РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

8 юли 2010 година *

По дело C-558/08

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) с акт от 12 декември 2008 г., постъпил в Съда на 17 декември 2008 г., в рамките на производство по дело

Portakabin Ltd,

Portakabin BV

срещу

Primakabin BV,

* Език на производството: нидерландски.

СЪДЪТ (първи състав),

състоящ се от: г-н A. Tizzano, председател на състав, г-н E. Levits, г-н A. Borg Barthet, г-н M. Ilešič (докладчик) и г-н J.-J. Kasel, съдии,

генерален адвокат: г-н N. Jääskinen,
секретар: г-жа C. Strömholm, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 26 ноември 2009 г.,

като има предвид становищата, представени:

— за Portakabin Ltd и Portakabin BV, от адв. N. W. Mulder и адв. A. Tsoutsanis, advocaten,

— за Primakabin BV, от адв. C. Gielen и адв. M. G. Schrijvers, advocaten,

— за френското правителство, от г-жа B. Beaupère-Manokha, в качеството на представител,

— за италианското правителство, от г-жа I. Bruni, в качеството на представител, подпомагана от г-н L. Ventrella, avvocato dello Stato,

— за полското правителство, от г-жа A. Rutkowska и г-жа A. Kraińska, в качеството на представители,

— за Комисия на Европейските общности, от г-н H. Krämer и г-н W. Roels, в качеството на представители,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на членове 5—7 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92), изменена със Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) от 2 май 1992 година (ОВ L 1, 1994 г., стр. 3; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 53, стр. 4, наричана по-нататък „Директива 89/104“).

2 Запитването е отправено в рамките на спор между Portakabin Ltd и Portakabin BV (наричани по-нататък заедно „Portakabin“), от една страна, и Primakabin BV (наричано по-нататък „Primakabin“), от друга страна, във връзка с визуализирането в интернет на рекламни връзки, като се изхожда от идентични или сходни с дадена марка ключови думи.

Правна уредба

3 Член 5 от Директива 89/104, озаглавен „Права, предоставени от марката“, гласи:

„1. Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:

а) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;

б) всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото, която включва вероятност от свързване на знака с марката.

2. Всяка държава-членка може да предвиди, че притежателят има право да попречи на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или сходен с марката, за стоки или услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с реноме в държавата членка и ако използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката или би ги увредило.

3. По параграфи 1 и 2, inter alia, може да бъде забранено и:

а) поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка;

б) предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

в) вносът и износът на стоки с този знак;

г) използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност.

[…]

5. Параграфи 1—4 не засягат разпоредбите във всяка държава членка, отнасящи се до защитата срещу използването на знак за цели, различни от тези за отличаване на стоки или услуги, когато използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката или би ги увредило“.

4 Член 6 от Директива 89/104, озаглавен „Ограничаване на действието на марката“, гласи:

„1. Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност:

а) собственото си име или адрес;

б) указания за вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето на производство на стоките или на предоставяне на услугите, или други характеристики на стоките или услугите;

в) марката, когато е необходимо да се посочи предназначението на продукт или услуга, по-специално като принадлежности или резервни части;

при условие че то ги използва в съответствие с честната производствена или търговска практика.

[…]“

5 Член 7 от Директива 89/104 в своята първоначална редакция, озаглавен „Изчерпване на правата, предоставени от марка“, гласи:

„1. Марката не дава право на притежателя да забрани използването ѝ във връзка със стоки, които са пуснати на пазара в Общността с тази марка от самия притежател или с негово съгласие.

2. Параграф 1 не се прилага, когато притежателят има основателни причини да се противопостави на по-нататъшното комерсиализиране на стоките, особено когато тяхното състояние е променено или влошено след пускането им на пазара.“

6 Съгласно член 65, параграф 2 от Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г., във връзка с приложение XVII, точка 4 от това споразумение, член 7, параграф 1 от Директива 89/104, в първоначалната му редакция, е изменен за целите на посоченото споразумение, като изразът „в Общността“ е заменен с думите „в договаряща се страна“.

7 Директива 89/104 е отменена с Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (кодифицирана версия) (ОВ L 299, стр. 25), която влиза в сила на 28 ноември 2008 г. Предвид момента на настъпване на фактите обаче спорът по главното производство продължава да се урежда от Директива 89/104.

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

Услугата по каталогизиране „AdWords“

8 Когато интернет потребител прави проучване в търсачката „Google“, изхождайки от една или от няколко думи, търсачката визуализира сайтовете, които изглежда най-добре отговарят на тези думи в низходящ ред на съответствие. Става дума за т.нар. „естествени“ резултати от търсенето.

9 Освен това възмездната услуга по каталогизиране „AdWords“ на Google позволява на всеки икономически оператор посредством избирането на една или няколко ключови думи, при съвпадение между тази или тези думи и думата или думите, съдържащи се в зададеното в търсачката от интернет потребителя търсене, да се появи рекламна връзка към неговия сайт. Тази рекламна връзка се появява в рубриката „спонсорирани връзки“, която се визуализира или в дясната част на екрана, отдясно на естествените резултати, или в горната част на екрана, над тези резултати.

10 Посочената рекламна връзка се придружава от кратко търговско послание. Връзката и посланието заедно съставляват визуализираното в горепосочената рубрика съобщение.

Употребата на ключови думи в делото по главното производство

11 Portakabin Ltd произвежда и доставя модулни сгради и притежава регистрираната в Бенелюкс марка „PORTAKABIN“ за стоки от клас 6 (сгради, резервни части и строителни материали от метал) и от клас 19 (сгради, резервни части и

строителни материали, които не са от метал) по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена.

12 Portakabin BV е дъщерно дружество на Portakabin Ltd и осъществява търговска дейност със стоките на групата по силата на лиценз за използването на марката „PORTAKABIN“.

13 Primakabin продава и отдава под наем нови модулни сгради и модулни сгради втора употреба. Освен производството и търговията със собствени модули, например обслужващи постройки за строителни площадки или временни служебни помещения, част от дейността на Primakabin е посветена на отдаването под наем и продажбата на използвани модули, някои от които произведени от Portakabin.

14 Primakabin не е част от групата Portakabin.

15 Portakabin, както и Primakabin предлагат стоките си за продажба на своите интернет сайтове.

16 В рамките на услугата по каталогизиране AdWords Primakabin избира ключовите думи „portakabin“, „portacabin“, „portokabin“ и „portocabin“. Последните три варианта са избрани, за да се избегне интернет потребителите, които правят проучване за модулите, произвеждани от Portakabin, да пропуснат съобщението на Primakabin, допускайки малки грешки при изписване на думата „portakabin“.

