TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. liepos 8 d.*

Byloje C-558/08

dėl *Hoge Raad der Nederlanden* (Nyderlandai) 2008 m. gruodžio 12 d. Sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2008 m. gruodžio 17 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Portakabin Ltd,

Portakabin BV

prieš

Primakabin BV,

* Proceso kalba: olandų.

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas A. Tizzano, teisėjai E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (pranešėjas) ir J.-J. Kasel,

generalinis advokatas N. Jääskinen,
posėdžio sekretorė C. Strömholm, administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2009 m. lapkričio 26 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *Portakabin Ltd* ir *Portakabin BV*, atstovaujamų *advocaten* N. W. Mulder ir A. Tsoutsanis,

— *Primakabin BV*, atstovaujamos *advocaten* C. Gielen ir G. Schrijvers,

— Prancūzijos vyriausybės, atstovaujamos B. Beaupère-Manokha,

— Italijos vyriausybės, atstovaujamos I. Bruni, padedamos *avvocato dello Stato* L. Ventrella,

— Lenkijos vyriausybės, atstovaujamos A. Rutkowska ir A. Kraińska,

— Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos H. Krämer ir W. Roels,

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinio advokato nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

Sprendimą

1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92), iš dalies pakeistos 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimu (OL L 1, 1994, p. 3, toliau – Direktyva 89/104), 5–7 straipsnių išaiškinimu.

2 Šis prašymas pateiktas nagrinėjant bendrovių *Portakabin Ltd* ir *Portakabin BV* (toliau abi kartu vadinamos *Portakabin*) ginčą su bendrove *Primakabin BV* (toliau – *Primakabin*) dėl reklaminių nuorodų paskelbimo internete pasinaudojant raktiniais žodžiais, kurie yra tapatūs arba panašūs į prekių ženklą.

Teisinis pagrindas

3 Direktyvos 89/104 5 straipsnyje „Prekių ženklo suteikiamos teisės“ nustatyta:

„1. Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo vartoti prekybos veikloje:

a) bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas;

b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu.

2. Bet kuri valstybė narė taip pat gali numatyti, jog savininkas turi teisę neleisti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet kokį žymenį, tapatų arba panašų į prekių ženklą, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos nėra panašios į tas, kurioms jis buvo įregistruotas, jeigu pastarasis turi gerą vardą valstybėje narėje ir jeigu dėl žymens vartojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo geram vardui.

3. Vadovaujantis 1 ir 2 dalių nuostatomis, galima, *inter alia*, uždrausti:

a) tokiu žymeniu ženklinti prekes arba jų įpakavimą;

b) siūlyti prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes arba siūlyti ar teikti juo paženklintas paslaugas;

c) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes;

d) vartoti tokį žymenį komercinės veikos dokumentacijoje arba reklamoje.

<…>

5. 1–4 dalių nuostatos neturės įtakos jokios valstybės narės nuostatoms dėl apsaugos prieš žymens vartojimą kitais nei prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, jeigu dėl tokio žymens vartojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiami prekių ženklo skiriamieji požymiai ar pakenkiama jo geram vardui.“

4 Direktyvos 89/104 6 straipsnyje „Prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimas“ nustatyta:

„1. Prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje vartoti:

a) savo vardą arba adresą;

b) požymius, susijusius su prekių ir teikiamų paslaugų rūšimi, kokybe, kiekiu, paskirtimi, verte, geografine kilme, prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiku arba kitomis prekių ir paslaugų charakteristikomis;

c) prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekių ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių paskirtį;

su sąlyga, kad toks vartojimas neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje.

<…>“

5 Direktyvos 89/104 7 straipsnio „Prekių ženklo suteikiamų teisių išnaudojimas“ pirminėje redakcijoje buvo nustatyta:

„1. Prekių ženklas nesuteikia savininkui teisės uždrausti juo ženklinti savo paties arba su jo sutikimu į Bendrijos rinką išleistas ir tuo prekių ženklu pažymėtas prekes.

2. 1 dalies nuostatos netaikomos, jeigu savininkas turi teisėtas priežastis nesutikti su tolesniu prekių naudojimu komercinėje veikloje, ypač jei po išleidimo į rinką pasikeitė ar pablogėjo prekių kokybė.“

6 Remiantis 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo (EEE) 65 straipsnio 2 dalimi, skaitoma kartu su šio susitarimo XVII priedo 4 punktu, Direktyvos 89/104 pirminės redakcijos 7 straipsnio 1 dalis, įgyvendinant minėto susitarimo tikslus, buvo pakeista, sąvoką „Bendrijoje“ keičiant žodžiais „vienos iš Susitariančiųjų Šalių teritorijoje“.

7 Direktyva 89/104 buvo panaikinta 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota versija) (OL L 299, p. 25), kuri įsigaliojo 2008 m. lapkričio 28 dieną. Tačiau, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių datą, pagrindinėje byloje vis dar taikoma Direktyva 89/104.

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

Nuorodų teikimo paslauga „AdWords“

8 Kai *Google* paieškos sistemoje interneto vartotojas atlieka paiešką pagal vieną ar kelis žodžius, ši sistema mažėjančia tinkamumo tvarka pateikia interneto tinklavietes, kurios labiausiai atitinka šiuos žodžius. Tokie paieškos rezultatai vadinami „natūraliais“.

9 Be to, mokama *Google* nuorodų teikimo paslauga *AdWords* leidžia bet kokiam ūkio subjektui, pasirinkus vieną ar kelis raktinius žodžius ir jam ar jiems sutapus su interneto vartotojo per paieškos sistemą atliekamoje paieškoje nurodytais vienu ar keliais žodžiais, pateikti reklaminę nuorodą į savo tinklavietę. Ši reklaminė nuoroda pateikiama rubrikoje „rėmėjų nuorodos“, kuri yra arba ekrano dešinėje, į dešinę nuo natūralių rezultatų, arba ekrano viršutinėje dalyje, virš jų.

10 Prie minėtos reklaminės nuorodos pateikiamas trumpas komercinis pranešimas. Nuoroda ir pranešimas kartu sudaro toje rubrikoje rodomą skelbimą.

Raktinių žodžių vartojimas pagrindinėje byloje

11 *Portakabin Ltd* yra mobilių statinių gamintoja ir tiekėja, kuriai priklauso prekių ženklas *Benelux Portakabin*, įregistruotas 6 klasės (metaliniai statiniai, atsarginės dalys,

ir statybinės medžiagos) ir 19 klasės (kiti nei metaliniai statiniai, atsarginės dalys ir statybinės medžiagos) prekėms pagal peržiūrėtą ir iš dalies pakeistą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti.

12 *Portakabin BV* yra *Portakabin Ltd* padalinys, kuris parduoda grupės prekes pagal prekių ženklo PORTAKABIN naudojimo licenciją.

13 *Primakabin* parduoda ir nuomoja naujus ir naudotus mobiliuosius statinius. Be nuosavų modulių, kaip antai statybos aikštelių pastogių ar laikinų biurų, gamybos ir prekybos, *Primakabin* veiklos dalį sudaro naudotų modulių, taip pat *Portakabin* gaminamų modulių, nuomos ir pardavimo veikla.

14 *Primakabin* nėra dalis *Portakabin* grupės.

15 *Portakabin ir Primakabin* savo produkciją parduoda per atitinkamas interneto svetaines.

16 *Primakabin*, naudodamasi nuorodų teikimo paslauga *AdWords*, pasirinko raktinius žodžius *portakabin*, *portacabin*, *portokabin* ir *portocabin*. Pastarieji trys variantai buvo pasirinkti, kad interneto vartotojai, ieškodami informacijos apie *Portakabin* gaminamus modulius, nepraleistų *Primakabin* skelbimo dėl to, kad gali padaryti nedidelių rašybos klaidų rašydami žodį *portakabin*.

