Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 27 april 2023*

”Begäran om förhandsavgörande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 2017/1001 – Artikel 125.5 – Internationell behörighet – Talan om intrång – Behörighet för domstolarna i den medlemsstat där intrångshandlingen har begåtts eller riskerar att begås – Reklam som visas av en sökmotor som använder en nationell toppdomän – Reklam som inte anger det geografiska leveransområdet – Omständigheter som ska beaktas”

I mål C-104/22,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Marknadsdomstolen (Finland) genom beslut av den 14 februari 2022, som inkom till domstolen den 15 februari 2022, i målet

Lännen MCE Oy

mot

Berky GmbH,

Senwatec GmbH & Co. KG.,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen),

sammansatt av avdelningsordföranden E. Regan samt domarna D. Gratsias, M. Ilešič (referent), I. Jarukaitis och Z. Csehi,

generaladvokat: M. Campos Sánchez-Bordona,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

– Lännen MCE Oy, genom E. Hodge och K. Tommila, advokater,

– Berky GmbH och Senwatec GmbH & Co. KG, genom P. Eskola, advokat,

* Rättegångsspråk: finska.

– Europeiska kommissionen, genom P. Němečková, S. Noë, J. Ringborg och J. Samnadda, samtliga i egenskap av ombud,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 125.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan Länsnen MCE Oy (nedan kallat Länsnen) och bolagen Berky GmbH och Senwatec GmbH & Co. KG, som ingår i samma koncern, angående det påstådda intrånget i EU-varumärket WATERMASTER, som Länsnen är innehavare av.

Tillämpliga bestämmelser

Förordning 2017/1001

3 Artikel 122 i förordning 2017/1001 har rubriken ”Tillämpning av unionens bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område”. I punkt 2 i den artikeln föreskrivs följande:

”Vad avser mål i fråga om talan och genkäromål som avses i artikel 124

a) ska artiklarna 4, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 och 35 i [Europaparlamentets och rådets förordning av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 2012, s. 1)] inte tillämpas.

…”

4 Artikel 123 i förordningen har rubriken ”Domstolar för EU-varumärken”. I punkt 1 i den artikeln föreskrivs följande:

”Medlemsstaterna ska inom sina territorier utse så få nationella domstolar i första och andra instans som möjligt, vilka ska utöva de funktioner som tilldelats dem enligt denna förordning.”

5 I artikel 124 i nämnda förordning, med rubriken ”Behörighet i fråga om intrång och giltighet”, föreskrivs följande:

”Domstolarna för EU-varumärken ska ha exklusiv behörighet i fråga om

a) talan om intrång och – om sådan talan är tillåten enligt nationell lag – talan om försök eller förberedelse till intrång i rätten till EU-varumärken,

b) fastställelsetalan om att det inte föreligger något intrång, om sådan talan är tillåten enligt nationell lag,

c) talan på grund av sådana handlingar som avses i artikel 11.2,

d) genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett EU-varumärke enligt artikel 128.”

6 I artikel 125 i förordning 2017/1001, med rubriken ”Internationell behörighet”, föreskrivs följande:

”1. Om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning eller av de bestämmelser i förordning (EG) nr 1215/2012 som enligt artikel 122 ska tillämpas, ska sådan talan som avses i artikel 124 väckas vid domstol i den medlemsstat där svaranden har sitt hemvist eller, om han inte har hemvist i någon medlemsstat, i den medlemsstat i vilken han har ett driftställe.

…

5. Sådan talan som avses i artikel 124, med undantag av fastställelsetalan om att det inte föreligger något intrång i ett EU-varumärke, får även väckas vid domstol i den medlemsstat i vilken intrång redan förekommer eller i vilken det finns risk för intrång, eller i vilken en sådan handling som avses i artikel 11.2 har begåtts.”

7 I artikel 126 i förordningen, med rubriken ”Behörighetsområde”, föreskrivs följande:

”1. En domstol för EU-varumärken vars behörighet grundar sig på artikel 125.1–125.4 är behörig i fråga om

a) intrång som redan förekommer, eller som det finns risk för, inom en medlemsstats territorium,

b) sådana handlingar som avses i artikel 11.2, vilka begåtts inom en medlemsstats territorium.

2. En domstol för EU-varumärken vars behörighet grundar sig på artikel 125.5 är endast behörig i fråga om handlingar som begåtts, eller som det finns risk för, inom den medlemsstats territorium i vilken denna domstol är belägen.”

