

## Věc C-558/08

### Portakabin Ltd a Portakabin BV

v.

### Primakabin BV

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce  
podaná Hoge Raad der Nederlanden)

„Ochranné známky – Reklama na internetu prostřednictvím klíčových slov (,keyword advertising‘) – Směrnice 89/104/EHS – Články 5 až 7 – Zobrazování inzerce prostřednictvím klíčového slova totožného s ochrannou známkou – ,Zobrazování inzerce prostřednictvím klíčových slov přebírajících ochrannou známkou s ,drobnými pravopisnými chybami‘ – Reklama na použité zboží – Zboží vyráběné a uváděné na trh majitelem ochranné známky – Vyčerpání práv z ochranné známky – Umístění etiket, na kterých je uveden název dalšího prodejce a odstranění etiket, na kterých je uvedena ochranná známka – Reklama prováděná prostřednictvím ochranné známky jiné osoby na použité zboží, které kromě zboží vyrobeného majitelem ochranné známky zahrnuje i zboží s jiným původem“

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 8. července 2010 . . . . I - 6967

#### Shrnutí rozsudku

1. *Sbližování právních předpisů – Ochranné známky – Směrnice 89/104 – Právo majitele ochranné známky bránit tomu, aby třetí osoba užívala totožné či podobné označení pro totožné zboží – Reklama v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače – Podmínka práva majitele (Směrnice Rady 89/104, čl. 5 odst. 1)*

2. *Sbližování právních předpisů – Ochranné známky – Směrnice 89/104 – Právo majitele ochranné známky bránit tomu, aby třetí osoba užívala totožné či podobné označení pro totožné zboží nebo služby – Reklama v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače – Omezení účinků ochranné známky – Podmínka*  
(Směrnice Rady 89/104, čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 1)
3. *Sbližování právních předpisů – Ochranné známky – Směrnice 89/104 – Zboží, které bylo uvedeno na trh ve Společenství či v Evropském hospodářském prostoru majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem – Reklama na další prodej zboží v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače – Námitky majitele – Přípustnost na základě výjimek ze zásady vyčerpání uvedených v čl. 7 odst. 2 směrnice – Podmínky*  
(Směrnice Rady 89/104, článek 7)

1. Článek 5 odst. 1 směrnice 89/104 o ochranných známkách musí být vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky je oprávněn zakázat inzerentovi, aby prostřednictvím klíčového slova totožného s touto ochrannou známkou nebo jí podobného, které si tento inzerent bez souhlasu uvedeného majitele vybral v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače, prováděl reklamu na zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je uvedená ochranná známka zapsána, jestliže uvedená reklama průměrnému uživateli internetu neumožňuje nebo jen obtížně umožňuje zjistit, zda zboží nebo služby, kterých se inzerce týká, pocházejí od majitele ochranné známky nebo od podniku,

který je s ním hospodářsky propojen, či naopak od třetí osoby.

Jestliže inzerce třetí osoby navozuje dojem existence hospodářského propojení mezi touto třetí osobou a majitelem ochranné známky, je třeba dospět k závěru, že dochází k zásahu do funkce označení původu. Rovněž tak jestliže inzerce, třebaže nenavozuje dojem existence hospodářského propojení, zůstane ohledně původu dotčených výrobků nebo služeb tak neurčitá, že běžně informovaný

a přiměřeně pozorný uživatel internetu není s to na základě reklamního odkazu a k němu připojeného obchodního sdělení zjistit, zda je inzerent třetí osobou ve vztahu k majiteli ochranné známky, či naopak je s ním hospodářsky propojen, je třeba rovněž dospět k závěru, že dochází k zásahu do uvedené funkce ochranné známky.

(viz body 34, 35, 52–54, výrok 1)

2. Článek 6 směrnice 89/104 o ochranných známkách musí být vykládán v tom smyslu, že jestliže užívání označení totožných s ochrannými známkami či jim podobných inzerenty jakožto klíčových slov v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače může být zakázáno podle článku 5 uvedené směrnice, tito inzerenti nemohou zpravidla uplatňovat výjimku uvedenou v tomto čl. 6 odst. 1 k tomu, aby se na ně takový zákaz nevztahoval. Přísluší však vnitrostátnímu soudu, aby s ohledem na okolnosti vlastní danému případu ověřil, zda skutečně nedošlo k užívání ve smyslu uvedeného čl. 6 odst. 1, které by mohlo být považováno za užívání v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě.

(viz bod 72, výrok 2)

3. Článek 7 směrnice 89/104 o ochranných známkách, ve znění Dohody

o Evropském hospodářském prostoru, musí být vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky není oprávněn zakázat inzerentovi, aby prostřednictvím označení, které je totožné s uvedenou ochrannou známkou nebo je jí podobné, které tento inzerent bez souhlasu uvedeného majitele vybral jakožto klíčové slovo v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače, prováděl reklamu na další prodej zboží vyrobeného tímto majitelem a uvedeného na trh v Evropském hospodářském prostoru tímto majitelem nebo s jeho souhlasem, ledaže ve smyslu odstavce 2 uvedeného článku existuje legitimní důvod pro to, aby se tomu uvedený majitel bránil, jako je užívání uvedeného označení, které navozuje dojem, že mezi dalším prodejcem a majitelem ochranné známky existuje hospodářské propojení, či užívání, které vážně poškozuje dobré jméno ochranné známky.

Vnitrostátní soud, kterému přísluší posoudit, zda takový legitimní důvod ve věci, která je mu předložena, existuje, či nikoli:

- nemůže pouze na základě skutečnosti, že inzerent užívá ochrannou známku jiné osoby s doplněním takových výrazů, jako jsou „opotřebený“ nebo „použitý“, které uvádějí, že je dotčené zboží předmětem dalšího prodeje, konstatovat, že inzerce navozuje dojem, že mezi dalším prodejcem a majitelem ochranné známky existuje hospodářské propojení, anebo že vážně poškozuje dobré jméno této ochranné známky;

- musí konstatovat, že takový legitimní důvod existuje, jestliže další prodejce bez souhlasu majitele ochranné známky, kterou užívá v rámci reklamy na své činnosti dalšího prodeje, tuto ochrannou známku na zboží vyrobeném a uvedeném na trh uvedeným majitelem odstraní a toto označení nahradí etiketou, na níž je uveden název dalšího prodejce, takže uvedenou ochrannou známku zastřel, a  
nelze zakázat, aby tuto ochrannou známku užíval k tomu, aby veřejnosti oznámil činnosti dalšího prodeje, které kromě prodeje použitého zboží s uvedenou ochrannou známkou zahrnují i prodej jiného použitého zboží, ledaže by hrozilo, že další prodej tohoto jiného zboží s ohledem na jeho objem, jeho prezentaci nebo jeho špatnou jakost vážně poškodí image, kterou se majiteli v souvislosti s jeho ochrannou známkou podařilo vytvořit.
  
- musí mít za to, že dalšímu prodejci specializovanému v oblasti prodeje použitého zboží s ochrannou známkou jiné osoby

(viz bod 93, výrok 3)