WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 8 lipca 2010 r. *

W sprawie C-558/08

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) postanowieniem z dnia 12 grudnia 2008 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 17 grudnia 2008 r., w postępowaniu:

Portakabin Ltd,

Portakabin BV

przeciwko

Primakabin BV,

* Język postępowania: niderlandzki.

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: A. Tizzano, prezes izby, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (sprawozdawca) i J.J. Kasel, sędziowie,

rzecznik generalny: N. Jääskinen,
sekretarz: C. Strömholm, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 26 listopada 2009 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Portakabin Ltd oraz Portakabin BV przez N.W. Muldera oraz A. Tsoutsanisa, advocaten,

— w imieniu Primakabin BV przez C. Gielena oraz G. Schrijversa, advocaten,

— w imieniu rządu francuskiego przez B. Beaupère-Manokhę, działającą w charakterze pełnomocnika,

— w imieniu rządu włoskiego przez I. Bruni, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez L. Ventrellę, avvocato dello Stato,

— w imieniu rządu polskiego przez A. Rutkowską oraz A. Kraińską, działające w charakterze pełnomocników,

— w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez H. Krämera oraz W. Roelsa, działających w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

Wyrok

1 Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5–7 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3) (zwanej dalej „dyrektywą 89/104").

2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między spółkami Portakabin Ltd i Portakabin BV (zwanymi dalej wspólnie „Portakabin") a Primakabin BV (zwaną dalej „Primakabin") dotyczącego wyświetlania w Internecie linków reklamowych według słów kluczowych identycznych z danym znakiem towarowym lub do niego podobnych.

Ramy prawne

3 Artykuł 5 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy", stanowi:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie [w tym państwie członkowskim] i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego [powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę].

3. Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub [na] ich opakowaniach;

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[…]

5. Ustępy 1–4 nie mają wpływu na przepisy obowiązujące w państwach członkowskich, dotyczące ochrony przed używaniem oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług, jeżeli używanie tego oznaczenia bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego [powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bądź też działałoby na ich szkodę]".

4 Artykuł 6 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Ograniczenie skutków znaku towarowego", stanowi:

„1. Znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania stronie trzeciej [osobie trzeciej] używania w obrocie handlowym:

a) jej własnego nazwiska lub adresu;

b) wskazówek dotyczących rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych cech charakterystycznych towarów lub usług;

c) znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru lub usługi, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych;

pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

[…]".

5 Artykuł 7 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy", w swym pierwotnym brzmieniu stanowił:

„1. Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, szczególnie w przypadku gdy stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu".

6 Na podstawie art. 65 ust. 2 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) w związku z pkt 4 załącznika XVII do tego porozumienia w art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 w jego pierwotnym brzmieniu na potrzeby wspomnianego porozumienia wyrażenie „na terytorium Wspólnoty" zostało zastąpione wyrażeniem „na terytorium umawiającej się strony".

7 Dyrektywa 89/104 została uchylona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 299, s. 25), która weszła w życie w dniu 28 listopada 2008 r. Niemniej ze względu na datę zajścia okoliczności faktycznych niniejszy spór nadal podlega przepisom dyrektywy 89/104.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

Usługa odsyłania „AdWords"

8 Gdy internauta wpisuje do wyszukiwarki Google przynajmniej jedno hasło, wyszukiwarka ta wyświetla strony, które wydają się najlepiej odpowiadać temu hasłu lub tym hasłom, w kolejności malejącej trafności. Są to tak zwane naturalne rezultaty wyszukiwania.

9 Ponadto oferowana przez Google odpłatna usługa odsyłania zwana „AdWords" umożliwia wszystkim przedsiębiorcom sprawienie, poprzez dokonanie wyboru kilku słów kluczowych, że w razie zbieżności między tymi słowami a hasłem wpisanym przez internautę do wyszukiwarki ukaże się link reklamowy do ich strony. Ten link reklamowy ukazuje się w rubryce „linki sponsorowane", wyświetlanej po prawej stronie ekranu, obok rezultatów naturalnych, albo w górnej części ekranu, powyżej wspomnianych rezultatów.

10 Rzeczonemu linkowi reklamowemu towarzyszy zwykle krótki przekaz reklamowy. Link i przekaz stanowią łącznie reklamę wyświetlaną we wspomnianej powyżej rubryce.

Sposób wykorzystania słów kluczowych w sprawie przed sądem krajowym

11 Portakabin Ltd jest producentem i dostawcą przenośnych systemów budowlanych oraz właścicielem znaku towarowego PORTAKABIN zarejestrowanego w Beneluksie dla towarów należących do klas 6 (budynki; metalowe materiały i konstrukcje budowlane) i 19 (budynki; materiały i konstrukcje budowlane nie z metalu) w rozumieniu

Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

12 Portakabin BV jest spółką zależną Portakabin Ltd i zajmuje się sprzedażą produktów grupy na podstawie umowy licencyjnej na korzystanie ze znaku towarowego PORTAKABIN.

13 Primakabin zajmuje się sprzedażą oraz wynajmem nowych i używanych przenośnych systemów budowlanych. Poza produkcją i sprzedażą własnych modułów, takich jak kontenery budowlane i biura tymczasowe, Primakabin zajmuje się również wynajmem i sprzedażą modułów używanych, w tym produkowanych przez Portakabin.

14 Primakabin nie należy do grupy Portakabin.

15 Portakabin oraz Primakabin oferują swe towary na prowadzonych przez nie stronach internetowych.

16 Primakabin wybrała w ramach usługi odsyłania AdWords słowa kluczowe „portakabin", „portacabin", „portokabin" i „portocabin". Trzy ostatnie warianty zostały wybrane w takim celu, by internauci szukający informacji na temat modułów produkowanych przez Portakabin nie przeoczyli ogłoszenia Primakabin tylko dlatego, że popełnili mały błąd, zapisując słowo „portakabin".

17 Początkowo tytuł ogłoszenia Primakabin, jakie pojawiało się po wpisaniu do wyszukiwarki jednego ze wspomnianych słów kluczowych, brzmiał „części nowe i używane". Następnie tytuł ten został zmieniony przez Primakabin na „używane portakabiny".

18 W dniu 6 lutego 2006 r. Portakabin pozwała Primakabin do voorzieningenrechter te Amsterdam (sądu orzekającego w przedmiocie środków tymczasowych w Amsterdamie) w postępowaniu zabezpieczającym z wnioskiem o nakazanie Primakabin pod groźbą kary grzywny zaprzestania jakiegokolwiek używania oznaczeń odpowiadających znakowi towarowemu PORTAKABIN, w tym słów kluczowych „portakabin", „portacabin", „portokabin" i „portocabin".

19 Orzeczeniem z dnia 9 marca 2006 r. voorzieningenrechter te Amsterdam oddalił żądanie Portakabin. Uznał on, że Primakabin nie używała słowa „portakabin" w celu odróżnienia towarów. Ponadto nie czerpała nienależnych korzyści ze spornego używania. Primakabin używała bowiem słowa „portakabin" w celu skierowania zainteresowanych na jej stronę internetową, na której oferuje do sprzedaży „używane portakabiny".

