Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
PEDRO CRUZ VILLALÓN
föredraget den 16 februari 2012 [1]

Mål C-523/10

Wintersteiger AG
mot
Products 4U Sondermaschinenbau GmbH

(begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof (Högsta domstolen, Österrike))

”Rättsligt samarbete i mål och ärenden av civil natur — Domstols behörighet — Förordning (EG) nr 44/2001 — Intrång i varumärkesrättigheter genom att en konkurrent har bokat ett tecken hos en leverantör av söktjänster på internet vilket är identiskt med varumärket — Bokning av ett sökord — Nationellt skydd för ett varumärke i en annan medlemsstat än den där sökordet har bokats — Fastställande av den ort där skadan inträffade eller kan inträffa”

1. Oberster Gerichtshof (Högsta domstolen i Österrike) har hänskjutit två tolkningsfrågor till EU-domstolen avseende huruvida österrikiska domstolar har internationell behörighet om det sker intrång i ett österrikiskt varumärke via Internet. Sökanden, som är innehavare av ett österrikiskt varumärke, har gjort gällande att ett intrång har skett i Tyskland genom att svaranden, en konkurrent som är etablerad där, har bokat sökandens namn ”Wintersteiger” som ett sökord (AdWord) på söktjänstleverantören Googles tyska toppdomän.

2. I förevarande mål ges domstolen tillfälle att klargöra en fråga som rör såväl tolkningen av artikel 5.3 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000, om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område [2] när talan gäller skadestånd utanför avtalsförhållanden, som immaterialrättsliga spörsmål. Problematiken i målet avser med andra ord att hantera de svårigheter som uppstår till följd av att ett varumärke är av territoriell/nationell karaktär, medan ett intrång som sker via Internet från en annan medlemsstat kan ha obegränsad räckvidd.

I – Tillämplig bestämmelse

3. I artikel 5.3 i förordning (EG) nr 44/2001 föreskrivs att talan mot den som har hemvist i en medlemsstat kan väckas i en annan medlemsstat ”om talan avser skadestånd utanför avtalsförhållanden, vid domstolen i den ort där skadan inträffade eller kan inträffa”.

II – Bakgrund, förfarandet vid den hänskjutande domstolen och tolkningsfrågorna

4. Wintersteiger AG är ett företag som tillverkar och säljer skid- och snowboardservicemaskiner samt reservdelar och tillbehör över hela världen. Företaget är etablerat i Österrike, där det sedan 1993 är innehavare av det österrikiska varumärket ”Wintersteiger”. Den hänskjutande domstolen har uppgett

1 — Originalspråk: spanska.
2 — EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.

att varumärket bara är registrerat i Österrike, men företaget har i sitt skriftliga yttrande gjort gällande att det även är skyddat i andra länder, däribland Tyskland.

5. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH (nedan kallat Products 4U) är ett företag etablerat i Tyskland, varifrån företaget utvecklar och säljer skid- och snowboardservicemaskiner över hela världen. Dessutom säljer företaget bland annat tillbehör till maskiner tillverkade av Wintersteiger. Det har i målet slagits fast att dessa tillbehör varken kommer från Wintersteiger eller har godkänts av detta företag. Trots detta bokade det tyska företaget den 1 december 2008 sökordet ”Wintersteiger” hos den söktjänst med reklam som Google erbjuder. Bokningen avsåg emellertid bara sökningar som sker via Googles tyska toppdomän (.de).

6. Enligt den hänskjutande domstolen innebär bokningen av detta sökord att varje gång någon söker på ordet ”Wintersteiger” på Googles tyska toppdomän (.de) blir det första sökresultatet en länk till företaget Wintersteigers webbplats. Samtidigt kommer det i högra kanten upp en reklamlänk under rubriken ”Annonser”. I annonsen står det bland annat ”tillbehör för skidverkstäder”, ”skid- och snowboardmaskiner” och ”underhåll och reparation”. Klickar användaren på länken i annonsen kommer den till utbudet av ”Wintersteiger-tillbehör” på Products 4U:s webbplats.

7. Den hänskjutande domstolen har påpekat att Google visserligen har en österrikisk toppdomän (.at), men att webbplatsen www.google.de även är tillgänglig i Österrike.

