ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 8. júla 2010 *

Vo veci C-558/08,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) z 12. decembra 2008 a doručený Súdnemu dvoru 17. decembra 2008, ktorý súvisí s konaním:

Portakabin Ltd,

Portakabin BV

proti

Primakabin BV,

* Jazyk konania: holandčina.

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (spravodajca) a J.-J. Kasel,

generálny advokát: N. Jääskinen,
tajomník: C. Strömholm, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 26. novembra 2009,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Portakabin Ltd a Portakabin BV, v zastúpení: N. W. Mulder a A. Tsoutsanis, advocaten,

— Primakabin BV, v zastúpení: C. Gielen a G. Schrijvers, advocaten,

— francúzska vláda, v zastúpení: B. Beaupère-Manokha, splnomocnená zástupkyňa,

— talianska vláda, v zastúpení: I. Bruni, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci L. Ventrella, avvocato dello Stato,

— poľská vláda, v zastúpení: A. Rutkowska a A. Kraińska, splnomocnené zástupkyne,

— Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: H. Krämer a W. Roels, splnomocnení zástupcovia,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článkov 5 až 7 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), zmenenej a doplnenej Dohodou o Európskom hospodárskom priestore (EHP) z 2. mája 1992 (Ú. v. ES L 1, 1994, s. 3; Mim. vyd. 11/052, s. 3, ďalej len „smernica 89/104“).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Portakabin Ltd a Portakabin BV (ďalej len spoločne „Portakabin“) na jednej strane a Primakabin BV (ďalej len „Primakabin“) na druhej strane vo veci zobrazenia reklamných odkazov na internete prostredníctvom zadania kľúčových slov zhodných alebo podobných s ochrannou známkou.

Právny rámec

3 Článok 5 smernice 89/104 s názvom „Práva z ochrannej známky“ stanovuje:

„1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;

b) akékoľvek označenia, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

2. Každý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo.

3. V rámci odsekov 1 a 2 možno okrem iného zakázať toto:

a) umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;

b) ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať pod týmto označením, alebo ponúkať alebo poskytovať takto označené služby;

c) dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;

d) používať toto označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame.

…

5. Odseky 1 až 4 neovplyvnia tie ustanovenia členského štátu, ktoré sa týkajú ochrany proti používaniu označenia, inak, než na účely rozlíšenia tovarov alebo služieb, ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky škodilo.“

4 Článok 6 smernice 89/104 s názvom „Obmedzenie účinku ochrannej známky“ stanovuje:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím stranám používať v obchodnom styku:

a) ich vlastné meno alebo adresu;

b) údaje týkajúce sa druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

c) ochrannú známku, ak je to potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely.

za predpokladu, že ich tretia strana používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.

…“

5 Článok 7 smernice 89/104 nazvaný „Vyčerpanie práv z ochrannej známky“ vo svojom pôvodnom znení stanovoval:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie na tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v spoločenstve.

2. Odsek 1 sa nepoužije v prípade, ak má majiteľ opodstatnené dôvody brániť ďalšiemu obchodovaniu s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovaru na trhu zmenil alebo zhoršil jeho stav.“

6 V súlade s článkom 65 ods. 2 Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 v spojení s prílohou XVII bodom 4 tejto dohody bol článok 7 ods. 1 smernice 89/104 vo svojom pôvodnom znení zmenený a doplnený na účely tejto dohody a výraz „v spoločenstve“ bol nahradený slovami „v zmluvnej strane“.

7 Smernica 89/104 bola zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 299, s. 25), ktorá nadobudla účinnosť 28. novembra 2008. Na tento spor sa však vzhľadom na čas, keď nastali skutkové okolnosti, vzťahuje ešte smernica 89/104.

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

Služba odkazov „AdWords“

8 Keď používateľ internetu vykonáva na internetovom vyhľadávači Google vyhľadávanie na základe jedného alebo viacerých kľúčových slov, tento vyhľadávač zobrazí stránky, o ktorých sa zdá, že najlepšie zodpovedajú týmto slovám v zostupnom poradí vhodnosti. Ide o výsledky považované za „prirodzené“ výsledky vyhľadávania.

9 Okrem toho služba platených odkazov Googlu „AdWords“ umožňuje každému hospodárskemu subjektu, prostredníctvom výberu jedného alebo viacerých kľúčových slov, aby sa v prípade zhody medzi týmto alebo týmito slovami a slovom alebo slovami, ktoré zadal používateľ internetu do internetového vyhľadávača, zobrazil reklamný odkaz na jeho stránku. Tento reklamný odkaz sa objaví v rubrike „sponzorované odkazy“, ktorá sa zobrazuje buď v pravej časti obrazovky napravo od prirodzených výsledkov, alebo v hornej časti obrazovky nad uvedenými výsledkami.

10 Uvedený reklamný odkaz sprevádza krátky obchodný text. Tento odkaz a text spolu tvoria oznam zobrazený vo vyššie uvedenej rubrike.

Použitie kľúčových slov vo veci samej

11 Portakabin Ltd vyrába a dodáva prenosné stavebné bunky a v Beneluxe je majiteľkou slovnej ochrannej známky PORTAKABIN zapísanej pre výrobky triedy 6 (budovy, náhradné diely a kovový stavebný materiál) a triedy 19 (budovy, náhradné diely

a nekovový stavebný materiál) v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

12 Portakabin BV je dcérskou spoločnosťou Portakabin Ltd a na základe licencie na používanie ochrannej známky PORTAKABIN predáva jej tovary.

13 Primakabin predáva a prenajíma nové a použité prenosné stavebné bunky. Okrem výroby a predaja svojich vlastných modulov, akými sú prístrešky používané na staveniskách alebo dočasné kancelárie, sa Primakabin vo svojej činnosti zaoberá aj prenajímaním a predajom použitých buniek, a to aj bunkami, ktoré vyrába Portakabin.

14 Primakabin nie je súčasťou obchodnej skupiny Portakabin.

15 Portakabin, ako aj Primakabin ponúkajú svoje výrobky na predaj na svojich internetových stránkach.

16 Primakabin si v službe odkazov AdWords vybrala kľúčové slová „portakabin“, „portacabin“, „portokabin“ a „portocabin“. Tieto tri alternatívy boli vybraté s cieľom zabrániť tomu, aby používatelia internetu, ktorí hľadajú bunky vyrobené obchodnou skupinou Portakabin, nevynechali oznam spoločnosti Primakabin, pretože sa pomýlili pri písaní slova „portakabin“.

17 Pôvodným titulkom oznamu spoločnosti Primakabin, ktorý sa objavil po zadaní niektorého uvedeného kľúčového slova vo vyhľadávači, bol „nové a použité bunky“. Primakabin neskôr tento titulok zmenila na „použité portakabins“.

18 Dňa 6. februára 2006 podala Portakabin na voorzieningenrechter te Amsterdam (súd rozhodujúci o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v Amsterdame) návrh, aby bolo spoločnosti Primakabin pod hrozbou pokuty nariadené ukončiť akékoľvek používanie označení zhodných s ochrannou známkou PORTAKABIN, vrátane kľúčových slov „portakabin“, „portacabin“, „portokabin“ a „portocabin“.