20 Od tego wyroku Portakabin wniosła odwołanie do Gerechtshof te Amsterdam. Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2006 r. Gerechtshof uchylił zaskarżony wyrok i orzekł zakaz posługiwania się przez Primakabin ogłoszeniem reklamowym zawierającym określenie „używane portakabiny" oraz nakazał Primakabin, aby przy używaniu słowa kluczowego „portakabin" i jego wariantów utworzyła bezpośredni link na jej stronę internetową, jednak różną od tej, na której oferowane są do sprzedaży moduły produkowane przez Portakabin.

21 W następstwie stwierdzenia przez Gerechtshof te Amsterdam, że korzystanie ze słowa kluczowego „portakabin" i jego wariantów nie stanowi używania dla towarów i usług w rozumieniu przepisów dokonujących transpozycji art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, Portakabin odwołała się od wspomnianego wyroku z dnia 14 grudnia 2006 r. do Hoge Raad der Nederlanden. Ten ostatni sąd postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1 a) Czy w przypadku gdy przedsiębiorca, który prowadzi obrót różnymi towarami lub usługami (zwany dalej »autorem ogłoszenia reklamowego«), korzysta z możliwości zgłoszenia u operatora wyszukiwarki [słowa kluczowego] identycznego ze znakiem towarowym zarejestrowanym przez inną osobę (zwaną dalej »właścicielem znaku towarowego«) dla podobnych towarów lub usług, a zgłoszenie słowa kluczowego – co nie jest widoczne dla użytkownika wyszukiwarki – prowadzi do tego, że internauta, który wpisze hasło identyczne z tym słowem kluczowym, znajdzie na liście rezultatów operatora wyszukiwarki link do strony internetowej autora ogłoszenia reklamowego, mamy do czynienia z używaniem przez autora ogłoszenia reklamowego zarejestrowanego znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy [89/104]?

b) Czy stanowi przy tym różnicę, czy ten link znajduje się:

— na ogólnej liście znalezionych stron, lub

— w części ogłoszeń reklamowych oznaczonej jako taka?

c) Czy stanowi przy tym różnicę, czy:

autor ogłoszenia reklamowego oferuje towary lub usługi identyczne z towarami lub usługami, dla których jest zarejestrowany znak towarowy, już w wzmiance stanowiącej link na stronie internetowej operatora wyszukiwarki faktycznie, lub

autor ogłoszenia reklamowego faktycznie oferuje towary lub usługi identyczne z towarami lub usługami, dla których jest zarejestrowany znak towarowy, na własnej stronie internetowej, na którą internauta może zostać przekierowany (hiperłącze), jeżeli »kliknie« na link na stronie internetowej operatora wyszukiwarki?

2) Jeżeli i w zakresie, w jakim na pytanie pierwsze zostanie udzielona odpowiedź twierdząca: czy art. 6 dyrektywy [89/104], a w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b) i c) tej dyrektywy, może prowadzić w takim przypadku do tego, że właściciel znaku towarowego nie będzie mógł zakazać używania, o którym mowa w pytaniu pierwszym, a jeżeli tak, to w jakich okolicznościach?

3) W zakresie, w jakim na pytanie pierwsze zostanie udzielona odpowiedź twierdząca: czy art. 7 dyrektywy [89/104] ma zastosowanie, jeżeli oferta autora ogłoszenia reklamowego dotyczy, jak opisano w pytaniu pierwszym lit. a), towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty przez wskazanego w pytaniu pierwszym właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą?

4) Czy odpowiedzi udzielone na powyższe pytania mają zastosowanie także do wskazanych w pytaniu pierwszym słów kluczowych zgłoszonych przez autora ogłoszenia reklamowego, w przypadku gdy znak towarowy został w nich świadomie zapisany z drobnymi błędami, czyniąc w ten sposób wyszukiwanie bardziej skutecznym dla odbiorców, którzy korzystają z Internetu, jeżeli na stronie internetowej autora ogłoszenia reklamowego znak towarowy jest odtworzony prawidłowo?

5) Jeżeli i w zakresie, w jakim odpowiedź na powyższe pytania prowadzi do tego, że nie ma miejsca używanie znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy [89/104]: czy w odniesieniu do używania [słów kluczowych] takich jak te, które są przedmiotem niniejszej sprawy, państwa członkowskie mogą, na podstawie art. 5 ust. 5 wspomnianej dyrektywy i zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych państwach w zakresie ochrony przed korzystaniem ze znaku w innych celach niż odróżnianie towarów lub usług, przyznać ochronę przed korzystaniem bez uzasadnionych względów z tego oznaczenia, jeżeli zgodnie z oceną sądów tych państw członkowskich ma miejsce czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bądź też działanie na ich szkodę,

czy też w tym przypadku sądy krajowe są związane ograniczeniami ustanowionymi w prawie wspólnotowym, ocenianymi w świetle odpowiedzi udzielonych na powyższe pytania?".

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

22 Jako pierwsze należy rozpoznać pytania pierwsze, czwarte i piąte, ponieważ dotyczą one uprawnienia właściciela znaku towarowego do zakazania, na podstawie art. 5 dyrektywy 89/104, używania przez reklamodawcę oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego jako słów kluczowych w ramach usługi odsyłania w Internecie. Natomiast pytania drugie i trzecie, dotyczące art. 6 i 7 dyrektywy 89/104 i odnoszące się do sytuacji wyjątkowych, w których właściciel znaku towarowego nie może korzystać z uprawnienia przewidzianego w art. 5 tej dyrektywy, zostaną rozpatrzone w dalszej kolejności.

W przedmiocie pytań pierwszego, czwartego i piątego, dotyczących art. 5 dyrektywy 89/104

W przedmiocie pytania pierwszego lit. a)

23 Spór w postępowaniu przed sądem krajowym dotyczy użycia jako słów kluczowych w ramach usługi odsyłania w Internecie oznaczeń, które są identyczne z danym znakiem towarowym lub do niego podobne, bez zgody jego właściciela.

24 Poprzez pytanie pierwsze lit. a) sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej zlecania zamieszczania, według słowa kluczowego identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego, które ta osoba trzecia wybrała bez zgody wspomnianego właściciela w ramach usługi odsyłania w Internecie, reklamy towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczony znak został zarejestrowany, lub do nich podobnych.

25 Jak wynika z postanowienia odsyłającego, sąd krajowy zakwalifikował słowo kluczowe „portakabin" jako identyczne ze znakiem towarowym PORTAKABIN. Ponadto bezsporne jest, że użycie wspomnianego słowa kluczowego przez Primakabin ma za cel i skutek spowodowanie wyświetlenia się ogłoszenia reklamowego dla towarów identycznych z tymi, dla których wspomniany znak został zarejestrowany, a mianowicie dla przenośnych systemów budowlanych.

