Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
P. CRUZ VILLALÓN
fremsat den 16. februar 2012 [1]

**Sag C-523/10**

**Wintersteiger AG**
**mod**
**Products 4U Sondermaschinenbau GmbH**

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig))

»Civilretligt samarbejde — fastlæggelse af retternes kompetence — forordning (EF) nr. 44/2001 — krænkelse af varemærkerettigheder som følge af en konkurrents registrering af et tegn, der er identisk med varemærket for en leverandør af søgetjenesteydelser på internettet — registrering af et søgeord (AdWord) — national beskyttelse af varemærket i en anden medlemsstat end den, hvor søgeordet er blevet registreret — fastlæggelse af det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå«

1. Oberster Gerichtshof (den øverste domstol i Østrig) har forelagt Domstolen to præjudicielle spørgsmål vedrørende fastlæggelsen af de østrigske retters internationale kompetence i tilfælde af en påstået krænkelse af et østrigsk varemærke via internettet. I det foreliggende tilfælde har den påståede krænkelse, som sagsøgeren i hovedsagen, der er indehaver af et østrigsk varemærke, klager over, fundet sted i Tyskland som følge af, at sagsøgte i hovedsagen, der er konkurrent til sagsøgeren og har hjemsted i dette land, har registreret sagsøgerens navn, »Wintersteiger«, som søgeord i den af Google leverede søgetjeneste Adword på dennes topdomæne for Tyskland.

2. Den foreliggende sag giver Domstolen mulighed for at belyse et spørgsmål, der vedrører såvel fortolkningen af artikel 5, nr. 3), i forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område [2], der fastsætter den retlige kompetence til at afgøre sager om skadeserstatning uden for kontrakt, som fortolkningen af intellektuel ejendomsret. Det drejer sig kort sagt om at forene de vanskeligheder, der skyldes et varemærkes nationale områdekarakter, med den potentielle globalisering af en krænkelse, som fra en anden medlemsstat er begået via internettet.

## I – Retsforskrifter

3. Artikel 5, nr. 3), i forordning (EF) nr. 44/2001 fastsætter, at personer, der har bopæl på en medlemsstats område, kan sagsøges i en anden medlemsstat »i sager om erstatning uden for kontrakt, ved retten på det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå«.

## II – De faktiske omstændigheder, retsforhandlingerne for den nationale ret og de præjudicielle spørgsmål

4. Wintersteiger AG er en virksomhed, der producerer og over hele verden forhandler ski- og snowboardservicemaskiner samt reservedele og tilbehør hertil. Virksomheden har sit hjemsted i Østrig, hvor den siden 1993 har været indehaver af det østrigske varemærke »Wintersteiger«. Selv om den forelæggende ret har anført, at varemærket kun er registreret i Østrig, har sagsøgeren i sit skriftlige indlæg anført, at varemærket ligeledes er beskyttet i andre medlemsstater, herunder Tyskland.

1 — Originalsprog: spansk.

2 — EFT 2001 L 12, s. 1.

5. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH (herefter »Products 4U«) er en virksomhed med hjemsted i Tyskland, hvorfra den udvikler og over hele verden forhandler ski- og snowboardservicemaskiner. Virksomheden sælger bl.a. tilbehør til af sagsøgeren fremstillede maskiner. Det fremgår af sagsakterne, at Wintersteiger hverken leverer til Products 4U eller tillader denne at sælge sine produkter. Til trods herfor registrerede den tyske virksomhed den 1. december 2008 søgeordet »Wintersteiger« i den af Google leverede søgetjeneste med reklame, idet denne registrering imidlertid blev indskrænket til søgninger, der gennemføres på topdomænet for Tyskland (».de«).