17 Първоначално текстът на съобщението на Primakabin, което се визуализира след въвеждането на една от споменатите ключови думи в търсачката, гласи „нови модули и модули втора употреба“. Впоследствие Primakabin сменя текста с „модули Portakabin втора употреба“.

18 На 6 февруари 2006 г. Portakabin призовава Primakabin пред Voorzieningenrechter te Amsterdam (съд по обезпечителното производство, Амстердам), за да се разпореди на последното да преустанови всякакво използване на знаците, отговарящи на марката „PORTAKABIN“, включително на ключовите думи „portakabin“, „portacabin“, „portokabin“ и „portocabin“, като в противен случай му се наложи имуществена санкция.

19 С решение от 9 март 2006 г. Voorzieningenrechter te Amsterdam отхвърля искането на Portakabin. Той счита, че Primakabin не използва думата „portakabin“, за да отличи определени стоки. Освен това според него Primakabin не извлича необоснована облага от въпросната форма на използване. Действително то използвало думата „portakabin“, за да насочи заинтересуваните лица към сайта си, на който за продажба се предлагат „модули Portakabin втора употреба“.

20 Portakabin обжалва това решение пред Gerechtshof te Amsterdam. С решение от 14 декември 2006 г. последният отменя първоинстанционното решение и забранява на Primakabin да използва реклама, съдържаща текста „модули Portakabin втора употреба“ и неговите варианти, да създава пряка връзка към страници в рамките на своя интернет сайт, различни от тези, в които за продажба се предлагат произведени от Portakabin модули.

21 Тъй като Gerechtshof te Amsterdam решава, че използването на ключовата дума „portakabin“ и нейните варианти не представлява употреба за стоки и услуги по смисъла на законодателството, с което се транспонира член 5, параграф 1 от Директива 89/104, Portakabin подава касационна жалба срещу споменатото второинстанционно решение от 14 декември 2006 г. пред Hoge Raad der Nederlanden. Последният решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) а) Ако оператор, който пуска на пазара различни стоки или услуги (наричан по-нататък „рекламодател“) използва възможността да регистрира при лицето, което стопанисва интернет търсачка, [ключова дума,] идентична с регистрирана от друг оператор марка (наричан по-нататък „притежател на марката“) за сходни стоки и услуги, като споменатата регистрирана ключова дума — без потребителят на търсачката да има възможност да разбере това — води до това, че интернет потребителят, който въведе тази дума, в списъка с резултати на лицето, което стопанисва търсачката, намира връзка към уебсайта на рекламодателя, представлява ли това използване на регистрираната марка от рекламодателя по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) от Директива [89/104]?

б) Има ли разлика в тази насока в зависимост от това дали връзката се съдържа:

— в общия списък с намерени странили или

— в съответно обозначен раздел за реклама?

в) Има ли разлика и в зависимост от това дали:

рекламодателят предлага действително стоки и услуги, идентични със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, още в текста на връзката, съдържащата се в уебстраницата на лицето, което стопанисва търсачката, или

на друга уебстраница, към която може да бъде препратен интернет потребителят […], ако „кликне“ на връзката от страницата на лицето, което стопанисва търсачката („хипервръзка“), рекламодателят действително предлага стоки или услуги, идентични със стоките или услугите, за които е регистрирана марката?

2) Ако и доколкото отговорът на първия въпрос трябва да бъде утвърдителен, могат ли разпоредбите на член 6 от Директива [89/104], и по-специално на параграф 1, букви б) и в) от него, да означават, че притежателят на марката не може да забрани използването, посочено в първия въпрос, и ако това е така — при какви обстоятелства?

3) Доколкото на първия въпрос следва да се даде утвърдителен отговор, при положение че предлагането от страна на рекламодателя, посочен в първия въпрос, буква а), се отнася за стоки, които са пуснати на пазара в Общността от притежателя на малката, посочена в първия въпрос, или с негово съгласие, член 7 от Директива [89/104] намира ли приложение?

4) Отговорите на предходните въпроси отнасят ли се и за ключовите думи, посочени в първия въпрос, които са регистрирани от рекламодателя, след като умишлено марката е регистрирана с малки грешки, така че потребителите, които използват интернет, ще могат да търсят по-ефикасно и след като на уебсайта на рекламодателя марката е възпроизведена правилно?

5) Ако и доколкото отговорът на поставените по-горе въпроси показва, че изобщо не е налице използване на марката по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива [89/104], могат ли по отношение на използването [на ключови думи] като разглежданите в настоящия спор, на основание член 5, параграф 5 от споменатата директива в съответствие с приложимите в държавите членки разпоредби относно защитата срещу използването на знак за цели, различни от отличаването на стоки или услуги, държавите членки просто да предоставят закрила срещу използването без основателна причина на такъв знак, когато съгласно преценката на съдебните органи в тези държави членки неоснователно се извлича несправедливо облагодетелстване от отличителния

характер или реномето на марката или същите се увреждат, или националните съдилища трябва да прилагат ограниченията на общностното право, преценени при отчитане на отговорите на предходните въпроси?“

По преюдициалните въпроси

22 Най-напред следва да се разгледат първи, четвърти и пети въпрос, доколкото се отнасят до правото на притежателя на марка в приложение на член 5 от Директива 89/104 да забрани използването от рекламодател на знак, идентичен или сходен с марката, като ключова дума в рамките на услуга по каталогизиране в интернет. Втори и трети въпрос, свързани с членове 6 и 7 от Директива 89/104 и отнасящи се до хипотезите на изключения, при които притежателят на марката не би могъл да упражни правото, установено с член 5 от тази директива, ще бъдат разгледани след това.

По първи, четвърти и пети въпрос, свързани с член 5 от Директива 89/104

По първи въпрос, буква а)

23 Спорът по главното производство възниква във връзка с използването като ключови думи, в рамките на услуга по каталогизиране в интернет, на знаци, които са идентични или сходни на дадена марка, без съгласието на притежателя на тази марка.