26 Z tego względu pytanie pierwsze należy rozpatrzyć w świetle art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104. Na podstawie tego przepisu właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej, która nie posiada jego zgody, używania oznaczenia identycznego z owym znakiem dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, jeżeli używanie to ma miejsce w obrocie handlowym i wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje (zob. w szczególności wyroki: z dnia 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06 Céline, Zb.Orz. s. I-7041, pkt 16; a także z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 58).

27 Jak Trybunał stwierdził już w pkt 51 i 52 wyroku z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. I-2417, oznaczenie wybrane przez reklamodawcę jako słowo kluczowe w ramach usługi odsyłania w Internecie stanowi środek służący spowodowaniu wyświetlenia się jego reklamy, a zatem jest używane „w obrocie handlowym" w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104.

28 Mamy tutaj ponadto do czynienia z używaniem dla towarów i usług reklamodawcy (ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 65–69). Stwierdzenia tego nie podważa podkreślana w uwagach przedłożonych Trybunałowi okoliczność, że oznaczenie identyczne z danym znakiem towarowym – w tym przypadku oznaczenie „portakabin" – jest używane nie tylko dla używanych towarów tej marki, czyli w celu dalszej odsprzedaży modułów wytwarzanych przez par Portakabin, ale również dla towarów innych producentów, takich jak w tym wypadku modułów produkowanych przez Primakabin czy też innych konkurentów Portakabin. Wręcz przeciwnie, używanie przez reklamodawcę oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej osoby w celu zaoferowania internatom towarów alternatywnych względem oferty właściciela wspomnianego znaku stanowi używanie „dla towarów i usług" w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 (ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 70–73).

29 Natomiast właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się używaniu oznaczenia identycznego z owym znakiem, jeżeli używanie to nie jest w stanie negatywnie wpłynąć na żadną z funkcji pełnionych przez ten znak (ww. wyroki: w sprawie L'Oréal i in., pkt 60; a także w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 76).

30 Wspomniane powyżej funkcje obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług (zwaną dalej „funkcją wskazania pochodzenia"), lecz również inne jego funkcje, takie jak w szczególności funkcja polegająca na zagwarantowaniu jakości tych towarów lub usług czy też funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (ww. wyroki: w sprawie L'Oréal i in., pkt 58; a także w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 77).

31 Odnosząc się do używania oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi jako słów kluczowych w ramach usługi odsyłania, Trybunał orzekł już w pkt 81 ww. wyroku w sprawach połączonych Google France i Google, że funkcjami, w stosunku do których należy przeprowadzić badanie, są funkcje reklamowa i wskazania pochodzenia.

32 Co się tyczy funkcji reklamowej, Trybunał stwierdził, że używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej osoby w ramach usługi odsyłania takiej jak „AdWords" nie może negatywnie wpływać na pełnioną przez znak funkcję reklamową (ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 98; a także wyrok z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie C-278/08 BergSpechte, Zb.Orz. s. I-2517, pkt 33).

33 Taki wniosek narzuca się również w niniejszym przypadku, ponieważ postępowanie przed sądem krajowym dotyczy wyboru słów kluczowych i wyświetlania ogłoszeń reklamowych w ramach tej samej usługi odsyłania „AdWords".

34 W odniesieniu do funkcji wskazania pochodzenia Trybunał uznał, że odpowiedź na pytanie, czy z negatywnym wpływem na tę funkcję znaku towarowego mamy do czynienia wówczas, gdy po wpisaniu hasła identycznego z danym znakiem towarowym internautom ukazuje się ogłoszenie reklamowe osoby trzeciej, zależy w szczególności od sposobu, w jaki ogłoszenie to jest prezentowane. Negatywny wpływ na pełnioną przez znak funkcję wskazania pochodzenia ma miejsce wówczas, gdy reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy reklamowane towary lub usługi pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej (ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 83, 84; a także ww. wyrok w sprawie BergSpechte, pkt 35).

35 W tym zakresie Trybunał sprecyzował również, że istnienie negatywnego wpływu na funkcję wskazania pochodzenia należy stwierdzić wówczas, gdy reklama osoby trzeciej sugeruje istnienie powiązań gospodarczych między tą osobą trzecią a właścicielem znaku. Istnienie negatywnego wpływu na wspomnianą funkcję znaku należy stwierdzić także wtedy, gdy reklama, która nie sugeruje istnienia powiązań gospodarczych, pozostaje na tyle niejasna w kwestii pochodzenia danych towarów lub usług, że właściwie poinformowany i dostatecznie uważny internauta nie jest w stanie zorientować się na podstawie linku reklamowego i załączonego do niego przekazu reklamowego, czy reklamodawcą jest osoba trzecia, czy przeciwnie, osoba powiązana gospodarczo z właścicielem danego znaku (zob. ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 89, 90; a także ww. wyrok w sprawie BergSpechte, pkt 36).

36 To właśnie w świetle powyższych wniosków sąd krajowy winien dokonać oceny, czy okoliczności stanu faktycznego zawisłego przed nim sporu charakteryzują się istnieniem negatywnego wpływu na funkcję wskazania pochodzenia lub możliwością wystąpienia takiego wpływu.

W przedmiocie pytania pierwszego lit. b)

37 W pytaniu pierwszym lit. b) sąd krajowy zastanawia się zasadniczo, czy ochrona przysługująca właścicielowi z tytułu jego znaku towarowego może mieć różny zasięg w zależności od tego, czy ogłoszenie reklamowe osoby trzeciej, wyświetlane na podstawie słowa kluczowego identycznego ze wspomnianym znakiem w ramach usługi odsyłania w Internecie, ukazuje się w rubryce reklamowej oznaczonej jako taka, czy też nie.

38 Bezsporne jest, że spór przed sądem krajowym dotyczy wyłącznie używania słów kluczowych w ramach usługi odsyłania w Internecie prowadzącej do wyświetlenia ogłoszeń reklamowych w rubryce „linki sponsorowane" wyszukiwarki obsługiwanej przez podmiot świadczący wspomnianą usługę. W tych okolicznościach rozpatrywanie ochrony przyznanej właścicielowi z tytułu znaku towarowego w przypadku wyświetlania reklam osób trzecich poza rubryką „linki sponsorowane" w żaden sposób nie może przyczynić się do rozstrzygnięcia rzeczonego sporu (zob. analogicznie wyroki: z dnia 15 czerwca 2006 r. w sprawie C-466/04 Acereda Herrera, Zb.Orz. s. I-5341, pkt 48; z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie C-215/08 E. Friz, Zb.Orz. s. I-2947, pkt 22).

39 Z powyższego wynika, że udzielenie odpowiedzi na pytanie pierwsze lit. b) nie jest konieczne.

W przedmiocie pytania pierwszego lit. c)

40 Poprzez pytanie pierwsze lit. c) sąd krajowy zmierza do ustalenia, w jakim zakresie należy – aby ustalić, czy reklamodawca używa oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w sposób, którego właściciel tego znaku jest uprawniony mu zakazać – odróżnić sytuację, w której reklamowane towary lub usługi są faktycznie oferowane do sprzedaży w samym ogłoszeniu reklamowym wyświetlanym przez podmiot świadczący usługi odsyłania, od sytuacji, w której taka oferta sprzedaży zamieszczona jest jedynie na stronie reklamodawcy, do której internauta może zostać przekierowany, jeżeli kliknie na link reklamowy.

