

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

8. července 2010\*

Ve věci C-558/08,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) ze dne 12. prosince 2008, došlým Soudnímu dvoru dne 17. prosince 2008, v řízení

**Portakabin Ltd,**

**Portakabin BV**

proti

**Primakabin BV,**

\* Jednací jazyk: nizozemština.

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení A. Tizzano, předseda senátu, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (zpravodaj) a J.-J. Kasel, soudci,

generální advokát: N. Jääskinen,  
vedoucí soudní kanceláře: C. Strömholm, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 26. listopadu 2009,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Portakabin Ltd a Portakabin BV N.W. Mulderem a A. Tsoutsanisem, advocaten,
- za Primakabin BV C. Gielenem a M.G. Schrijversem, advocaten,
- za francouzskou vládu B. Beaupère-Manokha, jako zmocněnkyní,
- za italskou vládu I. Bruni, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s L. Ventrellou, avvocato dello Stato,

- za polskou vládu A. Rutkowskou a A. Kraińskou, jako zmocněnkyněmi,
  
- za Komisi Evropských společenství H. Krämerem a W. Roelsem, jako zmocněnci,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

### **Rozsudek**

- <sup>1</sup> Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článků 5 až 7 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), ve znění Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP) ze dne 2. května 1992 (Úř. věst. 1994, L 1, s. 3; Zvl. vyd. 11/52, s. 3, dále jen „směrnice 89/104“).
  
- <sup>2</sup> Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společnostmi Portakabin Ltd a Portakabin BV (dále společně jen „společnosti Portakabin“) na straně jedné a společností Primakabin BV (dále jen „společnost Primakabin“) na straně druhé ve věci zobrazování reklamních odkazů na internetu prostřednictvím klíčových slov, která jsou totožná s ochrannou známkou nebo jsou jí podobná.

## Právní rámec

3 Článek 5 směrnice 89/104, nadepsaný „Práva z ochranné známky“, stanoví:

„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

- a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;
- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

2. Každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.

3. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, může být zakázáno zejména:

- a) umísťovat označení na zboží nebo jeho obaly;
- b) nabízet zboží pod tímto označením, uvádět je na trh nebo skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby;
- c) dovážet či vyvážet pod tímto označením zboží;
- d) užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě.

[...]

5. Odstavce 1 až 4 se nedotknou těch ustanovení členského státu, která se týkají ochrany proti užívání označení k jinému účelu, než je rozlišování zboží nebo služeb, pokud užívání tohoto označení bez řádného důvodu protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působí újmu.“

4 Článek 6 směrnice 89/104, nadepsaný „Omezení účinků ochranné známky“, stanoví:

„1. Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku:

a) své jméno a adresu;

b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby zboží nebo poskytnutí služby anebo jiných jejích vlastností;

c) ochrannou známku, je-li to nezbytné k označení účelu zboží nebo služby, zejména v případě příslušenství nebo náhradních dílů;

pokud je užívá v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě.

[...]“

- 5 Článek 7 směrnice 89/104 ve svém původním znění, nadepsaný „Vyčerpání práv z ochranné známky“, uváděl:

„1. Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání pro zboží, které bylo pod touto ochrannou známkou uvedeno majitelem nebo s jeho souhlasem na trh ve Společenství.

2. Odstavec 1 se nepoužije, podává-li majitel na základě zákonných důvodů námitky proti dalšímu uvádění zboží na trh, zejména když došlo ke změně nebo zhoršení stavu zboží poté, co bylo uvedeno na trh.“

- 6 V souladu s čl. 65 odst. 2 Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992, ve spojení s přílohou XVII bodem 4 této dohody, byl čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 ve svém původním znění pozměněn pro účely uvedené dohody tak, že výraz „ve Společenství“ byl nahrazen slovy „ve smluvní straně“.

- 7 Směrnice 89/104 byla zrušena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) (Úř. věst. L 299, s. 25), jež vstoupila v platnost dne 28. listopadu 2008. Spor v původním řízení se však s ohledem na dobu rozhodnou z hlediska skutkového stavu řídí i nadále směrnicí 89/104.

## **Spor v původním řízení a předběžné otázky**

### *Služba optimalizace pro vyhledávače „AdWords“*

- 8 Jestliže uživatel internetu provede vyhledávání prostřednictvím jednoho či několika slov na vyhledávači Google, tento vyhledávač zobrazí internetové stránky, které nejlépe odpovídají těmto slovům v sestupném pořadí podle relevance. Jde o takzvané „přirozené“ výsledky vyhledávání.
- 9 Krom toho placená služba optimalizace pro vyhledávače „AdWords“ společnosti Google umožňuje jakémukoli hospodářskému subjektu nechat si zajistit, aby se prostřednictvím výběru jednoho či několika klíčových slov v případě shody mezi tímto či těmito slovy a slovem či slovy obsaženými v zadání, které uživatel internetu vložil do vyhledávače, objevil reklamní odkaz na jeho internetovou stránku. Tento reklamní odkaz se objeví v kolonce „sponzorované odkazy“, který je zobrazen buď v pravé části obrazovky napravo od přirozených výsledků vyhledávání, anebo v horní části obrazovky nad uvedenými výsledky.
- 10 K uvedenému reklamnímu odkazu je připojeno krátké obchodní sdělení. Tento odkaz a toto sdělení dohromady představují inzerci, která se zobrazí ve výše uvedené kolonce.

