FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT N. JÄÄSKINEN
fremsat den 9. december 2010[1]

I — Indledning

1. Tvisten i hovedsagen er mellem L'Oréal SA og dets datterselskaber (herefter »L'Oréal«) på den ene side og tre af eBay Inc.'s datterselskaber (herefter »eBay«) sammen med visse fysiske personer på den anden side. Tvisten vedrører disse personers udbud af varer til salg på eBays elektroniske markedsplads. Udbuddet til salg krænker angiveligt L'Oréals intellektuelle ejendomsrettigheder.

2. eBay, der er sagsøgt i de nationale retsforhandlinger, driver en populær og sofistikeret elektronisk markedsplads på internettet. Selskabet har opbygget et system, som i vidt omfang letter personers salg og køb på internettet med en kraftig søgemaskine, en sikker betalingsordning og udstrakt geografisk dækning. eBay har også designet overensstemmelsesmekanismer for at bekæmpe salg af varemærkeforfalskede varer. For at tiltrække nye kunder til hjemmesiden har eBay også købt søgeord, såsom velkendte varemærker, fra tjenesteydere, der udbyder betalte søge- og annonceringsydelser på internettet (såsom Googles AdWords). Anvendelse af udvalgt søgeord i søgemaskinen udløser fremvisning af en annonce og et sponseret link, som fører direkte til eBays elektroniske markedsplads.

3. L'Oréal, der er sagsøgeren i de nationale retsforhandlinger, er en global virksomhed med et meget bredt udvalg af varer, som er varemærkebeskyttede, herunder velkendte varemærker med et verdensomspændende omdømme. L'Oréals væsentligste bekymring i denne sag er handel med forskellige varemærkeforfalskede L'Oréal-varer på eBays elektroniske markedsplads. For L'Oréal forværres situationen af det forhold, at nogle af varerne ikke er beregnet til salg i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (herefter »EØS«), men ender med at være der på grund af salget på eBay. Nogle af de kosmetiske produkter sælges uden den originale indpakning. Efter L'Oréals opfattelse tiltrækker eBay ved at købe søgeordene kunder til den elektroniske markedsplads med henblik på køb af varer påført varemærket L'Oréal i strid med dennes varemærkerettigheder. For at standse de enkelte sælgere på en effektiv

1 — Originalsprog: engelsk.

måde ønsker L'Oréal en retskendelse mod eBay, således at L'Oréals varemærker kan blive bedre beskyttet.

4. For Domstolen vedrører forelæggelseskendelsen aktuelle juridiske spørgsmål om varemærkebeskyttelsens anvendelse i det nye miljø med elektronisk handel og informationssamfundstjenester på internettet. Domstolen skal foretage den rette afvejning mellem beskyttelsen af varemærkeindehaverens lovlige interesser på den ene side og virksomheders og privatpersoners interesse i at anvende de nye handelsmuligheder, som internettet og den elektroniske handel tilbyder, på den anden side. Nogle af spørgsmålene kan besvares på grundlag af eksisterende retspraksis, mens andre kræver yderligere fortolkning af adskillige EU-retsakter.

5. Den væsentligste udfordring for Domstolen findes i den dobbelte afvejning, som Domstolen anmodes om at foretage. Den nationale ret har ikke blot anmodet Domstolen om at foretage en fortolkning af EU-lovbestemmelserne på denne udfordrende baggrund, men den skal samtidig sikre, at fortolkningen af de pågældende instrumenter skal kunne anvendes på en baggrund med andre parametre. De pågældende varemærker er velkendte, og varerne er luksusvarer, men den gældende lovgivning i Den Europæiske Union finder anvendelse på alle varemærker og alle former for varer. Den elektroniske markedsplads er global, og den har mange særlige karaktertræk. Selv om besvarelsen skal tage højde for særegenhederne ved den sag, der verserer for den nationale ret, skal den samtidig bygge på et globalt syn på, hvordan denne ordning generelt skal fungere. Efter min opfattelse er sagen på mange måder mere kompliceret end dommen i sagen Google France og Google [2].

6. I denne sag skal Domstolen bl.a. foretage en fortolkning af (i) EU-varemærkerettens retsstilling i henhold til direktiv 89/104 (herefter »varemærkedirektivet«) [3] for en operatør af en elektronisk markedsplads, som a) køber søgeord, der er identiske med varemærker, af operatører af betalte søge- og annonceringsydelser på internettet således, at søgemaskineresultaterne vil fremvise et link, der fører direkte til hjemmesiden tilhørende markedspladsens operatør og b) på sin hjemmeside for kunderne lagrer tilbud om salg af varemærkeforfalskede eller uindpakkede varer, eller varer, der ikke stammer fra en EØS-kilde, (ii) definitionen af omfanget af undtagelsen for informationssamfundstjenesteyderes ansvar i artikel 14 i direktiv 2000/31 (herefter

2 — Domstolens dom af 23.3.2010, forenede sager C-236/08 — C238/08, Sml. I, s. 2417.

3 — Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), med senere ændringer.

»direktivet om elektronisk handel«) [4], (iii) definitionen af omfanget af retten til at opnå påbud til en mellemmand, hvis tjenesteydelser anvendes af en tredjemand, der er henvist til i artikel 11 i direktiv 2004/48 (herefter »direktivet om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder«) [5], og (iv) visse bestemmelser i direktiv 76/768 (herefter »direktivet om kosmetiske midler«) [6].

II — Relevante retsforskrifter

A — *EU-retten* [7]

Direktiv 76/768

7. Artikel 6, stk. 1, i direktiv 76/768 om kosmetiske midler pålægger medlemsstaterne at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for, at kosmetiske midler kun kan bringes i handelen, hvis der på beholderen eller omslagskartonen med uudslettelige, let læselige og synlige bogstaver er anført bestemte oplysninger. Oplysningerne omfatter bl.a. a) navn og adresse eller hovedsæde for fabrikanten eller den for markedsføringen af det kosmetiske middel ansvarlige person, der er etableret inden for Fællesskabet, b) det nominelle indhold på pakningstidspunktet, c) datoen for mindsteholdbarhed, d) særlige forsigtighedsregler for anvendelsen, e) fabrikationsseriens nummer eller referenceangivelse til identifikation af produktionen, f) midlets funktion, medmindre dette fremgår af dets præsentation, og g) en liste over bestanddele.

Direktiv 89/104 [8]

8. Artikel 5 i direktiv 89/104 om varemærker, der har overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, har følgende ordlyd:

4 — Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8.6.2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (EFT L 178, s. 1), med senere ændringer.

5 — Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29.4.2004 om håndhævelsen af intellektuelle rettigheder (EUT L 157, s. 45 og berigtigelse EUT 2004 L 195, s. 16).

6 — Rådets direktiv 76/768/EØF af 27.7.1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (EFT L 262, s. 169), med senere ændringer.

7 — Forlæggelseskendelsen indeholder ingen beskrivelse af enkelte bestemmelser i Det Forenede Kongeriges lovgivning. High Court forklarede i sin dom af 22.5.2009 (herefter »High Court-dommen«), at sagen ikke omhandlede nogen specifikke problemstillinger vedrørende fortolkningen af national lovgivning. Jeg anser det derfor ikke for nødvendigt at gengive relevante bestemmelser i Det Forenede Kongeriges lovgivning om varemærker eller elektronisk handel.

8 — Nogle af L'Oréals varemærker er EF-varemærker. Da der ikke er nogen specifikke problemstillinger vedrørende forordning nr. 40/94, er det tilstrækkeligt at anføre, at artikel 9, 12 og 13 svarer til artikel 5, 6 og 7 i direktiv 89/104. Det, der nedenfor er anført vedrørende fortolkningen af direktiv 89/104, gælder mutatis mutandis for forordning nr. 40/94.
Direktiv 89/104 og forordning nr. 40/94 finder anvendelse ratione temporis, ikke de kodificerede versioner i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave), EUT L 299, s. 25, og Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker, EUT L 78, s. 1.

»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

[…]

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

[…]

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.

[…]«

9. Artikel 6, stk. 1, i direktiv 89/104, der har overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger«, har følgende ordlyd:

»1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af

[…]

b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele

for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.«

10. Artikel 7 i direktiv 89/104, der har overskriften »Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemmer:

»1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette mærke.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt skellig grund berettiger indehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.«

Direktiv 2000/31

11. Niende betragtning til direktiv 2000/31 om elektronisk handel har følgende ordlyd:

»Den frie bevægelighed for informationssamfundstjenester kan i mange tilfælde i fællesskabsretten også være et særligt udtryk for et mere generelt princip, nemlig ytringsfriheden som defineret i artikel 10, stk. 1, i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, der er ratificeret af alle medlemsstaterne; derfor må direktiver om levering af informationssamfundstjenester sikre, at denne virksomhed kan udøves frit i lyset af nævnte artikel og kun med forbehold af de begrænsninger, der er omhandlet i nævnte artikels stk. 2 og i traktatens artikel 46, stk. 1; det er ikke hensigten med dette direktiv at anfægte nationale grundlæggende regler og principper for ytringsfriheden.«

12. 42., 43. og 45.-48. betragtning til direktiv 2000/31 bestemmer:

»(42) De fritagelser for ansvar, der er fastlagt i dette direktiv, omfatter kun de tilfælde, hvor en informationssamfundstjenesteyders aktivitet er begrænset til den tekniske drift af og indrømmelse af adgang til et kommunikationsnet, hvor informationer, som er stillet til rådighed af tredjemand, transmitteres eller oplagres midlertidigt med det ene formål at gøre transmissionen mere effektiv; denne aktivitet er udelukkende teknisk, automatisk og passiv, hvilket indebærer, at leverandøren af informationssamfundstjenesten hverken har kendskab til eller kontrol over de informationer, der transmitteres eller oplagres.

(43) En tjenesteyder kan fritages for ansvar for ren videreformidling (»mere conduit«) og for caching (automatisk, mellemliggende og midlertidig oplagring), hvis den pågældende på ingen måde er involveret i de informationer, der transmitteres; dette forudsætter bl.a., at den pågældende ikke ændrer de informationer, der transmitteres; dette krav omfatter ikke tekniske manipulationer, der finder sted i løbet af transmissionen, da

disse ikke ændrer de transmitterede informationers integritet.

[…]

(45) De begrænsninger i formidleransvaret for tjenesteydere, der fastsættes i dette direktiv, påvirker ikke muligheden for at anvende forskellige former for foreløbige retsmidler; sådanne foreløbige retsmidler kan navnlig bestå i afgørelser fra domstole eller administrative myndigheder, hvori det kræves, at eventuelle overtrædelser bringes til ophør eller forhindres, herunder at ulovlige informationer fjernes, eller at adgangen til dem hindres.

(46) For at blive omfattet af en ansvarsbegrænsning skal en leverandør af en informationssamfundstjeneste, som består i oplagring af information, når han har fået konkret kendskab til ulovlige aktiviteter, straks tage skridt til at fjerne informationen eller hindre adgangen til den; fjernelsen af informationen eller hindringen af adgangen til den skal foretages under overholdelse af ytringsfriheden og de procedurer, der er fastlagt på nationalt plan med henblik herpå; dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for at fastsætte specifikke krav, som skal opfyldes straks, inden informationen fjernes, eller adgangen til den hindres.

(47) Kun i forbindelse med generelle forpligtelser kan medlemsstaterne ikke pålægge tjenesteyderne overvågningsforpligtelser; dette vedrører ikke overvågningsforpligtelser i særlige tilfælde og berører navnlig ikke de nationale myndigheders bekendtgørelser i henhold til national lovgivning.

(48) Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for at pålægge tjenesteydere, som oplagrer oplysninger, der er fremsendt af modtagere af deres tjeneste, pligt til en sådan agtpågivenhed, som med rimelighed kan forventes af dem, og som der er fastsat bestemmelser om i den nationale lovgivning, med henblik på at afsløre og forhindre visse former for ulovlige aktiviteter.«

13. Artikel 2, litra a), i direktiv 2000/31 definerer »informationssamfundstjenester« med en henvisning til artikel 1, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester [9] som »enhver tjeneste i

9 — EFT L 204, s. 37, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/48/EF af 20.7.1998, EFT L 217, s. 18.

informationssamfundet, dvs. enhver tjeneste, der normalt ydes mod betaling, og som teleformidles ad elektronisk vej på individuel anmodning fra en tjenestemodtager«.

14. Kapitel II i direktiv 2000/31 omfatter en afdeling 4, der har overskriften »Formidleransvar for tjenesteydere«, og som indeholder artikel 12-15 [10].

15. Artikel 14 i direktiv 2000/31, der har overskriften »Oplagring (»Hosting«)«, bestemmer:

»1. Medlemsstaterne sikrer, at tjenesteyderen i tilfælde af levering af en informationssamfundstjeneste, som består i oplagring af information leveret af en tjenestemodtager, ikke pådrager sig ansvar for information oplagret på anmodning af en tjenestemodtager, forudsat:

a) at tjenesteyderen ikke har konkret kendskab til den ulovlige aktivitet eller information og, for så vidt angår erstatningskrav, ikke har kendskab til forhold eller omstændigheder, hvoraf den ulovlige aktivitet eller information fremgår,

eller

b) at tjenesteyderen fra det øjeblik, hvor han får et sådant kendskab, straks tager skridt til at fjerne informationen eller hindre adgangen til den.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, når tjenestemodtageren handler under tjenesteyderens myndighed eller kontrol.

3. Denne artikel berører ikke en domstols eller en administrativ myndigheds muligheder for i overensstemmelse med medlemsstaternes retssystemer at kræve, at en tjenesteyder bringer en overtrædelse til ophør eller forhindrer den, eller medlemsstaternes muligheder for at fastlægge procedurer for at fjerne information eller hindre adgangen til den.«

16. Artikel 15 i direktiv 2000/31, der har overskriften »Ingen generel overvågningsforpligtelse«, bestemmer:

»1. Med hensyn til levering af de i artikel 12, 13 og 14 omhandlede tjenester må medlemsstaterne ikke pålægge tjenesteyderne en generel forpligtelse til at overvåge den information, de fremsender eller oplagrer, eller en generel forpligtelse til aktivt at undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på ulovlig virksomhed.

2. Medlemsstaterne kan kræve, at leverandører af informationssamfundstjenester straks

10 — Artikel 12 og 13 i direktiv 2000/31 indeholder bestemmelser, der begrænser tjenesteyderens ansvar for så vidt angår »ren videreformidling« (»mere conduit«) og »caching«.

underretter de kompetente offentlige myndigheder om påståede ulovlige aktiviteter, der udøves, eller information, der leveres af deres tjenestemodtagere, eller at de på anmodning giver de kompetente myndigheder oplysninger, som gør det muligt at identificere de tjenestemodtagere, de har oplagringsaftaler med.«

Direktiv 2004/48

17. 23. betragtning til direktiv 2004/48 om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder bestemmer:

»Rettighedshaverne bør, uden at dette berører andre tilgængelige foranstaltninger, procedurer eller retsmidler, have mulighed for at anmode om, at der udstedes påbud over for mellemmænd, hvis tjenesteydelser anvendes af tredjemand til at krænke rettighedshaverens industrielle ejendomsret. Betingelser og procedurer for sådanne påbud bør fastsættes i medlemsstaternes nationale lovgivning. For så vidt angår krænkelser af ophavsret og beslægtede rettigheder er der allerede i [Europa-Parlamentets og Rådets] direktiv 2001/29/EF [af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet] indført en udstrakt grad af harmonisering. Artikel 8, stk. 3, i direktiv 2001/29/EF bør derfor ikke berøres af dette direktiv.«

18. Artikel 3 i direktiv 2004/48, der har overskriften »Almindelige bestemmelser«, har følgende ordlyd:

»1. Medlemsstaterne fastsætter de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nødvendige for at sikre håndhævelsen af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omfattet af dette direktiv. Disse foranstaltninger, procedurer og retsmidler skal være fair og rimelige, de må ikke være unødigt komplicerede eller udgiftskrævende, og de må ikke indebære urimelige frister eller medføre ugrundede forsinkelser.

2. Foranstaltningerne og retsmidlerne skal ligeledes være effektive, stå i et rimeligt forhold til krænkelsen og have afskrækkende virkning, og de skal anvendes på en sådan måde, at der ikke opstår hindringer for lovlig samhandel, og at der ydes garanti mod misbrug af dem.«

19. Kapitel II i direktiv 2004/48, der har overskriften »Foranstaltninger, procedurer og retsmidler«, indeholder en afdeling 4, der har overskriften »Foreløbige og retsbevarende foranstaltninger«, og som indeholder artikel 9 med samme overskrift. Samme kapitel indeholder også en afdeling 5, der har overskriften »Foranstaltninger, der følger af en realitetsafgørelse«, og som omfatter artikel 10, 11 og 12, der henholdsvis har overskriften

»Korrigerende foranstaltninger«, »Påbud« og »Alternative foranstaltninger«.

III — Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

20. Artikel 11 i direktiv 2004/48 bestemmer:

L'Oréal

»Medlemsstaterne sikrer, at de retslige myndigheder, når der er truffet en retsafgørelse, som fastslår en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed, kan udstede et påbud til den krænkende part med henblik på at forhindre fortsat krænkelse. Hvis det er muligt efter national lovgivning, pålægges der ved manglende overholdelse af et påbud i givet fald en tvangsbøde for at sikre, at påbuddet overholdes. Medlemsstaterne sikrer endvidere, at rettighedshaverne har mulighed for at ansøge om udstedelse af et påbud til en mellemmand, hvis tjenesteydelser anvendes af tredjemand til at krænke en intellektuel ejendomsrettighed, jf. dog artikel 8, stk. 3, i direktiv 2001/29/EF« [11].

21. L'Oréal fremstiller og leverer parfumer, kosmetik og produkter til hårpleje. I Det Forenede Kongerige er sagsøgeren indehaver af en række nationale varemærker. Sagsøgeren er også indehaver af EF-varemærker. Et af disse EF-varemærker er et figurmærke, som omfatter ordene »Amor Amor«. De øvrige i hovedsagen omtvistede varemærker er enten ordmærker eller ordmærker, der knap er stiliserede. Det er ubestridt, at hvert af de omtvistede varemærker er meget velkendt i Det Forenede Kongerige [12].

22. L'Oréal driver et lukket selektivt distributionsnetværk. Distributionen kontrolleres således ved hjælp af distributionskontrakter, som forhindrer godkendte distributører i at levere varer til ikke-godkendte distributører.

11 — Artikel 8, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22.5.2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167, s. 10) bestemmer: »Medlemsstaterne sikrer, at rettighedshaverne kan kræve nedlagt forbud over for mellemmænd, hvis tjenester anvendes af tredjemand til at krænke ophavsrettigheder eller beslægtede rettigheder.« 59. betragtning til direktiv 2001/29 har følgende ordlyd: »Mellemmænds tjenester kan navnlig på det digitale område i stadig stigende grad anvendes af tredjemand til krænkelser. I mange tilfælde er sådanne mellemmænd bedst i stand til at bringe sådanne krænkelser til ophør. Med forbehold af eventuelle andre sanktioner og retsmidler, der kan anvendes, bør rettighedshaverne derfor have *mulighed for at kræve nedlagt forbud over for en mellemmand*, der overfører en tredjemands krænkelse af et beskyttet værk eller andre frembringelser i et netværk. *Denne mulighed bør foreligge, uanset om mellemmandens handlinger er undtaget i henhold til artikel 5*. Betingelserne og de nærmere bestemmelser for sådanne forbud bør fastsættes i medlemsstaternes nationale lovgivning« (min fremhævelse).

12 — Jeg erindrer om, at artikel 5, stk.1, litra a), i direktiv 89/104 ikke er begrænset til varemærker med et omdømme eller enestående varemærker, men gælder for alle former for varemærker. Domstolen skal derfor ved fortolkningen af artikel 5, stk. 1, litra a), være opmærksom på, at den ikke vedtager løsninger, der kan forekomme berettigede i sammenhæng med enestående varemærker med et omdømme, men vil skabe en for vid beskyttelsessfære i andre tilfælde.

eBay

23. eBay driver en elektronisk markedsplads, hvor der fremvises varer, der er udbudt til salg af personer, som har oprettet en sælgerkonto hos eBay. Køberne byder på de varer, som disse personer har til salg. Ifølge de oplysninger, der er sammenfattet i forelæggelseskendelsen, er der gennemsnitligt 16 millioner varer til salg på hjemmesiden www.ebay.co.uk.

24. Købere og sælgere skal registrere sig som brugere ved at oprette et bruger-ID [13] og acceptere eBays brugeraftale. Det er brud på brugeraftalen at sælge forfalskede varer eller at krænke varemærker. Brugeraftalen kræver også overholdelse af eBays politikker. Alle sælgere fra Det Forenede Kongerige skal acceptere betaling med PayPal, som er en sikker betalingsmekanisme, der drives af PayPal (Europe) Sarl&Cie, som for nuværende er et datterselskab til eBay Inc., der er en finansiel institution i Luxembourg. eBay tager sig betalt med en procentdel af de transaktioner, der gennemføres på selskabets elektroniske markedsplads.

25. En genstand udbydes på eBay i en bestemt periode (almindeligvis en, tre, fem, syv eller ti dage), hvorunder brugerne af eBay byder på den genstand, der er til salg. Buddene er stigende, og når salgsperioden udløber, sælges genstanden til den højestbydende. Herudover kan potentielle køber ved en teknik, der er kendt som »bud ved fuldmægtig« indstille den højeste pris, de er villig til at betale, og så give eBay-hjemmesiden instruks om at afgive stigende bud op til denne grænse.

26. eBay giver også mulighed for, at genstande kan sælges uden en auktion og dermed til en fast pris (»køb det nu«-ordningen). Endvidere kan sælgere oprette »online-butikker« på hjemmesiden, som indeholder alle de genstande, sælgeren har til salg på et givent tidspunkt, og dermed drive en virtuel butik på eBay-hjemmesiden. eBay giver deres mest succesfulde sælgere status som »Power Seller« (supersælger), hvis de opnår og opretholder et fremragende salgsniveau og overholder eBays regler og politikker. Der er fem forskellige trin som Power Seller fra bronze til titanium, som afhænger af sælgerens salgsmængder.

13 — Bruger-ID'et tjener til at identificere vedkommende i eBays databaserede system. Det kan også anvendes som en form for pseudonym, som giver brugeren mulighed for at skjule sin identitet, medmindre og indtil en transaktion er gennemført. Erhvervsdrivende sælgere skal angive navn og adresse før dette tidspunkt, men det skal private sælgere ikke. En enkelt person kan oprette flere sælgerkonti med en række bruger-ID'er, men eBay har muligheden for at søge efter forskellige konti, der drives af den samme person.

27. eBay stiller detaljeret bistand til rådighed for sælgere, når de skal kategorisere og beskrive de genstande, de har til salg, oprette deres egne online-butikker og markedsføre og fremme salget. eBay organiserer således salget, afvikler auktionen (herunder fremsættelse af bud ved fuldmægtig), stiller en overvågningstjeneste til rådighed, som giver medlemmer meddelelse om genstande, de er interesserede i, og markedsfører og fremmer varer via tredjeparters hjemmesider.

28. Det er mellem L'Oréal og eBay ubestridt, at eBay ikke handler som fuldmægtig for sælgerne af varerne, og at selskabet ikke på nogen måde er i besiddelse af varerne.

29. Det er også ubestridt, at eBay anvender et stort antal softwarefiltre til at søge efter mulige tilsidesættelser af selskabets politikker i forbindelse med de udbudte varer. Når en udbudt vare flages af et af softwarefiltrene som en potentiel overtrædelse af en politik, efterprøves den af en repræsentant for eBays kundetjeneste. Der fjernes titusindvis af udbudte varer hver måned som følge af disse filtre eller af klager.

30. eBay driver også et »VeRO« (Verified Rights Owner) program, som er et program til fjernelse af ulovligt indhold, der tilsigter at yde indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder bistand ved fjernelse af udbudte varer, der udgør krænkelser, fra hjemmesiden. Rettighedshaverne skal for at deltage i VeRO-programmet udfylde og indlevere en formular for de udbudte varer, som de anser for at krænke deres rettigheder. De skal identificere hver udbudt vare, der klages over, med et genstandsnummer og i hvert tilfælde identificere årsagen til, at de anfægter den udbudte vare med en »årsagskode«. Der er 16 årsagskoder til identifikation af de forskellige krænkelsesformer. Når en udbudt vare fjernes, tilbagebetaler eBay alle gebyrer, som sælgeren har betalt. Ifølge oplysningerne i forelæggelseskendelsen deltager mere end 18 000 rettighedshavere i VeRO-programmet. L'Oréal har nægtet at deltage i programmet, da selskabet hævder, at programmet er utilstrækkeligt.

31. Når eBay Europe modtager en VeRO-meddelelse, efterprøves den af en repræsentant for kundeservice. Hvis det er hans opfattelse, at den udbudte vare, der klages over, krænker klagerens rettigheder, fjerner han den udbudte vare uden yderligere undersøgelser. Hvis nødvendigt, retter repræsentanten henvendelse til en specialist inden for hans hold. Hvis specialisten er af den opfattelse, at det er nødvendigt, rettes der henvendelse til en virksomhedsjurist. I 2007 blev ca. 90 % af de udbudte varer, der blev rapporteret gennem VeRO-programmet, fjernet inden for 6-12 timer, og ca. 98 % blev fjernet inden for 24 timer.

32. eBay har for den nationale ret understreget, at selskabet har vanskeligt ved at træffe afgørelse om rettighedshaverens påstande om

krænkelse. eBay antager, at sådanne påstande er begrundede, medmindre de forekommer åbenbart ugrundede.

33. eBay anvender endvidere en række sanktioner over for brugere, som tilsidesætter selskabets politikker, såsom fjernelse af udbudte varer, sælgerens midlertidige udelukkelse og permanente udelukkelse. På verdensplan udelukker eBay ca. 2 millioner brugere om året, herunder ca. 50 000 i henhold til VeRO-programmet. Der anvendes et højere sikkerhedsniveau for brugere, der sælger mere end 500 brands, som eBay har klassificeret som »højrisiko-brands«.

Tvisten

34. Den 22. maj 2007 sendte L'Oréal en skrivelse, hvorved selskabet gjorde eBay opmærksom på dets bekymringer vedrørende det vidt udbredte salg af krænkende varer på eBays europæiske hjemmesider og anmodede eBay om at tage skridt til at tage fat på disse bekymringer. L'Oréal var ikke tilfreds med eBays svar og anlagde flere sager, herunder sagen ved High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (herefter »High Court«). Den forelæggende ret anfører, at de påståede krænkelser fandt sted fra november 2006 til april 2008, og at eBays virksomhed har ændret sig i den periode, som sagen vedrører.

35. Konkret er formålet med L'Oréals søgsmål ved High Court at opnå en afgørelse om, at visse personer har krænket en eller flere af selskabets varemærker som brugere af eBays internetmarkedsplads ved at bruge tegn, der er identiske med varemærkerne for varer, der er identiske med dem, for hvilke varemærkerne er registreret.

36. L'Oréal har i sagen påstået, at eBay er medansvarlig for disse krænkelser. L'Oréal har også påstået, at eBay er hovedansvarlig for den brug, der i forbindelse med de krænkende varer er gjort af link-varemærkerne på eBays hjemmeside og i sponserede links i tredjemands søgemaskiner [14]. Dette

14 — Ifølge den forelæggende ret har eBay Europe købt søgeord, der består af visse varemærker (herefter »link-varemærkerne«), som udløser sponserede links i tredjemands søgemaskiner, herunder Google, MSN og Yahoo. Virkningen heraf er, at en søgning på f.eks. Google, som anvender et af link-varemærkerne, indebærer, at der vises et sponseret link til eBays hjemmeside. Hvis brugeren klikker på det sponserede link, føres vedkommende til en visning af søgeresultater på eBay-hjemmesiden for varer i henhold til link-varemærkerne. eBay Europe vælger søgeordene i henhold til aktiviteten på selskabets hjemmeside i Det Forenede Kongerige.

salgsfremmende link udgør sammen med en kort kommerciel meddelelse en reklameannonce (herefter en »annonce«) [15]. Hvad angår de sponserede links er det ubestridt, at eBay har købt søgeord, der består af link-varemærkerne, med henblik på i søgemaskiner, såsom Google, MSN og Yahoo, at udløse links til eBays egen hjemmeside.

37. Den 27. marts 2007 fremkom der således, når en internetbruger skrev ordene »shu uemura« som en søgning i Googles søgemaskine, følgende eBay-annonce som et sponseret link:

»Shu Uemura

Great deals on Shu uemura

Shop on eBay and Save!

www.ebay.co.uk«.

38. Hvis brugeren klikkede på dette link, blev vedkommende ført til en eBay-hjemmeside, som viste en søgning for »shu uemura« i »alle kategorier« med resultatet »96 fundne genstande for shu uemura«.

39. L'Oréal har påstået, at de fleste af disse genstande var »krænkende varer« [16], som udtrykkeligt angav at være »fra Hong Kong« eller (i et tilfælde) »fra USA«.

40. Den væsentligste klage mod eBay er således, at eBay ved at anvende L'Oréals varemærker dirigerer sine brugere mod krænkende varer. Endvidere er eBay som følge af selskabets store involvering i før-salgsaktiviteter, som fører til udbud og markedsføring af varer på selskabets hjemmeside, og i eftersalgsprocesser meget involveret i de krænkelser, som de enkelte sælgere begår.

41. L'Oréal har endvidere argumenteret for, at selv hvis eBay ikke selv er ansvarlig for varemærkekrænkelser, skal der nedlægges forbud mod eBay i henhold til artikel 11 i direktiv 2004/48.

15 — I dommen i sagen Google France og Google kendetegnede Domstolen søge- og annonceringsydelsen mod betaling, som kaldes »AdWords«, således: »Denne ydelse gør det muligt for erhvervsdrivende ved hjælp af et eller flere søgeord at få vist et salgsfremmende link til deres websider, når der er overensstemmelse mellem dette eller disse ord og det eller de ord, som indgår i den søgning, som internetbrugeren foretager i søgemaskinen. Dette salgsfremmende link vises i rubrikken »erhvervsmæssige link«, som enten vises i højre side af skærmen, til højre for de naturlige resultater eller øverst på skærmen, oven over de pågældende resultater [...] Det pågældende salgsfremmende link ledsages af en kort kommerciel meddelelse. Sammen udgør linket og meddelelsen den viste annonce i ovennævnte rubrik.«

16 — For nemheds skyld anvender jeg udtrykket »krænkende varer«, selv om jeg er helt klar over, at varerne som sådan hverken er omfattet af eller den direkte genstand for en varemærkekrænkelse, som er en handling, der består af den ulovlige anvendelse af et tegn under omstændigheder, hvor varemærkeindehaveren er berettiget til at forbyde brugen heraf.

42. L'Oréal har ikke længere sager mod de enkelte sælgere. Den nationale tvist er nu kun mellem L'Oreál og eBay [17].

43. Ved dom af 22. maj 2009 besluttede High Court at udsætte sagen og forelægge Domstolen præjudicielle spørgsmål (herefter »dommen af 22. maj 2009«). High Court vedtog forelæggelseskendelsen den 16. juli 2009 (herefter »kendelsen af 16. juli 2009«).

44. Ifølge High Court kan eBay gøre mere for at minimere salget af krænkende varer på selskabets hjemmeside [18]. High Court understreger ikke desto mindre, at det forhold, at det er muligt for eBay at gøre mere, ikke nødvendigvis betyder, at eBay er retligt forpligtet hertil.

De præjudicielle spørgsmål

45. High Court har i kendelsen af 16. juli 2009 stillet følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Såfremt parfume- og kosmetikprøver (dvs. vareprøver, som anvendes til demonstration af produkter for forbrugere i detailforretninger) samt genopfyldningsflasker (dvs. beholdere, fra hvilke der kan udtages prøver som gratis vareprøver til forbrugere), som ikke er beregnet til salg til forbrugere (og som ofte er forsynet med angivelsen »ikke til salg« eller »ikke til detailsalg«), leveres gratis til den registrerede varemærkeindehavers autoriserede distributører, er disse varer da »markedsført« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 7, stk. 1, i [direktiv 89/104] og i artikel 13, stk. 1, i [forordning nr. 40/94]?

2) Såfremt æsker (eller anden ydre indpakning) er fjernet fra parfumer og kosmetiske præparater uden varemærkeindehaverens samtykke, udgør dette da en »skellig grund« for varemærkeindehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af de uindpakkede varer, i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i

17 — Hvad angår de syv enkeltpersoner, som var sagsøgt i de nationale retsforhandlinger, ud over de tre eBay-datterselskaber, har L'Oréal indgået forlig med sagsøgt 4-8 og fået en udeblivelsesdom over sagsøgt 9 og 10. Det forekommer derfor ikke nødvendigt at medtage navnene på disse personer som parter i den præjudicielle sag.

18 — eBay kan f.eks. filtrere udbudte varer, før de sættes på hjemmesiden, anvende yderligere filtre, kræve, at sælgerne angiver deres navn og adresse, når de udbyder varer, pålægge yderligere restriktioner på mængden af høj risiko-varer, vedtage politikker til bekæmpelse af andre former for krænkelser, som ikke behandles i øjeblikket, og navnlig salget af varer, der ikke stammer fra EØS, uden varemærkeindehavernes samtykke, og en strengere anvendelse af sanktioner.

artikel 7, stk. 2, i [direktiv 89/104] og i artikel 13, stk. 2, i [forordning nr. 40/94]?