41 Jak wskazano w pkt 9 i 10 niniejszego wyroku, używanie oznaczenia jako słowa kluczowego w ramach usługi odsyłania w Internecie powoduje wyświetlenie się ogłoszenia reklamowego, które sprowadza się z jednej strony do linku prowadzącego internautę, jeśli ten ostatni zdecyduje się na niego kliknąć, do strony reklamodawcy i z drugiej strony do przekazu reklamowego.

42 Wspomniane link i przekaz reklamowy są bardzo zwięzłe i co do zasady nie pozwalają reklamodawcy na formułowanie precyzyjnych ofert sprzedaży lub szczegółowe przedstawienie rodzajów sprzedawanych przezeń towarów lub usług. Okoliczność ta nie ma jednak wpływu na fakt, że reklamodawca, wybierając jako słowo kluczowe oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym należącym do innej osoby, dąży do tego, by internauci, wpisując to słowo jako wyszukiwane hasło, klikali na jego link reklamowy w celu zapoznania się z jego ofertą. Tak więc w takim przypadku mamy do czynienia z używaniem wspomnianego oznaczenia „dla towarów lub usług" w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 (zob. ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 67–73).

43 Z powyższego wynika, że nie ma konieczności rozstrzygać, czy reklamowane towary lub usługi są faktycznie oferowane do sprzedaży w samym ogłoszeniu reklamowym wyświetlanym przez podmiot świadczący usługi odsyłania, czy też są one oferowane jedynie na stronie reklamodawcy, do której internauta może zostać przekierowany, jeżeli kliknie na link reklamowy.

44 Zasadniczo nie ma też potrzeby przeprowadzenia takiego badania w ramach oceny kwestii, czy używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym jako słowa kluczowego może negatywnie wpływać na funkcje tego znaku, i w szczególności na jego funkcję wskazania pochodzenia. Jak zostało przypomniane w pkt 34–36 niniejszego wyroku, do sądu krajowego należy dokonanie oceny – z uwzględnieniem tego, w jaki sposób ogłoszenie reklamowe zostało przedstawione jako całość – czy pozwala ono właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy reklamodawcą jest osoba trzecia względem właściciela danego znaku towarowego, czy przeciwnie, osoba powiązana z nim gospodarczo. Zamieszczenie faktycznej oferty sprzedaży danych towarów lub usług w ogłoszeniu reklamowym nie jest co do zasady elementem rozstrzygającym w ramach tej oceny.

W przedmiocie pytania czwartego

45 W pytaniu czwartym sąd krajowy zmierza zasadniczo do wyjaśnienia, czy właściciel znaku towarowego jest uprawniony, pod tymi samymi warunkami co w przypadku używania przez osobę trzecią słowa kluczowego identycznego ze znakiem towarowym, do zakazania używania słów kluczowych odtwarzających rzeczony znak z „małymi błędami".

46 Pytanie to jest słuszne, zważywszy na fakt, przytoczony w pkt 16 niniejszego wyroku, że Primakabin nie tylko wybrała słowo kluczowe „portakabin", ale również „portacabin", „portokabin" i „portocabin".

47 W tym zakresie należy przypomnieć, że oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym tylko wtedy, gdy powtarza, bez dokonywania zmian ani wprowadzenia żadnych dodatkowych elementów, wszystkie elementy tworzące ten znak lub gdy rozpatrywane jako całość wykazuje różnice, które są tak nieznaczne, że mogą zostać niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta (wyrok z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion, Rec. s. I-2799, pkt 54; ww. wyrok w sprawie BergSpechte, pkt 25).

48 Co się tyczy słów kluczowych odtwarzających dany znak towarowy z małymi błędami, bezsporne jest, że nie stanowią one odtworzenia wszystkich elementów tworzących ten znak. Można je jednak uznać za wykazujące różnice tak nieznaczne, że mogą one zostać niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego w pkt 47 niniejszego wyroku. To jednak sąd krajowy winien dokonać oceny, biorąc pod uwagę wszystkie znane mu okoliczności, czy wspomniane oznaczenia można zakwalifikować w ten sposób.

49 Gdyby sąd krajowy doszedł do wniosku, że słowa kluczowe odtwarzające dany znak towarowy z małymi błędami nie są identyczne z owym znakiem, to powinien on jeszcze ustalić, czy rzeczone słowa kluczowe są podobne do wspomnianego znaku w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104.

50 W tym ostatnim wypadku, w którym osoba trzecia używa oznaczenia podobnego do danego znaku towarowego dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspomniany znak został zarejestrowany, właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania tego używania tylko wtedy, gdy występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 78; a także ww. wyrok w sprawie BergSpechte, pkt 22).

51 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (zob. w szczególności wyroki:

z dnia z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 17; z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion, Zb.Orz. s. I-8551, pkt 26; a także wyrok z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/01 adidas i adidas Benelux, Zb.Orz. s. I-2439, pkt 28).

52 Z powyższego wynika, że jeżeli w postępowaniu przed sądem krajowym zostanie zastosowana norma ustanowiona w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, do sądu krajowego będzie należeć ustalenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w przypadku gdy po wpisaniu hasła podobnego do danego znaku towarowego internautom ukazuje się reklama osoby trzeciej, która nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy reklamowane towary lub usługi pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej (ww. wyrok w sprawie BergSpechte, pkt 39).

53 W takim przypadku przez analogię zastosowanie znajdą też uściślenia przypomniane w pkt 35 niniejszego wyroku.

54 Zważywszy na ogół powyższych rozważań, odpowiedź na pytania pierwsze i czwarte winna brzmieć następująco: artykuł 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania reklamodawcy zamieszczania, według słowa kluczowego identycznego ze wspomnianym znakiem lub do niego podobnego, które ów reklamodawca wybrał bez zgody właściciela w ramach usługi odsyłania w Internecie, reklamy towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczony znak został zarejestrowany, jeżeli reklama ta nie pozwala lub z trudnością pozwala przeciętnemu internaucie na zorientowanie się, czy reklamowane towary lub usługi pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej.

W przedmiocie pytania piątego

55 Ponieważ pytanie piąte zostało postawione wyłącznie na wypadek, gdyby Trybunał orzekł, że użycie przez reklamodawcę oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej osoby lub do niego podobnego jako słowa kluczowego w ramach usługi odsyłania w Internecie nie może stanowić używania w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, to zważywszy na odpowiedź udzieloną na pytania pierwsze i czwarte, nie ma potrzeby ustosunkowywania się do tego pytania.

W przedmiocie pytania drugiego, dotyczącego art. 6 dyrektywy 89/104

56 W pytaniu drugim sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy reklamodawca może powoływać się na wyjątek ustanowiony w art. 6 dyrektywy 89/104, a zwłaszcza na wyjątek ustanowiony w art. 6 ust. 1 lit. b) i c) tej dyrektywy, w celu używania oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym lub do niego podobnego jako słowa kluczowego w ramach usługi odsyłania w Internecie, nawet jeśli jest to używanie objęte zakresem stosowania art. 5 wspomnianej dyrektywy.

