DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 8 juli 2010 *

I mål C-558/08,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) genom beslut av den 12 december 2008, som inkom till domstolen den 17 december 2008, i målet

Portakabin Ltd,

Portakabin BV

mot

Primakabin BV,

meddelar

* Rättegångsspråk: nederländska.

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Tizzano samt domarna E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (referent) och J.-J. Kasel,

generaladvokat: N. Jääskinen,
justitiesekreterare: handläggaren C. Strömholm,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 26 november 2009,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Portakabin Ltd och Portakabin BV, genom N.W. Mulder och A. Tsoutsanis, advocaten,

— Primakabin BV, genom C. Gielen och G. Schrijvers, advocaten,

— Frankrikes regering, genom B. Beaupère-Manokha, i egenskap av ombud,

— Italiens regering, genom I. Bruni, i egenskap av ombud, biträdd av L. Ventrella, avvocato dello Stato,

— Polens regering, genom A. Rutkowska och A. Kraińska, båda i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom H. Krämer och W. Roels, båda i egenskap av ombud,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 5–7 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av den 2 maj 1992 (EGT L 1, 1994, s. 3) (nedan kallat direktiv 89/104).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan å ena sidan Portakabin Ltd och Portakabin BV (nedan gemensamt kallade Portakabin) och å andra sidan Primakabin BV (nedan kallat Primakabin), angående visning av reklamlänkar på Internet utifrån sökord som är identiska med eller liknar ett varumärke.

Tillämpliga bestämmelser

3 I artikel 5 i direktiv 89/104, med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, föreskrivs följande:

”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

…

5. Punkterna 1–4 skall inte beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av tecknet ifråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

4 I artikel 6 i direktiv 89/104, med rubriken ”Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan”, föreskrivs följande:

”1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

a) sitt eget namn eller adress,

b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel,

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

…”

5 I artikel 7 i direktiv 89/104, med rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke”, angavs, i artikelns ursprungliga lydelse, följande:

”1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen.

2. Punkt 1 skall inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden.”

6 Enligt artikel 65.2 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992, i förening med bilaga XVII punkt 4 i nämnda avtal, ändrades den ursprungliga lydelsen av artikel 7.1 i direktiv 89/104, på så sätt att ”inom gemenskapen” ändrades till ”i en avtalsslutande part”.

7 Direktiv 89/104 upphävdes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, s. 25), som trädde i kraft den 28 november 2008. Med hänsyn till tidpunkten för de faktiska omständigheterna ska dock målet vid den nationella domstolen avgöras med tillämpning av direktiv 89/104.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

Söktjänsten AdWords

8 När en Internetanvändare gör en sökning på ett eller flera ord i sökmotorn Google visas de webbplatser som bäst överensstämmer med dessa ord i fallande betydelseordning. Det rör sig härvid om så kallade naturliga sökresultat.

9 Med hjälp av Googles avgiftsbelagda söktjänst kallad AdWords kan näringsidkare – genom att välja ett eller flera sökord – få en reklamlänk till sin webbplats visad, när det eller de valda sökorden i fråga sammanfaller med innehållet i de förfrågningar som Internetanvändare skickar till sökmotorn. Reklamlänken visas under rubriken ”Sponsrade länkar”, som uppträder antingen till höger på skärmen, till höger om de naturliga sökresultaten, eller överst på skärmen, ovanför nämnda resultat.

10 Reklamlänken följs av ett kort reklammeddelande. Tillsammans utgör länken och reklammeddelandet den annons som visas under nämnda rubrik.

Användningen av sökord i målet vid den nationella domstolen

11 Portakabin Ltd tillverkar och levererar flyttbara byggnader. Portakabin Ltd är vidare innehavare av Beneluxvarumärket PORTAKABIN, vilket har registrerats för varor i klasserna 6 (byggnader, byggnadsdelar och byggmaterial av metall) och 19 (byggnader,

byggnadsdelar och byggmaterial av andra material än metall) i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

12 Portakabin BV, som är dotterbolag till Portakabin Ltd, säljer koncernens varor med licens att använda varumärket PORTAKABIN.

13 Primakabin säljer och hyr ut nya och begagnade flyttbara byggnader. Förutom tillverkning och försäljning av sina egna moduler, såsom byggarbetsplatsskydd och tillfälliga kontor, viger Primakabin en viss del av sin verksamhet åt uthyrning och försäljning av begagnade moduler, däribland moduler tillverkade av Portakabin.

14 Primakabin ingår inte i Portakabinkoncernen.

15 Såväl Portakabin som Primakabin utbjuder sina varor till försäljning på sina respektive webbplatser på Internet.

16 Primakabin valde, med användning av söktjänsten AdWords, sökorden ”portakabin”, ”portacabin”, ”portokabin” och ”portocabin”. De tre sistnämnda varianterna valdes för att undvika att Internetanvändare som gör en sökning på moduler tillverkade av Portakabin missar Primakabins annons på grund av smärre slagfel när de skriver in ordet ”portakabin” på datorn.

17 Den annons från Primakabin som visades när något av nämnda ord skrevs in i sökmotorn hade ursprungligen rubriken ”nya och begagnade moduler”. Därefter ändrade Primakabin denna rubrik till ”begagnade portakabin-moduler”.

18 Den 6 februari 2006 väckte Portakabin talan mot Primakabin vid Voorzieningenrechter te Amsterdam (domstol i Amsterdam med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder) och yrkade att rätten skulle ålägga företaget att vid vite upphöra att använda kännetecken som motsvarar varumärket PORTAKABIN, inklusive sökorden ”portakabin”, ”portacabin”, ”portokabin” och ”portocabin”.

19 I beslut av den 9 mars 2006 ogillade Voorzieningenrechter te Amsterdam Portakabins yrkande. Rätten fann att Primakabin inte använde ordet ”portakabin” för att särskilja varor. Primakabin hade inte heller dragit någon otillbörlig fördel av användningen i fråga. Primakabin använder nämligen ordet ”portakabin” för att leda intresserade personer till företagets webbplats, varifrån ”begagnade portakabin-moduler” säljs.