3) Skal spørgsmål 2 ovenfor besvares anderledes, såfremt:

a) de uindpakkede varer som følge af fjernelsen af æskerne (eller anden ydre indpakning) ikke længere er forsynet med de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 6, stk. 1, i [direktiv 76/768], og særligt ikke angiver en ingrediensliste eller en »bedst før-dato«?

b) udbuddet til salg eller det faktiske salg af uindpakkede varer udgør et strafbart forhold i henhold til lovgivningen i den medlemsstat i Fællesskabet, hvori de udbydes til salg eller sælges af tredjeparter?

4) Skal spørgsmål 2 besvares anderledes, såfremt den fortsatte markedsføring skader eller kan skade varernes renommé og således varemærkets omdømme? Hvis dette er tilfældet, skal denne følge lægges til grund, eller skal den godtgøres af varemærkeindehaveren?

5) Såfremt en erhvervsdrivende, der driver en onlinemarkedsplads, erhverver ret til brug af et tegn, der er identisk med et registreret varemærke, som et nøgleord fra en søgemaskineoperatør, således at tegnet vises for en bruger af søgemaskinen i et sponsoreret link til den hjemmeside, som indehaves af operatøren af onlinemarkedspladsen, udgør visningen af tegnet i det sponsorerede link da en »brug« af tegnet i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 1, litra a), i [direktiv 89/104] og i artikel 9, stk. 1, litra a), i [forordning nr. 40/94]?

6) Såfremt brugeren ved at klikke på det i spørgsmål 5 ovenfor nævnte sponsorerede link ledes direkte hen til reklamer for eller salgsudbud af varer, der er identiske med dem, som varemærket er registreret for, under det tegn, som andre parter har anbragt på hjemmesiden, og hvoraf nogle krænker varemærket og nogle ikke krænker varemærket, alt efter varernes forskellige karakter, udgør dette da brug af tegnet af operatøren af onlinemarkedspladsen »for« de varemærkekrænkende varer i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 1, litra a),

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

7) Såfremt de varer, der reklameres for, og som udbydes til salg på den i spørgsmål 6 ovenfor nævnte hjemmeside, inkluderer varer, der ikke er markedsført i EØF af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke, er det da tilstrækkeligt til, at en sådan brug falder ind under anvendelsesområdet for […] artikel 5, stk. 1, litra a), [i direktiv 89/140] og […] artikel 9, stk. 1, litra a), [i forordning nr. 40/94] samt uden for varemærkedirektivets artikel 7, stk. 1 og varemærkeforordningens artikel 13, stk. 1, at reklameringen eller udbuddet til salg er henvendt til forbrugere i det område, som er omfattet af varemærket, eller skal varemærkeindehaveren godtgøre, at reklameringen eller udbuddet til salg nødvendigvis medfører, at de pågældende varer markedsføres i det område, som er omfattet af varemærket?

8) Skal spørgsmål 5-7 ovenfor besvares anderledes, såfremt den brug, som varemærkeindehaveren har anfægtet, består i, at selve tegnet vises på selve den hjemmeside, der tilhører operatøren af selve onlinemarkedspladsen, og ikke i et sponsoreret link?

9) Såfremt det er tilstrækkeligt til at falde inden for anvendelsesområdet for […] artikel 5, stk. 1, litra a), [i direktiv 89/104] og […] artikel 9, stk. 1, litra a), [i forordning nr. 40/94] samt uden for […] artikel 7, stk. 1, [i direktiv 89/104] og […] artikel 13, stk. 1, [i forordning nr. 40/94] at reklameringen eller udbuddet til salg er henvendt til forbrugere i det område, som er omfattet af varemærket:

a) Består en sådan brug af eller inkluderer den »oplagring af information leveret af en tjenestemodtager« i den forstand, hvori dette begreb er anvendt i artikel 14, stk. 1, i [direktiv 2000/31]?

b) Såfremt brugen ikke udelukkende består af aktiviteter, der falder inden for anvendelsesområdet for artikel 14, stk. 1, i [direktiv 2000/31], men inkluderer sådanne aktiviteter, er operatøren af online markedspladsen da fritaget for ansvar, for så vidt som brugen består af sådanne aktiviteter, og hvis det er tilfældet, kan der tilkendes erstatning eller

anden økonomisk godtgørelse for en sådan brug, i det omfang brugen ikke er fritaget for ansvar?

c) Udgør det »konkret kendskab« eller »kendskab« i den forstand, hvori udtrykkene er anvendt i artikel 14, stk. 1, i [direktiv 2000/31], når operatøren af onlinemarkedspladsen har kendskab til, at der reklameres for varer, og at disse udbydes til salg og sælges på operatørens hjemmeside under krænkelse af registrerede varemærker, og at krænkelser af sådanne registrerede varemærker fortsat vil ske, mens der reklameres, udbydes til salg samt sker faktisk salg af samme eller tilsvarende varer af samme eller af andre af hjemmesidens brugere?

10) Består der i det tilfælde, hvor tjenesteydelser fra en mellemmand, som f.eks. en operatør af en hjemmeside, er blevet benyttet af en tredjemand til at krænke et registreret varemærke, i henhold til artikel 11 i [direktiv 2004/48] en pligt for medlemsstaterne til at sikre, at varemærkeindehaveren kan opnå, at der pålægges formidleren et forbud mod yderligere krænkelser af det ovennævnte varemærke modsat et forbud mod fastsættelse af den konkret krænkende adfærd, og såfremt det er tilfældet, hvilket omfang skal det forbud, der er mulighed for at få udstedt, have?«

IV — Indledende bemærkninger

A — *Omtvistede politiske problemstillinger*

46. Jeg erindrer om, at Domstolens nyere praksis [19] har styrket beskyttelsen af varemærker, navnlig varemærker med et omdømme, og ikke blot taget hensyn til varemærkets væsentligste funktion, som er at angive varernes og tjenesteydelsernes kommercielle oprindelse, men også andre af varemærkernes funktioner, såsom kvalitets-, investerings- og reklamefunktioner [20]. Disse andre funktioner er relevante i moderne forretningsliv, hvor varemærker ofte får selvstændig økonomisk værdi som brands, der anvendes til at

19 — Jf. f.eks. dom af 8.7.2010, sag C-558/08, Portakabin, Sml. I, s. 6963, af 25.3.2010, sag C-278/08, BergSpechte, Sml. I, s. 2517, kendelse af 26.3.2010, sag C-91/09, eis. de, dommen i sagen Google France og Google, dom af 18.6.2009, sag C-487/07, L'Oréal m.fl., Sml. I, s. 5185, af 12.6.2008, sag C-533/06, O2Holdings og O2 (UK), Sml. I, s. 4231, af 11.9.2007, sag C-17/06, Céline, Sml. I, s. 7041, af 25.1.2007, sag C-48/05, Adam Opel, Sml. I, s. 1017, og af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273.

20 — Der er ingen terminologisk eller indholdsmæssig enighed om, hvorledes varemærkets »funktioner« skal forstås. Det samme gælder for det begrebsmæssige forhold mellem de forskellige funktioner, navnlig om nogen (eller alle) af funktionerne faktisk kan anses for omfattet i den væsentligste funktion, som er at garantere varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse over for forbrugerne. Domstolen har identificeret andre af varemærkets funktioner, nemlig garanti for de pågældende varers eller tjenesteydelsers kvalitet samt kommunikation, investering og reklame (jf. dommen i sagen L'Oréal m.fl., præmis 58). Jeg vil i det følgende anvende ordene oprindelsesfunktion, kvalitetsfunktion, kommunikationsfunktion, reklamefunktion og investeringsfunktion.

kommunikere bredere budskaber end varernes eller tjenesteydelsernes blotte oprindelse. Efter min opfattelse er der blevet taget hensyn til denne udvikling med henblik på at give EU-varemærketen mulighed for at tjene et nyttigt formål.

47. Det skal imidlertid ikke glemmes, at mens et varemærke — i modsætning til en ophavsrettighed eller et patent [21] — kun giver en relativ beskyttelse, gives beskyttelsen for en ubegrænset periode, så længe varemærket er i brug, og registreringen opretholdes. Varemærkebeskyttelse gælder kun for erhvervsmæssig brug af et tegn som et varemærke og dækker kun brug, der er relevant for varemærkets forskellige funktioner. Herudover er beskyttelsen underlagt visse retlige begrænsninger, den er udtømt, når varemærkeindehaveren har realiseret den økonomiske værdi, der er iboende i varemærket i forhold til varerne, og den er territorialt begrænset.

48. De ovennævnte begrænsninger og restriktioner er nødvendige for at opretholde handelsfriheden og den frie konkurrence [22], som kræver, at tegn med særpræg og sproglige udtryk er til rådighed for virksomheder, når de skal mærke varer og tjenesteydelser, at varemærkeindehaverne ikke kan modsætte sig lovlig erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig brug af tegn, og at ytringsfriheden ikke begrænses unødigt [23].

49. Det må ikke glemmes, at de udbudte varer, som brugerne lægger ind på eBays markedsplads, er meddelelser, som er beskyttet af den grundlæggende ret til ytrings- og informationsfrihed, der er beskyttet i artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende

21 — Jf. A. Breitschaft, »Intel, Adidas & Co — is the jurisprudence of the European Court of Justice on dilution law in compliance with the underlying rationales and fit for the future?«, *European Intellectual Property Law Review* 2009, 31(10), s. 497-504, s. 498. Forfatteren er af den opfattelse, at Den Europæiske Unions lovgivning kan kritiseres for at give indehavere af varemærker med et omdømme en form for monopol på udnyttelsen af deres tegn, selv om varemærketen oprindelig ikke var beregnet til at give en eneret til intellektuel ejendomsret, såsom patentretten eller ophavsretten.

22 — For en mere dybtgående analyse af disse aspekter, jf. generaladvokat Poiares Maduros forslag til afgørelse i sagen Google France og Google, punkt 101-112.

23 — For så vidt som retsbeskyttelsen af varemærker med et omdømme som brands er bredere, bliver det mere og mere vigtigt at sikre, at ytringsfriheden i forhold til parodier, kunstneriske udtryk og kritik af forbrugermentalitet og gøren grin med livsstil, der er forbundet hermed, ikke hindres unødigt. Det samme gælder for drøftelsen af varers og tjenesteydelsers kvalitet. Jf. vedrørende denne problematik, M. Senftleben, »The Trademark Tower of Babel — Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law«, *International review of intellectual property and competition law,* udgave 40 (2009), nr. 1, s. 45–77, s. 62–64.

rettigheder og artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention [24].

50. Elektroniske markedspladser som eBay har givet både virksomheder og privatpersoner enestående muligheder for at handle direkte med hinanden med begrænsede risici i forbindelse med levering og betaling. Hovedsagen og lignende retsforhandlinger i andre medlemsstater og tredjelande viser, at disse muligheder kan misbruges [25] og medføre ophavsrets- og varemærkekrænkelser [26]. Det er derfor legitimt at sikre, at indehaverne af intellektuelle ejendomsrettigheder har adgang til effektiv retsbeskyttelse, også i disse nye omgivelser. Sådan beskyttelse må dog ikke tilsidesætte de rettigheder, som brugerne og udbyderne af disse tjenesteydelser har.

51. I sammenhæng med varemærkebeskyttelse skal det erindres, at varemærker ikke er beskyttet i sammenhæng med transaktioner, der ikke er erhvervsmæssige. Endvidere kan varemærkeindehaveren ikke anfægte transaktioner og praksis, som ikke skader varemærkets funktioner, såsom rent beskrivende brug af et varemærke eller dets brug i lovlig sammenlignende reklame.

52. Det samme gælder for aktiviteter i sammenhæng med lovlig brug som defineret i artikel 6 i direktiv 89/104 eller i forbindelse med varer, for hvilke varemærkebeskyttelsen er blevet konsumeret i henhold til direktivets artikel 7. Sådan lovlig brug kan også vedrøre luksuriøse, kosmetiske produkter, såsom L'Oréals. Det er f.eks. tænkeligt, at en ægtemand ønsker at sælge en uåbnet æske med dyr make-up creme, som han købte til sin hustru til jul efter, at hun har afsløret, at hun er allergisk over for nogle af ingredienserne. En handlende kan have købt et parti varemærkebeskyttede parfumer fra et konkursbo efter en butiksindehaver, som var medlem af varemærkeindehaverens selektive distributionsnetværk, og ønske at sælge dem ved at anvende en elektronisk markedsplads'

24 — Jf. generaladvokat Albers forslag til afgørelse fremsat den 8.4.2003, sag C-71/02, Karner, Sml. I, s. 3025, punkt 75, og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: Markt Intern mod Tyskland, dom af 20.11.1989, serie A, nr. 165, præmis 25 og 26, og Casado Coca mod Spanien, dom af 24.2.1994, serie A, nr. 285-A, præmis 35 og 36.

25 — High Court-dommen henviser til prøvekøb af L'Oréals varer på eBays elektroniske markedsplads. Som et vejledende eksempel kan nævnes et prøvekøb, som gav det resultat, at 70 % af varerne ikke var beregnet til salg i EØS (da der var tale om varemærkeforfalskede varer, ikke-EØS-varer eller EØS-varer, der ikke beregnet til salg). Der er i andre sammenhænge rapporteret tal af en lignende størrelse. Til sammenligning fandt man i retsforhandlingerne mellem eBay og Tiffany Inc., at ca. 75 % af varerne fra »Tiffany«, som blev handlet på eBays elektroniske markedsplads, var varemærkeforfalskede, jf. Tiffany (NJ) Inc. mod eBay Inc., United States District Court, Southern District of New York, nr. 04 Civ. 4607 RJS, 576 F.Supp.2d 463 (2008), dom af 14.7.2008, s. 20, stadfæstet i appellen den 1.4.2010 af Second Circuit, med undtagelse af påstanden vedrørende falsk markedsføring, som den hjemviste til nærmere undersøgelse, jf. Tiffany (NJ) Inc. mod eBay, Inc., 600 F.3d 93, 114 (2d Cir.2010) (Tiffany II).

26 — Så vidt jeg ved, er spørgsmålet om en internetmarkedsplads' ansvar for varemærkekrænkelser indtil videre blevet behandlet af retterne i Belgien, Frankrig, Tyskland, Det Forenede Kongerige og USA.

tjenesteydelser [27]. Der kan således være lovlige transaktioner med brugte varer og udbud af kosmetiske produkter, selv hvis de er mere sjældne end i sammenhæng med varige forbrugsgoder, køretøjer, både eller designergenstande. Under alle omstændigheder skal svarene på denne præjudicielle forelæggelse være sådanne, at de ikke begrænser lovlig brug af et tegn for alle former for varer, som en varemærkeindehaver ikke lovligt kan anfægte.

B — *Primært og sekundært ansvar for varemærkekrænkelser*

53. Det er også vigtigt at bemærke, at formålet med direktiv 2000/31 er at fremme leveringen af informationssamfundstjenester og elektronisk handel, således som det klart fremgår af betragtningerne hertil. Ansvarsbegrænsningerne i direktivets artikel 12, 13 og 14 tilsigter at gøre det muligt at levere informationssamfundstjenester uden risiko for retligt ansvar, som tjenesteyderen ikke kan forhindre på forhånd, uden at forretningsmodellen mister sin økonomiske og tekniske bæredygtighed. Når man afvejer varemærkeindehavernes rettigheder og forpligtelserne for informationssamfundstjenesteyderne, såsom eBay, er det således nødvendigt at definere det, som tjenesteyderen med rette kan forventes at gøre, for at forhindre tredjemands krænkelser.

54. En af problemstillingerne i denne sag er, om eBay kan gøres hovedansvarlig for krænkelserne af L'Oreals varemærker på grund af, at de krænkende varer sælges på den elektroniske markedsplads, som eBay er vært for. Sådant primært ansvar kan være eBays ansvar for selskabets egne krænkelser eller være sammenfaldende med sælgernes ansvar hvad angår de krænkelser, som de er ansvarlige for. I sidstnævnte tilfælde kan de samme faktiske omstændigheder give anledning til to

27 — Eftersom selektive distributionsordninger er aftalte, er de ikke bindende for tredjemand. Varemærkebeskyttelsen konsumeres således også i tilfælde, hvor en distributør, der er med i et sådant netværk, sælger beskyttede varer til en tredjemand i strid med bestemmelserne i den mellem ham og varemærkeindehaveren indgåede aftale. Domstolen konkluderede i dom af 30.11.2004, sag C-16/03, Peak Holding, Sml. I, s. 11313, at konsumption ikke er udelukket, når videresalget i EØS er sket i strid med forbuddet i salgskontrakten (præmis 56).

beslægtede, men uafhængige krænkelser [28]. Spørgsmålet er således, om eBay selv har krænket L'Oréals varemærker. Et sådant ansvar afhænger af fortolkningen og anvendelsen af de harmoniserede EU-bestemmelser om varemærker, nærmere bestemt artikel 5, 6 og 7 i direktiv 89/104 og tilsvarende bestemmelser i forordning nr. 40/94.

