SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 8. julija 2010*

V zadevi C-558/08,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) z odločbo z dne 12. decembra 2008, ki je prispela na Sodišče 17. decembra 2008, v postopku

Portakabin Ltd,

Portakabin BV

proti

Primakabin BV,

* Jezik postopka: nizozemščina.

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi A. Tizzano, predsednik senata, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (poročevalec) in J.-J. Kasel, sodniki,

generalni pravobranilec: N. Jääskinen,
sodna tajnica: C. Strömholm, administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 26. novembra 2009,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za Portakabin Ltd in Portakabin BV N. W. Mulder in A. Tsoutsanis, odvetnika,

– za Primakabin BV C. Gielen in G. Schrijvers, odvetnika,

– za francosko vlado B. Beaupère-Manokha, zastopnica,

– za italijansko vlado I. Bruni, zastopnica, skupaj z L. Ventrello, avvocato dello Stato,

– za poljsko vlado A. Rutkowska in A. Kraińska, zastopnici,

– za Komisijo Evropskih skupnosti H. Krämer in W. Roels, zastopnika,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago členov od 5 do 7 Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL 1989, L 40, str. 1), kakor je bila spremenjena s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992 (UL 1994, L 1, str. 3, v nadaljevanju: Direktiva 89/104).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbama Portakabin Ltd in Portakabin BV (v nadaljevanju skupaj: skupina Portakabin) ter družbo Primakabin BV (v nadaljevanju: Primakabin) zaradi spletne objave sponzoriranih povezav na podlagi ključnih besed, ki so enake ali podobne znamki.

Pravni okvir

3 Člen 5 Direktive 89/104, naslovljen „Pravice iz znamke“, določa:

„1. Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

(a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;

(b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.

2. Vsaka država članica lahko predvidi, da je imetnik upravičen preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, enak ali podoben znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke.

3. Po odstavkih 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:

(a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;

(b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;

(c) uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;

(d) uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.

[…]

5. Odstavki 1 do 4 ne vplivajo na predpise v katerikoli državi članici v zvezi z varstvom proti uporabi znaka, razen za razlikovanje blaga in storitev, če uporaba tega znaka neupravičeno okorišča ali škodi razlikovalnemu značaju ali ugledu znamke."

4 Člen 6 Direktive 89/104, naslovljen „Omejitev učinkov znamke“, določa:

„1. Znamka ne daje imetniku pravice, da prepove tretji osebi uporabo v gospodarskem prometu

(a) lastnega imena in naslova;

(b) označb glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitev;

(c) znamke, če je potrebno z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele;

ob pogoju, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

[…]“

5 Člen 7 Direktive 89/104, naslovljen „Izčrpanje pravice iz znamke“, je v prvi različici določal:

„1. Znamka imetniku ne daje pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi z blagom, ki je bilo dano na trg Skupnosti označeno s to znamko s strani imetnika ali z njegovim soglasjem.

2. Odstavek 1 se ne uporablja, če obstajajo zakoniti [upravičeni] razlogi, da imetnik nasprotuje nadaljnji komercializaciji blaga, še zlasti, če se stanje blaga spremeni ali poškoduje po tem, ko je bilo dano na trg.“

6 V skladu s členom 65(2) Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992 v povezavi s Prilogo XVII, točka 4, k temu sporazumu je bila prvotna različica člena 7(1) Direktive 89/104 spremenjena za namene tega sporazuma tako, da je bil izraz „Skupnosti“ nadomeščen z besedami „na ozemlju katere koli pogodbenice“.

7 Direktiva 89/104 je bila razveljavljena z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25), ki je začela veljati 28. novembra 2008. Vendar pa glede na čas dejanskega stanja za spor o glavni stvari velja Direktiva 89/104.

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

Storitev referenciranja „AdWords“

8 Kadar uporabnik spleta išče na podlagi ene ali več besed v iskalniku Google, ta prikaže spletna mesta, ki najbolj ustrezajo tem besedam, po vrstnem redu od najustreznejše do najmanj ustrezne. To so „organski“ rezultati iskanja.

9 Poleg tega Googlove plačljive storitve referenciranja „AdWords“ vsem gospodarskim subjektom omogočajo, da se z izbiro ene ali več ključnih besed prikaže oglasna povezava na njihovo stran, če se ta beseda ali besede skladajo z besedo ali besedami, ki jih uporabnik vpiše v spletni iskalnik. Ta oglasna povezava se prikaže v rubriki „sponzorirane povezave“ na desni strani zaslona, desno od organskih rezultatov, ali na zgornjem delu zaslona, nad njimi.

10 Poleg te oglasne povezave je kratko oglasno sporočilo. Ta povezava in to sporočilo skupaj tvorita oglas, objavljen v zgoraj navedeni rubriki.

Uporaba ključnih besed v postopku v glavni stvari

11 Portakabin Ltd je proizvajalec in dobavitelj prenosnih zgradb in je imetnik beneluške znamke PORTAKABIN, ki je registrirana za proizvode iz razredov 6 (kovinski:

zgradbe, sestavni deli in gradbeni materiali) in 19 (nekovinski: zgradbe, sestavni deli in gradbeni materiali) v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.

12 Portakabin BV je hčerinska družba družbe Portakabin Ltd in opravlja prodajno dejavnost za proizvode skupine na podlagi licenčne pogodbe za uporabo znamke PORTAKABIN.

13 Družba Primakabin prodaja in daje v najem nove in rabljene premične zgradbe. Poleg proizvodnje in prodaje lastnih modulov, kot so gradbiščni zabojniki ali začasne pisarne, družba Primakabin del svoje dejavnosti namenja dajanju v najem in prodaji rabljenih modulov, med njimi tudi modulov, ki jih izdeluje skupina Portakabin.

14 Družba Primakabin ni del skupine Portakabin.

15 Skupina Portakabin in družba Primakabin ponujata svoje proizvode v prodajo na svojih spletnih straneh.

16 Družba Primakabin je v okviru storitve referenciranja AdWords izbrala ključne besede „portakabin“, „portacabin“, „portokabin“ in „portocabin“. Zadnje tri različice so bile izbrane, da uporabniki, ki na spletu iščejo strani o modulih, ki jih izdeluje skupina Portakabin, ne bi spregledali oglasa družbe Primakabin, ker bi se zmotili pri črkovanju besede „portakabin“.

17 Sprva je bilo besedilo oglasa družbe Primakabin, ki se je prikazalo po vnosu ene od navedenih besed iskalnik, „nove in rabljene enote“. Pozneje je družba Primakabin to besedilo spremenila v „rabljene portakabine“.

18 Skupina Portakabin je 6. februarja 2006 tožila družbo Primakabin pred voorzieningenrechter te Amsterdam (sodnik za začasne ukrepe in zavarovanja v Amsterdamu), z zahtevkom, naj družbi Primakabin prepove vsakršno uporabo znakov, ki ustrezajo znamki PORTAKABIN, vključno s ključnimi besedami „portacabin“, „portokabin“ in „portocabin“.