### *Používání klíčových slov ve věci v původním řízení*

- 11 Společnost Portakabin Ltd je výrobcem, jakož i dodavatelem mobilních staveb a je majitelkou ochranné známky Beneluxu PORTAKABIN, zapsané pro výrobky ve třídách 6 (stavby, kovové náhradní díly a kovový stavební materiál) a 19 (stavby, náhradní



díly a stavební materiál z jiných materiálů než z kovu) ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

- 12 Společnost Portakabin BV je dceřinou společností společnosti Portakabin Ltd a působí v oblasti prodeje výrobků skupiny na základě provozní licence k ochranné známce PORTAKABIN.
- 13 Společnost Primakabin prodává a pronajímá nové a použité mobilní stavby. Kromě výroby a uvádění vlastních modulů, jako jsou přístřešky na stavbě či dočasné kanceláře, na trh, společnost Primakabin část své činnosti věnuje pronájmu a prodeji použitých modulů, mezi nimiž jsou i moduly vyrobené společnostmi Portakabin.
- 14 Společnost Primakabin není součástí skupiny Portakabin.
- 15 Společnosti Portakabin, jakož i společnost Primakabin nabízejí své výrobky k prodeji na svých internetových stránkách.
- 16 Společnost Primakabin v rámci služby optimalizace pro vyhledávače AdWords vybrala klíčová slova „portakabin“, „portacabin“, „portokabin“ a „portocabin“. Tyto poslední tři varianty byly vybrány za účelem zabránění tomu, aby uživatelé internetu provádějící vyhledávání v oblasti modulů vyráběných společnostmi Portakabin neobjevili inzerci společnosti Primakabin v důsledku toho, že se dopustili drobných chyb při psaní slova „portakabin“.

- 17 Původně měla inzerce společnosti Primakabin, která se zobrazila poté, co bylo do vyhledávače zadáno jedno z uvedených slov, název „nové a použité jednotky“. Následně společnost Primakabin tento název změnila na „použité portakabiny“.
- 18 Dne 6. února 2006 společnosti Portakabin podaly proti společnosti Primakabin u *voorzieningenrechter* te Amsterdam (soud v Amsterdamu rozhodující o předběžných opatřeních) návrh směřující k tomu, aby bylo posledně uvedené společnosti pod hrozbou penále uloženo, aby se zdržela jakéhokoli užívání označení odpovídajících ochranné známce PORTAKABIN, včetně klíčových slov „portakabin“, „portacabin“, „portokabin“ a „portocabin“.
- 19 Rozsudkem ze dne 9. března 2006 *voorzieningenrechter* te Amsterdam návrh společnosti Portakabin zamítl. Měl za to, že společnost Primakabin slovo „portakabin“ neužívá k rozlišování zboží. Krom toho společnost Primakabin z dotčeného užívání nemá neoprávněný prospěch. Slovo „portakabin“ totiž užívá k tomu, aby zájemce nasměrovala na svou internetovou stránku, na které nabízí k prodeji „použité portakabiny“.
- 20 Společnosti Portakabin proti tomuto rozsudku podaly odvolání u *Gerechtshof* te Amsterdam. Rozsudkem ze dne 14. prosince 2006 posledně uvedený soud zmíněný rozsudek zrušil a společnosti Primakabin zakázal, aby užívala reklamu s textem „použité portakabiny“, jakož i to, aby v případě použití klíčového slova „portakabin“ a jeho variant bylo provedeno přímé napojení na její internetové stránky, jež jsou jiné než internetové stránky, na kterých jsou nabízeny k prodeji moduly vyráběné společnostmi Portakabin.
- 21 Vzhledem k tomu, že *Gerechtshof* te Amsterdam rozhodl, že užívání klíčového slova „portakabin“ a jeho variant nepředstavuje užívání pro zboží nebo služby ve smyslu právních předpisů provádějících čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104, společnosti Portakabin podaly proti uvedenému rozsudku ze dne 14. prosince 2006 kasační opravný prostředek k *Hoge Raad der Nederlanden*. Posledně uvede ný soud se rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) a) Jestliže subjekt, který uvádí na trh různé zboží nebo služby (dále jen ‚žadavatel reklamy‘) využije možnost nechat si u provozovatele internetového vyhledávacího zapsat [klíčové slovo] totožné s ochrannou známkou zapsanou jiným subjektem (dále jen ‚majitel ochranné známky‘) pro podobné zboží nebo služby, a zapsané klíčové slovo – aniž by to pro uživatele vyhledávacího bylo zřejmé – má za následek to, že uživatel internetu, jenž toto slovo zadá, nalezne na seznamu výsledků provozovatele vyhledávacího odkaz na webovou stránku zadavatele reklamy, představuje to užívání zapsané ochranné známky zadavatelem reklamy ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice [89/104]?

b) Hraje v tomto ohledu roli, zda je odkaz uveden:

- na obecném seznamu nalezených stránek nebo
- v části určené reklamě, která je jako taková zobrazena?

c) Hraje krom toho rovněž roli, zda:

žadavatel reklamy již při zmínění představujícím odkaz uvedený na webové stránce provozovatele vyhledávacího skutečně nabízí zboží a služby, které jsou totožné se zbožím nebo službami, pro které je zapsána ochranná známka, nebo zda

žadavatel reklamy skutečně nabízí zboží nebo služby totožné se zbožím nebo službami, pro které je zapsána ochranná známka, na vlastní webové stránce, na kterou uživatel internetu [...] může být přesměrován, jestliže ‚klikne‘ na odkaz na stránce provozovatele vyhledávacího (‚hyperlink‘)?

- 2) Pokud bude odpověď na první otázku kladná, může z ustanovení článku 6 směrnice [89/104], a konkrétněji z ustanovení jeho odst. 1 písm. b) a c), vyplývat, že majitel ochranné známky nemůže zakázat užívání uvedené v první otázce, a pokud tomu tak je, za jakých okolností?
- 3) Pokud bude odpověď na první otázku kladná, použije se článek 7 směrnice [89/104], pokud se nabídka zadavatele reklamy uvedeného v první otázce písm. a) vztahuje na zboží, které bylo uvedeno na trh ve Společenství majitelem ochranné známky uvedeným v první otázce nebo s jeho souhlasem?
- 4) Platí odpovědi poskytnuté na výše uvedené otázky i pro klíčová slova uvedená v první otázce, která byla zapsána zadavatelem reklamy, jestliže je ochranná známka úmyslně zapsána s drobnými pravopisnými chybami, takže budou možnosti vyhledávání pro veřejnost užívající internet účinnější, přičemž na webové stránce zadavatele reklamy je ochranná známka uvedena správně?
- 5) Pokud z odpovědi na výše položené otázky vyplývá, že se nikterak nejedná o užívání ochranné známky ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice [89/104], mohou členské státy ve vztahu k užívání [klíčových slov], jako jsou klíčová slova dotčená v projednávaném sporu, prostě podle čl. 5 odst. 5 uvedené směrnice v souladu s ustanoveními použitelnými v těchto členských státech, týkajícími se ochrany proti užívání označení k jinému účelu než je rozlišování zboží nebo služeb, poskytnout ochranu proti užívání tohoto označení bez řádného důvodu, jestliže se podle posouzení soudů těchto členských států protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti

nebo dobrého jméno ochranné známky nebo je jí působena újma, anebo vnitrostátní soudy musejí uplatnit meze práva Společenství, které souvisí s odpověďmi na výše uvedené otázky?“