57 Ograniczając skutki praw przysługujących właścicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przepływu towarów oraz swobody świadczenia usług na wspólnym rynku (wyroki: z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 BMW, Rec. s. I-905, pkt 62; z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03 Gillette Company i Gillette Group Finland, Zb.Orz. s. I-2337, pkt 29; a także ww. wyrok w sprawie adidas i adidas Benelux, pkt 45).

58 W szczególności wspomniany art. 6 ust. 1 dyrektywy 89/104 stanowi, że właściciel znaku towarowego nie może zakazać osobie trzeciej używania w obrocie handlowym: „a) jej własnego nazwiska lub adresu", „b) wskazówek dotyczących rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych cech charakterystycznych towarów lub usług", „c) znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru lub usługi, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych". Przepis ten uściśla jednak, że zasada ta ma zastosowanie, pod warunkiem że osoba ta „używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle".

59 Zważywszy na to, że brak zastosowania art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 w sprawie przed sądem krajowym nie został zakwestionowany, w pierwszej kolejności należy zbadać, czy w tym przypadku zastosowanie może znaleźć art. 6 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.

60 W tym względzie warto zauważyć, na co zwróciła uwagę Komisja Wspólnot Europejskich, że co do zasady używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej osoby lub do niego podobnego jako słowa kluczowego w ramach usługi odsyłania w Internecie nie ma na celu dostarczenia informacji na temat jednej z właściwości towarów lub usług oferowanych przez podmiot używający tego oznaczenia i w konsekwencji nie jest ono objęte zakresem stosowania art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104.

61 Nie jest jednak wykluczone, że w szczególnych okolicznościach, których ocena należy do sądu krajowego, będzie można dojść do odmiennego wniosku. W konsekwencji sąd krajowy winien ustalić, na podstawie szczegółowej analizy zawisłej przed nim sprawy, czy Primakabin, używając oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym PORTAKABIN jako słów kluczowych, nie używa wskazówek opisowych w rozumieniu wspomnianego przepisu dyrektywy 89/104. W ramach takiej oceny sąd krajowy powinien uwzględnić okoliczność, że zgodnie z informacjami dostarczonymi przez

Pirmakabin na rozprawie przed Trybunałem wyraz „portakabin" nie był używany jako nazwa rodzajowa.

62 Co się tyczy następnie hipotezy, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104, czyli używania znaku towarowego, jeżeli jest to „niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru lub usługi, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych", w większości uwag przedłożonych w postępowaniu przed Trybunałem utrzymywano, że jest mało prawdopodobne, by używanie oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym PORTAKABIN lub do niego podobnych przez Primakabin mogło zostać zakwalifikowane w ten sposób. Niemniej ze względu na to, że ustalenie faktycznych i prawnych ram sporu należy do sądu krajowego, a ten ostatni nie wykluczył możliwości występowania w zawisłej przed nim sprawie stanu faktycznego objętego zakresem stosowania wspomnianego przepisu dyrektywy 89/104, dostarczenie pewnych wskazówek w tym przedmiocie wydaje się wskazane.

63 Trybunał sprecyzował już w przeszłości, że przeznaczenie towarów jako „akcesoriów i części zamiennych" zostało wymienione przez prawodawcę jedynie tytułem przykładu, zważywszy na to, że jest to najczęściej spotykana sytuacja, w której niezbędne jest użycie znaku towarowego do wskazania przeznaczenia towaru. Stosowanie art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 nie ogranicza się w związku z tym jedynie do tej sytuacji (ww. wyrok w sprawie Gillette Company i Gillette Group Finland, pkt 32).

64 Sytuacje objęte zakresem stosowania rzeczonego art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 muszą jednak zostać ograniczone do tych odpowiadających celowi tego przepisu. Jak słusznie zwróciły na to uwagę Portakabin i Komisja, celem art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 jest pozwolenie dostawcom towarów lub usług, które są komplementarne względem towarów lub usług oferowanych przez właściciela danego znaku, na używanie tego znaku w celu poinformowania odbiorców o związku użytkowym istniejącym między ich towarami lub usługami a towarami lub usługami wspomnianego właściciela znaku (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Gillette Company i Gillette Group Finland, pkt 33, 34).

65 Sąd krajowy powinien zbadać, czy używanie przez Primakabin oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym PORTAKABIN objęte jest w przypadku towarów oferowanych internautom przez tę spółkę hipotezą art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 w przedstawionym powyżej znaczeniu.

66 Gdyby sąd krajowy uznał, że w zawisłej przed nim sprawie mamy do czynienia z jednym z rodzajów używania objętego zakresem stosowania art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) dyrektywy 89/104, to powinien on na koniec zweryfikować, czy spełniona jest przesłanka nakazująca, by dane oznaczenie było używane zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

67 Owa przesłanka stanowi wyraz obowiązku poszanowania uzasadnionych interesów właściciela znaku towarowego. Spełnienie wspomnianej przesłanki powinno być oceniane ze szczególnym uwzględnieniem stopnia, w jakim używanie danego oznaczenia przez osobę trzecią byłoby odbierane przez dany krąg odbiorców, a przynajmniej przez jego znaczną część, jako wskazujące na związek między towarami osoby trzeciej a towarami właściciela znaku towarowego lub osoby uprawnionej do używania znaku, przy czym ta osoba trzecia musiałaby być tego świadoma (wyrok z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz. s. I-10989, pkt 82, 83; a także ww. wyrok w sprawie Céline, pkt 33, 34).

68 Jak zostało już przypomniane przy okazji udzielania odpowiedzi na pierwsze i czwarte pytanie prejudycjalne, używanie przez reklamodawcę oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym lub do niego podobnego w ramach usługi odsyłania w Internecie objęte jest zakresem stosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, jeżeli właściwie poinformowany i dostatecznie uważny internauta nie jest w stanie lub jedynie z trudnością może zorientować się, czy reklamowane towary lub usługi pochodzą od właściciela znaku towarowego, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej.

69 Okazuje się zatem, że okoliczności, w których właściciel znaku towarowego jest uprawniony na podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 do zakazania reklamodawcy używania oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego jako słowa kluczowego, mogą z łatwością odpowiadać, w świetle orzecznictwa przytoczonego w pkt 67 niniejszego wyroku, sytuacji, w której reklamodawca nie może utrzymywać, że działa zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle, a zatem nie może skutecznie powoływać się na wyjątek ustanowiony w art. 6 ust. 1 wspomnianej dyrektywy.