17 Iš pradžių į paieškos sistemą įvedus vieną minėtų raktinių žodžių *Primakabin* skelbimas vadinosi „nauji ir naudoti įrenginiai“. Vėliau *Primakabin* šį pavadinimą pakeitė į „naudoti *portakabins*“.

18 2006 m. vasario 6 d. *Portakabin* pareiškė ieškinį prieš *Primakabin voorzieningenrechter te Amsterdam* (teisėjui, taikančiam laikinąsias apsaugos priemones, Amsterdamas), reikalaudama nurodyti *Primakabin* nutraukti bet kokį ženklų, susijusių su prekių ženklu *PORTAKABIN*, įskaitant raktinius žodžius *portakabin*, *portacabin*, *portokabin* ir *portocabin*, naudojimą.

19 2006 m. kovo 9 d. sprendimu *voorzieningenrechter te Amsterdam* atmetė *Portakabin* prašymą. Jis nusprendė, kad *Primakabin* žodžio *portakabin* nenaudojo prekėms žymėti. Be to, *Primakabin* negavo nepagrįstos naudos dėl minėto naudojimo. Iš tikrųjų žodį *portakabin* ji naudojo suinteresuotiems asmenims nukreipti į savo interneto svetainę, kurioje siūlo pirkti „naudotus *portakabins*“.

20 Dėl šio sprendimo *Portakabin* pateikė apeliacinį skundą *Gerechtshof te Amsterdam*. 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimu šis panaikino minėtą sprendimą ir uždraudė *Primakabin* naudoti reklamą, susijusią su tekstu „naudoti *portakabins*“, o dėl raktinio žodžio *portakabin* ir jo variantų naudojimo uždraudė sukurti tiesioginę nuorodą į savo interneto svetainės puslapius, kurie nesusiję su pasiūlymu pirkti *Portakabin* gaminamus modulius.

21 Kadangi *Gerechtshof te Amsterdam* nusprendė, jog raktinio žodžio *portakabin* ir jo variantų naudojimas nesusijęs su prekėmis ar paslaugomis pagal teisės aktus, kuriais perkeliama Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalis, dėl 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo *Portakabin* pateikė kasacinį skundą *Hoge Raad der Nederlanden*. Jis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1. a) jei prekybininkas, prekiaujantis įvairiomis prekėmis ar paslaugomis, (toliau – reklamos autorius) naudojasi galimybe interneto paieškos sistemoje užregistruoti [raktinį žodį], kuris tapatus kito ūkio subjekto (toliau – prekių ženklo savininkas) įregistruotam prekių ženklui panašioms prekėms ar paslaugoms, ir tas raktinis žodis (paieškos sistemos vartotojui to nežinant) leidžia interneto vartotojui, įvedusiam šį raktinį žodį, paieškos sistemos rezultatų sąraše rasti nuorodą į reklamos autoriaus interneto svetainę, ar reklamos autorius naudoja įregistruotą prekių ženklą Direktyvos [89/104] 5 straipsnio 1 dalies a punkto prasme?

b) Ar yra skirtumas, jei nuoroda pateikta:

— bendrame rastų interneto svetainių sąraše, ar

— vadinamojoje reklaminėje dalyje?

c) Taip pat, ar yra skirtumas, jei:

reklamos autorius jau paieškos sistemos tiekėjo interneto puslapyje esančioje nuorodoje faktiškai siūlo prekes ir paslaugas, identiškas prekėms ir paslaugoms, kurioms įregistruotas prekių ženklas, ir jei

reklamos autorius atskirame interneto puslapyje, į kurį interneto vartotojas <…> gali būti nukreiptas, jei paspaudžia ant paieškos sistemos tiekėjo puslapyje esančios nuorodos (hypersaito), faktiškai siūlo prekes ar paslaugas, identiškas prekėms ir paslaugoms, kurioms įregistruotas prekių ženklas?

2. Jei ir tiek, kiek atsakymas į pirmąjį klausimą yra teigiamas, ar Direktyvos [89/104] 6 straipsnio nuostatos, būtent to straipsnio 1 dalies b ir c punktų nuostatos, gali reikšti, kad prekių ženklo savininkas negali drausti pirmajame klausime nurodyto naudojimo, ir, jei taip, kokiomis aplinkybėmis?

3. Jei atsakymas į pirmąjį klausimą yra teigiamas, ar Direktyvos [89/104] 7 straipsnis taikomas, jei reklamos autoriaus pasiūlymas, kaip nurodyta pirmojo klausimo a punkte, susijęs su prekėmis, kurias Bendrijoje parduoda pirmajame klausime nurodytas prekių ženklo savininkas arba jos parduodamos su jo leidimu?

4. Ar atsakymai į pirmesnius klausimus taip pat galioja ir pirmajame klausime nurodytiems reklamos autoriaus užregistruotiems raktiniams žodžiams, kuriuose prekių ženklas sąmoningai nurodytas su nedidelėmis rašybos klaidomis, kad interneto vartotojų paieška būtų veiksmingesnė, nors prekių ženklas reklamos autoriaus interneto svetainėje nurodytas teisingai?

5. Jei ir tiek, kiek atsakymas į aukščiau pateiktus klausimus reiškia, kad prekių ženklas nebuvo naudojamas Direktyvos [89/104] 5 straipsnio 1 dalies prasme, ar [raktiniams žodžiams], kaip antai nagrinėjamų šioje byloje, naudoti valstybės narės gali, remdamosi minėtos direktyvos 5 straipsnio 5 dalimi ir laikydamosi tose valstybėse narėse taikomų nuostatų dėl apsaugos nuo žymens naudojimo kitiems tikslams, ne nurodyti prekes ir paslaugas, o paprasčiausiai suteikti apsaugą nuo šio žymens naudojimo be pagrįstos priežasties, jei, tų valstybių narių teismų

nuomone, nepagrįstai gaunama nauda dėl prekių ženklo išskirtinumo ar žinomumo arba jiems padaroma žala, ar, priešingai, nacionaliniai teismai turi taikyti Bendrijos teisės nustatytas ribas, vertinamas kartu su atsakymais į aukščiau pateiktus klausimus?“

Dėl prejudicinių klausimų

22 Visų pirma reikia nagrinėti pirmąjį, ketvirtąjį ir penktąjį klausimus tiek, kiek jie susiję su prekių ženklo savininko teise taikant Direktyvos 89/104 5 straipsnį uždrausti reklamos autoriui naudoti tam prekių ženklui tapatų ar panašų žymenį kaip raktinį žodį naudojantis nuorodų teikimo paslauga internete. Antrasis ir trečiasis klausimai, kurie susiję su Direktyvos 89/104 6 ir 7 straipsniais ir galimomis išimtimis, kurių taikymo atveju prekių ženklo savininkas negalėtų naudotis tos dirketyvos 5 straipsnyje nustatyta teise, bus nagrinėjami vėliau.

Dėl pirmojo, ketvirtojo ir penktojo klausimų, susijusių su Direktyvos 89/104 5 straipsniu

Dėl pirmojo klausimo a punkto

23 Ginčas pagrindinėje byloje susijęs su prekių ženklui tapačių arba į jį panašių žymenų, kaip raktinių žodžių, naudojimu be prekių ženklo savininko sutikimo teikiant nuorodų paslaugą internete.

24 Pirmojo klausimo a punkte prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti trečiajam asmeniui, naudojant tapatų ar panašų į tą prekių ženklą raktinį žodį, kurį tas asmuo be savininko sutikimo pasirinko teikiant nuorodų paslaugą internete, leisti pateikti skelbimą dėl prekių ar paslaugų, tapačių ar panašių į tas, kurioms šis prekių ženklas įregistruotas.

