

Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 26 mars 2010 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof — Tyskland) — Eis.de GmbH mot BBY Vertriebsgesellschaft mbH

(Mål C-91/09) ⁽¹⁾

(Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Varumärken — Internet — Sökordsannonsering (keyword advertising) — Visning, utifrån ett sökord som är identiskt med ett varumärke, av en annons tillhörandes en konkurrent till innehavaren av detta varumärke — Direktiv 89/104/EEG — Artikel 5.1 a)

(2010/C 234/26)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Eis.de GmbH

Motpart: BBY Vertriebsgesellschaft mbH

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Bundesgerichtshof (Karlsruhe) — Tolkning av artikel 5.1 andra meningen a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 11.2.1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) — Registrering av ett kännetecken som liknar ett varumärke som tillhör en tjänsteleverantör som driver en söktjänst på Internet, för att i samband med att tecknet skrivs in som sökord i söktjänsten automatiskt visa reklam för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket registrerats (keyword advertising) — Varumärkesinnehavarens medgivande saknas — Fråga om huruvida denna användning av varumärket utgör "användning" i den mening som avses i den ovannämnda bestämmelsen

Avgörande

Artikel 5.1 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas på så sätt att innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra att en annonsör, utifrån ett sökord som är identiskt med detta varumärke och som annonsören utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, gör reklam för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka nämnda varumärke har registrerats, när denna reklam inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en genomsnittlig Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från

varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man.

⁽¹⁾ EUT C 129, 6.6.2009.

Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 4 mars 2010 — Kaul GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Bayer AG

(Mål C-193/09 P) ⁽¹⁾

(Överklagande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ARCOL — Invändning från innehavaren av gemenskapsordmärket CAPOL — Harmoniseringsbyråns skyldighet att följa en dom om ogiltigförklaring av ett beslut från en av dess överklagandenämnder — Rätten att yttra sig — Risk för förväxling — Lägsta nödvändiga graden av likhet mellan varumärkena — Nya omständigheter som anförts vid överklagandenämnden beaktades inte på grund av att de var uppenbart irrelevanta — Artiklarna 8.1 b, 61.2, 63.6, 73 andra meningen och 74.2 i förordning nr 40/94)

(2010/C 234/27)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Kaul GmbH (ombud: R. Kunze, Rechtsanwalt och solicitor)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider), Bayer AG

Saken

Överklagande av den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen) meddelade den 25 mars 2009 i mål T-402/07, Kaul mot harmoniseringsbyrån, genom vilken förstainstansrätten ogillade en talan om ogiltigförklaring som väckts av innehavaren av gemenskapsordmärket CAPOL för varor i klass 1 mot beslut R 782/2000-2, som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 1 augusti 2007. Genom andra överklagandenämndens beslut avslogs för andra gången ett överklagande av invändningsenhetens beslut angående en invändning mot registrering av gemenskapsordmärket ARCOL för varor i klasserna 1, 17 och 20 till följd av ogiltigförklaringen, genom domen i målet C-29/05 P, harmoniseringsbyrån mot Kaul, av tredje överklagandenämndens ursprungliga beslut att avslå invändningen.