70 W tym zakresie należy stwierdzić, po pierwsze, że sytuacja opisana w pkt 68 niniejszego wyroku charakteryzuje się między innymi właśnie tym, iż ogłoszenie reklamowe może skłonić co najmniej znaczącą część docelowego kręgu odbiorców do uznania, że między towarami lub usługami, których ogłoszenie to dotyczy, a towarami lub usługami właściciela znaku lub osoby uprawnionej do jego używania istnieje pewien związek, oraz po drugie, że w przypadku uznania przez sąd krajowy, iż ogłoszenie reklamowe nie pozwala lub jedynie z trudnością pozwala przeciętnemu internaucie na zorientowanie się, czy reklamowane towary lub usługi pochodzą od właściciela znaku towarowego, czy od osoby trzeciej, jest mało prawdopodobne, by reklamodawca mógł poważnie utrzymywać, że nie był świadom dwuznaczności wywołanej w ten sposób przez jego ogłoszenie. To bowiem sam reklamodawca wybrał, w ramach swej strategii reklamowej i z pełną znajomością sektora gospodarki, w którym działa, słowo kluczowe odpowiadające znakowi towarowemu należącemu do innej osoby i to zatem on – sam lub z pomocą podmiotu świadczącego usługę odsyłania – zredagował ogłoszenie reklamowe i zdecydował, w jaki sposób ma ono wyglądać.

71 Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że w sytuacji opisanej w pkt 54 i 68 niniejszego wyroku reklamodawca nie może co do zasady podnosić, że działał zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle. Do sądu krajowego należy jednak dokonanie całościowej oceny wszystkich istotnych okoliczności sprawy, tak aby móc w szczególności ustalić ewentualne istnienie dowodów uzasadniających odmienne rozstrzygnięcie (zob. podobnie wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie C-100/02 Gerolsteiner Brunnen, Rec. s. I-691, pkt 26; a także ww. wyrok w sprawie Anheuser-Busch, pkt 84 i przytoczone tam orzecznictwo).

72 Zważywszy na ogół powyższych rozważań, odpowiedź na pytanie drugie winna brzmieć: artykuł 6 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że jeżeli używanie przez reklamodawców oznaczeń identycznych z danym znakiem towarowym lub do niego podobnych jako słów kluczowych w ramach usługi odsyłania w Internecie może zostać zakazane na podstawie art. 5 tej dyrektywy, to tacy reklamodawcy nie mogą co do zasady powoływać się na wyjątek ustanowiony w art. 6 ust. 1 wspomnianej dyrektywy celem uniknięcia takiego zakazu. Do sądu krajowego należy jednak ustalenie, na podstawie okoliczności właściwych danej sprawie, czy faktycznie nie miało miejsca używanie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) rzeczonej dyrektywy, które można by uznać za zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

W przedmiocie pytania trzeciego, dotyczącego art. 7 dyrektywy 89/104

73 W drodze pytania trzeciego sąd krajowy pragnie zasadniczo ustalić, czy w okolicznościach takich jak w zawisłym przed nim sporze reklamodawca może powoływać się na wyjątek przewidziany w art. 7 dyrektywy 89/104 w celu używania oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym lub do niego podobnego jako słowa kluczowego w ramach usługi odsyłania w Internecie, nawet jeśli jest to używanie objęte zakresem stosowania art. 5 wspomnianej dyrektywy.

74 Artykuł 7 dyrektywy 89/104 zawiera wyjątek od przysługującego właścicielowi znaku prawa wyłącznego ustanowionego na mocy art. 5 tej dyrektywy, ponieważ przewiduje, że prawo owego właściciela do zakazania osobom trzecim używania jego znaku zostaje wyczerpane w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu w EOG pod tym znakiem przez samego właściciela lub za jego zgodą, chyba że istnieją uzasadnione powody motywujące sprzeciw właściciela wobec dalszego obrotu tymi towarami (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie BMW, pkt 29; wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawach połączonych od C-414/99 do C-416/99 Zino

Davidoff i Levi Strauss, Rec. s. I-8691, pkt 40; a także wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-59/08 Copad, Zb.Orz. s. I-3421, pkt 41).

75 Przede wszystkim, jak wynika z postanowienia odsyłającego, reklama zamieszczana przez Primakabin z wykorzystaniem słów kluczowych identycznych ze znakiem spółki Portakabin lub do niego podobnych dotyczy w znacznej mierze dalszej sprzedaży używanych przenośnych systemów budowlanych, wyprodukowanych pierwotnie przez tę ostatnią spółkę. Równie bezsporne jest także to, że owe towary zostały wprowadzone do obrotu w EOG przez spółkę Portakabin pod znakiem towarowym PORTAKABIN.

76 Następnie nie ulega wątpliwości, że dokonywanie przez osobę trzecią dalszej sprzedaży towarów używanych, które zostały pierwotnie wprowadzone do obrotu pod danym znakiem towarowym przez właściciela znaku towarowego lub osobę upoważnioną przez niego, stanowi „dalszy obrót towarami" w rozumieniu art. 7 dyrektywy 89/104 oraz że używanie wspomnianego znaku do celów takiej dalszej sprzedaży może w związku z powyższym zostać zakazane przez właściciela jedynie wówczas, gdy jego sprzeciw wobec takiego dalszego obrotu umotywowany jest „uzasadnionymi powodami" w rozumieniu art. 7 ust. 2 tej dyrektywy (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie BMW, pkt 50).

77 Wreszcie zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, jeżeli towary opatrzone znakiem towarowym zostały wprowadzone do obrotu w EOG przez właściciela tego znaku lub za jego zgodą, podmiotowi zajmującemu się ich dalszą sprzedażą przysługuje także, poza swobodą odsprzedaży tych towarów, swoboda posługiwania się tym znakiem w celu poinformowania odbiorców o dalszym obrocie owymi towarami (wyrok z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie Chrystian-337/95 Parfums Christian Dior, Rec. s. I-6013, pkt 38; a także ww. wyrok w sprawie BMW, pkt 48).

78 Z powyższego wynika, że właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania reklamodawcy zamieszczania, na podstawie słowa kluczowego identycznego ze wspomnianym znakiem lub do niego podobnego, które ów reklamodawca wybrał

bez zgody właściciela w ramach usługi odsyłania w Internecie, reklamy dotyczącej dalszej sprzedaży towarów używanych, wprowadzonych pierwotnie do obrotu w EOG pod tym znakiem towarowym przez owego właściciela lub za jego zgodą, chyba że istnieją uzasadnione powody w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104, które motywują sprzeciw tego właściciela.

79 Taki uzasadniony powód istnieje wówczas, gdy używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego przez reklamodawcę może istotnie naruszać renomę tego znaku (ww. wyroki: w sprawie Parfums Christian Dior, pkt 46; w sprawie BMW, pkt 49).

80 Uzasadniony powód w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 istnieje również wtedy, gdy podmiot zajmujący się dalszą sprzedażą sprawia wrażenie, poprzez swoje ogłoszenie reklamowe ukazujące się po wpisaniu oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego, że między nim a właścicielem tego znaku istnieją powiązania gospodarcze, a w szczególności, że przedsiębiorstwo tego podmiotu należy do sieci dystrybucji właściciela owego znaku lub że te dwa przedsiębiorstwa łączą szczególne stosunki. Ogłoszenie reklamowe, które może sprawiać takie wrażenie, nie jest bowiem nieodzowne dla zapewnienia dalszego obrotu towarami wprowadzonymi na rynek pod tym znakiem przez jego właściciela lub za jego zgodą, a co za tym idzie – dla osiągnięcia celu zasady wyczerpania praw przewidzianej w art. 7 dyrektywy 89/104 (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie BMW, pkt 51, 52; a także wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-348/04 Boehringer Ingelheim i in., Zb.Orz. s. I-3391, pkt 46).