## K předběžným otázkám

- 22 Nejprve je třeba přezkoumat první, čtvrtou a pátou otázku, jelikož se týkají práva majitele ochranné známky podle článku 5 směrnice 89/104 inzerentovi zakázat, aby užíval označení totožné s touto ochrannou známkou nebo jí podobné jakožto klíčové slovo v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače. Druhá a třetí otázka, které se vztahují k článkům 6 a 7 směrnice 89/104 a týkají se případů výjimek, kdy majitel ochranné známky nemůže uplatňovat právo uvedené v článku 5 této směrnice, budou přezkoumány následně.

*K první, čtvrté a páté otázce týkající se článku 5 směrnice 89/104*

K první otázce písm. a)

- 23 Základem sporu ve věci v původním řízení je užívání označení, která jsou totožná s ochrannou známkou nebo jsou jí podobná, jakožto klíčových slov v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače, ačkoli k tomuto užívání majitel této ochranné známky nedal svůj souhlas.

- 24 Podstatou první otázky písm. a) předkládajícího soudu je, zda čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky je oprávněn zakázat třetí osobě, aby prostřednictvím klíčového slova, které je totožné s touto ochrannou známkou a které tato třetí osoba bez souhlasu uvedeného majitele zvolila v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače, nechala zobrazit inzerce pro zboží nebo služby, které jsou totožné nebo podobné zboží či službám, pro které je uvedená ochranná známka zapsána.
- 25 Jak vyplývá z předkládacího rozhodnutí, uvedený soud klíčové slovo „portakabin“ kvalifikoval jako totožné s ochrannou známkou PORTAKABIN. Je krom toho nesporné, že cílem a účinkem užívání uvedeného klíčového slova společností Primakabin je spuštění zobrazení inzerce pro zboží, které je totožné se zbožím, pro které je uvedená ochranná známka zapsána, a sice mobilní stavby.
- 26 První otázku je tedy třeba přezkoumat s ohledem na čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104. Toto ustanovení opravňuje majitele ochranné známky k tomu, aby zakázal, aby třetí osoba bez jeho souhlasu užívala označení totožné s uvedenou ochrannou známkou, jestliže k tomuto užívání dochází v obchodním styku, v souvislosti se zbožím nebo službami, které jsou totožné s těmi, pro něž je ochranná známka zapsána, a zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky (viz zejména rozsudky ze dne 11. září 2007, Céline, C-17/06, Sb. rozh. s. I-7041, bod 16, jakož i ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další, C-487/07, Sb. rozh. s. I-5185, bod 58).
- 27 Jak Soudní dvůr konstatoval v bodech 51 a 52 svého rozsudku ze dne 23. března 2010, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, Sb. rozh. s. I-2417), označení vybrané inzerentem za klíčové slovo v rámci služby optimalizace pro vyhledávače je prostředkem, který je užíván inzerentem ke spuštění zobrazení jeho inzerce, takže je užíváním „v obchodním styku“ ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104.

- 28 Jedná se krom toho o užívání pro výrobky nebo služby inzerenta (výše uvedený rozsudek Google France a Google, body 67 až 69). Toto konstatování nevyvrací okolnost, zdůrazněná ve vyjádřeních předložených Soudnímu dvoru, podle které je označení totožné s ochrannou známkou – v projednávaném případě označení „portakabin“ – užíváno nejen pro použité zboží s touto ochrannou známkou – a sice pro další prodej modulů vyrobených společnostmi Portakabin – ale rovněž pro zboží jiných výrobců, jako jsou v projednávané věci moduly vyrobené společností Primakabin nebo jinými konkurenty společností Portakabin. Skutečnost, že inzerent užívá označení totožné s ochrannou známkou jiné osoby k tomu, aby uživatelům internetu nabízel alternativu ve srovnání s nabídkou majitele uvedené ochranné známky, je právě naopak užíváním „pro zboží nebo služby“ ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 (výše uvedený rozsudek Google France a Google, body 70 až 73).
- 29 Majitel ochranné známky však nemůže bránit uvedenému užívání označení totožného s jeho ochrannou známkou, jestliže takové užívání není s to způsobit újmu žádné z funkcí této známky (výše uvedené rozsudky L'Oréal a další, bod 60, jakož i Google France a Google, bod 76).
- 30 K těmto funkcím patří nejen základní funkce ochranné známky, jíž je zaručit spotřebitelům původ výrobku nebo služby (dále jen „funkce označení původu“), ale i její další funkce, jako je zejména funkce spočívající v zaručení kvality tohoto výrobku či této služby nebo funkce sdělovací, investiční či reklamní (výše uvedené rozsudky L'Oréal a další, bod 58, jakož i Google France a Google, bod 77).
- 31 Pokud jde o užívání označení, která jsou totožná s ochrannými známkami, jakožto klíčových slov v rámci služby optimalizace pro vyhledávače, Soudní dvůr v bodě 81 výše uvedeného rozsudku Google France a Google rozhodl, že relevantními funkcemi, které je třeba přezkoumat, jsou reklamní funkce a funkce označení původu.