19 Rozsudkom z 9. marca 2006 voorzieningenrechter te Amsterdam zamietol návrh Portakabin. Konštatoval, že Primakabin nepoužíva slovo „portakabin“ na rozlíšenie výrobkov. Primakabin navyše z dotknutého používania nemá neoprávnený zisk. Slovo „portakabin“ totiž používa, aby záujemcov usmernila na svoju stránku, kde ponúka na predaj „použité portakabins“.

20 Portakabin sa proti tomuto rozsudku odvolala na Gerechtshof te Amsterdam. Tento súd rozsudkom zo 14. decembra 2006 zrušil uvedený rozsudok a Primakabin zakázal používať reklamu obsahujúcu v texte „použité portakabins“, ako aj používanie kľúčového slova „portakabin“ a jeho alternatívy, vytvárať priamy odkaz na iné stránky, ktoré ponúkajú na predaj moduly vyrobené spoločnosťou Portakabin, ako na jeho internetovú stránku.

21 Keďže Gerechtshof te Amsterdam rozhodol, že používanie slova „portakabin“ a jeho alternatív nepredstavuje používanie výrobkov alebo služieb v zmysle právnej úpravy, ktorou sa preberá článok 5 ods. 1 smernice 89/104, Portakabin podala proti uvedenému rozsudku zo 14. decembra 2006 kasačný opravný prostriedok na Hoge Raad der Nederlanden. Tento súd rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. a) Ide v prípade, že subjekt, ktorý obchoduje s určitými tovarmi alebo službami (ďalej len ‚zadávateľ reklamy'), využije možnosť zadať prevádzkovateľovi internetového vyhľadávača [kľúčové slovo] zhodné s ochrannou známkou prihlásenej iným subjektom (ďalej len ‚majiteľ ochrannej známky') pre podobné tovary alebo služby, a zadané kľúčové slovo – bez toho, aby si to používateľ internetu všimol – vedie k tomu, že používateľ internetu, ktorý toto slovo zadá, nájde na zozname výsledkov prevádzkovateľa vyhľadávača odkaz na webovú stránku zadávateľa reklamy, o používanie prihlásenej ochrannej známky týmto zadávateľom reklamy v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice [89/104]?

b) Existuje v tejto súvislosti rozdiel, ak je odkaz uvedený:

— na bežnom zozname nájdených stránok alebo

— v časti vyhradenej na reklamu, ktorá sa zobrazí?

c) Existuje takisto rozdiel:

ak zadávateľ reklamy už v odkaze na webovej stránke prevádzkovateľa vyhľadávača skutočne ponúka tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo

ak zadávateľ reklamy na vlastnej webovej stránke, na ktorú sa môže užívateľ internetu dostať kliknutím na stránke prevádzkovateľa vyhľadávača (hyperlink), skutočne ponúka tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná?

2. V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, môže z ustanovení článku 6 smernice [89/104], predovšetkým ustanovení jeho odseku 1 písm. b) a c), vyplývať, že majiteľ ochrannej známky nemôže zakázať používanie opísané v prvej otázke, a ak áno, tak za akých okolností?

3. V prípade kladnej odpovede na prvú otázku uplatní sa článok 7 smernice [89/104], ak sa ponuka zadávateľa reklamy uvedená v prvej otázke písm. a) vzťahuje na tovary, ktoré boli uvedené na trh Spoločenstva majiteľom ochrannej známky uvedenej v prvej otázke bez jeho súhlasu alebo s ním?

4. Platia odpovede na predchádzajúce otázky aj v prípade kľúčových slov opísaných v prvej otázke, ktoré boli zadané zadávateľom reklamy, pri ktorých sa ochranná známka úmyselne uvádza s drobnými chybami, čím sa možnosti vyhľadávania pre verejnosť používajúcu internet stávajú účelnejšie, ak možno predpokladať, že ochranná známka je na webovej stránke zadávateľa reklamy uvedená správne?

5. Ak sa odpoveďou na predchádzajúce otázky zistí, že nejde o používanie ochrannej známky v zmysle článku 5 ods. 1 smernice [89/104], môžu členské štáty priamo a jednoducho v súvislosti s takým používaním [kľúčových slov], o aké ide v spore vo veci samej, poskytnúť podľa článku 5 ods. 5 uvedenej smernice v súlade s právnymi predpismi platnými v týchto členských štátoch o ochrane proti používaniu označenia na iné účely ako na účely rozlíšenia tovarov alebo služieb, ochranu proti bezdôvodnému používaniu tohto označenia, ak je podľa súdov týchto

členských štátov, neoprávnene využívaná alebo narušená rozlišovacia spôsobilosť alebo dobré meno ochrannej známky, alebo musia vnútroštátne súdy uplatniť obmedzenia práva Spoločenstva spolu s odpoveďami na predchádzajúce otázky?“

O prejudiciálnych otázkach

22 V prvom rade je potrebné preskúmať prvú, štvrtú a piatu otázku, keďže sa týkajú práva majiteľa ochrannej známky zakázať inzerentom podľa článku 5 smernice 89/104 používať zhodné alebo podobného označenie s touto ochrannou známkou ako kľúčového slova v rámci služby odkazov na internete. Následne sa preskúma druhá a tretia otázka, ktoré sa týkajú článkov 6 a 7 smernice 89/104 v súvislosti s výnimočným prípadom, keď majiteľ ochrannej známky nemôže uplatniť právo uvedené v článku 5 tejto smernice.

O prvej, štvrtej a piatej otázke týkajúcej sa článku 5 smernice 89/104

O prvej otázke písm. a)

23 Spor vo veci samej spočíva v používaní označení, ktoré sú zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ako kľúčových slov v rámci služby odkazov na internete bez súhlasu majiteľa ochrannej známky.

24 Prvou otázkou písm. a) sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 5 ods. 1 smernice 89/104 vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený zakázať tretej osobe, aby použitím kľúčového slova, ktoré je zhodné s touto ochrannou známkou, ktoré si táto tretia osoba vybrala v rámci služby odkazov na internete bez súhlasu uvedeného majiteľa, nechala zobraziť oznam na tovary alebo služby zhodné alebo podobné s tými, pre ktoré je uvedená ochranná známka zapísaná.

25 Ako vyplýva z rozhodnutia vnútroštátneho súdu, tento súd kvalifikoval kľúčové slovo „portakabin“ ako zhodné s ochrannou známkou PORTAKABIN. Navyše je nesporné, že cieľom a účelom použitia uvedeného kľúčového slova spoločnosťou Primakabin je vyvolať zobrazenie oznamov na tovary zhodné s tými, pre ktoré je uvedená ochranná známky zapísaná, a to pre prenosné stavebné bunky.

26 Preto treba prvú otázku preskúmať z hľadiska článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104. Toto ustanovenie oprávňuje majiteľa ochrannej známky zakázať používanie označenia zhodného s uvedenou ochrannou známkou treťou osobou bez jeho súhlasu, keď k tomuto používaniu dochádza v obchodnom styku pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, a toto používanie narušuje alebo môže narušiť funkcie ochrannej známky (pozri najmä rozsudky z 11. septembra 2007, Céline, C-17/06, Zb. s. I-7041, bod 16, ako aj z 18. júna 2009, L'Oréal a i., C-487/07, Zb. s. I-5185, bod 58).

