Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 3 mars 2016*

”Begäran om förhandsavgörande — Varumärken — Direktiv 2008/95/EG — Artikel 5.1 — Annonser tillgängliga på internet avseende tredje man — Olovlig användning av varumärket — Annonser som gjorts tillgängliga på internet utan tredje mans vetskap eller tillstånd eller som har fortsatt att hållas tillgängliga där trots tredje mans invändning — Talan väckt av innehavaren av varumärket mot tredje man”

I mål C-179/15,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Fővárosi Törvényszék (domstolen i Budapest, Ungern) genom beslut av den 3 april 2015, som inkom till domstolen den 21 april 2015, i målet

Daimler AG

mot

Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.,

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Ilešič (referent) samt domarna C. Toader, A. Rosas, A. Prechal, och E. Jarašiūnas,

generaladvokat: M. Wathelet,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Ungerns regering, genom M. Z. Fehér, G. Szima och G. Koós, samtliga i egenskap av ombud,

— Polens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom L. Havas och J. Samnadda, båda i egenskap av ombud,

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

följande

* Rättegångsspråk: ungerska.

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan Daimler AG (nedan kallat Daimler) och Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft. (nedan kallat Együd Garage), angående annonser på internet där Együd Garage anges som ”verkstad auktoriserad av Mercedes-Benz”.

Tillämpliga bestämmelser

3 Direktiv 89/104 upphävdes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25), som trädde i kraft den 28 november 2008.

4 Artikel 5 i direktiv 2008/95 har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke” och har samma lydelse som artikel 5 i direktiv 89/104. Följande föreskrivs i artikel 5 i direktiv 2008/95:

”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Om villkoren i punkterna 1 och 2 är uppfyllda får bl.a. följande förbjudas:

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

...”

5 Direktiv 2008/85 upphävs med verkan från den 15 januari 2019 genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 336, s. 1), som trädde i kraft den 12 januari 2016.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

6 Daimler, som tillverkar motorfordon, är innehavare av det internationella figurmärket Mercedes-Benz som återges nedan. Skyddet för märket sträcker sig även till Ungern och omfattar bland annat delar till motorfordon.



7 Együd Garage är ett bolag bildat enligt ungersk rätt som bedriver detaljhandel med motorfordon och med reservdelar till motorfordon. Bolaget reparerar och underhåller även sådana fordon. Együd Garage är specialiserat på försäljning av Daimlerprodukter och därmed sammanhängande tjänster.

8 År 2007 ingick Mercedes Benz Hungaria Kft. (nedan kallat Mercedes Benz Hungaria), dotterbolag till Daimler som inte är part i det nationella målet, och Együd Garage ett avtal om kundservice. Avtalet upphörde att gälla den 31 mars 2012.

9 Enligt avtalet hade Együd Garage rätt att använda det ovannämnda varumärket och att använda beteckningen ”felhatalmazott Mercedes-Benz szerviz” (”verkstad auktoriserad av Mercedes-Benz”) i sina egna annonser.

10 Under den tid avtalet om kundservice var gällande beställde Együd Garage hos Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság (nedan kallat MTT), som tillhandahåller internetannonsering på webbplatsen ”www.telefonkonyv.hu”, en annons för åren 2011 och 2012 i vilken bolaget benämndes som en verkstad auktoriserad av Mercedes-Benz.

11 Efter det att avtalet sades upp försökte Együd Garage att undvika att det aktuella varumärket användes på ett sätt som kunde ge allmänheten anledning att anta att det fortfarande fanns ett avtalsförhållande mellan Együd Garage och Daimler.

12 Együd Garage begärde särskilt att MTT skulle ändra annonsen, så att Együd Garage i denna inte längre uppgavs vara en verkstad auktoriserad av Mercedes-Benz.

13 Vidare begärde Együd Garage skriftligen hos flera andra webbplatsoperatörer att de skulle ta bort internetannonser som hade publicerats utan Együd Garages tillstånd, bland annat utan att Együd Garage hade beställt dem, och vilka framställde bolaget som en verkstad auktoriserad av Mercedes-Benz.