- 32 Co se týče reklamní funkce, Soudní dvůr konstatoval, že užívání označení totožného s ochrannou známkou jiné osoby v rámci takové služby optimalizace pro vyhledávače, jako je „AdWords“, není schopné zasáhnout do této funkce ochranné známky (výše uvedený rozsudek Google France a Google, bod 98, jakož i rozsudek ze dne 25. března 2010, BergSpechte, C-278/08, Sb. rozh. s. I-2517, bod 33).
- 33 Tento závěr platí i v projednávaném případě, jelikož se věc v původním řízení týká výběru klíčových slov a zobrazení inzerce v rámci stejné služby optimalizace pro vyhledávače „AdWords“.
- 34 Pokud jde o funkci označení původu, měl Soudní dvůr za to, že otázka, zda k zásahu do této funkce dochází, je-li uživatelům internetu prostřednictvím klíčového slova totožného s ochrannou známkou ukazována inzerce třetí osoby, závisí zvláště na způsobu, jakým je tato inzerce prezentována. K zásahu do funkce označení původu ochranné známky dochází v případě, kdy inzerce běžně informovanému a přiměřeně pozornému uživateli internetu neumožňuje nebo jen obtížně umožňuje zjistit, zda výrobky 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 (výše uvedené rozsudky Google France a Google, body 83 a 84, jakož i BergSpechte, bod 35).
- 35 V tomto ohledu Soudní dvůr rovněž upřesnil, že 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 dospět k závěru, že dochází k zásahu do uvedené funkce ochranné známky (výše uvedené rozsudky Google France a Google, body 89 a 90, jakož i BergSpechte, bod 36).



- 36 Přísluší vnitrostátnímu soudu, aby ve světle těchto skutečností posoudil, zda za skutkových okolností sporu v původním řízení dochází k zásahu nebo nebezpečí zásahu do funkce označení původu.

K první otázce písm. b)

- 37 Podstatou první otázky písm. b) předkládajícího soudu je, zda ochrana přiznaná ochrannou známkou jejímu majiteli může mít různý rozsah v závislosti na tom, zda se inzerce třetí osoby zobrazená prostřednictvím klíčového slova, které je totožné s uvedenou ochrannou známkou, v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače objeví v kolonce inzerce označené jako takové, či nikoli.
- 38 Je nesporné, že spor ve věci v původním řízení se týká pouze užívání klíčových slov v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače, jehož výsledkem je zobrazení inzerce v kolonce „sponzorované odkazy“ vyhledávače, který spravuje poskytovatel uvedené služby. Za těchto podmínek by přezkum ochrany, kterou ochranná známka přiznává svému majiteli v případě zobrazení inzerce třetích osob mimo kolonku „sponzorované odkazy“, nebyl pro řešení uvedeného sporu nijak užitečný (viz obdobně rozsudek ze dne 15. června 2006, Acereda Herrera, C-466/04, Sb. rozh. s. I-5341, bod 48, a ze dne 15. dubna 2010, E. Friz, C-215/08, Sb. rozh. s. I-2947, bod 22).
- 39 Z toho vyplývá, že na první otázku písm. b) není třeba odpovídat.

## K první otázce písm. c)

- 40 Podstatou první otázky písm. c) předkládajícího soudu je, v jakém rozsahu je pro určení, zda inzerent užívá označení totožné s ochrannou známkou, přičemž je majitel této ochranné známky oprávněn takové užívání zakázat, třeba situaci, ve které jsou zboží nebo služby, kterých se týká inzerce, skutečně nabízeny k prodeji v samotné inzerci, tak jak je zobrazena poskytovatelem služby optimalizace pro vyhledávače, odlišit od situace, ve které je taková nabídka k prodeji uvedena pouze na internetové stránce inzerenta, na kterou je uživatel internetu přesměrován, jestliže klikne na reklamní odkaz.
- 41 Jak bylo uvedeno v bodech 9 a 10 tohoto rozsudku, užívání označení jakožto klíčového slova v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače spouští zobrazení inzerce, která sestává jednak z odkazu, který uživatele internetu, pokud se rozhodne kliknout na tento odkaz, nasměruje na internetovou stránku inzerenta, a jednak z obchodního sdělení.
- 42 Uvedený odkaz a obchodní sdělení jsou stručné a inzerentovi zpravidla neumožňují formulovat přesné nabídky k prodeji nebo poskytnout kompletní přehled druhů zboží nebo služeb, které uvádí na trh. Tato okolnost však nic nemění na tom, že cílem inzerenta, který jako klíčové slovo vybral označení totožné s ochrannou známkou jiné osoby, je to, aby uživatelé internetu, kteří toto slovo zadají jako vyhledávaný výraz, proklikli na jeho reklamní odkaz a seznámili se tak s jeho prodejní nabídkou. V důsledku toho se jedná o užívání uvedeného označení „pro zboží nebo služby“ ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 (viz výše uvedený rozsudek Google France a Google, body 67 až 73).

43 Z toho vyplývá, že není relevantní přezkoumávat, zda zboží nebo služby, kterých se inzerce týká, jsou skutečně nabízeny k prodeji v textu této inzerce, tak jak je zobrazen poskytovatelem služby optimalizace pro vyhledávače, nebo jsou nabízeny k prodeji pouze na internetové stránce inzerenta, na kterou je uživatel internetu přesměrován, jestliže klikne na reklamní odkaz.

44 Takový přezkum není v zásadě třeba provádět ani v rámci posouzení otázky, zda užívání označení totožného s ochrannou známkou jakožto klíčového slova může zasáhnout do funkcí ochranné známky, a zejména do funkce označení jejího původu. Jak bylo připomenuto v bodech 34 až 36 tohoto rozsudku, přísluší vnitrostátnímu soudu, aby s ohledem na prezentaci inzerce jako celku posoudil, zda běžně informovanému a přiměřeně pozornému uživateli internetu umožňuje nebo neumožňuje zjistit, zda je inzerent ve vztahu k majiteli ochranné známky třetí osobou, anebo je s ním naopak hospodářsky propojen. Existence či neexistence skutečné nabídky prodeje zboží nebo služeb, kterých se inzerce týká, není zpravidla v rámci tohoto posouzení určujícím prvkem.

#### Ke čtvrté otázce

45 Podstatou čtvrté otázky předkládajícího soudu je, zda majitel ochranné známky je oprávněn za týchž podmínek, jako jsou podmínky použitelné v případě, že třetí osoba užívá klíčové slovo totožné s ochrannou známkou, zakázat třetí osobě, aby užívala klíčová slova přebírající ochrannou známku s „drobnými pravopisnými chybami.“

46 Tato otázka vyvstává v důsledku skutečnosti, uvedené v bodě 16 tohoto rozsudku, že společnost Primakabin vybrala nejen klíčové slovo „portakabin“, ale rovněž klíčová slova „portacabin“, „portokabin“ a „portocabin“.