6. Således som den forelæggende ret har anført, indebærer registreringen af søgeordet, at hver gang ordet »Wintersteiger« indtastes i Google-søgemaskinen for topdomænet ».de«, dukker et reklamelink op under rubrikken »annoncer« i højre margin foruden et link til virksomheden Wintersteigers websted. Annonceteksten indeholder vendinger som de følgende: »skiværkstedstilbehør«, »ski- og snowboardmaskiner« og »vedligeholdelse og reparation«. Ved at klikke på annoncelinket bliver brugeren ledt til en sektion af Products 4U's websted med overskriften »Wintersteiger-tilbehør«.

7. Som den forelæggende ret har fremhævet, kan internetsiden www.google.de besøges i Østrig, selv om Google driver et østrigsk topdomæne (».at«).

8. Wintersteiger har ved de østrigske retsinstanser anlagt et søgsmål med påstand om forbud og har samtidig indgivet en begæring om foreløbige retsmidler med henblik på at få Products 4U til at afstå fra at anvende varemærket »Wintersteiger« som søgeord på google.de's søgemaskine. Begæringen blev i første instans afvist på grund af rettens manglende internationale kompetence, idet den fandt, at der ikke var tilstrækkelig tilknytning til det østrigske område, eftersom sagen drejer sig om et til google.de begrænset søgeord. Retten i anden instans, Oberlandesgericht Linz, tiltrådte ikke denne begrundelse og fastslog de østrigske domstoles kompetence, om end den ikke tog begæringen til følge. Idet appelinstansens afgørelse er blevet appelleret til Oberster Gerichtshof, og eftersom sidstnævnte er i tvivl om sin retslige kompetence, henset til de faktiske omstændigheder, har den forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal formuleringen »ved retten på det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå« i artikel 5, nr. 3), i forordning (EF) nr. 44/2001 for det tilfælde, at et varemærke, som er registreret i den medlemsstat, på hvis område retssagen føres, angiveligt er blevet krænket af en person, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, ved anvendelse af et søgeord (AdWord), der er identisk med varemærket, i en internetsøgemaskine, der tilbyder sine ydelser under forskellige landespecifikke topdomæner, fortolkes således,

1.1. at retterne kun har kompetence, såfremt søgeordet anvendes på søgemaskinens netsted på topdomænet for den medlemsstat, på hvis område retssagen føres

1.2. at kompetencen for retterne er begrundet alene med henvisning til, at netstedet for den søgemaskine, hvor søgeordet anvendes, er tilgængeligt i den medlemsstat, på hvis område retssagen føres

1.3. at retternes kompetence afhænger af, at yderligere krav er opfyldt, foruden at netstedet skal være tilgængeligt?

2) Såfremt spørgsmål 1.3 besvares bekræftende:

Hvilke kriterier er afgørende for, om retterne i den medlemsstat, på hvis område retssagen føres har kompetence i henhold til artikel 5, nr. 3), i forordning (EF) nr. 44/2001 i et tilfælde, hvor et varemærke, som er registreret i denne medlemsstat, anvendes som søgeord i en søgemaskine med et andet nationalt topdomæne end topdomænet for den medlemsstat, på hvis område retssagen føres?«

9. Sagsøgeren, sagsøgte i hovedsagen og den østrigske, spanske, britiske og italienske regering samt Kommissionen har indgivet skriftlige indlæg i denne sag.

## III – Vurdering af de præjudicielle spørgsmål

### A – *Indledende bemærkninger*

10. Der bør indledningsvis tages stilling til visse spørgsmål for at afgrænse den materielle gennemgang af det præjudicielle spørgsmål.

11. Som tidligere anført nærer Oberster Gerichtshof tvivl om fortolkningen af artikel 5, nr. 3), i forordning nr. 44/2001, når denne anvendes på et søgsmål med påstand om forbud, der vedrører internethandlinger, som skader et nationalt varemærke. Derfor har den forelæggende ret forelagt Domstolen to spørgsmål, hvoraf det første er delt op i tre underspørgsmål, der hver især afspejler forskellige mulige fortolkninger. I stedet for at bedømme og besvare hvert enkelt af disse spørgsmål, er jeg imidlertid af den opfattelse, at Domstolen kan give en helt igennem hensigtsmæssig løsning ved at indskrænke sig til at fastslå de kriterier, der i et tilfælde som det i hovedsagen foreliggende i givet fald kan begrunde en national rets internationale kompetence. Jeg skal følgelig gennemgå den foreliggende sag ved først at omformulere de forelagte spørgsmål til et enkelt spørgsmål.