14 Trots dessa åtgärder fortsatte annonser med detta innehåll att cirkulera på internet. Vidare gav en sökning på nyckelorden ”együd” och ”garage” i sökmotorn Google en resultatlista som innehöll sådana annonser där första raden i texten, som utgjorde en länk, angav Együd Garage som ”verkstad auktoriserad av Mercedes-Benz”.

15 Det var mot denna bakgrund som Daimler väckte talan vid den hänskjutande domstolen och yrkade dels att domstolen bland annat skulle fastställa att Együd Garage hade gjort intrång i varumärket Mercedes-Benz genom de nämnda annonserna, dels att domstolen skulle förplikta bolaget att ta bort de aktuella annonserna, avhålla sig från att begå nya intrång och att publicera en rättelse i nationella och regionala tidningar.

16 Till sitt försvar uppgav Együd Garage att det med undantag för annonsen på webbplatsen ”www.telefonkonyv.hu” inte hade lagt ut någon annan annons på internet och att de aktuella annonserna hade uppkommit och fortsatte att komma upp oberoende av bolaget och utan att det kunde påverka annonsernas innehåll, uppkomst eller borttagande.

17 Együd Garage anlitade härvid en privat sakkunnig för att visa att bolaget var offer för en mycket utbredd affärsmetod som består i att vissa leverantörer av annonstjänster på internet tar annonser som är publicerade på andra webbplatser med annonser utan annonsörens vetskap eller tillstånd, i syfte att skapa en egen databas med information som görs tillgänglig kostnadsfritt eller mot betalning.

18 Mot denna bakgrund beslutade Fővárosi Törvényszék (domstolen i Budapest, Ungern) att vilandeförklara målet och ställa följande fråga till domstolen:

”Ska artikel 5.1 b i direktiv 89/104 tolkas så, att innehavaren av ett varumärke har rätt att förbjuda en tredje man som nämns i en annons på internet att för tjänster, som denne tredje man tillhandahåller vilka är identiska med de varor eller tjänster för vilket varumärket är registrerat, använda ett tecken som kan förväxlas med varumärket och som framställs på ett sådant sätt i denna annons att allmänheten kan ges det felaktiga intrycket att det föreligger ett formellt affärsförhållande mellan denne tredje mans företag och varumärkesinnehavaren, även när annonsen inte har lagts ut på internet av denne person eller i dennes namn, eller denna annons förekommer på internet trots att den person som nämns i den förgäves har gjort allt vad som rimligen kan krävas av vederbörande för att annonsen ska tas bort från internet?”

Prövning av tolkningsfrågan

19 Det ska inledningsvis anges att den nationella tvisten har sin bakgrund i att annonser med beteckningen ”verkstad auktoriserad av Mercedes-Benz” i kombination med Együd Garages namn och adress fortsatte att spridas på internet även efter det att avtalet om kundservice mellan Mercedes Benz Hungaria och Együd Garage – som bland annat gjorde det möjligt för Együd Garage att använda varumärket Mercedes-Benz liksom ovannämnda beteckning i sin egen reklam – sades upp. Eftersom avtalet sades upp den 31 mars 2012, det vill säga efter det att direktiv 89/104 upphävdes genom direktiv 2008/95, omfattas tvisten av direktiv 2008/95 och den hänskjutna frågan ska därför anses ta sikte på tolkningen av det direktivet.

20 Även om frågan hänvisar till artikel 5.1 b i direktiv 89/104, vars lydelse överfördes till direktiv 2008/95 och vilken omfattar situationen där tecknen i fråga och/eller de varor eller tjänster på vilka dessa tecken används endast liknar varandra, verkar det vid första anblicken som om det nationella målet, i likhet med vad Europeiska kommissionen har gjort gällande, snarare avser den situation som regleras i artikel 5.1 a i dessa direktiv, det vill säga att det är fråga om ”dubbel identitet”. I den situationen använder tredje man ett tecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat.

21 Det framgår nämligen att annonserna med beteckningen ”verkstad auktoriserad av Mercedes-Benz” använder ett tecken som i sak är identiskt med figurmärket Mercedes-Benz.