8. Wintersteiger vände sig till österrikisk domstol och ansökte om ett förbudsföreläggande samt begärde interimistiska åtgärder för att få Products 4U att upphöra med att använda varumärket ”Wintersteiger” som sökord på webbplatsen google.de. Domstolen i första instans avvisade sökandens ansökan, eftersom den ansåg sig sakna internationell behörighet. Eftersom sökordet i fråga bara användes på google.de ansåg domstolen att det inte fanns tillräcklig anknytning till Österrike. Appellationsdomstolen Oberlandesgericht Linz fann däremot att österrikiska domstolar var behöriga att pröva ansökan, men ogillade den i sak. Appellationsdomstolens dom överklagades till Oberster Gerichtshof, som fann att det råder osäkerhet om huruvida denna domstol är behörig. Oberster Gerichtshof har därför ställt följande frågor till Europeiska unionens domstol för ett förhandsavgörande:

”1. Ska formuleringen ”ort där skadan inträffade eller kan inträffa” i artikel 5.3 i förordning (EG) nr 44/2001 – när en person som är etablerad i en annan medlemsstat hävdar att det föreligger ett varumärkesintrång i domstolsstaten på grund av att ett sökord (AdWords) som är identiskt med detta varumärke används i en söktjänst på internet som erbjuder tjänster under olika länderspecifika toppdomäner – tolkas så,

1.1. att behörighet enbart ska anses föreligga om söktjänstens webbplats där det ifrågavarande sökordet används motsvarar domstolsstatens toppdomän,

1.2. att behörighet enbart ska anses föreligga om söktjänstens webbplats där det ifrågavarande sökordet används är tillgänglig i domstolsstaten, eller

1.3. att behörigheten är beroende av att ytterligare villkor är uppfyllda förutom att webbplatsen finns tillgänglig?

2. För det fall fråga 1.3 besvaras jakande:

Vilka kriterier gäller för att avgöra huruvida behörighet enligt artikel 5.3 i förordning nr 44/2001 föreligger avseende bruk av ett varumärke från domstolsstaten i form av sökord på en söktjänsts webbplats med en annan toppdomän än den i domstolsstaten?”

9. Sökanden och svaranden i målet vid den hänskjutande domstolen, den österrikiska, den spanska och den italienska regeringen samt Förenade kungarikets regering och kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden.

III – Prövning av tolkningsfrågorna

A – *Inledande anmärkningar*

10. Det är lämpligt att inledningsvis ta upp vissa aspekter som påverkar bedömningen i sak av de hänskjutna tolkningsfrågorna.

11. Som ovan nämnts hyser Oberster Gerichtshof tvivel avseende tolkningen av artikel 5.3 i förordning nr 44/2001 vad gäller en ansökan om förbudsföreläggande riktat mot ett förfarande på internet som påstås utgöra intrång i ett nationellt varumärke. Den hänskjutande domstolen har därför ställt två frågor, varav den första är uppdelad i tre delfrågor som var och en avspeglar olika möjliga tolkningar av ovannämnda bestämmelse. I stället för att pröva och föreslå svar på var och en av dessa frågor, anser jag att domstolen kan ge ett användbart svar enbart genom att ange kriterierna för huruvida en nationell domstol kan anses ha internationell behörighet i ett fall som det förevarande. Därför ska jag omformulera frågorna till en enda.

12. Det bör vidare påpekas att sökanden i målet vid den nationella domstolen, företaget Wintersteiger, i första instans yrkade att domstolen både skulle pröva ansökan i sak och besluta om interimistiska åtgärder. Den hänskjutande domstolen nämner denna omständighet flera gånger, men dess frågor rör enbart tolkningen av artikel 5.3 i förordning nr 44/2001.