55. Denne sag vedrører også noget, som jeg vil kalde »sekundært ansvar«: Det henviser her til en informationssamfundstjenesteyders mulige ansvar for krænkelser, der er begået af brugerne af denne tjeneste [29]. Således som High Court med rette bemærker, er denne form for ansvar for andres varemærkekrænkelser ikke harmoniseret i EU-varemærkeretten, men henhører under national ret. Der er ingen EU-retsbestemmelse, som pålægger virksomheder at forhindre tredjemands varemærkekrænkelser eller at afholde sig fra handlinger eller praksis, som kan bidrage til eller lette sådanne krænkelser [30]. Delvis harmonisering af et sådant ansvar eller nærmere bestemt betingelserne for, at det ikke indtræder, findes dog i artikel 12, 13 og 14 i direktiv 2000/31. Herudover kræver EU-retten, at der kan udstedes påbud til mellemmænd, hvis tjenester tredjemand anvender til at krænke en intellektuel ejendomsrettighed.

56. Det følger heraf, at problemstillinger, såsom medvirken til krænkelse eller andenhåndskrænkelse af varemærker, således som drøftet i teorien i USA, ikke er en del af denne præjudicielle forelæggelse. Det samme gælder for tilsvarende konstruktioner i andre retssystemer, såsom fælles ansvar for ikkeøkonomisk skade i common law eller den såkaldte *Störerhaftung* i tysk ret [31].

28 — F.eks. et tilfælde, hvor A fremstiller og mærker varer med en tredjemands varemærke uden samtykke, og B markedsfører dem.

29 — High Court kendetegner dette som »accessorisk ansvar« i henhold til engelsk ret. I nogle retssystemer kan man også tale om indirekte krænkelser i sammenligning med direkte krænkelser begået af den primære krænker.

30 — Rådets forordning (EF) nr. 3295/94 af 22.12.1994 om foranstaltninger med henblik på at forbyde overgang til fri omsætning, udførsel, genudførsel og henførelse under en suspensionsprocedure af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer (EFT L 341, s. 8, med senere ændringer) forbyder dog bl.a. overgang til fri omsætning, udførsel og genudførsel af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer.

31 — Det tyske begreb *Störerhaftung* kan beskrives som en »forstyrrers« eller en »indgribers« ansvar eller ansvar for gene. *Störerhaftung* er forbundet med rettighedskrænkelser, men uden noget civilt ansvar. Det kan medføre et forbud mod »forstyrreren«, selv hvis der ikke tilkendes omkostninger, Jf. A. Rühmkorf, »The Liability of online auction portals: Toward a Uniform Approach?«, 14 nr. 4, *Journal of Internet Law*, oktober 2010, s. 3.

57. I litteraturen og retspraksis i USA analyseres elektroniske markedspladsers retsstilling ofte ved en analog anvendelse af de principper, der regulerer loppemarkeder eller garagesalg [32]. Selv om sådanne analogier kan være illustrative, er den meste frugtbare metode i sammenhæng med EU-retten formålsfortolkningen af de relevante lovgivningsinstrumenter og anvendelsen af principper, der er opstillet i Domstolens praksis.

58. Det er måske vigtigt at bemærke, at der i nationale retssager om eBays ansvar eller lignende elektroniske markedspladsers ansvar, så vidt jeg ved, ikke er en eneste dom, hvor markedspladsoperatøren er blevet anset for den primære krænker af tredjemands varemærker. Ifølge nogle forfattere forekommer der at være retspraksis om sekundært ansvar fra nogle retter i Frankrig og USA, som anser de elektroniske markedspladser for at være ansvarlige, mens andre retter i Frankrig og USA samt Belgien og Tyskland har afvist, at der kan være et sådant ansvar. I tysk retspraksis er der imidlertid nedlagt forbud mod elektroniske markedspladser for at forebygge, at tredjemand begår fortsatte varemærkekrænkelser, på grundlag af den såkaldte »*Störerhaftung*«, selv hvis retterne har afvist at pålægge markedspladserne et civilt ansvar [33].

C — *Beskyttelsen af varemærkeidentitet og søgeord i en søgetjeneste på internettet*

59. High Court sammenfatter de problemstillinger, der ligger bag de præjudicielle spørgsmål, i fire grupper: problemstillinger vedrørende arten af varer, de sagsøgte sælger, som krænkende varer, eksistensen af et fælles [34] eller et primært ansvar for eBay, eBays forsvar i henhold til artikel 14 i direktiv 2000/31 og L'Oréals retsmiddel i henhold til artikel 11 i direktiv 2004/48. Krænkende

32 — Hvad angår medvirkende ansvar for varemærkekrænkelser i USA, jf. generaladvokat Poiares Maduros forslag til afgørelse i sagen Google France og Google, fodnote 19.

33 — For et overblik over nyere retspraksis, jf. Rühmkorf, og A.S.Y. Cheung, K.K.H. Pun, »Comparative study on the liability for trade mark infringement of online auction providers«, *European Intellectual Property Review* 2009, 31(11), s. 559–567, og M. Bagnall, D. Fyfield, C. Rehag, og M. Adams, »Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out«, *INTA Bulletin*, udg. 65, nr. 1 (1.1. 2010), s. 5-7. Jf. også »Report on Online auction sites and trademark infringement liability« fra Trademarks and Unfair Competition Committee of the New York City Bar Association, der er til rådighed på www.abcny.org

34 — Jeg skal dog erindre om, at High Court i sin dom af 22.5.2009 har udelukket eBays accessoriske ansvar i henhold til engelsk ret under henvisning til de af L'Oréal påberåbte ansvarsgrundlag, nemlig fælles ansvar for ikke-økonomisk skade, der bygger på tilvejebringelse eller deltagelse i et fælles design.

varer kan opdeles i fire grupper: varemærkeforfalskninger, ikke-EØS-varer, prøver og genopfyldningsvarer samt uindpakkede varer.

60. Den præjudicielle forelæggelse bygger på den antagelse, at den gældende EU-retlige varemærkebestemmelse er artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104. Denne bestemmelse regulerer den såkaldte beskyttelse af identiteten eller brugen af et tegn, som er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser, der er identiske med dem, for hvilke varemærket er registreret. Ifølge Domstolens praksis kræver det fuldstændig identitet mellem tegnet og varemærket, og beskyttelsen er udelukket, selv hvis der er mindre eller ubetydelige forskellige herimellem [35].

61. En søgemaskines søgeord er en streng af tegn, i de fleste tilfælde bogstaver. Et søgeord er ofte ikke sagsspecifikt, men kan være det. Det fremgår af forelæggelseskendelsen, at nogle af de af sagen omfattede varemærker er knapt stiliserede ordmærker, og et af dem er et figurmærke, der indeholder ordene AMOR AMOR med store bogstaver [36].

62. Den strenge anvendelse af LTJ Diffusion-dommen vil udelukke identitet mellem varemærket og søgeordet og fører til anvendelsen af artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 om varemærker, der ligner hinanden. Det vil indebære, at testen om »risiko for forveksling« i denne artikel skal anvendes. En risiko for forveksling som sådan er åbenbar mellem knapt stiliserede ordmærker og figurmærker, hvor ordbestanddelen er dominerende, på den ene side og søgeord på den anden. Det er derfor efter min opfattelse ikke nyttigt eller nødvendigt at udvide drøftelsen til andet end spørgsmålene om identitetsbeskyttelse.

63. Der er seks betingelser, som følger af ordlyden af direktiv 89/104 og den relevante retspraksis. Indehaveren af et registreret

35 — Jf. dom af 20.3.2003, sag C-291/00, LTJ Diffusion, Sml. I, s. 2799, præmis 50-54. Det er min forståelse, at forskellene mellem rene ordmærker på den ene side og stiliserede ordmærker eller figurmærker med dominerende ord på den anden altid er betydelige. Hvis dette ikke var tilfældet, ville der ikke være nogen grund til separat at registrere varemærker, der henhører under den sidstnævnte kategori.

36 — Ifølge Harmoniseringskontorets vejledning (Part C: Opposition, Part 2, Chapter 1 — Identity, endelig udgave, november 2007) er ordmærker varemærker, der består af bogstaver, tal og andre tegn, der er gengivet i en standardfont, som anvendes af den respektive myndighed. Dette betyder for så vidt angår disse varemærker, at der ikke gøres krav på nogen særlig figurlig bestanddel eller gengivelse. Endvidere er forskelle i anvendelsen af små eller store bogstaver uden betydning for ordmærker (jf. 3.2). Hvad angår figurmærker bemærker vejledningen, at hvis et af varemærkerne (i) er i en særpræget font, såsom håndskrift, så er ordmærkets generelle gengivelse ændret til et figurmærkes, (ii) består af en standardfont på en figurlig (farvet) baggrund eller (iii) er i en standardfont, der er gengivet med farvede bogstaver, og det andet varemærke er et ordmærke, er der ikke identitet (jf. 3.3 med eksempler).

varemærke kan kun få medhold i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104, hvis følgende betingelser er opfyldt [37]:(1) Tredjemand skal bruge et tegn, (2) brugen skal være erhvervsmæssig [38], (3) brugen skal være uden varemærkeindehaverens samtykke, (4) det skal være et tegn, som er identisk med varemærket, (5) brugen skal være for varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke varemærket er registreret, og (6) det skal påvirke eller kunne påvirke nogle af varemærkets funktioner [39].

V — Prøver og genopfyldningsflasker

64. Jeg vil nu behandle de præjudicielle spørgsmål.

65. Den forelæggende ret ønsker med det første spørgsmål oplyst, om parfume- og kosmetikprøver og genopfyldningsflasker, som ikke er beregnet til salg til forbrugere, og som leveres gratis til varemærkeindehaverens godkendte distributører, er varer, der er »markedsført« i den i artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/104 og artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 40/94 omhandlede forstand.

66. Domstolen har for nylig analyseret et tilsvarende spørgsmål i Coty Prestige Lancaster Group-dommen [40]. Domstolen fandt, at »hvor der sker udlevering af »parfumetestere« til mellemmænd, som varemærkeindehaveren har indgået bindende kontrakter med, således at disses kunder har mulighed for at prøve varens indhold, uden at der sker overdragelse af ejendomsretten og under forbud mod salg, hvor varemærkeindehaveren til enhver tid kan tilbagekalde varen, og hvor varens præsentation adskiller sig tydeligt fra præsentationen af de parfumeflakoner, som varemærkeindehaveren sædvanligvis stiller til rådighed for de pågældende mellemmænd, udelukker den omstændighed, at disse testere er parfumeflakoner, som er påført angivelserne »demonstration« og »ikke til salg«, i mangel af oplysninger, som bevisligt peger i en anden retning, hvilken vurdering det påhviler den forelæggende ret at foretage, den konklusion, at varemærkeindehaveren anses for at have givet stiltiende samtykke til varernes markedsføring« [41].

37 — Jf. Arsenal-dommen, præmis 51, dom af 16.11.2004, sag C-245/02, Anheuser-Busch, Sml. I, s. 10989, præmis 59, Adam Opel-dommen, præmis 18-22, og Céline-dommen, præmis 16.

38 — Domstolen har fundet, at brugen af et tegn er erhvervsmæssig, når den finder sted i forbindelse med en erhvervsmæssig virksomhed, hvormed der søges opnået økonomisk vinding, og ikke i private forhold. Jf. Arsenal-dommen, præmis 40.

39 — High Court er af den opfattelse, at den sjette betingelse er overflødig og forvirrende (jf. dom af 22.5.2009, præmis 288 og 300-306). Også i litteraturen er der kritik af Domstolens nyere praksis for at være inkonsekvent eller vanskelig at anvende. Selv om jeg til en vis grad forstår sådanne bekymringer, er det efter min opfattelse ikke nødvendigt at drøfte dette under de meget særlige omstændigheder i denne præjudicielle forelæggelse vedrørende en elektronisk markedsplads.

40 — Dom af 3.6.2010, sag C-127/09, Sml. I, s. 4965.

41 — Coty Prestige Lancaster Group-dommen, præmis 48.

67. High Court anfører i det første præjudicielle spørgsmål, at prøver og genopfyldningsflasker ikke er beregnet til salg og ofte forsynes med angivelsen »ikke til salg« eller »ikke til detailsalg«. De leveres gratis til varemærkeindehaverens godkendte distributører. Efter min opfattelse indebærer spørgsmålets formulering *grosso modo*, at der foreligger de forhold, som Domstolen fandt afgørende i Coty Prestige Lancaster Group-dommen for at udelukke varemærkeindehaverens stiltiende samtykke til at markedsføre prøver og genopfyldningsflasker. Det kan derfor anføres, at varerne ikke er markedsført under disse omstændigheder.

VI — Virkningen af at fjerne varemærkede kosmetikprodukters indpakning

68. Problemstillingen vedrørende salg af varemærkede varer uden deres originale indpakning i sammenhæng med artikel 7 i direktiv 89/104 er, så vidt jeg ved, endnu ikke blevet direkte behandlet af Domstolen. Det er ikke desto mindre min opfattelse, at svarene på spørgsmål 2, 3 og 4, som vedrører disse problemstillinger, kan udledes af eksisterende retspraksis.

69. I Boehringer Ingelheim-dommen fortolkede Domstolen artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 således, at varemærkeindehaveren retmæssigt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, når parallelimportøren enten har givet produktet en ny emballage og har anbragt varemærket på denne på ny eller har påsat en etiket på produktets emballage, medmindre fem betingelser er opfyldt, herunder betingelsen om, at det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. Et ompakket lægemiddel kan præsenteres på en inadækvat måde og kan derfor være skadelig for varemærkets omdømme, navnlig i tilfælde af, at emballagen eller etiketten, selv om den hverken er defekt eller af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig, er af en sådan karakter, at den påvirker varemærkets værdi ved at skade det præg af professionalisme og kvalitet, der er knyttet til et sådant produkt, såvel som den tillid, som det kan gøre krav på i den relevante kundekreds [42].

70. Hvis beskaffenheden af de varer, som varemærket er påført, er blevet ændret eller skadet efter markedsføringen, kan varemærkeindehaveren retmæssigt modsætte sig fortsat markedsføring af varen i den i artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 omhandlede forstand. Vurderingen af, om varens oprindelige

42 — Dom af 26.4.2007, sag C-348/04, Boehringer Ingelheim m.fl., Sml. I, s. 3391, præmis 43 og 44.

beskaffenhed kan lide skade, fokuserer sædvanligvis på varens beskaffenhed inden i emballagen [43].

71. Det kan dog efter min opfattelse ikke udelukkes, at varens ydre indpakning i tilfælde af varer, såsom luksuskosmetik, nogle gange kan anses for at være en del af varens beskaffenhed på grund af dens specifikke design, som omfatter brugen af varemærket. I så fald er varemærkeindehaveren berettiget til at modsætte sig fortsat markedsføring af varen uden indpakning [44].

72. Jeg kan tilføje, at jeg ikke er enig i Kommissionens analyse, hvorefter fjernelsen — uden varemærkeindehaverens samtykke — af æsken eller anden ydre indpakning fra varer, såsom parfume og kosmetik, altid gør det berettiget for varemærkeindehaveren at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne i den i artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 omhandlede forstand.

73. Det skal for det første erindres, at konsumption i henhold til artikel 7 i direktiv 89/104 er hovedreglen. Varemærkeindehaverens mulighed for at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne efter, at han allerede har realiseret den økonomiske værdi, der er iboende i varemærket i forhold til disse varer, skal derfor fortolkes indskrænkende.

74. For det andet kan det ikke udelukkes, at den ydre indpakning, selv for kosmetiske produkter, har en sådan karakter, at fjernelsen heraf hverken skader varemærkets funktioner som angivelse af varernes oprindelse eller kvalitet eller varemærkets omdømme. Dette kan f.eks. være tilfældet med billigere kosmetiske produkter.

75. Det skal derfor i hvert enkelt tilfælde analyseres, om varemærkeindehaveren er berettiget til at modsætte sig yderligere fjernelse. High Court har i denne henseende opstillet to scenarier, nemlig et med uindpakkede varer uden de oplysninger, der kræves i direktiv 76/768 om kosmetiske midler, og det tilfælde, hvor sådanne manglende oplysninger udgør en strafbar handling i den medlemsstat, hvor varerne udbydes til salg eller sælges [45].

76. Efter min opfattelse er kravet om overholdelse af direktivet om kosmetiske midler

43 — Dom af 11.7.1996, forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., Sml. I, s. 3457.

44 — Jf. vedrørende sådanne varers særlige art inden for varemærkeretten, dom af 4.11.1997, sag C-337/95, Parfums Christian Dior, Sml. I, s. 6013, præmis 42-44.