19 S sodbo z dne 9. marca 2006 je voorzieningenrechter te Amsterdam zavrnilo zahtevek Portakabina. Ocenilo je, da družba Primakabin besede „portakabin“ ni uporabljala za razlikovanje proizvodov. Poleg tega naj družba Primakabin s tako uporabo ne bi pridobila neupravičene koristi. Besedo „portakabin“ naj bi namreč uporabljala za usmeritev zainteresiranih oseb na svoje spletno mesto, kjer ponuja v prodajo „rabljene portakabine“.

20 Skupina Portakabin se je zoper to sodbo pritožila pri Gerechtshof te Amsterdam. S sodbo z dne 14. decembra 2006 je to razveljavilo navedeno sodbo in družbi Primakabin prepovedalo uporabo oglasa z besedilom „rabljene portakabine“ in tudi, da pri uporabi ključne besede „portakabin“ in njenih različic vzpostavi neposredno povezavo na druge strani svojega spletnega mesta, razen na strani, na katerih se v prodajo ponujajo moduli, ki jih je izdelala skupina Portakabin.

21 Ker je Gerechtshof te Amsterdam odločilo, da uporaba ključne besede „portakabin“ in njenih različic ni uporaba za blago ali storitve v smislu zakonodaje, ki je prenesla člen 5(1) Direktive 89/104, je skupina Portakabin zoper to sodbo vložila pravno sredstvo pri Hoge Raad der Nederlanden. To je v teh okoliščinah prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. (a) Če podjetnik, ki posluje z nekim blagom ali storitvami (v nadaljevanju: oglaševalec), uporablja možnost, da pri upravljavcu spletnega iskalnika navede [ključno besedo], ki je enaka znamki drugega gospodarskega subjekta (v nadaljevanju: imetnik znamke), ki je registrirana za drugo tovrstno blago ali storitve, in je posledica navedene ključne besede – ne da bi bilo to vidno uporabniku iskalnika – da ta uporabnik spleta, ki vtipka to besedo, na seznamu zadetkov upravljavčevega iskalnika naleti na povezavo na oglaševalčevo spletno stran, ali to pomeni, da oglaševalec registrirano znamko uporablja v smislu člena 5(1)(a) Direktive [89/104]?

(b) Ali je ob tem pomembno, ali se povezava prikaže:

– na običajnem seznamu z najdenimi stranmi ali

– v delu za oglaševanje, ki je kot tak tudi opredeljen?

(c) Ali je ob tem pomembno tudi:

ali oglaševalec že v sporočilu povezave na spletni strani upravljavčevega iskalnika dejansko ponuja blago ali storitve, ki so enaki blagu ali storitvam, za katere je registrirana znamka, ali pa

oglaševalec na lastni spletni strani, na katero se lahko uporabnika spleta […] usmeri, če ‚klikne' povezavo na stran upravljavčevega iskalnika (‚hiperpovezava'), dejansko ponuja blago ali storitve, ki so enaki blagu ali storitvam, za katere je registrirana znamka?

2. Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je lahko posledica določila iz člena 6 Direktive [89/104], zlasti pa odstavka 1(b) in (c) tega člena, da imetnik znamke uporabe v smislu prvega vprašanja ne more prepovedati, in če je tako, v katerih okoliščinah?

3. Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali se uporabi člen 7 Direktive [89/104], če se ponudba oglaševalca v smislu prvega vprašanja nanaša na blago, ki je označeno z znamko, opredeljeno v prvem vprašanju in ga je na trg Skupnosti dal imetnik znamke ali je bilo nanj dano z njegovim soglasjem?

4. Ali odgovori na zgornja vprašanja veljajo tudi za iskalne izraze, ki jih navede oglaševalec in so navedeni v prvem vprašanju, v katerih je znamka zavestno prikazana z drobnimi pisnimi napakami, s čimer iskalne možnosti za javnost, ki uporablja splet, postanejo učinkovitejše, če je znamka na spletni strani oglaševalca prikazana pravilno?

5. Če je posledica odgovora na tukaj zastavljena vprašanja, da ne gre za uporabo znaka v smislu člena 5(1) Direktive [89/104], ali lahko države članice glede uporabe [ključnih besed] kot v obravnavani zadevi na podlagi člena 5(5) te direktive v skladu z določbami, ki veljajo v teh državah o varstvu pred uporabo znaka za drugačne namene, kot je razlikovanje blaga ali storitev, preprosto zagotovijo varstvo pred uporabo tega znaka na način, ki po mnenju sodišč teh držav članic

neupravičeno in nelojalno izkorišča razlikovalni učinek ali sloves znamke ali vpliva nanju, ali pa pri tem za nacionalna sodišča veljajo omejitve prava Skupnosti v povezavi z odgovori na prejšnja vprašanja?“

Vprašanja za predhodno odločanje

22 Najprej je treba pregledati prvo, četrto in peto vprašanje v delu, v katerem se nanašajo na pravico imetnika znamke, da na podlagi člena 5 Direktive 89/104 oglaševalcu prepove uporabo znaka, ki je enak ali podoben tej znamki, kot ključno besedo v okviru storitve referenciranja na spletu. Drugo in tretje vprašanje – o členih 6 in 7 Direktive 89/104 in o izjemah, v katerih imetnik znamke ne more izkoristiti pravice, določene v členu 5 te direktive – bosta preučeni pozneje.

Prvo, četrto in peto vprašanje: člen 5 Direktive 89/104

Prvo vprašanje, točka (a)

23 Spor o glavni stvari se nanaša na uporabo znakov, ki so enaki ali podobni znamki, kot ključnih besed v okviru storitve referenciranja na spletu brez soglasja imetnika znamke za to uporabo.

24 S točko (a) prvega vprašanja predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba člen 5(1) Direktive 89/104 razlagati tako, da je imetnik znamke upravičen prepovedati tretjemu, da objavi oglas za proizvode ali storitve, enake ali podobne tistim, za katere je bila ta znamka registrirana, na podlagi ključnih besed, enakih ali podobnih tej znamki, ki jih je ta tretji brez soglasja tega imetnika izbral v okviru storitve referenciranja na spletu.

25 Kakor izhaja iz predložitvene odločbe, je omenjeno sodišče ključno besedo „portakabin“ opredelilo kot enako znamki PORTAKABIN. Poleg tega ni sporno, da je namen in učinek uporabe te ključne besede s strani družbe Primakabin, da se sproži objava oglasov za proizvode, ki so enaki tistim, za katere je ta znamka registrirana, to je za mobilne zgradbe.

26 Zato je treba preučiti prvo vprašanje glede člena 5(1)(a) Direktive 89/104. Ta določba dovoljuje imetniku znamke, da tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, prepove uporabo znaka, ki je enak navedeni znamki, za proizvode ali storitve, ki so enaki tistim, za katere je navedena znamka registrirana, kadar gre za tako uporabo v gospodarskem prometu in ta uporaba vpliva ali bi lahko vplivala na funkcije znamke (glej zlasti sodbi z dne 11. septembra 2007 v zadevi Céline, C-17/06, ZOdl., str. I-7041, točka 16, in z dne 18. junija 2009 v zadevi L'Oréal in drugi, C-487/07, ZOdl., str. I-5185, točka 58).