Förordning nr 1215/2012

8 I artikel 17.1 i förordning nr 1215/2012 föreskrivs följande:

”Om talan avser avtal som har ingåtts av en person, konsumenten, för ändamål som kan anses ligga utanför hans affärsverksamhet eller yrkesverksamhet, gäller i fråga om behörigheten bestämmelserna i detta avsnitt, om inte annat följer av artiklarna 6 och [7 led 5],

…

c) i övriga fall, om avtalet har ingåtts med en person som bedriver kommersiell verksamhet eller yrkesverksamhet i den medlemsstat där konsumenten har hemvist eller, på något sätt, riktar sådan verksamhet till den medlemsstaten eller flera stater, däribland den medlemsstaten, och avtalet faller inom ramen för sådan verksamhet.”

9 Artikel 66.1 i förordningen har följande lydelse:

”Denna förordning ska tillämpas endast på rättsliga förfaranden som har inletts, på officiella handlingar som formellt har upprättats eller registrerats och på förlikningar inför domstol som har godkänts eller ingåtts från och med den 10 januari 2015.”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

10 Lännen, som är ett bolag etablerat i Finland, tillverkar bland annat mudderverk, som saluförs under EU-varumärket WATERMASTER, vilket registrerades den 12 juli 2004 under nummer 003185758.

11 Den 28 januari 2020 väckte Lännen talan om varumärkesintrång vid Marknadsdomstolen (Finland) mot Berky och Senwatec. Dessa två bolag har säte i Tyskland och tillhör samma företagskoncern som Lännen.

12 Lännen har gjort gällande att Senwatec har gjort sig skyldigt till varumärkesintrång i Finland genom att använda sig av en betallänk på en sökmotors webbplats under en annan medlemsstats toppdomän och som gör det möjligt att, efter en sökning på ordet ”Watermaster”, på sökmotorns webbplats visa en annons för dess produkter. I augusti 2016 visade en sökning i Finland på ordet ”Watermaster” på webbplatsen www.google.fi som första sökresultat en reklamannons från Google Adwords för Senwatecs produkter. I anslutning till det ovannämnda sökresultatet stod ordet ”annons” och sökresultatet avskildes från de övriga sökresultaten med en linje.

13 Den hänskjutande domstolen har påpekat att den reklamlänk som erhållits genom denna sökning och den åtföljande texten inte innehöll någon uppgift som särskilt hänvisade till Finland eller till Senwatecs geografiska leveransområde för produkterna. Den hänskjutande domstolen har emellertid angett att den webbplats för Senwatec som man länkades till via reklamlänken bland annat innehöll en text på engelska som angav att Senwatecs produkter används i hela världen samt en världskarta där de länder där Senwatec uppger sig bedriva verksamhet var markerade i mörkare färg. Finland ingick inte bland dessa länder.

14 Lännen har hävdar att Berky under åren 2005–2019 har gjort intrång i Lännens varumärke genom att använda sig av naturliga bildlänkar, vilka var fritt tillgängliga på bilddelningstjänsten Flickr.com, med hjälp av en så kallad metatagg (*meta tag*) som innehöll sökordet ”Watermaster”, vilken var avsedd att göra det möjligt för sökmotorer på internet att bättre identifiera dessa bilder. Vid en sökning i Finland på ordet ”Watermaster” på webbplatsen www.google.fi visades en länk till en sida med bilder av Berkys maskiner.

15 Den hänskjutande domstolen har understrukit att den länk som visades som sökresultat inte var någon reklamlänk, utan ett så kallat organiskt sökresultat. På bildtexterna i anslutning till bilderna på internettjänsten flickr.com fanns de engelska namnen på maskinerna, tillsammans med deras modellnummer. Berkys logotyp återfanns dessutom i anslutning till bilderna. I anslutning till var och en av bilderna fanns ett antal megataggar bestående av nyckelord på engelska och på andra språk, däribland ordet ”Watermaster”.

16 Enligt Lännen har Berky och Senwatec på Internet bedrivit marknadsföringsaktiviteter som avser Finland och som var synliga för konsumenter eller näringsidkare i denna medlemsstat. Produkterna från Senwatec och Berky säljs över hela världen. Enligt Lännen riktar sig den aktuella reklamen, eftersom är avfattad på engelska, till en internationell publik och till alla länder där den är synlig.