27 Súdny dvor už v bodoch 51 a 52 rozsudku z 23. marca 2010, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, Zb. s. I-2417), rozhodol, že označenie, ktoré inzerent vybral ako kľúčové slovo v rámci služby odkazov na internete, je prostriedkom používaným inzerentom na vyvolanie zobrazenia jeho oznamu, a z tohto dôvodu ide o používanie „v obchodnom styku“ v zmysle článku 5 ods. 1 smernice 89/104.

28 O používanie ide okrem toho aj v prípade tovarov alebo služieb inzerenta (rozsudok Google France a Google, už citovaný, body 67 až 69). Toto konštatovanie nemožno spochybniť skutočnosťou, ktorá bola zdôraznená v pripomienkach predložených Súdnemu dvoru, spočívajúcou v tom, že označenie zhodné s ochrannou známkou – v predmetnej veci označenie „portakabin" – sa používa nielen na tovary, na ktoré sa vzťahuje táto ochranná známka – konkrétne ďalší predaj modulov vyrobených spoločnosťou Portakabin – ale takisto na tovary iných výrobcov, akými sú v predmetnej veci moduly vyrobené spoločnosťou Primakabin alebo iným konkurentom obchodnej skupiny Portakabin. Naopak ale v prípade používania označenia zhodného s ochrannou známkou inej osoby inzerentom s cieľom ponúknuť používateľom internetu alternatívu vo vzťahu k tovarom alebo službám majiteľa ochrannej známky, ide o používanie „pre tovary alebo služby" v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 (rozsudok Google France a Google, už citovaný, body 70 až 73).

29 To znamená, že majiteľ ochrannej známky nemôže zabrániť používať označenie zhodné s ochrannou známkou, ak toto používanie nenarušuje žiadnu z funkcií tejto ochrannej známky (rozsudok L'Oréal a i., už citovaný, bod 60, ako aj Google France a Google, už citovaný, bod 76).

30 Medzi tieto funkcie patrí nielen základná funkcia ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovarov alebo služieb (ďalej len „funkcia označenia pôvodu"), ale takisto jej ostatné funkcie, ako najmä funkcia spočívajúca v zaručení kvality tohto tovaru alebo služby, alebo komunikačná, investičná či reklamná funkcia (rozsudok L'Oréal a i., už citovaný, bod 58, a Google France a Google, už citovaný, bod 77).

31 Čo sa týka používania označení, ktoré sú zhodné s ochrannými známkami, ako kľúčových slov v rámci služby odkazov, Súdny dvor v bode 81 už citovaného rozsudku Google France a Google rozhodol, že relevantnými funkciami, ktoré treba preskúmať, sú funkcia reklamy a funkcia označenia pôvodu.

32 Pokiaľ ide o funkciu reklamy, Súdny dvor konštatoval, že používanie označenia zhodného s ochrannou známkou inej osoby v rámci takej služby odkazov, akou je služba „AdWords“, nemôže narušiť funkciu reklamy ochrannej známky (rozsudok Google France a Google, už citovaný, bod 98, ako aj z 25. marca 2010, BergSpechte, C-278/08, Zb. s. I-2517, bod 33).

33 Tento záver platí aj v prejednávanej veci, v ktorej ide o výber kľúčových slov a zobrazenie oznamov v rámci rovnakej služby odkazov „AdWords“.

34 V súvislosti s funkciou označenia pôvodu Súdny dvor rozhodol, že otázka, či k narušeniu tejto funkcie dochádza, keď sa používateľom internetu na základe kľúčového slova zhodného s ochrannou známkou zobrazí oznam tretej osoby, závisí najmä od spôsobu, akým je tento oznam zobrazený. K narušeniu funkcie označenia pôvodu ochrannej známky dochádza, keď oznam používateľovi internetu, ktorý je bežne informovaný a primerane pozorný, neumožňuje alebo len ťažko umožňuje zistiť, či tovary alebo služby uvedené v ozname pochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo z podniku, ktorý je s ním hospodársky prepojený, alebo naopak, od tretej osoby (rozsudok Google France a Google, už citovaný, body 83 a 84, ako aj BergSpechte, už citovaný, bod 35).

35 Súdny dvor v tejto súvislosti takisto spresnil, že ak oznam tretej osoby vytvára dojem existencie hospodárskeho prepojenia medzi touto treťou osobou a majiteľom ochrannej známky, možno dospieť k záveru, že ide o narušenie funkcie označenia pôvodu. Takisto ak je oznam, z ktorého nevyplýva existencia hospodárskeho prepojenia, z hľadiska pôvodu predmetných tovarov alebo služieb natoľko neurčitý, že bežne informovaný a primerane pozorný používateľ internetu nemôže na základe reklamného odkazu a k nemu pripojeného reklamného textu vedieť, či je inzerent treťou osobou odlišnou od majiteľa ochrannej známky, alebo naopak, či je s ním hospodársky prepojený, možno dospieť k záveru, že ide o narušenie uvedenej funkcie ochrannej známky (pozri rozsudok Google France a Google, už citovaný, body 89 a 90, ako aj BergSpechte, už citovaný, bod 36).

36 S prihliadnutím na tieto skutočnosti je úlohou vnútroštátneho súdu posúdiť, či na základe skutkových okolností vo veci samej hrozí narušenie alebo nebezpečenstvo narušenia funkcie označenia pôvodu.

O prvej otázke písm. b)

37 Vo svojej prvej otázke písm. b) sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či ochrana, ktorú ochranná známka zaručuje jej majiteľovi, môže mať rôzny rozsah v závislosti od toho, či uvedený oznam tretej osoby zobrazený použitím kľúčového slova, ktoré je zhodné s touto ochrannou známkou, v rámci služby odkazov na internete, sa ako taký objaví alebo neobjaví v rubrike vyhradenej na oznamy.

38 Je nesporné, že vec sama sa týka len používania kľúčových slov v rámci služby odkazov na internete spočívajúcej v zobrazení oznamov v rubrike „sponzorované odkazy" vyhľadávača, ktorý spravuje poskytovateľ tejto služby. Za týchto okolností by pre rozhodnutie vo veci samej preskúmanie ochrany, ktorú ochranná známka zaručuje jej majiteľovi v prípade zobrazenia oznamov tretích osôb mimo rubriky „sponzorované odkazy", nemalo pre vyriešenie tohto sporu nijaký význam (pozri analogicky rozsudky z 15. júna 2006, Acereda Herrera, C-466/04, Zb. s. I-5341, bod 48, a z 15. apríla 2010, E. Friz, C-215/08, Zb. s. I-2947, bod 22).

39 Z toho vyplýva, že na prvú otázku písm. b) nie je potrebné odpovedať.

O prvej otázke písm. c)

40 Vnútroštátny súd sa vo svojej prvej otázke písm. c) pýta, ako sa má na účely určenia, či inzerent použil označenie zhodné s ochrannou známkou, ktorej použitie je jej majiteľ oprávnený zakázať, rozlíšiť situácia, v ktorej tovary alebo služby uvedené v ozname sú skutočne ponúkané na predaj v tomto ozname, ako ho zobrazil poskytovateľ služby odkazov, od situácie, v ktorej sa takáto ponuka na predaj objaví na stránke inzerenta, na ktorú bol používateľ internetu odkázaný kliknutím na reklamnom odkaze.