13. Vid beslut om interimistiska åtgärder i sammanhang där flera medlemsstater berörs ska som bekant artikel 31 i förordningen tillämpas. Detta ger emellertid upphov till särskilda problem. Trots att de olika nationella domstolsinstanserna förefaller ha prövat frågan om interimistiska åtgärder, handlar den fråga som har hänskjutits till EU-domstolen i förevarande mål enbart om förbudsföreläggandet och således om tolkningen av artikel 5.3. Jag ska därför i detta förslag till avgörande hålla mig strikt till föremålet för frågan och bortse från den problematik gällande interimistiska åtgärder som uppenbarligen uppstått i målet vid den nationella domstolen. [3]

14. Avslutningsvis bör även en aspekt klargöras som kan påverka det angreppssätt som krävs för att kunna avgöra målet. Den hänskjutande domstolen har uppgett att sökanden är innehavare av ett österrikiskt varumärke, och av beslutet att begära förhandsavgörande framgår att det för närvarande är det enda immaterialrättsliga skydd som varumärket ”Wintersteiger” åtnjuter. I sitt skriftliga yttrande har sökanden emellertid direkt förnekat denna uppgift och gjort gällande att den innehar ”flera internationella varumärken som innefattar ordelementet ’Wintersteiger’”. Sökanden har hänvisat till ”de internationella varumärkena 615.770 WINTERSTEIGER (WB) och 992.008 WINTERSTEIGER (WB), vilka är skyddade i flera länder, däribland Tyskland.”

15. Även om denna omständighet, om den visar sig stämma, skulle påverka räckvidden av målet vid den nationella domstolen, går det inte att bortse från att den hänskjutande domstolen enbart har frågat om tolkningen av artikel 5.3 i förordning nr 44/2001 i ett sammanhang där det bara finns ett varumärke registrerat i Österrike. Att pröva andra faktiska omständigheter skulle vara liktydigt med att ge sig in på ett område som ingen av parterna, med undantag av sökanden, har berört. Jag ska därför här begränsa mig till att besvara den fråga som ställts, så som den har formulerats av den hänskjutande domstolen.

3 — Jag har nyligen uttalat mig beträffande tolkningen av artikel 31 i förordning nr 44/2001 i ett sammanhang rörande immateriella rättigheter, i mål C-616/10, Solvay.

B – *Tolkningen av artikel 5.3 i förordning nr 44/2001*

1. Den ort där skadan inträffade i den mening som avses i artikel 5.3, tillämpat på ett förfarande som kan utgöra intrång i ett nationellt varumärke via internet

16. Svårigheterna avseende tolkningen handlar i förevarande mål om att avgöra på vilken *ort skadan inträffade eller kan inträffa* i den mening som avses i artikel 5.3 i ett sammanhang där den verksamhet som anses medföra intrång i ett nationellt varumärke bedrivs via ett medium som internet.

17. Det bör inledningsvis erinras om att för det fall den ort där den skadevållande händelsen inträffade och den ort där skadan uppkom inte är desamma, kan enligt artikel 5.3 i förordning nr 44/2001, såsom den har tolkats av domstolen sedan domen i målet Mines de potasse, två olika domstolar vara behöriga, nämligen dels domstolen på den ort där skadan uppkom, dels domstolen på den ort där den skadevållande händelsen inträffade. Käranden kan då välja att väcka talan vid den domstol som bäst tillgodoser hans intressen.[4] Genom denna lösning säkerställs att regeln i ovannämnda bestämmelse verkligen tillämpas i praktiken, samtidigt som den som drabbats av skadan får en viss valmöjlighet som dessutom säkerställer anknytningen mellan domstolen och de faktiska omständigheter som är relevanta i målet. Den grundläggande fråga som ska prövas i förevarande mål är således vilken betydelse denna rättspraxis har när den skadevållande händelsen har skett via internet. Här måste emellertid flera ytterligare aspekter beaktas.

18. Det finns vissa undantag från den regel som domstolen fastställde i domen i målet Mines de potasse, särskilt om en och samma person lider skada i flera olika medlemsstater. Så är fallet när skadan rör kränkning av personlighetsskyddet. I domen i målet Shevill införde EG-domstolen en begränsning av den behöriga domstolens behörighet i sådana fall.[5] I denna dom slog domstolen fast den så kallade ”mosaikregeln”, vilken innebär att den drabbade kan väcka talan antingen vid domstolarna i den stat där den skadevållande händelsen inträffade eller vid domstolarna i varje stat där skadan uppkom, vilka då enbart är behöriga att pröva de skador som orsakats i respektive domstols stat.