12. Ligeledes skal bemærkes, at virksomheden Wintersteiger, der er sagsøger i hovedsagen, i første instans anmodede om en materiel afgørelse og om iværksættelse af foreløbige retsmidler. Den forelæggende ret har ved flere lejligheder gjort opmærksom herpå, selv om dens spørgsmål udelukkende indskrænker sig til fortolkningen af artikel 5, nr. 3), i forordning nr. 44/2001.

13. Det er velkendt, at iværksættelse af et foreløbigt retsmiddel på internationalt europæisk plan kræver anvendelsen af nævnte forordnings artikel 31, og at det medfører specifikke problemer. Selv om dette spørgsmål synes at være blevet berørt i de forskellige instanser i hovedsagen, begrænser det spørgsmål, som er blevet forelagt Domstolen inden for rammerne af denne præjudicielle forelæggelse, sig imidlertid udelukkende til et søgsmål med påstand om forbud og følgelig til fortolkningen af nævnte artikel 5, nr. 3). Derfor vil nærværende forslag til afgørelse være strengt begrænset til genstanden for det præjudicielle spørgsmål, hvorved der ikke vil blive taget stilling til det spørgsmål om foreløbige retsmidler, som tilsyneladende består i hovedsagen [3].

14. Endelig skal der findes en afklaring på et punkt, som kan have betydning for, hvilken tilgang der er nødvendig at anlægge med henblik på at afgøre den foreliggende sag. Den forelæggende ret har nemlig anført, at sagsøgeren ejer et østrigsk varemærke, og det fremgår af forelæggelseskendelsen, at dette varemærke er den eneste intellektuelle ejendomsrettighed, der for nuværende beskytter varemærket »Wintersteiger«. I sine indlæg har sagsøgeren imidlertid åbent bestridt denne beskrivelse af de faktiske omstændigheder og gjort gældende, at virksomheden er indehaver af »flere internationale varemærker, som indeholder ordbestanddelen »Wintersteiger««. Til støtte herfor har sagsøgeren henvist til de »internationale varemærker 615 770 WINTERSTEIGER (WB) og 992 008 WINTERSTEIGER (WB), der er beskyttet i flere lande, herunder Tyskland«.

15. Selv om det står klart, at hovedsagens rækkevidde ville blive ændret, hvis denne omstændighed blev bekræftet, kan der ikke ses bort fra den omstændighed, at den forelæggende ret udelukkende har anmodet Domstolen om at fortolke artikel 5, nr. 3), i forordning nr. 44/2001 i den situation, hvor kun et enkelt varemærke er registreret i Østrig. En detaljeret undersøgelse af andre faktiske situationer ville indebære en vurdering af et spørgsmål, hvorom ingen af parterne, med undtagelse af sagsøgeren, har udtalt sig. Jeg vil herefter følgelig begrænse mig til at foreslå en løsning på spørgsmålet, således som det er blevet stillet af den forelæggende ret.

3 — På en dato, som ligger tæt på datoen for fremsættelsen af nærværende forslag til afgørelse, vil jeg udtale mig om fortolkningen af artikel 31 i forordning nr. 44/2001 i en sammenhæng vedrørende industrielle ejendomsrettigheder (sag C-616/10, Solvay).

B – *Fortolkning af artikel 5, nr. 3), i forordning nr. 44/2001*

1. Stedet for skadetilføjelsen som omhandlet i artikel 5, nr. 3), anvendt på handlinger, der via internettet kan krænke et nationalt varemærke

16. For så vidt angår fortolkningen består det problematiske punkt i den foreliggende sag i at fastlægge *det sted eller de steder, hvor skadetilføjelsen er foregået eller ville kunne være foregået* i henhold til nævnte artikel 5, nr. 3), i en kontekst, hvor de handlinger, der påstås at krænke et nationalt varemærke, udføres via et medium som internettet.