17 Berky och Senwatec har till sitt försvar gjort gällande att den hänskjutande domstolen saknar behörighet med motiveringen att de påstådda intrången inte har skett i Finland.

18 De har hävdat att deras marknadsföringsverksamhet inte avsåg Finland, som är en medlemsstat där de inte utbjuder sina varor till försäljning och där de inte är verksamma på marknaden. Varken resultatet av en sökning på webbplatsen www.google.fi eller användningen av en metatagg med sökordet ”Watermaster” gör det möjligt att fastställa att deras verksamhet avser Finland. För att fastställa den hänskjutande domstolens behörighet är det således inte av betydelse huruvida det påstått olagliga innehållet är synligt online i Finland, utan snarare huruvida detta innehåll har en relevant koppling till denna medlemsstat.

19 Av de uppgifter som lämnats av den hänskjutande domstolen framgår att parterna är oense om huruvida den karta som finns på Senwatecs webbplats visar att detta bolags leveransområde för sina produkter är begränsat till ett geografiskt område där Finland inte ingår. Enligt Senwatec är denna karta en av de omständigheter som tyder på att Finland inte ingår i den marknad där bolaget saluför sina produkter, medan marknaden för Senwatecs produkter, enligt Lännen, är världsomspännande och sträcker sig utanför de områden som omfattas av nämnda karta.

20 Den hänskjutande domstolen anser – i samband med prövningen av huruvida den domstol vid vilken talan har väckts på grund av den ort där intrånget har begåtts är behörig – att det vid fastställandet av vilka medlemsstaters territorier där de konsumenter eller näringsidkare som den reklam som visas på en webbplats är riktad till bland annat ska beaktas vilka geografiska leveransområdena som gäller för de berörda varorna.

21 Den hänskjutande domstolen anser emellertid att andra omständigheter kan visa sig vara relevanta för en sådan prövning, såsom framgår av generaladvokaten Szpunars förslag till avgörande i målet AMS Neve m.fl. (C-172/18, EU:C:2019:276), utan att det för den skull klart framgår vilka dessa andra omständigheter skulle kunna vara, eftersom EU-domstolen inte har uttalat sig i denna fråga.

22 Den hänskjutande domstolen vill särskilt få klarhet i huruvida den, för att fastställa sin behörighet enligt artikel 125.5 i förordning 2017/1001, bör beakta vilken medlemsstat som avses med den nationella toppdomän som används av webbplatsen för den sökmotor som ger visar den reklam som utgör det påstådda intrånget.

23 Mot denna bakgrund beslutade Marknadsdomstolen (Finland) att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till EU-domstolen:

”Bolaget A är etablerat i medlemsstat X, där det har sitt säte, och har använt i reklamen eller som nyckelord på en webbplats ett kännetecken som är identiskt med bolaget B:s EU-varumärke.

1) Kan det i de fall som anges ovan anses att reklamen riktar sig till konsumenter eller näringsidkare i medlemsstat Y, där bolag B har sitt säte, och är en domstol för EU-varumärken i medlemsstat Y, i enlighet med artikel 125.5 i [förordning 2017/1001], behörig att pröva en talan om intrång i ett EU-varumärke, för det fall att den reklam som publiceras på elektronisk väg eller en annonsörs webbplats till vilken denna reklam länkar, åtminstone inte uttryckligen anger de geografiska områden där varorna levereras eller inte uttryckligen undantar någon medlemsstat från leveransområdet? Går det i detta sammanhang att ta hänsyn till den typ av varor som reklamen avser eller till den omständigheten att handelsområdet för bolaget A:s produkter, såsom påstått, är världsomfattande och således omfattar hela Europeiska unionen, inklusive medlemsstat Y?

2) Kan ovannämnda reklam anses vara riktad till konsumenter eller näringsidkare i medlemsstat Y, när reklamen visas på en söktjänsts webbplats som drivs under den nationella toppdomänen i medlemsstat Y?

3) Om fråga 1 eller 2 besvaras jakande: Vilka andra omständigheter ska i förekommande fall beaktas vid bedömningen av huruvida reklamen riktar sig till konsumenter eller näringsidkare i medlemsstat Y?”