27 Kot je Sodišče že ugotovilo v točkah 51 in 52 sodbe z dne 23. marca 2010 v združenih zadevah Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, ZOdl., str. I-2417), je znak, ki ga je izbral oglaševalec kot ključno besedo v okviru storitve referenciranja na spletu, sredstvo, s katerim sproži objavo svojega oglasa, in je torej uporabljen „v gospodarskem prometu“ v smislu člena 5(1) Direktive 89/104.

28 Poleg tega gre za uporabo za proizvode in storitve oglaševalca (zgoraj navedena sodba Google France in Google, točke od 67 do 69). Te ugotovitve ne izpodbije okoliščina, poudarjena v stališčih strank, predloženih Sodišču, da znak, ki je enak znamki – v tej zadevi gre za znak „portakabin“ – ni uporabljen samo za rabljeno blago, označeno s to znamko, to je za preprodajo modulov, ki jih je izdelal Portakabin, temveč tudi za blago drugih proizvajalcev, kot so v tej zadevi moduli, ki jih je izdelala družba Primakabin ali drugi konkurenti skupine Portakabin. Prav nasprotno, oglaševalčeva uporaba znaka, ki je enak znamki drugega, da uporabnikom spleta ponudi druge možnosti glede na ponudbo imetnika te znamke, je uporaba „za blago ali storitve“ v smislu člena 5(1)(a) Direktive 89/104 (zgoraj navedena sodba Google France in Google, točke od 70 do 73).

29 Kljub temu imetnik znamke ne more nasprotovati uporabi znaka, ki je enak njegovi znamki, če ta uporaba ne more posegati v nobeno od njenih funkcij (zgoraj navedeni sodbi L'Oréal in drugi, točka 60, in Google France in Google, točka 76).

30 Med temi funkcijami ni bistvena le funkcija znamke, ki je zagotavljati potrošnikom poreklo proizvoda ali storitve (v nadaljevanju: funkcija označbe porekla), ampak tudi njene druge funkcije, zlasti zagotavljanje kakovosti tega proizvoda ali storitve, sporočanje, investiranje in oglaševanje (zgoraj navedeni sodbi L'Oréal in drugi, točka 58, in Google France in Google, točka 77).

31 Glede uporabe znamkam enakih znakov kot ključnih besed v okviru storitve referenciranja je Sodišče v točki 81 zgoraj navedene sodbe Google France in Google presodilo, da sta upoštevni funkciji, ki ju je treba preučiti, funkcija oglaševanja in funkcija označbe porekla.

32 V zvezi s funkcijo oglaševanja je Sodišče ugotovilo, da uporaba znaka, enakega znamki tretjega v okviru storitve referenciranja, kot je „AdWords“, ne more škoditi tej funkciji znamke (zgoraj navedena sodba Google France in Google, točka 98, ter sodba z dne 25. marca 2010 v zadevi BergSpechte, C-278/08, ZOdl., str. I-2517, točka 33).

33 Ta zaključek je treba uporabiti tudi v tem primeru, saj se postopek v glavni stvari nanaša na izbiro ključnih besed in prikazovanje oglasov v okviru iste storitve referenciranja „AdWords“.

34 V zvezi s funkcijo označbe porekla je Sodišče menilo, da je vprašanje, ali se posega v to funkcijo, kadar se uporabnikom spleta, ki vnesejo znamki enako ključno besedo, prikaže oglas tretjega, zlasti odvisno od načina predstavitve tega oglasa. V funkcijo označbe porekla znamke se posega, kadar oglas običajno obveščenemu in razumno pozornemu uporabniku spleta ne omogoča ali le omejeno omogoča, da se seznani s tem, ali proizvodi ali storitve iz oglasa izvirajo od imetnika znamke ali podjetja, ki je z njim gospodarsko povezano, ali nasprotno, od tretjega (zgoraj navedeni sodbi Google France in Google, točki 83 in 84, ter BergSpechte, točka 35).

35 V zvezi s tem je Sodišče tudi pojasnilo, da kadar oglas tretjega kaže na obstoj gospodarske povezave med tem tretjim in imetnikom znamke, je treba sklepati, da se je poseglo v funkcijo označbe porekla. Podobno, kadar je oglas, ki sicer ne kaže na gospodarsko povezavo, tako nedoločen o poreklu zadevnih proizvodov ali storitev, da običajno obveščen in razumno pozoren uporabnik spleta na podlagi oglasne povezave in k njej priključenega oglasnega sporočila ne more vedeti, ali je oglaševalec glede na imetnika znamke tretja oseba ali pa je, nasprotno, z njim gospodarsko povezan, je treba sklepati, da je bilo poseženo v to funkcijo znamke (zgoraj navedeni sodbi Google France in Google, točki 89 in 90, ter BergSpechte, točka 36).

36 Ob upoštevanju navedenega mora nacionalno sodišče presoditi, ali gre v sporu o glavni stvari za poseganje ali možnost poseganja v funkcijo označbe porekla.

Prvo vprašanje, točka (b)

37 S točko (b) prvega vprašanja za predhodno odločanje predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je varstvo, ki ga znamka daje imetniku, lahko drugačno glede na to, ali se oglas tretjega, prikazan zaradi vnosa ključne besede, ki je enaka tej znamki, pojavi v okviru storitve referenciranja na spletu v oglasni rubriki, ki je označena kot taka.

38 Ni sporno, da se spor o glavni stvari nanaša le na uporabo znakov v okviru storitve referenciranja na spletu, ki povzroči prikaz oglasov v rubriki „sponzorirane povezave“ spletnega iskalnika, ki ga upravlja ponudnik navedene storitve. V teh okoliščinah preizkus varstva, ki ga ima imetnik na podlagi znamke v primeru objave oglasov tretjih zunaj rubrike „sponzorirane povezave“, ne bi koristil za rešitev tega spora (glej po analogiji sodbi z dne 15. junija 2006 v zadevi Acereda Herrera, C-466/04, ZOdl., str. I-5341, točka 48, in z dne 15. aprila 2010 v zadevi E. Friz, C-215/08, ZOdl., str. I-2947, točka 22).

39 Zato na točko (b) prvega vprašanja ni treba odgovoriti.

Prvo vprašanje, točka (c)

40 S točko (c) prvega vprašanja predložitveno sodišče sprašuje, ali je treba za ugotovitev, ali gre za oglaševalčevo uporabo znamki enakega znaka, ki jo ima imetnik pravico prepovedati, razlikovati med položajem, v katerem so blago in storitve v oglasu dejansko ponujeni v prodajo v samem oglasu, kakršnega objavi ponudnik storitve referenciranja, od položaja, v katerem je taka ponudba za prodajo navedena samo na strani oglaševalca, na katero je uporabnik spleta napoten, če klikne oglasno povezavo.