25 Remiantis sprendimu pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą darytina išvada, kad minėtas teismas raktinį žodį *portakabin* laiko identišku prekių ženklui PORTAKABIN. Be to, akivaizdu, kad *Primakabin*, naudodama minėtą raktinį žodį, siekia, kad būtų parodyti skelbimai, susiję su prekėmis, identiškomis prekėms, kurioms įregistruotas minėtas prekių ženklas, t. y. mobiliems statiniams.

26 Todėl pirmąjį klausimą reikia nagrinėti atsižvelgiant į Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktą. Pagal šią nuostatą prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti trečiajam asmeniui be jo sutikimo naudoti jo prekių ženklui tapatų žymenį, jeigu jis naudojamas komercinėje veikloje prekėms ar paslaugoms, tapačioms ar panašioms į tas, kurioms įregistruotas šis prekių ženklas, ir kai jį naudojant padaroma arba galėtų būti padaryta žala prekių ženklo funkcijoms (žr., be kita ko, 2007 m. rugsėjo 11 d. Sprendimo *Céline*, C-17/06, Rink. p. I-7041, 16 punktą ir 2009 m. birželio 18 d. Sprendimo *L'Oréal ir kt.*, C-487/07, Rink. p. I-5185, 58 punktą).

27 Kaip Teisingumo Teismas konstatavo 2010 m. kovo 23 d. Sprendimo *Google France ir Google* (C-236/08–C-238/08, Rink. p. I-2417) 51–52 punktuose, žymuo, kurį teikiant nuorodų paslaugą internete reklamuotojas pasirinko kaip raktinį žodį, yra priemonė, kurią jis naudoja norėdamas, kad jo skelbimas būtų rodomas, todėl naudoja jį „prekybos veikloje“ Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies prasme.

28 Be to, kalbama apie naudojimą, susijusį su reklamuotojo prekėmis ar paslaugomis (minėto Sprendimo *Google France ir Google*, 67–69 punktai). Tokio teiginio nesumenkina Teisingumo Teismui pateiktose pastabose nurodyta aplinkybė, kad prekės ženklui identiškas žymuo, šiuo atveju žymuo *portakabin*, naudojamas ne tik naudotoms šio prekių ženklo prekėms, t. y. *Portakabin* gaminamų modulių perpardavimui, bet ir kitų gamintojų prekėms, kaip antai šiuo atveju *Primakabin* ar kitų *Portakabin* konkurentų gaminamiems moduliams. Netgi priešingai, jei reklamos davėjas naudoja kito asmens turimam prekių ženklui identišką žymenį, interneto vartotojams siūlydamas prekių ženklo savininko pasiūlymams alternatyvius variantus, toks naudojimas atitinka Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą naudojimą „prekėms ar paslaugoms“ (minėto Sprendimo *Google France ir Google* 70–73).

29 Tokiu atveju prekių ženklo savininkas negali prieštarauti jo prekių ženklui tapataus žymens naudojimui, jei šiuo naudojimu nepadaroma žala nė vienai prekių ženklo funkcijų (minėtų sprendimų *L'Oréal ir kt.* 60 punktas bei *Google France ir Google* 76 punktas).

30 Šioms funkcijoms priskiriama ne tik esminė prekių ženklo funkcija užtikrinti vartotojams prekių ar paslaugų kilmę (toliau – kilmės nurodymo funkcija), bet ir kitos jo funkcijos, kaip antai funkcija garantuoti šių prekių ar paslaugų kokybę arba informavimo, investavimo ar reklamos funkcijos (minėtų sprendimų *L'Oréal ir kt.* 58 punktas ir *Google France ir Google* 77 punktas).

31 Kalbant apie prekių ženklams tapačių žymenų kaip raktinių žodžių naudojimą teikiant nuorodų paslaugą, pažymėtina, kad minėto Sprendimo *Google France ir Google* 81 punkte Teisingumo Teismas nusprendė, jog reikšmingos funkcijos, kurias reikia nagrinėti, yra kilmės nurodymo funkcija ir reklamos funkcija.

32 Dėl reklamos funkcijos Teisingumo Teismas konstatavo, kad kito asmens prekių ženklui tapataus žymens naudojimas teikiant tokią, kaip antai *AdWords* nuorodų, paslaugą negali pakenkti šiai prekių ženklo funkcijai (minėto Sprendimo *Google France ir Google* 98 punktas bei 2010 m. kovo 25 d. Sprendimo *BergSpechte*, C-278/08, Rink. p. I-2517, 33 punktas).

33 Šią išvadą reikia taikyti ir nagrinėjamu atveju, nes pagrindinė byla susijusi su raktinių žodžių pasirinkimu ir skelbimų rodymu teikiant tą pačią nuorodų paslaugą *AdWords*.

34 Dėl kilmės nurodymo funkcijos Teisingumo Teismas nusprendė, kad atsakymas į klausimą, ar yra daroma žala šiai funkcijai, kai interneto vartotojams, pasinaudojant prekių ženklui tapačiu raktiniu žodžiu, yra rodomas trečiojo asmens skelbimas, labai priklauso nuo to, kaip toks skelbimas pateikiamas. Žala prekių ženklo kilmės nurodymo funkcijai daroma, kai iš skelbimo pakankamai informuotas, protingai pastabus interneto vartotojas negali arba sunkiai gali suprasti, ar skelbime nurodytos prekės ar paslaugos yra kilusios iš prekių ženklo savininko arba su juo ekonomiškai susijusios įmonės, ar, priešingai, iš trečiojo asmens (minėtų sprendimų *Google France ir Google* 83 ir 84 punktai bei *BergSpechte* 35 punktas).

35 Šiuo atveju Teisingumo Teismas taip pat patikslino, jog kai trečiojo asmens skelbimas leidžia daryti prielaidą, kad tarp šio trečiojo asmens ir prekių ženklo savininko egzistuoja ekonominis ryšys, darytina išvada, kad daroma žala kilmės nurodymo funkcijai. Taip pat, kai iš skelbimo nematyti, kad egzistuoja ekonominis ryšys, ir, kalbant apie aptariamų prekių ar paslaugų kilmę, jis yra toks neaiškus, kad pakankamai informuotas, protingai pastabus interneto vartotojas, remdamasis reklamine nuoroda ir prie jos pridėtu komerciniu pranešimu, negali žinoti, ar reklamuotojas yra trečiasis asmuo prekių ženklo savininko atžvilgiu, ar, priešingai, jis ekonomiškai su juo susijęs, darytina išvada, kad daroma žala minėtai prekių ženklo funkcijai (minėtų sprendimų *Google France ir Google* 89 ir 90 punktai bei *BergSpechte* 36 punktas).

36 Būtent atsižvelgdamas į šiuos veiksnius nacionalinis teismas turi įvertinti, ar iš pagrindinės bylos faktinių aplinkybių matyti, kad kilmės nurodymo funkcijai daroma žala arba yra pavojus, kad tokia žala bus padaryta.

Dėl pirmojo klausimo b punkto

37 Pirmojo klausimo b punkte prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar prekių ženklo savininkui šiuo prekių ženklu suteikiamos apsaugos apimtis gali skirtis atsižvelgiant į tai, kad trečiojo asmens skelbimas, rodomas pasinaudojant minėtam prekių ženklui tapačiu raktiniu žodžiu per nuorodų teikimo paslaugą internetu, yra rubrikoje „remiamos nuorodos“, ar kur nors kitur.

38 Neginčijama, kad pagrindinė byla susijusi tik su raktinių žodžių naudojimu teikiant nuorodų paslaugą internete, kai skelbimai pateikiami minėtos paslaugos teikėjo valdomos paieškos sistemos rubrikoje „remiamos nuorodos“. Šiomis aplinkybėmis siekiant išnagrinėti minėtą bylą nėra naudinga analizuoti prekių ženklu jo savininkui suteiktos apsaugos, kai trečiųjų asmenų skelbimai pateikiami ne rubrikoje „remiamos nuorodos“ (pagal analogiją žr. 2006 m. birželio 15 d. Sprendimo *Acereda Herrera*, C-466/04, Rink. p. I-5341, 48 punktą ir 2010 m. balandžio 15 d. Sprendimo *E. Friz*, C-215/08, Rink. p. I-2947, 22 punktą).