19. Domstolens resonemang i domen i målet Shevill har nyligen anpassats till de förhållanden som internet har gett upphov till. I målet eDate och Martinez[6] fann domstolen att en kränkning av personlighetsskyddet via internet kan anses särskilt allvarlig på grund av den stora geografiska spridningen av den skadevållande informationen. Således har de anknytningskriterier som slogs fast i domen i målet Shevill utvidgats, om än bara beträffande kränkning av personlighetsskyddet. Utöver de kriterier som redovisats i föregående punkt kan den person som anser sig ha blivit kränkt enligt domen i målet eDate och Martinez väcka talan om ersättning för hela skadan vid domstolarna i den medlemsstat i vilken käranden har sitt ”centrum för sina intressen”.

20. Domstolens resonemang i domarna i målen Shevill respektive eDate och Martinez är emellertid inte tillämpligt i förevarande mål. Båda dessa domar rör nämligen kränkning av personlighetsskyddet, vilket skiljer sig avsevärt från immateriella rättigheter som har ett territoriellt avgränsat skydd och syftar till att utnyttja en tillgång kommersiellt.[7] Således kan de anknytningskriterier som föreskrivs i artikel 5.3 inte tillämpas på samma sätt på förhållanden som dem i de ovannämnda målen och dem i förevarande mål, utan bestämmelsen måste tolkas på ett sådant sätt att de immateriella rättigheternas särskilda karaktär beaktas.

4 — Dom av den 30 november 1976 i mål 21/76, Mines de potasse d’Alsace (REG 1976, s. 1735; svensk specialutgåva, volym 3, s. 209), punkterna 24 och 25, av den 1 oktober 2002 i mål C-167/00, Henkel (REG 2002, s. I-8111), punkt 44, av den 5 februari 2004 i mål C-18/02, DFDS Torline (REG 2004, s. I-1417), punkt 40, och av den 16 juli 2009 i mål C-189/08, Zuid-Chemie (REG 2009, s. I-6917), punkt 24.

5 — Dom av den 7 mars 1995 i mål C-68/93, Shevill (REG 1995, s. I-415).

6 — Dom av den 25 oktober 2011 i de förenade målen C-509/09 och C-161/10, eDate och Martinez (REU 2011, s. I-10269).

7 — Se härvidlag Virgós Soriano, M. och Garcimartín Alférez, F.J., *Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional*, andra upplagan, Thomson-Civitas, 2007, sidorna 194 och 195, och Heinze, C., ”The CLIP Principles on Jurisdiction” i Basedow, J., Kono, T. och Metzger, A. (red.), Intellectual Property in the Global Arena. Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US, MatIPR 49, Mohr Siebeck, Tübingen, 2010, sidorna 68 och 69.

21. I detta särskilda sammanhang blir utgångspunkten att om en handling företas som potentiellt medför intrång i ett nationellt varumärke, kan käranden enligt förordning nr 44/2001 som huvudregel väcka talan vid domstolen på den ort där svaranden har hemvist, vilket är det allmänna forum som anges i artikel 2, eller vid domstolen på den ort där skadan inträffade eller kan inträffa i den mening som avses i artikel 5.3. Denna regel måste emellertid nyanseras om den skadevållande händelsen har inträffat i en stat men skadan har uppkommit i en annan, varvid det kriterium ska tillämpas som domstolen införde genom den ovannämnda domen i målet Mines de potasse. Om det har skett ett intrång i ett österrikiskt nationellt varumärke genom att förfalskade varor avsedda för den österrikiska marknaden har tillverkats i Tyskland, finns det, utöver möjligheten att väcka talan där svaranden har hemvist, inget som hindrar varumärkesinnehavaren från att åberopa artikel 5.3 i förordning nr 44/2001 för att antingen väcka talan i Tyskland (där den skadevållande händelsen inträffade) eller i Österrike (där skadan uppkom). [8]

22. Denna lösning blir problematisk om den skadevållande händelsen har skett via internet. I det fallet kan enbart den omständigheten att den skadevållande informationen är tillgänglig anses ge upphov till skada, vilket innebär att talan kan väckas vid domstolar i alla unionens medlemsstater. Dessutom kan den som sprider skadevållande information via internet då anses ha vållat skadan, vilket innebär att den skadevållande händelsen kan anses ha inträffat på en mängd olika orter. [9]

