DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen)

den 12 juli 2011 *

I mål C-324/09,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Förenade kungariket) genom beslut av den 16 juli 2009, som inkom till domstolen den 12 augusti 2009, i målet

L'Oréal SA,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,

Laboratoire Garnier & Cie,

L'Oréal (UK) Ltd

mot

eBay International AG,

* Rättegångsspråk: engelska.

eBay Europe SARL,

eBay (UK) Ltd,

Stephen Potts,

Tracy Ratchford,

Marie Ormsby,

James Clarke,

Joanna Clarke,

Glen Fox,

Rukhsana Bi,

meddelar

DOMSTOLEN (stora avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Skouris, avdelningsordförandena A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel och D. Šváby samt domarna A. Rosas, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič (referent), M. Safjan och M. Berger,

generaladvokat: N. Jääskinen,
justitiesekreterare: förste handläggaren L. Hewlett,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 22 juni 2010,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— L'Oréal SA m.fl., genom H. Carr och D. Anderson, QC, samt genom T. Mitcheson, barrister,

— eBay International AG m.fl., genom T. van Innis och G. Glas, avocats,

— Förenade kungarikets regering, genom H. Walker och L. Seeboruth, båda i egenskap av ombud, biträdda av C. May, barrister,

— Frankrikes regering, genom G. de Bergues, B. Beaupère-Manokha, J. Gstalster och B. Cabouat, samtliga i egenskap av ombud,

— Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, biträdd av S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— Polens regering, genom M. Dowgielewicz och A. Rutkowska, båda i egenskap av ombud,

— Portugals regering, genom L. Inez Fernandes, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom H. Krämer, i egenskap av ombud,

och efter att den 9 december 2010 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 5 och 7 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992 (EGT L 1, 1994, s. 3) (nedan kallat direktiv 89/104). Begäran om förhandsavgörande avser även tolkningen av artiklarna 9 och 13 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, s. 1) samt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, s. 45).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan å ena sidan L'Oréal SA och dess dotterbolag Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie och L'Oréal (UK) Ltd (nedan gemensamt kallade L'Oréal) och å andra sidan tre dotterbolag till eBay Inc., nämligen eBay International AG, eBay Europe SARL och eBay (UK) Ltd (nedan gemensamt kallade eBay), samt Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox och Rukhsana Bi (nedan kallade de fysiska svarandepersonerna). Målet gäller den omständigheten att L'Oréals varor utan dess godkännande har utbjudits till försäljning på den elektroniska marknadsplats som eBay driver.

I — Tillämpliga bestämmelser

A — *Direktiv 89/104 och förordning nr 40/94*

3 Direktiv 89/104 och förordning nr 40/94 upphävdes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, s. 25), vilket trädde i kraft den 28 november 2008, respektive genom rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version) (EUT L 78, s. 1), vilken trädde i kraft den 13 april 2009. Med hänsyn till när de faktiska omständigheterna ägde rum, regleras målet vid den nationella domstolen av direktiv 89/104 och förordning nr 40/94.

4 Artikel 5 i direktiv 89/104, med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, har följande lydelse:

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

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

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

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

3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

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

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

…"

5 Lydelsen i artikel 9.1 a och b i förordning nr 40/94 motsvarade i huvudsak lydelsen i artikel 5.1 i direktiv 89/104. Artikel 9.2 motsvarade i sin tur artikel 5.3. Artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 hade följande lydelse:

"Ett gemenskapsvarumärke ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda

…

c) ett kännetecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket med avseende även på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat, om detta är känt i gemenskapen och om användningen av kännetecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé."

6 Artikel 7 i direktiv 89/104, med rubriken "Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke", hade följande lydelse:

"1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans medgivande har förts ut på marknaden under varumärket i en avtalsslutande part [inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet].

2. Punkt 1 skall inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden.”

7 Enligt artikel 13.1 i förordning nr 40/94 gäller att ”[e]tt gemenskapsvarumärke [inte] ger … innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans medgivande har släppts ut på marknaden under varumärket inom [Europeiska unionen]”. Ordalydelsen i artikel 13.2 är identisk med ordalydelsen i artikel 7.2 i direktiv 89/104.

B — *Direktiv 2000/31 (”Direktiv om elektronisk handel”)*

8 I artikel 2 a i direktiv 2000/31 definieras ”informationssamhällets tjänster” med hänvisning till artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, s. 37), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 (EGT L 217, s. 18) (nedan kallat direktiv 98/34), såsom ”tjänster som vanligtvis utförs mot ersättning på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare”.

9 I artikel 1.2 i direktiv 98/34 föreskrivs därefter följande:

”…

I denna definition avses med

— *på distans*: tjänster som tillhandahålls utan att parterna är närvarande samtidigt,

— *på elektronisk väg*: en […] tjänst som sänds vid utgångspunkten och tas emot vid slutpunkten med hjälp av utrustning för elektronisk behandling … och lagring av uppgifter, och som i sin helhet sänds, befordras och tas emot genom tråd, radio, optiska medel eller andra elektromagnetiska medel,

— *på individuell begäran av en tjänstemottagare*: en tjänst som tillhandahålls genom överföring av uppgifter på individuell begäran.

…"

10 Artikel 6 i direktiv 2000/31 har följande lydelse:

"Förutom de övriga informationskrav som fastställs i [unions]rätten skall medlemsstaterna se till att kommersiella meddelanden som ingår i eller utgör någon av informationssamhällets tjänster åtminstone uppfyller följande villkor:

…

b) Den fysiska eller juridiska person för vars räkning det kommersiella meddelandet sänds skall vara klart identifierbar.

…"

11 Kapitel II i direktiv 2000/31 innehåller ett avsnitt 4 med rubriken ”Tjänstelevererande mellanhänders ansvar”. I detta avsnitt ingår artiklarna 12–15.

12 Artikel 14 i direktiv 2000/31 med rubriken ”Värdtjänster” har följande lydelse:

”1. Medlemsstaterna skall se till att en tjänsteleverantör som levererar någon av informationssamhällets tjänster bestående av lagring av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren inte skall vara ansvarig för information som lagrats på begäran av en tjänstemottagare av tjänsten, under förutsättning att

a) tjänsteleverantören inte hade kännedom om förekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information och, beträffande skadeståndsanspråk, inte var medveten om fakta eller omständigheter som gjort förekomsten av den olagliga verksamheten eller den olagliga informationen uppenbar, eller

b) tjänsteleverantören så snart han fått sådan kännedom eller blivit medveten om detta handlat utan dröjsmål för att avlägsna informationen eller göra den oåtkomlig.