24 С първия си въпрос, буква а), запитващата юрисдикция иска да се установи по същество дали член 5, параграф 1 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на дадена марка има право да забрани на трето лице да визуализира съобщение за стоки или услуги, идентични или сходни на тези, за които е регистрирана посочената марка, изхождайки от ключова дума, идентична или сходна на тази марка, която това трето лице е избрало в рамките на услуга по каталогизиране в интернет без съгласието на посочения притежател.

25 Както следва от акта за преюдициално запитване, посочената юрисдикция квалифицира ключовата дума „portakabin“ като идентична с марката „PORTAKABIN“. Освен това е безспорно, че използването на спомената ключова дума от Primakabin има за цел и резултат визуализирането на съобщения за стоки, които са идентични с тези, за които споменатата марка е регистрирана, а именно модулни сгради.

26 При това положение първият въпрос трябва да се изследва от гледна точка на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104. Тази разпоредба дава право на притежателя на марката да забрани използването без негово съгласие от трето лице на знак, който е идентичен с посочената марка, когато това използване се осъществява в процеса на търговия, извършено е за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана, и засяга или може да засегне функциите на марката (вж. по-специално Решение от 11 септември 2007 г. по дело Céline, C-17/06, Сборник, стр. I-7041, точка 16, както и Решение от 18 юни 2009 г. по дело L'Oréal и др., C-487/07, Сборник, стр. I-5185, точка 58).

27 Както Съдът установява в точки 51 и 52 от своето Решение от 23 март 2010 г. по дело Google France и Google (C-236/08—C-238/08, Сборник, стр. I-2417), знакът, избран от рекламодателя като ключова дума в рамките на услуга по каталогизиране в интернет, е средството, използвано от него, за да визуализира съобщението си, и следователно се използва „в търговската дейност“ по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 89/104.

28 Освен това става въпрос за използване за стоки или услуги на рекламодателя (Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точки 67—69). Тази констатация не се опровергава от обстоятелството, подчертано в становища, представени пред Съда, че идентичният с марката знак — в случая знакът „portakabin“ — се използва не само за обичайните за тази марка стоки, а именно за препродажбата на модули, произведени от Portakabin, но и за стоки на други производители, както в случая за модулите, произведени от Primakabin или други конкуренти на Portakabin. Напротив, използването на знак, идентичен с чужда марка, от страна на рекламодател, за да се предложи на интернет потребителите алтернатива на предлагането на притежателя на споменатата марка, представлява използване „за стоки или услуги“ по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 (Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точки 70—73).

29 Въпреки това притежателят на марката не може да се противопостави на използването на знак, идентичен с неговата марка, ако такова използване не може да засегне нито една от функциите ѝ (Решение по дело L'Oréal и др., посочено по-горе, точка 60, както и Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 76).

30 Сред тези функции фигурира не само основната функция на марката, която е да гарантира на потребителите произхода на стоката или услугата (наричана понататък „функция за указване на произход“), но също и други нейни функции, например по-специално функцията да гарантира качеството на тази стока или услуга или функциите, свързани с комуникация, инвестиции или реклама (Решение по дело L'Oréal и др., посочено по-горе, точка 58, както и Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 77).

31 Що се отнася до използването на знаци, идентични с марките, като ключови думи в рамките на услуга по каталогизиране в интернет, в точка 81 от Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, Съдът е постановил, че релевантните функции, които следва да бъдат разгледани, са функцията за указване на произход и рекламната функция.

32 Що се отнася до рекламната функция, Съдът е установил, че използването на знак, идентичен с чужда марка, в рамките на услуга по каталогизиране като „AdWords“, не може да засегне посочената функция на марката (Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 98, както и Решение от 25 март 2010 г. по дело BergSpechte, C-278/08, Сборник, стр. I-2517, точка 33).

33 Същият извод се налага и в настоящия случай, тъй като делото по главното производство се отнася до избора на ключови думи и визуализирането на съобщения в рамките на една и съща услуга по каталогизиране „AdWords“.

34 Относно функцията за указване на произход Съдът е приел, че отговорът на въпроса дали е налице засягане на тази функция, когато на интернет потребителите, изхождайки от ключова дума, идентична с марка, се показва съобщение от трето лице, зависи по-специално от начина на представяне на това съобщение. Налице е засягане на функцията за указване на произход на марката, когато съобщението не позволява или позволява единствено трудно на относително осведомен и в разумни граници наблюдателен интернет потребител да разбере дали посочените в съобщението стоки или услуги са с произход от притежателя на марката или от икономически свързано с него предприятие, или напротив, са с произход от трето лице (Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точки 83 и 84, както и Решение по дело BergSpechte, точка 35).

35 В това отношение Съдът уточнява също, че когато съобщението на третото лице подсказва наличието на икономическа връзка между това трето лице и притежателя на марката, следва да се заключи, че е налице засягане на функцията за указване на произход. Освен това е необходимо да се заключи, че също е налице засягане на посочената функция на марката, когато съобщението, макар да не подсказва наличието на икономическа връзка, остава до такава степен неясно, що се отнася до произхода на съответните стоки или услуги, че относително осведомен и в разумни граници наблюдателен интернет потребител не е в състояние да разбере от рекламната връзка и от придружаващото я търговско послание дали рекламодателят е трето лице по отношение на притежателя на марката, или точно обратното — е икономически свързан с него (Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точки 89 и 90, както и Решение по дело BergSpechte, точка 36).

36 С оглед на тези обстоятелства националната юрисдикция следва да прецени дали обстоятелствата по спора в главното производство водят до засягане или до вероятност от засягане на функцията за указване на произход.

По първи въпрос, буква б)

37 С първия си въпрос, буква б), запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали защитата, предоставена с дадена марка на нейния притежател, може да има различен обхват според това дали съобщението на трето лице, визуализирано, като се изхожда от ключова дума, идентична с посочената марка, в рамките на услуга по каталогизиране в интернет, се съдържа в съответно обозначена рубрика за съобщения.

38 Установено е, че спорът по главното производство се отнася само до използването на ключови думи в рамките на услуга по каталогизиране в интернет, които се появяват при визуализирането на съобщения в рубриката „спонсорирани връзки" на търсачката, управлявана от доставчика на посочената услуга. При тези условия разглеждането на защитата, предоставена с марката на нейния притежател, при визуализиране на съобщения на трети лица извън рубриката „спонсорирани връзки", не би било от никаква полза за разрешаването на посочения спор (вж. по аналогия Решение от 15 юни 2006 г. по дело Acereda Herrera, C-466/04, Recueil, стр. I-5341, точка 48 и Решение от 15 април 2010 г. по дело E. Friz, C-215/08, Сборник, стр. I-2947, точка 22).