17. Indledningsvis skal bemærkes, at i det tilfælde, hvor der foreligger en faktuel enhed, men hvor skadens oprindelsessted og stedet for skadetilføjelsen er forskellige, tillader artikel 5, nr. 3), i forordning nr. 44/2001, således som den er blevet fortolket af Domstolen siden Mines de Potasse-dommen, to forskellige retters kompetence: retten på det sted, hvor skaden er indtrådt, og retten på stedet for den skadevoldende begivenhed, hvorefter sagsøgeren skal vælge det værneting, der bedst varetager dennes interesser[4]. Denne løsning sikrer den i denne artikel fastsatte bestemmelse en praktisk virkning, samtidig med at offeret for skaden indrømmes en skønsmargin, hvilket i øvrigt garanterer en vis nærhed mellem den ret, ved hvilken sagen verserer, og sagens relevante omstændigheder. Det grundlæggende spørgsmål i den foreliggende sag er i sidste ende, om denne retspraksis finder anvendelse, når den begivenhed, som har voldt den påståede skade, er foregået via internetmediet. I denne henseende skal flere betragtninger imidlertid inddrages i vurderingen.

18. Den af Mines de Potasse-dommen udledte regel indrømmer visse undtagelser, bl.a. når skaden tilføjes det samme offer i flere stater. Dette er tilfældet, når skaden vedrører personlige rettigheder. I disse situationer har Domstolen med dommen i sagen Shevill m.fl. indført begrænsninger til rækkevidden af den kompetente rets kompetence[5]. I denne dom indførtes den såkaldte »mosaikprincip«-regel, hvorefter sagsøgeren kan indbringe sagen for enten retterne i den stat, hvor skadetilføjelsen har sin oprindelse, såfremt han vil gøre krav på den fulde erstatning, eller retterne i den stat, hvor skaden er indtrådt, såfremt han udelukkende vil gøre krav på erstatning for den skade, der er påført på deres område.

19. Det i dommen i sagen Shevill m.fl. fastslåede standpunkt er for nylig blevet tilpasset internettets særlige træk. I sagen eDate og Martinez[6] fastslog Domstolen, at når personlige rettigheder krænkes på internettet, har denne krænkelse en særlig grovhed, henset til den geografiske indvirkning af den skadelige information. Følgelig er de i Shevill-dommen fastslåede tilknytningskriterier blevet udvidet, idet denne udvidelse dog er blevet begrænset til tilfælde af krænkelse af en personlig rettighed. Foruden de i foregående præmis anførte kriterier gør eDate-dommen det muligt for det formodede offer at gøre krav på den fulde erstatning for den påførte skade ved retterne i den stat, hvor offeret har sit »centrum for interesser«.

20. Den i dommen i sagen Shevill m.fl. og eDate-dommen fastslåede regel finder imidlertid ikke anvendelse på den foreliggende sag. Disse to domme vedrører nemlig krænkelser af personlige rettigheder, hvilke er væsentligt forskellige fra industrielle ejendomsrettigheder, der nyder en territorial beskyttelse og har til formål at udnytte et gode kommercielt[7]. Følgelig kan de i artikel 5, nr. 3), fastsatte tilknytningskriterier ikke anvendes uden sondring i forhold til de situationer, der forelå i de nævnte domme, og situationen i den foreliggende sag, og der bør foretages en fortolkning af nævnte artikel, som er tilpasset de særlige omstændigheder omkring industrielle ejendomsrettigheder.

4 — Dom af 30.11.1976, sag 21/76, Bier, »Mine de Potasse«, Sml. s. 1735, præmis 24 og 25, af 1.10.2002, sag C-167/00, Henkel, Sml. I, s. 8111, præmis 44, af 5.2.2004, sag C-18/02, DFDS Torline, Sml. I, s. 1417, præmis 40, og af 16.7.2009, sag C-189/08, Zuid-Chemie, Sml. I, s. 6917, præmis 24.