41 Kot je bilo navedeno v točkah 9 in 10 te sodbe, uporaba znaka kot ključne besede v okviru storitve referenciranja na spletnih iskalnikih sproži objavo oglasa, ki je sestavljen iz povezave, ki vodi uporabnika spleta, če jo klikne, na stran oglaševalca, in iz oglasnega sporočila.

42 Ta povezava in to oglasno sporočilo sta zgoščena in običajno oglaševalcu ne omogočata, da bi oblikoval natančno ponudbo za prodajo ali da bi popolnoma predstavil vrste blaga ali storitev, ki jih ponuja. Ta okoliščina kljub temu nikakor ne spremeni dejstva, da je oglaševalec kot ključno besedo izbral znak, enak znamki drugega, zato da spletni uporabniki, ki vnesejo to besedo kot iskalni niz, kliknejo njegovo oglasno povezavo, da bi se seznanili z njegovo ponudbo za prodajo. Zato gre za uporabo navedenega znaka „za blago ali storitve“ v smislu člena 5(1)(a) Direktive 89/104 (glej zgoraj navedeno sodbo Google France in Google, točke od 67 do 73).

43 Iz tega izhaja, da ni treba preučiti, ali so blago in storitve, navedeni v oglasu, dejansko ponujeni v prodajo v besedilu tega oglasa, kakršnega objavi ponudnik storitve referenciranja, ali samo na strani oglaševalca, na katero je uporabnik spleta napoten, če klikne oglasno povezavo.

44 Načeloma tega vprašanja prav tako ni treba preučiti v okviru presoje, ali uporaba znamki enakega znaka kot ključne besede utegne posegati v funkcije znamke, zlasti v njeno funkcijo označbe porekla. Kot je bilo že opozorjeno v točkah od 34 do 36 te sodbe, je nacionalno sodišče pristojno, da glede na celotno predstavitev oglasa preuči, ali ta običajno obveščenemu in razumno pozornemu uporabniku spleta omogoča seznanitev s tem, ali je oglaševalec glede na imetnika znamke tretja oseba ali pa je, nasprotno, z njim gospodarsko povezan. Obstoj ali neobstoj dejanske ponudbe za prodajo zadevnega blaga ali storitev v oglasu pa običajno ni odločilni dejavnik pri tej presoji.

Četrto vprašanje

45 S četrtim vprašanjem predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je imetnik znamke pod enakimi pogoji, kot če tretji uporablja ključno besedo, enako znamki, upravičen tretjemu prepovedati, da uporablja znamki enake ključne besede z „majhnimi napakami“.

46 To vprašanje se postavlja zaradi dejstva, ki je navedeno v točki 16 te sodbe, da družba Primakabin ni izbrala samo ključne besede „portakabin“, temveč tudi ključne besede „portacabin“, „portokabin“ in „portocabin“.

47 Glede tega je treba spet ugotoviti, da je znak enak znamki tedaj, ko brez sprememb in dodatkov posnema vse elemente, ki sestavljajo znamko, ali kadar gledano v celoti skriva tako nepomembne razlike, da jih povprečen potrošnik ne opazi (sodba z dne 20. marca 2003 v zadevi LTJ Diffusion, C-291/00, Recueil, str. I-2799, točka 54, in zgoraj navedena sodba BergSpechte, točka 25).

48 Glede znamki enakih ključnih besed z majhnimi napakami ni sporno, da ne posnemajo vseh elementov, ki sestavljajo znamko. Vendar bi se lahko štelo, da skrivajo tako nepomembne razlike, da jih v smislu sodne prakse, navedene v predhodni točki te sodbe, povprečni potrošnik ne opazi. Naloga nacionalnega sodišča je, da upoštevajoč dejstva, ki jih ima na voljo, presodi, ali je treba navedene znake tako opredeliti.

49 Če bi navedeno sodišče ugotovilo, da znamka in ključne besede, ki jo posnemajo z majhnimi napakami, niso enake, mora še preučiti, ali so te ključne besede podobne navedeni znamki v smislu člena 5(1)(b) Direktive 89/104.

50 V tem primeru, kadar tretji uporablja znamki podoben znak za proizvode ali storitve, ki so enaki tistim, za katere je bila ta znamka registrirana, lahko imetnik znamke nasprotuje uporabi tega znaka samo, če obstaja verjetnost zmede (zgoraj navedeni sodbi Google France in Google, točka 78, ter BergSpechte, točka 22).

51 Verjetnost zmede obstaja, če bi javnost lahko mislila, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali, odvisno od primera, iz gospodarsko povezanih podjetij

(glej zlasti sodbe z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 17; z dne 6. oktobra 2005 v zadevi Medion, C-120/04, ZOdl., str. I-8551, točka 26, in z dne 10. aprila 2008 v zadevi adidas in adidas Benelux, C-102/07, ZOdl., str. I-2439, točka 28).

52 Torej, če se uporabi pravilo iz člena 5(1)(b) Direktive 89/104, bo nacionalno sodišče moralo skleniti, da verjetnost zmede obstaja, če se uporabnikom spleta, ki vnesejo ključno besedo, ki je podobna znamki, prikaže oglas tretjega, ki običajno obveščenemu in razumno pozornemu uporabniku spleta ne omogoča ali le omejeno omogoča, da se seznani s tem, ali proizvodi ali storitve iz oglasa izvirajo od imetnika znamke ali podjetja, ki je z njim gospodarsko povezano, ali nasprotno, od tretjega (zgoraj navedena sodba BergSpechte, točka 39).

53 Po analogiji veljajo pojasnila iz točke 35 te sodbe.

54 Ob upoštevanju vsega navedenega je treba na prvo in četrto vprašanje odgovoriti, da je treba člen 5(1) Direktive 89/104 razlagati tako, da lahko imetnik znamke oglaševalcu prepove, da na podlagi ključne besede, ki je enaka ali podobna tej znamki in jo je ta oglaševalec brez soglasja navedenega imetnika izbral v okviru storitve referenciranja na spletu, oglašuje proizvode ali storitve, enake tistim, za katere je registrirana navedena znamka, če to oglasno sporočilo povprečnemu uporabniku spleta ne omogoča ali le omejeno omogoča, da se seznani s tem, ali proizvodi ali storitve iz oglasa izvirajo od imetnika znamke ali podjetja, ki je z njim gospodarsko povezano, ali nasprotno, od tretjega.

Peto vprašanje

55 Ker je bilo peto vprašanje postavljeno samo za primer, če bi Sodišče odločilo, da oglaševalčeva uporaba znaka, ki je enak ali podoben znamki drugega, kot ključne besede v okviru storitve referenciranja na spletu, ni uporaba v smislu člena 5(1) Direktive 89/104, ob upoštevanju odgovora na prvo in četrto vprašanje na to vprašanje ni treba odgovoriti.