20 Portakabin överklagade beslutet till Gerechtshof te Amsterdam som, genom dom av den 14 december 2006, upphävde nämnda beslut och förbjöd Primakabin att använda reklam med texten ”begagnade portakabin-moduler” och, i samband med användning av sökordet ”portakabin” och dess varianter, skapa en direktlänk till andra sidor på dess webbplats än dem varifrån moduler tillverkade av Portakabin säljs.

21 Då Gerechtshof te Amsterdam slog fast att användningen av sökordet ”portakabin” och dess varianter inte utgjorde användning med avseende på varor och tjänster i den mening som avses i den lagstiftning genom vilken artikel 5.1 i direktiv 89/104 införlivas, överklagade Portakabin domen av den 14 december 2006 till Hoge Raad der Nederlanden. Sistnämnda domstol beslutade att vilandeförklara målet och hänskjuta följande tolkningsfrågor till domstolen för ett förhandsavgörande:

”1) a) Ska en företagare som saluför olika varor eller tjänster (nedan kallad annonsören) anses använda ett registrerat varumärke i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 … när denne använder sig av möjligheten att hos en leverantör av en söktjänst på Internet registrera ett sökord som är identiskt med ett varumärke som har registrerats av någon annan (nedan kallad varumärkesinnehavaren) för varor och tjänster av liknande slag, och den Internetanvändare som har skrivit in sökordet – som inte är synligt för användaren av söktjänsten – finner en länk till annonsörens webbplats i listan över sökresultat från söktjänstleverantören?

b) Har det härvid betydelse huruvida länken återfinns

— i den vanliga listan över sökresultat, eller

— i en annonsdel som presenteras som sådan?

c) Har det härvid betydelse

– om annonsören redan i hänvisningsmeddelandet på söktjänstleverantörens webbsida faktiskt erbjuder varor eller tjänster som är identiska med de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat, eller

– om annonsören på en egen webbsida som Internetanvändaren … kan komma till genom att ’klicka på’ (hyperlänkning) länken på söktjänstleverantörens webbsida faktiskt erbjuder varor eller tjänster som är identiska med de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat?

2) För det fall och i den mån fråga 1 besvaras jakande, kan bestämmelserna i artikel 6 i [direktiv 89/104], särskilt artikel 6.1 b och c, medföra att innehavaren av varumärket inte kan förhindra den användning som avses i fråga 1, och i så fall under vilka omständigheter?

3) I den mån fråga 1 besvaras jakande, är artikel 7 i [direktiv 89/104] tillämplig såvida ett sådant erbjudande från annonsören som avses i fråga 1 a avser varor som av den varumärkesinnehavare som avses i fråga 1 eller med hans samtycke har förts ut på marknaden inom gemenskapen?

4) Gäller svaren på föregående frågor också de av annonsören registrerade sökord som avses i fråga 1, vilka med små medvetna avvikelser återger varumärket, som gör Internetanvändarnas sökningar effektivare, om man utgår från att varumärket återges korrekt på annonsörens webbplats?

5) För det fall och i den mån svaret på de ovan ställda frågorna innebär att det inte föreligger någon användning av varumärket i den mening som avses i artikel 5.1 i [direktiv 89/104], kan medlemsstaterna då, vad gäller användning av sådana sökord som är i fråga i det förevarande målet, med stöd av artikel 5.5 i [direktiv 89/104] i enlighet med i dessa stater gällande bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, utan vidare ge skydd mot en användning utan skälig anledning av tecknet som enligt domstolarna i dessa medlemsstater drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för

varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, eller uppställer gemenskapsrätten begränsningar för de nationella domstolarna som hänger samman med svaren på de föregående frågorna?”

Prövning av tolkningsfrågorna

22 Först ska den första, den fjärde och den femte frågan prövas i den mån de avser rätten för varumärkesinnehavaren att med tillämpning av artikel 5 i direktiv 89/104 förhindra en annonsör att använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärket såsom sökord i en söktjänst på Internet. Därefter prövas den andra och den tredje frågan, som avser artiklarna 6 och 7 i direktiv 89/104 och rör de undantagsfall där varumärkesinnehavaren inte får utöva den rätt som föreskrivs i artikel 5 i detta direktiv.

Den första, den fjärde och den femte tolkningsfrågan angående artikel 5 i direktiv 89/104

Fråga 1 a

23 Målet vid den nationella domstolen har uppkommit till följd av att kännetecken som är identiska med eller liknar ett varumärke har använts som sökord i en söktjänst på Internet, utan att innehavaren av detta varumärke har gett sitt medgivande därtill.

24 Den nationella domstolen har ställt fråga 1 a för att få klarhet i huruvida artikel 5.1 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra att tredje man, utifrån ett sökord som är identiskt med detta varumärke och som vederbörande utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, låter visa en annons för varor och tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka varumärket i fråga har registrerats.

25 Det framgår av begäran om förhandsavgörande att den nationella domstolen har konstaterat att sökordet ”portakabin” är identiskt med varumärket PORTAKABIN. Det är även utrett att syftet med och resultatet av Primakabins användning av nämnda sökord är att visa en annons för varor som är identiska med dem för vilka nämnda varumärke har registrerats, nämligen flyttbara byggnader.

26 Den första frågan ska därför prövas utifrån artikel 5.1 a i direktiv 89/104. Varumärkesinnehavaren har enligt denna bestämmelse rätt att förhindra att tredje man, som inte har hans medgivande, i näringsverksamhet använder ett kännetecken som är identiskt med nämnda varumärke för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats, när användningen skadar eller kan skada varumärkets funktion (se, bland annat, dom av den 11 september 2007 i mål C-17/06, Céline, REG 2007, s. I-7041, punkt 16, och dom av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L’Oréal m.fl., REG 2009, s. I-5185, punkt 58).