5 — Dom af 7.3.1995, sag C-68/93, Sml. I, s. 415.

6 — Dom af 25.10.2011, forenede sager C-509/09 og C-161/10, Sml. I, s. 10269.

7 — Jf. i denne retning M. Virgós Soriano og F.J. Garcimartín Alférez, *Derecho Procesal Civil Internacional, Litigación Internacional*, 2. udg., Thomson-Civitas, 2007, s. 194 og 195, og C. Heinze, »The CLIP Principles on Jurisdiction«, J. Basedow, T. Kono og A. Metzger (eds.), *Intellectual Property in the Global Arena. Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*, MatIPR 49, Ed. Mohr Siebeck, Tübingen, 2010, s. 68 og 69.

21. I denne særlige sammenhæng bør der i tilfælde af handlinger, der kan krænke et nationalt varemærke, tages udgangspunkt i, at forordning nr. 44/2001 som hovedregel indrømmer sagsøgeren muligheden for at indbringe sagen for enten retten i den retskreds, hvor sagsøgte har bopæl, i medfør af det i artikel 2 fastsatte almindelige værneting, eller retten på det sted, hvor skaden er foregået eller vil kunne foregå i henhold til nævnte artikel 5, nr. 3). Denne regel nuanceres, når den skadevoldende begivenhed indtræffer i en stat, og skaden foregår i en anden, i hvilket fald det med Mines de Potasse-dommen indførte kriterium finder anvendelse. Når et varemærke således uden for sagsøgtes værneting er blevet krænket via fremstillingen af varemærkeforfalskede varer i Tyskland, der er tiltænkt det østrigske marked, er intet til hinder for, at varemærkeindehaveren kan påberåbe sig artikel 5, nr. 3), i forordning nr. 44/2001 med henblik på – ud over ved sagsøgtes værneting – at indbringe sagen for de tyske (stedet, hvor den skadevoldende begivenhed indtræffer) eller de østrigske retter (stedet, hvor skaden indtræder) [8].

22. Denne løsning bliver problematisk, når de skadelige handlinger indtræffer via det tekniske medium, internettet. I det tilfælde må det antages, at den almindelige tilgængelighed af den skadelige information allerede genererer en skade, hvilket forøger retterne i alle medlemsstater i Unionen. Endvidere handler den person, der lader den skadelige information cirkulere på internettet, som skadevolder, hvilket medfører en opdeling af overtrædelsens oprindelsessted [9].

23. På denne baggrund har Domstolen, selv om det vedrørte andre omstændigheder end industrielle ejendomsrettigheder, gentagne gange afvist muligheden for, at den almindelige tilgængelighed, eller den almindelige cirkulation af en skadelig information på internettet, i sig selv er tilstrækkeligt til at begrunde anvendelsen af bestemmelserne om retternes kompetence i forordning nr. 44/2001 [10].

24. Det bemærkes følgelig, at med henblik på at fastlægge det område, hvor skaden er foregået eller vil kunne foregå, skal artikel 5, nr. 3), i forordning nr. 44/2001, når skaden er sket via internettet, i overensstemmelse med den af Mines de Potasse-sagen afledte retspraksis fortolkes således, at retterne dels på stedet for den skadevoldende begivenhed, dels på det sted, hvor skaden er indtrådt, har kompetence i henhold til særlige kriterier, som skal gennemgås i det følgende.

25. Hvad angår det sted, hvor skaden er indtrådt, har jeg tidligere anført, at dette altid og under alle omstændigheder befinder sig i den stat, hvor varemærket er registreret, eftersom skaden kun opstår på det sted, hvor der foreligger en retslig beskyttelse. Den omstændighed, at der foreligger en skadelig information på internettet, er imidlertid ikke tilstrækkelig til at lægge til grund, at retten i den stat, hvor varemærket er registreret, har kompetence. For at dette skal være muligt, er jeg af den opfattelse, at det er nødvendigt, at den pågældende information faktisk kan krænke varemærket.