45 — I henhold til forelæggelseskendelsen vedrører denne sag det forhold, at eBay forbyder salg af uindpakket kosmetik til købere i Tyskland, men ikke til købere i andre medlemsstater.

eller enhver anden EU-foranstaltning om produktsikkerhed eller forbrugerbeskyttelse iboende i beskyttelsen af et varemærkes omdømme. Der kan f.eks. forvoldes skade på et kosmetisk produkts omdømme af en gruppe af forbrugeres alvorlige allergiske reaktioner, når listen over ingredienser mangler. Om salget af uindpakket kosmetik er en strafbar handling eller ikke i national ret, er imidlertid irrelevant i denne henseende. Det, der kan skade varemærkets omdømme, er de manglende relevante oplysninger til forbrugerne, der kræves i harmoniserede europæiske regler, ikke de følger, som medlemsstaternes nationale lovgivning har for de handlende i sådanne tilfælde.

77. Selv hvis varemærkeretten ikke i sig selv beskytter formålene med direktiv 76/768 som sådan, kan fortsat markedsføring af varemærkebeskyttede varer, der ikke opfylder dette direktiv, derfor som sådan, således som generaladvokat Stix-Hackl med rette har anført [46], forvolde alvorlig skade på varemærkets omdømme og dermed udgøre en skellig grund til, at varemærkeindehaveren kan modsætte sig det.

78. Endelig spørger High Court i sammenhæng med spørgsmål 4, om virkningen af den fortsatte markedsføring af uindpakket kosmetik, som faktisk eller potentielt kan skade varernes renommé og dermed varemærkets omdømme, kan formodes, eller om det kræves, at varemærkeindehaveren beviser den.

79. For at besvare dette spørgsmål anser jeg det for nødvendigt at gøre et sidespring. Det er fortærsket at sige, at da varemærkebeskyttelsen kun vedrører den erhvervsmæssige brug af tegn, er privatpersoners handlinger med salg eller køb af varemærkebeskyttede varer ikke omfattet af varemærkerettens anvendelsesområde [47].

80. Den originale indpakning kan være af afgørende betydning for beskyttelsen af varemærkets funktioner med kosmetiske produkters oprindelse og kvalitet. Jeg erindrer om, at vi i sammenhæng med artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 taler om beskyttelse af identiteten eller indehaverens »absolutte« beskyttelse mod uautoriseret brug af det samme tegn for de samme varer (uden behov for at fastslå, at der er risiko for forveksling mellem varerne) [48]. Selv hvis det sædvanligvis er op til varemærkeindehaveren at godtgøre, at der foreligger forhold, som angiveligt udgør tredjemands krænkelse af varemærket, er

46 — Jf. generaladvokat Stix-Hackls forslag til afgørelse fremsat den 5.4.2001, forenede sager C-414/99, C-415/99 og C-416/99, Zino Davidoff og Levi Strauss, Sml. I, s. 8691, punkt 120 og 121.

47 — eBays sondring mellem erhvervsmæssige sælgere og andre er dog ikke nødvendigvis sammenfaldende med begrebet »erhvervsmæssig«.

48 — Jf. f.eks. LTJ Diffusion-dommen, præmis 48-50.

det min opfattelse, at det i tilfælde af brugen af det samme varemærke for de samme varer uden varemærkeindehaverens samtykke, er brugeren, der skal godtgøre, at hans brug af tegnet er lovlig, herunder at brugen ikke skader varemærkets omdømme.

81. Det er derfor min opfattelse, at virkningen af den fortsatte markedsføring kan formodes som en faktisk eller potentiel skade på varernes renommé og dermed på varemærkets omdømme i tilfælde, hvor udbuddet til salg eller salgstransaktioner vedrørende kosmetiske produkter, hvis originale indpakning er fjernet, er erhvervsmæssig som defineret i Domstolens praksis. Det følger heraf, at varemærkeindehaveren ikke skal godtgøre det, men bevisbyrden for det modsatte påhviler sælgeren [49].

82. Det er for mig vanskeligt at begribe, at salget på en elektronisk markedsplads af kosmetiske produkter i antal, der er større end en eller to genstande, ikke finder sted med henblik på at opnå en økonomisk fordel og i sammenhæng med erhvervsvirksomhed, selv om det er i lille målestok.

49 — Efter min opfattelse kan brugeren løfte bevisbyrden ved at godtgøre f.eks., at varemærket er forholdsvist ukendt, og at den ydre indpakning ikke omfatter nogen for forbrugerne relevante oplysninger.

VII — Betalt søge- og annonceringsydelse på internettet og operatøren af en elektronisk markedsplads

A — *Indledning*

83. I modsætning til spørgsmål 1-4, som vedrører »rene« varemærkeproblemstillinger, kræver spørgsmål 5-10, at varemærkeanalysen udvides til at omfatte forskellige aspekter ved informationssamfundstjenester.

84. Det forekommer hensigtsmæssigt at behandle spørgsmål 5, 6 og 8 sammen. De vedrører alle køb foretaget af en operatør af en elektronisk markedsplads af tredjemands varemærker som søgeord fra operatøren af en betalt søge- og annonceringsydelse på internettet, og om dette udgør brug af et tegn.

85. High Court spørger i det væsentlige, om visse aspekter ved eBays forretningsmodel omfatter eller indebærer, at selskabet kan blive ansvarlig for en primær varemærkekrænkelse for varer, der handles i selskabets system, hvis brugen af tredjemands varemærke i sammenhæng med disse transaktioner ville have krævet varemærkeindehaverens samtykke.

86. Det er i denne sammenhæng nyttigt at erindre om dommen i sagen Google France og Google. I den sag fandt Domstolen, at udbyderen af en søge- og annonceringsydelse på internettet, der som søgeord lagrer et tegn, der er identisk med et varemærke, og som tilrettelægger en visning af annoncer ved hjælp af dette søgeord, ikke gør brug af dette tegn i henhold til artikel 5, stk. 1 og 2, i direktiv 89/104 [50].

87. Domstolen fandt dog endvidere i dommen i sagen Google France og Google, at artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke kan forbyde en annoncør at reklamere for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som dem, for hvilke det pågældende varemærke er registreret, ved hjælp af et søgeord, der er identisk med det pågældende varemærke, og som annoncøren uden samtykke fra den pågældende indehaver har valgt i forbindelse med en betalt søge- og annonceringsydelse på internettet, såfremt den pågældende reklame ikke eller kun med vanskelighed giver den gennemsnitlige internetbruger 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 [51].

88. eBay er ligesom Google en informationssamfundstjenesteyder. eBay leverer dog ikke ligesom Google en betalt søge- og annonceringsydelse på internettet, men en elektronisk markedsplads. Denne markedsplads' funktion bygger på udbudte varer, som systemets brugere har lagt ind i systemet med henblik på at sælge varerne til andre brugere. eBays system omfatter også en søgemaskine, og søgningerne rettes kun mod de udbudte varer, der er oplagret i eBays eget system [52]. eBay er ikke selv part i transaktionerne, men drager økonomisk fordel af dem.

89. Ligesom andre annoncører, der anvender annonceringsordninger med søgeord, der stilles til rådighed af udbydere af søge- og annonceringsydelser på internettet (såsom Googles AdWords), udvælger eBay søgeord, som resulterer i annoncer og sponserede links til selskabets eget system. Disse søgeord kan omfatte tegn, der er identiske med tredjemands varemærker. Formålet med disse sponserede links er åbenbart at reklamere for de tjenesteydelser, som eBay leverer, nærmere bestemt selskabets elektroniske markedsplads, ved i forbrugernes bevidsthed at skabe den association, at de pågældende mærkevarer kan købes på denne markedsplads. I modsætning til de andre annoncører, der er

50 — Dommen i sagen Google France og Google, domskonklusionens punkt 2 og dommens præmis 99.

51 — Dommen i sagen Google France og Google, domskonklusionens første punkt og dommens præmis 99.

52 — Det skal bemærkes, at søgemaskiner tilhørende søge- og annonceringsydelser på internettet heller ikke gennemfører søgningerne på hele internettet, men i deres databaser af www-hjemmesider, der er oplagret i den pågældende operatørs servere. Dette forklarer, hvorfor det samme søgeord kan og sædvanligvis fører til forskellige »naturlige« resultater i de forskellige søgemaskiner.

henvist til i dommen i sagen Google France og Google, udbyder eBay ikke selv varer til salg.

90. For at besvare den nationale rets spørgsmål 5, 6 og 8 er det nødvendigt at analysere de seks betingelser, der er redegjort for ovenfor i punkt 63.

B — *Betingelserne for påberåbelse af rettigheder knyttet til et varemærke i tilfælde af en betalt søge- og annonceringsydelse på internettet*

Betingelserne i artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104

91. Hvad angår de første fem af de seks betingelser, der er omtalt ovenfor i punkt 63, er situationen den følgende. Hvad angår den første betingelse synes alle parterne, undtagen eBay, at være enige om, at fremkomsten i sponserede links af de relevante tegn, der er købt som søgeord, og som er identiske med varemærker, udgør brug i den i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 omhandlede forstand. I lyset af dommen i sagen Google France og Google er der efter min opfattelse ikke nogen tvivl om, at eBay bruger tegn, der er identiske med varemærker, når selskabet vælger og køber dem som søgeord fra udbyderen af en betalt søge- og annonceringsydelse på internettet med henblik på at vise dem i sponserede links, hvis en internetbruger skriver tegnet på det relevante sted på søgemaskinens hjemmeside.

92. Hvad angår den anden, tredje og fjerde betingelse forekommer det mig, at de er ukontroversielle i denne præjudicielle forelæggelse [53].

93. Jeg skal fremkomme med nogle yderligere bemærkninger i forbindelse med den femte betingelse, hvorefter brugen skal være for varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke varemærket er registreret.

94. Det skal for det første anføres, at eBay bruger søgeord, der leder hen til selskabets sponserede links for dets elektroniske markedsplads. Formålet er med andre ord at reklamere for selskabets egen tjenesteydelse. Det kan ikke benægtes, at denne tjenesteydelse ikke er identisk med de varer, der er dækket af L'Oréals varemærker. Om dette udgør det eneste relevante aspekt i forbindelse med varemærkeretten, hvori de tegn, der er valgt som søgeord, anvendes, er omtvistet.

53 — At brugen skal være erhvervsmæssig, at den skal ske uden varemærkeindehaverens samtykke, og at der skal være et tegn, som er identisk med varemærket.

95. Ifølge L'Oréal reklamerer eBay selv ved den blotte udvælgelse af tegn som søgeord, der er identiske med varemærker, for de varer, som sælges på selskabets hjemmeside. Det følger af dette forhold, at brugeren ved at klikke på det sponserede link ledes direkte til reklamer eller udbud til salg, som vedrører varer, der er identiske med dem, for hvilke varemærket er registreret, at operatøren af den elektroniske markedsplads bruger tegnet »for« varer. Den franske, polske og portugisiske regering har støttet dette med synspunkter, der i vidt omfang er tilsvarende.

96. eBay har dog gjort gældende, at der ikke er nogen grund til, at den beskyttelse, som artikel 5 i direktiv 89/104 yder, finder anvendelse, eftersom rettigheden er konsumeret i den i artikel 7 i direktiv 89/104 omhandlede betydning. eBay bemærker i denne forbindelse, at mellemmænd inden for både den elektroniske og den traditionelle handel bruger varemærker i reklamer til at oplyse offentligheden om, at de distribuerer varer, der er påført dette varemærke. Der er ikke grund til at forbyde denne praksis, navnlig da internetmellemmænd har endnu færre kontrolmekanismer til rådighed end mellemmænd inden for den ikke-elektroniske handelsverden. Det er umuligt for dem — både ud fra et retligt og et praktisk synspunkt — at opstille kontrolmekanismer for at sikre, at alle genstande, der udbydes til salg, er uanfægtelige.

97. Det Forenede Kongeriges regering har anført, at brugen af et tegn, som er identisk med et registreret varemærke, som søgeord for en søgemaskineoperatør ikke nødvendigvis er »for varer eller tjenesteydelser«. Hvis tegnet ligger langt fra udbud af faktiske varer, er det usandsynligt, at gennemsnitsforbrugeren skaber en forbindelse mellem markedspladsoperatørens brugen af tegnet i et sponseret link og det efterfølgende udbud af varerne under dette tegn. Under alle omstændigheder er denne brug ikke omfattet af artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104, når gennemsnitsforbrugeren opfatter markedspladsoperatørens brug af tegnet som et link til udbud, der foretages af tredjeparter, som ikke er forbundet hermed, af varer, som ikke stammer fra markedspladsoperatøren.

98. Kommissionen har også gjort gældende, at der ikke foreligger den »brug« for varer, som udbydes til salg af tredjepersoner på hjemmesiden tilhørende operatøren af den elektroniske markedsplads, der henvises til i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104, selv hvis markedspladsoperatøren »bruger« tegnet i denne bestemmelses forstand, hvis han har købt det som et søgeord, der leder hen til hans sponserede link.

99. Efter min opfattelse henviser den femte betingelse til brugen af et tegn med henblik på at identificere varer eller tjenesteydelser

eller at sondre [54] mellem varer eller tjenesteydelser (der har forskellig kommerciel oprindelse). Således som High Court gør gældende, betyder brugen af et tegn for varer eller tjenesteydelser brug med henblik på at adskille de pågældende varer og tjenesteydelser, dvs. som et varemærke som sådan.

100. Dette betyder, at et varemærke både bruges for varer, når det bruges af varemærkeindehaveren med henblik på at adskille hans varer fra en tredjemands varer, og når det bruges af en tredjemand til at adskille hans varer fra varemærkeindehaverens varer. Endvidere kan en tredjemand bruge varemærket til at sondre mellem varemærkeindehaverens varer og andre varer, som måske er hans egne varer. Hvis denne analyse er korrekt, bruger en person, som er en mellemmand eller en markedspladsoperatør, også et tegn »for varer«, hvis han bruger et tegn, som er identisk med et varemærke med henblik på at sondre mellem varer, der er til rådighed gennem brugen af hans tjenesteydelser, og dem, der ikke er.

101. Jeg erindrer om, at Domstolen i dommen i sagen Google France og Google [55] konkluderede, at den internetbruger, som indtaster navnet på et varemærke som søgeord, i de fleste tilfælde ønsker at finde oplysninger om eller tilbud på varer eller tjenesteydelser omfattet af dette varemærke. Når der derfor ved siden af eller oven over de naturlige søgeresultater vises salgsfremmende links til websteder, som udbyder varer eller tjenesteydelser fra konkurrenter til indehaveren af dette varemærke, kan internetbrugeren, medmindre han straks ser bort fra disse links som værende uden relevans og ikke forveksler dem med varemærkeindehaverens links, opfatte de pågældende salgsfremmende links som noget, der tilbyder et alternativ til varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser. I en sådan situation foreligger der brug af det pågældende tegn for konkurrentens varer eller tjenesteydelser.

102. Efter min opfattelse finder den analyse også anvendelse i situationer, hvor de relevante salgsfremmende links ikke stammer fra varemærkeindehaverens direkte konkurrenter, som udbyder alternative varer, men elektroniske markedspladsers links, der udbyder en alternativ kilde til den samme vare, der er omfattet af varemærket, hvad angår varemærkeindehaverens distributionsnetværk.

103. Selv om jeg er enig i Det Forenede Kongeriges regerings og Kommissionens synspunkt i den henseende, at en markedspladsoperatørs brug af et varemærke er iboende anderledes end den brug, som en sælger af varerne gør, er jeg derfor ikke enig

54 — Identifikationsfunktionen eller varemærkets funktion med at sondre mellem varer og tjenesteydelser adskilles sædvanligvis ikke fra oprindelsesfunktionen. Et varemærkes evne til at adskille varer og tjenesteydelser fra andre varer eller tjenesteydelser kan også anvendes til andre formål end at angive deres oprindelse. F.eks. kan varemærker i en brugsvejledning for en universal fjernbetjening bruges til at angive de produkter, som fjernbetjeningen kan anvendes sammen med. Jf. skandinavisk litteratur herom, T. Pihlajarinne, *Toisen tavaramerkin sallittu käyttö* [tilladelig brug af andres varemærker], Lakimiesliiton kustannus, Helsinki, 2010, s. 47-48.

55 — Dommen i sagen Google France og Google, præmis 68 og 69.

i, at markedspladsoperatøren ikke bruger varemærkerne for de varer, der handles på markedspladsen, hvis han bruger et tegn, der er identisk med et varemærke, i hans egne reklamer.

104. Denne konklusion afsvækkes ikke af det forhold, at der kan være situationer, hvor der konkret ikke er nogen varer, der er dækket af varemærket, til rådighed på markedspladsen, på trods af at markedspladsoperatøren har reklameret ved at bruge varemærket.

Betingelserne fra retspraksis: brug, der kan skade nogle af varemærkets funktioner

105. På baggrund af ovenstående analyse bliver det nødvendigt at undersøge, om eBays brug af tegn, der er identiske med varemærker, som søgeord i forbindelse med en betalt søge- og annonceringsydelse på internettet påvirker eller kan påvirke nogle af disse varemærkers funktioner. Dette er den sjette betingelse, der er omtalt ovenfor i punkt 63.

106. I dommen i sagen Google France og Google gentog Domstolen, at varemærkets afgørende funktion er at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse [56].