39 Ето защо не следва да се отговаря на първи въпрос, буква б).

По първи въпрос, буква в)

40 С първи въпрос, буква в) запитващата юрисдикция иска да установи в каква степен, за да се определи дали рекламодателят използва знака, идентичен с марката, като притежателят ѝ има право да забрани това използване, следва да се отличава положението, при което стоките или услугите, посочени в съобщението, действително се предлагат за продажба в самото съобщение, както същото се визуализира от доставчика на услугата по каталогизиране, от положението, при което подобно предложение за продажба фигурира само на сайта на рекламодателя, към който се препраща интернет потребителят, ако кликне върху рекламната връзка.

41 Както бе посочено в точки 9 и 10 от настоящото решение, използването на знак като ключова дума в рамките на услуга по каталогизиране в интернет води до визуализиране на съобщение, което, от една страна, се състои от връзка, отвеждаща интернет потребителя, ако реши да кликне върху нея, към сайта на рекламодателя, и от друга страна, от търговско послание.

42 Посочените връзка и търговско послание са кратки и по принцип не позволяват на рекламодателя да формулира конкретни предложения за продажба или да направи пълен преглед на видовете стоки или услуги, които пуска на пазара. Това обстоятелство не променя по никакъв начин факта, че като избира за ключова дума знак, идентичен с чужда марка, рекламодателят цели при въвеждането на тази дума като дума за търсене интернет потребителите да кликват върху рекламната връзка на посочения рекламодател, за да се запознаят с предложенията му за продажба. Следователно е налице използване на споменатия знак „за стоки или услуги“ по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 (вж. Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точки 67—73).

43 Оттук следва, че е ирелевантно да се изследва дали в текста на това съобщение, визуализиран от доставчика на услугата по каталогизиране, стоките или услугите, посочени в него, действително се предлагат за продажба или се предлагат за продажба само на сайта на рекламодателя, към който интернет потребителят се препраща, ако кликне върху рекламната връзка.

44 По принцип такова изследване не се налага и в рамките на преценката дали използването като ключова дума на знак, идентичен с марка, може да засегне функциите на марката, и по-специално функцията ѝ по указване на произхода. Както се напомня в точки 34—36 от настоящото решение, националната юрисдикция е задължена с оглед на цялостното представяне на съобщението да прецени дали то позволява на относително осведомен и в разумни граници наблюдателен интернет потребител да установи дали рекламодателят е трето лице спрямо притежателя на марката или, напротив, е икономически свързан с него. По принцип наличието или липсата в съобщението на действително предлагане за продажба на съответните стоки или услуги не е определящо в рамките на тази преценка.

По четвъртия въпрос

45 С четвъртия си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали притежателят на марка има право при същите условия, каквито са приложими при използване на идентична с марка ключова дума от трето лице, да забрани на трето лице използването на ключови думи, възпроизвеждащи марката с „малки грешки“.

46 Този въпрос се поставя поради обстоятелството, изложено в точка 16 от настоящото решение, че Primakabin не само избира ключовата дума „portakabin“, но и ключовите думи „portacabin“, „portokabin“ и „portocabin“.

47 В това отношение следва да се напомни, че знакът е идентичен с марка само когато възпроизвежда, без да променя или допълва, всички съставящи марката елементи или когато, разглеждан в неговата цялост, съдържа толкова незначителни разлики, че те могат да останат незабелязани от средния потребител (Решение от 20 март 2003 г. по дело LTJ Diffusion, C-291/00, Recueil, стр. I-2799, точка 54 и Решение по дело BergSpechte, посочено по-горе, точка 25).

48 Що се отнася до ключови думи, възпроизвеждащи марка с малки грешки, е установено, че те не възпроизвеждат всички съставящи марката елементи. Те биха могли обаче да се разглеждат като съдържащи толкова незначителни разлики, че могат да останат незабелязани от средния потребител по смисъла на съдебната практика, посочена в предходната точка от настоящото решение. Националната юрисдикция следва да прецени с оглед на всички сведения, с които разполага, дали посочените знаци трябва да се квалифицират по този начин.

49 Ако споменатата юрисдикция установи липсата на идентичност между марката и ключовите думи, които я възпроизвеждат с малки грешки, тя трябва също да провери дали тези ключови думи са сходни с марката по смисъла на член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104.

50 В последната хипотеза, в която трето лице използва знак, сходен с дадена марка, за стоки или за услуги, идентични с тези, за които е регистрирана марката, притежателят на марката може да се противопостави на използването на посочения знак само когато съществува вероятност от объркване (Решение по дело Google France и Google, посочено по-горе, точка 78 и Решение по дело BergSpechte, посочено по-горе, точка 22).

51 Вероятността потребителите да приемат, че въпросните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически

свързани предприятия, представлява вероятност от объркване (вж. по-специално Решение от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 17, Решение от 6 октомври 2005 г. по дело Medion, C-120/04, Recueil, стр. I-8551, точка 26, както и Решение от 10 април 2008 г. по дело adidas и adidas Benelux, C-102/07, Сборник, стр. I-2439, точка 28).

52 Следователно при приложимост на закрепеното в член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 правило националната юрисдикция следва да направи извод, че е налице вероятност от объркване, когато на интернет потребителите, изхождайки от ключова дума, сходна с дадена марка, се показва съобщение от трето лице, което не позволява или позволява единствено трудно на относително осведомен и в разумни граници наблюдателен интернет потребител да разбере дали посочените в съобщението стоки или услуги са с произход от притежателя на марката или от икономически свързано с него предприятие, или напротив, са с произход от трето лице (Решение по дело BergSpechte, посочено по-горе, точка 39).

53 Напомнените в точка 35 от настоящото решение уточнения са приложими по аналогия.

54 С оглед на всичко изложено по-горе на първия и четвъртия въпрос следва да се отговори, че член 5, параграф 1 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на дадена марка има право да забранява на рекламодател да рекламира — изхождайки от идентична или сходна с посочената марка ключова дума, избрана от този рекламодател без съгласието на посочения притежател в рамките на услуга по каталогизиране в интернет — стоки или услуги, идентични с тези, за които е регистрирана посочената марка, когато тази реклама не позволява или позволява единствено трудно на средностатистическия интернет потребител да разбере дали посочените в съобщението стоки или услуги са с произход от притежателя на марката или от икономически свързано с него предприятие, или напротив, са с произход от трето лице.

