DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 25 mars 2010 *

I mål C-278/08,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) genom beslut av den 20 maj 2008, som inkom till domstolen den 26 juni 2008, i målet

Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH,

mot

Günter Guni,

trekking.at Reisen GmbH,

meddelar

* Rättegångsspråk: tyska.

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Tizzano, tillförordnad ordförande på första avdelningen, samt domarna E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (referent) och J.-J. Kasel,

generaladvokat: M. Poiares Maduro,
justitiesekreterare: handläggaren K. Malacek,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 7 maj 2009,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH, genom W. Wetzl, Rechtsanwalt,

— Günter Guni och trekking.at Reisen GmbH, genom M. Wukoschitz, Rechtsanwalt,

— Frankrikes regering, genom G. de Bergues och B. Cabouat, båda i egenskap av ombud,

— Italiens regering, genom I. Bruni, i egenskap av ombud, biträdd av F. Arena, avvocato dello Stato,

— Portugals regering, genom L. Inez Fernandes och R. Solnado Cruz, båda i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom H. Krämer, i egenskap av ombud,

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

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 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 å ena sidan bolaget Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH (nedan kallat BergSpechte) och å andra sidan bolaget trekking.at Reisen GmbH (nedan kallat trekking.at Reisen) och bolagets chef Günter Guni. Målet rör visning av reklamlänkar på Internet utifrån sökord som är identiska med eller liknar varumärken.

Tillämpliga bestämmelser

3 I artikel 5.1 i direktiv 89/104, med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, anges följande:

”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.”

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

Med hänsyn till tidpunkten för de faktiska omständigheterna ska dock målet vid den nationella domstolen avgöras med tillämpning av direktiv 89/104.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

Söktjänsten AdWords

5 När en Internetanvändare gör en sökning på ett eller flera ord i sökmotorn Google visas de webbplatser som bäst överensstämmer med dessa ord i fallande betydelseordning. Det rör sig härvid om så kallade naturliga sökresultat.

6 Med hjälp av Googles avgiftsbelagda söktjänst kallad AdWords kan näringsidkare – genom att välja ett eller flera sökord – få en reklamlänk till sin webbplats visad när det eller de valda sökorden i fråga sammanfaller med innehållet i de förfrågningar som Internetanvändare skickar till sökmotorn. Reklamlänken visas under rubriken ”Sponsrade länkar”, som uppträder antingen till höger på skärmen, till höger om de naturliga sökresultaten, eller överst på skärmen, ovanför nämnda resultat.

7 Reklamlänken följs av ett kort reklammeddelande. Tillsammans utgör länken och reklammeddelandet den annons som visas under nämnda rubrik.

Användningen av sökord i målet vid den nationella domstolen

8 BergSpechte innehar det nedan återgivna österrikiska ord- och figurmärket:



9 Detta varumärke har registrerats för klass 25, som bland annat omfattar kläder, klass 39, som bland annat omfattar anordnande av resor, och för klass 41 (Undervisning/utbildning; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet) i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

10 trekking.at Reisen anordnar, i likhet med BergSpechte, friluftsresor (trekking, äventyrs- och vandringsresor).

11 Den 17 augusti och den 25 september 2007 visades, när en Internetanvändare sökte på orden Edi Koblmüller i sökmotorn Google, under rubriken ”Sponsrade länkar” en

annons från trekking.at Reisen med rubriken ”Trekking- und Naturreisen” (trekking och naturresor).

12 Den 29 augusti och den 25 september 2007 visades, när en Internetanvändare skrev in ordet Bergspechte som sökord i nämnda sökmotor, under rubriken ”Sponsrade länkar” en annons från trekking.at Reisen med rubriken ”Äthiopien mit dem Bike” (Etiopien på cykel).

13 Den 19 oktober 2007 fattade Landesgericht Wels ett interimistiskt beslut om säkerhetsåtgärder mot trekking.at Reisen. Företaget förbjöds därigenom att orientera Internetanvändare till sin egen webbplats med hjälp av en länk visad på de sidor där resultaten från en sökning på termerna Edi Koblmüller och/eller Bergspechte i sökmotorer på Internet listas.

14 Den 7 december 2007 ändrade Oberlandesgericht Linz delvis nämnda interimistiska beslut. BergSpechte, trekking.at Reisen och Günter Guni överklagade detta beslut till Oberster Gerichtshof.

15 Mot denna bakgrund beslutade Oberster Gerichtshof att vilandeförklara målet och hänskjuta följande tolkningsfrågor till domstolen:

”1) Ska artikel 5.1 i [direktiv 89/104] tolkas så, att ett varumärke används på ett sätt som är förbehållet varumärkesinnehavaren när varumärket eller ett tecken som

liknar varumärket (till exempel ordelementet i ett ord- och figurmärke) bokas som ett sökord i en sökmotor varmed reklam för identiska eller liknande varor och tjänster visas på bildskärmen om varumärket eller det tecken som liknar varumärket matas in som sökord i sökmotorn?