107. Domstolen bemærkede videre, at oprindelsesfunktionen lider skade, når en tredjemands annonce, som vises som følge af, at der er klikket på et søgeord, der er identisk med et varemærke, 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 forbundet med denne, eller tværtimod hidrører fra en tredjemand [57].

108. Efter min opfattelse er »en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom« i stand til at forstå forskellen mellem en elektronisk markedsplads, en direkte sælger af varer eller tjenesteydelser og den kommercielle kilde, hvorfra varerne eller tjenesteydelserne stammer. Dette skyldes, at forekomsten af forskellige mellemkommende økonomiske aktiviteter, såsom distributører, mæglere, auktionshuse, loppemarkeder og ejendomsmæglere er kendte af enhver voksen person, der lever i en markedsøkonomi. Således kan en fejltagelse vedrørende varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse ikke formodes at foreligge udelukkende, fordi et

56 — Dommen i sagen Google France og Google, præmis 82.

57 — Dommen i sagen Google France og Google, præmis 83 og 84.

link fører til en annonce fra en operatør af en elektronisk markedsplads, hvis annoncen selv ikke er vildledende for så vidt angår operatørens art.

109. Det er et spørgsmål om sagens faktiske omstændigheder, der skal bedømmes af den nationale ret, om arten af de aktiviteter, som visse elektroniske markedspladser, såsom eBay, udøver, generelt er så velkendt, at det er usandsynligt, at oprindelsesfunktionen lider skade, selv hvis markedspladsoperatørens art ikke er forklaret i annoncen.

110. Hvad endvidere angår uindpakkede varer eller ikke-EØS-varer kan oprindelsesfunktionen ikke påvirkes. Disse er ægte varer fra L'Oréal, uanset om deres udbud til salg krænker L'Oréals varemærke eller ikke. Hvad angår varemærkeforfalskede varer er vurderingen den modsatte.

111. Oprindelsesfunktionen lider skade i de tilfælde, hvor de varer, der handles på markedspladsen, er varemærkeforfalskede varer. Skaden er imidlertid ikke en følge af markedspladsoperatørens brug af tegnet som et søgeord i forbindelse med søge- og annonceringsydelsen på internettet som sådan. Der lides også skade i tilfælde, hvor markedspladsen kun vises i søgemaskinens naturlige resultater og ikke også i de sponserede links, eller hvor markedspladsoperatøren ikke bruger varemærket i sine reklamer. Årsagen til, at oprindelsesfunktionen lider skade, er de udbudte varer, der vises på hjemmesiden tilhørende operatøren af den elektroniske markedsplads. Som jeg vil forklare senere, er brugen af tegn, der er identiske med varemærker for disse udbudte varer, ikke brug af operatøren af den elektroniske markedsplads for de pågældende varer, men brug af markedspladsens brugere.

112. Hvad angår spørgsmålet om skade på reklamefunktionen er det på grundlag af den tilsvarende argumentation, som i dommen i sagen Google France og Google udelukkede en sådan skade i sammenhæng med sponserede links i søge- og annonceringsydelse på internettet [58], min opfattelse, at en sådan skade er udelukket i sammenhæng med elektroniske markedspladser, der bruger søgeordsreklamer.

113. Som jeg allerede har anført, må handel med varemærkeforfalskede varer påført L'Oréals varemærker skade oprindelsesfunktionen. Hvad angår kvalitets- og investeringsfunktionerne er det efter min opfattelse åbenlyst, at individuelle udbud fra eBays brugere, der indeholder tredjemands varemærker, og som vises på eBays hjemmeside, kan skade disse funktioner. Handel med varemærkeforfalskede varer skader, og handel med

58 — Dommen i sagen Google France og Google, præmis 91-98. Hvad angår kommunikationsfunktionen forekommer det i litteraturen, at denne funktions elementer i vidt omfang er omfattet af adskillelses- og oprindelsesfunktionen, reklamefunktionen og investeringsfunktionen. Det er derfor ikke nødvendigt at behandle den særskilt her.

uindpakkede varer kan skade, omdømmet for velkendte varemærker, som dækker luksuskosmetik, og dermed varemærkeindehaverens investeringer med henblik på at skade brandets renommé. Derfor lider også den stiltiende kvalitetsgaranti, der er iboende i og som kommunikeres af varemærket, skade.

114. Artikel 6 og 7 i direktiv 89/104 tillader dog en ganske omfattende brug af varemærker uden indehaverens samtykke, herunder omtale heraf i reklamer. Dette spørgsmål er for nylig blevet afklaret for salg af genbrugsvarer i Portakabin-dommen [59].

115. Hvis det kan tillades, at en part bruger en tredjemands varemærke eller henviser til det, kan det ikke være ulovligt for en operatør af en markedsplads at gøre det samme for brugerne [60]. Efter min opfattelse er der ikke tvivl om, at f.eks. et indkøbscenter i sin markedsføring kan bruge varemærkerne for de varer eller tjenesteydelser, der udbydes af virksomheder, der har forretning i centeret.

116. Hvis en sådan brug anses for relevant under henvisning til nogle af varemærkefunktionerne, bør det under alle omstændigheder anses for tilladt som angivelse af varernes art i den i artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 omhandlede forstand eller som nødvendig i den i artikel 6, stk. 1, litra c), omhandlede forstand for at kunne drive en elektronisk markedspladstjeneste, hvor sådanne varer handles, uden at det kræves, at operatøren skal undersøge hver eneste genstand, for hvilken varemærkeretten er konsumeret på grundlag af artikel 7. Varemærkeindehaveren kan derfor ikke modsætte sig en sådan brug.

117. Principielt er det ikke min opfattelse, at mulige problemer med de individuelle markedsdeltagere kan tilregnes markedspladsen, medmindre der er grundlag for sekundært ansvar i henhold til national ret. Et selskab, der driver et indkøbscenter, kan ikke være ansvarlig, hvis en købmandsforretning i centeret sælger rådne æbler. Ligeledes skal dette selskab heller ikke automatisk holdes ansvarligt for en varemærkekrænkelse, der finder sted i indkøbscenteret, når f.eks. et medlem af et selektivt distributionsnetværk fortsætter med at sælge varemærkede varer, selv efter at varemærkeindehaveren har opsagt

59 — Portakabin-dommen, præmis 91.

60 — Domstolen bekræftede i Dior-dommen (præmis 38), at når varemærkeretten er konsumeret, har en forhandler, ud over muligheden for at videresælge disse varer, også mulighed for at anvende mærket for at gøre offentligheden bekendt med videreforhandlingen af varerne. Jf. også dom af 23.2.1999, sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 54.

distributionsaftalen med omgående virkning. En markedspladsoperatør er berettiget til at antage, at markedsdeltagerne, der anvender hans tjenesteydelser, handler lovligt og følger aftalevilkårene for brugen af markedspladsen, indtil han konkret oplyses om det modsatte.

118. Hvis en operatørs art som markedsplads meddeles tilstrækkeligt klart i annoncen på søge- og annonceringsydelsens hjemmeside på internettet, kan det forhold, at nogle af brugerne af markedspladsen måske krænker et varemærke, derfor ikke i sig selv skade varemærkers kvalitets-, kommunikations- og investeringsfunktioner.

C — Betingelserne for påberåbelse af rettigheder knyttet til et varemærke på en hjemmeside tilhørende operatøren af den elektroniske markedsplads

119. Det skal imidlertid for klarhedens skyld tilføjes, at hvis den brug, som varemærkeindehaveren klager over, består i, at tegnet vises på selve hjemmesiden tilhørende operatøren af en elektronisk markedsplads snarere end i et sponseret link i en søgemaskine, er der ikke tale om, at markedspladsoperatøren bruger varemærket for varer, men at brugerne af markedspladsen gør det. Operatørens aktivitet består i at oplagre og vise udbudte varer, som brugerne lægger ind i dennes system, og i at drive et system, som letter indgåelsen af handler. Operatøren bruger ikke varemærkerne mere end en avis, der offentliggør rubrikannoncer, som nævner varemærker, og hvor sælgerens identitet ikke afsløres i annoncen, men skal anmodes om fra avisen. Selv hvis udbuddet af varemærkebeskyttede varer fra brugerne af en elektronisk markedsplads derfor kan skade et varemærkes oprindelses-, kvalitets- eller investeringsfunktion, kan en sådan skade ikke tilregnes markedspladsoperatøren, medmindre nationale retsregler og princippet om sekundært ansvar for varemærkekrænkelser finder anvendelse.

120. Det skal endvidere bemærkes, at eBays aktivitet, der består i søgnings- og visningsfunktioner, som finder anvendelse på udbudte varer, er teknisk tilsvarende internetsøgemaskiners, såsom Googles (uden den betalte søge- og annonceringsydelses »ekstraudstyr«), selv om forretningsmodellen er en anden. På eBays servere vedrører søgningerne de udbudte varer, som markedspladens brugere har oplagret, og i tilfælde af internetsøgemaskiner henvises der til de hjemmesider, som de har oplagret på deres servere. Hvad

angår disse funktioner er brugen og visningen af tredjemands varemærker derfor ikke brug af et tegn i den i artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 omhandlede forstand af de årsager, der er opregnet i dommen i sagen Google France og Google. Markedspladsoperatøren tillader også sine kunder at bruge tegn, der er identiske med varemærker, uden at han selv bruger disse tegn [61].

VIII — Ikke-EØS-varerne

121. Spørgsmål 7 vedrører varer, der reklameres for og udbydes til salg på den hjemmeside, der er henvist til i spørgsmål 6, og som ikke er markedsført i EØS af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke. Den forelæggende ret ønsker oplyst, om anvendelsen af de relevante bestemmelser udløses af en reklame eller udbuddet til salg, som er henvendt til forbrugere i det område, der er dækket af varemærket.

122. L'Oréal, Det Forenede Kongeriges regering, den polske og den portugisiske regering samt Kommissionen har alle gjort gældende, at hvor de varer, der udbydes til salg på den elektroniske markedsplads, endnu ikke er blevet markedsført inden for EØS af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke, er det ikke desto mindre tilstrækkeligt til, at den eneret, som et nationalt varemærke eller et EF-varemærke giver, finder anvendelse, at det godtgøres, at reklamen er henvendt til forbrugere inden for det område, der er dækket af varemærket.

123. Ifølge eBay kan der ikke være brug af et varemærke inden for EU, medmindre og indtil de pågældende varer markedsføres i EU. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at reklamen eller udbuddet til salg er henvendt til forbrugere i det område, der er dækket af varemærket.

124. Det er min opfattelse, at det af de andre parter end eBay foreslåede svar forekommer korrekt.

125. For det første kan det i lyset af de virkningsdoktrinen navnlig inden for konkurrenceretten [62], anføres, at adfærd uden for Unionens område, men som direkte har retligt relevante materielle virkninger på EU-lovgivningen, ikke kan undslippe anvendelsen af

61 — Jf. dommen i sagen Google France og Google, præmis 55-56. Konklusionen, at en betalt søge- og annonceringsydelse ikke handler erhvervsmæssigt (præmis 57 og 58), kan dog ikke finde anvendelse på markedspladsoperatørens aktiviteter på vedkommendes egen hjemmeside.

62 — Jf. dom af 27.9.1988, forenede sager 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 og 125/85-129/85, Ahlström Osakeyhtiö m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 5193, præmis 12-14.

EU-regler, blot fordi de handlinger, som har disse virkninger, foregår uden for Unionens område.

126. I sammenhæng med levering af internetydelser skal virkningsdoktrinen kvalificeres. Eftersom der i princippet er adgang til kommunikation på internettet alle steder, ville elektronisk handel og præstation af tjenesteydelser ellers være underlagt adskillige lovgivninger og intellektuelle ejendomsrettigheder med forskellig territorial gyldighed, hvilket ville underlægge disse aktiviteter retlige risici, der ikke kan administreres, og give intellektuelle ejendomsrettigheder urimeligt brede beskyttelser, der er i konflikt med hinanden.

127. Hvis på den anden side ikke blot den objektive virkning, men også den subjektive hensigt for de berørte personer, er at afføde sådanne virkninger i EU, skal vurderingen være en anden. Ellers kunne aktiviteter rettet mod EU-markeder undslippe anvendelsen af EU-regler vedrørende f.eks. forbrugerbeskyttelse, beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, illoyal konkurrence og produktsikkerhed, blot ved at placere aktiviteten eller hjemmesiden for det selskab, der er ansvarlig for aktiviteten, i et tredjeland. Varemærkebeskyttelsen kan derfor ikke begrænses til tilfælde, hvor de pågældende varer markedsføres i EU.

128. Hvordan ved vi, om en elektronisk markedsplads er »henvendt til« købere i bestemte jurisdiktioner, i dette tilfælde EU? Dette er et vanskeligt spørgsmål, som Domstolen i øjeblikket vurderer i to verserende sager [63].

129. Efter min opfattelse er dette et spørgsmål om sagens faktiske omstændigheder, som skal afgøres af de nationale retter. Der kan søges vejledning i denne henseende fra WIPO Joint Recommendation of 2001 Concerning Provisions on the Protection of Marks, and other Industrial Property Rights in Signs on the Internet (WIPO's fælles anbefaling af 2001 vedrørende bestemmelser om varemærkebeskyttelse og andre industrielle ejendomsrettigheder til tegn på internettet) [64]. I henhold til artikel 2 i den fælles anbefaling skal brugen af et tegn på internettet kun udgøre brug i en medlemsstat med henblik på disse bestemmelser, hvis brugen har kommerciel virkning i denne medlemsstat som beskrevet i artikel 3. I henhold til den sidstnævnte bestemmelse skal den kompetente myndighed ved afgørelsen af, om brugen af et tegn på internettet har kommerciel virkning i en medlemsstat, tage hensyn til alle relevante omstændigheder. Disse omstændigheder kan omfatte, men er ikke begrænset til, fem hovedkriterier, der er opdelt i mere specifikke elementer, der er præciseret i bestemmelsen.

63 — Jf. forslag til afgørelse fra generaladvokat Trstenjak fremsat den 18.5.2010, sag C-585/08, Pammer, og sag C-144/09, Hotel Alpenhof.

64 — http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845.htm

IX — Fritagelse for en vært

130. Spørgsmål 9 vedrører spørgsmålet, i hvilket omfang, om overhovedet, eBay kan drage fordel af ansvarsbegrænsningen i artikel 14 i direktiv 2000/31 om elektronisk handel for så vidt angår »hosting«. Spørgsmålet som sådan er nyt for Domstolen, men således som jeg har nævnt, er problemstillingen vedrørende sekundært ansvar blevet drøftet og afgjort i medlemsstaternes retter og i andre jurisdiktioner [65]. Det er nødvendigt at erindre om visse generelle kendetegn ved direktiv 2000/31 med henblik på at indplacere fortolkningen af artikel 14 i den rette sammenhæng [66].

131. I henhold til artikel 1 har direktiv 2000/31 til formål at bidrage til et velfungerende indre marked ved at sikre fri bevægelighed for informationssamfundstjenester mellem medlemsstaterne ved en tilnærmelse af visse nationale bestemmelser om informationssamfundstjenester, som vedrører det indre marked, tjenesteydernes etablering, kommerciel kommunikation, elektroniske kontrakter, formidleransvar, adfærdskodekser, udenretslig bilæggelse af tvister, klageadgang og samarbejde mellem medlemsstaterne.

132. Direktiv 2000/31 har et bredt anvendelsesområde. De i direktivet opstillede regler påvirker en lang række retsområder, men det regulerer kun visse specifikke spørgsmål på disse områder: Den harmonisering, som direktivet forudser, er både horisontal og specifik [67].

Fritagelsens anvendelse på en operatør af en elektronisk markedsplads

133. Den *første del* af spørgsmål 9 vedrører fritagelsens anvendelse på en operatør af en elektronisk markedsplads.

134. I lyset af definitionen i artikel 2, litra a), i direktiv 2000/31, sammenholdt med artikel 1, stk. 2, i direktiv 98/34 og med 18. betragtning til direktiv 2000/31, kan tjenesteydelser leveret af en operatør af en elektronisk markedsplads, der er rettet mod at lette kontakten

65 — Jf. fodnote 33 ovenfor.

66 — Jeg bemærker, at selv om dette direktiv blev vedtaget for ca. ti år siden, er der kun få domme, hvor Domstolen fortolker bestemmelserne heri.

67 — Jf. KOM(2003) 702 endelig: Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Første rapport om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (»direktivet om elektronisk handel«).

mellem sælgere og købere af alle former for varer, såsom dem, der leveres af eBay, anses for informationssamfundstjenester og er derfor omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2000/31.

135. Bestemmelserne vedrørende ansvar for tjenesteydere, der er mellemmænd, findes i direktivets kapitel II (»Principper«), afdeling 4. Afdelingen består af fire artikler: 12 (»Ren videreformidling (»Mere conduit«)«), 13 (»Caching«), 14 (»Oplagring (»Hosting«)«) og 15 (»Ingen generel overvågningsforpligtelse«).