22 Vidare tycks tolkningsfrågans formulering antyda att den hänskjutande domstolen utgår från att Együd Garages varor och tjänster är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat. Det följer av domstolens praxis att användningen av ett bilmärke i annonser för att informera allmänheten om att tredje man tillhandahåller reparation och underhåll av originalbilar av detta varumärke i princip ska prövas utifrån nämnda artikel 5.1 a även då varumärket inte har registrerats för den tjänsten (se, för ett liknande resonemang, dom BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, punkterna 33, 34 och 37–39).

23 I den mån det framgår av beslutet om hänskjutande att den nationella domstolen önskar få klarhet i begreppet ”använda” i artikel 5.1 i direktiven 89/104 och 2008/95 och som utan åtskillnad avser situationerna i leden a och b i punkt 1 i samma artikel, är det inte för att kunna ge ett användbart svar nödvändigt att slå fast vilken av dessa situationer som är aktuell i det nationella målet.

24 Den hänskjutande domstolen får således anses ha ställt sin fråga för att få klarhet i huruvida artikel 5.1 a och b i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att tredje man, som nämns i en annons publicerad på en webbplats – vilken annons innehåller ett tecken som är identiskt med eller liknar ett varumärke och därigenom ger intrycket att det finns ett affärsförhållande mellan tredje man och innehavaren av varumärket – använder tecknet på ett sätt som kan förbjudas av innehavaren med stöd av denna bestämmelse, även när annonsen inte har lagts ut av denne tredje man eller i dennes namn eller tredje man förgäves har gjort allt vad som rimligen kan krävas av vederbörande för att annonsen ska tas bort.

25 Den ungerska regeringen, den polska regeringen och kommissionen anser att frågan ska besvaras nekande.

26 Varumärkesinnehavaren har enligt artikel 5.1 a i direktiv 2008/95 rätt att förhindra att tredje man, som inte har hans medgivande, i näringsverksamhet använder ett tecken som är identiskt med nämnda varumärke för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats när användningen skadar eller kan skada varumärkets funktioner, däribland varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung (nedan kallad funktionen att ange ursprunget), men även varumärkets övriga funktioner såsom i synnerhet att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner (se, för ett liknande resonemang, dom L’Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 58, dom Google France och Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punkterna 49, 77 och 79, och dom Interflora och Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punkt 38).

27 När de aktuella tecknen och/eller de varor eller tjänster för vilka tecknen används däremot endast liknar varandra, kan innehavaren av varumärket med stöd av artikel 5.1 b i direktiv 2008/95 förbjuda sådan användning av tecknet endast om användningen till följd av en risk för att allmänheten förväxlar varumärket och tecknet äventyrar eller kan äventyra funktionen att ange ursprunget (se, bland annat, dom Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, punkt 25 och där angiven rättspraxis).

28 Domstolen har redan slagit fast att tredje mans användning av ett varumärke, utan innehavarens tillstånd, i syfte att informera allmänheten om att tredje man tillhandahåller reparation och underhåll av varor med detta varumärke eller att denne är specialiserad eller specialist på sådana varor under vissa omständigheter utgör en användning av varumärket i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktiv 2008/95. Innehavaren av varumärket kan förbjuda sådan användning med mindre att artikel 6 i det direktivet om begränsningarna av varumärkets rättsverkan eller artikel 7 i samma direktiv om konsumtion av de rättigheter som är knutna till varumärket är tillämpliga (se dom BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, punkterna 42 och 45).

29 Vad gäller annonserna i det nationella målet, i vilka Együd Garage anges vara en ”verkstad auktoriserad av Mercedes-Benz”, har Együd Garage använt varumärket i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 2008/95 genom att hos MTT beställa en annons med detta innehåll för publicering på webbplatsen ”www.telefonkonyv.hu” under åren 2011 och 2012.