Drugo vprašanje: člen 6 Direktive 89/104

56 Z drugim vprašanjem predložitveno sodišče sprašuje, ali se oglaševalec lahko sklicuje na izjemo, določeno v členu 6 Direktive 89/104, še posebej na tisto, ki je določena v odstavku 1(b) in (c) tega člena, za uporabo znamki enakih ali podobnih znakov kot ključne besede v okviru storitve referenciranja na spletu, čeprav gre za uporabo, za katero se uporablja člen 5 navedene direktive.

57 Z omejitvijo učinkov pravic, ki jih ima imetnik znamke na podlagi člena 5 Direktive 89/104, je namen člena 6 te direktive združiti temeljne interese varstva pravic iz znamke in tiste o prostem pretoku blaga ter svobode opravljanja storitev na skupnem trgu (sodbi z dne 23. februarja 1999 v zadevi BMW, C-63/97, Recueil, str. I-905, točka 62, in z dne 17. marca 2005 v zadevi Gillette Company in Gillette Group Finland, C-228/03, ZOdl., str. I-2337, točka 29, ter zgoraj navedena sodba adidas in adidas Benelux, točka 45).

58 Zlasti navedeni člen 6(1) določa, da imetnik znamke tretji osebi ne more prepovedati uporabe v gospodarskem prometu „(a) lastnega imena in naslova“, „(b) označb glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitev“ ali „(c) znamke, če je potrebno z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele“. V tej določbi je še dodano, da to pravilo velja samo, če jih tretji „uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji“.

59 Ker ni sporno, da točka (a) odstavka 1 člena 6 Direktive 89/104 ne vpliva na rešitev postopka v glavni stvari, je treba najprej preučiti, ali bi se lahko uporabila točka (b) navedenega odstavka.

60 Glede tega je treba poudariti, kot je navedla Komisija Evropskih skupnosti, da običajno uporaba znaka, ki je enak ali podoben znamki drugega, kot ključne besede v okviru storitve referenciranja na spletu, nima namena podati označb o posamezni značilnosti proizvodov ali storitev, ki jih ponuja tretja oseba, ki ga tako uporablja, zato se člen 6(1)(b) Direktive 89/104 na tako uporabo ne nanaša.

61 Popolnoma nasproten zaključek pa je mogoč v posebnih okoliščinah, ki jih mora preučiti nacionalno sodišče. Tako mora predložitveno sodišče na podlagi celovite presoje zadeve, o kateri odloča, preveriti, ali je družba Primakabin z uporabo znakov, enakih ali podobnih znamki PORTAKABIN, kot ključnih besed uporabljala opisne označbe v smislu te določbe Direktive 89/104. V okviru te presoje bo moralo upoštevati

dejstvo, da glede na podatke, ki jih je predložila družba Primakabin na glavni obravnavi pri Sodišču, izraz „portakabin“ ni bil uporabljen kot splošno poimenovanje.

62 Dalje, glede primera iz člena 6(1)(c) Direktive 89/104, to je uporabe znamke, „če je potrebno […] označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele“, je bilo v večini stališč, predloženih Sodišču, zatrjevano, da ni verjetno, da bi bilo mogoče uporabo znakov, ki so enaki ali podobni znamki PORTAKABIN, s strani družbe Primakabin opredeliti tako. Ker pa je pravni in dejanski okvir določilo predložitveno sodišče in ni izključilo možnosti, da primeri, na katere se nanaša ta določba Direktive 89/104, v zadevi v postopku v glavni stvari ne bi obstajali, je kljub temu treba podati smernice glede tega vprašanja.

63 Kot je Sodišče že odločilo, je zakonodajalec namembnost blaga kot „dodatkov ali nadomestnih delov“ podal samo kot primer, ker gre za pogost položaj, v katerem je nujno uporabiti znamko za označitev namena proizvoda. Zato uporaba člena 6(1)(c) Direktive 89/104 ni omejena na tak položaj (zgoraj navedena sodba Gillette Company in Gillette Group Finland, točka 32).

64 Položaji, za katere se uporabi navedeni člen 6(1)(c), pa morajo kljub temu biti omejeni na tiste, ki ustrezajo namenu te določbe. Kot sta upravičeno navedli družba Portakabin in Komisija, je namen člena 6(1)(c) Direktive 89/104 omogočiti dobaviteljem proizvodov ali storitev, ki so komplementarni proizvodom ali storitvam, ki jih ponuja imetnik znamke, da to znamko uporabijo, da javnost obvestijo o obstoječi uporabni povezavi med svojim blagom in storitvami ter blagom in storitvami navedenega imetnika znamke (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Gillette Company in Gillette Group Finland, točki 33 in 34).

65 Predložitveno sodišče je tako pristojno, da preuči, ali je uporaba znamki PORTAKABIN enakega znaka s strani družbe Primakabin glede blaga, ki ga ta ponuja uporabnikom spleta, eden od primerov iz člena 6(1)(c), kot je opisan zgoraj.

66 Če bi predložitveno sodišče ugotovilo, da je bila v postopku v glavni stvari znamka uporabljena na enega od načinov, navedenih v členu 6(1)(b) ali (c) Direktive 89/104, mora nazadnje preučiti, ali je izpolnjen pogoj, s katerim se zahteva, da je ta uporaba v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

67 Ta pogoj je izraz obveznosti poštenega ravnanja v razmerju do upravičenih interesov imetnika znamke. Vprašanje, ali je bil spoštovan, je treba presojati predvsem ob upoštevanju tega, koliko upoštevna javnost ali vsaj večji del te javnosti razume uporabo s strani tretje osebe tako, kot da vzpostavlja povezavo med proizvodi tretje osebe in imetnikom znamke ali osebo, ki je upravičena do njene uporabe, ter koliko bi se tretja oseba tega morala zavedati (sodba z dne 16. novembra 2004 v zadevi Anheuser-Busch, C-245/02, ZOdl., str. I-10989, točki 82 in 83, ter zgoraj navedena sodba Céline, točki 33 in 34).

68 Kot je bilo navedeno v odgovoru na prvo in četrto vprašanje za predhodno odločanje, se za oglaševalčevo uporabo znaka, ki je enak ali podoben znamki, v okviru storitve referenciranja na spletu uporablja člen 5(1) Direktive 89/104, kadar je taka, da običajno obveščen in razumno pozoren uporabnik spleta ne more vedeti ali pa le težko ugotovi, ali proizvodi ali storitve iz oglasa izvirajo od imetnika znamke ali podjetja, ki je z njim gospodarsko povezano, ali nasprotno, od tretjega.

69 Iz tega izhaja, da okoliščine, v katerih ima imetnik znamke na podlagi člena 5(1) Direktive 89/104 pravico prepovedati oglaševalčevo uporabo navedeni znamki enakega ali podobnega znaka kot ključne besede, lahko preprosto ustrezajo – glede na sodno prakso, navedeno v točki 67 te sodbe – položaju, v katerem oglaševalec ne bi mogel zatrjevati, da je deloval v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, in se torej ne bi mogel učinkovito sklicevati na izjemo, določeno v členu 6(1) te direktive.