2. Punkt 1 är inte tillämplig om tjänstemottagaren handlar under tjänsteleverantörens ledning eller överinseende.

3. Denna artikel skall inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med medlemsstaternas rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse, inte heller skall den påverka medlemsstaternas möjlighet att inrätta förfaranden för att avlägsna information eller göra den oåtkomlig."

13 Artikel 15 i direktiv 2000/31, med rubriken "Avsaknad av allmän övervakningsskyldighet", har följande lydelse:

"1. Medlemsstaterna får inte ålägga tjänsteleverantörerna en allmän skyldighet att, i samband med tillhandahållande av sådana tjänster som avses i artiklarna 12, 13 och 14, övervaka den information de överför eller lagrar, och inte heller någon allmän skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet.

…"

14 I kapitel III i direktiv 2000/31 ingår bland annat artikel 18, med rubriken "Talan inför domstol", som har följande lydelse:

"1. Medlemsstaterna skall se till att de möjligheter att föra talan inför domstol som är tillgängliga enligt nationell lagstiftning om informationssamhällets tjänster gör det möjligt att snabbt vidta åtgärder, även interimistiska sådana, i syfte att avbryta den påstådda överträdelsen och hindra ytterligare skada av berörda intressen.

…"

C — *Direktiv 2004/48 (direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter)*

15 Skälen 1, 2, 3, 23, 24 och 32 i direktiv 2004/48 har följande lydelse:

”(1) Genomförandet av den inre marknaden innebär att hinder för fri rörlighet och snedvridning av konkurrensen undanröjs samtidigt som förhållanden som gynnar innovation och investeringar skapas. Immaterialrättsligt skydd är i detta sammanhang en grundläggande förutsättning för en framgångsrik inre marknad....

(2) ... Samtidigt bör [skyddet för immateriella rättigheter] varken hindra yttrandefrihet, ett fritt informationsutbyte eller skydd för personuppgifter inte heller på Internet.

(3) Om det saknas effektiva medel för att skydda immateriella rättigheter minskar intresset för innovation och nyskapande och investeringsviljan dämpas. Det är därför nödvändigt att se till att den materiella delen av immaterialrätten, som idag till stor del utgör en del av gemenskapens regelverk, tillämpas effektivt i [unionen]. …

…

(23) … [R]ättighetshavarna [bör] ha möjlighet att begära ett föreläggande mot en mellanhand vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i rättighetshavarens industriella rättighet. Villkoren och bestämmelserna för förelägganden av detta slag bör medlemsstaterna själva bestämma om i sin nationella lagstiftning. När det gäller intrång i upphovsrätt och närstående rättigheter

finns det redan en omfattande harmonisering genom [Europaparlamentets och rådets] direktiv 2001/29/EG [av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, s. 10)]. Artikel 8.3 i direktiv 2001/29/EG bör därför inte påverkas av detta direktiv.

(24) I förekommande fall och om det motiveras av omständigheterna, bör de åtgärder, förfaranden och sanktioner som tillhandahålls inkludera förbudsåtgärder i syfte att hindra fortsatt immaterialrättsintrång....

…

(32) Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheter … som i synnerhet erkänns i Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter. Detta direktiv syftar särskilt till att säkerställa att immateriella rättigheter respekteras fullt ut, i enlighet med artikel 17.2 i nämnda stadga."

16 I artikel 2 i direktiv 2004/48 definieras direktivets tillämpningsområde. Artikel 2 har följande lydelse:

"1. Utan att det påverkar de medel som föreskrivs eller kan komma att föreskrivas i [unions]lagstiftningen eller i nationell lagstiftning, förutsatt att dessa medel är gynnsammare för rättighetshavaren, skall de åtgärder, förfaranden och sanktioner som föreskrivs i detta direktiv vara tillämpliga … vid varje intrång i de immateriella rättigheter som följer av gemenskapsrätten och/eller den berörda medlemsstatens nationella rätt.

...

3. Detta direktiv skall inte påverka

a) ... [direktiv] 2000/31/EG i allmänhet och i synnerhet artiklarna 12–15 i direktiv 2000/31/EG,

...”

17 Kapitel II i direktiv 2004/48, med rubriken ”Åtgärder, förfaranden och sanktioner”, innehåller sex avsnitt. Avsnitt 1 har rubriken ”Allmänna bestämmelser” och innehåller bland annat artikel 3 som har följande lydelse:

”1. Medlemsstaterna skall tillhandahålla de åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för de immateriella rättigheter som omfattas av detta direktiv. Åtgärderna, förfarandena och sanktionerna skall vara rättvisa och skäliga, inte onödigt komplicerade eller kostsamma och inte medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål.

2. Åtgärderna, förfarandena och sanktionerna skall … vara effektiva, proportionella och avskräckande och skall tillämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer …”

18 Avsnitt 5 i kapitel II i direktiv 2004/48 har rubriken ”Åtgärder efter beslut i sakfrågan”. Avsnittet innehåller artiklarna 10–12 med rubrikerna ”Korrigeringsåtgärder”, ”Förelägganden” respektive ” Alternativa åtgärder”.

19 Enligt artikel 11 i direktiv 2004/48 gäller följande:

”Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, när de har fastställt att ett intrång har begåtts i en immateriell rättighet, får utfärda ett föreläggande mot intrångsgöraren med förbud att fortsätta intrånget. Om så föreskrivs i nationell lagstiftning skall föreläggandet, där så är lämpligt, förenas med vite för att säkerställa efterlevnad. Medlemsstaterna skall även se till att rättighetshavare har möjlighet att begära ett föreläggande mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.3 i direktiv 2001/29/EG.”

20 Nämnda artikel 8.3 i direktiv 2001/29 har följande lydelse:

”Medlemsstaterna skall se till att rättsinnehavare har möjlighet att begära ett föreläggande gentemot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av en tredje part för att begå intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet.”