30 Genom att beställa en sådan annons inom ramen för sin affärsverksamhet ”använder” annonsören varumärket i ”näringsverksamhet” ”med avseende på varor och tjänster” som vederbörande tillhandahåller sina kunder. En sådan användning för reklamändamål anges för övrigt uttryckligen i artikel 5.3 d i direktiv 2008/95. En sådan användning utan tillstånd från innehavaren av varumärket

kan äventyra varumärkets funktion att ange ursprunget, eftersom annonsen antyder att det finns ett ekonomiskt band mellan annonsören och innehavaren (se, för ett liknande resonemang, dom Interflora och Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punkt 45 och där angiven rättspraxis).

31 I den mån avtalet om kundservice mellan Mercedes Benz Hungaria och Együd Garage uttryckligen möjliggjorde en sådan användning, måste det emellertid anses att varumärket använts med innehavarens tillstånd och att innehavaren med tillämpning av artikel 5.1 i direktiv 2008/95 inte var behörig att under den tid avtalet var i kraft förbjuda att annonsen i fråga publicerades på webbplatsen ”www.telefonkonyv.hu”.

32 Det är emellertid ostridigt att annonser i vilka Együd Garage angavs vara en ”verkstad auktoriserad av Mercedes-Benz” fanns kvar såväl på webbplatsen ”www.telefonkonyv.hu” som på andra webbplatser för företagssökningar även efter det att avtalet sades upp och att det är dessa annonser som är aktuella i det nationella målet.

33 Vad gäller förekomsten av annonsen på webbplatsen ”www.telefonkonyv.hu” efter det att avtalet sagts upp, har den hänskjutande domstolen fastställt att Együd Garage begärde att MTT skulle ändra den ursprungliga annonsen, så att bolaget inte längre skulle anges som en ”verkstad auktoriserad av Mercedes-Benz”, men att annonsen med den angivelsen var kvar en viss tid på webbplatsen trots bolagets begäran.

34 Även om en reklamannons, som nämner en annan persons varumärke, på en webbplats för företagssökningar kan tillskrivas den annonsör som har beställt reklamen och på begäran av vilken webbplatsoperatören har handlat i egenskap av tjänsteleverantör (se, analogt, dom Google France och Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punkterna 51 och 52, och dom Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, punkt 36), kan annonsören emellertid inte ansvara för handlingar eller underlåtenhet från en tjänsteleverantör som uppsåtligen eller genom vårdslöshet underlåter att följa annonsörens uttryckliga instruktioner, vilka just avser att förhindra denna användning av varumärket. När tjänsteleverantören inte rättar sig efter annonsörens begäran om att den aktuella annonsen eller angivandet av varumärket i annonsen ska tas bort, kan den omständigheten att angivelsen finns kvar på webbplatsen för företagssökningar inte längre anses utgöra en användning av varumärket från annonsörens sida.

35 Vad gäller den omständigheten att annonsen förekom på andra webbplatser för företagssökningar, har den hänskjutande domstolen angivit att detta kan ha sin förklaring i den praxis som tillämpas av dem som driver sådana webbplatser, vilken består i att annonser som publicerats på andra webbplatser återges utan annonsörens vetskap eller tillstånd i syfte att främja användningen av webbplatsen och således låta eventuella betalande användare tro att de har att göra med en populär webbplats med en solid täckning.

36 Det ska härvid slås fast att en annonsör inte kan ansvara för andra ekonomiska aktörers självständiga handlingar, såsom de handlingar som företas av dem som driver webbplatser för företagssökningar, med vilka annonsören inte står i något direkt eller indirekt förhållande och vilka inte handlar på annonsörens begäran eller för dennes räkning, utan på eget bevåg och i eget namn.

37 Det framgår av punkterna 34 och 36 ovan att varumärkesinnehavaren i de två situationer som anges däri inte har rätt att med stöd av artikel 5.1 a eller b i direktiv 2008/95 vidta åtgärder mot annonsören för att denne ska förbjudas att lägga ut annonser med innehavarens varumärke på internet.

38 Slutsatsen stöds av lydelsen, systematiken och syftet med artikel 5 i direktiv 2008/95.

39 Vad först beträffar lydelsen i artikel 5.1 i direktivet, ska det som exempel anges att uttrycket ”zu benutzen”, ”using”, ”faire usage”, ”usare”, ”het gebruik”, ”használ” i den tyska, engelska, franska, italienska, nederländska respektive den ungerska versionen av bestämmelsen enligt sin sedvanliga

innebörd förutsätter en aktiv handling och en direkt eller indirekt kontroll över den handling som utgör användningen. Detta är emellertid inte fallet om en självständig aktör handlar utan annonsörens tillstånd eller till och med mot dennes uttryckliga vilja.