- 47 V tomto ohledu je třeba připomenout, že označení je totožné s ochrannou známkou tehdy, když beze změn či doplňků přebírá všechny prvky tvořící ochrannou známkou nebo když v porovnání s ochrannou známkou vykazuje celkově rozdíly natolik bezvýznamné, že je průměrný spotřebitel nemusí postřehnout (rozsudek ze dne 20. března 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Recueil, s. I-2799, bod 54, a výše uvedený rozsudek BergSpechte, bod 25).
- 48 Pokud jde o klíčová slova přebírající ochrannou známkou s drobnými pravopisnými chybami, je nesporné, že nepřebírají všechny prvky tvořící ochrannou známkou. Ve smyslu judikatury citované v předcházejícím bodě tohoto rozsudku však lze mít za to, že vykazují rozdíly natolik bezvýznamné, že je průměrný spotřebitel nemusí postřehnout. Je na vnitrostátním soudu, aby s ohledem na skutečnosti, které má k dispozici, posoudil, zda uvedená označení musejí být takto kvalifikována.
- 49 V případě, že by uvedený soud dospěl k závěru, že ochranná známka a klíčová slova přebírající tuto ochrannou známkou s drobnými pravopisnými chybami totožné nejsou, by mu příslušelo dále ještě ověřit, zda jsou tato klíčová slova podobná uvedenému ochrannému známcu ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104.
- 50 V této posledně uvedené situaci, kdy třetí osoba užívá označení podobné ochrannému známcu pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je tato ochranná známka zapsána, může majitel ochranné známky bránit užívání uvedeného označení pouze tehdy, pokud existuje nebezpečí záměny (výše uvedený rozsudek Google France a Google, bod 78, jakož i BergSpechte, bod 22).
- 51 Nebezpečí záměny představuje nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky

propojených (viz zejména rozsudky ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 17; ze dne 6. října 2005, Medion, C-120/04, Sb. rozh. s. I-8551, bod 26, jakož i ze dne 10. dubna 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, Sb. rozh. s. I-2439, bod 28).

52 Z toho vyplývá, že v případě použitelnosti pravidla uvedeného v čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104 je na vnitrostátním soudu, aby rozhodl, zda existuje nebezpečí záměny, je-li uživatelům internetu prostřednictvím klíčového slova, které je podobné ochranné známce, ukazována inzerce třetí osoby, která běžně informovanému a přiměřeně pozornému 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 (výše uvedený rozsudek BergSpechte, bod 39).

53 Upřesnění připomenutá v bodě 35 tohoto rozsudku se použijí obdobně.

54 S ohledem na vše výše uvedené je na první a čtvrtou otázku třeba odpovědět tak, že čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104 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.

## K páté otázce

- 55 Vzhledem k tomu, že pátá otázka byla položena pouze pro případ, že by Soudní dvůr rozhodl, že skutečnost, že inzerent užívá označení totožné s ochrannou známkou jiné osoby či jí podobné jakožto klíčové slovo v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače, nemůže představovat užívání ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104, není na tuto otázku třeba odpovídat s ohledem na odpovědi poskytnuté na první a čtvrtou otázku.

*Ke druhé otázce týkající se článku 6 směrnice 89/104*

- 56 Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda inzerent k tomu, aby užíval označení totožné s ochrannou známkou či jí podobné jakožto klíčové slovo v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače, může uplatňovat výjimku uvedenou v článku 6 směrnice 89/104, a zvláště výjimku uvedenou v odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku, třebaže jde o užívání spadající pod článek 5 uvedené směrnice.
- 57 Omezením účinků práv, která má majitel ochranné známky podle článku 5 směrnice 89/104, čl. 6 odst. 1 této směrnice směřuje ke sladění základních zájmů ochrany práv k ochranné známce se zájmy volného pohybu zboží, jakož i volného pohybu služeb na společném trhu (rozsudek ze dne 23. února 1999, BMW, C-63/97, Recueil, s. I-905, bod 62; ze dne 17. března 2005, Gillette Company a Gillette Group Finland, C-228/03, Sb. rozh. s. I-2337, bod 29, jakož i výše uvedený rozsudek adidas a adidas Benelux, bod 45).

- 58 Uvedený čl. 6 odst. 1 konkrétně uvádí, že majitel ochranné známky nemůže zakázat třetí osobě, aby užívala v obchodním styku „a) své jméno a adresu“, „b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby zboží nebo poskytnutí služby anebo jiných jejích vlastností“ nebo „c) ochrannou známku, je-li to nezbytné k označení účelu zboží nebo služby, zejména v případě příslušenství nebo náhradních dílů.“ Toto ustanovení však uvádí, že toto pravidlo platí pouze, pokud je užívání třetí osobou „v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě“.
- 59 Jelikož není zpochybňováno, že čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 pro vyřešení věci v původním řízení postrádá relevanci, je třeba nejprve přezkoumat, zda lze použít ustanovení uvedeného čl. 6 odst. 1 písm. b).
- 60 V tomto ohledu je třeba uvést, jak poznamenala Komise Evropských společenství, že cílem užívání označení totožného s ochrannou známkou jiné osoby nebo jí podobného jakožto klíčového slova v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače zpravidla není poskytovat údaj týkající se jedné z vlastností zboží nebo služeb nabízených třetí osobou, která toto označení užívá, a toto užívání tedy nespadá pod čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104.
- 61 Opačný závěr však může platit za zvláštních okolností, které musí posoudit vnitrostátní soud. Přísluší tedy předkládajícímu soudu, aby na základě úplného přezkumu případu, který je mu předložen, ověřil, zda společnost Primakabin užíváním označení totožných s ochrannou známkou PORTAKABIN či jí podobných jakožto klíčových slov užívala popisné údaje ve smyslu uvedeného ustanovení směrnice 89/104. V rámci tohoto posouzení bude muset zohlednit skutečnost, že podle informací, které společnost

Primakabin poskytla na jednání před Soudním dvorem, výraz „portakabin“ nebyl užíván jako druhové označení.