2) För det fall fråga 1 ska besvaras jakande:

a) Utgör användandet av ett sökord som är identiskt med varumärket i reklam för identiska varor eller tjänster ett intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt oberoende av om den nedladdade reklamen visas i träfflistan eller i ett avskilt annonsblock och oberoende av om den markeras som 'annons'?

b) Kan risken för förväxling vid användandet av ett tecken som är identiskt med varumärket för liknande varor eller tjänster eller vid användandet av ett tecken som liknar varumärket för identiska eller liknande varor eller tjänster uteslutas när reklamen markeras som 'sponsrad länk' och/eller inte visas i träfflistan utan i ett avskilt annonsblock?"

Prövning av den första tolkningsfrågan

16 Målet vid den nationella domstolen avser användning av kännetecken, som är identiska med eller liknar varumärken, som sökord i en söktjänst på Internet utan att innehavaren av detta varumärke har gett sitt medgivande därtill.

17 Den nationella domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 5.1 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra att tredje man, utifrån ett sökord som är identiskt med eller liknar detta varumärke och som vederbörande utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, låter visa en annons för varor och tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka varumärket i fråga har registrerats.

18 Domstolen har i punkterna 51 och 52 i sin dom av den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08–C-238/08, Google France och Google (REG 2010, s. I-2417), redan slagit fast att det kännetecken som annonsören väljer som sökord i en söktjänst på Internet är det medel som används för att hans annons ska visas. Kännetecknet används således i ”näringsverksamhet” i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 89/104.

19 Dessutom föreligger användning med avseende på annonsörens varor och tjänster även när det valda kännetecknet i form av sökord inte framträder i själva annonsen (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 65–73).

20 Varumärkesinnehavaren kan dock inte förhindra sådan användning av det kännetecken som är identiskt med eller liknar vederbörandes varumärke om inte samtliga villkor för detta i artikel 5 i direktiv 89/104 och domstolens rättspraxis angående denna artikel är uppfyllda.

21 I en sådan situation som den som avses i artikel 5.1 a i direktiv 89/104, där tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats, har

varumärkesinnehavaren rätt att förhindra denna användning om den kan skada en av varumärkets funktioner (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 79).

22 I den andra situation som avses i artikel 5.1 b i nämnda direktiv, där tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett varumärke för varor och tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka varumärket är registrerat, kan varumärkesinnehavaren inte förhindra användning av nämnda kännetecken annat än när det föreligger risk för förväxling (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 78 och där angiven rättspraxis).

23 I målet vid den nationella domstolen har kännetecknen Edi Koblmüller och Bergspechte använts för tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket BergSpechte är registrerat, nämligen anordnande av resor.

24 För att bedöma huruvida bestämmelsen i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 eller bestämmelsen i artikel 5.1 b i detta direktiv är tillämplig måste det således avgöras om kännetecknen Edi Koblmüller och Bergspechte är identiska med eller liknar varumärket BergSpechte.

25 Domstolen konstaterar i det avseendet att kännetecknet Edi Koblmüller, som endast återger en begränsad del av varumärket BergSpechte, inte kan anses som identiskt med nämnda varumärke. Ett kännetecken är endast identiskt med ett varumärke när det, utan ändringar eller tillägg, återger samtliga varumärkets beståndsdelar eller när det, sett i sin helhet, uppvisar så små skillnader att de kan gå en genomsnittskonsument

obemärkt förbi (dom av den 20 mars 2003 i mål C-291/00, LTJ Diffusion, REG 2003, s. I-2799, punkt 54).

26 Det ankommer dock på den nationella domstolen att bedöma huruvida kännetecknet Edi Koblmüller liknar varumärket BergSpechte.

27 Beträffande kännetecknet Bergspechte återger inte heller detta varumärkets samtliga beståndsdelar. Kännetecknet kan dock anses uppvisa så små skillnader att de kan gå en genomsnittskonsument obemärkt förbi i den mening som avses i den rättspraxis som det hänvisas till ovan i punkt 25. Det ankommer på den nationella domstolen att mot bakgrund av samtliga omständigheter som den förfogar över bedöma huruvida kännetecknet i fråga ska kvalificeras på det sättet.

28 Om den nationella domstolen kommer fram till att det inte föreligger identitet mellan kännetecknet Bergspechte och varumärket BergSpechte, bör det rimligen, med förbehåll för den nationella domstolens bedömning, slås fast att kännetecknet i fråga liknar varumärket.

Skada eller risk för skada på en av varumärkets funktioner (artikel 5.1 a i direktiv 89/104)

29 Den ensamrätt som föreskrivs i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 syftar till att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda de särskilda intressen som vederbörande har i egenskap av varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa att varumärket kan

fylla sin egentliga funktion. Den ovannämnda rätten ska således endast utövas när tredje mans användning av ett kännetecken skadar eller kan skada varumärkets funktion (se, bland annat, dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkt 51, och av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L'Oréal m.fl., REG 2009, s. I-5185, punkt 58, samt domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 75).

