DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

22. september 2011 *

I sag C-323/09,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Det Forenede Kongerige), ved afgørelse af 16. juli 2009, indgået til Domstolen den 12. august 2009, i sagen:

Interflora Inc.,

Interflora British Unit

mod

Marks & Spencer plc,

Flowers Direct Online Ltd,

har

* Processprog: engelsk.

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Tizzano, og dommerne J.-J. Kasel, M. Ilešič (refererende dommer), E. Levits og M. Safjan,

generaladvokat: N. Jääskinen
justitssekretær: ekspeditionssekretær L. Hewlett,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 13. oktober 2010,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Interflora Inc. og Interflora British Unit ved R. Wyand, QC, og barrister S. Malynicz

— Marks & Spencer plc ved G. Hobbs, QC, barrister E. Himsworth samt solicitors T. Savvides og E. Devlin

— den portugisiske regering ved L. Inez Fernandes, som befuldmægtiget

— Europa-Kommissionen ved H. Krämer, som befuldmægtiget,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 24. marts 2011,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT L 40, s. 1) og artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT L 11, s. 1).

2 Denne anmodning er indgivet i forbindelse med en sag mellem på den ene side Interflora Inc. og Interflora British Unit og på den anden side Marks & Spencer plc (herefter »M & S«) og Flowers Direct Online Ltd. Efter indgåelsen af et forlig med Flowers Direct Online Ltd behandles hovedsagen mellem på den ene side Interflora Inc. og Interflora British Unit og på den anden side M & S vedrørende visning på internettet af M & S' annoncer ved hjælp af søgeord svarende til varemærket INTERFLORA.

Retsforskrifter

3 Direktiv 89/104 og forordning nr. 40/94 er ophævet henholdsvis ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299, s. 25), der trådte i kraft

den 28. november 2008, og Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1), der trådte i kraft den 13. april 2009. Ikke desto mindre kan hovedsagen, henset til datoen for visse af de faktiske omstændigheder, anses for henhørende under direktiv 89/104 og forordning nr. 40/94.

4 Selv om Domstolen følgelig vil foretage den fortolkning, der er anmodet om af den forelæggende ret, af direktiv 89/104 og forordning nr. 40/94, skal det dog bemærkes, at såfremt denne ret under behandlingen af hovedsagen vil lægge reglerne i direktiv 2008/95 og forordning nr. 207/2009 til grund, er de nævnte fortolkninger anvendelige også i forhold til de nye bestemmelser. De for hovedsagen relevante bestemmelser har således ikke i forbindelse med vedtagelsen af sidstnævnte direktiv og forordning gennemgået nogen væsentlige ændringer hvad angår deres ordlyd, sammenhæng eller formål.

5 Det fremgik af tiende betragtning til direktiv 89/104, at:

»den af det registrerede varemærke ydede beskyttelse, hvis formål navnlig er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, er fuldstændig i tilfælde af sammenfald mellem mærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne; beskyttelsen gælder ligeledes i tilfælde af lighed mellem mærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne; det er nødvendigt at fortolke begrebet lighed på baggrund af risikoen for forveksling; det er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling […]«.

6 Syvende betragtning til forordning nr. 40/94 havde næsten samme ordlyd.

7 Artikel 5, i direktiv 89/104, benævnt »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemte:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.

2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

3. Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes

a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.

[…]«

8 Ordlyden af artikel 9, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 40/94 svarer i det væsentlige til ordlyden af artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104. Stk. 2 i den nævnte artikel 9 svarer til stk. 3 i den nævnte artikel 5. Hvad angår artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 fastsætter denne:

»EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

[…]

c) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelse af anden art end dem, for hvilke EF-varemærket er registreret, når EF-varemærket er velkendt inden for Fællesskabet, og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EF-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

Søge- og annonceringsydelsen »AdWords«

9 Når en internetbruger foretager en søgning ved hjælp af et eller flere ord på søgemaskinen Google, viser denne søgemaskine de hjemmesider, som svarer bedst til disse ord, i en faldende rækkefølge i forhold til relevansen. Der er tale om såkaldte »naturlige« søgeresultater.

10 Desuden gør den søge- og annonceringsydelse mod betaling — »AdWords« — som Google udbyder, det muligt for enhver erhvervsdrivende ved hjælp af et eller flere valgte søgeord at få vist et salgsfremmende link til dennes hjemmeside, når der er overensstemmelse mellem dette eller disse ord og det eller de ord, der indgår i den søgning, som internetbrugeren foretager i søgemaskinen. Dette salgsfremmende link vises i rubrikken »sponsorerede links«, som enten vises i højre side af skærmen, til højre for de naturlige resultater eller øverst på skærmen, ovenover de pågældende resultater.

11 Det pågældende salgsfremmende link ledsages af en kort kommerciel meddelelse. Sammen udgør linket og meddelelsen den viste annonce i ovennævnte rubrik.

12 Vederlag for søge- og annonceringsydelsen betales af den annoncerende virksomhed for hvert klik på det salgsfremmende link. Dette vederlag beregnes ud fra bl.a. en »maksimumspris pr. klik«, som den annoncerende virksomhed i forbindelse med indgåelse af kontrakten med Google om søge- og annonceringsydelsen har erklæret sig rede til at betale, samt antallet af internetbrugernes klik på linket.

13 Flere annoncører kan vælge det samme søgeord. Rækkefølgen af deres salgsfremmende links afgøres bl.a. af deres »maksimumspris pr. klik«, antallet af tidligere klik på de pågældende links og af Googles vurdering af annoncens kvalitet. Annoncøren kan til enhver tid forbedre sin placering i rækkefølgen ved at fastsætte en »maksimumspris pr. klik«, der er højere, eller ved at forsøge at forbedre annoncens kvalitet.

Brugen af søgeord i hovedsagen

14 Interflora Inc., der er et selskab med hjemsted i staten Michigan (De Forenede Stater), driver et verdensomspændende netværk for levering af blomster. Interflora British Unit er indehaver af en licens, der er udstedt af Interflora Inc.

15 Netværket tilhørende Interflora Inc. og Interflora British Unit (herefter samlet »Interflora«) udgøres af blomsterhandlere, hos hvem kunderne enten personligt eller telefonisk kan foretage bestillinger. Interflora har ligeledes hjemmesider, hvor der kan foretages bestillinger over internettet, der derefter udføres af det medlem af netværket, der ligger tættest på blomsternes leveringssted. Adressen på hovedhjemmesiden er www.interflora.com. Denne hjemmeside er inddelt i nationale versioner, som f.eks. www.interflora.co.uk.