39 Darytina išvada, kad į pirmojo klausimo b punktą atsakyti nereikia.

Dėl pirmojo klausimo c punkto

40 Pirmojo klausimo c punkte prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, kokiu mastu nustatant, ar reklamos davėjas naudojasi žymeniu, tapačiu prekių ženklui, kurio savininkas gali uždrausti tokį naudojimą, reikia skirti atvejį, kai skelbime nurodytos prekės ar paslaugos siūlomos pirkti faktiškai pačiame skelbime, kurį skelbia nuorodų teikimo paslaugos teikėjas, nuo atvejo, kai toks pasiūlymas pirkti pateiktas tik reklamos davėjo interneto svetainėje, į kurią interneto vartotojas nukreipiamas, jei paspaudžia reklaminę nuorodą.

41 Kaip nurodyta šio sprendimo 9 ir 10 punktuose, žymens, kaip raktinio žodžio, naudojimas, susijęs su nuorodų teikimo paslauga internete, reiškia, kad bus paskelbtas skelbimas, kurio esmė yra, pirma, nuoroda, interneto vartotoją nukreipianti į reklamos davėjo interneto svetainę, jeigu jis paspaudžia tą nuorodą, ir, antra, komercinis pranešimas.

42 Minėta nuoroda ir komercinis pranešimas yra glausti ir dažniausiai reklamos davėjas negali pateikti tikslaus pasiūlymo pirkti ar nurodyti išsamų prekių, ar paslaugų, kurias jis parduoda, aprašymą. Tačiau ši aplinkybė neturi įtakos faktui, kad reklamos davėjas, pasirinkęs kaip raktinį žodį kito asmens prekių ženklui tapatų žymenį, siekia, kad šį žodį kaip paieškos žodį surinkę interneto vartotojai spustelėtų ant jo reklaminės nuorodos ir susipažintų su jo pasiūlymais pirkti. Tokiu atveju tai yra minėto žymens naudojimas „prekėms ar paslaugoms“ pagal Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktą (žr. minėto Sprendimo *Google France ir Google* 67–73 punktą).

43 Darytina išvada, kad nereikia nagrinėti, ar skelbime nurodytos prekės arba paslaugos faktiškai siūlomos pirkti minėto skelbimo tekste, kurį skelbia nuorodų teikimo paslaugos teikėjas, ar tik reklamos davėjo interneto svetainėje, į kurią interneto vartotojas nukreipiamas, jei paspaudžia ant reklaminės nuorodos.

44 Iš esmės toks nagrinėjimas nereikalingas ir vertinant, ar prekių ženklui identiško žymens, kaip raktinio žodžio, naudojimas gali padaryti žalos prekių ženklo funkcijoms, būtent – prekių ženklo kilmės nuorodos funkcijai. Kaip nurodyta šio sprendimo 34–36 punktuose, nacionalinis teismas, atsižvelgęs į skelbimo visumos pateikimą, turi nustatyti, ar tas skelbimas sudaro galimybę pakankamai informuotam ir protingai pastabiam interneto vartotojui suvokti, kad reklamos davėjas yra trečiasis asmuo prekių ženklo savininko atžvilgiu, ar, priešingai, kad jis ekonomiškai su juo susijęs. Faktinio pasiūlymo pirkti atitinkamas prekes ar paslaugas buvimas ar nebuvimas skelbime dažniausiai nėra lemiamas veiksnys atliekant tokį vertinimą.

Dėl ketvirtojo klausimo

45 Ketvirtuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar prekių ženklo savininkas turi teisę trečiajam asmeniui uždrausti naudoti raktinius žodžius, reiškiančius prekių ženklą su „nedidelėmis klaidomis“, tokiomis pačiomis sąlygomis, kurios taikomos tuo atveju, kai trečiasis asmuo naudoja prekių ženklui identišką raktinį žodį.

46 Toks klausimas kyla dėl šio sprendimo 16 punkte nurodytos faktinės aplinkybės, kad *Primakabin* ne tik pasirinko raktinį žodį *portakabin*, bet ir raktinius žodžius *portacabin*, *portokabin* ir *portocabin*.

47 Šiuo atveju reikia priminti, kad žymuo identiškas prekių ženklui tuo atveju, jeigu jis pakartoja visas prekių ženklo sudedamąsias dalis jų nepakeisdamas ir nieko nepridėdamas, arba kai jis, vertinamas kaip visuma, turi tokių nedidelių skirtumų, kad paprastas vartotojas gali jų nepastebėti (2003 m. kovo 20 d. Sprendimo *LTJ Diffusion*, C-291/00, Rink. p. I-2799, 54 punktas bei minėto Sprendimo *BergSpechte* 25 punktas).

48 Kalbant apie raktinius žodžius, kuriais pakartojamas prekių ženklas su nedidelėmis klaidomis, neginčijama, kad jie pakartoja visų prekių ženklo sudedamųjų dalių. Vis dėlto galima manyti, kad jie turi tokių nedidelių skirtumų, jog paprastas vartotojas gali jų nepastebėti, kaip minėta ankstesniame šio sprendimo punkte nurodytoje teismo praktikoje. Atsižvelgdamas į visą turimą informaciją nacionalinis teismas turi įvertinti, ar minėtus žymenis reikia tokiais laikyti.

49 Jei minėtas teismas nuspręstų, kad prekių ženklas ir su nedidelėmis klaidomis jį pakartojantys raktiniai žodžiai nėra identiški, jis taip pat turėtų išnagrinėti, ar tie raktiniai žodžiai panašūs į minėtą prekių ženklą, kaip nurodyta Dirketyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies b punkte.

50 Jeigu trečiasis asmuo į prekių ženklą panašų žymenį naudoja prekėms ar paslaugoms, identiškoms toms, kurioms įregistruotas šis prekių ženklas, prekių ženklo savininkas gali uždrausti naudoti tokį žymenį tik tuo atveju, jei yra galimybė supainioti (minėtų sprendimų *Google France ir Google*, 78 punktas bei *BergSpechte* 22 punktas).

51 Galimybę supainioti sudaro tai, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės, arba, jei taikoma,

ekonomiškai susijusių įmonių (žr., be kita ko, 1999 m. birželio 22 d. Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 17 punktą; 2005 m. spalio 6 d. Sprendimo *Medion*, C-120/04, Rink. p. I-8551, 26 punktą bei 2008 m. balandžio 10 d. Sprendimo *adidas ir adidas Benelux*, C-102/07, Rink. p. I-2439, 28 punktą).

52 Darytina išvada, kad jeigu būtų taikoma Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta taisyklė, nacionalinis teismas turėtų padaryti išvadą, jog yra galimybė supainioti, kai interneto vartotojams, pasinaudojant į prekių ženklą panašiu raktiniu žodžiu, yra rodomas trečiojo asmens skelbimas ir iš jo pakankamai informuotas, protingai pastabus interneto vartotojas negali ar sunkiai gali suprasti, ar skelbime nurodytos prekės arba paslaugos yra kilusios iš prekių ženklo savininko, ar su juo ekonomiškai susijusios įmonės, ar, priešingai, iš trečiojo asmens (minėto Sprendimo *BergSpechte* 39 punktas).

53 Pagal analogiją taip pat taikomi šio sprendimo 35 punkte pateikti patikslinimai.

54 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į pirmąjį ir ketvirtąjį klausimus reikia atsakyti, jog Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti reklamos davėjui, naudojančiam tam prekių ženklui tapatų arba į jį panašų raktinį žodį, kurį reklamos davėjas be minėto savininko sutikimo pasirinko teikiant nuorodų paslaugą internete, reklamuoti prekes ar paslaugas, tapačias toms, kurioms įregistruotas tas prekių ženklas, kai iš tokios reklamos paprastas interneto vartotojas negali ar sunkiai gali suprasti, ar skelbime nurodytos prekės arba paslaugos yra kilusios iš prekių ženklo savininko arba iš su juo ekonomiškai susijusios įmonės, ar, priešingai, iš trečiojo asmens.