D — *Direktiv 76/768 (direktiv om kosmetiska produkter)*

21 Artikel 6.1 i rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (EGT L 262, s. 169; svensk specialutgåva, område 13, volym 5, s. 198), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/15/EG av den 27 februari 2003 (EUT L 66, s. 26), har följande lydelse:

”Medlemsstaterna skall vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att försäkra sig om att kosmetiska produkter inte kan släppas ut på marknaden utan att följande information finns i outplånlig, lättläst och väl synlig skrift på behållaren och förpackningen. Den information som nämns i g behöver dock endast anges på förpackningen:

a) Namn eller firma och adress eller inregistrerat affärsställe för tillverkaren eller den person som ansvarar för saluföringen och är etablerad inom gemenskapen. …

b) Innehållets kvantitet vid förpackningstillfället,

c) Datum för lägsta hållbarhet …

d) Särskilda försiktighetsåtgärder som skall iakttas vid användning …

e) Tillverkningspartiets nummer eller referens för identifikation av varorna. …

f) Produktens funktion, om detta inte tydligt framgår av presentationen av produkten.

g) En förteckning över beståndsdelar …

…”

E — *Den nationella lagstiftningen*

22 Direktiv 89/104 införlivades med den nationella rättsordningen genom varumärkeslagen (Trade Marks Act). Artikel 5.1–5.3 i direktiv 89/104 införlivades genom artikel 10 i lagen.

23 Direktiv 2000/31 införlivades med den nationella rättsordningen genom förordningen om elektronisk handel (Electronic Commerce Regulations). Artikel 14 i direktiv 2000/31 införlivades genom artikel 19 i nämnda förordning.

24 Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har inte antagit några specifika regler för att genomföra artikel 11 tredje meningen i direktiv 2004/48. Behörigheten att utfärda förelägganden regleras emellertid av artikel 37 i lagen om Högsta domstolen (Supreme Court Act). Enligt nämnda artikel 37 kan High Court utfärda ett föreläggande i alla de fall då det framstår som motiverat och lämpligt ("in all cases in which it appears to be just and convenient to do so").

25 Direktiv 76/768 införlivades med nationell rätt genom förordningen om kosmetiska produkter (Cosmetic Products Regulations). Artikel 12 däri motsvarar artikel 6.1 i direktiv 76/768. Åsidosättande av denna artikel kan vara straffbelagt.

II — Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

26 L'Oréal tillverkar och säljer parfymer, kosmetika och hårvårdsprodukter. I Förenade kungariket är bolaget innehavare av flera nationella varumärken. Det är också innehavare av gemenskapsvarumärken.

27 L'Oréals varor distribueras genom ett slutet distributionsnät. Auktoriserade återförsäljare har inte rätt att tillhandahålla andra återförsäljare varor inom ramen för detta system.

28 eBay driver en elektronisk marknadsplats som visar annonser för varor som utbjuds till försäljning av personer som är inskrivna hos eBay och har upprättat ett säljarkonto. eBay tar ut provision på genomförda transaktioner.

29 eBay ger potentiella köpare möjlighet att lämna bud på de föremål som säljarna erbjuder. eBay tillåter även försäljning av föremål utan auktion och följaktligen till ett fast pris (köp det nu-systemet). Säljare kan dessutom inrätta online-butiker på eBays webbplatser. I en sådan butik erbjuds samtliga varor som säljaren utbjuder till försäljning vid en viss tidpunkt.

30 Säljare och köpare är skyldiga att godta eBays användaravtal. Det strider mot användaravtalet att sälja förfalskade varor eller att göra intrång i varumärken.

31 Vid behov hjälper eBay säljarna att optimera sina försäljningserbjudanden, att inrätta egna online-butiker och att främja och öka försäljningen. eBay gör även reklam för vissa varor som utbjudits till försäljning på den elektroniska marknadsplatsen genom annonser i sökmotorer, till exempel Google.

32 I skrivelse av den 22 maj 2007 informerade L'Oréal eBay om sin oro över det stora antal transaktioner som innebär intrång i L'Oréals immateriella rättigheter och som förekommer på eBays europeiska webbplatser.

33 Då L'Oréal inte var tillfreds med eBays svar, väckte bolaget talan mot eBay i flera medlemsstater, däribland den talan som är föremål för prövning vid High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.

34 L'Oréal väckte talan vid High Court of Justice med yrkande om att rätten skulle fastställa för det första att eBay och de fysiska svarandepersonerna är ansvariga för försäljningen av 17 föremål som gjorts av de fysiska svarandepersonerna på webbplatsen www.ebay.co.uk. Försäljningarna påstås innebära intrång i de rättigheter L'Oréal har enligt ett gemenskapsfigurmärke innehållande orden "Amor Amor" och det nationella ordmärket "Lancôme".

35 Det är ostridigt mellan L'Oréal och eBay att 2 av de 17 varorna var förfalskade varor med L'Oréals varumärken.

36 När det gäller övriga 15 varor har L'Oréal inte hävdat att de skulle vara förfalskade, men anser inte desto mindre att försäljningen innebar varumärkesintrång då varorna antingen inte var avsedda för försäljning, såsom demonstrationsexemplar och varuprover, eller var varor med L'Oréals varumärke avsedda för försäljning i Nordamerika

och inte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES). Vidare har vissa av varorna sålts utan förpackning.

37 High Court of Justice har i detta skede ännu inte tagit ställning till i vilken mån det skett intrång i L'Oréals varumärkesrättigheter. Nämnda domstol har däremot slagit fast att de fysiska svarandepersonerna har genomfört de av L'Oréal beskrivna försäljningarna på webbplatsen www.ebay.co.uk.

38 L'Oréal har för det andra gjort gällande att eBay är ansvarigt för användningen av L'Oréals varumärken till följd av att dessa visas på eBays webbplats och på grund av att sponsrade länkar visas på webbplatser med sökmotorer, till exempel Google, vilka utlöses av att sökord som överensstämmer med nämnda varumärken används.

39 Det är i det sista avseendet utrett att eBay, genom att välja sökord som överensstämmer med L'Oréals varumärken inom ramen för Googles söktjänst "AdWords", visat en reklamlänk till webbplatsen www.ebay.co.uk varje gång det valda sökordet sammanfaller med innehållet i de förfrågningar som internetanvändare skickar till Googles sökmotor. Reklamlänken visas under rubriken "Sponsrade länkar", som uppträder antingen till höger på eller överst på den skärm som visas av Google.