23. Domstolen har därför, om än i andra sammanhang som inte rörde immateriella rättigheter, upprepade gånger slagit fast att enbart den omständigheten att information är tillgänglig eller att skadevållande information sprids via internet inte motiverar en tillämpning av bestämmelserna om domstols behörighet i förordning nr 44/2001. [10]

24. Det bör således understrykas att för att avgöra var en skada har inträffat eller kan inträffa när den skadevållande händelsen sker via internet, ska artikel 5.3 i förordning nr 44/2001 i enlighet med domen i målet Mines de potasse tolkas så, att den föreskriver behörighet dels för domstolarna på den ort där den skadevållande händelsen inträffade, dels för domstolarna på den ort där skadan uppkom, enligt vissa särskilda kriterier som jag nu ska redogöra för.

25. Vad gäller den ort där skadan uppkom kan som tidigare nämnts under alla förhållanden enbart den stat där varumärket är registrerat komma i fråga, eftersom det bara kan uppkomma en skada på den ort där det finns ett rättsligt skydd. Den omständigheten att det förekommer skadevållande information på internet är emellertid inte tillräcklig för att domstolarna i registreringsstaten ska anses behöriga. För att så ska vara fallet krävs det enligt min uppfattning att den omtvistade informationen verkligen kan ge upphov till ett intrång i varumärket.

26. Artikel 5.3 i förordning nr 44/2001 kan även utgöra grund för att domstolarna i den stat där den skadevållande händelsen inträffade ska anses behöriga. Vad avser immateriella rättigheter anser jag att denna stat kan vara liktydig med den plats där man har använt sig av de medel som krävs för att det ska kunna ske ett faktiskt intrång i varumärket. I detta kriterium beaktas inte det eventuella uppsåtet hos den som begått intrånget eller var den drabbade har centrum för sina intressen, utan endast huruvida dessa medel kunde användas för att verkligen åstadkomma ett intrång i ett varumärke i en annan medlemsstat med hjälp av internet. Denna plats är visserligen i de flesta fall identisk med den plats där svaranden har hemvist, men det bör påpekas att det kan uppstå situationer där platsen där svaranden har hemvist och platsen där den skadevållande händelsen inträffade inte är belägna i samma stat.

8 — Beträffande möjligheten att en handling som har företagits i en annan stat kan innebära intrång i ett varumärke, även om det i det fallet inte handlade om domstols behörighet, se domstolens dom av den 12 juli 2011 i mål C-324/09, L'Oreal (REU 2011, s. I-6011), punkt 63.

9 — Se Moura Vicente, D., *La propriété intellectuelle en droit international privé*, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2009, sidorna 398–405.

10 — Dom av den 7 december 2010 i de förenade målen C-585/08 och C-144/09, Pammer och Hotel Alpenhof (REU 2010, s. I-2527). Dessutom slog domstolen i punkt 64 i domen i det ovannämnda målet L'Oreal fast att tillgängligheten i sig saknar rättslig relevans, även om detta gjordes i samband med en prövning i sak av ett varumärkesintrång och inte handlade om att bestämma vilken domstol som var behörig.

27. För att avgöra var den skadevållande händelsen inträffade och var skadan uppkom, måste ett antal kriterier beaktas med hjälp av vilka det går att bestämma exakt var dessa händelser inträffade. Såsom nedan framgår kan dessa kriterier användas för att avgöra såväl var den skadevållande händelsen inträffade som var skadan uppkom, eftersom de rör faktiska omständigheter som är tillämpliga på båda dessa aspekter.

28. Den avgörande faktorn är huruvida den information som spritts via internet faktiskt kan tänkas få effekt inom det område där varumärket är registrerat.[11] Det räcker inte att informationens innehåll är sådant att det kan uppstå intrång i varumärket, utan det måste konstateras att det finns objektiva faktorer som gör att man kan urskilja ett agerande som i sig är sådant att det kan få effekter i andra områden. I detta sammanhang kan flera olika kriterier vara användbara, exempelvis på vilket språk informationen tillhandahålls, hur tillgänglig den är och huruvida svaranden har en kommersiell närvaro på marknaden i det område där det nationella varumärket är skyddat.