70 Glede tega je treba na eni strani upoštevati, da je ena od značilnosti položaja, omenjenega v točki 68 te sodbe, prav dejstvo, da lahko oglas vsaj večji del ciljne javnosti pripelje do povezovanja proizvodov ali storitev, na katere se oglas nanaša, in s proizvodi ali storitvami imetnika znamke ali oseb, ki so upravičene do njene uporabe, ter po drugi strani, da če bi nacionalno sodišče ugotovilo, da oglas povprečnemu uporabniku spleta ne omogoča ali le omejeno omogoča, da se seznani s tem, ali proizvodi ali storitve iz oglasa izvirajo od imetnika znamke ali od tretje osebe, je malo verjetno, da lahko oglaševalec resno zatrjuje, da se ni zavedal te nejasnosti, ki jo tako povzroča njegov oglas. Oglaševalec je namreč v okviru svoje oglaševalske strategije in ob popolnem poznavanju ekonomskega sektorja, v katerem deluje, izbral ključno besedo, ki ustreza znamki drugega in je sam ali ob pomoči ponudnika storitve referenciranja sestavil oglas in torej določil njegovo predstavitev.

71 Na podlagi teh dejavnikov je treba odločiti, da v položaju, ki je opisan v točkah 54 in 68 te sodbe, oglaševalec načeloma ne more zatrjevati, da je deloval v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. Nacionalno sodišče pa mora kljub temu v celoti preučiti vse pomembne okoliščine postopka v glavni stvari, da preveri morebitni obstoj dejavnikov, ki bi bili podlaga za nasprotni zaključek (glej v tem smislu sodbo z dne 7. januarja 2004 v zadevi Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Recueil, str. I-691, točka 26, in zgoraj navedeno sodbo Anheuser-Busch, točka 84 in navedena sodna praksa).

72 Glede na vse predhodne ugotovitve je na drugo vprašanje treba odgovoriti, da je treba člen 6 Direktive 89/104 razlagati tako, da kadar oglaševalci uporabljajo znamki enake ali podobne znake kot ključne besede v okviru storitve referenciranja na spletu in gre za uporabo, ki jo je mogoče prepovedati na podlagi člena 5 navedene direktive, se ti oglaševalci praviloma ne morejo sklicevati na izjemo iz člena 6(1) te direktive, da bi se izognili uporabi take prepovedi. Vendar pa mora nacionalno sodišče glede na okoliščine, ki so podane v tej zadevi, preveriti, ali dejansko ne gre za nikakršno uporabo v smislu navedenega člena 6(1), ki bi jo bilo mogoče opredeliti kot uporabo v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Tretje vprašanje: člen 7 Direktive 89/104

73 S tretjim vprašanjem predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali se oglaševalec v okoliščinah, kakršne so podane v postopku v glavni stvari, lahko sklicuje na izjemo, določeno v členu Direktive 89/104, za uporabo znamki enakih ali podobnih znakov kot ključne besede v okviru storitve referenciranja na spletu, čeprav gre za uporabo, za katero se uporablja člen 5 navedene direktive.

74 Člen 7 Direktive 89/104 vsebuje izjemo od izključne pravice imetnika znamke, določene v členu 5 te direktive, in sicer določa, da je pravica navedenega imetnika, da kateri koli tretji osebi prepove uporabo svoje znamke, izčrpana glede proizvodov, ki so bili označeni s to znamko in dani na trg EGP s strani imetnika ali z njegovim soglasjem, razen če obstajajo utemeljeni razlogi, da ta imetnik nasprotuje nadaljnji komercializaciji teh proizvodov (glej zlasti zgoraj navedeno sodbo BMW, točka 29, ter sodbi z dne 20. novembra 2001 v združenih zadevah Zino Davidoff in Levi Strauss, od C-414/99

do C-416/99, Recueil, str. I-8691, točka 40, in z dne 23. aprila 2009 v zadevi Copad, C-59/08, ZOdl., str. I-3421, točka 41).

75 Najprej, kot izhaja iz predložitvene odločbe, se oglaševanje s strani družbe Primakabin na podlagi ključnih besed, ki so enake ali podobne znamki skupine Portakabin, nanaša pretežno na preprodajo rabljenih mobilnih zgradb, ki jih je predhodno izdelala ta skupina. Prav tako ni sporno, da je te proizvode na trg EGP dala skupina Portakabin označene z znamko PORTAKABIN.

76 Dalje, ni mogoče izpodbijati, da je preprodaja rabljenih proizvodov, ki jih je prvotno dal na trg imetnik znamke ali oseba, ki jo je ta pooblastil, označenih s to znamko, s strani tretje osebe „nadaljnja komercializacija blaga“ v smislu člena 7 Direktive 89/104 in da lahko navedeni imetnik te znamke njeno uporabo za to preprodajo prepove samo, če obstajajo „upravičeni razlogi“ v smislu odstavka 2 tega člena, da nasprotuje taki komercializaciji (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo BMW, točka 50).

77 Nazadnje, v skladu z ustaljeno sodno prakso ima preprodajalec, kadar so bili proizvodi, opremljeni z znamko, dani na trg EGP s strani imetnika znamke ali z njegovim soglasjem, poleg možnosti, da preproda te proizvode, tudi možnost, da uporabi znamko za obveščanje javnosti o nadaljnji komercializaciji navedenih proizvodov (sodba z dne 4. novembra 1997 v zadevi Parfums Christian Dior, C-337/95, Recueil, str. I-6013, točka 38, in zgoraj navedena sodba BMW, točka 48).

78 Iz teh elementov izhaja, da imetnik znamke nima pravice oglaševalcu prepovedati, da na podlagi ključne besede, ki je enaka ali podobna navedeni znamki in jo je

oglaševalec brez soglasja navedenega imetnika izbral v okviru storitve referenciranja na spletu, oglašuje preprodajo rabljenih proizvodov, ki jih je označene s to znamko prvotno dal na trg EGP imetnik znamke ali so bili na trg dani z njegovim soglasjem, razen če obstajajo upravičeni razlogi v smislu člena 7(2) Direktive 89/104, da navedeni imetnik temu nasprotuje.

79 Tak upravičen razlog obstaja predvsem, kadar oglaševalčeva uporaba znaka, ki je enak ali podoben znamki, znatno škodi njenemu ugledu (zgoraj navedeni sodbi Parfums Christian Dior, točka 46, in BMW, točka 49).

