

Despacho do Tribunal de Justiça (Quinta Secção) de 26 de Março de 2010 — (pedido de decisão prejudicial do Bundesgerichtshof — Alemanha) — Eis.de GmbH/BBY Vertriebsgesellschaft mbH

(Processo C-91/09) ⁽¹⁾

[«Artigo 104.º, n.º 3, primeiro parágrafo, do Regulamento de Processo — Marcas — Internet — Publicidade a partir de palavras-chave (“keyword advertising”) — Visualização, a partir de uma palavra-chave idêntica a uma marca, de um anúncio de um concorrente do titular da referida marca — Directiva 89/104/CEE — Artigo 5.º, n.º 1, alínea a)»]

(2010/C 234/26)

Língua do processo: alemão

Órgão jurisdicional de reenvio

Bundesgerichtshof

Partes no processo principal

Recorrente: Eis.de GmbH.

Recorrida: BBY Vertriebsgesellschaft mbH

Objecto

Pedido de decisão prejudicial — Bundesgerichtshof Karlsruhe — Interpretação do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1) — Inscrição de um sinal semelhante a uma marca num prestador de serviços que explora um motor de busca Internet com o fim de obter, no ecrã, na sequência da introdução do referido sinal como termo de busca, uma visualização automática de publicidade a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca em causa foi registada («keyword advertising») — Ausência de autorização do titular da marca — Qualificação dessa utilização da marca como «uso» nos termos da disposição antes referida

Dispositivo

O artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca está habilitado a proibir a um anunciador fazer, a partir de uma palavra-chave idêntica à referida marca que esse anunciador seleccionou sem o consentimento do referido titular no quadro de um serviço de compras na Internet, publicidade a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca está registada, quando a referida publicidade não permitir ou permitir só dificilmente ao internauta saber se os produtos ou os serviços

referidos pelo anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente ligada a ele ou, pelo contrário, de um terceiro.

⁽¹⁾ JO C129 de 6.6.2009.

Despacho do Tribunal de Justiça (Oitava Secção) de 4 de Março de 2010 — Kaul GmbH/Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), Bayer AG

(Processo C-193/09 P) ⁽¹⁾

(«Recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância — Pedido de registo da marca nominativa comunitária ARCOL — Oposição do titular da marca nominativa comunitária CAPOL — Execução pelo IHMI de um acórdão que anulou a decisão das suas Câmaras de Recurso — Direito de audiência — Risco de confusão — Grau de semelhança mínima das marcas exigido — Rejeição de elementos novos por manifesta falta de pertinência — Artigos 8.º, n.º 1, alínea b), 61.º, n.º 2, 63.º, n.º 6, 73.º, segundo período, e 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94»)

(2010/C 234/27)

Língua do processo: inglês

Partes

Recorrente: Kaul GmbH (representante: R. Kunze, Rechtsanwalt e solicitador)

Outras partes no processo: Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (representantes: G. Schneider, agente), Bayer AG

Objecto

Recurso interposto do acórdão proferido pelo Tribunal de Primeira Instância (Quinta Secção) em 25 de Março de 2009, Kaul/IHMI (T-402/07), pelo qual o Tribunal de Primeira Instância negou provimento ao recurso de anulação interposto pelo titular da marca nominativa comunitária «CAPOL», para produtos da classe 1, da decisão R 782/2000-2 da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI), de 1 de Agosto de 2007, que negou provimento, pela segunda vez, ao recurso interposto da decisão da Divisão de Oposição relativamente ao pedido de registo da marca nominativa comunitária «ARCOL», para produtos das classes 1, 17 e 20, na sequência da anulação da decisão inicial de indeferimento da oposição da Terceira Câmara de Recurso pelo acórdão C-29/05 P, IHMI/Kaul