29. Vidare bör det fastställas vilken den geografiska omfattningen är av den marknad som svaranden är verksam på och varifrån informationen på internet har spritts.[12] Omständigheter såsom den ifrågavarande toppdomänen, adresser och andra uppgifter för lokalisering på webbplatsen, eller platsen där den som ansvarar för informationen har sitt operativa centrum för internetverksamheten, bör härvid beaktas.

30. Härigenom kan den hänskjutande domstolen avgöra huruvida det föreligger sådana medel som krävs för att a priori orsaka ett faktiskt intrång i ett varumärke i en annan medlemsstat via internet. Det kan då klarläggas såväl var den skadevållande händelsen inträffade som var skadan faktiskt uppkom. Denna lösning är förenlig med det nationella varumärkets territoriella karaktär, eftersom utgångspunkten hela tiden är att den skadliga effekten har uppkommit i den stat där varumärket är skyddat. Dessutom innebär detta att käranden kan väcka talan där det finns en nära anknytning mellan den skadevållande händelsen och domstolen, utan att behörigheten splittras upp på ett sådant sätt att syftet med förordning nr 44/2001 äventyras. Till detta ska läggas att det är en lösning som är anpassad till de immateriella rättigheternas speciella karaktär, samtidigt som den överensstämmer med den anda som genomsyrar domstolens hittillsvarande rättspraxis.

31. Det är uppenbart att denna bedömning förutsätter en prövning av de faktiska omständigheter som ligger nära en prövning i sak, men det är likväl två olika aspekter som inte får förväxlas med varandra.[13] Kriteriet om nödvändiga medel, vilket endast är relevant vid fastställandet av vilka domstolar som är behöriga, avser inte det intrång som har skett, utan huruvida ett visst agerande *kan medföra intrång*. Denna skillnad mellan de båda aspekterna är uppenbar i förevarande mål. Det bör erinras om att den österrikiska domstol som prövade talan i andra instans ansåg sig behörig och därefter ogillade talan i sak.

2. Det föreslagna kriteriet mot bakgrund av omständigheterna i förevarande mål

32. Efter att ha klargjort hur artikel 5.3 i förordning nr 44/2001 ska tolkas ska jag nu avgöra vilka konsekvenserna av förslaget blir mot bakgrund av de närmare omständigheterna i förevarande mål, detta för att EU-domstolen ska kunna ge den hänskjutande domstolen ett användbart svar.

33. Eftersom sökanden i målet vid den hänskjutande domstolen är innehavare av varumärket ”Wintersteiger” i Österrike, innebär de ovan redovisade kriterierna att artikel 5.3 i förordning nr 44/2001 kan åberopas som grund för de österrikiska domstolarnas behörighet. Genom att det har slagits fast att nödvändiga medel har använts för att det faktiskt ska kunna uppkomma ett intrång i

11 — Se härvidlag exempelvis domen i målet McBee mot Delica Co., United States Court of Appeals, 1st Circuit, 417 F.3d 107 (2005) eller Tribunal de grande instance de París beslut av den 16 maj 2008 i målet Rueducommerce mot Carrefour Belgium.

12 — Se exempelvis domen i målet Zippo Manufacturing Company mot Zippo Dot Com, Inc., United States District Court, W.D. Pennsylvania, 952 F. Supp 1119 eller den franska Cour de cassations dom av den 11 januari 2005 i målet Société Hugo Boss mot Société Reemstma Cigarettenfabriken GmbH.

13 — Se domstolens dom av den 15 maj 1990 i mål C-365/88, Hagen (REG 1990, s. I-1845), punkt 12 och följande punkter.

varumärket, har det bekräftats att domstolarna på den ort där den skadevållande händelsen inträffade är behöriga, men även domstolarna på den ort där skadan uppkom, det vill säga domstolarna i det område där varumärket är skyddat, i detta fall Österrike.

