samankaltaisen merkin, jonka mainostaja on valinnut avainsanaksi internetin indeksointipalvelussa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, perusteella sellaisten tavaroiden jälleenmyyntiä, jotka tämä haltija on valmistanut ja jotka se tai sen suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille ETA:ssa, ellei ole olemassa mainitun artiklan 2 kohdassa tarkoitettua perusteltua aihetta – kuten mainitun merkin käyttö joko sillä tavoin, että se saa ajattelemaan, että jälleenmyyjä ja tavaramerkin haltija ovat taloudellisesti sidoksissa, tai sillä tavoin, että se vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta –, joka oikeuttaisi mainitun haltijan vastustamaan mainostamista.

93 Kansallisen tuomioistuimen, jonka tehtävänä on arvioida, onko sen käsiteltävänä olevassa asiassa tällaista perusteltua aihetta,

– ei pidä todeta pelkästään sillä perusteella, että mainostaja käyttää toisen tavaramerkkiä lisäämällä siihen ilmaisun, jonka mukaan kyseinen tuote on jälleenmyyntitavara, kuten ”käytettyjä tavaroita”, että mainos saa ajattelemaan, että jälleenmyyjä ja tavaramerkin haltijan ovat keskenään taloudellisesti sidoksissa, tai että se vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta

– on myönnettävä tällaisen perustellun aiheen olemassaolo, kun jälleenmyyjä on poistanut ilman tavaramerkin, jota se käyttää mainostaessaan jälleenmyyntiään, haltijan suostumusta sen valmistamista ja liikkeeseen laskemista tuotteista maininnan tästä tavaramerkistä ja korvannut tämän maininnan jälleenmyyjän nimen sisältävällä merkinnällä ja tehnyt näin mainitusta tavaramerkistä tunnistamattoman, ja

– on katsottava, ettei toisen tavaramerkillä varustettujen käytettyjen tavaroiden myyntiin erikoistunutta jälleenmyyjää voida kieltää käyttämästä tätä

tavaramerkkiä ilmoittaakseen yleisölle jälleenmyyntitoiminnastaan, joka sisältää mainitulla tavaramerkillä varustettujen käytettyjen tavaroiden myynnin lisäksi muiden käytettyjen tavaroiden myynnin, ellei näiden muiden tuotteiden jälleenmyynti niiden määrän, esittämisen tai heikon laadun vuoksi heikennä merkittävästi sitä kuvaa, jonka tavaramerkin haltija on onnistunut tavaramerkistään luomaan.

Oikeudenkäyntikulut

94 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyllä sopimuksella, 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää mainostajaa mainostamasta kyseisen tavaramerkin kanssa saman tai samankaltaisen avainsanan, jonka mainostaja on valinnut internetin indeksointipalvelussa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, perusteella sellaisia tavaroita tai palveluja, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, kun internetin

keskivertokäyttäjä ei voi mainoksen perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykseltä vai kolmannelta.

2) **Direktiivin 89/104, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyllä sopimuksella, 6 artiklaa on tulkittava siten, että kun mainostajia voidaan direktiivin 5 artiklan nojalla kieltää käyttämästä avainsanoina internetin indeksointipalvelussa merkkejä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tavaramerkit, nämä mainostajat eivät lähtökohtaisesti voi vedota 6 artiklan 1 kohdassa säädettyyn poikkeukseen välttääkseen tällaisen kiellon. Kansallisen tuomioistuimen on kuitenkin asian olosuhteet huomioon ottaen tarkistettava, onko tosiasiallisesti kyse jostakin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta käytöstä, joka voidaan katsoa hyvää liiketapaa noudattavaksi käytöksi.**

3) **Direktiivin 89/104, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyllä sopimuksella, 7 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää mainostajaa mainostamasta kyseisen tavaramerkin kanssa samanlaisen tai samankaltaisen merkin, jonka mainostaja on valinnut avainsanaksi internetin indeksointipalvelussa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, perusteella sellaisten tavaroiden jälleenmyyntiä, jotka tämä haltija on valmistanut ja jotka se tai sen suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille ETA:ssa, ellei ole olemassa mainitun artiklan 2 kohdassa tarkoitettua perusteltua aihetta – kuten mainitun merkin käyttö joko sillä tavoin, että se saa ajattelemaan, että jälleenmyyjä ja tavaramerkin haltija ovat taloudellisesti sidoksissa, tai sillä tavoin, että se vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta –, joka oikeuttaisi mainitun haltijan vastustamaan mainostamista.**

Kansallisen tuomioistuimen, jonka tehtävänä on arvioida, onko sen käsiteltävänä olevassa asiassa tällaista perusteltua aihetta,

– **ei pidä todeta pelkästään sillä perusteella, että mainostaja käyttää toisen tavaramerkkiä lisäämällä siihen ilmaisun, jonka mukaan kyseinen tuote on jälleenmyyntitavara, kuten ”käytettyjä tavaroita”, että mainos saa ajattelemaan, että jälleenmyyjä ja tavaramerkin haltija ovat keskenään taloudellisesti sidoksissa, tai että se vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta**

– **on myönnettävä tällaisen perustellun aiheen olemassaolo, kun jälleenmyyjä on poistanut ilman tavaramerkin, jota se käyttää mainostaessaan jälleenmyyntiään, haltijan suostumusta sen valmistamista ja liikkeeseen laskemista tuotteista maininnan tästä tavaramerkistä ja korvannut tämän maininnan jälleenmyyjän nimen sisältävällä merkinnällä ja tehnyt näin mainitusta tavaramerkistä tunnistamattoman, ja**

– **on katsottava, ettei toisen tavaramerkillä varustettujen käytettyjen tavaroiden myyntiin erikoistunutta jälleenmyyjää voida kieltää käyttämästä tätä tavaramerkkiä ilmoittaakseen yleisölle jälleenmyyntitoiminnastaan, joka sisältää mainitulla tavaramerkillä varustettujen käytettyjen tavaroiden myynnin lisäksi muiden käytettyjen tavaroiden myynnin, ellei näiden muiden tuotteiden jälleenmyynti niiden määrän, esittämisen tai heikon laadun vuoksi heikennä merkittävästi sitä kuvaa, jonka tavaramerkin haltija on onnistunut tavaramerkistään luomaan.**

Allekirjoitukset