40 När en internetanvändare den 27 mars 2007 skrev in orden "shu uemura" – som i allt väsentligt sammanfaller med L'Oréals nationella ordmärke "Shu Uemura" – som sökord på Googles sökmotor, visades följande annons från eBay som en sponsrad länk:

"Shu Uemura

Bra pris för Shu uemura

Köp på eBay och spara pengar!

www.ebay.co.uk"

("Shu Uemura

Great deals on Shu uemura

Shop on eBay and Save!

www.ebay.co.uk")

41 Ett klick på denna reklamlänk ledde till en sida på webbplatsen www.ebay.co.uk med resultatet "96 artiklar som hittats för shu uemura". För merparten av varorna angavs uttryckligen att de kom från Hong Kong.

42 Ytterligare exempel på samma fenomen är följande: När en internetanvändare den 27 mars 2007 skrev in orden "matrix hair" – som delvis sammanfaller med L'Oréals nationella ordmärke "Matrix" – som sökord på Googles sökmotor, visades följande annons från eBay som en sponsrad länk:

"Matrix hair

Fantastiskt låga priser här

Lev ut er passion på eBay.co.uk!

www.ebay.co.uk”)

(”Matrix hair

Fantastic low prices here

Feed your passion on eBay.co.uk!

www.ebay.co.uk”)

43 För det tredje har L’Oréal gjort gällande att även om eBay inte ska anses ansvarigt för intrång i L’Oréals varumärkesrättigheter, bör ett föreläggande utfärdas till företaget enligt artikel 11 i direktiv 2004/48.

44 L’Oréal har nått en uppgörelse i godo med vissa av de fysiska svarandepersonerna, nämligen Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke och Joanna Clarke, och utverkat en tredskodom mot övriga, det vill säga Glen Fox och Rukhsana Bi. Därefter hölls under mars 2009 en förhandling vid High Court of Justice som avsåg talan mot eBay.

45 I dom av den 22 maj 2009 gjorde High Court of Justice en bedömning av vissa faktiska omständigheter och slog fast att målet inte var färdigt för avgörande, då flera rättsfrågor först fordrade en tolkning av Europeiska unionens domstol.

46 I nämnda dom konstaterade High Court of Justice att eBay installerat mjukvarufilter för att identifiera annonser som kan tänkas strida mot webbplatsens användningsvillkor. Samma domstol konstaterade även att eBay, med hjälp av ett program benämnt VeRO (Verified Rights Owner), utvecklat ett system för meddelanden och avlägsning som syftar till att ge innehavare av immateriella rättigheter hjälp att ta bort annonser som gör intrång i deras rättigheter från den elektroniska marknadsplatsen. L'Oréal har avböjt att delta i programmet med motiveringen att detta är otillfredsställande.

47 High Court of Justice påpekade även att eBay vidtar sanktionsåtgärder såsom att tillfälligt, eller till och med definitivt, stänga av säljare som bryter mot den elektroniska marknadsplatsens användningsvillkor.

48 Oberoende av ovanstående överväganden fann High Court of Justice ändock att det var möjligt för eBay att vidta ytterligare åtgärder för att minska antalet försäljningar som innebär intrång i immateriella rättigheter och som genomförs via dess elektroniska marknadsplats. Den hänskjutande domstolen menar att eBay skulle kunna använda ytterligare filter. Företaget skulle i sina bestämmelser även kunna inbegripa ett förbud mot försäljning, utan varumärkesinnehavarens medgivande, av märkesvaror som inte kommer från EES. eBay borde dessutom kunna ställa upp ytterligare restriktioner avseende de varuvolymer som samtidigt kan vara föremål för annonser samt tillämpa sanktionsåtgärder mer rigoröst.

49 High Court of Justice har emellertid betonat att den omständigheten att eBay hade kunnat göra mer inte nödvändigtvis innebär att det rättsligt sett är skyldigt att göra detta.

50 Genom beslut av den 16 juli 2009, som antogs till följd av domen av den 22 maj 2009, beslutade High Court of Justice att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen:

”1) Då prover av parfym och kosmetika (det vill säga prover som delas ut till konsumenten då dessa demonstreras inom detaljhandeln) och provflaskor (*dramming bottles*) (det vill säga förpackningar från vilka en mindre mängd kan tas för att ge konsumenterna gratis prover) som inte är avsedda för försäljning till konsument (och ofta är märkta ’inte till försäljning’ eller ’inte för individuell försäljning’) ges utan kostnad till varumärkesinnehavarens auktoriserade återförsäljare, ska dessa varor anses ha ’förts ut på marknaden’ i den mening som avses i artikel 7.1 i [direktiv 89/104] och artikel 13.1 i [förordning nr 40/94]?

2) Då förpackningen (eller annat yttre förpackningsmaterial) har avlägsnats från parfymer och kosmetika utan varumärkesinnehavarens medgivande, utgör detta en ’skälig grund’ för varumärkesinnehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring av de oförpackade varorna enligt artikel 7.2 i [direktiv 89/104] och artikel 13.2 i [förordning nr 40/94]?

3) Ändras svaret på fråga 2 av att

a) de oförpackade varorna till följd av att förpackningen (eller annat yttre förpackningsmaterial) har avlägsnats inte har den information som krävs enligt artikel 6.1 i [direktiv 76/768] och i synnerhet inte har någon innehållsförteckning eller uppgift om bäst före-datum?

b) erbjudandet om försäljning eller själva försäljningen, som en följd av att varorna saknar sådana uppgifter, utgör en brottslig handling enligt lagstiftningen i den medlemsstat i gemenskapen där varorna erbjuds för försäljning eller säljs av tredje man?

4) Ändras svaret på fråga 2 om fortsatt marknadsföring skadar eller riskerar att skada varornas image och härigenom varumärkets renommé? Om så är fallet, ska en sådan verkan presumeras, eller ankommer det på varumärkesinnehavaren att bevisa den?

5) Om en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats köper rätten att använda ett kännetecken som är identiskt med ett registrerat varumärke i form av ett nyckelord från en sökmotorsoperatör och sökmotorn visar kännetecknet för användare i en sponsrad länk till en webbplats tillhörande den som driver den digitala marknadsplatsen, ska då den omständigheten att kännetecknet visas i den sponsrade länken anses utgöra 'användning' av kännetecknet i den mening som avses i artikel 5.1 a i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 a i [förordning nr 40/94]?