27 Domstolen slog, i punkterna 51 och 52 i sin dom av den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08–C-238/08, Google France och Google (REU 2010, s. I-2417), fast att det kännetecken som annonsören väljer som sökord i en söktjänst på Internet är det medel som används för att hans annons ska visas. Kännetecknet används således i ”näringsverksamhet” i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 89/104.

28 Dessutom föreligger användning med avseende på annonsörens varor och tjänster (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 67–69). Detta konstaterande vederläggs inte av den omständighet som påtalats i yttrandena till domstolen, att det med varumärket identiska kännetecknet – i förevarande fall ”portakabin” – inte bara används med avseende på begagnade varor av detta varumärke – det vill säga med avseende på återförsäljningen av moduler tillverkade av Portakabin – utan även med avseende på varor från andra tillverkare, såsom i det här fallet moduler tillverkade av Primakabin eller andra konkurrenter till Portakabin. Annonsörens användning av ett kännetecken som är identiskt med en annans varumärke i syfte att erbjuda Internetanvändarna ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor anses tvärtom helt klart utgöra användning ”med avseende på … varor och tjänster”, i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 70–73).

29 Varumärkesinnehavaren kan dock inte hindra användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket, om användningen inte kan skada någon av varumärkets funktioner (se domarna i det ovannämnda målet L’Oréal m.fl., punkt 60, samt i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 76).

30 Bland dessa funktioner ingår inte enbart varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung (nedan kallad ursprungsangivelsefunktionen), utan även varumärkets övriga funktioner såsom i synnerhet att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner (domen i det ovannämnda målet L’Oréal m.fl., punkt 58, samt domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 77).

31 Beträffande användning i en söktjänst av kännetecken som är identiska med varumärken såsom sökord, slog domstolen, i punkt 81 i domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, fast att de funktioner som är relevanta för bedömning är ursprungsangivelsefunktionen och reklamfunktionen.

32 Vad reklamfunktionen beträffar slog domstolen fast att användning av ett kännetecken som är identiskt med någon annans varumärke i en sådan söktjänst som AdWords inte kan skada denna funktion hos varumärket (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 98, samt dom av den 25 mars 2010 i mål C-278/08, BergSpechte, REU 2010, s. I-2517, punkt 33).

33 Denna bedömning gäller även i förevarande fall, då målet vid den nationella domstolen avser val av sökord och visning av annonser i samma söktjänst, nämligen AdWords.

34 Vad ursprungsangivelsefunktionen beträffar har domstolen funnit att frågan huruvida det föreligger skada på denna funktion när det för Internetanvändarna, utifrån sökord som är identiska med ett varumärke, visas en annons från tredje man framför allt beror på hur annonsen presenteras. Varumärkets ursprungsangivelsefunktion skadas när annonsen inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 83 och 84, samt i det ovannämnda målet BergSpechte, punkt 35).

35 Domstolen har i det avseendet även angett att det ska anses föreligga skada på ursprungsangivelsefunktionen när en tredje mans annons antyder att det föreligger ett ekonomiskt band mellan denna tredje man och varumärkesinnehavaren. Skada på nämnda funktion hos varumärket ska även anses föreligga när annonsen visserligen inte antyder att det föreligger något ekonomiskt band men är så vag i fråga om ursprunget för de aktuella varorna och tjänsterna att en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare inte utifrån reklamlänken och det reklammeddelande som bifogas denna kan veta om annonsören utgör tredje man i förhållande till varumärkesinnehavaren eller om han, tvärtom, har ett ekonomiskt band till varumärkesinnehavaren (se domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 89 och 90, samt i det ovannämnda målet BergSpechte, punkt 36).

36 Det är mot bakgrund av dessa omständigheter som den nationella domstolen ska bedöma huruvida omständigheterna i målet innebär att det föreligger skada eller risk för skada på ursprungsangivelsefunktionen.

Fråga 1 b

37 Den nationella domstolen har ställt fråga 1 b för att få klarhet i huruvida det skydd som varumärket ger sin innehavare kan ha olika räckvidd beroende på om en annons från tredje man, som i en söktjänst på Internet visas utifrån ett sökord som är identiskt med varumärket, framträder under en annonsrubrik som presenteras som sådan eller ej.

38 Målet vid den nationella domstolen rör enbart användning av sökord i en söktjänst på Internet som resulterar i att annonser visas under rubriken ”Sponsrade länkar” i den sökmotor som leverantören av nämnda tjänst driver. En prövning av det skydd som varumärket ger sin innehavare när en tredje mans annons visas på andra ställen än under rubriken ”Sponsrade länkar” kan mot denna bakgrund inte påverka utgången i målet (se, analogt, dom av den 15 juni 2006 i mål C-466/04, Acereda Herrera, REG 2006, s. I-5341, punkt 48, och av den 15 april 2010 i mål C-215/08, E. Friz, REU 2010, s. I-2947, punkt 22).

39 Det saknas således anledning att besvara fråga 1 b.

Fråga 1 c

40 Den nationella domstolen har ställt fråga 1 c för att klargöra i vilken mån det är lämpligt att, för att avgöra huruvida annonsörens användning av det med varumärket identiska kännetecknet utgör sådan användning som varumärkesinnehavaren har rätt att förhindra, skilja den situation i vilken de varor eller tjänster som avses i annonsen faktiskt utbjuds till försäljning i själva annonsen såsom den visas av söktjänstleverantören från den situationen där ett sådant säljerbjudande enbart återfinns på annonsörens webbplats, till vilken Internetanvändaren dirigeras när han klickar på reklamlänken.

41 Såsom redan har angetts ovan i punkterna 9 och 10 visas, när ett kännetecken används som sökord i en söktjänst på Internet, en annons som består i dels en länk som dirigerar Internetanvändaren, om han bestämmer sig för att klicka på länken, till annonsörens webbplats, dels ett reklammeddelande.