- <sup>62</sup> Pokud jde dále o případ uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104, a sice případ užívání ochranné známky, „je-li to nezbytné k označení účelu zboží nebo služby, zejména v případě příslušenství nebo náhradních dílů“, ve většině vyjádření předložených Soudnímu dvoru bylo uvedeno, že je nepravděpodobné, že by užívání označení totožných s ochrannou známkou PORTAKABIN nebo jí podobných společností Primakabin mohlo být takto kvalifikováno. Jelikož však právní a skutkový rámec určil předkládající soud, který nevyloučil, že se ve věci v původním řízení jedná o situaci uvedenou ve zmíněném ustanovení směrnice 89/104, je třeba v tomto ohledu poskytnout upřesnění.
- <sup>63</sup> Jak již Soudní dvůr určil, zákonodárce „příslušenství nebo náhradní díly“ uvedl pouze jako příklad účelu zboží, co se týče běžných situací, kdy je nezbytné použít ochrannou známku pro označení účelu zboží. Použití čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104 tedy není omezeno na tuto situaci (výše uvedený rozsudek Gillette Company a Gillette Group Finland, bod 32).
- <sup>64</sup> Situace spadající do působnosti uvedeného čl. 6 odst. 1 písm. c) však musí být omezeny na ty situace, které odpovídají cíli tohoto ustanovení. Jak přitom správně poznamenaly společnosti Portakabin a Komise, cílem čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104 je umožnit dodavatelům zboží nebo služeb, které jsou komplementární ve vztahu ke zboží nebo službám nabízeným majitelem ochranné známky, užívat tuto ochrannou známku za účelem informování veřejnosti ohledně užitkové vazby existující mezi jejich zbožím nebo službami a zbožím nebo službami uvedeného majitele ochranné známky (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Gillette Company a Gillette Group Finland, body 33 a 34).



- <sup>65</sup> Přísluší předkládajícímu soudu, aby přezkoumal, zda to, že společnost Primakabin užívá označení totožné s ochrannou známkou PORTAKABIN, spadá či nespadá, pokud jde o zboží, které uvedená společnost nabízí uživatelům internetu, pod situaci uvedenou ve zmíněném čl. 6 odst. 1 písm. c), tak jak je popsána výše.
- <sup>66</sup> V případě, že by předkládající soud dospěl k závěru, že ve věci v původním řízení dochází k jednomu z užívání uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo c) směrnice 89/104, příslušelo by mu konečně ověřit, zda je splněna podmínka, která ukládá, aby toto užívání bylo v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě.
- <sup>67</sup> Tato podmínka je vyjádřením povinnosti poctivosti ve vztahu k legitimním zájmům majitele ochranné známky. Otázka, zda je tato podmínka dodržena, musí být posuzována zejména s přihlédnutím k míře, v níž by užívání třetí osobou vedlo dotčenou veřejnost nebo přinejmenším podstatnou část této veřejnosti k tomu, že si vytvoří spojitost mezi zbožím třetí osoby a zbožím majitele ochranné známky nebo osoby oprávněné užívat ochrannou známku, a v níž si toho třetí osoba měla být vědoma (rozsudek ze dne 16. listopadu 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Sb. rozh. s. I-10989, body 82 a 83, jakož i výše uvedený rozsudek Céline, body 33 a 34).
- <sup>68</sup> Jak přitom bylo připomenuto v odpovědi na první a čtvrtou předběžnou otázku, skutečnost, že inzerent užívá označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače, spadá pod čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104, jestliže k užívání dochází takovým způsobem, že běžně informovaný a přiměřeně pozorný uživatel internetu nemůže nebo může jen obtížně 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.

69 Jeví se tak, že okolnosti, za kterých je majitel ochranné známky podle čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104 oprávněn zakázat, aby inzerent užíval označení totožné s uvedenou ochrannou známkou nebo jí podobné jakožto klíčové slovo, mohou s ohledem na judikaturu citovanou v bodě 67 tohoto rozsudku snadno odpovídat situaci, ve které inzerent nemůže tvrdit, že jedná v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě, a nemůže tedy užitečně uplatňovat výjimku uvedenou v čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice.

70 V tomto ohledu je třeba mít jednak za to, že jeden z charakteristických rysů situace uvedené v bodě 68 tohoto rozsudku spočívá právě v tom, že inzerce může vést přinejmenším podstatnou část cílové veřejnosti k tomu, že si vytvoří spojitost mezi zbožím nebo službami, kterých se inzerce týká, a zbožím nebo službami majitele ochranné známky nebo osob oprávněných užívat ochrannou známkou, a jednak, že v případě, že vnitrostátní soud konstatuje, že inzerce průměrnému uživateli internetu neumožňuje nebo jen obtížně umožňuje zjistit, zda zboží nebo služby, kterých se inzerce týká, pocházejí od majitele ochranné známky nebo od třetí osoby, je málo pravděpodobné, že by inzerent mohl důvodně tvrdit, že o nejasnosti takto vyvolané jeho inzercí nevěděl. Klíčové slovo odpovídající ochranné známce jiné osoby totiž v rámci své reklamní strategie a při plné znalosti hospodářského odvětví, ve kterém působí, vybral sám inzerent, který sám nebo ve spolupráci s poskytovatelem služby optimalizace pro vyhledávače inzerci vypracoval, a určil tedy její prezentaci.

71 S ohledem na tyto skutečnosti je třeba dospět k závěru, že v situaci popsané v bodech 54 a 68 tohoto rozsudku inzerent v zásadě nemůže tvrdit, že jednal v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě. Přísluší však vnitrostátnímu soudu, aby provedl celkové posouzení všech relevantních okolností za účelem ověření případné existence skutečností, které by odůvodňovaly opačný závěr (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 7. ledna 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Recueil, s. I-691, bod 26, jakož i výše uvedený rozsudek Anheuser-Busch, bod 84 a citovaná judikatura).

<sup>72</sup> S ohledem na všechny předcházející úvahy je na druhou otázku třeba odpovědět tak, že článek 6 směrnice 89/104 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.

*Ke třetí otázce týkající se článku 7 směrnice 89/104*

<sup>73</sup> Podstatou třetí otázky předkládajícího soudu je, zda za takových okolností, jako jsou okolnosti ve věci v původním řízení, může inzerent uplatňovat výjimku stanovenou v článku 7 směrnice 89/104 k tomu, aby užíval označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné jakožto klíčové slovo v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače, třebaže jde o užívání spadající pod článek 5 uvedené směrnice.