6) När en användare som klickar på den ovan i fråga 5 nämnda sponsrade länken leds direkt till reklam eller erbjudanden om försäljning av varor som är identiska med dem som varumärket registrerats för i form av det kännetecken som någon annan placerat på webbplatsen – av vilka kännetecken vissa gör intrång i varumärkesrätten och andra inte gör det på grund av att de respektive varorna skiljer sig från varandra –, ska innehavaren av den elektroniska marknadsplatsen då anses använda kännetecknet 'med avseende på' de intrångsgörande varorna (*infringing goods*) i den mening som avses i artikel 5.1 a i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 a i [förordning nr 40/94]?

7) Om de varor som reklamen gäller och som erbjuds till försäljning på den ovan i fråga 6 nämnda webbplatsen inbegriper varor som inte förts ut på marknaden inom EES av eller med varumärkesinnehavarens medgivande, är det då tillräckligt för att användningen ska omfattas av tillämpningsområdet för artikel 5.1 a i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 a i [förordning nr 40/94] och inte av tillämpningsområdet för artikel 7.1 i [direktiv 89/104] och artikel 13.1 i [förordning 40/94] att

reklamen eller försäljningserbjudandet riktas till konsumenter på det territorium för vilket varumärket registrerats? Eller måste varumärkesinnehavaren visa att reklamen eller försäljningserbjudandet nödvändigtvis innebär att de aktuella varorna förs ut på marknaden inom det territorium som varumärket täcker?

8) Ändras svaret på frågorna 5–7 ovan om den användning som varumärkesinnehavaren motsatt sig består i att kännetecknet visas på webbplatsen tillhörande den som driver den elektroniska marknadsplatsen snarare än i en sponsrad länk?

9) Om det är tillräckligt för att användningen ska omfattas av tillämpningsområdet för artikel 5.1 a i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 a i [förordning nr 40/94] och inte av tillämpningsområdet för artikel 7 … i [direktiv 89/104] och artikel 13 … i [förordning nr 40/94] att reklamen eller försäljningserbjudandet riktas till konsumenter på det territorium för vilket varumärket registrerats:

   a) ska användningen anses bestå i eller inbegripa ’lagring av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren’ i den mening som avses i artikel 14.1 i [direktiv 2000/31]?

   b) Om användningen inte uteslutande består av verksamhet som regleras av artikel 14.1 i [direktiv 2000/31] men sådan verksamhet ingår, är den som driver den elektroniska marknadsplatsen då befriad från ansvar i den mån användningen består i sådan verksamhet? Om så är fallet, får skadestånd eller annan ekonomisk ersättning beviljas för sådan användning i den mån den inte omfattas av ansvarsfrihet?

c) Om den som driver den elektroniska marknadsplatsen har kännedom om att reklam gjorts för varor och att varor erbjudits för försäljning och även sålts på hans webbplats på ett sätt som innebär intrång i registrerade varumärken och att sådant varumärkesintrång troligen kommer att fortsätta i reklam för, erbjudande om försäljning och försäljning av samma eller liknande varor av samma eller andra användare av webbplatsen, ska detta anses utgöra 'kännedom' eller 'medvetenhet' i den mening som avses i artikel 14.1 i [direktiv 2000/31]?

10) När tredje man har begagnat sig av tjänster från en mellanhand, såsom en person som driver en webbplats, för att göra intrång i ett registrerat varumärke, krävs då enligt artikel 11 i [direktiv 2004/48] att medlemsstaterna ser till att varumärkesinnehavaren kan utverka ett föreläggande mot mellanhanden för att förhindra framtida intrång i nämnda varumärke, i motsats till fortsatt intrång i det specifika fallet? Om så är fallet, vilken typ av föreläggande ska då göras tillgängligt?"

III — Prövning av tolkningsfrågorna

A — *Frågorna 1, 2, 3, 4 och 7 avseende försäljning av märkesvaror på en elektronisk marknadsplats*

1. Inledande synpunkter

51 Såsom framgår av punkterna 36 och 37 i förevarande dom är det ostridigt att de fysiska svarandepersonerna via webbplatsen www.ebay.co.uk har utbjudit varor till försäljning och sålt varor till konsumenter i unionen. Varorna bestod av produkter med L'Oréals varumärken som detta företag avsåg för försäljning i tredjeland samt i varor

som inte var avsedda för försäljning, såsom demonstrationsexemplar och varuprover. Det är vidare utrett att vissa av varorna sålts utan förpackning.

52 Av de omständigheter som sammanfattats i punkterna 40 och 41 i förevarande dom framgår även att varor som förts ut på marknaden i tredjeland har utbjudits till försäljning på webbplatsen www.ebay.co.uk. Det framgår även att eBay på samma webbplats har gjort reklam för försäljningserbjudanden avseende varor från Hong Kong (Kina) av märket Shu Uemura.

53 eBay anser att denna typ av försäljningserbjudanden på dess elektroniska marknadsplats inte kan utgöra något varumärkesintrång. Genom tolkningsfrågorna 1, 2, 3, 4 och 7 önskar den hänskjutande domstolen få klarhet i huruvida eBays inställning är korrekt.

54 Innan domstolen övergår till att pröva frågorna finns det anledning att erinra om, i likhet med vad generaladvokaten påpekade i punkt 79 i sitt förslag till avgörande, att den ensamrätt som ett varumärke ger i princip endast kan åberopas i förhållande till näringsidkare. För att varumärkesinnehavaren ska ha rätt att förbjuda tredje man att använda kännetecken som är identiska med eller liknar varumärket krävs det nämligen att användningen sker i näringsverksamhet (se, bland annat, dom av den 16 november 2004 i mål C-245/02, Anheuser-Busch, REG 2004, s. I-10989, punkt 62, och av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L'Oréal m.fl., REG 2009, s. I-5185, punkt 57).

55 När en fysisk person säljer en märkesvara på en elektronisk marknadsplats utan att transaktionen sker i näringsverksamhet, kan varumärkesinnehavaren följaktligen inte göra gällande sin ensamrätt enligt artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94. Om försäljningar som görs på en sådan elektronisk marknadsplats däremot går utöver en rent privat verksamhet på grund av sin volym, frekvens och andra

kännetecken, agerar säljaren inom ramen för näringsverksamhet i den mening som avses i dessa artiklar.

56 I sin dom av den 22 maj 2009 slog den hänskjutande domstolen fast att en av de fysiska svarandepersonerna, Stephen Potts, hade sålt ett stort antal föremål med L'Oréals varumärken på webbplatsen www.ebay.co.uk. Detta föranledde den hänskjutande domstolen att anse att den berörda personen hade handlat i egenskap av näringsidkare. Liknande bedömningar gjordes avseende Tracy Ratchford, Marie Ormsby, Joanna Clarke, Rukhsana Bi, James Clarke och Glen Fox.