81 Z powyższego wynika, że okoliczności, o których mowa w pkt 54 niniejszego wyroku, w których właściciel znaku towarowego jest na podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 uprawniony do zakazania reklamodawcy używania jako słowa kluczowego oznaczenia identycznego z danym znakiem lub do niego podobnego, to jest przypadki, w których używanie wspomnianego oznaczenia przez reklamodawcę nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy reklamowane towary lub usługi pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej, odpowiadają sytuacji, w której znajduje zastosowanie art. 7 ust. 2 tej dyrektywy i w której tym samym reklamodawca nie może powoływać

się na zasadę przewidującą wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy, ustanowioną w art. 7 ust. 1 wspomnianej dyrektywy.

82 Jak wskazano w pkt 34–36 oraz 52 i 53 niniejszego wyroku, to do sądu krajowego należy dokonanie oceny, czy ogłoszenia reklamowe spółki Primakabin, takie jak te wyświetlane w przypadku wpisania przez internautów haseł „portakabin", „portacabin", „portokabin" i „portocabin", pozwalają właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy Primakabin jest osobą trzecią w stosunku do Portakabin, czy też przeciwnie, jest z nią powiązana gospodarczo.

83 Niemniej konieczne wydaje się dostarczenie sądowi krajowemu pewnych wskazówek, choć zapewne niewyczerpujących, tak aby mógł on rozstrzygnąć tę kwestię w sposób właściwy, zważywszy na specyfikę sprzedaży towarów używanych. Wskazówki te dotyczą trzech elementów, które w swych uwagach przed Trybunałem szczególnie podkreślały strony w postępowaniu przed sądem krajowym, to znaczy, po pierwsze, interesu podmiotów gospodarczych oraz konsumentów w tym, by sprzedaż towarów używanych w Internecie nie była nadmiernie ograniczona, po drugie, potrzeby przejrzystej informacji na temat pochodzenia takich towarów oraz po trzecie, okoliczności, że ogłoszenie reklamowe spółki Primakabin brzmiące „używane portakabiny" odsyłało internautów nie tylko do oferty dalszej sprzedaży towarów wyprodukowanych przez Portakabin, ale również do oferty sprzedaży towarów wyprodukowanych przez innych wytwórców.

84 Jeżeli chodzi o pierwszy z tych elementów, w dokonywanej ocenie konieczne będzie uwzględnienie faktu, że sprzedaż towarów używanych opatrzonych znakiem towarowym jest jedną z tradycyjnych form prowadzenia działalności handlowej, która jest dobrze znana przeciętnemu konsumentowi. W konsekwencji sama okoliczność, że reklamodawca używa znaku towarowego należącego do innej osoby z dodaniem określeń wskazujących na to, że dany towar jest przedmiotem dalszej sprzedaży, takich jak „używany" lub „z drugiej ręki", nie może prowadzić do stwierdzenia, iż

ogłoszenie reklamowe sprawia wrażenie, że między sprzedawcą a właścicielem znaku towarowego istnieją powiązania gospodarcze lub że w sposób istotny narusza ono renomę tego znaku.

85 Co się tyczy drugiego ze wspomnianych elementów, Portakabin zwróciła uwagę, że Primakabin usunęła ze sprzedawanych przez siebie przenośnych systemów budowlanych znak towarowy PORTAKABIN i zastąpiła go wzmianką „Primakabin". Na poparcie tego twierdzenia Portakabin załączyła do swych pisemnych uwag dokument, z którego wynikało, że internautom klikającym na ogłoszenie „używane portakabiny" ukazywały się przenośne systemy budowlane opatrzone wzmianką „Primakabin". Na rozprawie Primakabin w odpowiedzi na pytanie Trybunału potwierdziła tę praktykę zamiany etykiet, podkreślając, że sięgnęła ona do niej jedynie w ograniczonej liczbie przypadków.

86 W tym zakresie należy stwierdzić, że w przypadku gdy sprzedawca usuwa bez zgody właściciela znaku towarowego umieszczoną na towarach wzmiankę o tym znaku („de-branding") i zastępuje ją etykietą, na której widnieje nazwa tego sprzedawcy, tak że znak towarowy wytwórcy danych towarów jest całkowicie niewidoczny, właściciel rzeczonego znaku jest uprawniony sprzeciwić się temu, by taki sprzedawca używał jego znaku w celu promowania własnej sprzedaży. W takim wypadku bowiem mamy do czynienia z naruszeniem podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką jest wskazywanie i gwarantowanie pochodzenia towaru, oraz z uniemożliwieniem konsumentowi odróżnienia towarów pochodzących od właściciela znaku od towarów pochodzących od sprzedawcy lub od osób trzecich (zob. podobnie wyrok z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-349/95 Loendersloot, Rec. s. I-6227, pkt 24; a także ww. wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 14, 32, 45–47).

87 Jeżeli chodzi o trzeci z elementów wspomnianych w pkt 83 niniejszego wyroku, między stronami w postępowaniu przed sądem krajowym bezsporne jest, że ogłoszenie reklamowe „używane portakabiny", którego wyświetlanie zostało zlecone przez Primakabin w razie wpisania przez internautów do wyszukiwarki hasła „portakabin", „portacabin", „portokabin" lub „portocabin", odsyłało internautów, którzy kliknęli na

ten link reklamowy, do stron internetowych, na których Primakabin oferowała do sprzedaży, poza towarami wyprodukowanymi pierwotnie i wprowadzonymi do obrotu przez Portakabin, także towary innych producentów.

88 Portakabin uważa, że w tych okolicznościach link reklamowy utworzony przez Primakabin z oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym PORTAKABIN lub do niego podobnych celowo miał wprowadzać w błąd. Ponadto Primakabin czerpała większe korzyści z renomy znaku PORTAKABIN, niż to było konieczne i w istotny sposób naruszała tę renomę.

89 Trybunał orzekł już w przeszłości, że sam fakt, iż sprzedawca czerpie korzyści z używania znaku towarowego należącego do innej osoby, polegające na tym, że reklama dalszej sprzedaży towarów opatrzonych tym znakiem, prawidłowa i uczciwa pod innymi względami, dodaje jego własnej działalności aury jakości, nie stanowi uzasadnionego powodu w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 (ww. wyrok w sprawie BMW, pkt 53).

90 Należy stwierdzić w tym względzie, że sprzedawca, który zajmuje się obrotem używanymi towarami oznaczonymi znakiem towarowym należącym do innej osoby i który specjalizuje się w sprzedaży tych towarów, praktycznie nie może przekazać tej informacji swym potencjalnym klientom bez odwołania się do wspomnianego znaku (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie BMW, pkt 54).