42 Dessa länkar och reklammeddelanden är kortfattade och ger i regel inte annonsören någon möjlighet att formulera några regelrätta säljerbjudanden eller ge en fullständig översikt över vilken typ av varor eller tjänster som saluförs. Detta påverkar dock inte det förhållandet att en annonsör som väljer ett kännetecken som är identiskt med någon annans varumärke som sökord vill att Internetanvändare som söker på detta ord ska klicka på annonsörens reklamlänk för att få kännedom om dess säljerbjudanden. Det rör sig således om användning av kännetecknet ”med avseende på … varor och tjänster”, i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 (se domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 67–73).

43 Det saknas således anledning att undersöka om de varor och tjänster som avses i annonsen faktiskt utbjuds till försäljning i själva annonsmeddelandet, såsom det visas av söktjänstleverantören, eller om de endast utbjuds till försäljning på annonsörens webbplats, till vilken Internetanvändaren dirigeras när han klickar på reklamlänken.

44 I princip finns det inte heller något behov av att göra en sådan undersökning vid bedömningen av huruvida användningen av det med varumärket identiska kännetecknet såsom sökord kan skada varumärkets funktioner, bland annat dess ursprungsangivelsefunktion. Såsom redan har angetts ovan i punkterna 34–36, ankommer det på den nationella domstolen att utifrån en helhetsbild av hur annonsen presenteras bedöma huruvida den möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att få reda på om annonsören utgör tredje man i förhållande till varumärkesinnehavaren eller om han, tvärtom, har ekonomiska band till varumärkesinnehavaren. Frågan huruvida de aktuella varorna och tjänsterna verkligen utbjuds till försäljning i annonsen är i regel inte avgörande för denna bedömning.

Den fjärde frågan

45 Den nationella domstolen har ställt den fjärde frågan för att få klarhet i huruvida varumärkesinnehavaren har rätt att, under samma omständigheter som dem som gäller vid tredje mans användning av ett sökord som är identiskt med varumärket, förhindra tredje man att använda sökord som med ”små avvikelser” återger varumärket.

46 Denna fråga uppkommer, såsom beskrivs ovan i punkt 16, med anledning av att Primakabin inte bara har valt sökordet ”portakabin”, utan även sökorden ”portacabin”, ”portokabin” och ”portocabin”.

47 Domstolen konstaterar i det avseendet att ett kännetecken är identiskt med ett varumärke när det, utan ändringar eller tillägg, återger samtliga varumärkets beståndsdelar eller när det, sett i sin helhet, uppvisar så små skillnader att de kan gå en genomsnittskonsument obemärkt förbi (dom av den 20 mars 2003 i mål C-291/00, LTJ Diffusion, REG 2003, s. I-2799, punkt 54, och domen i det ovannämnda målet Berg-Spechte, punkt 25).

48 Sökord som med små avvikelser återger ett varumärke, återger förvisso inte varumärkets samtliga beståndsdelar. Dessa sökord kan dock anses uppvisa så små skillnader att de kan gå en genomsnittskonsument obemärkt förbi i den mening som avses i den rättspraxis som det hänvisas till i punkten ovan. Det ankommer på den nationella domstolen att mot bakgrund av de omständigheter som den förfogar över bedöma huruvida nämnda kännetecken ska kvalificeras på det sättet.

49 Om den nationella domstolen kommer fram till att det inte föreligger identitet mellan varumärket och de sökord som med små avvikelser återger varumärket, ska den även pröva huruvida sökorden i fråga liknar varumärket i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktiv 89/104.

50 I sistnämnda situation, där tredje man använder ett kännetecken som liknar ett varumärke för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat, kan varumärkesinnehavaren inte förhindra användning av nämnda kännetecken annat än när det föreligger risk för förväxling (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 78, samt domen i det ovannämnda målet BergSpechte, punkt 22).

51 Det föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller, i förekommande

fall, från företag med ekonomiska band (se, bland annat, dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17, av den 6 oktober 2005 i mål C-120/04, Medion, REG 2005, s. I-8551, punkt 26, och av den 10 april 2008 i mål C-102/07, adidas och adidas Benelux, REG 2008, s. I-2439, punkt 28).

52 För det fall regeln i artikel 5.1 b i direktiv 89/104 är tillämplig, ankommer det följaktligen på den nationella domstolen att fastställa att det föreligger risk för förväxling när det, utifrån sökord som liknar ett varumärke, för Internetanvändare visas en annons från tredje man som inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man (domen i det ovannämnda målet BergSpechte, punkt 39).

53 Det som anges ovan i punkt 35 är analogt tillämpligt.

54 Mot bakgrund av det ovan anförda ska den första och den fjärde frågan besvaras enligt följande. Artikel 5.1 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra att en annonsör, utifrån ett sökord som är identiskt med eller liknar detta varumärke och som annonsören utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, gör reklam för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka nämnda varumärke har registrerats, när denna reklam inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en genomsnittlig Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man.

Den femte frågan

55 Den femte frågan har ställts endast för det fall domstolen finner att annonsörens användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar en annans varumärke såsom sökord i en söktjänst på Internet inte kan utgöra användning i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 89/104. Med hänsyn till svaren på den första och den fjärde frågan saknas anledning att besvara den femte frågan.

Den andra frågan avseende artikel 6 i direktiv 89/104

56 Den nationella domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i huruvida annonsören, med stöd av undantaget i artikel 6 i direktiv 89/104 och i synnerhet det som avses i artikel 6.1 b och c, kan använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett varumärke såsom sökord i en söktjänst på Internet trots att det rör sig om sådan användning som omfattas av artikel 5 i nämnda direktiv.

57 Artikel 6.1 i direktiv 89/104 har, genom en begränsning av rättsverkningarna av de rättigheter som en varumärkesinnehavare har enligt artikel 5 i nämnda direktiv, till syfte att förena det grundläggande intresset av varumärkesskydd med det grundläggande intresset av fri rörlighet för varor och frihet att tillhandahålla tjänster inom den gemensamma marknaden (dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW, REG 1999, s. I-905, punkt 62, av den 17 mars 2005 i mål C-228/03, Gillette Company och Gillette Group Finland, REG 2005, s. I-2337, punkt 29, och domen i det ovannämnda målet adidas och adidas Benelux, punkt 45).