16 INTERFLORA er et nationalt varemærke i Det Forenede Kongerige og et EF-varemærke. Det står fast, at disse varemærker hvad angår levering af blomster har et betydeligt renommé i Det Forenede Kongerige og i andre af Den Europæiske Unions medlemsstater.

17 M & S, der er et engelsk selskab, er en af de største detailhandlere i Det Forenede Kongerige. Selskabet leverer en bred vifte af varer og udbyder tjenesteydelser via sit netværk af forretninger og via sin hjemmeside www.marksandspencer.com. En af tjenesteydelserne består i salg og levering af blomster. Denne forretningsmæssige aktivitet udføres i konkurrence med Interflora. Det er således ubestridt mellem parterne i hovedsagen, at M & S ikke indgår i Interfloras netværk.

18 M & S har i forbindelse med søge- og annonceringsydelsen »AdWords« valgt ordet »Interflora« og varianter af dette ord med mindre fejl, samt udtryk, der indeholder ordet »Interflora« (dvs. »Interflora Flowers«, »Interflora Delivery«, »Interflora.com«, »Interflora co uk« osv.), som søgeord. Når en internetbruger indtaster ordet »Interflora« eller en af de nævnte varianter eller udtryk som søgeord i søgemaskinen Google, kommer følgelig en annonce fra M & S til syne i rubrikken »sponsorerede links«.

19 Denne annonce fremstår bl.a. på følgende måde:

»M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Pragtfulde, friske blomster og planter

Bestil indtil kl. 17.00 en levering af blomster dagen efter«

(»M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery«).

20 Efter at have konstateret disse forhold anlagde Interflora sag mod M & S ved High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, med påstand om krænkelse af dets varemærkerettigheder, hvilken ret traf afgørelse om at suspendere sagen og forelægge Domstolen ti præjudicielle spørgsmål. Efter Domstolens anmodning om nærmere oplysninger har den forelæggende ret ved afgørelse af 29. april 2010, indgået til Domstolen den 9. juni 2010, trukket det femte til det tiende spørgsmål tilbage og nu alene forelagt de fire følgende spørgsmål:

»1) Såfremt et erhvervsdrivende selskab, der er konkurrent til indehaveren af et registreret varemærke, og som sælger varer og tilbyder tjenesteydelser af samme art, som dem, der er omfattet af varemærket, via sit websted:

— udvælger et tegn, der […] er identisk med varemærket, som søgeord i forbindelse med en søgemaskineoperatørs tjenesteydelse vedrørende sponsorerede links

— anmelder tegnet som søgeord

— forbinder tegnet med URL'en for dets websted

— fastsætter den pris pr. klik, som det vil betale, henset til dette søgeord

— fastlægger timingen af visningen af det sponsorerede link, og

— bruger tegnet i en forretningskorrespondance i forbindelse med fakturering og betaling af gebyrer eller brugen af dets konto hos søgemaskineoperatøren, men det sponsorerede link ikke i sig selv indeholder tegnet eller et andet lignende tegn,

udgør nogle eller alle disse handlinger da »brug« af tegnet foretaget af konkurrenten, som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), i [direktiv 89/104] og artikel 9, stk. 1, litra a), i [forordning nr. 40/94]?

2) Foretages en sådan brug »for« varer og tjenesteydelser, der er af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a) i [direktiv 89/104] og artikel 9, stk. 1, litra a), i [forordning nr. 40/94]?

3) Falder en sådan brug inden for anvendelsesområdet for den ene eller begge af følgende bestemmelser:

a) artikel 5, stk. 1, litra a), i [direktiv 89/104] og artikel 9, stk. 1, litra a), i [forordning nr. 40/94], og

b) artikel 5, stk. 2, i [direktiv 89/104] og artikel 9, stk. 1, litra c), i [forordning nr. 40/94] […]?

4) Ændres besvarelsen af spørgsmål 3 ovenfor, hvis:

a) visningen af konkurrentens sponsorerede link, der er en følge af en søgning foretaget af en bruger ved hjælp af det omhandlede tegn, kan føre til, at en del af offentligheden foranlediges til at tro, at konkurrenten er medlem af varemærkeindehaverens kommercielle netværk, hvilket ikke er tilfældet, eller

b) søgemaskineoperatøren ikke gør det muligt for varemærkeindehavere i den pågældende medlemsstat […] at forhindre andre parter i at udvælge tegn, der er identiske med deres varemærke, som søgeord?«

Spørgsmålet om genåbning af den mundtlige forhandling

21 M & S har ved skrivelse af 1. april 2011 fremsat begæring om genåbning af den mundtlige forhandling, idet selskabet har gjort gældende, at generaladvokatens forslag til afgørelse, fremsat den 24. marts 2011, har lagt urigtige præmisser til grund og ikke anerkender principperne vedrørende en fordeling af kompetencerne mellem Domstolen og den forelæggende ret. I den henseende har M & S anført, at generaladvokaten, i stedet for at begrænse sig til en analyse af EU-rettens relevante bestemmelser, har fremlagt det resultat af fortolkningen af bestemmelserne, som man ifølge generaladvokaten bør nå frem til i hovedsagen.

22 Ifølge fast praksis kan Domstolen i overensstemmelse med artikel 61 i Domstolens procesreglement træffe bestemmelse om genåbning af den mundtlige forhandling, såfremt den finder, at sagen er utilstrækkeligt oplyst, eller at sagen skal afgøres på grundlag af et argument, som ikke har været drøftet af parterne (jf. bl.a. dom af 26.6.2008,

sag C-284/06, Burda, Sml. I, s. 4571, præmis 37, og af 17.3.2011, sag C-221/09, AJD Tuna, Sml. I, s. 1655, præmis 36).

23 Domstolen er af den opfattelse, at den i det foreliggende tilfælde har alle de oplysninger til rådighed, som er nødvendige for at besvare spørgsmålene fra den forelæggende ret, og at sagen ikke skal undersøges med hensyn til et argument, som ikke er blevet drøftet for Domstolen.