Prövning av tolkningsfrågorna

24 Den hänskjutande domstolen har ställt sina tre frågor, vilka ska prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida artikel 125.5 i förordning 2017/1001 ska tolkas så, att en innehavare av ett EU-varumärke som anser sig ha lidit skada till följd av att tredje man, utan innehavarens medgivande, har använt ett kännetecken som är identiskt med varumärkesinnehavarens varumärke i reklam och i online-försäljningserbjudanden för varor som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka varumärket är registrerat, kan väcka talan om varumärkesintrång mot denna tredje man vid en domstol för EU-varumärken i den medlemsstat där de konsumenter och näringsidkare som avses med reklamen eller försäljningserbjudandena befinner sig, även om tredje man inte uttryckligen och entydigt anger den medlemsstaten bland de territorier till vilka en leverans av de aktuella varorna skulle kunna äga rum.

25 Det ska erinras om att även om det i artikel 66.1 i förordning nr 1215/2012 uppställs en princip om att denna förordning, från och med den 10 januari 2015, är tillämplig i mål som rör ett EU-varumärke, så utesluter artikel 122.2 i förordning 2017/1001, vad gäller bland annat talan om intrång i ett sådant varumärke, tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning nr 1215/2012, såsom bestämmelserna i artiklarna 4 och 6, artikel 7.1, 7.2, 7.3 och 7.5 samt artikel 35 i denna förordning. Med beaktande av detta undantag följer det direkt av reglerna i förordning nr 2017/1001 att de domstolar för EU-varumärken som avses i artikel 123.1 i förordning nr 2017/1001 är behöriga att pröva en talan om intrång i ett EU-varumärke. Dessa regler utgör *lex specialis* i förhållande till reglerna i förordning nr 1215/2012 (se, analogt, dom av den 5 september 2019, AMS Neve m.fl., C-172/18, EU:C:2019:674, punkt 34 och där angiven rättspraxis).

26 En talan om varumärkesintrång som har väckts den 28 januari 2020 omfattas följaktligen, i den del den avser ett EU-varumärke, av bestämmelserna om domstols behörighet i förordning 2017/1001.

27 Enligt artikel 125.1 i förordningen ska käranden – då svaranden har sin hemvist i en medlemsstat – väcka talan vid domstolarna i den medlemsstaten.

28 I artikel 125.5 i nämnda förordning anges emellertid att käranden ”även” får väcka talan vid domstol i den medlemsstat ”i vilken intrång redan förekommer eller i vilken det finns risk för intrång”.

29 I artikel 126.1 i förordning 2017/1001 preciseras att när talan väcks vid en domstol för EU-varumärken på grundval av artikel 125.1 i samma förordning, är den behörig att pröva intrång som redan förekommer, eller som det finns risk för, inom en medlemsstats territorium. I punkt 2 i samma artikel anges att när talan väcks vid en sådan domstol på grundval av artikel 125.5 i förordningen, får den endast pröva handlingar som begåtts, eller som det finns risk för, i den medlemsstat där denna domstol är belägen.

30 Av denna åtskillnad följer att käranden, beroende på om vederbörande väljer att väcka talan om varumärkesintrång vid domstolen för EU-varumärken där svaranden har hemvist eller där det finns risk för intrång, bestämmer omfattningen av den territoriella behörigheten för den domstol vid vilken talan har väckts. Om en intrångstalan väcks med stöd av artikel 125.1 i förordning 2017/1001, så avser talan nämligen potentiellt det intrång som begåtts inom hela unionen; om intrångstalan däremot väcks med stöd av artikel 125.5 i samma förordning, så avser talan endast det intrång som har förekommit eller riskerar att förekomma i en enda medlemsstat, nämligen i den medlemsstat där domstolen är belägen (se, analogt, dom av den 5 september 2019, AMS Neve m.fl., C-172/18, EU:C:2019:674, punkt 40).

31 Den möjlighet som käranden ges att välja den ena eller den andra rättsliga grunden, och som framgår av att ordet ”även” används i artikel 125.5 i förordning nr 2017/1001, kan inte förstås på så sätt att käranden, med avseende på samma varumärkesintrång, får kumulera rättsliga åtgärder som vidtas med stöd av artikel 125.1 och 125.5 i samma förordning. Denna möjlighet ger endast uttryck för faktumet att den behöriga domstol som anges i punkt 5 i artikel 125 är alternativ i förhållande till de behöriga domstolar som anges i de andra punkterna i samma artikel (se, analogt, dom av den 5 september 2019, AMS Neve m.fl., C-172/18, EU:C:2019:674, punkt 41).