136. Der kan argumenteres for, at ansvarsbestemmelserne i artikel 12, 13 og 14 i direktiv 2000/31 skal forstås som undtagelser til ansvaret og dermed skal fortolkes indskrænkende. Efter min opfattelse er dette ikke nødvendigvis tilfældet, fordi en tjenesteyders ansvar i mange medlemsstater i de situationer, der er henvist til i disse artikler, er udelukket, fordi der ikke er nogen subjektiv fejl. Disse bestemmelser skal derfor snarere kvalificeres som gentagelser eller afklaringer af den eksisterende retstilling end undtagelser hertil [68].

137. Mens ansvaret for en udbyder af en betalt søge- og annonceringsydelse på internettet blev behandlet i dommen i sagen Google France og Google, omfatter den foreliggende sag ansvaret for en operatør af en elektronisk markedsplads.

138. I dommen i sagen Google France og Google fortolkede Domstolen artikel 14 i direktiv 2000/31 i lyset af betragtningerne til direktivet. Ifølge Domstolen følger det af 42. betragtning til direktivet, at de fritagelser for ansvar, der er fastlagt i dette direktiv, kun omfatter de tilfælde, hvor en informationssamfundstjenesteyders aktivitet »udelukkende [er] teknisk, automatisk og passiv«, hvilket indebærer, at denne tjenesteyder »hverken har kendskab til eller kontrol over de informationer, der transmitteres eller oplagres«. For at fastslå, om ansvaret for udbyderen af søge- og annonceringsydelsen kan begrænses i henhold til artikel 14 i direktiv 2000/31, skal det følgelig undersøges, om den rolle, som den pågældende udbyder har, er neutral, for så vidt som den udelukkende er teknisk, automatisk og passiv, således at udbyderen ikke har kendskab til eller kontrol over de informationer, han lagrer [69].

139. Jeg har nogle vanskeligheder med denne fortolkning.

68 — Jf. K. Sorvari, *Vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta erityisesti tietoverkkoympäristössä* [ansvar for ophavsretskrænkelse på internettet], WSOY, Helsinki, 2005, s. 513-526, hvor forfatteren analyserer gennemførelsen af direktiv 2000/31 i Tyskland, Sverige og Finland.

69 — Dommen i sagen Google France og Google, præmis 113-114.

140. Når Domstolen lader ansvarsbegrænsningen afhænge af, at værten er »neutral«, har den henvist til 42. betragtning til direktiv 2000/31. Jeg er enig i den tvivl, som eBay har givet udtryk for, om 42. betragtning overhovedet vedrører hosting, der er henvist til i artikel 14.

141. Selv hvis 42. betragtning til direktivet taler om »fritagelser« i flertal, forekommer den at henvise til de fritagelser, der drøftes i den efterfølgende 43. betragtning. De fritagelser, der nævnes der, vedrører — udtrykkeligt — »ren videreformidling« og »caching«. Når 42. betragtning læses på denne måde, bliver den klarere: Den taler om »den tekniske drift af og indrømmelse af adgang til et kommunikationsnet, hvor informationer, som er stillet til rådighed af tredjemand, *transmitteres eller oplagres midlertidigt* med det ene formål at gøre *transmissionen mere effektiv*« (min fremhævelse). Efter min opfattelse henviser dette netop til »ren videreformidling« og »caching«, der nævnes i artikel 12 og 13 i direktiv 2000/31.

142. Efter min opfattelse er det snarere 46. betragtning, der vedrører de i artikel 14 i direktiv 2000/31 omhandlede værter, idet denne betragtning udtrykkeligt henviser til oplagring af information. Ansvarsbegrænsningen for en vært skal derfor ikke betinges af og begrænses ved at knytte den til 42. betragtning. Det forekommer, at hvis de i dommen i sagen Google France og Google opstillede betingelser for værters ansvar bekræftes i denne sag og dermed også finder anvendelse på elektroniske markedspladser, bringes et væsentligt element for udviklingen af informationssamfundets elektroniske handelstjenester og formålene med direktiv 2000/31 alvorligt i fare og anfægtes.

143. Således som Kommissionen med rette har anført vedrørende brugen af et tegn, der er identisk med et beskyttet varemærke på hjemmesiden tilhørende en operatør af en elektronisk markedsplads, viser denne hjemmeside et vist indhold, f.eks. udbuddenes tekst, der er skrevet af de sælgere, som er tjenestens modtagere, og som er oplagret på deres anmodning. Hvis brugerne lægger udbudte varer ind, uden at operatøren af den elektroniske markedsplads udøver et forudgående eftersyn eller kontrol, som omfatter samspil mellem fysiske personer, som repræsenterer operatøren, og brugeren[70], står vi over for en oplagring af informationer, som

70 — Dette har været den afgørende faktor for de tyske retter, når de fritog operatører af elektroniske markedspladser for strafansvar og civilt ansvar for krænkende udbudte varer og begrænsede deres ansvar til at forhindre fremtidige krænkelser inden for rimelig tid i lyset af deres forretningsmodel som defineret i det af retten nedlagte forbud. Jf. A. Rühmkorf, »eBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay« (2009) 6:3 *SCRIPTed* 685, s. 694, http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol6-3/ruhmkorf.asp

leveres af en modtager af tjenesten. Under sådanne omstændigheder har operatøren af den elektroniske markedsplads ikke konkret kendskab til ulovlig aktivitet eller information. Operatøren har heller ikke kendskab til faktiske forhold eller omstændigheder, som gør den ulovlige aktivitet eller information åbenbar. Betingelserne for ansvarsfritagelse for hosting, således som defineret i direktiv 2000/31, er derfor opfyldt.

144. Hvad angår en betalt søge- og annonceringsydelse på internettet og brugen af et tegn, der er identisk med et beskyttet varemærke, i sponserede links tilhørende en operatør af en elektronisk markedsplads, oplagres informationen imidlertid ikke af operatøren, der i så fald handler som annoncør, men snarere af den operatør, som driver søgemaskinen. Betingelserne for hosting, således som defineret i artikel 14 i direktiv 2000/31, er derfor ikke opfyldt i forbindelse med operatøren af den elektroniske markedsplads i denne henseende.

145. Dommen i sagen Google France og Google forekommer at foreslå, at den vært, der er henvist til i artikel 14 i direktiv 2000/31, fortsat skal være neutral i forhold til den oplagrede data. Det er for Domstolen blevet gjort gældende, at eBay ikke er neutral, fordi eBay instruerer sine kunder i annoncernes udarbejdelse og overvåger de udbudte varers indhold.

146. Således som jeg har forklaret, forekommer »neutralitet« ikke at være den helt rigtige test i forhold til direktivet hvad angår dette spørgsmål. Efter min opfattelse er det faktisk surrealistisk, at hvis eBay griber ind og vejleder om indholdet af de varer, der udbydes i selskabets system, med forskellige tekniske midler, fratages eBay herved den beskyttelse, som artikel 14 giver for oplagring af information, som brugerne lægger ind [71].

147. Som en mere generel bemærkning til de tre fritagelser i artikel 12, 13 og 14 i direktiv 2000/31 bør jeg endvidere sige noget, som kan forekomme åbenlyst. De tre artikler tilsigter at skabe fritagelser for visse *former for aktivitet*, der udøves af en tjenesteyder. Så

71 — 40. betragtning til direktiv 2000/31 udtaler, at ansvarsbestemmelserne i direktivet ikke bør være til hinder for, at de forskellige berørte parter udvikler og faktisk gennemfører tekniske beskyttelses- og identifikationssystemer samt tekniske overvågningsinstrumenter, som er muliggjort af den digitale teknik, inden for de grænser, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24.10.1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/66/EF af 15.12.1997 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren.

vidt jeg forstår, kan man ikke forestille sig, at de tilsigter at fritage en *form for tjenesteyder* som sådan.

148. Det er vanskeligt at se, at direktiv 2000/31 vil ansvarspålægge tre særskilte former for aktivitet, som kun er fritaget, hvis hver af dem udøves med vandtætte skodder. Hvis der er et selskab, som udøver cachingen, og et andet, der udøver hostingen, er de bestemt begge fritaget. En sådan adskillelse er dog yderst sjælden. Efter min opfattelse bør fritagelsen, hvis et selskab gør begge dele — hvilket slet ikke forekommer at være usædvanligt i den virkelige verden — også finde anvendelse på denne enhed. Det samme bør gælde, hvis en eller flere af de fritagede aktiviteter kombineres med aktiviteten for en udbyder af indhold på internettet [72]. Det er ikke muligt at reservere fritagelserne til visse former for virksomhed, navnlig inden for et område, der er kendetegnet af konstante og næsten uforudsigelige ændringer. Allerede Kommissionens forslag til direktiv 2000/31 tog udgangspunkt i dette fremsynede perspektiv på et område, som er i konstant udvikling.

72 — En operatør kan f.eks. sælge alle kunder pakker, der består af ydelse af adgang til internettet, serverkapacitet til kundens egen hjemmeside og en e-mailadresse (ydelse af en tjeneste) og udbyderens egen hjemmeside med alle de forskellige tjenesteydelser, der er adgang til fra operatørens portal som startside (ydelse af indhold). Jf. K. Sorvari, s. 66. I dette eksempel udbyder operatøren ud over »ren videreformidling« og »caching« også hosting og ydelse af indhold.

149. Det er ikke min opfattelse, at det er muligt at skitsere parametre i en forretningsmodel, der ville passe perfekt på hostingfritagelsen, og selv hvis det var, ville en definition, der laves i dag, sikkert ikke vare længe. Vi bør i stedet fokusere på en aktivitetsform og klart angive, at mens nogle af en tjenesteyders aktiviteter er ansvarsfritaget, således som det anses nødvendigt for at opfylde direktivets formål, er alle andre ikke fritaget og er fortsat omfattet af de »normale« ansvarsordninger i medlemsstaterne, såsom erstatningsansvar og strafansvar.

150. Når det godtages, at visse af en tjenesteyders aktiviteter er fritaget, betyder det derfor modsat, at aktiviteter, der ikke er omfattet af fritagelsen, kan medføre ansvar i henhold til national ret.

151. For eBay kan oplagringen af information, der er leveret af en kunde, derfor godt drage fordel af fritagelsen, hvis betingelserne i artikel 14 i direktiv 2000/31 er opfyldt. Hostingfritagelsen fritager dog ikke eBay fra et potentielt ansvar, som selskabet kan ifalde i sammenhæng med dets brug af en betalt søge- og annonceringsydelse.

Omfanget af de aktiviteter, der er omfattet af fritagelsen

152. I den *anden* del af spørgsmål 9 ønsker den forelæggende ret oplyst, om en operatør af en elektronisk markedsplads fortsat er fritaget i en situation, hvor operatørens aktiviteter ikke kun omfatter de aktiviteter, der er nævnt i artikel 14, stk. 1, i direktiv 2000/31, men også aktiviteter, der går herudover, for de aktiviteter, der er omfattet af bestemmelserne (og ikke fritaget for de aktiviteter, der ikke er omfattet), og hvad situationen er for de »aktiviteter, der går herudover«, navnlig for så vidt angår tildeling af erstatning eller anden økonomisk godtgørelse for de aktiviteter, der ikke er fritaget.

153. Det følger af ovenstående argumentation, at operatøren fortsat er fritaget for de aktiviteter, der er omfattet af artikel 14, stk. 1, i direktiv 2000/31. På den anden side er han ikke fritaget for aktiviteter, der ikke er omfattet. Denne situation skal vurderes på grundlag af de relevante nationale lovbestemmelser og principper, navnlig hvad angår tildeling af erstatning og anden økonomisk godtgørelse for de aktiviteter, der ikke er fritaget.

Markedspladsoperatørens pligter i forhold til fremtidige krænkelser

154. Den *tredje* del af spørgsmål 9 vedrører den situation, at der allerede er udøvet visse ulovlige aktiviteter på markedspladsen. Den forelæggende ret spørger om, hvilke pligter markedspladsoperatøren har i forhold til fremtidige krænkelser i en sådan situation.

155. Det skal erindres, at artikel 14, stk. 1, litra b), i direktiv 2000/31 afspejler princippet om »meddelelse og fjernelse«. I henhold hertil skal værten handle hurtigt og effektivt og fjerne eller hindre adgangen til den ulovlige information efter at have fået konkret kendskab til den ulovlige aktivitet eller ulovlige information eller kendskab til faktiske forhold eller omstændigheder, hvoraf den ulovlige aktivitet eller information er åbenbar.

156. Der skal ved anvendelsen af princippet om »meddelelse og fjernelse« tages hensyn til 46. betragtning i direktiv 2000/31. I henhold til denne betragtning skal fjernelsen af informationen eller hindringen af adgangen foretages under overholdelse af ytringsfriheden og de procedurer, der er fastlagt på nationalt plan med henblik herpå. Direktivet berører ikke medlemsstaternes mulighed for at fastsætte specifikke krav, som skal opfyldes

straks, inden informationen fjernes, eller adgangen til den hindres.

157. Jeg erindrer om, at udbudte varer, som brugerne af en elektronisk markedsplads har lagt ind, er kommerciel kommunikation og som sådan beskyttet af den grundlæggende ytrings- og informationsfrihed, der er knæsat i artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Denne rettighed omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser.

158. Ytrings- og informationsfriheden tillader naturligvis ikke krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder. Disse sidstnævnte rettigheder er ligeledes beskyttet i charteret, nemlig i artikel 17, stk. 2. Dette indebærer ikke desto mindre, at beskyttelsen af varemærkeindehaverens rettigheder i sammenhæng med elektronisk handel måske ikke har en form, der krænker rettighederne hos uskyldige brugere af en elektronisk markedsplads eller efterlader den påståede krænker uden behørige muligheder for anfægtelse og forsvar [73]. Efter min opfattelse henviser 46. betragtning til direktiv 2000/31 og dets artikel 14, stk. 3, udtrykkeligt til procedurer på nationalt plan og tillader medlemsstaterne at fastsætte specifikke krav, som skal opfyldes straks, inden informationen fjernes, eller adgangen til den hindres.

159. F.eks. bestemmer den nationale lovgivning i Finland, der gennemfører direktiv 2000/31, af forfatningsmæssige årsager [74], at en vært kun skal fjerne information, der er oplagret i hans system, når der er afsagt en retsafgørelse herom i tilfælde af en varemærkekrænkelse, eller efter varemærkeindehaverens meddelelse i tilfælde af en påstået krænkelse af ophavsretten eller beslægtede rettigheder. I det sidstnævnte tilfælde har brugeren mulighed for at anfægte fjernelsen inden for fjorten dage [75].

160. Der er gjort gældende, at det konkrete kendskab eller kendskab, der er henvist til i artikel 14 i direktiv 2000/31, opstår efter forkyndelse af en retsafgørelse eller en meddelelse [76].

73 — Vedrørende en vurdering af virkningerne af eBays VeRO-program i forhold til lovlig handel, jf. S. Pilutik, »eBay's Secondary Trademark Liability Problem and its VeRO Program«, der er offentliggjort på http://www.cs.cmu.edu/~dst/Secrets/E-Meter/eBay-VERO-pilutik.html

74 — Dette krav er bekræftet af det finske parlaments forfatningsretsudvalg, jf. udtalelse PeVL 60/2001 vp — HE 194/2001 vp.

75 — Jeg bemærker, at eBay har påstået, at denne bestemmelse kun er blevet gennemført korrekt i Finland, Frankrig og Spanien.

76 — Jf. Sorvari, s. 521–523, og den finske lov om præstation af informationssamfundstjenester (»laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta«), 5.6.2002/458, artikel 15, 16 og 20-25, der findes på engelsk på www.finlex.fi/en

161. Hvad angår fortolkningen af artikel 14, stk. 1, litra a), i direktiv 2000/31 har kravet om »konkret kendskab« for mig to aspekter.

162. For det første er det åbenbart, at tjenesteyderen skal have konkret kendskab til, og ikke blot en mistanke eller en formodning om, den ulovlige aktivitet eller information. Det forekommer mig også, at retligt kan »kendskab« kun henvise til tidligere og/eller nuværende, men ikke til fremtidig. I tilfælde af en påstået varemærkekrænkelse på en elektronisk markedsplads skal kendskabets genstand derfor være en afsluttet eller verserende aktivitet eller et eksisterende faktisk forhold eller omstændighed.

163. For det andet forekommer kravet om konkret kendskab at udelukke en standard, hvorefter tjenesteyderen burde have haft kendskab. Det er ikke tilstrækkeligt, at tjenesteyderen burde have vist eller har gode grunde til at have mistanke om ulovlig aktivitet. Dette er også i tråd med artikel 15, stk. 1, i direktiv 2000/31, som forbyder medlemsstaterne at pålægge tjenesteydere en generel forpligtelse til at overvåge den information, de fremsender eller oplagrer, eller en generel forpligtelse til aktivt at undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på ulovlig virksomhed.