24 Hvad angår kritikken af generaladvokatens forslag til afgørelse bemærkes, at generaladvokaten i henhold til artikel 252, stk. 2, TEUF fuldstændigt upartisk og uafhængigt offentligt skal fremsætte begrundede forslag til afgørelse af de sager, som i henhold til statutten for Den Europæiske Unions Domstol kræver hans medvirken. Til dette formål står det generaladvokaten frit for i givet fald at analysere en anmodning om præjudiciel afgørelse ved at indsætte den i en bredere sammenhæng end den, som den forelæggende ret eller parterne i hovedsagen har fastlagt. Endvidere er udformningen af dommen hverken bundet af det forslag til afgørelse eller af den begrundelse, generaladvokaten er fremkommet med (dom af 11.11.2010, sag C-229/09, Hogan Lovells International, Sml. I, s. 11335, præmis 26, og AJD Tuna-dommen, præmis 45).

25 Det samme gør sig gældende i forhold til den forelæggende ret, der i forbindelse med anvendelsen af Domstolens præjudicielle afgørelse ikke er forpligtet til at følge generaladvokatens begrundelse.

26 På denne baggrund tages M & S' begæring om genåbning af den mundtlige forhandling ikke til følge.

Om de præjudicielle spørgsmål

Spørgsmålene vedrørende artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94

27 Med sit første og andet spørgsmål samt det tredje spørgsmåls litra a) ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke kan forbyde en konkurrent at få vist en annonce ved hjælp af et søgeord, der er identisk med dette varemærke og valgt af konkurrenten i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet uden den pågældende indehavers samtykke, for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som dem, for hvilke det nævnte varemærke er registreret.

28 Med sit fjerde spørgsmål ønsker den nævnte ret oplyst, om det i denne sammenhæng er relevant, at den nævnte annonce kan føre til, at en del af den berørte offentlighed fejlagtigt foranlediges til at tro, at annoncøren er medlem af varemærkeindehaverens kommercielle netværk, samt at søgemaskineoperatøren ikke gør det muligt for varemærkeindehavere at forhindre andre parter i at udvælge tegn, der er identiske med deres varemærke, som søgeord.

29 Disse spørgsmål skal behandles samlet.

30 Som Domstolen allerede har fastslået, er det tegn, der vælges af annoncøren som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet, det middel, der anvendes af denne for at udløse visningen af hans reklame, og er således genstand for »erhvervsmæssig« brug i henhold til artikel 5 i direktiv 89/104 og artikel 9 i

forordning nr. 40/94 (jf. bl.a. dom af 23.3.2010, forenede sager C-236/08 — C-238/08, Google France og Google, Sml. I, s. 2417, præmis 49-52, og af 25.3.2010, sag C-278/08, BergSpechte, Sml. I, s. 2517, præmis 18).

31 Der er endvidere tale om en brug i forhold til annoncørens varer eller tjenesteydelser, selv når det tegn, der vælges som søgeord, ikke vises i selve annoncen (BergSpechte-dommen, præmis 19, og kendelse af 26.3.2010, sag C-91/09, Eis.de, præmis 18).

32 Ikke desto mindre kan indehaveren af varemærket ikke modsætte sig brugen af et tegn, der er identisk med hans varemærke, som søgeord, hvis han ikke opfylder alle de betingelser, der er fastsat herom i artikel 5 i direktiv 89/104 og artikel 9 i forordning nr. 40/94 samt den hertil knyttede retspraksis.

33 Hovedsagen henhører under den i stk. 1, litra a), i de nævnte artikler 5 og 9 omhandlede situation, dvs. den, der vedrører »dobbelt identitet«, hvor tredjemand gør brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret. Det er således ubestridt, at M & S i forbindelse med sin levering af blomster bl.a. har gjort brug af tegnet »Interflora«, der i det væsentligste er identisk med ordmærket INTERFLORA, der er registreret for tjenesteydelser vedrørende levering af blomster.

34 I denne situation kan varemærkeindehaveren forbyde den nævnte brug, alene såfremt den vil kunne krænke en af varemærkets funktioner (dommen i sagen Google France og Google, præmis 79, og BergSpechte-dommen, præmis 21; jf. endvidere dom af

18.6.2009, sag C-487/07, L'Oréal m.fl., Sml. I, s. 5185, præmis 60, og af 8.7.2010, sag C-558/08, Portakabin, Sml. I, s. 6963, præmis 29).

35 Det er Interfloras opfattelse, at denne betingelse i overensstemmelse med fast retspraksis skal forstås sådan, at det nævnte stk. 1, litra a), beskytter indehaveren af varemærket mod enhver krænkelse af enhver af varemærkets funktioner. Ifølge M & S kan en sådan fortolkning imidlertid ikke udledes entydigt af retspraksis, og den kan risikere at skabe uligevægt mellem interessen i at beskytte dels den intellektuelle ejendomsret, dels den frie konkurrence. Europa-Kommissionen finder, at artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 og artikel 9 i forordning nr. 40/94 beskytter indehaveren af varemærket alene mod krænkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse. Varemærkets øvrige funktioner kan højst spille en rolle i fortolkningen af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, som vedrører de rettigheder, der er knyttet til velkendte varemærker.

36 Det bemærkes, at det følger af ordlyden af artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 og af tiende betragtning hertil, at medlemsstaternes lovgivning er blevet harmoniseret således, at den eneret, et varemærke giver, indebærer en »fuldstændig« beskyttelse af indehaveren mod tredjemands brug af tegn, der er identiske med dette varemærke, for varer eller tjenesteydelser af samme art, mens alene risikoen for forveksling — når denne dobbelte identitet ikke foreligger — gør det muligt for indehaveren med føje at påberåbe sig sin eneret. Denne sondring mellem beskyttelsen omhandlet i den nævnte artikels stk. 1, litra a), og beskyttelsen i samme stk. 1, litra b), gentages, i forhold til EF-varemærket, i syvende betragtning til forordning nr. 40/94 og artikel 9, stk. 1, heri.

37 Selv om unionslovgiver har kvalificeret beskyttelsen mod brug uden samtykke af tegn, der er identiske med et varemærke, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, som »fuldstændig«, har Domstolen sat denne kvalifikation i perspektiv ved at påpege, at selv om den er vigtig, har den

beskyttelse, som artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 yder, alene til formål at gøre indehaveren af varemærket i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at dette opfylder sine egentlige funktioner. Domstolen har deraf sluttet, at udøvelsen af den eneret, der er knyttet til varemærket, bør være begrænset til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet krænker eller kan krænke varemærkets funktioner og navnlig i dets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne (dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 51).