57 De försäljningserbjudanden och de försäljningar som nämns i punkt 51 i denna dom inbegriper användning av kännetecken som är identiska med eller liknar varumärken som L'Oréal är innehavare till och har skett inom ramen för näringsverksamhet. Det är ostridigt att L'Oréal inte gett sitt medgivande till användningen. Domstolen ska därför pröva om L'Oréal, med hänsyn till samtliga regler som föreskrivs i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94 samt rättspraxis avseende dessa artiklar, kunde motsätta sig dessa försäljningserbjudanden och dessa försäljningar.

2. Utbjudande till försäljning, på en elektronisk marknadsplats avsedd för unionens konsumenter, av märkesvaror som varumärkesinnehavaren avsåg för försäljning i tredjeland

58 Den hänskjutande domstolen har ställt den sjunde frågan, som ska prövas först, för att få klarhet i om det är tillräckligt att ett försäljningserbjudande riktas till konsumenter på det territorium för vilket varumärket registrerats, för att innehavaren av ett varumärke som är registrerat i en av unionens medlemsstater eller av ett gemenskapsvarumärke med stöd av bestämmelserna i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i

förordning nr 40/94 ska kunna motsätta sig att varor av detta märke som inte tidigare saluförts inom EES, eller, när det gäller ett gemenskapsvarumärke, inte tidigare saluförts inom unionen, utbjuds till försäljning på en elektronisk marknadsplats.

59 Enligt artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94 har varumärkesinnehavaren en ensamrätt som ger denne rätt att hindra tredje man från att bland annat importera varor som försetts med innehavarens varumärke, utbjuda dem till försäljning, föra ut dem på marknaden eller lagra dem för dessa ändamål. Artikel 7 i samma direktiv och artikel 13 i samma förordning innehåller dock ett undantag från denna regel, genom att det däri föreskrivs att varumärkesinnehavarens rättigheter konsumeras när varorna har förts ut på marknaden inom EES – eller i unionen när det gäller ett gemenskapsvarumärke – av innehavaren eller med dennes medgivande (se, bland annat, dom av den 30 november 2004 i mål C-16/03, Peak Holding, REG 2004, s. I-11313, punkt 34, av den 15 oktober 2009 i mål C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel m.fl., REG 2009, s. I-10019, punkt 21, samt av den 3 juni 2010 i mål C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group, REU 2010, s. I-4965, punkterna 28 och 46).

60 I det fall som prövningen av denna fråga gäller där varorna inte vid något tillfälle förts ut på marknaden inom EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes medgivande, är undantaget i artikel 7 i direktiv 89/104 och artikel 13 i förordning nr 40/94 inte tillämpligt. Domstolen har vid upprepade tillfällen slagit fast att det är väsentligt att innehavaren av ett varumärke som är registrerat i en medlemsstat kan kontrollera det första utsläppandet av varorna på marknaden inom EES (se, bland annat, dom av den 20 november 2001 i de förenade målen C-414/99-C-416/99, Zino Davidoff och Levi Strauss, REG 2001, s. I-8691, punkt 33, domarna i de ovannämnda målen Peak Holding, punkterna 36 och 37, och Makro Zelfbedieningsgroothandel m.fl., punkt 32).

61 eBay har medgett giltigheten av dessa principer, men har samtidigt gjort gällande att innehavaren av ett varumärke som är registrerat i en medlemsstat eller av ett gemenskapsvarumärke inte med framgång kan åberopa den ensamrätt som varumärket ger så länge som varorna som är försedda med varumärket och som utbjuds till försäljning på en elektronisk marknadsplats finns i tredjeland och inte nödvändigtvis skickas till det territorium för vilket varumärket registrerats. L'Oréal, Förenade kungarikets regering, den italienska, den polska och den portugisiska regeringen liksom Europeiska

kommissionen anser däremot att bestämmelserna i direktiv 89/104 och i förordning nr 40/94 är tillämpliga så snart det visar sig att försäljningserbjudandet avseende en märkesvara som befinner sig i tredjeland riktas till konsumenter på det territorium för vilket varumärket registrerats.

62 Domstolen delar denna sista inställning. Om det förhöll sig annorlunda, skulle nämligen aktörer – som använder sig av elektronisk handel och utbjuder märkesvaror som befinner sig i tredjeland till försäljning på en elektronisk marknadsplats som riktar sig till konsumenter i unionen, där varorna kan ses på skärm och beställas via denna marknadsplats – inte ha någon som helst skyldighet att, vad gäller denna typ av försäljningserbjudanden, följa unionens immaterialrättsliga regler. Bestämmelsernas ändamålsenliga verkan skulle under sådana omständigheter påverkas.

63 Det är härvid tillräckligt att påpeka att enligt artikel 5.3 b och d i direktiv 89/104 och artikel 9.2 b och d i förordning nr 40/94 innefattar sådan användning från tredjemans sida av kännetecken som är identiska med eller liknar varumärken som varumärkesinnehavaren kan motsätta sig, användning av nämnda kännetecken i försäljningserbjudanden och i reklam. Såsom generaladvokaten påpekade i punkt 127 i sitt förslag till avgörande och kommissionen i sitt skriftliga yttrande, skulle reglernas effektivitet påverkas negativt om användning, i ett försäljningserbjudande eller i reklam på internet som riktas till konsumenter i unionen, av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett varumärke som är registrerat i unionen, undgick tillämpning av reglerna, enbart på grund av att den tredjeman som står bakom erbjudandet eller reklamen har sitt hemvist i ett tredjeland, att servern till den webbplats han använder är förlagd till ett tredjeland eller till och med att varan som erbjudandet eller reklamen gäller befinner sig i ett tredjeland.

64 Dock ska det preciseras att enbart det förhållandet att en webbplats är tillgänglig på det territorium för vilket varumärket registrerats inte är tillräckligt för att försäljningserbjudanden som görs på webbplatsen ska anses riktade till konsumenter på detta

territorium (se, analogt, dom av den 7 december 2010 i de förenade målen C-585/08 och C-144/09, Pammer och Hotel Alpenhof, REU 2010, s. I-12577, punkt 69). Om det förhållandet att en elektronisk marknadsplats är tillgänglig på nämnda territorium vore tillräckligt för att där gjorda annonser ska anses omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 89/104 och förordning nr 40/94, skulle webbsidor och annonser, som uppenbart uteslutande riktar sig till konsumenter i tredjeland, inte desto mindre tekniskt sett vara tillgängliga på unionens territorium och därför felaktigt omfattas av unionsrätten.