По пети въпрос

55 Тъй като петият въпрос е поставен единствено с оглед на случая, в който Съдът би постановил, че използването от страна на рекламодател на идентичен или сходен с чужда марка знак като ключова дума в рамките на услуга по каталогизиране в интернет не може да съставлява използване по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 89/104, предвид отговорите на първи и четвърти въпрос на този въпрос не следва да се отговаря.

По втори въпрос, свързан с член 6 от Директива 89/104

56 С втория си въпрос запитващата юрисдикция иска да установи дали рекламодател може да се позовава на изключението по член 6 от Директива 89/104, и по-специално на изключението съгласно параграф 1, букви б) и в) от този член, за да използва идентичен или сходен с марка знак като ключова дума в рамките на услуга по каталогизиране в интернет, макар да става дума за използване, попадащо под действието на член 5 от тази директива.

57 Като ограничава действието на правата, които притежателят на марката черпи от член 5 от Директива 89/104, член 6, параграф 1 от нея цели да съгласува основните интереси, свързани със защитата на правата върху марката и със свободното движение на стоки, както и със свободното предоставяне на услуги в общия пазар (Решение от 23 февруари 1999 г. по дело BMW, C-63/97, Recueil, стр. I-905, точка 62, Решение от 17 март 2005 г. по дело Gillette Company и Gillette Group Finland, C-228/03, Recueil, стр. I-2337, точка 29 и Решение по дело adidas и adidas Benelux, посочено по-горе, точка 45).

58 По-специално споменатият член 6, параграф 1 гласи, че притежателят на марка не може да забрани на трето лице да използва в търговската дейност „а) собственото си име или адрес“, „б) указания за вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето на производство на стоките или на предоставяне на услугите, или други характеристики на стоките или услугите“ или „в) марката, когато е необходимо да се посочи предназначението на [стока] или услуга, по-специално като принадлежности или резервни части“. Тази разпоредба уточнява обаче, че посоченото правило важи само доколкото третото лице ги използва „в съответствие с честната производствена или търговска практика“.

59 След като не се повдига възражението, че член 6, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 е ирелевантен за разрешаването на делото по главното производство, следва най-напред да се изследва дали разпоредбата на член 6, параграф 1, буква б) би могла да намери приложение.

60 В това отношение следва да се отбележи, както прави Комисията на Европейските общности, че по принцип използването на идентичен или сходен на чужда марка знак като ключова дума в рамките на услуга по каталогизиране в интернет не цели да предостави указание във връзка с някоя от характеристиките на предлаганите от третото лице стоки или услуги, което го използва, и следователно това използване не попада под действието на член 6, параграф 1, буква б) от Директива 89/104.

61 Обратният извод обаче може да се наложи при особени обстоятелства, които трябва да се преценяват от националната юрисдикция. Следователно запитващата юрисдикция трябва въз основа на пълно изследване на случая, с който е сезирана, да провери дали като е използвало знаци, идентични или сходни на марката „PORTAKABIN“, като ключови думи, Primakabin е използвало описателни указания по смисъла на спомената разпоредба от Директива 89/104. В рамките на тази преценка тя ще трябва да вземе под внимание обстоятелството,

че съгласно информацията, предоставена от Primakabin по време на заседанието пред Съда, понятието „portakabin“ не е използвано като родово наименование.

62 По-нататък във връзка със случая, посочен в член 6, параграф 1, буква в) от Директива 89/104, а именно използването на марка, „необходимо [за] да се посочи предназначението на продукт или услуга, по-специално като принадлежности или резервни части“, в повечето от становищата, представени пред Съда, се твърди, че използването на знаци, идентични или сходни на марката „PORTAKABIN“ от Primakabin, би могло да се квалифицира по този начин. Независимо от това, след като правната и фактическа рамка се определя от запитващата юрисдикция, а последната не изключва наличието по главното производство на хипотезата, посочена в споменатата разпоредба от Директива 89/104, следва да се предоставят указания в това отношение.

63 Както Съдът уточнява, предназначението на стоките „като принадлежности или резервни части“ се споменава от законодателя само като пример във връзка с често срещано положение, при което използването на марката е необходимо, за да се укаже предназначението на определена стока. Прилагането на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 89/104 следователно не се ограничава с това положение (Решение по дело Gillette Company и Gillette Group Finland, посочено по-горе, точка 32).

64 Положенията, които попадат в приложното поле на споменатия член 6, параграф 1, буква в), все пак трябва да се сведат до тези, които обслужват целта на тази разпоредба. Следователно, както основателно отбелязват Portakabin и Комисията, целта на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 89/104 е да се даде възможност на доставчиците на стоки или услуги, които допълват стоки или услуги, предлагани от притежателя на марката, да използват тази марка, за да информират потребителите относно връзката в процеса на използване между техните стоки или услуги и тези на споменатия титуляр на марката (вж. в този смисъл Решение по дело Gillette Company и Gillette Group Finland, посочено по-горе, точки 33 и 34).

65 Запитващата юрисдикция трябва да изследва дали използването на знак, идентичен с марката „Portakabin“, от страна на Primakabin, попада или не, що се отнася до стоките, предлагани от него на интернет потребителите, в хипотезата съгласно споменатия член 6, параграф 1, буква в), описана по-горе.

66 Накрая, ако запитващата юрисдикция стигне до извода, че по главното производство е налице някой от видовете използване, посочени в член 6, параграф 1, буква б) или в) от Директива 89/104, тя би трябвало да провери дали е изпълнено условието използването да е в съответствие с честната производствена или търговска практика.

67 Това условие е израз на задължение за лоялност по отношение на легитимните интереси на притежателя на дадена марка. Въпросът дали то е изпълнено трябва да се преценява по-специално като се отчете степента, в която използването от третото лице се възприема от съответните потребители, или най-малкото от значителна част от тези потребители, като посочващо връзка между стоките или услугите на третото лице и тези на притежателя на марката или на лице, което има право да използва марката, и степента, в която третото лице е трябвало да знае за това (Решение от 16 ноември 2004 г. по дело Anheuser-Busch, C-245/02, Recueil, стр. I-10989, точки 82 и 83, както и Решение по дело Céline, посочено по-горе, точки 33 и 34).