38 Denne fortolkning af artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 er gentaget flere gange og gennemført i artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 (jf. bl.a. hvad angår direktiv 89/104 dom af 11.9.2007, sag C-17/06, Céline, Sml. I, s. 7041, præmis 16, og af 12.6.2008, sag C-533/06, O2 Holdings og O2 (UK), Sml. I, s. 4231, præmis 57, og hvad angår forordning nr. 40/94 kendelse af 19.2.2009, sag C-62/08, UDV North America, Sml. I, s. 1279, præmis 42, og dommen i sagen Google France og Google, præmis 75). Fortolkningen er endvidere blevet præciseret således, at de nævnte bestemmelser gør indehaveren af varemærket i stand til at påberåbe sig sin eneret i tilfælde af krænkelse eller risiko for krænkelse af en af varemærkets funktioner, hvad enten det drejer sig om den væsentlige funktion som angivelse af oprindelsen af de af varemærket omfattede varer og tjenesteydelser, eller en af de andre af dettes funktioner som f.eks. den, der garanterer kvaliteten af den pågældende vare eller tjenesteydelse, eller kommunikations-, investerings- eller reklamefunktionerne (dommen i sagen L'Oréal m.fl., præmis 63 og 65, og i sagen Google France og Google, præmis 77 og 79).

39 Hvad angår andre af varemærkets funktioner end oprindelsesangivelsen skal det bemærkes, at både unionslovgiver ved anvendelsen af ordet »navnlig« i tiende betragtning til direktiv 89/104 og i syvende betragtning til forordning nr. 40/94 og Domstolen ved dennes anvendelse af ordene »varemærkets funktioner« siden dommen i sagen Arsenal Football Club, har påpeget, at varemærkets funktion som oprindelsesangivelse ikke er den eneste funktion, der skal beskyttes mod krænkelser fra tredjemand. De har således taget hensyn til den omstændighed, at et varemærke — ud over

angivelsen af varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse — ofte udgør et instrument for en anvendt erhvervsstrategi, især i reklameøjemed, eller for at opnå et omdømme, der sikrer forbrugernes trofasthed.

40 Et varemærke anses altid for at opfylde sin funktion som oprindelsesangivelse, mens det alene sikrer sine andre funktioner i det omfang, dets indehaver udnytter det med henblik på bl.a. reklame eller investering. Imidlertid kan denne forskel mellem varemærkets væsentligste funktion og dets andre funktioner ikke begrunde — når varemærket opfylder en eller flere af sine andre funktioner — at krænkelser af disse funktioner er udelukket fra anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94. På samme måde kan det heller ikke accepteres, at alene velkendte varemærker kan have andre funktioner end oprindelsesangivelsen.

41 Det er i lyset af ovenstående betragtninger og af de mere præcise fortolkningselementer nedenfor, at det tilkommer den forelæggende ret at anvende betingelsen for krænkelse af en af varemærkets funktioner.

42 Hvad angår brugen af tegn, der er identiske med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet, har Domstolen allerede fastslået, at reklamefunktionen, ud over funktionen som oprindelsesangivelse, kan vise sig at være relevant (jf. dommen i sagen Google France og Google, præmis 81). Denne betragtning er ligeledes gyldig i det foreliggende tilfælde, idet Interflora ligeledes har påberåbt sig en krænkelse af varemærkets investeringsfunktion.

43 Følgelig skal den forelæggende ret forsynes med elementer til fortolkning af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse og dets reklame- samt investeringsfunktion.

Krænkelse af funktionen som oprindelsesangivelse

44 Spørgsmålet om, hvorvidt der er foretaget en krænkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, 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, afhænger navnlig af den måde, hvorpå den pågældende annonce vises. Der foreligger en krænkelse af denne funktion, 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 tværtimod hidrører fra en tredjemand (dommen i sagen Google France og Google, præmis 83 og 84, og Portakabin-dommen, præmis 34). I en sådan situation, som i øvrigt kendetegnes ved den omstændighed, at annoncen kommer frem straks efter indtastningen af varemærket som søgeord og vises på et tidspunkt, hvor varemærket i sin egenskab af søgeord ligeledes vises på skærmen, vil internetbrugeren kunne tage fejl af oprindelsen af de pågældende varer eller tjenesteydelser (dommen i sagen Google France og Google, præmis 85).

45 Såfremt tredjemands annonce antyder tilstedeværelsen af en økonomisk forbindelse mellem denne tredjemand og varemærkeindehaveren, må det konkluderes, at der foreligger en krænkelse af dette varemærkes funktion som oprindelsesangivelse. Såfremt annoncen, selv om den ikke antyder en økonomisk forbindelse, er så uklar i relation til varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse, at en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, ikke på grundlag af det salgsfremmende link og den dertil knyttede kommercielle meddelelse kan vide, om annoncøren er en tredjemand i forhold til varemærkeindehaveren, eller om han tværtimod er økonomisk forbundet med denne, skal det ligeledes konkluderes, at der foreligger en

krænkelse af den nævnte funktion ved varemærket (dommen i sagen Google France og Google, præmis 89 og 90, og Portakabin-dommen, præmis 35).

46 Det påhviler den forelæggende ret at vurdere, om de faktiske omstændigheder i hovedsagen udgør en krænkelse eller en risiko for krænkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, således som beskrevet i præmisserne ovenfor (jf. analogt dommen i sagen Google France og Google, præmis 88).

47 Den omstændighed, der er fremført i det fjerde spørgsmål, litra b), at udbyderen af en søge- og annonceringsydelse ikke har givet varemærkeindehaveren mulighed for at modsætte sig valget som søgeord af et tegn, der er identisk med varemærket, har ingen relevans med henblik på denne vurdering. Således som generaladvokaten har bemærket i forslaget til afgørelse, punkt 40, kan kun den omvendte situation, hvor udbyderen af en søge- og annonceringsydelse giver varemærkeindehaverne en sådan mulighed, have juridiske konsekvenser, idet en manglende indsigelse, i en sådan situation og under visse betingelser, fra disse varemærkeindehavere i forbindelse med udvælgelsen til søgeord af tegn, der er identiske med varemærker, som de pågældende er indehavere af, ville kunne kvalificeres som et stiltiende samtykke til brug. Imidlertid er den omstændighed, der foreligger i hovedsagen, at der ikke er anmodet om eller givet nogen tilladelse fra den nævnte varemærkeindehaver, kun en understregning af, at brugen af det tegn, der er identisk med indehaverens varemærke, har fundet sted uden dennes samtykke.