26. Endvidere gør artikel 5, nr. 3), i forordning nr. 44/2001 det muligt at fastslå retternes kompetence i den stat, hvor den skadevoldende begivenhed indtræffer. I den industrielle ejendomsrets særlige kontekst er jeg af den opfattelse, at dette sted er det sted, hvor de nødvendige midler til gennemførelsen af den faktiske krænkelse af varemærket er blevet anvendt. Dette kriterium er hverken knyttet til den krænkende parts forsæt eller til centret for offerets interesser, men til evnen til at krænke et varemærke i en anden medlemsstat via internettet. Det er korrekt, at dette sted i de fleste tilfælde sammenfalder med stedet for sagsøgtes bopæl, men det bør ligeledes bemærkes, at det til tider sker, at denne bopæl og det sted, hvor den skadevoldende begivenhed indtræffer, ikke befinder sig i samme stat.

8 — Om muligheden for krænkelse af en varemærkerettighed ved en ekstraterritorial adfærd jf. Domstolens dom af 12.7.2011, sag C-324/09, L'Oréal m.fl., Sml. I, s. 6011, præmis 63, selv om den sag ikke vedrørte retternes kompetence.

9 — Jf. D. Moura Vicente, *La propriété intellectuelle en droit international privé*, Ed. Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2009, s. 398-405.

10 — Dom af 7.12.2010, forenede sager C-585/08 og C-144/09, Pammer, Sml. I, s. 12527. Endvidere har Domstolen i L'Oréal-dommens præmis 64 afvist muligheden for, at den almindelige tilgængelighed udgør et retligt relevant element, selv om dette standpunkt er fremkommet i forbindelse med en grundanalyse af en varemærkekrænkelse, og ikke i forbindelse med fastlæggelsen af den retslige kompetence.

27. For at fastlægge såvel stedet for den skadevoldende begivenhed som det sted, hvor skaden er indtrådt, er det nødvendigt at undersøge en række kriterier, der vil angive disse to begivenheders nøjagtige lokalisering. Som det vil fremgå nedenfor, kan de kriterier, der vil blive opregnet, tjene til at fastlægge såvel stedet for den skadelige handling som det sted, hvor skaden er indtrådt, idet de henviser til faktiske omstændigheder, som finder anvendelse på begge disse aspekter af problemet.

28. Hovedfaktoren eller -kriteriet er, om den via internettet udsendte information faktisk er tiltænkt at have indvirkning på det område, hvor varemærket er registreret [11]. Det er ikke tilstrækkeligt, at indholdet af informationen risikerer at krænke varemærket, idet der også skal foreligge objektive forhold, som gør det muligt at konstatere handlinger, der i sig selv har et ekstraterritorialt kald. Med henblik herpå kan diverse kriterier være nyttige, såsom det sprog, hvorpå informationen er leveret, adgangen til informationen eller sagsøgtes erhvervsmæssige tilstedeværelse på det af det nationale varemærke beskyttede marked.

29. Endvidere bør omfanget af det marked, hvor sagsøgeren opererer, og af det marked, hvor informationen er blevet leveret på internettet, fastlægges [12]. I denne forbindelse bør der foretages en evaluering af forhold såsom bl.a. topdomænet, beliggenheden eller andre lokaliseringsoplysninger leveret på hjemmesiden, eller det sted på den ansvarlige for informationens websted, hvor det operative virksomhedscenter befinder sig.