65 Det ankommer följaktligen på de nationella domstolarna att bedöma från fall till fall om det föreligger relevanta tecken på att ett försäljningserbjudande som görs på en elektronisk marknadsplats som är tillgänglig på det territorium för vilket varumärket har registrerats är riktat till konsumenterna på detta territorium. Det har vid denna bedömning särskild vikt om försäljningserbjudandet åtföljs av uppgifter om vilka geografiska områden säljaren kan skicka varan till.

66 I målet vid den nationella domstolen framgår det att webbplatsen med adressen www.ebay.co.uk, i avsaknad av bevis för motsatsen, är riktad till konsumenter på det område för vilket de åberopade nationella varumärkena och gemenskapsvarumärkena registrerats. De försäljningserbjudanden på webbplatsen som är aktuella i det nationella målet omfattas därför av tillämpningsområdet för unionsrätten i fråga om varumärkesskydd.

67 Mot bakgrund av vad som anförts ovan ska den sjunde frågan besvaras enligt följande. När varor i ett tredjeland som är försedda med ett varumärke som registrerats i en av unionens medlemsstater eller med ett gemenskapsvarumärke och som inte tidigare saluförts inom EES eller, när det gäller ett gemenskapsvarumärke, inte tidigare saluförts inom unionen, säljs på en elektronisk marknadsplats av en näringsidkare utan varumärkesinnehavarens medgivande till en konsument på det territorium för vilket varumärket registrerats, eller är föremål för ett försäljningserbjudande eller reklam på en sådan marknadsplats som riktas till konsumenter på detta territorium, kan varumärkesinnehavaren motsätta sig försäljningen, försäljningserbjudandet eller

reklamen enligt bestämmelserna i artikel 5 i direktiv 89/104 eller i artikel 9 i förordning nr 40/94. Det ankommer på de nationella domstolarna att bedöma från fall till fall om det föreligger relevanta tecken på att försäljningserbjudanden eller reklam som görs på en elektronisk marknadsplats som är tillgänglig på nämnda territorium är riktade till konsumenterna på detta territorium.

3. Utbjudande till försäljning av demonstrationsexemplar och varuprover

68 Det är ostridigt att de fysiska svarandepersonerna vid tiden för de faktiska omständigheter som är föremål för prövning av den hänskjutande domstolen även utbjöd demonstrationsexemplar och varuprover till försäljning på webbplatsen www.ebay.co.uk. Föremålen hade L'Oréal ställt till förfogande för sina auktoriserade återförsäljare utan kostnad.

69 Den hänskjutande domstolen har ställt sin första fråga för att få klarhet i om det förhållandet att en varumärkesinnehavare tillhandahåller föremål, försedda med detta varumärke och avsedda att demonstreras för konsumenterna hos auktoriserade försäljare, samt flaskor som också är försedda med varumärket och från vilka en mindre mängd kan tas och ges till konsumenten i form av ett gratis varuprov, ska anses innebära att varorna har förts ut på marknaden i den mening som avses i direktiv 89/104 och förordning nr 40/94.

70 Den hänskjutande domstolen har härvid konstaterat att L'Oréal tydligt informerat sina auktoriserade återförsäljare om att varorna och flaskorna inte fick säljas och att vissa av dem även vad försedda med informationen ”ej till försäljning”.

71 Domstolen har redan slagit fast att när en varumärkesinnehavare förser föremål med sitt varumärke och föremålen delas ut gratis i syfte att främja försäljningen av vederbörandes varor, distribueras inte dessa föremål med syftet att de ska föras ut på marknaden (se dom av den 15 januari 2009 i mål C-495/07, Silberquelle, REG 2009, s. I-137, punkterna 20–22). Gratis utdelning av sådana föremål innebär således i princip inte att varumärkesinnehavaren för ut dem på marknaden.

72 Domstolen har likaså slagit fast att när en varumärkesinnehavare märker föremål av typen testflaskor för parfym med uppgifter som ”demonstrationsexemplar” och ”ej till försäljning” innebär detta, i avsaknad av bevis för motsatsen, ett hinder för att det ska kunna anses att varumärkesinnehavaren gett sitt medgivande till att de förs ut på marknaden (se domen i det ovannämnda målet Coty Prestige Lancaster Group, punkterna 43, 46 och 48).

73 Under dessa omständigheter ska den första frågan besvaras enligt följande. Det förhållandet att en varumärkesinnehavare till sina auktoriserade återförsäljare tillhandahåller föremål, försedda med detta varumärke och avsedda att demonstreras för konsumenterna hos auktoriserade försäljare, samt flaskor som också är försedda med varumärket och från vilka en mindre mängd kan tas och ges till konsumenten i form av ett gratis varuprov, innebär i avsaknad av bevis för motsatsen inte att de har förts ut på marknaden i den mening som avses i direktiv 89/104 och förordning nr 40/94.

4. Försäljning av varor som saknar förpackning

74 Det framgår av punkterna 36, 37 och 51 i förevarande dom att vissa varuexemplar som bär L’Oréals varumärken har sålts utan förpackning av näringsidkare med hjälp av eBays marknadsplats.

75 Den hänskjutande domstolen har ställt den andra, den tredje och den fjärde frågan för att få klarhet i om avlägsnande av förpackningen till varor av den typ som är aktuella i det nationella målet innebär ett intrång i den ensamrätt som innehas av innehavaren till det varumärke som varorna är försedda med och därmed ger denne rätt att motsätta sig återförsäljning av de oförpackade varorna.

76 Med hänsyn till att de oförpackade varor som är aktuella i det nationella målet i de flesta fall utgörs av kosmetiska produkter önskar den hänskjutande domstolen att frågorna besvaras med beaktande av artikel 6.1 i direktiv 76/768. Enligt denna bestämmelse får kosmetiska produkter endast släppas ut på marknaden om följande uppgifter anges på behållaren och förpackningen: Uppgift om tillverkaren eller den person som ansvarar för saluföringen, produktens sammansättning (innehåll och förteckning över beståndsdelar), produktens användning (funktion och särskilda försiktighetsåtgärder) och förvaring av produkten (datum för lägsta hållbarhet). Den hänskjutande domstolen undrar särskilt om en varumärkesinnehavare med stöd av sin ensamrätt enligt direktiv 89/104 eller, när det rör sig om ett gemenskapsvarumärke, enligt förordning nr 40/94, kan motsätta sig återförsäljning av varor försedda med varumärket när saluföringen sker i strid med kraven i nämnda bestämmelse i direktiv 76/768.