48 En omstændighed som den, der er beskrevet i det fjerde spørgsmål, litra a), kan til gengæld være relevant for anvendelsen af bestemmelsen i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94.

49 Hvis den forelæggende rets vurdering af de faktiske omstændigheder resulterer i, at M & S' reklame, der vises som svar på internetbrugeres søgninger på ordet »Interflora«, risikerer at få disse til fejlagtigt at tro, at tjenesteydelsen vedrørende levering af blomster udbudt af M & S indgår i Interfloras kommercielle netværk, må det fastslås, at den nævnte reklame ikke gør det muligt at vide, om M & S er en tredjemand i forhold til varemærkeindehaveren, eller om dette selskab derimod er økonomisk knyttet til denne. Under sådanne betingelser vil der foreligge en krænkelse af varemærket INTERFLORA's funktion som oprindelsesangivelse.

50 I den sammenhæng udgøres den relevante kundekreds, således som omtalt i denne doms præmis 44, af internetbrugere, der er almindeligt oplyste og rimeligt opmærksomme. Derfor er den omstændighed, at nogle internetbrugere har kunnet have problemer med at fastslå, at den ydelse, der udbydes af M & S, er uafhængig af Interfloras, ikke tilstrækkelig til at fastslå, at der foreligger en krænkelse af funktionen som oprindelsesangivelse.

51 Den forelæggende rets undersøgelse af de faktiske omstændigheder kan bestå i først en vurdering af, om den almindeligt oplyste og rimeligt opmærksomme internetbruger har mulighed for på grundlag af almindeligt kendte beskrivelser af markedet at vide, at tjenesteydelsen vedrørende levering af blomster fra M & S ikke hidrører fra Interfloras netværk, men derimod konkurrerer med dette, og derefter, for det tilfælde, at et sådant generelt kendskab ikke foreligger, om M & S' annonce gjorde det muligt for den pågældende internetbruger at forstå, at den nævnte tjenesteydelse ikke hidrører fra det nævnte netværk.

52 Den forelæggende ret kan især tage hensyn til den omstændighed, at varemærkeindehaverens kommercielle netværk i det foreliggende tilfælde er sammensat af et stort antal detailforhandlere, der hver især er meget forskellige for så vidt angår størrelse og kommerciel profil. Det må derfor i en sådan situation anses for særdeles vanskeligt for den almindeligt oplyste og rimeligt opmærksomme internetbruger at vide, hvorvidt annoncøren — i tilfælde af dennes manglende indikation heraf — hvis reklame vises som svar på en søgning ved hjælp af det nævnte varemærke som søgeord, indgår i det nævnte netværk eller ej.

53 Under hensyntagen til denne omstændighed og andre forhold, som den forelæggende ret måtte finde relevante, bør denne, hvis der ikke foreligger et generelt kendskab som det i denne doms præmis 51 omhandlede, vurdere, om anvendelsen af betegnelser som »M & S Flowers« i en annonce som den, der er citeret i denne doms præmis 19, er et tilstrækkeligt grundlag eller ej til, at den almindeligt oplyste og rimeligt opmærksomme internetbruger, der har anvendt søgeord, som indeholder ordet »Interflora«, kan gennemskue, at den foreslåede levering af blomster ikke stammer fra Interflora.

Krænkelse af reklamefunktionen

54 Hvad angår reklamefunktionen har Domstolen allerede haft lejlighed til at fastslå, at brugen af et tegn, der er identisk med en andens varemærke, i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse som »AdWords« ikke krænker denne funktion ved varemærket (dommen i sagen Google France og Google, præmis 98, og BergSpechte-dommen, præmis 33).

55 Den nævnte brug kan ganske vist have konsekvenser for varemærkeindehaverens reklamemæssige brug af et ordmærke.

56 Når varemærkeindehaveren får sit eget varemærke anmeldt som søgeord hos udbyderen af en søge- og annonceringsydelse med henblik på at få vist en annonce i rubrikken »sponsorerede links«, må varemærkeindehaveren, hvis dennes varemærke ligeledes er blevet valgt af en konkurrent som søgeord, i visse tilfælde betale en højere pris pr. klik end konkurrenten, hvis han ønsker, at hans annonce skal figurere foran konkurrentens (jf. dommen i sagen Google France og Google, præmis 94).

57 Imidlertid er den omstændighed, at en tredjemands brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, tvinger indehaveren af dette varemærke til at intensivere sin reklameindsats for at opretholde eller øge sin synlighed hos forbrugerne, ikke tilstrækkelig til i alle tilfælde at fastslå, at der foreligger en krænkelse af det nævnte varemærkes reklamefunktion. Det er i den henseende vigtigt at understrege, at selv om varemærket udgør en væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres efter EU-retten (jf. bl.a. dom af 23.4.2009, sag C-59/08, Copad, Sml. I, s. 3421, præmis 22), har dette imidlertid ikke til formål at beskytte varemærkeindehaveren mod praksis, der indgår i den frie konkurrence.

58 Reklame på internettet ved hjælp af søgeord, der er varemærker, udgør en sådan praksis, idet denne almindeligvis har det eneste formål at foreslå internetbrugerne alternativer til varemærkeindehavernes varer eller tjenesteydelser (jf. i denne henseende dommen i sagen Google France og Google, præmis 69).

59 Valget af et tegn, der er identisk med en andens varemærke, i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse som »AdWords« har i øvrigt ikke den virkning at fratage indehaveren af dette varemærke muligheden for effektivt at anvende sit varemærke til at oplyse og overbevise forbrugerne (jf. i denne henseende dommen i sagen Google France og Google, præmis 96 og 97).

Krænkelse af investeringsfunktionen

60 Ud over varemærkets funktion som oprindelsesangivelse og alt efter omstændighederne dets reklamefunktion kan et varemærke ligeledes anvendes af indehaveren til at opnå eller opretholde et omdømme, der kan tiltrække forbrugerne og sikre deres loyalitet.

61 Selv om denne funktion hos varemærket, benævnt »investeringsfunktionen«, kan udvise en delvis overlapning med reklamefunktionen, er den dog forskellig fra denne. Således foregår anvendelsen af varemærket med henblik på at opnå eller opretholde et omdømme ikke alene ved hjælp af reklamer, men ligeledes ved forskellige forretningsmæssige teknikker.