32 Genom att på detta sätt erbjuda en alternativ behörig domstol, och genom att i artikel 126.2 i förordning 2017/1001 begränsa den territoriella behörigheten för den domstolen, möjliggör unionslagstiftaren för EU-varumärkesinnehavaren att, om denne så önskar, vidta riktade rättsliga åtgärder där varje sådan åtgärd avser varumärkesintrång i en enda medlemsstat (se, analogt, dom av den 5 september 2019, AMS Neve m.fl., C-172/18, EU:C:2019:674, punkt 42).

33 Med förbehåll för den prövning som det ankommer på den hänskjutande domstolen att göra framgår det av handlingarna i målet att de intrång som innehavaren av EU-varumärket gör gällande består i att reklaminnehåll avseende innehavarens konkurrenters varor visas online med hjälp av betallänkar och naturliga länkar som startar från ett kännetecken som är identiskt med detta varumärke. Detta påstående om intrång gäller dock endast i den mån som denna visning är riktad mot konsumenter eller näringsidkare i Finland.

34 För att avgöra huruvida denna online-visning verkligen var riktad till konsumenter eller näringsidkare i Finland, vill den hänskjutande domstolen särskilt få klarhet i huruvida de berörda varornas art, omfattningen av den relevanta marknaden och den omständigheten att denna visning gjordes på en sökmotors webbplats som ligger under den nationella toppdomänen i den medlemsstaten kan anses vara relevanta omständigheter vid prövningen av huruvida den hänskjutande domstolen har internationell behörighet enligt artikel 125.5 i förordning 2017/1001 och, i förekommande fall, huruvida andra omständigheter ska beaktas i detta avseende.

35 Trots att omständigheterna kring de intrång som har gjorts gällande mot vart och ett av svarandebolagen i det nationella målet, vilka ingår i samma koncern, är olika, behandlas dessa påstådda intrång i ett och samma domstolsförfarande vid den hänskjutande domstolen.

36 Det ska således fastställas huruvida de intrång som har gjorts gällande mot dessa båda bolag gör det möjligt att i vart och ett av de två fallen fastställa en tillräcklig anknytning till den medlemsstat i vilken talan om intrång har väckts enligt artikel 125.5 i förordning 2017/1001.

37 Det ska dessutom erinras om att prövningen av huruvida den domstol vid vilken en talan om intrång har väckts är behörig inte är att likställa med en prövning i sak av denna talan (se, analogt, dom av den 16 juni 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, punkt 44 och där angiven rättspraxis).

38 Det vore orimligt att kräva att den domstol vid vilken en talan om intrång har väckts, vid prövningen av frågan huruvida den har internationell behörighet enligt artikel 125.5 i förordning 2017/1001, ska göra en fördjupad prövning av dessa komplicerade faktiska och rättsliga omständigheter.

39 Omständigheter som ger anledning att rimligen anta att intrång kan ha begåtts eller kan komma att begås i en medlemsstat är således tillräckliga för att domstolen för EU-varumärken i denna medlemsstat ska vara behörig enligt artikel 125.5 i förordning 2017/1001.

40 Det ska i detta sammanhang påpekas att enligt domstolens praxis avser kriteriet för domstols behörighet, såsom det i artikel 125.5 i ovannämnda förordning uttrycks med orden ”i den medlemsstat i vilken intrång redan förekommer eller i vilken det finns risk för intrång”, en aktiv handling av den som påstås ha gjort sig skyldig till varumärkesintrång (se, analogt, dom av den 5 september 2019, AMS Neve m.fl., C-172/18, EU:C:2019:674, punkt 44 och där angiven rättspraxis).

41 Vad särskilt gäller skyldigheten för en domstol för EU-varumärken att – vid prövningen av huruvida den är behörig att pröva ett mål om intrång i den medlemsstat där den domstolen är belägen enligt nämnda artikel 125.5 – försäkra sig om att de handlingar som läggs svaranden till last har begåtts i den medlemsstaten, har EU-domstolen slagit fast att när sådana åtgärder består i reklam och försäljningserbjudanden som publicerats i elektronisk form utan EU-varumärkesinnehavarens medgivande beträffande varor som försetts med ett kännetecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket, så ska det anses att dessa åtgärder har ägt rum på det territorium där de konsumenter eller näringsidkare som är målet för denna reklam och dessa försäljningserbjudanden befinner sig (se, analogt, dom av den 5 september 2019, AMS Neve m.fl., C-172/18, EU:C:2019:674, punkterna 46 och 47 och där angiven rättspraxis).