30. Efter denne undersøgelse kan retten afgøre, om de nødvendige midler til på forhånd og faktisk at krænke et varemærke i en anden medlemsstat via internettet foreligger eller ej. Således bliver det muligt at fastlægge såvel stedet for den skadevoldende begivenhed som stedet for skadens faktiske indtræden. Denne løsning er sammenhængende i forhold til det nationale varemærkes territoriale karakter, idet den på intet tidspunkt taber det forhold af syne, at den skadelige virkning er indtrådt i den stat, hvor varemærket er beskyttet. Den gør det dermed muligt for sagsøgeren at indbringe sagen for de retter, hvor der foreligger en snæver forbindelse mellem de skadelige forhold og jurisdiktionen, uden at få en splittelse af kompetencen til følge, som ville bringe meningen med forordning nr. 44/2001 i fare. Det tilføjes hertil, at der er tale om en løsning, som er tilpasset den intellektuelle ejendomsrets særlige karakter, samtidig med at den er i overensstemmelse med ånden i den af Domstolen hidtil fastsatte praksis.

31. Det er klart, at denne analyse forudsætter en bedømmelse af de faktiske omstændigheder, som næsten svarer til en materiel prøvelse af sagen, men disse to planer er naturligvis forskellige, og det er nødvendigt ikke at forveksle dem [13]. Kriteriet om de nødvendige midler, der er begrænset til fasen for fastlæggelsen af den retlige kompetence, tager ikke hensyn til den krænkelse, som er begået og indtruffet, men til bestemte handlingers krænkelsespotentiale. Denne forskel mellem de to planer er åbenbar i den foreliggende sag: Det bør påpeges, at den østrigske ret, som behandlede sagen i anden instans, erklærede sig kompetent, inden den besluttede ikke at tage begæringen til følge.

## 2. Det i henhold til den foreliggende sags omstændigheder foreslåede kriterium

32. Efter at have afklaret spørgsmålet om kriteriet til fortolkning af artikel 5, nr. 3), i forordning nr. 44/2001, vil jeg med henblik på at forsyne den forelæggende ret med en brugbar besvarelse analysere konsekvenserne af dette forslag i lyset af den foreliggende sags omstændigheder.

11 — Jf. i denne retning f.eks. dommen i sagen McBee mod Delica Co., United States Court of Appeals, 1st Circuit, 417 F. 3d 107 (2005), eller kendelse af 16.5.2008 afsagt af Tribunal de grande instance de París, Rueducommerce mod Carrefour Belgium.

12 — Jf. f.eks. dommen i sagen Zippo Manufacturing Company mod Zippo Dot Com, Inc., United States District Court, W.D. Pennsylvania, 952 F. Supp 1119, eller dom af 11.1.2005 afsagt af Cour de cassation française, Société Hugo Boss mod Société Reemstma Cigarettenfabriken GmbH.

13 — Jf. dom af 15.5.1990, sag C-365/88, Kongress Agentur Hagen GmbH, Sml. I, s. 1845, præmis 12 ff.

33. For så vidt som sagsøgeren i hovedsagen er indehaver af varemærket »Wintersteiger« i Østrig, gør de tidligere anførte kriterier det muligt at påberåbe sig artikel 5, nr. 3), i forordning nr. 44/2001 med henblik på at begrunde de østrigske retters kompetence. Når det således er blevet konstateret, at de nødvendige midler er blevet anvendt til i det foreliggende tilfælde faktisk at krænke et varemærke, bliver kompetencen for retterne på stedet for den skadevoldende begivenhed nemlig bekræftet, ligesom kompetencen for retterne på det område, hvor skaden er indtrådt, hvilke svarer til de retter på det område, hvor varemærket er beskyttet, hvilket i det foreliggende tilfælde vil sige de østrigske retter.

34. Således som det fremgår af sagsakterne, er Products 4U en virksomhed med hjemsted i Tyskland, hvis virksomhed udøves i hele verden. Dens operative center er imidlertid beliggende i Tyskland, og bestemte reklameaktiviteter er indskrænket til dette område, hvilket gælder for registreringen af visse søgeord på Google. Den af sagsøgte anmodede registrering af søgeordet »Wintersteiger« er blevet begrænset til de søgetjenester, som af Google er leveret via et til Tyskland afgrænset topdomæne (.de).