62 Når en tredjemand, som f.eks. en konkurrent til varemærkeindehaveren, gør brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, og mærkbart generer den nævnte indehavers brug af sit varemærke med henblik på at opnå eller opretholde et omdømme, der kan tiltrække forbrugerne og sikre deres loyalitet, skal det tages i betragtning, at denne brug er en krænkelse af varemærkets investeringsfunktion. Den nævnte indehaver er følgelig berettiget til at forbyde en sådan brug i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 eller, i tilfælde af et EF-varemærke, artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94.

63 I en situation, hvor varemærket allerede har et sådant omdømme, foreligger der en krænkelse af investeringsfunktionen, når tredjemands brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art, påvirker dette omdømme og dermed bringer opretholdelsen af det i fare. Som Domstolen allerede har fastslået, bør varemærkeindehaveren i henhold til den eneret, varemærket giver ham, kunne modsætte sig en sådan brug (jf. dom af 12.7.2011, sag C-324/09, L'Oréal m.fl., Sml. I, s. 6011, præmis 83).

64 Til gengæld kan en varemærkeindehaver ikke modsætte sig, at en konkurrent, der herved opfylder betingelserne om loyal konkurrence og respekterer varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, gør brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, hvis denne brug har som eneste konsekvens, at varemærkeindehaveren er nødsaget til at tilpasse sine bestræbelser for at opnå eller opretholde et omdømme, der kan tiltrække forbrugerne og sikre deres loyalitet. På samme måde kan den

omstændighed, at den nævnte brug fører visse forbrugere til at vende sig bort fra varer eller tjenesteydelser med det nævnte varemærke, ikke med føje påberåbes af varemærkeindehaveren.

65 Det er med hensyn til disse betragtninger, at det tilkommer den forelæggende ret at undersøge, om M & S' brug af tegnet, der er identisk med varemærket INTERFLORA, bringer Interfloras opretholdelse af et omdømme, der kan tiltrække forbrugerne og sikre deres loyalitet, i fare.

66 Følgelig skal det første og det andet spørgsmål, det tredje spørgsmål, litra a), samt det fjerde spørgsmål besvares med, at artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104, og artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke kan forbyde en konkurrent at reklamere ved hjælp af et søgeord, der er identisk med dette varemærke og valgt af konkurrenten i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet uden den pågældende indehavers samtykke, for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som dem, for hvilke det nævnte varemærke er registreret, når denne brug kan krænke en af varemærkets funktioner. En sådan brug:

— udgør en krænkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, når den annonce, der vises ved hjælp af søgeordet, ikke eller kun med vanskelighed gør det muligt for en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, at gøre sig bekendt med, om varerne eller tjenesteydelserne i annoncen hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand

— udgør ikke i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse, der har samme karakter som den i hovedsagen foreliggende, en krænkelse af varemærkets reklamefunktion, og

— udgør en krænkelse af varemærkets investeringsfunktion, hvis den mærkbart generer den nævnte indehavers brug af sit varemærke for at opnå eller opretholde et omdømme, der kan tiltrække forbrugerne og sikre deres loyalitet.

Spørgsmålet vedrørende artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94

67 Med det tredje spørgsmål, litra b), sammenholdt med det første og det andet spørgsmål, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 skal fortolkes således, at indehaveren af et velkendt varemærke kan forbyde en konkurrent at reklamere på grundlag af et søgeord svarende til varemærket, som denne konkurrent uden varemærkeindehaverens samtykke har valgt i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet.

68 Hvad angår for det første anvendelsen af bestemmelserne i den nævnte artikel 5, stk. 2, og den nævnte artikel 9, stk. 1, litra c), er det fast praksis, at beskyttelsen omhandlet i disse bestemmelser — selv om disse alene udtrykkeligt refererer til den situation, hvor der gøres brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et velkendt varemærke for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret — gælder så meget desto mere også i forhold til brugen af et tegn, der er identisk med eller ligner et velkendt varemærke for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, for hvilke varemærket er registreret (jf. bl.a. dom af 9.1.2003, sag C-292/00, Davidoff, Sml. I, s. 389, præmis 30, og af 23.10.2003, sag C-408/01, Adidas-Salomon og Adidas Benelux, Sml. I, s. 12537, præmis 18-22, samt dommen i sagen Google France og Google, præmis 48).

69 Idet varemærket INTERFLORA er velkendt, og idet M & S har gjort brug af et tegn, der er identisk med dette varemærke, som søgeord, således som det blev fastslået i denne doms præmis 33, for en tjenesteydelse af samme art som den, for hvilken det

nævnte varemærke er registreret, skal artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 finde anvendelse i hovedsagen. Det følger endvidere af forelæggelsesafgørelsen, at Det Forenede Kongeriges gældende ret indbefatter den bestemmelse, der er omfattet af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104.

70 Hvad dernæst angår rækkevidden af den beskyttelse, der tilkommer indehaverne af velkendte varemærker, fremgår det af de nævnte bestemmelsers ordlyd, at indehaverne af sådanne varemærker kan forbyde tredjemands erhvervsmæssige brug af tegn, der er identiske med eller ligner disse, uden indehavernes samtykke og uden rimelig grund, når denne brug medfører en utilbørlig udnyttelse af disse varemærkers særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.

71 Udøvelsen af denne ret af indehaveren af det velkendte varemærke forudsætter ikke, at der eksisterer en risiko for forveksling hos den berørte kundekreds (dommen i sagen Adidas-Salomon og Adidas Benelux, præmis 31, og dom af 18.6.2009, L'Oréal m.fl., præmis 36). I det omfang artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 endvidere foreskriver, at det omhandlede varemærke og det tegn, der er anvendt af tredjemand, skal udvise en vis grad af lighed, er det tilstrækkeligt at henlede opmærksomheden på, at denne betingelse er opfyldt i det foreliggende tilfælde, henset til den tætte forbindelse mellem på den ene side tegnet »Interflora« og de varianter heraf, der er brugt af M & S, og varemærket INTERFLORA på den anden side.

72 De krænkelser, mod hvilke artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 sikrer beskyttelse, er for det første skader på varemærkets særpræg, for det andet skader på dette varemærkes renommé og for det tredje utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, idet en enkelt af disse krænkelser

er tilstrækkelig til, at reglen i de nævnte bestemmelser finder anvendelse (jf. dommen af 18.6.2009 i sagen L'Oréal m.fl., præmis 38 og 42).