41 Ako bolo teda uvedené v bodoch 9 a 10 tohto rozsudku, použitie označenia ako kľúčového slova v rámci služby odkazov na internete vyvoláva zobrazenie oznamu, ktoré spočíva jednak v odkaze, ktorý používateľa internetu v prípade, že sa rozhodne kliknúť na tento odkaz, nasmeruje na stránku inzerenta a jednak v sponzorovanom odkaze.

42 Uvedené odkazy a sponzorované odkazy sú stručné a vo všeobecnosti inzerentovi neumožňujú uviesť presné predajné ponuky alebo presne zobraziť druhy tovarov alebo služieb, ktoré uvádza na trh. Táto skutočnosť nič nemení na tom, že inzerent, ktorý si ako kľúčové slovo vybral označenie zhodné s ochrannou známkou inej osoby, chce, aby používatelia internetu, ktorí zadali toto slovo ako pojem do vyhľadávania, klikli na jeho reklamný odkaz, čím sa dozvedia o jeho predajných ponukách. Z tohto dôvodu ide o používanie uvedeného označenia „pre tovary alebo služby“ v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 (pozri rozsudok Google France a Google, už citovaný, body 67 až 73).

43 Z toho vyplýva, že nie je potrebné preskúmať, či tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje oznam, sú skutočne ponúkané na predaj v texte tohto oznamu, tak ako ho zobrazil poskytovateľ služby odkazov, alebo či sú ponúkané na predaj len na stránke inzerenta, na ktorú bol používateľ internetu odkázaný v prípade, že klikol na reklamný odkaz.

44 Nie je v zásade ani potrebné pristúpiť k tomuto preskúmaniu v rámci posúdenia otázky, či používanie označenia zhodného s ochrannou známkou ako kľúčového slova môže narušiť funkcie ochrannej známky a predovšetkým funkciu označenia pôvodu ochrannej známky. Ako bolo teda spomenuté v bodoch 34 až 36 tohto rozsudku, vnútroštátnemu súdu prislúcha posúdiť, či vzhľadom na celkové zobrazenie oznamu tento oznam umožňuje alebo neumožňuje bežne informovanému a primerane pozornému používateľovi internetu zistiť, či inzerent je treťou osobou vo vzťahu k majiteľovi ochrannej známky, alebo práve naopak je s ním hospodársky prepojený. Existencia alebo neexistencia skutočnej ponuky predaja tovarov alebo služieb uvedených v oznáme nie je vo všeobecnosti rozhodujúcou skutočnosťou pre toto posúdenie.

O štvrtej otázke

45 Vnútroštátny súd sa vo svojej štvrtej otázke v podstate pýta, či je majiteľ ochrannej známky oprávnený splnením tých istých podmienok, aké sa uplatňujú v prípade použitia kľúčového slova zhodného s ochrannou známkou treťou osobou, zakázať používanie kľúčových slov preberajúcich ochrannú známku s „drobnými chybami“.

46 Táto otázka je položená z dôvodu skutočnosti uvedenej v bode 16 tohto rozsudku, ktorá spočíva v tom, že Primakabin si vybrala nielen kľúčové slovo „portakabin“, ale aj kľúčové slová „portacabin“, „portokabin“ a „portocabin“.

47 V tejto súvislosti možno pripomenúť, že označenie je zhodné s ochrannou známkou v prípade, že toto označenie bez zmien či doplnkov preberá všetky prvky tvoriace túto ochrannú známku, alebo vnímané ako celok obsahuje také nepatrné rozdiely, že priemerný spotrebiteľ si ich nevšimne (rozsudky z 20. marca 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Zb. s. I-2799, bod 54, a BergSpechte, už citovaný, bod 25).

48 Pokiaľ ide o kľúčové slová preberajúce ochrannú známku s drobnými chybami, je nesporné, že nepreberajú všetky prvky tvoriace ochrannú známku. V zmysle judikatúry citovanej v predchádzajúcom bode tohto rozsudku ich možno pritom považovať za také, ktoré obsahujú tak nepatrné rozdiely, že priemerný spotrebiteľ si ich nevšimne. Vnútroštátnemu súdu prináleží posúdiť na základe všetkých dostupných informácií, či tieto označenia možno takto kvalifikovať.

49 V prípade, že by uvedený súd dospel k záveru, že medzi ochrannou známkou a kľúčovými slovami, ktoré túto ochrannú známku preberajú s drobnými chybami, neexistuje zhodnosť, prináleží mu ešte preskúmať, či tieto kľúčové slová sú podobné uvedenej ochrannej známke v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104.

50 V tomto poslednom prípade, keď tretia osoba používa označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú podobné s tými, pre ktoré je zapísaná ochranná známka, môže majiteľ ochrannej známky namietať proti používaniu tohto označenia len v prípade, že existuje pravdepodobnosť zámeny (rozsudky Google France a Google, už citovaný, bod 78, ako aj BergSpechte, už citovaný, bod 22).

51 Pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú z rovnakého podniku alebo z podnikov, ktoré sú hospodársky prepojené (pozri najmä rozsudky z 22. júna 1999,

Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 17; zo 6. októbra 2005, Medion, C-120/04, Zb. s. I-8551, bod 26, ako aj z 10. apríla 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, Zb. s. I-2439, bod 28).

52 Z toho vyplýva, že v prípade uplatnenia pravidla uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol, či existuje pravdepodobnosť zámeny, ak sa používateľom internetu na základe kľúčového slova podobného s ochrannou známkou zobrazí oznam tretej osoby, ktorá bežne informovaným a primerane pozorným používateľom internetu neumožňuje alebo len ťažko umožňuje zistiť, či tovary alebo služby uvedené v ozname pochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo z podniku, ktorý je s ním hospodársky prepojený, alebo naopak, od tretej osoby (rozsudok BergSpechte, už citovaný, bod 39).

53 Vysvetlenia uvedené v bode 35 tohto rozsudku sa uplatnia analogicky.

54 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy treba na prvú a štvrtú otázku odpovedať, že článok 5 ods. 1 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený zakázať inzerentovi, aby použitím kľúčového slova, ktoré je zhodné s touto ochrannou známkou, ktoré si inzerent vybral v rámci služby odkazov na internete bez súhlasu uvedeného majiteľa, robil reklamu na tovary alebo služby zhodné alebo podobné s tými, pre ktoré je uvedená ochranná známka zapísaná, pokiaľ táto reklama priemernému používateľovi internetu neumožňuje alebo len ťažko umožňuje zistiť, či tovary alebo služby uvedené v ozname pochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo z podniku, ktorý je s ním hospodársky prepojený, alebo naopak, od tretej osoby.

O piatej otázke

55 Keďže piata otázka bola položená len v prípade, že by Súdny dvor rozhodol, že použitie označenia zhodného alebo podobného s ochrannou známkou inej osoby inzerentom ako kľúčového slova v rámci služby odkazov na internete nie je používaním v zmysle článku 5 ods. 1 smernice 89/104, nie je vzhľadom na odpovede na prvú a štvrtú otázku na túto otázku potrebné odpovedať.

O druhej otázke týkajúcej sa článku 6 smernice 89/104

56 Vnútroštátny súd sa svojou druhou otázkou pýta, či sa inzerent môže odvolávať na výnimku uvedenú v článku 6 smernice 89/104 a osobitne na výnimku uvedenú v odseku 1 písm. b) a c) tohto článku s cieľom používať označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou ako kľúčového slova v rámci služby odkazov na internete, hoci by išlo o používanie spadajúce pod článok 5 uvedenej smernice.