<sup>74</sup> Článek 7 směrnice 89/104 obsahuje výjimku z výlučného práva majitele ochranné známky uvedeného v článku 5 této směrnice v rozsahu, v němž stanoví, že právo uvedeného majitele zakázat všem třetím osobám užívání jeho ochranné známky je vyčerpáno, pokud jde o zboží, které bylo uvedeno na trh v EHP pod ochrannou známkou tímto majitelem nebo s jeho souhlasem, ledaže existují legitimní důvody pro to, aby se uvedený majitel dalšímu uvádění uvedeného zboží na trh bránil (viz zejména výše uvedený rozsudek BMW, bod 29; rozsudek ze dne 20. listopadu 2001, Zino Davidoff

a Levi Strauss, C-414/99 až C-416/99, Recueil, s. I-8691, bod 40, jakož i rozsudek ze dne 23. dubna 2009, Copad, C-59/08, Sb. rozh. s. I-3421, bod 41).

- <sup>75</sup> Nejprve, jak vyplývá z předkládacího rozhodnutí, reklama prováděná společností Primakabin prostřednictvím klíčových slov, která jsou totožná s ochrannou známkou společností Portakabin nebo jí jsou podobná, se v rozsáhlé míře týká dalšího prodeje použitých mobilních staveb, které byly původně vyrobeny posledně uvedenými společnostmi. Je rovněž nesporné, že toto zboží na trh v EHP uvedly společnosti Portakabin pod ochrannou známkou PORTAKABIN.
- <sup>76</sup> Dále nelze zpochybnit, že skutečnost, že třetí osoba dále prodává použité zboží, které pod touto ochrannou známkou původně uvedl na trh majitel ochranné známky nebo osoba jím oprávněná, představuje „další uvádění zboží na trh“ ve smyslu článku 7 směrnice 89/104 a že užívání uvedené ochranné známky pro účely tohoto dalšího prodeje tedy uvedený majitel může zakázat pouze v případě, že existují „zákonné důvody“ ve smyslu odstavce 2 tohoto článku, na základě nichž by podal námitky proti tomuto uvádění zboží na trh (viz obdobně výše uvedený rozsudek BMW, bod 50).
- <sup>77</sup> Konečně podle ustálené judikatury jestliže zboží označené ochrannou známkou bylo na trh v EHP uvedeno majitelem této ochranné známky nebo s jeho souhlasem, další prodejce má kromě možnosti dalšího prodeje tohoto zboží rovněž možnost používat ochrannou známku za tím účelem, aby veřejnosti oznámil další uvádění uvedeného zboží na trh (rozsudek ze dne 4. listopadu 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Recueil, s. I-6013, bod 38, jakož i výše uvedený rozsudek BMW, bod 48).
- <sup>78</sup> Z těchto skutečností vyplývá, že majitel ochranné známky není oprávněn inzerentovi zakázat, aby prostřednictvím klíčového slova totožného s uvedenou ochrannou

známkou nebo jí podobného, které tento inzerent bez souhlasu uvedeného majitele vybral v rámci služby optimalizace pro internetové vyhledávače, prováděl reklamu na další prodej použitého zboží, které bylo původně uvedeno na trh v EHP pod touto ochrannou známkou jejím majitelem nebo s jeho souhlasem, ledaže ve smyslu čl. 7 odst. 2 směrnice 89/104 existují legitimní důvody pro to, aby se tomu uvedený majitel bránil.

79 Takový legitimní důvod existuje zejména v případě, kdy užívání označení totožného s ochrannou známkou nebo jí podobného inzerentem vážně poškozuje její dobré jméno (výše uvedené rozsudky Parfums Christian Dior, bod 46, a BMW, bod 49).

80 Legitimní důvod ve smyslu čl. 7 odst. 2 směrnice 89/104 existuje rovněž v případě, kdy další prodejce prostřednictvím své inzerce prováděné na základě označení totožného s ochrannou známkou nebo jí podobného vyvolává dojem, že mezi ním a majitelem ochranné známky existuje hospodářské propojení, a zejména že podnik dalšího prodejce náleží do distribuční sítě majitele této ochranné známky nebo že mezi oběma podniky existuje zvláštní vztah. Inzerce, která může vyvolat takový dojem, totiž není nezbytná k zajištění dalšího uvádění zboží na trh, které bylo na trh uvedeno pod ochrannou známkou majitelem nebo s jeho souhlasem, a tudíž k zajištění cíle pravidla vyčerpání stanoveného v článku 7 směrnice 89/104 (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek BMW, body 51 a 52, jakož i rozsudek ze dne 26. dubna 2007, Boehringer Ingelheim a další, C-348/04, Sb. rozh. s. I-3391, bod 46).

81 Z toho vyplývá, že okolnosti uvedené v bodě 54 tohoto rozsudku, za kterých je majitel ochranné známky oprávněn podle čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104 zakázat, aby inzerent užíval označení totožné s uvedenou ochrannou známkou nebo jí podobné jakožto klíčové slovo, a sice okolnosti, za nichž užívání uvedeného označení inzerentem běžně informovanému a přiměřeně pozornému 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, odpovídají situaci, ve které se použije čl. 7 odst. 2 této směrnice

a ve které tedy inzerent nemůže uplatňovat pravidlo stanovící vyčerpání práva z ochranné známky zmíněné v čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice.

82 Jak bylo uvedeno v bodech 34 až 36, jakož i v bodech 52 a 53 tohoto rozsudku, přísluší vnitrostátnímu soudu, aby posoudil, zda inzerce společnosti Primakabin, tak jak byla zobrazena v případě vyhledávání prováděného uživateli internetu prostřednictvím výrazů „portakabin“, „portacabin“, „portokabin“ a „portocabin“, běžně informovanému a přiměřeně pozornému uživateli internetu umožňuje či neumožňuje zjistit, zda je společnost Primakabin ve vztahu ke společnostem Portakabin třetí osobou, či je naopak s těmito společnostmi hospodářsky propojena.