42 När visning av innehåll online, om än endast potentiellt, riktar sig till konsumenter eller näringsidkare i en medlemsstat, med beaktande av att preciseringar av de geografiska områdena för leverans av de aktuella varorna utgör ett indicium av särskild betydelse för denna bedömning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 juli 2011, L'Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, punkt 65), har innehavaren av ett EU-varumärke möjlighet att i denna medlemsstat, med stöd av artikel 125.5 i förordning 2017/1001, väcka talan om fastställelse av intrång i varumärket i den medlemsstaten. Domstolarna för EU-varumärken i den medlemsstat där de konsumenter eller näringsidkare har hemvist som reklamen och dylika försäljningserbjudanden riktar sig till är nämligen särskilt lämpade att pröva frågan huruvida det är fråga om varumärkesintrång (se, analogt, dom av den 5 september 2019, AMS Neve m.fl., C-172/18, EU:C:2019:674, punkt 57).

43 I förevarande fall konstaterar domstolen, med förbehåll för de kontroller som det ankommer på den hänskjutande domstolen att göra, att de geografiska leveransområdena för de berörda varorna inte anges i den reklamannons som avses i punkt 12 i förevarande dom. Dessutom kan den karta som finns på Senwatecs webbplats, vilken enligt Lännen visar på den totala geografiska dimensionen av detta företags marknad, inte i sig styrka att det föreligger en anknytning till Finland, eftersom det sammanhang i vilket kartan ingår inte gör det möjligt att dra slutsatsen att Senwatec i sin verksamhet riktar sig till den finländska marknaden.

44 I avsaknad av precisa uppgifter om de geografiska områden till vilka de aktuella varorna levereras, ska anknytningen till den berörda medlemsstaten, i förevarande fall Finland, fastställas med hänsyn till andra omständigheter för att käranden med stöd av artikel 125.5 i förordning 2017/1001 ska kunna väcka talan om varumärkesintrång vid en domstol i den medlemsstaten.

45 Såsom det har erinrats om i punkt 25 ovan utgör bestämmelserna i förordning 2017/1001, i mål om intrång i EU-varumärken, visserligen *lex specialis* i förhållande till bestämmelserna i förordning nr 1215/2012. Detta får emellertid inte till följd att förordning nr 1215/2012 förlorar sin relevans när det gäller att klargöra och tolka begrepp som är analoga med dem som den använder och som, eftersom de omnämns i förordning 2017/1001, är nödvändiga för att tolka sistnämnda förordning.

46 Vad gäller tolkningen av artikel 17.1 c i förordning nr 1215/2012 har domstolen slagit fast att det finns flera omständigheter som gör det möjligt att anse att en näringsidkare riktar sin verksamhet till den medlemsstat där konsumenten har sin hemvist, exempelvis att verksamheten är internationell till sin art, att ett annat språk eller en annan valuta används än det språk eller den valuta som vanligen används i den medlemsstat där näringsidkaren är etablerad, att telefonnummer anges med landsnummer, att utgifter läggs ned på en sökoptimeringstjänst på internet, för att göra det lättare för konsumenter med hemvist i andra medlemsstater att finna näringsidkarens eller förmedlarens webbplats, att en annan toppdomän används än den som avser den medlemsstat där näringsidkaren är etablerad och att det nämns att näringsidkaren har en internationell kundkrets bestående av kunder med hemvist i olika medlemsstater (se, analogt, dom av den 7 december 2010, Pammer och Hotel Alpenhof, C-585/08 och C-144/09, EU:C:2010:740, punkt 93).

47 Ovannämnda uppräkning innehåller, utan att vara uttömmande, uppgifter som kan vara relevanta för tillämpningen av artikel 125.5 i förordning 2017/1001. I förevarande fall är det relevant att reklam och försäljningserbjudanden görs tillgängliga på en webbplats under en annan toppdomän än den i den medlemsstat där näringsidkaren är etablerad.

48 Dock ska det preciseras att enbart det förhållandet att en webbplats är tillgänglig på det territorium för vilket varumärket har registrerats inte räcker för att försäljningserbjudanden som görs på webbplatsen ska anses riktade till konsumenter på detta territorium (dom av den 12 juli 2011, L'Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, punkt 64 och där angiven rättspraxis).