58 I nämnda artikel 6.1 anges närmare bestämt att varumärkesinnehavaren inte har rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda ”a) sitt eget namn eller adress”, ”b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper”, eller ”c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel”. I bestämmelsen anges dock att regeln gäller ”förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed”.

59 Då det inte har bestritts att artikel 6.1 a i direktiv 89/104 saknar relevans för utgången i målet vid den nationella domstolen, ska det först prövas om artikel 6.1 b eventuellt är tillämplig.

60 Såsom Europeiska gemenskapernas kommission har påpekat har användningen av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar en annans varumärke såsom sökord i en söktjänst på Internet, i regel, inte till syfte att tillhandahålla en uppgift om någon egenskap hos de varor eller tjänster som utbjuds av den tredje man som använder kännetecknet. En sådan användning omfattas följaktligen inte av artikel 6.1 b i direktiv 89/104.

61 Under vissa omständigheter, som det ankommer på den nationella domstolen att bedöma, går det emellertid att komma fram till motsatsen. Den nationella domstolen ska således, i samband med en fullständig prövning av det mål som anhängiggjorts vid den, undersöka om Primakabin i sin användning av kännetecken som är identiska med eller liknar varumärket PORTAKABIN såsom sökord, lämnar beskrivande uppgifter i den mening som avses i nämnda bestämmelse i direktiv 89/104. Beaktas bör, i samband med denna bedömning, det faktum att ordet ”portakabin”, enligt de

uppgifter som Primakabin lämnade under förhandlingen vid domstolen, inte har använts såsom generisk beteckning.

62 Vad sedan den situation som avses i artikel 6.1 c i direktiv 89/104 beträffar, det vill säga sådan användning av varumärket som är ”[nödvändig] för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel”, har det i de flesta yttranden som avgetts till domstolen ansetts otänkbart att Primakabins användning av kännetecken som är identiska med eller liknar varumärket PORTAKABIN skulle kunna kvalificeras på det sättet. Eftersom de rättsliga och faktiska omständigheterna fastställs av den nationella domstolen och denna inte utesluter att en sådan situation som avses i nämnda bestämmelse i direktiv 89/104 föreligger, krävs ett klargörande på denna punkt.

63 Enligt domstolens praxis anges varornas avsedda ändamål som ”tillbehör eller reservdel” endast som exempel, eftersom de utgör vanliga situationer då det är nödvändigt att använda ett varumärke för att ange en varas avsedda ändamål, och tillämpningen av artikel 6.1 c i direktiv 89/104 är därför inte begränsad till dessa situationer (domen i det ovannämnda målet Gillette Company och Gillette Group Finland, punkt 32).

64 De situationer som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 6.1 c ska emellertid begränsas till dem som svarar mot syftet med denna bestämmelse. Såsom Portakabin och kommissionen mycket riktigt har påpekat är syftet med artikel 6.1 c i direktiv 89/104 att möjliggöra för dem som levererar varor och tjänster som utgör komplement till varumärkesinnehavarens varor och tjänster, att använda den senares varumärke för att upplysa allmänheten om att det föreligger ett användningsmässigt samband mellan deras varor och tjänster och varumärkesinnehavarens varor och tjänster (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Gillette Company och Gillette Group Finland, punkterna 33 och 34).

65 Det ankommer på den nationella domstolen att pröva huruvida Primakabins användning av det med varumärket PORTAKABIN identiska kännetecknet, med avseende på de varor som Primakabin erbjuder Internetanvändarna, omfattas av den situation som avses i nämnda artikel 6.1 c, såsom den beskrivs ovan.

66 För det fall den nationella domstolen kommer fram till att någon av de användningar som avses i artikel 6.1 b eller c i direktiv 89/104 är för handen i målet, ska den som ett sista steg kontrollera att kravet på att användningen sker i enlighet med god affärssed är uppfyllt.

67 Detta krav är ett uttryck för en lojalitetsplikt med avseende på varumärkesinnehavarens legitima intressen. Frågan huruvida kravet på god affärssed har iakttagits ska bedömas bland annat med beaktande av i vilken mån som tredje mans användning har gett omsättningskretsen, eller åtminstone en väsentlig del av denna, anledning att tro att det föreligger ett samband mellan tredje mans varor eller tjänster och dem som erbjuds av varumärkesinnehavaren eller någon som har dennes tillstånd att använda varumärket, och i vilken mån tredje man borde ha varit medveten om detta (dom av den 16 november 2004 i mål C-245/02, Anheuser-Busch, REG 2004, s. I-10989, punkterna 82 och 83, och domen i det ovannämna målet Céline, punkterna 33 och 34).

68 I enlighet med svaret på den första och den fjärde tolkningsfrågan omfattas annonsörens användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett varumärke i en sökordstjänst på Internet av artikel 5.1 i direktiv 89/104, när den sker på ett sådant sätt att den inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man.

69 Härav följer att de omständigheter som ger innehavaren av ett varumärke rätt att med stöd av artikel 5.1 i direktiv 89/104 förhindra en annonsör att använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar nämnda varumärke såsom sökord, mot bakgrund av den rättspraxis som det hänvisas till ovan i punkt 67 med lätthet kan omfatta en situation i vilken annonsören inte kan påstå sig handla i enlighet med god affärssed och således inte med framgång kan göra gällande undantaget i artikel 6.1 i nämnda direktiv.