34. Det är i målet utrett att Products 4U är ett företag som är etablerat i Tyskland, men som bedriver verksamhet i hela världen. Företaget har emellertid sitt verksamhetscentrum i Tyskland, och viss reklamverksamhet är begränsad till detta land, exempelvis bokningen av vissa sökord hos Google. Svarandens bokning av sökordet ”Wintersteiger” begränsade sig till de söktjänster som Google erbjuder genom den landspecifika tyska toppdomänen (.de).

35. Det är uppenbart att intrång i det österrikiska varumärket riskerar att uppkomma.

36. I målet Google France, vilket handlade om intrång i ett varumärke och inte om domstols behörighet, slog domstolen fast att ett varumärkes funktion kan skadas ”när det för Internetanvändarna, utifrån sökord som är identiska med ett varumärke, visas en annons från tredje man, såsom en konkurrent till innehavaren av detta varumärke”. [14] Visserligen konstaterade domstolen därefter att frågan huruvida det föreligger intrång beror på hur annonsen presenteras, men under alla förhållanden skadas varumärkets ursprungsangivelsefunktion ”när annonsen inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam 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”. [15]

37. Det bör erinras om att ovannämnda dom handlade om intrång som faktiskt hade ägt rum till följd av bokning av sökord. I förevarande mål, som bara handlar om att bestämma domstols behörighet, bör enbart risken för intrång beaktas, vilket framgår av punkt 31 i detta förslag till avgörande. Mot bakgrund av detta är det uppenbart att bokningen av sökordet i fråga på den tyska toppdomänen (.de), där tyska språket används och som är tillgänglig i Österrike som gränsar till Tyskland, a priori kan ge upphov till ett faktiskt intrång i det österrikiska varumärket.

38. Som sökanden har påpekat i sitt skriftliga yttrande hindrar den omständigheten att bokningen av sökordet är geografiskt begränsad till Tyskland inte på något sätt varumärket Wintersteigers kunder i Österrike från att använda sig av söktjänsten google.de, antingen från Österrike eller från Tyskland. Att sökandens marknad är internationell och att dennes tyska konkurrent opererar från en angränsande stat och med hjälp av ett medium som google.de, som är fritt tillgängligt i Österrike och där samma språk används, är omständigheter som tydligt visar vilka konsekvenser svarandens agerande objektivt sett får för varumärket ”Wintersteiger” i Österrike.

39. Den omständigheten att sökordet ”Wintersteiger” innehåller en länk som leder direkt till svarandens webbplats, utan någon information om att det rör sig om ett nationellt varumärke knutet till ett österrikiskt företag, är ytterligare en faktor som objektivt sett kan bidra till att användaren, som kan befinna sig i Österrike och där ha obegränsad tillgång till söktjänsten google.de, förväxlar de båda företagen, vilka konkurrerar med varandra på EU:s gemensamma marknad.

40. Följaktligen anser jag att svaranden mot bakgrund av omständigheterna i förevarande mål har använt de medel som krävs för att det objektivt sett ska kunna uppkomma ett faktiskt intrång i det varumärke som har registrerats i Österrike. Således är den ort där skadan inträffade enligt artikel 5.3 i förordning nr 44/2001 inte bara Tyskland, där den skadevållande händelsen inträffade, utan även Österrike, eftersom svaranden har agerat på ett sådant sätt att det kan medföra intrång i det österrikiska varumärket.

14 — Dom av den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08–C-238/08, Google France (REU 2010, s. I-2417), punkt 83.

15 — Domen i det ovannämnda målet Google France, punkterna 84 och 99 samt punkt 1 i domslutet.

IV – Förslag till avgörande

41. Mot bakgrund av vad som ovan anförts föreslår jag att domstolen besvarar de tolkningsfrågor som Oberster Gerichtshof (Österrike) har hänskjutit på följande vis:

Vad beträffar agerande via internet som kan medföra intrång i ett nationellt varumärke som är registrerat i en medlemsstat ska artikel 5.3 i rådets förordning nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område tolkas så, att det föreligger behörighet för

— domstolarna i den medlemsstat där varumärket är registrerat och

— för domstolarna i den medlemsstat där nödvändiga medel används för att det ska kunna ske ett faktiskt intrång i ett varumärke som är registrerat i en annan medlemsstat.