80 Prav tako je upravičeni razlog v smislu člena 7(2) Direktive 89/104, če oglaševalec s svojim oglasom, ki vsebuje znamki enak ali podoben znak, vzbudi vtis, da obstaja gospodarska povezava med njim in imetnikom znamke ter predvsem, da je podjetje preprodajalca del distribucijske mreže imetnika znamke ali da obstaja posebna povezava med tema podjetjema. Oglas, ki lahko daje tak vtis, namreč ni nujen za zagotavljanje nadaljnje komercializacije proizvodov, ki jih je prvotno dal na trg imetnik znamke ali so bili na trg dani z njegovim soglasjem, in tako ni nujen za zagotovitev namena pravila izčrpanja, določenega v členu 7 Direktive 89/104 (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo BMW, točki 51 in 52, ter sodbo z dne 26. aprila 2007 v zadevi Boehringer Ingelheim in drugi, C-348/04, ZOdl., str. I-3391, točka 46).

81 Torej okoliščine, navedene v točki 54 te sodbe, v katerih ima imetnik znamke na podlagi člena 5(1) Direktive 89/104 pravico prepovedati oglaševalčevo uporabo navedeni znamki enakega ali podobnega znaka kot ključne besede, to je tiste, v katerih oglaševalčeva uporaba navedenega znaka običajno obveščenemu in razumno pozornemu uporabniku spleta ne omogoča ali le omejeno omogoča, da se seznani s tem, ali proizvodi ali storitve iz oglasa izvirajo od imetnika znamke ali podjetja, ki je z njim gospodarsko povezano, ali nasprotno, od tretjega, ustrezajo položaju, za katerega se

uporablja člen 7(2) te direktive in v katerem se zato oglaševalec ne more sklicevati na pravilo, ki določa izčrpanje pravice iz znamke, ki je navedeno v členu 7(1) te direktive.

82 Kot je že bilo navedeno v točkah od 34 do 36, 52 in 53 te sodbe, je nacionalno sodišče pristojno, da preuči, ali so oglasi družbe Primakabin, kakršni so bili prikazani, kadar so uporabniki spleta vnesli izraze „portakabin“, „portacabin“, „portokabin“ in „portocabin“, običajno obveščenemu in razumno pozornemu uporabniku spleta omogočali seznanitev s tem, ali je družba Primakabin v razmerju do skupine Portakabin tretji ali pa je, nasprotno, z njo gospodarsko povezana.

83 Vendar je treba predložitvenemu sodišču podati pojasnila – seveda ne izčrpna – na podlagi katerih lahko ustrezno odloči o tej zadevi glede na posebnosti prodaje rabljenih proizvodov. Ta pojasnila se nanašajo na tri dejavnike, ki so jih stranke v postopku v glavni stvari poudarile v svojih stališčih pred Sodiščem, to je, prvič, interes gospodarskih subjektov in potrošnikov, da se prodaja rabljenih proizvodov na spletu ne omejuje po nepotrebnem, drugič, potrebo po pregledni komunikaciji o poreklu teh proizvodov, in tretjič, dejstvo, da oglas družbe Primakabin, ki se je glasil „rabljene portakabine“, uporabnikov spleta ni pripeljal samo do ponudb za preprodajo proizvodov, ki jih je izdelala skupina Portakabin, temveč tudi do ponudb za preprodajo proizvodov drugih proizvajalcev.

84 Glede prvega od teh dejavnikov je treba upoštevati, da je prodaja rabljenih proizvodov, označenih z znamko, dobro vpeljana oblika trgovanja, ki jo povprečen potrošnik pozna. Zato samo na podlagi dejstva, da oglaševalec uporablja znamko druge osebe z dodatkom izrazov, ki kažejo, da je zadevni proizvod predmet preprodaje, kot so

„že uporabljeni“ ali „rabljeni“, ni mogoče ugotoviti, da oglas vzbuja vtis, da obstaja gospodarska povezava med preprodajalcem in imetnikom znamke ali da znatno škodi ugledu te znamke.

85 Glede drugega od navedenih dejavnikov je skupina Portakabin poudarila, da je družba Primakabin z rabljenih mobilnih zgradb, ki jih je prodajala, odstranila navedbo znamke PORTAKABIN in jo nadomestila z navedbo „Primakabin“. V dokaz te navedbe je skupina Portakabin pisnim stališčem priložila listino, iz katere je razvidno, da so bile uporabnikom spleta, ki so kliknili oglas „rabljene portakabine“, prikazane mobilne zgradbe, označene z navedbo „Primakabin“. Na glavni obravnavi je družba Primakabin v odgovoru na vprašanje Sodišča potrdila to prakso zamenjave etiket, pri čemer je poudarila, da je to storila le v omejenem številu primerov.

86 Glede tega je treba ugotoviti, da kadar preprodajalec brez soglasja imetnika znamke odstrani navedbo te znamke na proizvodih (odstranitev znamke ali „debranding“) in to označbo nadomesti z etiketo z navedbo svojega imena, tako da je znamka proizvajalca zadevnih proizvodov povsem prikrita, ima imetnik znamke pravico, da preprodajalcu prepove uporabo navedene znamke za oglaševanje te preprodaje. V podobnih primerih gre namreč za poseg v bistveno nalogo znamke, ki je označiti in zagotavljati poreklo proizvoda, in se otežuje potrošnikovo razlikovanje proizvodov, ki izvirajo od imetnika znamke, od tistih, ki izvirajo od preprodajalca ali drugih tretjih oseb (glej v tem smislu sodbo z dne 11. novembra 1997 v zadevi Loendersloot, C-349/95, Recueil, str. I-6227, točka 24, in zgoraj navedeno sodbo Boehringer Ingelheim in drugi, točke 14, 32 in od 45 do 47).

87 Glede tretjega dejavnika, navedenega v točki 83 te sodbe, med strankama v postopku v glavni stvari ni sporno, da je oglas „rabljene portakabine“, za prikazovanje katerega je poskrbela družba Primakabin, kadar so uporabniki spleta vpisali izraze „portakabin“, „portacabin“, „portokabin“ ali „portocabin“ v iskalnik, uporabnike spleta ob kliku

te oglasne povezave vodil na spletne strani, na katerih je družba Primakabin poleg proizvodov, ki jih je predhodno izdelala in dala na trg skupina Portakabin, ponujala v prodajo tudi proizvode drugih znamk.

88 Skupina Portakabin meni, da je bila v teh okoliščinah oglasna povezava, ki jo je družba Primakabin vzpostavila na podlagi znakov, enakih ali podobnih znamki PORTAKABIN, zavajajoča. Med drugim naj bi družba Primakabin izkoriščala ugled znamke PORTAKABIN bolj, kot je bilo potrebno, in naj bi ugledu te znamke znatno škodila.

89 Kot je Sodišče že navedlo, samo dejstvo, da preprodajalec pridobi korist na podlagi uporabe znamke drugega s tem, da oglaševanje preprodaje proizvodov, označenih s to znamko, ki je sicer korektna in poštena, daje njegovi dejavnosti videz kakovosti, ni upravičen razlog v smislu člena 7(2) Direktive 89/104 (zgoraj navedena sodba BMW, točka 53).

90 Glede tega je treba upoštevati, da preprodajalec, ki prodaja rabljene proizvode znamke drugega in se je specializiral za prodajo teh proizvodov, ta podatek v praksi potencialnim strankam težko sporoči brez uporabe te znamke (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo BMW, točka 54).