70 Det ska i det avseendet fastställas att en av de omständigheter som är kännetecknande för den situation som avses ovan i punkt 68 är just att annonsen är ägnad att få åtminstone en betydande andel av omsättningskretsen att koppla ihop de varor och tjänster som avses i annonsen med dem som varumärkesinnehavaren eller den som har licens att använda varumärket saluför. Det ska även fastställas att i det fall den nationella domstolen konstaterar att annonsen inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en genomsnittlig Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från tredje man, kan annonsören knappast påstå att han inte kände till den tvetydighet som annonsen skapar. Det är nämligen annonsören själv som, inom ramen för sin marknadsföringsstrategi och med full kännedom om den ekonomiska sektor han verkar i, har valt ett sökord som motsvarar en annans varumärke, som själv eller med hjälp av en söktjänstleverantör har redigerat annonsen och således själv har bestämt hur den ska presenteras.

71 Domstolen fastställer mot bakgrund av det anförda att annonsören, i den situation som beskrivs ovan i punkterna 54 och 68, i princip inte kan påstå sig ha handlat i enlighet med god affärssed. Det ankommer dock på den nationella domstolen att göra en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter i det mål som har anhängiggjorts vid den för att bedöma huruvida det kan föreligga omständigheter som föranleder en omvänd slutsats (se, för ett liknande resonemang, dom av den 7 januari 2004 i mål C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, REG 2004, s. I-691, punkt 26, och domen i det ovannämnda målet Anheuser-Busch, punkt 84 och där angiven rättspraxis).

72 Mot bakgrund av samtliga överväganden ovan ska den andra frågan besvaras enligt följande. Artikel 6 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att när en annonsörs användning av kännetecken som är identiska med eller liknar varumärken såsom sökord i en söktjänst på Internet kan förhindras med tillämpning av artikel 5 i nämnda direktiv, kan annonsören i fråga i regel inte göra gällande undantaget i artikel 6.1 i syfte att undgå ett sådant förbud. Det ankommer dock på den nationella domstolen att mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet bedöma huruvida det inte föreligger användning i den mening som avses i artikel 6.1, som kan anses förenlig med god affärssed.

Den tredje frågan avseende artikel 7 i direktiv 89/104

73 Den nationella domstolen har ställt den tredje frågan för att få klarhet i huruvida en annonsör, under sådana omständigheter som avses i målet vid den nationella domstolen, med stöd av undantaget i artikel 7 i direktiv 89/104 kan använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett varumärke såsom sökord i en söktjänst på Internet, trots att det faktiskt rör sig om sådan användning som omfattas av artikel 5 i nämnda direktiv.

74 Artikel 7 i direktiv 89/104 innehåller ett undantag från den ensamrätt som varumärkesinnehavaren har enligt artikel 5 i detta direktiv, genom att det däri föreskrivs att varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda tredje man att använda varumärket konsumeras när varorna har förts ut på marknaden under varumärket inom EES av innehavaren eller med hans samtycke, såvida inte innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna (se, bland annat, domen i det ovannämnda målet BMW, punkt 29, dom av den 20 november 2001 i de förenade målen

C-414/99–C-416/99, Zino Davidoff och Levi Strauss, REG 2001, s. I-8691, punkt 40, och av den 23 april 2009 i mål C-59/08, Copad, REG 2009, s. I-3421, punkt 41).

75 Till att börja med framgår det av begäran om förhandsavgörande att den reklam som Primakabin gjort med stöd av sökord som är identiska med eller liknar Portakabins varumärke till stor del rör återförsäljning av begagnade flyttbara byggnader som ursprungligen tillverkats av sistnämnda företag. Det står även klart att Portakabin har fört ut dessa varor på EES-marknaden under varumärket PORTAKABIN.

76 Det är vidare obestridligt att tredje mans återförsäljning av begagnade varor, som ursprungligen har förts ut på marknaden av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke under varumärket, utgör ”fortsatt marknadsföring av varorna”, i den mening som avses i artikel 7 i direktiv 89/104, och att användningen av nämnda varumärke i denna återförsäljning således endast kan förhindras av innehavaren om det föreligger ”skälig grund”, i den mening som avses i artikel 7.2 i nämnda direktiv, att motsätta sig en sådan marknadsföring (se, analogt, domen i det ovannämnda målet BMW, punkt 50).

77 Det framgår av fast rättspraxis att när märkesförsedda varor har förts ut på EES-marknaden av innehavaren av detta varumärke eller med hans samtycke har en återförsäljare, utöver rätten att återförsälja dessa produkter, också rätt att använda detta varumärke för fortsatt marknadsföring av produkterna (dom av den 4 november 1997 i mål C-337/95, Parfums Christian Dior, REG 1997, s. I-6013, punkt 38, och domen i det ovannämnda målet BMW, punkt 48).

78 Av det anförda följer att innehavaren av ett varumärke inte har rätt att förhindra en annonsör att, utifrån sökord som är identiska med eller liknar nämnda varumärke

och som annonsören utan varumärkesinnehavarens samtycke har valt ut i en söktjänst på Internet, göra reklam för återförsäljning av begagnade varor som ursprungligen har förts ut på marknaden under varumärket inom EES av innehavaren av detta varumärke eller med hans samtycke, såvida inte innehavaren har skälig grund, i den mening som avses i artikel 7.2 i direktiv 89/104, att motsätta sig detta.

79 En sådan skälig grund föreligger bland annat när annonsörens användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett varumärke allvarligt skadar varumärkets renommé (domen i det ovannämnda målet Parfums Christian Dior, punkt 46, och i det ovannämnda målet BMW, punkt 49).

80 Det kan även utgöra skälig grund enligt artikel 7.2 i direktiv 89/104 att återförsäljaren, genom sin annons som skapats utifrån ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärket, ger intryck av att det föreligger ekonomiska band mellan återförsäljaren och varumärkesinnehavaren, och särskilt att återförsäljarens företag ingår i varumärkesinnehavarens återförsäljarorganisation eller att det föreligger ett särskilt samband mellan de två företagen. En annons som kan ge ett sådant intryck är nämligen inte nödvändig för att säkerställa vidareförsäljning av produkter som under detta märke förts ut på marknaden av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke, och därmed för att upprätthålla syftet med konsumtion av rättigheter i artikel 7 i direktiv 89/104 (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet BMW, punkterna 51 och 52, och dom av den 26 april 2007 i mål C-348/04, Boehringer Ingelheim m.fl., REG 2007, s. I-3391, punkt 46).