73 Skade på et velkendt varemærkes særpræg, der også betegnes bl.a. ved ordet »udvanding«, foreligger, når dette varemærkes evne til at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, er svækket, mens en skade på varemærkets renommé, der ligeledes betegnes bl.a. ved ordet »tilsmudsning«, opstår, når de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det identiske eller lignende tegn anvendes af tredjemand, kan blive opfattet på en sådan måde af kundekredsen, at varemærkets tiltrækningskraft herved bliver formindsket (jf. dommen af 18.6.2009i sagen L'Oréal m.fl., præmis 39 og 40).

74 Begrebet »utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé«, der ligeledes betegnes bl.a. som »snyltning«, er ikke knyttet til den skade, som varemærket påføres, men til den fordel, som tredjemand opnår ved brugen af det identiske eller lignende tegn. Begrebet omfatter bl.a. de tilfælde, hvor der som følge af en overførsel af varemærkets image eller af egenskaber, der udspringer af dette, til de varer, der er omfattet af det identiske eller lignende tegn, foreligger en klar udnyttelse i kølvandet på det velkendte varemærke (dommen af 18.6.2009 i sagen L'Oréal m.fl., præmis 41).

75 Det fremgår af de forklaringer, der blev afgivet ved besvarelsen af den anmodning om nærmere oplysninger, der er nævnt i denne doms præmis 20, at den forelæggende ret ikke har anmodet om en fortolkning af begrebet skade på varemærkets renommé (tilsmudsning), men ønsker oplyst, under hvilke betingelser det kan antages, at en annoncør, der i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet viser et sponsoreret link til sin hjemmeside ved hjælp af et tegn, der er identisk med et velkendt varemærke, som vedkommende har valgt uden varemærkeindehaverens samtykke, forårsager skade på dette velkendte varemærkes særpræg (udvanding) eller foretager en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé (snyltning).

Skade på det velkendte varemærkes særpræg (udvanding)

76 Således som generaladvokaten har anført i forslaget til afgørelse, punkt 80, foreligger der skade på et velkendt varemærkes særpræg, når brugen af et tegn, der er identisk med eller ligner dette, mindsker varemærkets evne til at adskille varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser fra dem, der har en anden oprindelse. Efter en udvandingsproces er varemærket ikke længere i stand til i forbrugernes bevidsthed at fremkalde en umiddelbar association til en specifik forretningsmæssig oprindelse.

77 For effektivt at kunne beskytte varemærkeindehaveren mod den slags krænkelser skal artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 fortolkes således, at indehaveren kan forbyde enhver brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, og som mindsker dette varemærkes særpræg, uden at den pågældende skal afvente afslutningen på udvandingsprocessen, dvs. et fuldstændigt tab af varemærkets særpræg.

78 Interflora har til støtte for sin teori, hvorefter der foreligger en krænkelse af dets varemærkes særpræg, gjort gældende, at den brug, som M & S og andre virksomheder gør af begrebet »Interflora« i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse, såsom den i hovedsagen, med tiden fører internetbrugerne til at tro, at dette begreb ikke er et varemærke, der betegner en tjenesteydelse vedrørende levering af blomster fra blomsterforretninger i netværket Interflora, men udgør en artsbetegnelse for enhver levering af blomster.

79 Det er rigtigt, at tredjemands forretningsmæssige brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et velkendt varemærke, mindsker dettes særpræg og derfor er til skade for varemærkets særpræg i henhold til artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 eller, i tilfælde

af et EF-varemærke, i henhold til artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, når denne brug bidrager til at ændre det nævnte varemærke til en artsbetegnelse.

80 Modsat det af Interflora anførte medfører valget af et tegn, der er identisk med eller ligner et velkendt varemærke, som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet imidlertid ikke nødvendigvis en sådan udvikling.

81 Når således brugen som søgeord af et tegn, der svarer til et velkendt varemærke, fører til visning af en reklame, der gør det muligt for en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, at forstå, at de tilbudte varer eller tjenesteydelser ikke stammer fra indehaveren af det velkendte varemærke, men derimod fra en konkurrent til denne, må det fastslås, at dette varemærkes særpræg ikke er mindsket ved den nævnte brug, idet denne alene har tjent til at tiltrække internetbrugerens opmærksomhed til eksistensen af en anden vare eller tjenesteydelse end varemærkeindehaverens.

82 Det følger heraf, at hvis den forelæggende ret skulle fastslå, at den reklame, der udløses ved M & S' brug af et tegn, der er identisk med varemærket INTERFLORA, har gjort det muligt for en almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom internetbruger at forstå, at den af M & S annoncerede tjenesteydelse er uafhængig af Interfloras, ville sidstnævnte virksomhed ikke under henvisning til bestemmelserne i artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 med føje kunne gøre gældende, at denne brug har bidraget til at ændre varemærket til en artsbetegnelse.

83 Hvis den nævnte ret derimod skulle fastslå, at den reklame, der udløses ved den nævnte brug af et tegn, der er identisk med varemærket INTERFLORA, ikke har gjort det muligt for en almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom internetbruger at forstå, at den af M & S annoncerede tjenesteydelse er uafhængig af Interfloras, og at Interflora skulle insistere på, at det fastslås — ud over den omstændighed, at den

forelæggende ret har vurderet, at varemærkets funktion som oprindelsesangivelse er krænket — at M & S ligeledes har krænket varemærkets særpræg, idet M & S har bidraget til at ændre varemærket til en artsbetegnelse, tilkommer det den nævnte ret at vurdere, på grundlag af alle de indicier, der er forelagt for den, om valget som søgeord på internettet af tegn, der svarer til varemærket INTERFLORA, har haft en sådan virkning på markedet for tjenesteydelser vedrørende levering af blomster, at betegnelsen »Interflora« i forbrugernes bevidsthed har udviklet sig til at betegne enhver tjenesteydelse vedrørende levering af blomster.

Uretmæssigt opnået fortjeneste på grundlag af varemærkets særpræg eller renommé (snyltning)

84 Således som Domstolen allerede har fastslået, ønsker en annoncør, der i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet har valgt et søgeord, der svarer til en andens varemærke, at de internetbrugere, der indtaster dette ord som søgeord, ikke alene klikker på de viste links, der vedrører varemærkeindehaveren, men ligeledes på den pågældende annoncørs sponsorerede link (dommen i sagen Google France og Google, præmis 67).

85 Det fremgår endvidere, at den omstændighed, at et varemærke har et renommé, gør det sandsynligt, at et stort antal internetbrugere vil anvende dette varemærkes navn som søgeord i forbindelse med deres søgning på internettet med henblik på at finde oplysninger eller tilbud vedrørende dette varemærkes varer eller tjenesteydelser.