49 Det följer av ovanstående överväganden att det utgör ett sådant aktivt handlande att ett företag betalar en operatör som driver en sökmotors webbplats under en nationell toppdomän i en annan medlemsstat än den där företaget är etablerat, för att, till allmänheten i denna medlemsstat, visa en länk till företagets webbplats, vilket gör det möjligt för en specifik målgrupp att få tillgång till utbudet av dess varor.

50 En sådan betallänk utgör följaktligen en tillräcklig anknytning, i den mening som avses i artikel 125.5 i förordning 2017/1001, till den medlemsstat till vars allmänhet denna åtgärd är riktad.

51 När det gäller användningen av det kännetecken som registrerats som varumärke som en metatagg på en bilddelningstjänst online som ligger under en generisk toppdomän skiljer sig denna användning från en betallänk vid bedömningen av villkoret att det måste föreligga en aktiv handling avseende den medlemsstat där varumärkesintrång har förekommit eller i vilken det finns risk för intrång. I ett sådant fall med naturlig länkning förefaller detta villkor nämligen inte kunna vara uppfyllt, dels eftersom en webbplats under en generisk toppdomän inte riktar sig till allmänheten i någon specifik medlemsstat, dels eftersom en metatagg endast är avsedd att göra det möjligt för sökmotorer att bättre identifiera de bilder som finns på webbplatsen och därigenom öka deras tillgänglighet.

52 Under dessa omständigheter kan den hänskjutande domstolen inte förklara sig behörig med stöd av artikel 125.5 i förordning 2017/1001, såvida det inte föreligger andra uppgifter som kan styrka att en sådan naturlig länkning är riktad till allmänheten i Finland.

53 Vad gäller de aktuella varornas art och omfattningen av den geografiska marknaden ankommer det på den domstol vid vilken en talan om varumärkesintrång har väckts att i varje enskilt fall bedöma i vilken utsträckning dessa omständigheter är relevanta för slutsatsen att en länkning som är tillgänglig på det territorium för vilket varumärket har registrerats är riktad till konsumenter på detta territorium (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 juli 2011, L'Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, punkt 61).

54 Mot bakgrund av allt detta ska de ställda frågorna besvaras enligt följande. Artikel 125.5 i förordning 2017/1001 ska tolkas så, att en innehavare av ett EU-varumärke som anser sig ha lidit skada till följd av att tredje man, utan innehavarens medgivande, har använt ett kännetecken som är identiskt med varumärkesinnehavarens varumärke i reklam och i online-försäljningserbjudanden för varor som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka varumärket är registrerat, kan väcka talan om intrång mot denna tredje man vid en domstol för EU-varumärken i den medlemsstat där de konsumenter och näringsidkare som avses med reklamen eller försäljningserbjudandena befinner sig, även om tredje man inte uttryckligen och entydigt anger den medlemsstaten bland de territorier till vilka en leverans av de aktuella varorna skulle kunna äga rum, om samma tredje man har använt sig av detta kännetecken som startpunkt för en betallänk på webbplatsen för en sökmotor som använder sig av den nationella toppdomänen i denna medlemsstat. Så kan däremot inte anses vara fallet av den enda anledningen att berörd tredje man har gjort en naturlig länkning från bilder på sina varor på en bilddelningstjänst online som ligger under en generisk toppdomän genom att använda metataggar i vilka det aktuella varumärket används som sökord.

Rättegångskostnader

55 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) följande:

Artikel 124.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken

ska tolkas på följande sätt:

En innehavare av ett EU-varumärke som anser sig ha lidit skada till följd av att tredje man, utan innehavarens medgivande, har använt ett kännetecken som är identiskt med varumärkesinnehavarens varumärke i reklam och i online-försäljningserbjudanden för varor som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka varumärket är registrerat, kan väcka talan om intrång mot denna tredje man vid en domstol för EU-varumärken i den medlemsstat där de konsumenter och näringsidkare som avses med reklamen eller försäljningserbjudandena befinner sig, även om tredje man inte uttryckligen och entydigt anger den medlemsstaten bland de territorier till vilka en leverans av de aktuella varorna skulle kunna äga rum, om samma tredje man har använt sig av detta kännetecken som startpunkt för en betallänk på webbplatsen för en sökmotor som använder sig av den nationella toppdomänen i denna medlemsstat. Så kan däremot inte anses vara fallet av den enda anledningen att berörd tredje man har gjort en naturlig länkning från bilder på sina varor på en bilddelningstjänst online som ligger under en generisk toppdomän genom att använda metataggar i vilka det aktuella varumärket används som sökord.

Underskrifter