57 Prostredníctvom obmedzení účinkov práv, ktoré vyplývajú majiteľovi ochrannej známky z článku 5 smernice 89/104, článok 6 ods. 1 tejto smernice má za cieľ zosúladiť základné záujmy ochrany práv z ochrannej známky a práv voľného pohybu tovaru, ako aj slobodného poskytovania služieb na spoločnom trhu (rozsudky z 23. februára 1999, BMW, C-63/97, Zb. s. I-905, bod 62; zo 17. marca 2005, Gillette Company a Gillette Group Finland, C-228/03, Zb. s. I-2337, bod 29, ako aj adidas a adidas Benelux, už citovaný, bod 45).

58 Uvedený článok 6 ods. 1 najmä uvádza, že majiteľ ochrannej známky nemôže tretej osobe v obchodnom styku zakázať používať „a) ich vlastné meno a adresu“; „b) údaje týkajúce sa druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby alebo iných vlastností tovaru alebo služieb“, alebo „c) ochrannú známku, ak je to potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely“. Toto ustanovenie pritom spresňuje, že toto pravidlo sa uplatní len za predpokladu, že ich tretia strana používa „v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode“.

59 Keďže je nesporné, že článok 6 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 nie je relevantný na vyriešenie sporu vo veci samej, treba v prvom rade preskúmať, či možno uplatniť ustanovenie uvedeného článku 6 ods. 1 písm. b).

60 V tejto súvislosti treba uviesť, ako to uviedla Komisia Európskych spoločenstiev, že cieľom používania označenia zhodného alebo podobného s ochrannou známkou inej osoby ako kľúčového slova v rámci služby odkazov na internete, vo všeobecnosti nie je poskytovať informáciu o niektorej z vlastností tovarov alebo služieb, ktoré tretia osoba na základe tohto používania ponúka, a preto toto používanie nespadá pod článok 6 ods. 1 písm. b) smernice 89/104.

61 Opačný záver však môže platiť v osobitných prípadoch, ktoré musí posúdiť vnútroštátny súd. Vnútroštátnemu súdu preto na základe celkového preskúmania prípadu, o ktorom rozhoduje, prislúcha zistiť, či Primakabin používaním označení zhodných alebo podobných s ochrannou známkou PORTAKABIN ako kľúčových slov, použila opisné údaje v zmysle uvedeného ustanovenia smernice 89/104. V rámci tohto posúdenia musí vnútroštátny súd prihliadať na skutočnosť, že podľa informácií, ktoré

poskytla Primakabin na pojednávaní na Súdnom dvore, pojem „portakabin“ nebol použitý ako druhové označenie.

62 Napokon, pokiaľ ide o prípad uvedený v článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104, a to o používanie ochrannej známky „ak je to potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely“, vo viacerých pripomienkach predložených Súdnemu dvoru bolo poznamenané, že je nepravdepodobné, že používanie označení zhodných alebo podobných s ochrannou známkou PORTAKABIN spoločnosťou Primakabin by bolo možné takto kvalifikovať. Keďže však vnútroštátny súd objasnil právny a faktický rámec a vo veci samej nevylúčil prípad, ktorý toto ustanovenie smernice 89/104 upravuje, je v tejto súvislosti potrebné mu poskytnúť vysvetlenie.

63 Súdny dvor už spresnil, že účel tovarov, ako sú náhradné diely alebo príslušenstvo, bol normotvorcom uvedený iba ako príklad, pokiaľ ide o bežnú situáciu, v ktorej je potrebné použiť ochrannú známku na označenie účelu tovaru. Uplatnenie článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104 sa teda nevzťahuje na túto situáciu (rozsudok Gillette Company a Gillette Group Finland, už citovaný, bod 32).

64 Prípady spadajúce do rozsahu pôsobnosti uvedeného článku 6 ods. 1 písm. c) sa však musia obmedziť len na tie, ktoré zodpovedajú cieľu tohto ustanovenia. Ako však správne uviedli Portakabin a Komisia, cieľom článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104 je umožniť dodávateľom tovarov alebo služieb, ktoré dopĺňajú tovary alebo služby ponúkané majiteľom ochrannej známky, používať túto ochrannú známku na účely informovania verejnosti o existujúcom účelnom prepojení medzi ich tovarmi alebo službami a uvedeného majiteľa ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok Gillette Company a Gillette Group Finland, už citovaný, body 33 a 34).

65 Vnútroštátnemu súdu prislúcha preskúmať, či sa na používanie označenia zhodného s ochrannou známkou PORTAKABIN spoločnosťou Primakabin v prípade tovarov, ktoré ponúka používateľom internetu, vzťahuje alebo nevzťahuje prípad uvedený v tomto článku 6 ods. 1 písm. c) tak, ako je opísaný vyššie.

66 V prípade, že by vnútroštátny súd dospel k záveru, že vo veci samej ide o jedno z používaní uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b) alebo c) smernice 89/104, prislúcha mu preskúmať, či je splnená podmienka stanovujúca používanie v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.

67 Táto podmienka je vyjadrením povinnosti lojálnosti vo vzťahu k legitímnym záujmom majiteľa ochrannej známky. Otázku, či je táto podmienka splnená, treba posúdiť predovšetkým s prihliadnutím na mieru, do akej používanie treťou osobou vedie príslušnú skupinu verejnosti alebo prinajmenšom značnú časť tejto skupiny verejnosti k vytvoreniu spojitosti medzi tovarmi tretej osoby a tovarmi majiteľa ochrannej známky alebo osoby oprávnenej na jej použitie a tretej osoby, ktorá by mala o tom vedieť (rozsudky zo 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Zb. s. I-10989, body 82 a 83, ako aj Céline, už citovaný, body 33 a 34).

68 Ako to už bolo spomenuté v odpovedi na prvú a štvrtú prejudiciálnu otázku, používanie označenia inzerentom v rámci služby odkazov na internete, ktoré je zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, spadá pod článok 5 ods. 1 smernice 89/104, pokiaľ ide o také používanie, ktoré bežne informovanému a primerane pozornému používateľovi internetu neumožňuje alebo len ťažko umožňuje zistiť, či tovary alebo služby uvedené v ozname pochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo z podniku, ktorý je s ním hospodársky prepojený, alebo naopak, od tretej osoby.

69 Možno potvrdiť, že okolnosti, za ktorých je majiteľ ochrannej známky podľa článku 5 ods. 1 smernice 89/104 oprávnený zakázať inzerentovi používanie označenia zhodného alebo podobného s uvedenou ochrannou známkou ako kľúčového slova, vzhľadom na judikatúru citovanú v bode 67 tohto rozsudku zodpovedajú len situácii, v ktorej inzerent nemôže tvrdiť, že koná v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode, a nemôže sa teda účelne odvolávať na výnimku uvedenú v článku 6 ods. 1 uvedenej smernice.