86 På det grundlag, således som generaladvokaten har bemærket i forslaget til afgørelse, punkt 96, kan det, når konkurrenten til indehaveren af et velkendt varemærke vælger dette varemærke som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet, ikke bestrides, at denne brug har til formål at drage fordel af det pågældende varemærkes særpræg og renommé. Valget vil faktisk kunne afstedkomme en

situation, hvor forbrugerne, sandsynligvis i stort antal, efter en søgning på internettet efter det velkendte varemærkes varer eller tjenesteydelser ved hjælp af dette søgeord vil se konkurrentens annonce vist på deres skærm.

87 Endvidere kan det ikke bestrides, at konkurrenten, når internetbrugerne efter at have gjort sig bekendt med denne konkurrents annonce køber den vare eller tjenesteydelse, der udbydes af sidstnævnte, i stedet for varemærkeindehaverens, hvis varemærke de oprindeligt søgte på, drager en reel fordel af dette varemærkes særpræg og renommé.

88 Det er til overmål ubestridt, at den annoncør, der i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse vælger tegn, der er identiske med eller ligner en andens varemærke, som hovedregel ikke betaler disse varemærkeindehavere nogen kompensation for brugen.

89 Det følger af disse kendetegn ved valget som søgeord på internettet af tegn, der svarer til andres velkendte varemærker, at et sådant valg, når der ikke foreligger en »skellig grund«/»rimelig grund« som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, kan fortolkes som en brug, hvorved annoncøren placerer sig i kølvandet på et velkendt varemærke med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige, samt, uden nogen form for økonomisk kompensation og uden i den forbindelse at foretage en selvstændig indsats, at udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image. Hvis dette er tilfældet, skal den fordel, tredjemand opnår derved, anses for en utilbørlig udnyttelse (jf. i den henseende dommen af 18.6.2009 i sagen L'Oréal m.fl., præmis 49).

90 Som Domstolen allerede har præciseret, kan en sådan konklusion være nødvendig bl.a. i tilfælde, hvor annoncører på internettet gennem valg af søgeord, der svarer til velkendte varemærker, udbyder varer til salg, som er efterligninger af varer fra indehaveren af de pågældende varemærker (dommen i sagen Google France og Google, præmis 102 og 103).

91 Når derimod den reklame, der vises på internettet ved anvendelse af et søgeord, som svarer til et velkendt varemærke, foreslår et alternativ til varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, uden at tilbyde en simpel efterligning af varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, uden at forårsage en udvanding eller en tilsmudsning og uden i øvrigt at krænke varemærkets funktioner, skal det fastslås, at en sådan brug i princippet vedrører en sund og loyal konkurrence inden for sektoren for de omhandlede varer eller tjenesteydelser og derfor har en »skellig grund«/»rimelig grund« som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

92 Det tilkommer den forelæggende ret under hensyntagen til ovenstående fortolkningselementer at vurdere, om de omstændigheder, der foreligger i hovedsagen, er karakteriseret som værende en brug af tegnet, der uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærket INTERFLORA's særpræg og renommé.

93 Det fremgår af ovenstående, at det tredje spørgsmål, litra b), skal besvares med, at artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 skal fortolkes således, at indehaveren af et velkendt varemærke kan forbyde en konkurrent at reklamere ved hjælp af et søgeord svarende til varemærket, som denne konkurrent har valgt i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet uden varemærkeindehaverens samtykke, når den nævnte konkurrent således foretager en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg og renommé (snyltning), eller når reklamen gør skade på dette særpræg (udvanding) eller renommé (tilsmudsning).

94 En reklame på grundlag af et sådant søgeord gør skade på det velkendte varemærkes særpræg (udvanding), bl.a. hvis den medvirker til at ændre varemærket til en artsbetegnelse.

95 Derimod kan indehaveren af et velkendt varemærke ikke forbyde bl.a. reklamer, der vises af konkurrenter ved hjælp af søgeord, der svarer til dette varemærke, og som — uden at udgøre en simpel efterligning af varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, uden at forårsage en udvanding eller en tilsmudsning og uden i øvrigt at krænke det velkendte varemærkes funktioner — tilbyder et alternativ til varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser.

Sagens omkostninger

96 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret:

1) Artikel 5, stk. 1, litra a), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og artikel 9, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke kan forbyde en konkurrent at reklamere ved hjælp af et søgeord, der er identisk med dette varemærke og valgt af konkurrenten i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet uden den

pågældende indehavers samtykke, for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som dem, for hvilke det nævnte varemærke er registreret, når denne brug kan krænke en af varemærkets funktioner. En sådan brug:

— **udgør en krænkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, når den annonce, der vises ved hjælp af søgeordet, ikke eller kun med vanskelighed gør det muligt for en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, at gøre sig bekendt med, om varerne eller tjenesteydelserne i annoncen hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand**

— **udgør ikke i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse, der har samme karakter som den i hovedsagen foreliggende, en krænkelse af varemærkets reklamefunktion, og**

— **udgør en krænkelse af varemærkets investeringsfunktion, hvis den mærkbart generer den nævnte indehavers brug af sit varemærke for at opnå eller opretholde et omdømme, der kan tiltrække forbrugerne og sikre deres loyalitet.**

2) **Artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 skal fortolkes således, at indehaveren af et velkendt varemærke kan forbyde en konkurrent at reklamere ved hjælp af et søgeord svarende til varemærket, som denne konkurrent har valgt i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet uden varemærkeindehaverens samtykke, når den nævnte konkurrent således foretager en utilbørlig udnyttelse af**

varemærkets særpræg og renommé (snyltning), eller når reklamen gør skade på dette særpræg (udvanding) eller renommé (tilsmudsning).

En reklame på grundlag af et sådant søgeord gør skade på det velkendte varemærkes særpræg (udvanding), bl.a. hvis den medvirker til at ændre varemærket til en artsbetegnelse.

Derimod kan indehaveren af et velkendt varemærke ikke forbyde bl.a. reklamer, der vises af konkurrenter ved hjælp af søgeord, der svarer til dette varemærke, og som — uden at udgøre en simpel efterligning af varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, uden at forårsage en udvanding eller en tilsmudsning og uden i øvrigt at krænke det velkendte varemærkes funktioner — tilbyder et alternativ til varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser.

Underskrifter