30 Det följer av denna rättspraxis att varumärkesinnehavaren inte kan hindra användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket om användningen inte kan skada någon av varumärkets funktioner (se domarna i de ovannämnda målen L'Oréal m.fl., punkt 60, samt Google France och Google, punkt 76).

31 Bland dessa funktioner ingår inte enbart varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung (nedan kallad ursprungsangivelsefunktionen), utan även varumärkets övriga funktioner såsom i synnerhet att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktionerna (domen i de ovannämnda målen L'Oréal m.fl., punkt 58, samt Google France och Google, punkt 77).

32 Beträffande användning i en söktjänst av kännetecken som är identiska med varumärken såsom sökord har domstolen, i punkt 81 i domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, slagit fast att de funktioner som är relevanta för bedömning är ursprungsangivelsefunktionen och reklamfunktionen.

33 Vad reklamfunktionen beträffar slog domstolen i nämnda dom fast att användning av ett kännetecken som är identiskt med någon annans varumärke i en sådan söktjänst som ”AdWords” inte kan skada denna funktion hos varumärket (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 98).

34 Denna bedömning gäller även i förevarande fall, då målet vid den nationella domstolen avser val av sökord och visning av annonser i samma söktjänst, nämligen AdWords.

35 Vad ursprungsangivelsefunktionen beträffar har domstolen funnit att frågan huruvida det föreligger skada på denna funktion när det för Internetanvändarna, utifrån sökord som är identiska med ett varumärke, visas en annons från tredje man framför allt beror på hur annonsen presenteras. Varumärkets ursprungsangivelsefunktion skadas 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 (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 83 och 84).

36 Domstolen har även angett att det ska anses föreligga skada på ursprungsangivelsefunktionen när en tredje mans annons antyder att det föreligger ett ekonomiskt band mellan denna tredje man och varumärkesinnehavaren. Skada på nämnda funktion hos varumärket ska även anses föreligga när annonsen visserligen inte antyder att det föreligger något ekonomiskt band men är så vag i fråga om ursprunget för de aktuella varorna och tjänsterna att en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare inte utifrån reklamlänken och det reklammeddelande som bifogas denna kan veta om annonsören utgör tredje man i förhållande till varumärkesinnehavaren eller om han tvärtom har ett ekonomiskt band till varumärkesinnehavaren (se domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 89 och 90).

37 För det fall regeln i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 är tillämplig, är det mot bakgrund av dessa omständigheter som den nationella domstolen ska bedöma huruvida omständigheterna i målet vid den innebär att det föreligger skada eller risk för skada på ursprungsangivelsefunktionen.

Risk för förväxling (artikel 5.1 b i direktiv 89/104)

38 Det föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (se, bland annat, dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17, av den 6 oktober 2005 i mål C-120/04, Medion, REG 2005, s. I-8551, punkt 26, och av den 10 april 2008 i mål C-102/07, adidas och adidas Benelux, REG 2008, s. I-2439, punkt 28).

39 Härav följer att det, för det fall regeln i artikel 5.1 b i direktiv 89/104 är tillämplig, ankommer på den nationella domstolen att fastställa att det föreligger risk för förväxling när det, utifrån sökord som liknar ett varumärke, för Internetanvändare visas en annons från tredje man som 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.

40 Det som anges ovan i punkt 36 är analogt tillämpligt.

41 Mot bakgrund av det ovan anförda ska den första frågan besvaras enligt följande. Artikel 5.1 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra att en annonsör, utifrån ett sökord som är identiskt med eller liknar detta varumärke och som annonsören utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, gör reklam för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka nämnda varumärke har registrerats, när denna reklam inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en genomsnittlig 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.

Prövning av den andra tolkningsfrågan

42 Den nationella domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i huruvida det skydd som varumärket ger sin innehavare kan ha olika räckvidd beroende på om en annons från tredje man, som visas utifrån sökord som är identiska med eller liknar varumärket, framträder under rubriken ”Sponsrade länkar” eller någon annanstans.

43 Målet vid den nationella domstolen rör enbart användning i en söktjänst på Internet av kännetecken som är identiska med eller liknar ett varumärke och som resulterar i att annonser visas under rubriken ”Sponsrade länkar” i den sökmotor som leverantören av nämnda tjänst driver. En prövning av det skydd som varumärket ger sin innehavare när en tredje mans annons visas på andra ställen än under rubriken ”Sponsrade länkar” kan mot denna bakgrund inte påverka utgången i målet.

44 Det saknas således anledning att besvara den andra frågan.

Rättegångskostnader

45 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella 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 (första avdelningen) följande:

Artikel 5.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra att en annonsör, utifrån ett sökord som är identiskt med eller liknar detta varumärke och som annonsören utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, gör reklam för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka nämnda varumärke har registrerats, när denna reklam inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en genomsnittlig 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.

Underskrifter