81 Härav följer att de ovan i punkt 54 beskrivna omständigheterna – under vilka en innehavare av ett varumärke enligt artikel 5.1 i direktiv 89/104 har rätt att förhindra en annonsör att använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar nämnda varumärke som sökord, det vill säga omständigheter som innebär att användningen av nämnda kännetecken inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man – svarar mot en situation på vilken artikel 7.2 i detta direktiv är tillämplig

och i vilken annonsören följaktligen inte kan göra gällande regeln om konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke i artikel 7.1 i nämnda direktiv.

82 Såsom redan har anförts ovan i såväl punkterna 34–36 som punkterna 52 och 53, ankommer det på den nationella domstolen att bedöma om Primakabins annonser, såsom de visades när Internetanvändare sökte på orden ”portakabin”, ”portacabin”, ”portokabin” och ”portocabin”, möjliggjorde för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att få reda på om Primakabin utgör tredje man i förhållande till Portakabin eller om Primakabin, tvärtom, har ekonomiska band till Portakabin.

83 Domstolen bör dock ge den nationella domstolen vägledning, som visserligen inte är uttömmande, för att den på ett korrekt sätt ska kunna göra denna bedömning mot bakgrund av det som kännetecknar försäljning av begagnade varor. Vägledningen avser tre aspekter som parterna i målet vid den nationella domstolen har framhållit i sina yttranden till domstolen. Det rör sig för det första om näringsidkarnas och konsumenternas intresse av att försäljningen av begagnade varor på Internet inte begränsas på ett otillbörligt sätt. För det andra handlar det om behovet av att öppet ange dessa varors ursprung och för det tredje att Primakabins annons med rubriken ”begagnade portakabin-moduler” har lett Internetanvändare till inte bara erbjudanden om återförsäljning av varor tillverkade av Portakabin, utan även till erbjudanden om återförsäljning av varor från andra tillverkare.

84 Beträffande den första aspekten ska det beaktas att försäljning av begagnade märkesvaror är en väletablerad handelsform som genomsnittskonsumenten är van vid. Det går således inte att, redan av det skälet att en annonsör använder en annans varumärke med tillägg av ord som upplyser om den aktuella varan är föremål för återförsäljning,

såsom ”begagnad” eller ”andrahand”, slå fast att annonsen ger intryck av att det föreligger ekonomiska band mellan återförsäljaren och varumärkesinnehavaren eller att den allvarligt skadar varumärkets renommé.

85 Portakabin har beträffande den andra aspekten påpekat att Primakabin hade avlägsnat varumärket PORTAKABIN från de begagnade flyttbara byggnader som företaget sålde och ersatt märkningen med ”Primakabin”. Portakabin har, till stöd för detta påstående, till sitt skriftliga yttrande fogat en handling, av vilken det framgår att det, när Internetanvändare klickade på annonsen ”begagnade portakabin-moduler”, visades flyttbara byggnader märkta med ”Primakabin”. Primakabin har under förhandlingen, som svar på en fråga från domstolen, bekräftat bruket av etikettbyten men samtidigt understrukit att det endast hade gjort detta i ett begränsat antal fall.

86 Det ska i det avseendet konstateras att när återförsäljaren utan varumärkesinnehavarens samtycke avlägsnar varumärket från varorna (de-branding) och byter ut det mot en etikett med återförsäljarens namn på ett sätt som innebär att det varumärke som tillverkaren av de aktuella varorna har helt överskyls, har varumärkesinnehavaren rätt att förhindra att återförsäljaren använder nämnda varumärke i sin annonsering av denna återförsäljning. Det föreligger nämligen i det fallet skada på varumärkets grundläggande funktion, som är att ange och garantera varans ursprung, och det omöjliggör för konsumenten att skilja varumärkesinnehavarens varor från återförsäljarens eller andras varor (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loendersloot, REG 1997, s. I-6227, punkt 24, och domen i det ovannämnda målet Boehringer Ingelheim m.fl., punkterna 14, 32 och 45–47).

87 Vad beträffar den tredje aspekt som nämns ovan i punkt 83, är det ostridigt mellan parterna i målet vid den nationella domstolen att annonsen för begagnade ”portakabin-moduler” som Primakabin lät visa när Intenetanvändaren skrev in orden ”portakabin”, ”portacabin”, ”portokabin” eller ”portocabin” i sökmotorn ledde, när

Internetanvändarna klickade på reklamlänken, till webbplatser från vilka Primakabin, förutom varor som ursprungligen hade tillverkats och släppts ut på marknaden av Portakabin, sålde varor av andra varumärken.

88 Portakabin anser under dessa omständigheter att reklamlänken som Primakabin skapade utifrån kännetecken som är identiska med eller liknar varumärket PORTAKABIN har varit vilseledande. Primakabin påstås dessutom ha dragit större fördel av varumärket PORTAKABIN:s renommé än nödvändigt och allvarligt skadat detta renommée.

89 Enligt domstolens praxis innebär den blotta omständigheten att återförsäljaren får en förmån av att använda annans varumärke – genom att reklamen för återförsäljning av produkter som bär varumärket, vilken för övrigt är korrekt och lojal, ger hans egen verksamhet en aura av kvalitet – inte skälig grund i den mening som avses i artikel 7.2 i direktiv 89/104 (domen i det ovannämnda målet BMW, punkt 53).

90 Domstolen fastställer i det avseendet att en återförsäljare som säljer begagnade varor av en annans varumärke och som är specialiserad på försäljning av sådana varor svårligen kan upplysa potentiella kunder om detta utan att använda sig av detta varumärke (se, analogt, domen i det ovannämnda målet BMW, punkt 54).