68 Както обаче бе напомнено в отговор на първи и четвърти преюдициален въпрос, използването от страна на рекламодател на идентичен или сходен на марката знак в рамките на услуга по каталогизиране в интернет, попада под действието на член 5, параграф 1 от Директива 89/104, ако се осъществява по такъв начин, че не позволява или позволява единствено трудно на относително осведомен и в разумни граници наблюдателен интернет потребител да разбере дали посочените в съобщението стоки или услуги са с произход от притежателя на марката или от икономически свързано с него предприятие, или напротив, са с произход от трето лице.

69 В този смисъл се оказва, че обстоятелствата, при които притежателят на марка в приложение на член 5, параграф 1 от Директива 89/104 има право да забрани използването от рекламодател на идентичен или сходен на тази марка знак като ключова дума, могат — предвид на съдебната практика, цитирана в точка 67 от настоящото решение — да се окажат без затруднения в съответствие с положение, при което рекламодателят не би могъл да твърди, че действа в съответствие с честната производствена или търговска практика, поради което не би могъл основателно да се позове на изключението, установено с член 6, параграф 1 от тази директива.

70 В това отношение следва да се приеме, от една страна, че една от характеристиките на положението, посочено в точка 68 от настоящото решение, се крие именно в обстоятелството, че съобщението може да накара поне значителна част от потенциалния кръг потребители да установи връзка между стоките или услугите, за които то се отнася, и тези на притежателя на марката или на лицата, които имат право да я използват, и от друга страна, ако националната юрисдикция установи, че съобщението не позволява или позволява единствено трудно на средностатистически интернет потребител да разбере дали посочените в съобщението стоки или услуги са с произход от притежателя на марката или от трето лице, няма вероятност рекламодателят основателно да твърди, че не е бил запознат двусмислието, породено от неговото съобщение по този начин. Всъщност самият рекламодател в рамките на своята рекламна стратегия и при пълно познаване на икономическия сектор, в който оперира, избира ключова дума, която съвпада с чужда марка и който самостоятелно или с помощта на доставчика на услугата по каталогизиране изготвя текста на съобщението и следователно определя неговото представяне.

71 Предвид на тези обстоятелства следва да се направи изводът, че при описаното в точки 54 и 68 от настоящото решение положение по принцип рекламодателят не би могъл да твърди, че е действал в съответствие с честната производствена или търговска практика. Все пак националната юрисдикция трябва да извърши цялостна преценка на всички относими обстоятелства, за да провери наличието на евентуални доказателства, които да обосновават противоположен извод (вж. в този смисъл Решение от 7 януари 2004 г. по дело Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Recueil, стр. I-691, точка 26, както и Решение по дело Anheuser-Busch, посочено по-горе, точка 84 и цитираната съдебна практика).

72 Предвид на всички изложени съображения на втория въпрос следва да се отговори, че член 6 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че когато в приложение на член 5 от тази директива може да се забрани използването от страна на рекламодатели на идентични или сходни на марки знаци като ключови думи в рамките на услуга по каталогизиране в интернет, по принцип тези рекламодатели не биха могли да се позоват на изключението, установено с член 6, параграф 1, за да избегнат подобна забрана. Все пак националната юрисдикция трябва да провери с оглед на обстоятелствата по случая дали действително няма никакво използване по смисъла на споменатия член 6, параграф 1, което да е било в съответствие с честната производствена или търговска практика.

По третия въпрос, свързан с член 7 от Директива 89/104

73 С трети въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да установи дали при обстоятелства като тези по главното производство рекламодателят може да се позовава на изключението, предвидено в член 7 от Директива 89/104, за да използва като ключова дума в рамките на услуга по каталогизиране в интернет знак, който е идентичен или сходен с марка, въпреки че става дума за използване, попадащо под действието на член 5 от тази директива.

74 Член 7 от Директива 89/104 съдържа изключение от изключителното право на притежателя на марката, установено в член 5 от нея, доколкото предвижда, че правото на притежателя да забрани използването на марката от всяко трето лице е изчерпано, когато стоките са пуснати на пазара в ЕИП с тази марка от притежателя или с негово съгласие, освен ако не съществуват основателни причини да се противопостави на по-нататъшното комерсиализиране на тези стоки (вж. по-специално Решение по дело BMW, посочено по-горе, точка 29, Решение от 20 ноември 2001 г. по дело Zino Davidoff и Levi Strauss, C-414/99—C-416/99,

Recueil, стр. I-8691, точка 40, както и Решение от 23 април 2009 г. по дело Copad, C-59/08, Сборник, стр. I-3421, точка 41).

75 Най-напред, както следва от акта за преюдициално запитване, рекламата, осъществена от Primakabin с помощта на ключови думи, които са идентични или сходни на марката на Portakabin, до голяма степен се отнася до препродажбата на модулни сгради втора употреба, първоначално произведени от последното дружество. Също е безспорно, че тези стоки са пуснати на пазара в ЕИП от Portakabin с марката „PORTAKABIN".

76 По-нататък, не би могло да се оспори, че препродажбата от трето лице на стоки втора употреба, които първоначално са пуснати на пазара от притежателя на марката или с тази марка от лице, на което той е дал това право, представлява „по-нататъшно комерсиализиране" по смисъла на член 7, параграф 2 от Директива 89/104 и че следователно използването на споменатата марка с цел препродажба може да се забрани единствено от притежателя, когато „основателни причини" по смисъла на параграф 2 от този член обосновават възраженията му срещу това комерсиализиране (вж. по аналогия Решение по дело BMW, посочено по-горе, точка 50).

77 Накрая, съгласно постоянната съдебна практика когато стоки с определена марка са пуснати на пазара в ЕИП от притежателя ѝ или с негово съгласие, препродавачът, освен да препродава тези стоки, има и възможността да използва марката, за да съобщи на потребителите за по-нататъшното комерсиализиране на тези стоки (Решение от 4 ноември 1997 г. по дело Parfums Christian Dior, C-337/95, Recueil, стр. I-6013, точка 38, както и Решение по дело BMW, посочено по-горе, точка 48).

78 От изложеното следва, че притежателят на марка няма право да забранява на рекламодателя да рекламира — изхождайки от идентична или сходна на

посочената марка ключова дума, избрана от този рекламодател без съгласието на посочения притежател в рамките на услуга по каталогизиране в интернет — препродажбата на стоки втора употреба, първоначално пуснати в продажба в ЕИП с тази марка от нейния притежател или с негово съгласие, освен ако не са налице основателни причини по смисъла на член 7, параграф 2 от Директива 89/104, които да обосновават възраженията на този притежател срещу тази реклама.