Dėl penktojo klausimo

55 Kadangi penktasis klausimas pateiktas tam atvejui, jei Teisingumo Teismas nuspręstų, kad reklamos davėjas naudoja į kito asmens turimą prekių ženklą panašų arba jam tapatų žymenį kaip raktinį žodį naudodamasis nuorodų teikimo paslaugomis internete, tačiau pripažintų, kad tai nėra naudojimas pagal Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į atsakymus, pateiktus į pirmąjį ir ketvirtąjį klausimus, į šį klausimą atsakyti nereikia.

Dėl antrojo klausimo, susijusio su Direktyvos 89/104 6 straipsniu

56 Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar reklamos davėjas gali remtis Direktyvos 89/104 6 straipsnyje, būtent to straipsnio 1 dalies b ir c punktuose, numatyta išimtimi ir naudoti prekių ženklui identišką ar į jį panašų žymenį kaip raktinį žodį naudojantis internetu teikiama nuorodų paslauga, nors tokiam naudojimui taikomas minėtos direktyvos 5 straipsnis.

57 Apribojant Direktyvos 89/104 5 straipsniu prekių ženklo savininkui suteikiamas teises, šios direktyvos 6 straipsnio 1 dalimi siekiama suderinti prekių ženklu suteikiamų teisių apsaugos, laisvo prekių judėjimo ir laisvės teikti paslaugas bendrojoje rinkoje pagrindinius interesus (1999 m. vasario 23 d. Sprendimo *BMW*, C-63/97, Rink. p. I-905, 62 punktas; 2005 m. kovo 17 d. Sprendimo *Gillette Company ir Gillette Group Finland*, C-228/03, Rink. p. I-2337, 29 punktas bei minėto Sprendimo *adidas ir adidas Benelux* 45 punktas).

58 Konkrečiai, kalbant minėto 6 straipsnio 1 dalyje pasakyta, kad prekių ženklo savininkas negali uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje vartoti: „a) savo vardą arba adresą“, „b) požymius, susijusius su prekių ir teikiamų paslaugų rūšimi, kokybe, kiekiu, paskirtimi, verte, geografine kilme, prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiku arba kitomis prekių ir paslaugų charakteristikomis“; arba „c) prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekių ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių paskirtį“. Šioje nuostatoje vis dėlto pabrėžiama, kad ta taisyklė galioja su sąlyga, kad toks trečiojo asmens vykdomas vartojimas „neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje“.

59 Kadangi nėra ginčijama, kad Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies a punktas nesusijęs su pagrindinės bylos sprendimu, visų pirma reikia išnagrinėti, ar gali būti taikoma minėto 6 straipsnio 1 dalies b punkte išdėstyta nuostata.

60 Šiuo atveju reikia pažymėti, kaip atkreipė dėmesį Europos Bendrijų Komisija, kad įprastai internete naudojant į kito asmens turimą prekių ženklą panašų ar jam identišką žymenį, kaip raktinį žodį, teikiama nuorodų paslauga nesiekiama suteikti informacijos, susijusios su viena iš tą žymenį naudojančio trečiojo asmens siūlomų prekių ar paslaugų savybių, todėl Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies b punktas netaikomas.

61 Tačiau priešingą išvadą galima daryti konkrečiomis aplinkybėmis, kurias turi įvertinti nacionalinis teismas. Todėl prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, remdamasis išsamia jam nagrinėti pavestos bylos analize, turi patikrinti, ar *Primakabin*, naudodama į prekių ženklą PORTAKABIN panašius ar jam identiškus žymenis kaip raktinius žodžius, naudojosi aprašomosiomis nuorodomis pagal minėtą Direktyvos 89/104 nuostatą. Vertindamas jis turi atsižvelgti į tai, kad, remiantis per

Teisingumo Teismo posėdį *Primakabin* pateikta informacija, terminas *portakabin* nebuvo naudojamas kaip bendrinis pavadinimas.

62 Kalbant apie Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą atvejį, t. y. apie prekių ženklo naudojimą, „kai būtina nurodyti prekių ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių paskirtį“, daugumoje Teisingumo Teismui pateiktų pastabų buvo teigiama, kad abejotina, jog tokiu naudojimu galima laikyti į priekių ženklą PORTAKABIN panašių ar jam identiškų žymenų naudojimą, kurį taikė *Primakabin*. Tačiau kadangi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nustatė teisines bei faktines aplinkybes ir neatmetė galimybės, kad pagrindinėje byloje gali būti susidariusi minėtoje Direktyvos 89/104 nuostatoje nurodyta padėtis, reikia pateikti išaiškinimą dėl šio aspekto.

63 Kaip Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, prekių paskirtį, kaip antai „priedų ar atsarginių dalių“, teisės aktų leidėjas nurodė tik kaip pavyzdį, kai kalbama apie įprastą situaciją, kurioje reikia naudoti prekių ženklą nurodant prekės paskirtį. Taigi Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies c punkto taikymas nėra apribotas vien šia situacija (minėto Sprendimo *Gillette Company ir Gillette Group Finland* 32 punktas).

64 Vis dėlto į minėto 6 straipsnio 1 dalies c punkto taikymo sritį patenkančios situacijos neturi viršyti ta nuostata siekiamo tikslo. Taigi, kaip visiškai teisingai pastebėjo *Portakabin* ir Komisija, Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies c punkto tikslas yra leisti prekių ar paslaugų, kurios papildo prekių ženklo savininko siūlomas prekes ar paslaugas, tiekėjams naudoti tą prekių ženklą visuomenei informuoti apie jų ir minėto prekių ženklo savininko prekių ar paslaugų praktinį ryšį (šiuo klausimu žr. minėto Sprendimo *Gillette Company ir Gillette Group Finland* 33 ir 34 punktus).

65 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi išnagrinėti, ar prekių ženklui PORTAKABIN identiško ar į jį panašaus žymens naudojimas, kaip tai daro *Primakabin* siūlydama prekes interneto vartotojams, susijęs su pirma aprašyta minėto 6 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta situacija.

66 Jei prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nuspręstų, kad pagrindinėje byloje nustatytas vienas iš Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies b arba c punkte nurodytų naudojimo atvejų, jis galiausiai turėtų patikrinti, ar laikomasi sąlygos, kad toks trečiojo asmens vykdomas naudojimas neprieštarautų sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje.

67 Ši sąlyga yra sąžiningumo prekių ženklo savininko teisėtų interesų atžvilgiu išraiška. Klausimas, ar jos laikomasi, turi būti nagrinėjamas, be kita ko, atsižvelgiant į tai, kokiu mastu dėl trečiojo asmens vykdomo naudojimo atitinkama visuomenės grupė arba bent didžioji jos dalis buvo paskatinta susieti trečiojo asmens ir prekių ženklo savininko arba teisę turinčio jį naudoti asmens prekes, ir į tai, kiek apie tai turėjo būti žinoma trečiajam asmeniui (2004 m. lapkričio 16 d. Sprendimo *Anheuser-Busch*, C-245/02, Rink. p. I-10989, 82 ir 83 punktai bei minėto Sprendimo *Céline* 33 ir 34 punktai).

68 Kaip minėta atsakant į pirmąjį ir ketvirtąjį prejudicinius klausimus, Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalis taikoma į prekių ženklą panašaus ar jam identiško žymens vartojimui naudojantis internetine nuorodų teikimo sistema, jei reklamos davėjas tą žymenį naudoja taip, kad pakankamai informuotas, protingai pastabus interneto vartotojas negali ar sunkiai gali suprasti, ar skelbime nurodytos prekės ar paslaugos yra kilusios iš prekių ženklo savininko arba su juo ekonomiškai susijusios įmonės, ar, priešingai, iš trečiojo asmens.

