

## Byla C-558/08

### Portakabin Ltd et Portakabin BV

prieš

### Primakabin BV

(Hoge Raad der Nederlanden prašymas  
priimti prejudicinį sprendimą)

„Prekių ženklai — Reklama internete pagal raktinius žodžius (*keyword advertising*) — Direktyva 89/104/EEB — 5 7 straipsniai — Skelbimų pateikimas pasinaudojant prekių ženklu tapačiais raktiniais žodžiais — Skelbimų pateikimas pasinaudojant raktiniais žodžiais, perteikiančiais prekių ženklą su „mažomis klaidomis“ — Naudotų prekių reklama — Prekių ženklo savininko gaminamos ir į prekybą išleidžiamos prekės — Prekių ženklo suteikiamų teisių išnaudojimas — Etikečių su perpardavėjo pavadinimu uždėjimas ir etikečių su prekių ženklu nuėmimas — Naudotų prekių, įskaitant ne tik prekių ženklo savininko gaminamas, bet ir kitos kilmės prekes, reklama pasinaudojant kitu prekių ženklu“

2010 m. liepos 8 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas . . . I - 6967

#### Sprendimo santrauka

1. *Teisės aktų derinimas — Prekių ženklai — Direktyva 89/104 — Prekių ženklo savininko teisė prieštarauti, kad trečiasis asmuo naudotų tapatų ar panašų žymenį tapačioms prekėms — Reklama naudojantis nuorodos teikimo internete paslauga — Savininko teisės sąlyga*  
(Tarybos direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalis)

2. *Teisės aktų derinimas — Prekių ženklai — Direktyva 89/104 — Prekių ženklo savininko teisė prieštarauti, kad trečiasis asmuo naudotų tapatų ar panašų žymenį tapačioms prekėms arba paslaugoms — Reklama naudojantis nuorodos teikimo internete paslauga — Prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimas — Sąlyga*

*(Tarybos direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalis ir 6 straipsnio 1 dalis)*

3. *Teisės aktų derinimas — Prekių ženklai — Direktyva 89/104 — Bendrijoje arba Europos ekonominėje erdvėje prekių ženklo savininko arba su jo sutikimu į prekybą išleista prekė — Prekės perpardavimo reklama naudojantis nuorodos teikimo internete paslauga — Savininko protestas — Priimtinumai pagal direktyvos 7 straipsnio 2 dalyje nustatyto išnaudojimo principo išimtis — Sąlygos*

*(Tarybos direktyvos 89/104 7 straipsnis)*

1. Direktyvos 89/104/EEB dėl prekių ženklų 5 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti reklamos davėjui, naudojančiam tam prekių ženklui tapatų arba į jį panašų raktinį žodį, kurį reklamos davėjas be minėto savininko sutikimo pasirinko teikdamas nuorodą paslaugą internete, reklamuoti prekes ar paslaugas, tapačias toms, kurioms įregistruotas tas prekių ženklas, kai iš tokios reklamos paprastas interneto vartotojas negali arba sunkiai gali suprasti, ar skelbime nurodytos prekės arba paslaugos yra kilusios iš prekių ženklo savininko arba su juo ekonomiškai

kai susijusios įmonės, ar, priešingai, iš trečiojo asmens.

Kai trečiojo asmens skelbimas leidžia daryti prielaidą, kad tarp šio trečiojo asmens ir prekių ženklo savininko egzistuoja ekonominis ryšys, darytina išvada, kad daroma žala kilmės nurodymo funkcijai. Taip pat, kai iš skelbimo nematyti, kad egzistuoja ekonominis ryšys, ir, kalbant apie aptariamų prekių ar paslaugų kilmę, jis yra toks neaiškus, kad pakankamai informuotas, protingai pastabus interneto vartotojas, remdamasis reklamine nuoroda ir prie jos pridėtu

komerciniu pranešimu, negali žinoti, ar reklamuotojas yra trečiasis asmuo prekių ženklo savininko atžvilgiu, ar, priešingai, jis ekonomiškai su juo susijęs, darytina išvada, kad daroma žala minėtai prekių ženklo funkcijai.