70 V tejto súvislosti možno konštatovať jednak, že jeden z prvkov prípadu uvedeného v bode 68 tohto rozsudku spočíva práve v skutočnosti, že oznam môže aspoň značnú časť príslušnej skupiny verejnosti viesť k vytvoreniu si spojitosti medzi tovarmi alebo službami uvedenými v ozname a tovarmi alebo službami majiteľa ochrannej známky alebo osôb, ktoré sú oprávnené ju používať, a jednak, že v prípade, že vnútroštátny súd skonštatuje, že oznam používateľovi internetu neumožňuje alebo len ťažko umožňuje zistiť, či tovary alebo služby uvedené v reklame pochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo tretej osoby, je len málo pravdepodobné, že inzerent by mohol spoľahlivo tvrdiť, že si túto nepresnosť spôsobenú reklamou neuvedomoval. Nakoniec je to samotný inzerent, ktorý v rámci svojej reklamnej stratégie a pri dostatočných znalostiach hospodárskeho odvetvia, v ktorom vykonáva svoju činnosť, vybral kľúčové slovo zodpovedajúce ochrannej známke inej osoby a ktorý sám, alebo za pomoci poskytovateľa služby odkazov vytvoril odkaz, a tým teda aj určil jeho zobrazenie.

71 Vzhľadom na tieto skutočnosti možno dospieť k záveru, že v prípade opísanom v bodoch 54 a 68 tohto rozsudku inzerent v zásade nemôže tvrdiť, že konal v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode. Vnútroštátnemu súdu však prislúcha, aby vykonal celkové posúdenie všetkých relevantných okolností konania vo veci samej s cieľom zistiť prípadnú existenciu skutočností, ktoré by mohli viesť k opačnému záveru (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 7. januára 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Zb. s. I-691, bod 26, ako aj Anheuser-Busch, už citovaný, bod 84 a citovanú judikatúru).

72 S prihliadnutím na všetky predchádzajúce úvahy treba na druhú otázku odpovedať, že článok 6 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že ak možno používanie označení zhodných alebo podobných s ochrannými známkami ako kľúčových slov v rámci služby odkazov na internete inzerentom zakázať podľa článku 5 uvedenej smernice, títo inzerenti sa nemôžu odvolávať na výnimku uvedenú v tomto článku 6 ods. 1, aby sa tomuto zákazu vyhli. Vnútroštátnemu súdu však prislúcha posúdiť, či vzhľadom na dané okolnosti prejednávanej veci skutočne nejde o používanie v zmysle uvedeného článku 6 ods. 1, ktoré by bolo možné považovať za používanie uskutočnené v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.

O tretej otázke týkajúcej sa článku 7 smernice 89/104

73 Vnútroštátny súd sa svojou treťou otázkou v podstate pýta, či sa inzerent môže za okolností, o aké ide vo veci samej, odvolávať na výnimku stanovenú v článku 7 smernice 89/104, aby mohol v rámci služby odkazov na internete používať ako kľúčové slovo označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, hoci by išlo o používanie spadajúce pod článok 5 uvedenej smernice.

74 Článok 7 smernice 89/104 obsahuje výnimku z výlučného práva majiteľa ochrannej známky uvedeného v článku 5 tejto smernice, podľa ktorej sa právo tohto majiteľa zakázať tretím osobám používanie jeho ochrannej známky vyčerpá, pokiaľ ide o tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v EHP, len keď existujú legitímne dôvody odôvodňujúce, že tento majiteľ môže proti ďalšiemu uvádzaniu uvedených tovarov na trh namietať (pozri najmä rozsudky BMW, už citovaný, bod 29; z 20. novembra 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss,

C-414/99 až C-416/99, Zb. s. I-8691, bod 40, ako aj z 23. apríla 2009, Copad, C-59/08, Zb. s. I-3421, bod 41).

75 V prvom rade, ako vyplýva z rozhodnutia vnútroštátneho súdu, reklama spoločnosti Primakabin sa použitím kľúčových slov zhodných alebo podobných s ochrannou známkou spoločnosti Portakabin vo väčšej miere týka ďalšieho predaja použitých prenosných stavebných buniek, ktoré boli pôvodne vyrobené spoločnosťou Portakabin. Je takisto nesporné, že tieto tovary uvádzala na trh v rámci EHP Portakabin pod ochrannou známkou PORTAKABIN.

76 Ďalej nemožno spochybniť skutočnosť, že v prípade ďalšieho predaja treťou osobou použitých tovarov, ktoré boli pôvodne uvedené na trh majiteľom ochrannej známky alebo osobou, ktorá ním bola oprávnená na uvádzanie tovarov na trh pod touto ochrannou známkou, ide o „ďalšie obchodovanie s tovarom“ v zmysle článku 7 smernice 89/104 a že používanie tejto ochrannej známky na účely tohto ďalšieho predaja môže zakázať len jej majiteľ, ak „legitímne dôvody“ v zmysle odseku 2 tohto článku odôvodňujú, že môže proti tomuto uvádzaniu na trh namietať (pozri analogicky rozsudok BMW, už citovaný, bod 50).

77 Napokon z ustálenej judikatúry vyplýva, že ak boli výrobky označené ochrannou známkou uvedené majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom na trh v rámci EHP, ďalší predajca môže okrem ďalšieho predaja týchto tovarov takisto použiť ochrannú známku, aby oznámil verejnosti ďalšie uvedenie daných výrobkov na trh (rozsudky zo 4. novembra 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Zb. s. I-6013, bod 38, ako aj BMW, už citovaný, bod 48).

78 Z týchto skutočností vyplýva, že majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený inzerentovi, ktorý použitím kľúčového slova zhodného alebo podobného s touto ochrannou známkou, ktoré si tento inzerent bez súhlasu uvedeného majiteľa vybral v rámci

služby odkazov na internete, zakázať reklamu na ďalší predaj použitého tovaru pôvodne uvedeného na trh v EHP pod ochrannou známkou jej majiteľa alebo s jeho súhlasom okrem prípadu, že existujú legitímne dôvody v zmysle článku 7 ods. 2 smernice 89/104, ktoré odôvodňujú, že uvedený majiteľ môže proti takémuto používaniu namietať.

79 O takýto legitímny dôvod ide najmä vtedy, ak používanie inzerentom označenia zhodného alebo podobného s ochrannou známkou vážne poškodzuje jej dobré meno (rozsudky Parfums Christian Dior, už citovaný, bod 46, a BMW, už citovaný, bod 49).

80 O legitímny dôvod v zmysle článku 7 ods. 2 smernice 89/104 ide aj v prípade, keď ďalší predajca svojím oznamom vytvoreným použitím označenia zhodného alebo podobného s ochrannou známkou vyvolá dojem, že existuje obchodný vzťah medzí ním a majiteľom ochrannej známky, a najmä, že podnik uskutočňujúci ďalší predaj patrí do obchodnej siete majiteľa tejto ochrannej známky alebo že medzi týmito podnikmi existuje osobitný vzťah. Oznam, ktorý môže vyvolať takýto dojem, nie je totiž potrebný na to, aby sa zabezpečilo ďalšie obchodovanie s tovarom uvedeným na trh pod označením ochrannej známky majiteľom alebo s jeho súhlasom, a preto na to, aby sa zabezpečil cieľ pravidla vyčerpania stanoveného v článku 7 smernice 89/104 (pozri v tomto zmysle rozsudky BMW, už citovaný, bod 51 a 52, ako aj z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i., C-348/04, Zb. s. I-3391, bod 46).