69 Taigi pasirodo, kad aplinkybės, kuriomis prekių ženklo savininkas pagal Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalį turi teisę reklamos davėjui uždrausti kaip raktinį žodį naudoti minėtam prekių ženklui identišką ar į jį panašų žymenį, gali, atsižvelgiant į šio sprendimo 67 punkte nurodytą teismų praktiką, nesunkiai sutapti su situacija, kai reklamos davėjas negali teigti, kad veikia laikydamasis sąžiningos praktikos pramoninėje ar komercinėje veikloje, ir pagrįstai remtis minėtos direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta išimtimi.

70 Šiuo atveju reikia konstatuoti, pirma, kad viena šio sprendimo 68 punkte nurodytų situacijos savybių būtent ta, kad skelbimas gali paskatinti bent jau nemažą tikslinės visuomenės grupės dalį susieti jame nurodytas prekes ar paslaugas su prekių ženklo savininko ar tą ženklą naudoti teisę turinčių asmenų prekėmis ar paslaugomis, ir, antra, kad tuo atveju, jei nacionalinis teismas nustatytų, jog iš skelbimo paprastas interneto vartotojas negali ar sunkiai gali suprasti, ar skelbime nurodytos prekės arba paslaugos yra kilusios iš prekių ženklo savininko, ar iš trečiojo asmens, būtų mažai tikėtina, kad reklamos davėjas galėtų rimtai tvirtinti, jog nesuvokė taip sukelto skelbimo dviprasmiškumo. Faktiškai būtent reklamos davėjas, vykdydamas savo reklamos strategiją bei išsamiai pažindamas ekonomikos sektorių, kuriame vykdo veiklą, pasirinko kitam asmeniui priklausantį prekės ženklą atitinkantį žodį ir vienas arba nuorodų teikimo sistemos tiekėjo padedamas sukūrė skelbimą bei nustatė jo pateikimą.

71 Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus reikia daryti išvadą, kad šio sprendimo 54 ir 68 punktuose aprašytoje situacijoje reklamos davėjas iš esmės negali teigti veikęs laikydamasis sąžiningos praktikos pramoninėje ar komercinėje veikloje. Tačiau nacionalinis teismas turi bendrai įvertinti visas svarbias aplinkybes, kad išsiaiškintų, ar nėra galimų įrodymų, pagrindžiančių priešingą išvadą (šiuo klausimu žr. 2004 m. sausio 7 d. Sprendimo *Gerolsteiner Brunnen*, C-100/02, Rink. p. I-691, 26 punktą bei minėto Sprendimo *Anheuser-Busch* 84 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

72 Atsižvelgiant į visus išdėstytus argumentus, į antrąjį klausimą reikia atsakyti, kad Direktyvos 89/104 6 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad tuo atveju, kai prekių ženklui identiškus ar į jį panašius žymenis reklamos davėjai naudoja kaip raktinius žodžius internetinėje nuorodų teikimo sistemoje, o toks naudojimas gali būti draudžiamas taikant minėtos direktyvos 5 straipsnį, minėti reklamos davėjai paprastai negali remtis 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta išimtimi, kad išvengtų tokio draudimo. Tačiau nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, turi patikrinti, ar tikrai nėra jokio naudojimo pagal minėto 6 straipsnio 1 dalies b arba c punktus, kuris gali būti laikomas atitinkančiu sąžiningą praktiką pramoninėje ar komercinėje veikloje.

Dėl trečiojo klausimo, susijusio su Direktyvos 89/104 7 straipsniu

73 Trečiuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar pagrindinės bylos aplinkybėmis reklamos davėjas gali remtis Direktyvos 89/104 7 straipsnyje nurodyta išimtimi ir naudoti prekių ženklui identišką arba į jį panašų žymenį kaip raktinį žodį internetinėje nuorodų teikimo sistemoje, nors tokiam jo naudojimui taikomas minėtos direktyvos 5 straipsnis.

74 Direktyvos 89/104 7 straipsnyje nustatyta išimtis iš tos jos 5 straipsnyje nustatytos prekių ženklo savininko išimtinės teisės, numatant, kad minėto savininko teisė uždrausti visiems tretiesiems asmenims naudoti jo prekių ženklą pasibaigia, jei tuo prekių ženklu pažymėtos prekės išleistos į prekybą EEE paties savininko arba su jo sutikimu, išskyrus atvejus, kai yra teisėti motyvai, pagrindžiantys minėto savininko prieštaravimą tolesnei prekybai minėtomis prekėmis (žr., be kita ko, minėto Sprendimo *BMW* 29 punktą; 2001 m. lapkričio 20 d. Sprendimo *Zino Davidoff ir Levi Strauss*,

C-414/99–C-416/99, Rink. p. I-8691, 40 punktą bei 2009 m. balandžio 23 d. Sprendimo *Copad*, C-59/08, Rink. p. I-3421, 41 punktą).

75 Visų pirma, remiantis sprendimu pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą darytina išvada, kad *Primakabin* reklama pasitelkus į *Portakabin* prekių ženklą panašius ar jam identiškus raktinius žodžius, didžiąja dalimi susijusi su panaudotų mobiliųjų statinių, kuriuos pagamino pastaroji bendrovė, perpardavimu. Taip pat akivaizdu, kad šias prekes į prekybą EEE išleido *Portakabin* su PORTAKABIN prekių ženklu.

76 Taigi negalima užginčyti, kad trečiojo asmens vykdomas naudotų prekių, kurias iš pradžių į prekybą išleido prekių ženklo savininkas arba jo įgaliotas asmuo, naudojantis tą prekių ženklą, perpardavimas yra „tolesnis prekių naudojimas komercinėje veikloje“ pagal Direktyvos 89/104 7 straipsnį ir kad minėto ženklo naudojimą tokio perpardavimo tikslais minėtas prekių ženklo savininkas gali uždrausti tik tokiu atveju, kai „pagrįstos priežastys“ pagal to straipsnio 2 dalį pateisina jo draudimą vykdyti tokią komercinę veiklą (pagal analogiją žr. minėto Sprendimo *BMW* 50 punktą).

77 Galiausiai nusistovėjusioje teismų praktikoje nustatyta, kad kai prekes su prekių ženklu to prekių ženklo savininkas arba asmuo su jo sutikimu išleido į prekybą EEE, perpardavėjas turi teisę ne tik parduoti tas prekes, bet ir naudoti tą prekių ženklą, visuomenei pranešdamas apie tolesnį tų prekių naudojimą komercinėje veikloje (1997 m. lapkričio 4 d. Sprendimo *Parfums Christian Dior*, C-337/95, Rink. p. I-6013, 38 punktas bei minėto Sprendimo *BMW* 48 punktas).

78 Remiantis šiais argumentais darytina išvada, kad prekių ženklo savininkas neturi teisės reklamos davėjui uždrausti minėtam prekių ženklui identišką ar į jį panašų raktinį žodį, kurį reklamos davėjas be minėto savininko sutikimo pasirinko vartoti

internetinėje nuorodų teikimo sistemoje, naudoti reklamai perparduodant dėvėtas prekes, kurias iš pradžių į prekybą EEE su tuo prekių ženklu išleido minėto prekių ženklo savininkas arba jo sutikimą turintis asmuo, nebent yra teisėtos priežastys pagal Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalį, pagrindžiančios tokį minėto prekių ženklo savininko draudimą.

79 Tokia teisėta priežastis egzistuoja, be kita ko, kai reklamos davėjo naudojamas į prekių ženklą panašus ar jam identiškas žymuo daro didelės žalos to prekių ženklo geram vardui (minėtų sprendimų *Parfums Christian Dior* 46 punktas ir *BMW* 49 punktas).