83 Předkládajícímu soudu je však třeba poskytnout upřesnění, zajisté nikoli vyčerpávající, aby mohl v této věci odpovídajícím způsobem rozhodnout, a to s ohledem na zvláštnosti prodeje použitého zboží. Tato upřesnění se týkají tří prvků, které účastníci ve věci v původním řízení zdůraznili ve svých vyjádřeních před Soudním dvorem, a sice zaprvé zájmu hospodářských subjektů, jakož i spotřebitelů na tom, aby internetový prodej použitého zboží nebyl neoprávněně omezený, zadruhé potřeby transparentní komunikace týkající se původu takového zboží, a zatřetí skutečnosti, že inzerce společnosti Primakabin formulovaná jako „použité portakabiny“ přivádí uživatele internetu nejen k nabídkám dalšího prodeje zboží vyrobeného společnostmi Portakabin, ale rovněž k nabídkám dalšího prodeje zboží jiných výrobců.

84 Pokud jde o první z těchto prvků, je třeba zohlednit skutečnost, že prodej použitého zboží označeného ochrannou známkou je dobře zavedenou formou obchodu, se kterou je průměrný spotřebitel obeznámen. V důsledku toho 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, nelze 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.

- <sup>85</sup> Pokud jde o druhý z uvedených prvků, společnosti Portakabin poznamenaly, že společnost Primakabin z použitých mobilních staveb, které prodává, odstranila ochrannou známku PORTAKABIN a nahradila ji označením „Primakabin.“ Na podporu tohoto tvrzení společnosti Portakabin ke svým písemným vyjádřením přiložily písemnost, z níž vyplývá, že se uživatelům internetu, kteří klikli na inzerce „použité portakabiny“, ukázaly mobilní stavby s označením „Primakabin“. Na jednání společnost Primakabin v odpovědi na otázku Soudního dvora tuto praktiku spočívající v nahrazení etiket potvrdila, avšak zdůraznila, že tuto praktiku použila pouze v omezeném počtu případů.
- <sup>86</sup> V tomto ohledu je nutno konstatovat, že jestliže další prodejce bez souhlasu majitele ochranné známky tuto ochrannou známku na zboží odstraní (odstranění označení) a toto označení nahradí etiketou, na níž je uveden název dalšího prodejce, takže je ochranná známka výrobce dotčeného zboží zastřena, je majitel ochranné známky oprávněn bránit se tomu, aby další prodejce uvedenou ochrannou známku užíval pro oznámení tohoto dalšího prodeje. V podobném případě totiž existuje zásah do základní funkce ochranné známky, kterou je označovat a zaručovat původ zboží, a je bráněno tomu, aby spotřebitel odlišoval zboží pocházející od majitele ochranné známky od zboží pocházejícího od dalšího prodejce či jiných třetích osob (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 11. listopadu 1997, *Loendersloot*, C-349/95, *Recueil*, s. I-6227, bod 24, jakož i výše uvedený rozsudek *Boehringer Ingelheim* a další, body 14, 32 a 45 až 47).
- <sup>87</sup> Pokud jde o třetí z prvků uvedených v bodě 83 tohoto rozsudku, mezi účastníky sporu v původním řízení je nesporné, že inzerce „použité portakabiny“, kterou společnost Primakabin nechala zobrazit v případě, že uživatelé internetu zadali do vyhledávací výraz „portakabin“, „portacabin“, „portokabin“ nebo „portocabin“, nasměrovala uvedené uživatele internetu v případě, že klikli na tento reklamní odkaz, na webové

stránky, na kterých společnost Primakabin kromě zboží původně vyrobeného a uvedeného na trh společnostmi Portakabin nabízí k prodeji zboží s jinými ochrannými známkami.

- 88 Společnosti Portakabin se domnívají, že za těchto okolností byl reklamní odkaz, který společnost Primakabin vytvořila na základě označení, která jsou totožná s ochrannou známkou PORTAKABIN nebo jsou jí podobná, klamavý. Krom toho společnost Primakabin z dobrého jména ochranné známky PORTAKABIN získala větší užitek, než bylo nezbytné, a vážně toto dobré jméno poškodila.
- 89 Jak přitom již Soudní dvůr uvedl, pouhá skutečnost, že další prodejce těží z užívání ochranné známky jiné osoby v rozsahu, v němž reklama pro další prodej zboží, na které se vztahuje tato ochranná známka, který je mimoto korektní a poctivý, vtiskne jeho vlastní činnosti auru kvality, nepředstavuje legitimní důvod ve smyslu čl. 7 odst. 2 směrnice 89/104 (výše uvedený rozsudek BMW, bod 53).
- 90 V tomto ohledu je třeba mít za to, že další prodejce, který uvádí použité zboží s ochrannou známkou jiné osoby na trh a který se specializuje v oblasti prodeje tohoto zboží, může tuto informaci svým potenciálním zákazníkům bez použití této ochranné známky sdělit jen obtížně (viz obdobně výše uvedený rozsudek BMW, bod 54).
- 91 Za okolností vyznačujících se specializací v oblasti dalšího prodeje zboží s ochrannou známkou jiné osoby nelze dalšímu prodejci zakázat, aby tuto ochrannou známku užíval k tomu, aby veřejnosti oznámil své 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.



92 S ohledem na vše předcházející je na třetí otázku třeba odpovědět tak, že článek 7 směrnice 89/104 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 EHP 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.

93 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 odstranil a toto označení nahradil etiketou, na níž je uveden název dalšího prodejce, takže uvedenou ochrannou známku zastřel, a
- musí mít za to, že dalšímu prodejci specializovanému v oblasti prodeje použitého zboží s ochrannou známkou jiné osoby 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.

## K nákladům řízení

- <sup>94</sup> Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:

- 1) Článek 5 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, ve znění Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992, 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.

- 2) Článek 6 směrnice 89/104, ve znění Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992, 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.
- 3) Článek 7 směrnice 89/104, ve znění Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992, 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 „opotřebovaný“ 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 odstranil a toto označení nahradil etiketou, na níž je uveden název dalšího prodejce, takže uvedenou ochrannou známku zastřel, a
- musí mít za to, že dalšímu prodejci specializovanému v oblasti prodeje použitého zboží s ochrannou známkou jiné osoby 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.

Podpisy.