79 Такава основателна причина по-специално е налице, когато използването от рекламодателя на идентичен или сходен на дадена марка знак засяга сериозно нейното реноме (Решение по дело Parfums Christian Dior, посочено по-горе, точка 46 и Решение по дело BMW, посочено по-горе, точка 49).

80 Основателна причина по смисъла на член 7, параграф 2 от Директива 89/104 е налице и когато със съобщението си, направено въз основа на идентичен или сходен на марката знак, препродавачът създава впечатление, че съществува икономическа връзка между него и притежателя на марката, и по-специално че предприятието на препродавача е част от дистрибуторската мрежа на притежателя на тази марка или че между двете предприятия има особена връзка. Всъщност не е необходимо съобщение, което може да създаде подобно впечатление, за се осигури по-нататъшното комерсиализиране на стоки, пуснати на пазара с марката от притежателя или с негово съгласие, а следователно и за да се осигури постигането на целта на правилото за изчерпване по член 7 от Директива 89/104 (вж. в този смисъл Решение по дело BMW, посочено по-горе, точки 51 и 52, както и Решение от 26 април 2007 г. по дело Boehringer Ingelheim и др., C-384/04, Сборник, стр. I-3391, точка 46).

81 Оттук следва, че обстоятелствата, посочени в точка 54 от настоящото решение, при които притежателят на дадена марка има право в приложение на член 5, параграф 1 от Директива 89/104 да забрани използването от рекламодател на знак, който е идентичен или сходен на тази марка, като ключова дума, а именно обстоятелствата, при които използването на този знак от рекламодателя не позволява или позволява единствено трудно на относително осведомен и в разумни граници наблюдателен интернет потребител да разбере дали посочените в съобщението стоки или услуги са с произход от притежателя на марката или от икономически свързано с него предприятие, или напротив, са с произход от трето лице, са в съответствие с положение, при което член 7, параграф 2 от тази директива се прилага и при което следователно рекламодателят не може

да се позовава на предвиденото в член 7, параграф 1 от тази директива правило, което предвижда изчерпване на правото, предоставено от марката.

82 Както бе отбелязано в точки 34—36, а също и в точки 52 и 53 от настоящото решение, националната юрисдикция следва да прецени дали съобщенията на Primakabin, визуализирани при търсене от интернет потребителите въз основа на думите „portakabin“, „portacabin“, „portokabin“ и „portocabin“, позволяват или не на относително осведомен и в разумни граници наблюдателен интернет потребител да разбере дали Primakabin е трето лице спрямо Portakabin, или напротив, е икономически свързано с него лице.

83 Следва все пак да се дадат, макар и неизчерпателни, указания на запитващата юрисдикция, за да може тя да се произнесе адекватно по този въпрос с оглед на спецификите на продажбата на стоки втора употреба. Тези указания са свързани с три елемента, подчертани от страните по главното производство в становищата им пред Съда, а именно, първо, с интереса на икономическите оператори, както и на потребителите, да няма необосновани ограничения на продажбите на стоки втора употреба по интернет, второ, с необходимостта от прозрачност в комуникацията относно произхода на такива стоки, и трето, с обстоятелството, че съобщението на Primakabin с текст „модули portakabin втора употреба“ отвежда интернет потребителя не само към предложения за препродажба на стоки, произведени от Portakabin, но и към предложения за препродажба на стоки от други производители.

84 Във връзка с първия от тези елементи следва да се има предвид обстоятелството, че продажбата на стоки втора употреба с определена марка е установена форма на търговия, с която средностатистическият потребител е запознат. Следователно не би могло да се установи единствено въз основа на обстоятелството, че рекламодателят използва чужда марка с добавяне на изрази, указващи, че съответната стока е предмет на препродажба, например „използван“ или „втора

употреба“, че съобщението създава впечатлението за съществуването на икономическа връзка между препродавача и притежателя на марката или сериозно засяга реномето ѝ.

85 Що се отнася до втория от посочените елементи, Portakabin отбелязва, че Primakabin премахва от модулните сгради втора употреба, които продава, надписа с марката „PORTAKABIN“ и го замества с надписа „Primakabin“. В подкрепа на това твърдение Portakabin прилага към писменото си становище доказателство, от което е видно, че на интернет потребителите, които кликват върху съобщението „модули portakabin втора употреба“ се показват модулни сгради, върху които пише „Primakabin“. По време на съдебното заседание в отговор на въпрос на Съда Primakabin потвърждава тази практика на заменяне на надписите, като същевременно подчертава, че я прилага в ограничен брой случаи.

86 В това отношение се налага констатацията, че когато без съгласието на притежателя на марка препродавачът премахва надписа с тази марка от стоките („демаркиране“) и го замества с надпис с името на препродавача, така че марката на производителя на съответните стоки е напълно закрита, притежателят на марката има право да възрази срещу използването на тази марка от препродавача в съобщенията за препродажба. Действително в такъв случай е налице засягане на основната функция на марката да указва и гарантира произхода на стоката и се препятства възможността потребителят да отличава стоките с произход от притежателя на марката от тези с произход от препродавача или от други трети лица (вж. в този смисъл Решение от 11 ноември 1997 г. по дело Loendersloot, C-349/95, Recueil, стр. I-6227, точка 24, както и Решение по дело Boehringer Ingelheim и др., посочено по-горе, точки 14, 32 и 45—47).

87 Във връзка с третия от елементите, споменати в точка 83 от настоящото решение, между страните по главното производство няма спор, че съобщението „модули portakabin втора употреба“, което Primakabin визуализира при въвеждане от интернет потребителите на думите „portakabin“, „portacabin“, „portokabin“

или „portocabin“ в търсачката, отвежда — когато тези интернет потребители кликнат върху рекламната връзка — към уебстраници, в които освен първоначално произведени и пуснати на пазара от Portakabin стоки Primakabin предлага за продажба и стоки с други марки.

88 Portakabin счита, че при тези обстоятелства рекламната връзка, установена от Primakabin въз основа на знаци, идентични или сходни на марката „PORTAKABIN“, е заблуждаваща. Освен това Primakabin извличало по-голямо от необходимото облагодетелстване и сериозно засегнало реномето на марката „PORTAKABIN“.