91 W opisanych okolicznościach, charakteryzujących się tym, że dany sprzedawca specjalizuje się w dalszej sprzedaży towarów oznaczonych znakiem towarowym należącym do innej osoby, takiemu sprzedawcy nie można zakazać używania owego znaku w celu promocji jego własnej działalności, która obejmuje, poza sprzedażą używanych towarów tej marki, sprzedaż innych towarów używanych, chyba że dalsza sprzedaż tych innych towarów może istotnie naruszyć wizerunek znaku towarowego, który właścicielowi udało się dla niego wykreować.

92 Z uwagi na powyższe odpowiedź na pytanie trzecie winna brzmieć: artykuł 7 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania reklamodawcy zamieszczania, w przypadku wpisania do wyszukiwarki oznaczenia identycznego ze wspomnianym znakiem lub do niego podobnego, które ów reklamodawca wybrał bez zgody właściciela jako słowo kluczowe w ramach usługi odsyłania w Internecie, reklamy dotyczącej dalszej sprzedaży towarów używanych, wytworzonych i wprowadzonych do obrotu w EOG przez owego właściciela lub za jego zgodą, chyba że istnieją uzasadnione powody w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104, które motywują sprzeciw tego właściciela, na przykład gdy takie używanie skłania do myślenia, że między sprzedawcą a właścicielem znaku towarowego istnieją powiązania gospodarcze, lub gdy takie używanie w istotny sposób narusza renomę znaku towarowego.

93 Sąd krajowy, do którego należy przeprowadzenie oceny, czy w zawisłej przed nim sprawie istnieją takie uzasadnione powody:

— nie może stwierdzić – tylko ze względu na to, że reklamodawca używa znaku towarowego należącego do innej osoby z dodaniem określeń wskazujących na to, że dany towar jest przedmiotem dalszej sprzedaży, takich jak „używany" lub „z drugiej ręki" – iż ogłoszenie reklamowe skłania do myślenia, że między sprzedawcą a właścicielem znaku towarowego istnieją powiązania gospodarcze lub że w istotny sposób narusza ono renomę tego znaku;

— jest zobowiązany stwierdzić, że taki uzasadniony powód istnieje, jeżeli sprzedawca usuwa bez zgody właściciela znaku towarowego, którego używa w ramach reklamy własnej działalności handlowej, wzmiankę o tym znaku zamieszczoną na towarach wytworzonych i wprowadzonych do obrotu przez wspomnianego właściciela i zastępuje ją etykietą, na której widnieje nazwa tego sprzedawcy, zatajając w ten sposób rzeczony znak, oraz

— jest zobowiązany stwierdzić, że sprzedawcy specjalizującemu się w dalszej sprzedaży używanych towarów oznaczonych znakiem towarowym należącym do innej osoby nie można zakazać używania owego znaku do celów poinformowania

odbiorców o jego własnej działalności, która obejmuje, poza sprzedażą używanych towarów tej marki, sprzedaż innych towarów używanych, chyba że dalsza sprzedaż tych innych towarów może ze względu na swój rozmiar, sposób przedstawienia lub złą jakość istotnie naruszyć wizerunek znaku towarowego, który właścicielowi udało się dla niego wykreować.

W przedmiocie kosztów

94 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

1) Artykuł 5 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania reklamodawcy zamieszczania, według słowa kluczowego identycznego ze wspomnianym znakiem lub do niego podobnego, które ów reklamodawca wybrał bez zgody właściciela w ramach usługi odsyłania w Internecie, reklamy towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których

rzeczony znak został zarejestrowany, jeżeli reklama ta nie pozwala lub z trudnością pozwala przeciętnemu internaucie na zorientowanie się, czy reklamowane towary lub usługi pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej.

2) Artykuł 6 dyrektywy 89/104, zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., należy interpretować w ten sposób, że jeżeli używanie przez reklamodawców oznaczeń identycznych z danym znakiem towarowym lub do niego podobnych jako słów kluczowych w ramach usługi odsyłania w Internecie może zostać zakazane na podstawie art. 5 tej dyrektywy, to tacy reklamodawcy nie mogą co do zasady powoływać się na wyjątek ustanowiony w art. 6 ust. 1 wspomnianej dyrektywy celem uniknięcia takiego zakazu. Do sądu krajowego należy jednak ustalenie, na podstawie okoliczności właściwych danej sprawie, czy faktycznie nie miało miejsca używanie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) rzeczonej dyrektywy, które można by uznać za zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

3) Artykuł 7 dyrektywy 89/104, zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania reklamodawcy zamieszczania, w przypadku wpisania do wyszukiwarki oznaczenia identycznego ze wspomnianym znakiem lub do niego podobnego, które ów reklamodawca wybrał bez zgody właściciela jako słowo kluczowe w ramach usługi odsyłania w Internecie, reklamy dotyczącej dalszej sprzedaży towarów używanych, wytworzonych i wprowadzonych do obrotu w EOG przez owego właściciela lub za jego zgodą, chyba że istnieją uzasadnione powody w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104, które motywują sprzeciw tego właściciela, na przykład gdy takie używanie skłania do myślenia, że między sprzedawcą a właścicielem znaku towarowego istnieją powiązania gospodarcze, lub gdy takie używanie w istotny sposób narusza renomę znaku towarowego.

Sąd krajowy, do którego należy przeprowadzenie oceny, czy w zawisłej przed nim sprawie istnieją takie uzasadnione powody:

— **nie może stwierdzić – tylko ze względu na to, że reklamodawca używa znaku towarowego należącego do innej osoby z dodaniem określeń wskazujących na to, że dany towar jest przedmiotem dalszej sprzedaży, takich jak „używany" lub „z drugiej ręki" – iż ogłoszenie reklamowe skłania do myślenia, że między sprzedawcą a właścicielem znaku towarowego istnieją powiązania gospodarcze lub że w istotny sposób narusza ono renomę tego znaku;**

— **jest zobowiązany stwierdzić, że taki uzasadniony powód istnieje, jeżeli sprzedawca usuwa bez zgody właściciela znaku towarowego, którego używa w ramach reklamy własnej działalności handlowej, wzmiankę o tym znaku zamieszczoną na towarach wytworzonych i wprowadzonych do obrotu przez wspomnianego właściciela i zastępuje ją etykietą, na której widnieje nazwa tego sprzedawcy, zatajając w ten sposób rzeczony znak, oraz**

— **jest zobowiązany stwierdzić, że sprzedawcy specjalizującemu się w dalszej sprzedaży używanych towarów oznaczonych znakiem towarowym należącym do innej osoby nie można zakazać używania owego znaku do celów poinformowania odbiorców o jego własnej działalności, która obejmuje, poza sprzedażą używanych towarów tej marki, sprzedaż innych towarów używanych, chyba że dalsza sprzedaż tych innych towarów może ze względu na swój rozmiar, sposób przedstawienia lub złą jakość istotnie naruszyć wizerunek znaku towarowego, który właścicielowi udało się dla niego wykreować.**

Podpisy