(žr. 34–35, 52–54 punktus, rezoliucinės dalies 1 punktą)

2. Direktyvos 89/104 dėl prekių ženklų 6 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad tuo atveju, kai prekių ženklui identiškus ar į jį panašius žymenis reklamos davėjai naudoja kaip raktinius žodžius internetinėje nuorodų teikimo sistemoje, o toks naudojimas gali būti draudžiamas taikant minėtos direktyvos 5 straipsnį, minėti reklamos davėjai paprastai negali remtis 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta išimtimi, kad išvengtų tokio draudimo. Tačiau nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, turi patikrinti, ar tikrai nėra jokio naudojimo pagal minėto 6 straipsnio 1 dalį, kuris gali būti laikomas atitinkančiu sąžiningą praktiką pramoninėje ar komercinėje veikloje.

(žr. 72 punktą, rezoliucinės dalies 2 punktą)

3. Direktyvos 89/104 dėl prekių ženklų su pakeitimais, padarytais Europos

ekonominės erdvės susitarimu, 7 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad prekių ženklo savininkas neturi teisės reklamos davėjui uždrausti minėtam prekių ženklui identišką ar į jį panašų žymenį, kurį reklamos davėjas be minėto savininko sutikimo pasirinko vartoti kaip raktinį žodį internetinėje nuorodų teikimo sistemoje, naudoti reklamai perparduodant prekes, kurias pagamino ir į prekybą Europos ekonominėje erdvėje išleido minėto prekių ženklo savininkas arba jo sutikimą turintis asmuo, nebent yra teisėtos priežastys pagal minėto straipsnio 2 dalį, pagrindžiančios tokį minėto prekių ženklo savininko draudimą; tokia priežastis gali būti tuo atveju, kai minėto žymens naudojimas sudaro įspūdį, kad yra ekonominis ryšys tarp perpardavėjo ir prekių ženklo savininko arba kai tokiu naudojimu daroma didelė žala prekių ženklo geram vardui.

Nacionalinis teismas, kuris turi nustatyti, ar egzistuoja tokia teisėta priežastis jam pateiktoje nagrinėti byloje:

- remdamasis vien tuo, kad reklamos davėjas naudoja kitam asmeniui priklausančią prekių ženklą pridėdamas kitus terminus, kaip antai „naudotas“ arba „nenaujas“, rodančius, kad atitinkama prekė perparduodama, negali konstatuoti, jog skelbimas verčia galvoti, kad yra ekonominis ryšys tarp perpardavėjo ir prekių ženklo savininko arba kad taip daroma didelė žala to prekių ženklo geram vardui,

— turi konstatuoti, kad egzistuoja teisėta priežastis, jei perpardavėjas be prekių ženklo, kurį naudoja reklamuodamas perpardavinėjimo veiklą, savininko sutikimo nuima užrašą su tuo prekių ženklu nuo minėto savininko pagamintų ir į prekybą išleistų prekių ir tą užrašą pakeičia etikete su perpardavėjo pavadinimu, taip paslėpdamas minėtą prekių ženklą, ir

prekių ženklu, negali būti draudžiama naudotis tuo prekių ženklu informuojant visuomenę apie perpardavimo veiklą, kuri, be naudotų minėto prekių ženklo prekių pardavimo, apima kitų naudotų prekių pardavimą, nebent tų kitų prekių pardavimas kelia riziką, atsižvelgiant į jo apimtį, pateikimą ar prastą kokybę, kad smarkiai pablogės prekių ženklo įvaizdis, kurį to prekių ženklo savininkui pavyko sukurti.

— turi nuspręsti, kad perpardavėjui, kuris specializuojasi parduodamas naudotas prekes su kitam asmeniui priklausančiu

(žr. 93 punktą, rezoliucinės dalies 3 punktą)