80 Taip pat egzistuoja teisėta priežastis pagal Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalį, kai perpardavėjas skelbime, kuriame naudojamas prekių ženklui identiškas ar į jį panašus žymuo, sudaro įspūdį, kad egzistuoja jo ir prekių ženklo savininko ekonominis ryšys ir kad perpardavėjo įmonė priklauso to prekių ženklo savininko platinimo tinklui, arba kad yra ypatingas tas dvi įmones siejantis ryšys. Iš tikrųjų tokį įspūdį sukeliantis skelbimas nereikalingas komercinėje veikloje toliau naudojant prekes, kurias į rinką išleido prekių ženklo savininkas arba jo leidimą turintis asmuo, ir dėl šios priežasties užtikrinant Direktyvos 89/104 7 straipsnyje numatytą teisių pasibaigimo taisyklės įgyvendinimą (šiuo klausimu žr. minėto Sprendimo *BMW* 51 ir 52 punktus bei 2007 m. balandžio 26 d. Sprendimo *Boehringer Ingelheim ir kt.*, C-348/04, Rink. p. I-3391, 46 punktą).

81 Darytina išvada, kad šio sprendimo 54 punkte nurodytos aplinkybės, kuriomis prekių ženklo savininkas, remdamasis Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalimi, turi teisę reklamos davėjui uždrausti naudoti į minėtą prekių ženklą panašų ar jam identišką žymenį kaip raktinį žodį, kitaip tariant, aplinkybės, kai dėl reklamos davėjo naudojamo minėto žymens pakankamai informuotas, protingai pastabus interneto vartotojas negali ar sunkiai gali suprasti, ar skelbime nurodytos prekės ar paslaugos yra kilusios iš prekių ženklo savininko arba su juo ekonomiškai susijusios įmonės, ar, priešingai, iš trečiojo asmens, atitinka situaciją, kai taikoma tos direktyvos 7 straipsnio 2 dalis ir

kai dėl tos priežasties reklamos davėjas negali remtis prekių ženklo suteiktos teisės išnaudojimo taisykle, išdėstyta minėtos direktyvos 7 straipsnio 1 dalyje.

82 Kaip minėta šio sprendimo 34–36 ir 52–53 punktuose, būtent nacionalinis teismas turi įvertinti, ar *Primakabin* skelbimai, kurie buvo parodyti interneto vartotojams vykdžius paiešką pagal raktinius žodžius *portakabin*, *portacabin*, *portokabin* ir *portocabin*, sudarė galimybę pakankamai informuotam ir protingai pastabiam interneto vartotojui suprasti, ar *Primakabin* yra trečiasis asmuo *Portakabin* atžvilgiu, ar, priešingai, ekonomiškai su ja susijusi.

83 Vis dėlto prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui reikia pateikti gaires, žinoma, neišsamias, kad jis galėtų priimti tinkamą sprendimą šioje byloje, atsižvelgdamas į naudotų prekių pardavimo specifiką. Šias gaires sudaro trys dalys, kurias pagrindinės bylos šalys pabrėžė Teisingumo Teismui pateiktose pastabose, t. y. pirma, ūkio subjektų ir vartotojų interesas, kad naudotų prekių pardavimas internetu nebūtų nepagrįstai suvaržytas, antra, skaidrios informacijos apie tokių prekių kilmę poreikis ir, trečia, faktas, kad *Primakabin* skelbimas „naudoti *portakabins*“ interneto vartotoją nukreipė ne tik į pasiūlymą pirkti *Portakabin* pagamintas prekes, bet ir į pasiūlymus pirkti kitų gamintojų prekes.

84 Kalbant apie pirmąją dalį, reikia atsižvelgti į tai, kad panaudotų prekių su prekių ženklu pardavimas yra nusistovėjusi prekybos forma, su kuria paprastas vartotojas yra susipažinęs. Todėl remiantis vien tuo, kad reklamos davėjas naudoja kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą pridėdamas kitus terminus, kaip antai „naudotas“ arba

„nenaujas“, rodančius, kad atitinkama prekė perparduodama, negalima teigti, jog skelbimas verčia galvoti, kad yra ekonominis ryšys tarp perpardavėjo ir prekių ženklo savininko arba kad taip daroma didelė žala to prekių ženklo geram vardui.

85 Dėl antrosios dalies *Portakabin* pažymėjo, kad *Primakabin* nuo parduodamų panaudotų mobilių statinių nuėmė užrašą su prekių ženklu PORTAKABIN ir jį pakeitė užrašu *Primakabin*. Grįsdama šį teiginį *Portakabin* prie rašytinių pastabų pridėjo dokumentą, liudijantį, kad interneto vartotojams, paspaudusiems ant skelbimo „naudoti *portakabins*“, buvo rodomi mobilūs statiniai su užrašu *Primakabin*. Per teismo posėdį *Primakabin*, atsakydama į Teisingumo Teismo klausimą, patvirtino, kad buvo taikoma etikečių keitimo praktika, tačiau pabrėžė, kad taip buvo daroma tik nedaugeliu atvejų.

86 Šiuo atveju reikia konstatuoti, kad kai perpardavėjas nuima prekių ženklą nuo prekės be to prekių ženklo savininko sutikimo (anglų k. – *de-branding*) ir tą užrašą pakeičia etikete su perpardavėjo pavadinimu taip, kad visiškai paslepiamas atitinkamų prekių gamintojo prekių ženklas, to prekių ženklo savininkas turi teisę prieštarauti, kad perpardavėjas naudotų minėtą prekių ženklą reklamuodamas tokį perpardavimą. Iš tikrųjų tokiu atveju daroma žala pagrindinei prekių ženklo funkcijai nurodyti ir užtikrinti prekės kilmę bei sudaroma kliūtis vartotojui atskirti prekes, kurios kilusios iš prekių ženklo savininko, nuo prekių, kilusių iš perpardavėjo ar kitų trečiųjų asmenų (šiuo klausimu žr. 1997 m. lapkričio 11 d. *Loendersloot*, C-349/95, Rink. p. I-6227, 24 punktą ir minėto Sprendimo *Boehringer Ingelheim ir kt.*, 14, 32 ir 45–47 punktus).

87 Kalbant apie šio sprendimo 83 punkte minėtą trečią dalį, pagrindinės bylos šalys sutinka, kad skelbimas „naudoti *portakabins*“, kurį *Primakabin* skelbė interneto vartotojams į paieškos sistemą įvedus žodį *portakabin*, *portacabin*, *portokabin* arba *portocabin*, nukreipė, minėtiems interneto vartotojams paspaudus ant tokios reklaminės

nuorodos, į interneto svetaines, kuriose *Primakabin* siūlė pirkti ne tik iš pradžių *Portakabin* pagamintas ir į prekybą išleistas prekes, bet ir kitų gamintojų prekes.

88 *Portakabin* teigia, kad tokiomis aplinkybėmis *Primakabin* suformuluota reklaminė nuoroda naudojantis prekių ženklui PORTAKABIN identiškais arba į jį panašiais žymenimis buvo melaginga. Be to, *Primakabin* iš prekių ženklo PORTAKABIN gero vardo gavo daugiau naudos, nei jai priklausė, ir padarė žalos minėtam geram vardui.

89 Kaip yra pažymėjęs Teisingumo teismas, paprasčiausias faktas, kad perpardavėjas gauna naudos iš kitam asmeniui priklausančio prekių ženklo naudojimo, nes prekių su tuo prekių ženklu perpardavimo, kuris šiuo atveju yra teisingas ir sąžiningas, reklama jo veiklai suteikia kokybės įspūdį, nėra teisėta priežastis pagal Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalį (minėto Sprendimo *BMW* 53 punktas).