91 V teh okoliščinah, ki jih opredeljuje specializacija za preprodajo proizvodov znamke drugega, preprodajalcu ni mogoče prepovedati, da uporabi to znamko za obveščanje javnosti o svoji dejavnosti preprodaje, ki poleg prodaje rabljenih proizvodov navedene znamke vključuje prodajo drugih rabljenih proizvodov, če preprodaja teh drugih proizvodov glede na količino, predstavitev ali slabo kakovost ne pomeni tveganja za znatno poslabšanje podobe, ki jo je imetniku uspelo ustvariti za svojo znamko.

92 Glede na vse navedeno je treba na tretje vprašanje odgovoriti, da je treba člen 7 Direktive 89/104 razlagati tako, da imetnik znamke nima pravice oglaševalcu prepovedati, da na podlagi znaka, ki je enak ali podoben navedeni znamki in ga je oglaševalec brez soglasja navedenega imetnika izbral za ključno besedo v okviru storitve referenciranja na spletu, oglašuje preprodajo proizvodov, ki jih je izdelal ta imetnik in jih sam dal na trg EGP ali so bili na trg dani z njegovim soglasjem, razen če obstajajo upravičeni razlogi v smislu odstavka 2 navedenega člena, da navedeni imetnik temu nasprotuje, na primer če uporaba navedenega znaka vzbuja vtis, da obstaja gospodarska povezava med preprodajalcem in imetnikom znamke, ali če uporaba znatno škodi ugledu znamke.

93 Nacionalno sodišče, ki je pristojno za presojo, ali obstaja tak upravičen razlog v zadevi, v kateri mora odločiti:

– samo na podlagi dejstva, da oglaševalec uporablja znamko druge osebe z dodatkom izrazov, ki kažejo, da so zadevni proizvodi predmet preprodaje, kot so „že uporabljeni“ ali „rabljeni“, ne more ugotoviti, da oglas vzbuja vtis, da obstaja gospodarska povezava med preprodajalcem in imetnikom znamke, ali da znatno škodi ugledu te znamke;

– mora ugotoviti, da obstaja tak upravičen razlog, kadar preprodajalec brez soglasja imetnika znamke, ki jo uporablja pri oglaševanju svoje dejavnosti preprodaje, odstrani navedbo te znamke na proizvodih, ki jih je izdelal in dal na trg navedeni imetnik, in to označbo nadomesti z etiketo z navedbo svojega imena, s čimer povsem prikrije navedeno znamko, in

– mora upoštevati, da preprodajalcu, ki se je specializiral za preprodajo rabljenih proizvodov znamke drugega, ni mogoče prepovedati, da uporabi to znamko za

obveščanje javnosti o svoji dejavnosti preprodaje, ki poleg prodaje rabljenih proizvodov navedene znamke vključuje prodajo drugih rabljenih proizvodov, če preprodaja teh drugih proizvodov glede na količino, predstavitev ali slabo kakovost ne pomeni tveganja za znatno poslabšanje podobe, ki jo je imetniku uspelo ustvariti za svojo znamko.

Stroški

94 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

1. **Člen 5(1) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS), kakor je bila spremenjena s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992, je treba razlagati tako, da lahko imetnik znamke oglaševalcu prepove, da na podlagi ključne besede, ki je enaka ali podobna tej znamki in jo je ta oglaševalec brez soglasja navedenega imetnika izbral v okviru storitve referenciranja na spletu, oglašuje proizvode ali storitve, enake tistim, za katere je registrirana navedena znamka, če to oglasno**

sporočilo povprečnemu uporabniku spleta ne omogoča ali le omejeno omogoča, da se seznani s tem, ali proizvodi ali storitve iz oglasa izvirajo od imetnika znamke ali podjetja, ki je z njim gospodarsko povezano, ali nasprotno, od tretjega.

2. Člen 6 Direktive 89/104, kakor je bila spremenjena s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992, je treba razlagati tako, da kadar oglaševalci uporabljajo znamki enake ali podobne znake kot ključne besede v okviru storitve referenciranja na spletu in gre za uporabo, ki jo je mogoče prepovedati na podlagi člena 5 navedene direktive, se ti oglaševalci praviloma ne morejo sklicevati na izjemo iz člena 6(1) te direktive, da bi se izognili uporabi take prepovedi. Vendar mora nacionalno sodišče glede na okoliščine, ki so podane v tej zadevi, preveriti, ali dejansko ne gre za nikakršno uporabo v smislu navedenega člena 6(1), ki bi jo bilo mogoče opredeliti kot uporabo v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

3. Člen 7 Direktive 89/104, kakor je bila spremenjena s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992, je treba razlagati tako, da imetnik znamke nima pravice oglaševalcu prepovedati, da na podlagi znaka, ki je enak ali podoben navedeni znamki in ga je oglaševalec brez soglasja navedenega imetnika izbral za ključno besedo v okviru storitve referenciranja na spletu, oglašuje preprodajo proizvodov, ki jih je izdelal ta imetnik in jih sam dal na trg Evropskega gospodarskega prostora ali so bili na trg dani z njegovim soglasjem, razen če obstajajo upravičeni razlogi v smislu odstavka 2 navedenega člena, da navedeni imetnik temu nasprotuje, na primer če uporaba navedenega znaka vzbuja vtis, da obstaja gospodarska povezava med preprodajalcem in imetnikom znamke, ali če uporaba znatno škodi ugledu znamke.

Nacionalno sodišče, ki je pristojno za presojo, ali obstaja tak upravičen razlog v zadevi, v kateri mora odločiti:

– **samo na podlagi dejstva, da oglaševalec uporablja znamko druge osebe z dodatkom izrazov, ki kažejo, da so zadevni proizvodi predmet preprodaje, kot so „že uporabljeni“ ali „rabljeni“, ne more ugotoviti, da oglas daje vtis, da obstaja gospodarska povezava med preprodajalcem in imetnikom znamke ali da znatno škodi ugledu te znamke;**

– **mora ugotoviti, da obstaja tak upravičen razlog, kadar preprodajalec brez soglasja imetnika znamke, ki jo uporablja pri oglaševanju svoje dejavnosti preprodaje, odstrani navedbo te znamke na proizvodih, ki jih je izdelal in dal na trg navedeni imetnik, in to označbo nadomesti z etiketo z navedbo svojega imena, s čimer povsem prikrije navedeno znamko, in**

– **mora upoštevati, da preprodajalcu, ki se je specializiral za preprodajo rabljenih proizvodov znamke drugega, ni mogoče prepovedati, da uporabi to znamko za obveščanje javnosti o svoji dejavnosti preprodaje, ki poleg prodaje rabljenih proizvodov navedene znamke vključuje prodajo drugih rabljenih proizvodov, če prodaja teh drugih proizvodov glede na količino, predstavitev ali slabo kakovost ne pomeni tveganja za znatno poslabšanje podobe, ki jo je imetniku uspelo ustvariti za svojo znamko.**

Podpisi