89 Както обаче Съдът вече е отбелязал, единствено обстоятелството, че препродавачът извлича изгода от използването чужда марка, доколкото рекламата за препродажбата на стоките с тази марка, която впрочем е точна и вярна, придава на собствената му дейност облик за качество, не представлява основателна причина по смисъла на член 7, параграф 2 от Директива 89/104 (Решение по дело BMW, посочено по-горе, точка 53).

90 В това отношение следва да се приеме, че препродавач, който пуска на пазара стоки втора употреба с чужда марка и е специализиран в продажбата им, трудно може да предаде тази информация на своите потенциални клиенти, без да използва тази марка (вж. по аналогия Решение по дело BMW, посочено по-горе, точка 54).

91 При тези обстоятелства, отличаващи се със специализация в препродажбата на стоки с чужда марка, на препродавача не би могло да се наложи забраната да използва тази марка, за да съобщи на потребителите за дейността, свързана с препродажба, която освен продажбата на стоки втора употреба със споменатата марка включва и продажбата на други стоки втора употреба, освен ако от продажбата на тези други стоки не произтича опасност, предвид на нейния обем, представяне или лошо качество, тежко да пострада обликът, който притежателят е успял да създаде на своята марка.

92 Предвид на всичко изложено дотук на третия въпрос следва да се отговори, че член 7 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка няма право да забранява на рекламодателя да рекламира — изхождайки от идентичен или сходен с посочената марка знак, избран от този рекламодател без съгласието на посочения притежател като ключова дума в рамките на услуга по каталогизиране в интернет — препродажбата на стоки, произведени от този притежател и пуснати в продажба в ЕИП от него или с негово съгласие, освен ако не е налице основателна причина по смисъла на параграф 2 от същия член, която да обосновава възраженията на притежателя срещу тази реклама, например използване на знака, което да създава впечатление, че между препродавача и притежателя на марката е налице икономическа връзка или пък използване, което сериозно да накърнява реномето на марката.

93 Националната юрисдикция, която трябва да прецени дали е налице такава основателна причина по делото, с което е сезирана:

— не би могла да установи, единствено въз основа на обстоятелството, че рекламодателят използва чужда марка с добавяне на изрази, указващи, че съответната стока е предмет на препродажба, например „използван“ или „втора употреба“, че съобщението създава впечатлението за съществуването на икономическа връзка между препродавача и притежателя на марката или сериозно засяга реномето ѝ,

— е длъжна да установи, че такава основателна причина е налице, когато без съгласието на притежателя на марката препродавачът, който я използва в рамките на реклама за дейността си, свързана с препродажба, премахва надписа с тази марка от произведените и пуснати в продажба от този притежател стоки и замества същия с надпис с името на препродавача, като по този начин скрива марката, и

— е длъжна да приеме, че на препродавач, специализиран в продажбата на стоки втора употреба с чужда марка, не би могло да се наложи забраната да

използва тази марка, за да съобщи на потребителите за дейността, свързана с препродажба, която освен продажбата на стоки втора употреба със споменатата марка включва и продажбата на други стоки втора употреба, освен ако от препродажбата на тези други стоки не произтича опасност, предвид на нейния обем, представяне или лошо качество, тежко да пострада обликът, който притежателят е успял да създаде на своята марка.

По съдебните разноски

94 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (първи състав) реши:

1) Член 5, параграф 1 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, изменена със Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 година, трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на дадена марка има право да забранява на рекламодател да рекламира — изхождайки от идентична или сходна на посочената марка ключова дума, избрана от този рекламодател без съгласието на посочения притежател в рамките на услуга по каталогизиране в интернет — стоки или услуги, идентични с тези, за които е регистрирана посочената марка, когато тази реклама не позволява или

позволява единствено трудно на средностатистическия интернет потребител да разбере дали посочените в съобщението стоки или услуги са с произход от притежателя на марката или от икономически свързано с него предприятие, или напротив, са с произход от трето лице.

2) Член 6 от Директива 89/104, изменена със Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 година, трябва да се тълкува в смисъл, че когато в приложение на член 5 от тази директива може да се забрани използването от страна на рекламодатели на идентични или сходни на марки знаци като ключови думи в рамките на услуга по каталогизиране в интернет, по принцип тези рекламодатели не биха могли да се позовават на изключението, установено с член 6, параграф 1, за да избегнат подобна забрана. Все пак националната юрисдикция трябва да провери с оглед на обстоятелствата по случая дали действително няма никакво използване по смисъла на споменатия член 6, параграф 1, което да е било в съответствие с честната производствена или търговска практика.

3) Член 7 от Директива 89/104, изменена със Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 година, трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка няма право да забранява на рекламодателя да рекламира — изхождайки от идентичен или сходен на посочената марка знак, избран от този рекламодател без съгласието на посочения притежател като ключова дума в рамките на услуга по каталогизиране в интернет — препродажбата на стоки, произведени от този притежател и пуснати в продажба в Европейското икономическо пространство от него или с негово съгласие, освен ако не е налице основателна причина по смисъла на параграф 2 от същия член, която да обосновава възраженията на притежателя срещу тази реклама, например използване на знака, което да създава впечатление, че между препродавача и притежателя на марката е налице икономическа връзка или пък използване, което сериозно да накърнява реномето на марката.

Националната юрисдикция, която трябва да прецени дали е налице такава основателна причина по делото, с което е сезирана:

— **не би могла да установи, единствено въз основа на обстоятелството, че рекламодателят използва чужда марка с добавяне на изрази, указващи, че съответната стока е предмет на препродажба, например „използван“ или „втора употреба“, че съобщението създава впечатлението за съществуването на икономическа връзка между препродавача и притежателя на марката или сериозно засяга реномето ѝ,**

— **е длъжна да установи, че такава основателна причина е налице, когато без съгласието на притежателя на марката препродавачът, който я използва в рамките на реклама за дейността си, свързана с препродажба, премахва надписа с тази марка от произведените и пуснати в продажба от този притежател стоки и замества същия с надпис с името на препродавача, като по този начин скрива марката, и**

— **е длъжна да приеме, че на препродавач, специализиран в продажбата на стоки втора употреба с чужда марка, не би могла да се наложи забраната да използва тази марка, за да съобщи на потребителите за дейността, свързана с препродажба, която освен продажбата на стоки втора употреба със споменатата марка включва и продажбата на други стоки втора употреба, освен ако от препродажбата на тези други стоки не произтича опасност, предвид на нейния обем, представяне или лошо качество, тежко да пострада обликът, който притежателят е успял да създаде на своята марка.**

Подписи