90 Šiuo atveju reikia daryti išvadą, kad perpardavėjui, kuris prekiauja kitam asmeniui priklausančiu prekių ženklu pažymėtomis naudotomis prekėmis ir kurio specializacija – tokių prekių pardavimas, yra sudėtinga perduoti tokią informaciją galimiems klientams nenaudojant to prekių ženklo (pagal analogiją žr. minėto Sprendimo *BMW* 54 punktą).

91 Todėl tokiomis aplinkybėmis, kai specializuojamasi parduodant kitam asmeniui priklausančiu prekių ženklu ženklinamas prekes, perpardavėjui negali būti draudžiama naudotis tuo prekių ženklu informuojant visuomenę apie perpardavimo veiklą, kuri, be naudotų minėto prekių ženklo prekių pardavimo, apima kitų naudotų prekių pardavimą, nebent tų kitų prekių pardavimas kelia riziką, atsižvelgiant į jo apimtis, pateikimą ar prastą kokybę, kad smarkiai pablogės prekių ženklo įvaizdis, kurį to prekių ženklo savininkui pavyko sukurti.

92 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į trečiąjį klausimą reikia atsakyti, kad Direktyvos 89/104 7 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad prekių ženklo savininkas neturi teisės reklamos davėjui uždrausti minėtam prekių ženklui identišką ar į jį panašų žymenį, kurį reklamos davėjas be minėto savininko sutikimo pasirinko vartoti kaip raktinį žodį internetinėje nuorodų teikimo sistemoje, naudoti reklamai perparduodant prekes, kurias pagamino ir į prekybą EEE išleido minėto prekių ženklo savininkas arba jo sutikimą turintis asmuo, nebent yra teisėtos priežastys pagal minėto straipsnio 2 dalį, pagrindžiančios tokį minėto prekių ženklo savininko draudimą; tokia priežastis gali būti tuo atveju, kai minėto žymens naudojimas sudaro įspūdį, kad yra ekonominis ryšys tarp perpardavėjo ir prekių ženklo savininko arba kai tokiu naudojimu daroma didelė žala prekių ženklo geram vardui.

93 Nacionalinis teismas, kuris turi nustatyti, ar egzistuoja tokia teisėta priežastis jam pateiktoje nagrinėti byloje:

— remdamasis vien tuo, kad reklamos davėjas naudoja kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą pridėdamas kitus terminus, kaip antai „naudotas“ arba „nenaujas“, rodančius, kad atitinkama prekė perparduodama, negali konstatuoti, jog skelbimas verčia galvoti, kad yra ekonominis ryšys tarp perpardavėjo ir prekių ženklo savininko arba kad taip daroma didelė žala to prekių ženklo geram vardui,

— turi konstatuoti, kad egzistuoja teisėta priežastis, jei perpardavėjas be prekių ženklo, kurį naudoja reklamuodamas perpardavinėjimo veiklą, savininko sutikimo nuima užrašą su tuo prekių ženklu nuo minėto savininko pagamintų ir į prekybą išleistų prekių ir tą užrašą pakeičia etikete su perpardavėjo pavadinimu, taip paslėpdamas minėtą prekių ženklą, ir

— turi nuspręsti, kad perpardavėjui, kuris specializuojasi parduodamas naudotas prekes su kitam asmeniui priklausančiu prekių ženklu, negali būti draudžiama

naudotis tuo prekių ženklu informuojant visuomenę apie perpardavimo veiklą, kuri, be naudotų minėto prekių ženklo prekių pardavimo, apima kitų naudotų prekių pardavimą, nebent tų kitų prekių pardavimas kelia riziką, atsižvelgiant į jo apimtis, pateikimą ar prastą kokybę, kad smarkiai pablogės prekių ženklo įvaizdis, kurį to prekių ženklo savininkui pavyko sukurti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

94 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendžia:

1. 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti, iš dalies pakeistos 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimu, 5 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti reklamos davėjui, naudojančiam tam prekių ženklui tapatų arba į jį panašų raktinį žodį, kurį reklamos davėjas be minėto savininko sutikimo pasirinko teikiant nuorodų paslaugą internete, reklamuoti prekes ar paslaugas, tapačias toms, kurioms įregistruotas tas prekių ženklas, kai iš tokios reklamos

paprastas interneto vartotojas negali ar sunkiai gali suprasti, ar skelbime nurodytos prekės arba paslaugos yra kilusios iš prekių ženklo savininko arba iš su juo ekonomiškai susijusios įmonės, ar, priešingai, iš trečiojo asmens.

2. Direktyvos 89/104, iš dalies pakeistos 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimu, 6 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad tuo atveju, kai prekių ženklui identiškus ar į jį panašius žymenis reklamos davėjai naudoja kaip raktinius žodžius internetinėje nuorodų teikimo sistemoje, o toks naudojimas gali būti draudžiamas taikant minėtos direktyvos 5 straipsnį, minėti reklamos davėjai paprastai negali remtis 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta išimtimi, kad išvengtų tokio draudimo. Tačiau nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, turi patikrinti, ar tikrai nėra jokio naudojimo pagal minėto 6 straipsnio 1 dalies b arba c punktus, kuris gali būti laikomas atitinkančiu sąžiningą praktiką pramoninėje ar komercinėje veikloje.

3. Direktyvos 89/104, iš dalies pakeistos 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimu, 7 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad prekių ženklo savininkas neturi teisės reklamos davėjui uždrausti minėtam prekių ženklui identišką ar į jį panašų žymenį, kurį reklamos davėjas be minėto savininko sutikimo pasirinko vartoti kaip raktinį žodį internetinėje nuorodų teikimo sistemoje, naudoti reklamai perparduodant prekes, kurias pagamino ir į prekybą Europos ekonominėje erdvėje išleido minėto prekių ženklo savininkas arba jo sutikimą turintis asmuo, nebent yra teisėtos priežastys pagal minėto straipsnio 2 dalį, pagrindžiančios tokį minėto prekių ženklo savininko draudimą; tokia priežastis gali būti tuo atveju, kai minėto žymens naudojimas sudaro įspūdį, kad yra ekonominis ryšys tarp perpardavėjo ir prekių ženklo savininko arba kai tokiu naudojimu daroma didelė žala prekių ženklo geram vardui.

Nacionalinis teismas, kuris turi nustatyti, ar egzistuoja tokia teisėta priežastis jam pateiktoje nagrinėti byloje:

— **remdamasis vien tuo, kad reklamos davėjas naudoja kitam asmeniui priklausantį prekių ženklą pridėdamas kitus terminus, kaip antai „naudotas“ arba „nenaujas“, rodančius, kad atitinkama prekė perparduodama, negali konstatuoti, jog skelbimas verčia galvoti, kad yra ekonominis ryšys tarp perpardavėjo ir prekių ženklo savininko arba kad taip daroma didelė žala to prekių ženklo geram vardui,**

— **turi konstatuoti, kad egzistuoja teisėta priežastis, jei perpardavėjas be prekių ženklo, kurį naudoja reklamuodamas perpardavinėjimo veiklą, savininko sutikimo nuima užrašą su tuo prekių ženklu nuo minėto savininko pagamintų ir į prekybą išleistų prekių ir tą užrašą pakeičia etikete su perpardavėjo pavadinimu, taip paslėpdamas minėtą prekių ženklą, ir**

— **turi nuspręsti, kad perpardavėjui, kuris specializuojasi parduodamas naudotas prekes su kitam asmeniui priklausančiu prekių ženklu, negali būti draudžiama naudotis tuo prekių ženklu informuojant visuomenę apie perpardavimo veiklą, kuri, be naudotų minėto prekių ženklo prekių pardavimo, apima kitų naudotų prekių pardavimą, nebent tų kitų prekių pardavimas kelia riziką, atsižvelgiant į jo apimtis, pateikimą ar prastą kokybę, kad smarkiai pablogės prekių ženklo įvaizdis, kurį to prekių ženklo savininkui pavyko sukurti.**

Parašai.