81 Z toho vyplýva, že okolnosti uvedené v bode 54 tohto rozsudku, za ktorých je majiteľ ochrannej známky podľa článku 5 ods. 1 smernice 89/104 oprávnený zakázať používanie označenia zhodného alebo podobného s uvedenou ochrannou známkou inzerentom ako kľúčového slova, to znamená v prípadoch, keď používanie uvedeného označenia bežne informovanému a priemerne pozornému používateľovi internetu neumožňuje alebo len ťažko umožňuje zistiť, či tovary alebo služby uvedené v ozname pochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo z podniku, ktorý je s ním hospodársky prepojený, alebo naopak, od tretej osoby, zodpovedajú prípadu, na ktorý sa článok 7 ods. 2 tejto smernice uplatňuje a v ktorom sa preto inzerent nemôže

odvolávať na pravidlo uvedené v článku 7 ods. 1 uvedenej smernice, ktoré stanovuje vyčerpanie práv priznaných ochrannou známkou.

82 Ako bolo uvedené v bodoch 34 až 36, ako aj v bodoch 52 a 53 tohto rozsudku, vnútroštátnemu súdu prislúcha, aby posúdil, či oznamy spoločnosti Primakabin zobrazené v prípade vyhľadávania uskutočneného používateľmi internetu použitím výrazov „portakabin“, „portacabin“, „portokabin“ a „portocabin“, bežne informovanému a priemerne pozornému používateľovi internetu umožňujú alebo neumožňujú zistiť, či Primakabin je treťou osobou vo vzťahu k Portakabin, alebo práve naopak je s ňou hospodársky prepojená.

83 Na druhej strane vnútroštátnemu súdu treba poskytnúť informácie, samozrejme nie úplne vyčerpávajúce, aby vzhľadom na osobitosť predaja použitých tovarov mohol náležite vyhlásiť rozsudok v tejto veci. Tieto informácie sa týkajú troch okolností, ktoré účastníci konania vo veci samej zdôraznili vo svojich pripomienkach na Súdnom dvore, a to po prvé záujmu hospodárskych subjektov, ako aj spotrebiteľov o to, aby predaj použitých tovarov na internete nebol neoprávnene obmedzený, po druhé potreby prehľadne uvádzať pôvod týchto výrobkov a po tretie skutočnosti, že oznam spoločnosti Primakabin s titulkom „použité portakabins“ vedie používateľa internetu nielen k ponuke ďalšieho predaja tovaru vyrobeného spoločnosťou Portakabin, ale aj k ponuke ďalšieho predaja tovarov iných výrobcov.

84 Pokiaľ ide o prvú z týchto okolností, treba zohľadniť skutočnosť, že predaj použitých tovarov označených ochrannou známkou je presne stanoveným druhom predaja, ktorý je priemernému spotrebiteľovi dobre známy. Nemožno preto len na základe skutočnosti, že inzerent používa ochrannú známku inej osoby tým, že doplní výrazy, ktoré uvádzajú, že daný tovar je predmetom ďalšieho predaja, akými sú výrazy „opotrebovaný“ alebo „použitý“, tvrdiť, že na základe oznamu sa možno domnievať,

že medzi ďalším predajcom a majiteľom ochrannej známky existuje obchodný vzťah alebo že vážne poškodzuje jej dobré meno.

85 Pokiaľ ide o druhú z uvedených okolností, Portakabin poznamenala, že Primakabin z použitých prenosných stavebných buniek, ktoré predáva, odstránila údaj o ochrannej známke PORTAKABIN a tento údaj nahradila údajom „Primakabin". Na podporu tohto tvrdenia Portakabin k svojim písomným pripomienkam pripojila dokument, z ktorého vyplýva, že kliknutím na oznam „použité portakabins" sa používateľom internetu zobrazili prenosné stavebné bunky s údajom „Primakabin". Primakabin v odpovedi na otázku Súdneho dvora na pojednávaní túto prax vymieňania etikiet potvrdila, pričom však zdôraznila, že ju využila len v určitých obmedzených prípadoch.

86 V tejto súvislosti treba konštatovať, že ak ďalší predajca bez súhlasu majiteľa ochrannej známky odstráni údaj o tejto ochrannej známke na tovaroch (odstránenie označenia) a nahradí tento údaj etiketou, ktorá nesie meno ďalšieho predajcu tak, že ochranná známka výrobcu dotknutého tovaru sa úplne zakryje, majiteľ ochrannej známky je oprávnený zabrániť tomu, aby ďalší predajca používal uvedenú ochrannú známku na reklamu tohto ďalšieho predaja. V takomto prípade totiž ide o poškodzovanie základnej funkcie ochrannej známky, ktorou je uviesť a zabezpečiť pôvod výrobku a vytvára prekážku, aby spotrebiteľ rozlíšil tovar pochádzajúci od majiteľa ochrannej známky od tovaru pochádzajúceho od ďalšieho predajcu alebo iných tretích osôb (pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. novembra 1997, Loendersloot, C-349/95, Zb. s. I-6227, bod 24, ako aj Boehringer Ingelheim a i., už citovaný, body 14, 32 a 45 až 47).

87 Pokiaľ ide o tretiu z okolností uvedených v bode 83 tohto rozsudku, medzi účastníkmi konania vo veci samej je nesporné, že oznam „použité portakabins", ktorý Primakabin dal zobraziť v prípade, že používatelia internetu vo vyhľadávači zadajú výrazy „portakabin", „portacabin", „portokabin" alebo „portocabin", odkáže týchto používateľov

internetu, ak kliknú na tento reklamný odkaz, na webové stránky, na ktorých Primakabin ponúka na predaj okrem tovarov pôvodne vyrobených a uvedených na trh spoločnosťou Primakabin, aj tovary označené inými ochrannými známkami.

88 Portakabin sa domnieva, že za týchto okolností je reklamný odkaz, ktorý vytvoril Primakabin použitím označení zhodných alebo podobných s ochrannou známkou PORTAKABIN, zavádzajúci. Primakabin navyše mal z dobrého mena ochrannej známky väčší prospech, ako bolo potrebné, a vážne poškodil toto dobré meno.

89 Ako už pritom uviedol Súdny dvor, samotná skutočnosť, že ďalší predajca má z používania ochrannej známky inej osoby prospech, pretože reklama na ďalší predaj tovarov označených touto ochrannou známkou, ktorá je inak správna a lojálna, dáva jeho vlastnej činnosti nádych kvality, nie je legitímnym dôvodom v zmysle článku 7 ods. 2 smernice 89/104 (rozsudok BMW, už citovaný, bod 53).

90 V tejto súvislosti možno konštatovať, že ďalší predajca, ktorý uvádza použité tovary ochrannej známky inej osoby na trh a špecializuje sa na predaj týchto tovarov, len ťažko môže túto informáciu svojim prípadným zákazníkom poskytnúť bez použitia tejto ochrannej známky (pozri analogicky rozsudok BMW, už citovaný, bod 54).

91 Preto za okolností, ktoré charakterizujú špecializáciu na ďalší predaj tovarov ochrannej známky inej osoby, možno ďalšiemu predajcovi zakázať používanie tejto ochrannej známky na účely zobrazenia oznamu pre verejnosť o jeho činnosti týkajúcej sa ďalšieho predaja, ktorá okrem iného zahŕňa aj predaj použitých tovarov uvedenej ochrannej známky, pokiaľ ďalší predaj týchto iných výrobkov vzhľadom na svoj objem, zobrazenie alebo zlú kvalitu nepredstavuje hrozbu vážneho poškodenia imidžu, ktorý majiteľ v súvislosti so svojou ochrannou známkou vytvoril.