35. Den potentielle mulighed for krænkelse af det østrigske varemærke er åbenbar.

36. Således som Domstolen har fastslået i sagen Google France og Google i forbindelse med et præjudicielt spørgsmål, der, til erindring, vedrørte krænkelsen af et varemærke og ikke retternes kompetence, kan et varemærkes funktion bringes i fare, »når en annonce fra en tredjemand, såsom en konkurrent til varemærkeindehaveren, ved hjælp af et søgeord, der er identisk med det pågældende varemærke, vises for internetbrugerne« [14]. Domstolen fastslog naturligvis i samme dom herefter, at krænkelsen dog afhænger af den måde, hvorpå den pågældende annonce bliver vist. Der foreligger imidlertid under alle omstændigheder en svækkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, »såfremt annoncen ikke eller kun med vanskelighed giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand« [15].

37. Det bemærkes, at den anførte retspraksis henviser til krænkelser, der faktisk er foregået via registreringen af søgeord. I den foreliggende sag, der udelukkende vedrører fastlæggelsen af retternes kompetence, skal der som tidligere anført i punkt 31 i dette forslag til afgørelse derimod kun tages stilling til det skadelige potentiale. I det lys synes det klart, at den registrering af søgeordet, der er begrænset til topdomænet ».de«, hvilket er formuleret på tysk og er tilgængeligt i Østrig, som er et grænseland til Tyskland, a priori kan medføre en faktisk krænkelse af det østrigske varemærke.

38. Således som sagsøgeren har gjort gældende i sine indlæg, forhindrer det forhold, at registreringen af søgeordet er tiltænkt en til Tyskland begrænset geografisk dimension, nemlig langt fra, at varemærket Wintersteigers kunder i Østrig tyr til søgemaskinen google.de, hvad enten dette sker fra Østrig eller Tyskland. Det forhold, at sagsøgerens marked er internationalt, og at dennes konkurrent handler fra en grænsestat og via et medium som Google.de, til hvilken adgangen er fri i Østrig, og hvor samme sprog anvendes, er en omstændighed, der tydeligt afslører den indvirkning, som sagsøgtes handlinger objektivt har på varemærket »Wintersteiger« i Østrig.

39. Endvidere udgør den omstændighed, at søgeordet »Wintersteiger« indeholder et link, der, uden at gøre opmærksom på, at der er tale om et til en østrigsk virksomhed knyttet nationalt varemærke, direkte henviser brugeren til sagsøgtes websted, en anden faktor, som objektivt kan bidrage til, at brugeren, der i Østrig har ubegrænset adgang til Google.de, forveksler disse to virksomheder, som er konkurrenter på det indre europæiske marked.

14 — Dom af 23.3.2010, forenede sager C-236/08, C-237/08 og C-238/08, Sml. I, s. 2417, præmis 83.

15 — Dommen i sagen Google France og Google, præmis 84 og 99 samt domskonklusionens første punkt.

40. Jeg er følgelig af den opfattelse, at sagsøgte i den foreliggende sag har anvendt de nødvendige midler til, at der objektivt kan foregå en faktisk krænkelse af det i Østrig registrerede varemærke. Det skal derfor bemærkes, at i henhold til bestemmelserne i artikel 5, nr. 3), i forordning nr. 44/2001 er stedet for skadetilføjelsen ikke kun begrænset til Tyskland, der er stedet for den skadevoldende begivenhed, men kan også udvides til Østrig, for så vidt som sagsøgte har handlet på en måde, der a priori kan krænke det østrigske varemærke.

## IV – Forslag til afgørelse

41. På baggrund af det ovenstående foreslår jeg Domstolen at besvare de af Oberster Gerichtshof (Østrig) forelagte spørgsmål således:

»Artikel 5, nr. 3), i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område skal i tilfælde af en adfærd, der via internettet kan krænke et i en medlemsstat registreret nationalt varemærke, fortolkes således, at følgende retter har kompetence:

— retterne i den medlemsstat, hvor varemærket er registreret

— retterne i den medlemsstat, hvor der gøres brug af de midler, der er nødvendige til gennemførelsen af en faktisk krænkelse af det i en anden medlemsstat registrerede varemærke.«