40 Vad därefter beträffar systematiken i artikel 5 i direktiv 2008/95, nämns i punkt 3 i denna artikel, som innehåller en icke uttömmande uppräkning av former av användning som innehavaren av varumärket kan förbjuda (se dom Google France och Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punkt 65 och där angiven rättspraxis), endast aktiva handlingar av tredje man, såsom att ”anbringa” tecknet på varor eller deras förpackning eller ”använda” tecknet på affärshandlingar och i reklam, att ”utbjuda” varor till försäljning, att ”marknadsföra” dem eller ”lagra” dem för dessa ändamål, att ”importera” eller ”exportera” dem eller ”utbjuda” eller ”tillhandahålla” tjänster under tecknet.

41 Vad slutligen gäller syftet med artikel 5.1 i direktiv 2008/95 framgår det tydligt av bestämmelsen att den syftar till att ge innehavaren ett rättsligt instrument som gör det möjligt för denne att förbjuda tredje man att använda innehavarens varumärke utan tillstånd och därmed att få sådan användning att upphöra. Det är emellertid endast tredje man som har en direkt eller indirekt kontroll över den handling som utgör användningen som i praktiken kan bringa denna användning av varumärket att upphöra och på så vis iaktta förbudet.

42 Mot denna bakgrund ska det slås fast att en tolkning av artikel 5.1 i direktiv 2008/95 som i en sådan situation som den i det nationella målet gör det möjligt för innehavaren av varumärket att förbjuda annonsörens omtvistade användning endast på den grunden att användningen eventuellt kan ge annonsören en ekonomisk fördel, skulle stå i strid med syftet med bestämmelsen liksom principen att ingen enligt lag kan förpliktas att göra något som är omöjligt (*impossibilium nulla obligatio*).

43 Denna slutsats påverkar inte innehavarens möjlighet att i förekommande fall kräva att annonsören återbördar en sådan ekonomisk fördel med stöd av nationell rätt, eller innehavarens möjlighet att vidta åtgärder mot de som driver de aktuella webbplatserna för företagssökningar.

44 Mot denna bakgrund ska tolkningsfrågan besvaras enligt följande. Artikel 5.1 a och b i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att tredje man, som nämns i en annons som är publicerad på en webbplats – vilken annons innehåller ett tecken som är identiskt med eller liknar ett varumärke och därigenom ger intrycket att det finns ett affärsförhållande mellan tredje man och varumärkesinnehavaren – inte använder tecknet på ett sätt som kan förbjudas av innehavaren med stöd av denna bestämmelse när annonsen inte har lagts ut av denne tredje man eller i dennes namn, eller – för det fall annonsen har lagts ut av tredje man eller i dennes namn med varumärkesinnehavarens tillstånd – när denne tredje man uttryckligen har krävt att den som driver webbplatsen, och hos vilken vederbörande hade beställt annonsen, tar bort annonsen eller angivelsen av varumärket i annonsen.

Rättegångskostnader

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

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) följande:

Artikel 5.1 a och b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att tredje man, som nämns i en annons som är publicerad på en webbplats – vilken annons innehåller ett tecken som är identiskt med eller liknar ett varumärke och därigenom ger intrycket att det finns ett affärsförhållande mellan tredje man och varumärkesinnehavaren – inte använder tecknet på ett sätt som kan förbjudas av innehavaren med stöd av denna bestämmelse när annonsen inte har lagts ut av denne tredje man eller i dennes namn, eller – för det fall annonsen har lagts ut av tredje man eller i dennes namn med varumärkesinnehavarens tillstånd – när denne tredje man uttryckligen har krävt att den som driver webbplatsen, och hos vilken vederbörande hade beställt annonsen, tar bort annonsen eller angivelsen av varumärket i annonsen.

Underskrifter