91 I en situation där det föreligger en specialisering på återförsäljning av varor av en annans varumärke kan återförsäljaren inte förhindras att använda detta varumärke för att marknadsföra sin återförsäljningsverksamhet som, förutom begagnade varor under nämnda varumärke, inbegriper försäljning av andra begagnade varor, såvida inte återförsäljningen av dessa andra varor, med hänsyn till mängd, presentation eller dålig kvalitet, riskerar att gravt förringa den bild av märket som innehavaren av detta har lyckats skapa.

92 Mot bakgrund av det ovan anförda ska den tredje frågan besvaras enligt följande. Artikel 7 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke inte har rätt att förhindra en annonsör att, utifrån ett kännetecken som är identiskt med eller liknar nämnda varumärke och som annonsören utan varumärkesinnehavarens samtycke har valt såsom sökord i en söktjänst på Internet, göra reklam för återförsäljning av varor som tillverkats av varumärkesinnehavaren och som har förts ut på marknaden inom EES av innehavaren av detta varumärke eller med hans samtycke under varumärket, såvida inte innehavaren har skälig grund, i den mening som avses i artikel 7.2 nämnda direktiv, att motsätta sig detta, till exempel om användningen av kännetecknet ger intryck av att det föreligger ekonomiska band mellan återförsäljaren och varumärkesinnehavaren eller om användningen allvarligt skadar varumärkets renommé.

93 Den nationella domstolen, på vilken det ankommer att bedöma huruvida det föreligger någon sådan skälig grund i det mål som anhängiggjorts vid den,

— kan inte, redan av det skälet att en annonsör använder en annans varumärke med tillägg av ord som upplyser om att den aktuella varan är föremål för återförsäljning, såsom ”begagnad” eller ”andrahand”, slå fast att annonsen ger intryck av att det föreligger ekonomiska band mellan återförsäljaren och varumärkesinnehavaren eller att den allvarligt skadar varumärkets renommé,

— är skyldig att konstatera att det föreligger en sådan skälig grund när återförsäljaren, utan att innehavaren av det varumärke som används för att göra reklam för återförsäljarverksamheten har gett sitt samtycke därtill, avlägsnar varumärket från de varor som nämnda innehavare har tillverkat och fört ut på marknaden, och ersätter det med en etikett med återförsäljarens namn, på så sätt att nämnda varumärke överskyls, och

— är skyldig att beakta att en återförsäljare som är specialiserad på försäljning av begagnade varor av en annans varumärke inte kan förhindras att använda detta

varumärke för att marknadsföra sin återförsäljningsverksamhet som, förutom begagnade varor under nämnda varumärke, inbegriper försäljning av andra begagnade varor, såvida inte återförsäljningen av dessa andra varor, med hänsyn till mängd, presentation eller dålig kvalitet, riskerar att gravt förringa den bild av märket som innehavaren av detta har lyckats skapa.

Rättegångskostnader

94 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

1) Artikel 5.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992, ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra att en annonsör, utifrån ett sökord som är identiskt med eller liknar detta varumärke och som annonsören utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, gör reklam för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka nämnda varumärke har registrerats, när denna reklam

inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en genomsnittlig Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man.

2) Artikel 6 i direktiv 89/104, i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992, ska tolkas så, att när en annonsörs användning av kännetecken som är identiska med eller liknar varumärken såsom sökord i en söktjänst på Internet kan förhindras med tillämpning av artikel 5 i nämnda direktiv, kan annonsören i fråga i regel inte göra gällande undantaget i artikel 6.1 i syfte att undgå ett sådant förbud. Det ankommer dock på den nationella domstolen att mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet bedöma huruvida det inte föreligger användning i den mening som avses i artikel 6.1 i nämnda direktiv, som kan anses förenlig med god affärssed.

3) Artikel 7 i direktiv 89/104, i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992, ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke inte har rätt förhindra en annonsör att, utifrån ett kännetecken som är identiskt med eller liknar nämnda varumärke och som annonsören utan varumärkesinnehavarens samtycke har valt såsom sökord i en söktjänst på Internet, göra reklam för återförsäljning av varor som tillverkats av varumärkesinnehavaren och som har förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av innehavaren av detta varumärke eller med hans samtycke, såvida inte innehavaren har skälig grund, i den mening som avses i artikel 7.2 i nämnda direktiv, att motsätta sig detta, till exempel om användningen av kännetecknet ger intryck av att det föreligger ekonomiska band mellan återförsäljaren och varumärkesinnehavaren eller om användningen allvarligt skadar varumärkets renommé.

Den nationella domstolen, på vilken det ankommer att bedöma huruvida det föreligger någon sådan skälig grund i det mål som anhängiggjorts vid den,

— **kan inte, redan av det skälet att en annonsör använder en annans varumärke med tillägg av ord som upplyser om att den aktuella varan är föremål för återförsäljning, såsom ”begagnad” eller ”andrahand”, slå fast att annonsen ger intryck av att det föreligger ekonomiska band mellan återförsäljaren och varumärkesinnehavaren eller att den allvarligt skadar varumärkets renommé,**

— **är skyldig att konstatera att det föreligger en sådan skälig grund när återförsäljaren, utan att innehavaren av det varumärke som används för att göra reklam för återförsäljarverksamheten har gett sitt samtycke därtill, avlägsnar varumärket från de varor som nämnda innehavare har tillverkat och fört ut på marknaden, och ersätter det med en etikett med återförsäljarens namn, på så sätt att nämnda varumärke överskyls, och**

— **är skyldig att beakta att en återförsäljare som är specialiserad på försäljning av begagnade varor av en annans varumärke inte kan förhindras att använda detta varumärke för att marknadsföra sin återförsäljningsverksamhet som, förutom begagnade varor under nämnda varumärke, inbegriper försäljning av andra begagnade varor, såvida inte återförsäljningen av dessa andra varor, med hänsyn till mängd, presentation eller dålig kvalitet, riskerar att gravt förringa den bild av märket som innehavaren av detta har lyckats skapa.**

Underskrifter