164. Konkret kendskab betyder derfor kendskab til tidligere eller nuværende information, aktivitet eller faktiske forhold, som tjenesteyderen har på grundlag af en ekstern meddelelse eller vedkommendes egen frivillige undersøgelse.

165. Dette forekommer umiddelbart at udelukke muligheden for, at en tjenesteyder kan have konkret kendskab eller kendskab til fremtidige krænkelser, der sandsynligvis vil finde sted. Jeg er bange for, at situationen ikke er så enkel.

166. Jeg tager det for givet, at der ikke er noget konkret kendskab til, at B krænker varemærke X, fordi A krænker eller har krænket varemærke X. Der kan heller ikke være konkret kendskab til, at A krænker varemærke Y, fordi han tidligere har krænket varemærke X, selv hvis varemærket tilhører den samme indehaver.

167. Hvis det derimod er blevet afsløret, at A krænker varemærke X ved at udbyde varer til salg på den elektroniske markedsplads i september, kan jeg ikke udelukke, at markedspladsoperatøren kan anses for at have konkret kendskab til information, aktivitet, faktiske forhold eller omstændigheder, hvis A lægger et nyt udbud af samme eller tilsvarende varer under varemærke X ind i oktober. Under sådanne omstændigheder er det mere naturligt at tale om den samme fortsatte

krænkelse end om to særskilte krænkelser[77]. Jeg erindrer om, at artikel 14, stk. 1, litra a), omtaler »aktivitet« som genstand for konkret kendskab. En verserende aktivitet omfatter fortiden, nutiden og fremtiden.

168. Hvad angår den samme bruger og det samme varemærke har en operatør af en elektronisk markedsplads derfor konkret kendskab i et tilfælde, hvor den samme aktivitet fortsætter i form af efterfølgende udbudte varer, og han kan også pålægges at hindre adgangen til den information, som brugeren lægger ind i fremtiden. Med andre ord finder ansvarsfritagelsen ikke anvendelse i tilfælde, hvor operatøren af den elektroniske markedsplads har fået meddelelse om krænkende brug af et varemærke, og den samme bruger fortsætter eller gentager den samme krænkelse.

X — Påbud til mellemmænd

169. Spørgsmål 10 vedrører varemærkeindehaverens mulighed for at opnå påbud i henhold til artikel 11 i direktiv 2004/48 om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, ikke kun til tredjemænd, der krænker varemærket, men også over for en mellemmand, hvis tjenesteydelser er blevet anvendt til at krænke det registrerede varemærke. Den forelæggende ret ønsker navnlig oplyst, om denne artikel kræver, at der i EU-retten gives mulighed for at få udstedt påbud for at forhindre fremtidige krænkelser, og hvis dette er tilfældet, hvad omfanget er af det påbud, der skal stilles til rådighed[78]. Det er første gang, at Domstolen er anmodet om at fortolke artikel 11 i direktiv 2004/48.

170. Alle parterne er enig om, at påbud til mellemmænd er mulige i henhold til direktiv 2004/48. Mens eBay har gjort gældende, at et påbud til en vært kun kan vedrøre specifikt og klart identificerbart individuelt indhold, er de andre parter dog af den opfattelse, at påbud kan omfatte foranstaltninger, der skal forhindre fremtidige krænkelser.

171. Den grundlæggende udfordring for fortolkningen af direktiv 2004/48 vedrører afvejningen mellem en for aggressiv og en for slap håndhævelse af intellektuelle

77 — Det er åbenbart, at der her er en sammenhæng med, hvordan krænkelsesbegrebet forstås i national ret, selv hvis de begreber, der anvendes i artikel 14, stk. 1, litra a), i direktiv 2000/31, må have en selvstændig EU-retlig betydning, der er uafhængig af nationale strafferetlige og erstatningsretlige begreber. F.eks. udgør det en eller flere krænkelser, hvis A uden varemærkeindehaverens samtykke sælger (i) identiske varer til flere kunder, (ii) tilsvarende, men ikke identiske varer, der er omfattet af det samme varemærke, eller (iii) hvis salget strækker sig over en vis periode og består af særskilte transaktioner?

78 — High Court gør gældende, at denne bestemmelse ikke har ført til nogen særlig gennemførelse, da nuværende lovgivning blev anset for at være i overensstemmelse hermed. Den forelæggende ret er i tvivl om, hvorvidt denne konklusion er korrekt.

ejendomsrettigheder. Opgaven er blevet sammenlignet med Odysseus' rejse mellem de to monstre Skylla og Karýbdis [79]. Mens det er muligt at forstå direktivet således, at det tilsigter at gennemføre en stærk eller en svag ideologi, forekommer det nødvendigt at tage behørigt hensyn til artikel 3 i direktiv 2004/48 ved enhver fortolkning af direktivet. Det følger af denne artikel, at direktiv 2004/48 opstiller en generel forpligtelse for medlemsstaterne til at fastsætte de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nødvendige for at sikre håndhævelsen af de intellektuelle ejendomsrettigheder, og at gribe effektivt ind over for dem, der er ansvarlige for varemærkeforfalskede varer og kopivarer. Disse foranstaltninger, procedurer og retsmidler skal have afskrækkende virkning, og de skal anvendes på en sådan måde, at der ikke opstår hindringer for lovlig samhandel, og at der ydes garanti mod misbrug af dem.

172. Hovedbestemmelserne i direktiv 2004/48 er opstillet i kapitel II (der har overskriften »Foranstaltninger, procedurer og retsmidler«). To af dette kapitels afdelinger forekommer værd at bemærke. Mens både afdeling 4 (»Foreløbige og retsbevarende foranstaltninger« — artikel 9) og afdeling 5 (»Foranstaltninger, der følger af en realitetsafgørelse«) omtaler foranstaltninger, der skal stilles til rådighed over for krænkeren og mellemmanden, er det den sidstnævnte afdeling 5, der er af særlig interesse her. Den består af artikel 10 (Korrigerende foranstaltninger), 11 (Påbud) og 12 (Alternative foranstaltninger).

173. De to første sætninger i artikel 11 vedrører påbud til den part, der *krænker* en intellektuel ejendomsrettighed. Den tredje sætning kræver, at der også kan udstedes påbud til en *mellemmand*, hvis tjenesteydelser anvendes af tredjemand til at krænke en intellektuel ejendomsrettighed. Omfanget af påbuddet til en mellemmand er ikke defineret, men da dette aspekt er tilføjet som et yderligere element til de to første sætninger, er det min opfattelse, at disse to sætninger skal anvendes ved fortolkningen af den tredje sætning.

174. Det skal erindres, at den første sætning i artikel 11 i direktiv 2004/48 kræver, at medlemsstaternes retslige myndigheder, »når der er truffet en retsafgørelse, som fastslår en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed«, kan »udstede et påbud til den krænkende part med henblik på at forhindre fortsat krænkelse«. En ordlydsfortolkning af denne tekst peger i retning af, at det konkret

79 — Jf. M. Norrgård, »The Role Conferred on the National Judge by Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights«, *ERA Forum* 4/2005, s. 503.

skal fastslås, at der er sket en krænkelse, og at der sættes en stopper for, at krænkerens specifikke krænkelse kan fortsætte.

175. Hvad angår arten af de påbud, der skal kunne udstedes til krænkeren, forekommer det, at EU-retten kræver, at dette påbud kan bringe en retsligt fastslået krænkelse til ophør. Hindring af yderligere krænkelser er også mulig, selv hvis direktivets ordlyd bliver mere forsigtig. Henset til henvisningen til »fortsat« krænkelse, går den mere forsigtige sprogbrug vedrørende »fortsat krænkelse« og proportionalitetsprincippet i henhold til min forståelse af de to første sætninger ikke så vidt som til at kræve, at der gives mulighed for at udstede et påbud til en krænker for at forhindre yderligere krænkelser, som kunne finde sted i fremtiden [80].

176. Hvad angår mellemmanden er en mulig fortolkning på grundlag af direktiv 2000/48, at omfanget af det påbud til mellemmanden, der i henhold til EU-retten er til rådighed, ikke anderledes end det, der står til rådighed over for krænkeren.

177. Jeg er dog ikke overbevist om, at dette er en rimelig fortolkning.

178. Det forekommer mig, at anvendelsen af den første sætning i artikel 11 i direktiv 2004/48 kræver identifikation af den krænker, der så forbydes at fortsætte krænkelsen. »Krænkeren« er imidlertid ikke omtalt i den tredje sætning, men blot en »tredjemand«, som anvender en mellemmands tjenesteydelser til at krænke en intellektuel ejendomsrettighed.

179. Det valg, der er truffet ved udarbejdelsen, har en god begrundelse: Der kan være tilfælde, navnlig i internetmiljøet, hvor krænkelsen er åbenlys, men krænkeren ikke er identificeret. Det er velkendt, at en tredjemand anvender en mellemmands tjenesteydelser til at krænke en intellektuel ejendomsrettighed, men at denne krænkers sande identitet forbliver ukendt. I sådanne tilfælde kan rettighedshaverens retsbeskyttelse kræve, at der kan udstedes et påbud til mellemmanden, hvis identitet er kendt, og som således kan stævnes ved retten, og som er i stand til at forhindre den fortsatte krænkelse.

180. Hvad angår omfanget eller indholdet af et påbud til en mellemmand kan jeg ikke se,

80 — Jf. 22., 23., 24. og 25. betragtning til direktiv 2004/48 og dets artikel 11.

at EU-retten skulle opstille særlige krav, ud over effektivitet, afskrækkende virkning og proportionalitet som krævet i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2004/48.

181. Kravet om proportionalitet udelukker efter min opfattelse et påbud til mellemmanden om at forhindre enhver fortsat krænkelse af et varemærke. Jeg kan dog ikke se noget i direktiv 2004/48, som forhindrer påbud til mellemmanden, og som ikke blot kræver, at fortsættelsen af en bestemt krænkende handling hindres, men også at gentagelsen af den samme eller tilsvarende krænkelse hindres i fremtiden, hvis sådanne påbud står til rådighed i henhold til national ret. Det afgørende er naturligvis, at mellemmanden med sikkerhed kan vide, hvad der kræves af ham, og at påbuddet ikke pålægger umulige, uforholdsmæssige eller ulovlige pligter, såsom en generel overvågningspligt.

182. En passende grænse for påbuds omfang kan være et dobbelt krav om identitet. Det betyder, at den krænkende tredjemand skal være den samme [81], og at det krænkede varemærke skal være det samme i de pågældende sager. Et påbud kan derfor udstedes til en mellemmand for at forhindre en bestemt brugers fortsatte eller gentagne krænkelse af et bestemt varemærke. En informationssamfundstjenesteyder kan efterkomme et sådant påbud ved blot at lukke den pågældende brugers brugerkonto [82].

81 — At den krænkende tredjemand skal være den samme, betyder primært, at der skal være samme identitet i brugeridentifikationen i tjenesteyderens system, hvis der er nogen. Herudover kan det kræves, at tjenesteyderen træffer rimelige foranstaltninger til at afsløre denne sande identitet af en bruger, der gemmer sig bag flere brugeridentifikationer. Dette udgør ikke en generel overvågningspligt, der er forbudt i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2000/31, men en acceptabel specifik overvågningspligt.

82 — Jf. også tre tyske sager, der kendes som »Internet Auction I, II og III«, BGH I ZR 304/01 af 11.3.2004 (beskrevet på engelsk i [2006] E.C.C. 9), BGH I ZR 35/04 af 19.4.2007 (beskrevet på engelsk i [2007] E.T.M.R, del 11, s. 1] og BGH I ZR 73/05 af 30.4.2008. Retterne fandt, at operatører af elektroniske markedspladser var ansvarsfritaget i henhold til artikel 14 i direktiv 2000/31. De formulerede dog omfattende kriterier for påbud til operatører, som på grund af deres omfang kan give anledning til problemstillinger hvad angår deres forenelighed med direktiv 2000/31.

XI — Forslag til afgørelse

183. Jeg foreslår, at Domstolen besvarer de af High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, forelagte spørgsmål således:

»1) Når parfume- og kosmetikprøver samt genopfyldningsflasker, som ikke er beregnet til salg til forbrugere, leveres gratis til varemærkeindehaverens autoriserede distributører, er disse varer ikke markedsført i den i artikel 7, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og artikel 13, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker omhandlede forstand.

2), 3) og 4) Varemærkeindehaveren er berettiget til at modsætte sig fortsat markedsføring af de uindpakkede varer i den i artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 og artikel 13, stk. 2, i forordning nr. 40/94 omhandlede forstand, når den ydre indpakning er fjernet fra parfumer og kosmetik uden varemærkeindehaverens samtykke, hvis varerne som følge af fjernelsen af den ydre indpakning ikke er forsynet med de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 6, stk. 1, i Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler, eller hvis fjernelsen af den ydre indpakning kan anses for at ændre eller skade varernes beskaffenhed, eller hvis den fortsatte markedsføring skader eller kan skade varernes renommé og således varemærkets omdømme. Under omstændighederne i hovedsagen skal denne virkning antages, medmindre udbuddet vedrører en enkelt eller få genstande, der udbydes af en sælger, der klart ikke handler erhvervsmæssigt.

5) Når en erhvervsdrivende, der driver en elektronisk markedsplads, erhverver ret til brug af et tegn, der er identisk med et registreret varemærke, som et søgeord fra en søgemaskineoperatør, således at tegnet vises for en bruger af søgemaskinen i et sponseret link til den hjemmeside, som indehaves af operatøren af den elektroniske markedsplads, udgør visningen af tegnet i det sponserede link »brug« af tegnet i den i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 omhandlede forstand.

6) Når brugeren ved at klikke på det i spørgsmål 5 ovenfor nævnte sponsorerede link ledes direkte hen til reklamer for eller salgsudbud af varer, der er identiske med dem, som varemærket er registreret for, under det tegn, som andre parter har anbragt på hjemmesiden, og hvoraf nogle krænker varemærket og nogle ikke krænker varemærket, alt efter varernes forskellige karakter, udgør dette brug af tegnet af operatøren af den elektroniske markedsplads »for« de krænkende varer i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 og i artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94, men det skader ikke varemærkets funktioner, forudsat at en rimelig gennemsnitforbruger på grundlag af de oplysninger, der findes i det sponserede link, forstår, at operatøren af den elektroniske markedsplads i sit system oplagrer reklamer eller salgsudbud for tredjemænd.

7) Når de varer, som udbydes til salg på den elektroniske markedsplads, endnu ikke er markedsført i EØS af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke, er det ikke desto mindre tilstrækkeligt til, at den eneret, som den nationale varemærkeret eller EU-varemærkeretten giver, finder anvendelse, at det godtgøres, at reklameringen er henvendt til forbrugere i det område, som er omfattet af varemærket.

8) Såfremt den brug, som varemærkeindehaveren har anfægtet, består i, at tegnet vises på den hjemmeside, der tilhører operatøren af den elektroniske markedsplads, og ikke i et sponsoreret link på den hjemmeside, der tilhører

søgemaskineoperatøren, bruges tegnet ikke af operatøren af den elektroniske markedsplads »for« de krænkende varer i den i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 omhandlede forstand.

9)a) Den brug, der er henvist til i spørgsmål 5, består ikke af eller inkluderer den »oplagring af information leveret af en tjenestemodtager« i den forstand, hvori dette begreb er anvendt i artikel 14, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EØF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked omhandlede forstand.

9)b) Når brugen ikke udelukkende består af aktiviteter, der falder inden for anvendelsesområdet for artikel 14, stk. 1, i direktiv 2000/31, men inkluderer sådanne aktiviteter, er operatøren af den elektroniske markedsplads fritaget for ansvar, for så vidt som brugen består af sådanne aktiviteter, men der kan tilkendes erstatning eller anden økonomisk godtgørelse i henhold til national ret for en sådan brug, i det omfang brugen ikke er fritaget for ansvar.

9)c) Der foreligger »konkret kendskab« til en ulovlig aktivitet eller information eller »kendskab« til faktiske forhold eller omstændigheder i den i artikel 14, stk. 1, i direktiv 2000/31 omhandlede forstand, når operatøren af den elektroniske markedsplads har kendskab til, at der reklameres for varer, og at disse udbydes til salg og sælges på operatørens hjemmeside under krænkelse af et registrerede varemærke, og at krænkelser af dette registrerede varemærke fortsat vil ske, mens der reklameres, udbydes til salg samt sker faktisk salg af samme eller tilsvarende varer af samme eller af andre af hjemmesidens brugere.

10) Når tjenesteydelser fra en mellemmand, som f.eks. en operatør af en hjemmeside, er blevet benyttet af en tredjemand til at krænke et registreret varemærke, består der i henhold til artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder en pligt for medlemsstaterne til at sikre, at varemærkeindehaveren kan opnå, at der udstedes et påbud til mellemmanden for at forhindre denne tredjemands fortsatte eller gentagne krænkelse. Betingelserne og procedurerne for sådanne påbud defineres i national ret.«