92 Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba na tretiu otázku odpovedať tak, že článok 7 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený inzerentovi, ktorý použitím kľúčového slova zhodného alebo podobného s touto ochrannou známkou, ktoré si tento inzerent vybral v rámci služby odkazov na internete bez súhlasu uvedeného majiteľa, zakázať reklamu na ďalší predaj použitého tovaru vyrobeného týmto majiteľom a ním uvedeného alebo s jeho súhlasom na trh v EHP okrem prípadu, že existuje legitímny dôvod v zmysle odseku 2 uvedeného článku, ktorý odôvodňuje, že uvedený majiteľ môže proti takémuto používaniu namietať v prípade, že ide o používanie uvedeného označenia, na základe ktorého sa možno domnievať, že existuje obchodný vzťah medzí ďalším predajcom a majiteľom ochrannej známky alebo ide o používanie, ktoré vážne poškodzuje dobré meno ochrannej známky.

93 Vnútroštátny súd, ktorému prislúcha posúdiť, či vo veci, o ktorej rozhoduje, existuje legitímny dôvod:

— nemôže len na základe skutočnosti, že inzerent používa ochrannú známku inej osoby tak, že doplní výrazy uvádzajúce, že daný tovar je predmetom ďalšieho predaja, akými sú výrazy „opotrebovaný“ alebo „použitý“, konštatovať, že na základe oznamu sa možno domnievať, že medzi ďalším predajcom a majiteľom ochrannej známky existuje obchodný vzťah alebo vážne poškodzuje jej dobré meno,

— musí konštatovať, že o legitímny dôvod ide vtedy, ak ďalší predajca bez súhlasu majiteľa ochrannej známky, ktorú používal v rámci reklamy na svoje činnosti týkajúce sa ďalšieho predaja, odstránil údaj o tejto ochrannej známke na tovaroch vyrobených a uvedených na trh týmto majiteľom a nahradil tento údaj etiketou obsahujúcou meno ďalšieho predajcu, čím uvedenú ochrannú známku zakryl, a

— musí konštatovať, že ďalšiemu predajcovi, ktorý sa špecializuje na predaj použitého tovaru ochrannej známky inej osoby, nemožno zakázať používanie tejto ochrannej známky na účely zobrazenia oznamu pre verejnosť o jeho činnosti

týkajúcej sa ďalšieho predaja, ktorá okrem iného zahŕňa aj predaj použitých tovarov uvedenej ochrannej známky, pokiaľ ďalší predaj týchto iných výrobkov vzhľadom na svoj objem, zobrazenie alebo zlú kvalitu nepredstavuje hrozbu vážneho poškodenia imidžu, ktorý majiteľ v súvislosti so svojou ochrannou známkou vytvoril.

O trovách

94 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol takto:

1. **Článok 5 ods. 1 smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, zmenenej a doplnenej Dohodou o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992, sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený zakázať inzerentovi, aby použitím kľúčového slova, ktoré je zhodné s touto ochrannou známkou, ktoré si inzerent vybral v rámci služby odkazov na internete bez súhlasu uvedeného majiteľa, robil reklamu na tovary alebo služby zhodné alebo podobné s tými, pre ktoré je uvedená ochranná známka zapísaná, pokiaľ táto reklama priemernému používateľovi internetu**

neumožňuje alebo len ťažko umožňuje zistiť, či tovary alebo služby uvedené v ozname pochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo z podniku, ktorý je s ním hospodársky prepojený, alebo naopak, od tretej osoby.

2. Článok 6 smernice 89/104, zmenenej a doplnenej Dohodou o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992, sa má vykladať v tom zmysle, že ak možno používanie označení zhodných alebo podobných s ochrannými známkami ako kľúčových slov v rámci služby odkazov na internete inzerentom zakázať podľa článku 5 uvedenej smernice, títo inzerenti sa nemôžu odvolávať na výnimku uvedenú v tomto článku 6 ods. 1, aby sa tomuto zákazu vyhli. Vnútroštátnemu súdu však prislúcha posúdiť, či vzhľadom na dané okolnosti prejednávanej veci skutočne nejde o používanie v zmysle uvedeného článku 6 ods. 1, ktoré by bolo možné považovať za používanie uskutočnené v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.

3. Článok 7 smernice 89/104, zmenenej a doplnenej Dohodou o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992, sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať inzerentovi, aby použitím kľúčového slova zhodného alebo podobného s touto ochrannou známkou, ktoré si tento inzerent vybral v rámci služby odkazov na internete bez súhlasu uvedeného majiteľa, robil reklamu na ďalší predaj použitého tovaru vyrobeného týmto majiteľom a uvedeného ním alebo s jeho súhlasom na trh v Európskom hospodárskom priestore, okrem prípadu, že existuje legitímny dôvod v zmysle odseku 2 uvedeného článku, ktorý odôvodňuje, že uvedený majiteľ môže proti takémuto používaniu namietať v prípade, že ide o používanie uvedeného označenia, na základe ktorého sa možno domnievať, že existuje obchodný vzťah medzi ďalším predajcom a majiteľom ochrannej známky alebo že ide o používanie, ktoré vážne poškodzuje dobré meno ochrannej známky.

Vnútroštátny súd, ktorému prislúcha posúdiť, či vo veci, o ktorej rozhoduje, existuje legitímny dôvod:

— **nemôže len na základe skutočnosti, že inzerent používa ochrannú známku inej osoby tak, že doplní výrazy uvádzajúce, že daný tovar je predmetom ďalšieho predaja, akými sú výrazy „opotrebovaný“ alebo „použitý“, konštatovať, že na základe oznamu sa možno domnievať, že medzi ďalším predajcom a majiteľom ochrannej známky existuje obchodný vzťah alebo vážne poškodzuje jej dobré meno,**

— **musí konštatovať, že o legitímny dôvod ide vtedy, ak ďalší predajca bez súhlasu majiteľa ochrannej známky, ktorú používal v rámci reklamy na svoje činnosti týkajúce sa ďalšieho predaja, odstránil údaj o tejto ochrannej známke na tovaroch vyrobených a uvedených na trh týmto majiteľom a nahradil tento údaj etiketou obsahujúcou meno ďalšieho predajcu, čím uvedenú ochrannú známku zakryl, a**

— **musí konštatovať, že ďalšiemu predajcovi, ktorý sa špecializuje na predaj použitého tovaru ochrannej známky inej osoby, nemožno zakázať používanie tejto ochrannej známky na účely zobrazenia oznamu pre verejnosť o jeho činnosti týkajúcej sa ďalšieho predaja, ktorá okrem iného zahŕňa aj predaj použitých tovarov uvedenej ochrannej známky, pokiaľ ďalší predaj týchto iných výrobkov vzhľadom na svoj objem, zobrazenie alebo zlú kvalitu nepredstavuje hrozbu vážneho poškodenia imidžu, ktorý majiteľ v súvislosti so svojou ochrannou známkou vytvoril.**

Podpisy