77 L'Oréal anser, i likhet med den franska, den polska och den portugisiska regeringen samt kommissionen, att oavsett om det skett ett åsidosättande av direktiv 76/768 eller ej så utgör förpackningen en väsentlig del av en parfyms och en kosmetisk produkts image. Innehavaren av det varumärke som varorna och deras förpackning är försedda med bör följaktligen kunna motsätta sig återförsäljning av de oförpackade varorna. eBay har däremot gjort gällande att det på parfym- och kosmetikaområdet ofta är varornas flaska eller behållare, och inte deras förpackning, som kännetecknar varans prestigefyllda och luxuösa image.

78 Mot bakgrund av det varierade utbudet av parfymer och kosmetiska produkter anser domstolen för det första att frågan om det skadar varans image och följaktligen varumärkets renommé att ta av förpackningen måste bedömas från fall till fall. En

oförpackad parfym eller kosmetisk produkt kan – såsom generaladvokaten påpekade i punkterna 71–74 i sitt förslag till avgörande – ibland förmedla varans prestigefyllda och luxuösa image på ett effektivt sätt, medan det i andra fall rentav kan skada varans image att ta bort dess förpackning.

79 En sådan skada kan uppstå när förpackningen, i lika stor eller större utsträckning än flaskan eller behållaren, bidrar till hur den image framställs som varumärkesinnehavaren och dess auktoriserade återförsäljare skapat. Det är också möjligt att avsaknad av vissa eller samtliga uppgifter som krävs enligt artikel 6.1 i direktiv 76/768 skadar varans image. Det ankommer på varumärkesinnehavaren att visa att det föreligger sådana omständigheter som skadar varans image.

80 Domstolen erinrar för det andra om att då varumärkets grundläggande funktion är att ange varans ursprung för konsumenten utgör det en garanti för att alla varor som bär varumärket har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet (se, bland annat, dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkt 48, och av den 23 april 2009 i mål C-59/08, Copad, REG 2009, s. I-3421, punkt 45).

81 När vissa uppgifter som krävs enligt lag saknas, till exempel uppgift om tillverkaren eller den person som ansvarar för saluföringen, innebär detta en skada på varumärkets funktion som ursprungsangivare, eftersom varumärket fråntas sin grundläggande verkan att garantera att de varor som är försedda med varumärket tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet.

82 Domstolen delar för det tredje generaladvokatens ståndpunkt i punkt 76 i hans förslag till avgörande att frågan huruvida utbjudande till försäljning respektive försäljning av oförpackade märkesvaror, som härigenom saknar vissa av de uppgifter som krävs enligt artikel 6.1 i direktiv 76/768, utgör en straffbar handling enligt nationell rätt, saknar betydelse för tillämpligheten av unionsrättsliga varumärkesregler.

83 Mot bakgrund av ovanstående överväganden ska den andra, den tredje och den fjärde frågan besvaras enligt följande. Artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att en varumärkesinnehavare med stöd av den ensamrätt varumärket ger kan motsätta sig återförsäljning av varor av den typ som är aktuella i det nationella målet med motiveringen att återförsäljaren har avlägsnat varornas förpackning, om avlägsnandet innebär att grundläggande uppgifter, som till exempel uppgifter om tillverkaren eller den person som ansvarar för saluföringen av en kosmetisk produkt, saknas. Om avlägsnandet av förpackningen inte lett till att uppgifter saknas, kan varumärkesinnehavaren ändå motsätta sig att en parfym eller en kosmetisk produkt som är försedd med det varumärke som vederbörande är innehavare till återförsäljs utan sin förpackning. Varumärkesinnehavaren måste i sådant fall styrka att avlägsnandet av förpackningen skadat varans image och därmed varumärkets renommé.

B — *Den femte och den sjätte frågan: Reklam som den näringsidkare som driver den elektroniska marknadsplatsen gjort för sin webbplats och där erbjudna varor*

84 Det framgår av de faktiska omständigheterna i det nationella målet, vilka sammanfattats i punkterna 39–42 i denna dom, att eBay har valt sökord i sökmotorn Google som sammanfaller med L'Oréals varumärken. Härigenom visas en reklamlänk till webbplatsen www.ebay.co.uk varje gång en internetanvändare gör en sökning med hjälp av dessa ord i sökmotorn, tillsammans med reklam för möjligheten att köpa varor

med det eftersökta varumärket från webbplatsen. Reklamlänken visas under rubriken ”Sponsrade länkar”, som uppträder antingen till höger på eller överst på den skärm som visas av Google.

85 I en sådan situation är det utrett att näringsidkaren som driver den elektroniska marknadsplatsen är en annonsör. Denne visar annonser och länkar som, vilket generaladvokaten påpekade i punkt 89 i sitt förslag till avgörande, utgör reklam såväl för vissa försäljningserbjudanden på marknadsplatsen som för själva marknadsplatsen. Den reklam som den hänskjutande domstolen nämnt bland andra exempel och som det redogörs för i punkterna 40 och 42 i denna dom belyser detta tillvägagångssätt.

86 Den hänskjutande domstolen har ställt den femte och den sjätte frågan, vilka ska prövas tillsammans, för att få klarhet i om artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att en varumärkesinnehavare har rätt att förbjuda en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats att, med hjälp av ett sökord som är identiskt med varumärket och som näringsidkaren valt ut i en söktjänst på internet utan varumärkesinnehavarens medgivande, göra reklam för marknadsplatsen och de varor som är försedda med nämnda varumärke och som erbjuds där.

87 Domstolen har – beträffande reklam på internet utifrån sökord som sammanfaller med varumärken – redan fastställt att ett sådant sökord är det medel som annonsören använder för att hans annons ska visas. Det används således i ”näringsverksamhet” i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94 (dom av den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08–C-238/08, Google France och Google, REU 2010, s. I-2417, punkterna 51 och 52, samt av den 25 mars 2010 i mål C-278/08, BergSpechte, REU 2010, s. I-2517, punkt 18).

88 För att avgöra om denna typ av reklam även uppfyller övriga villkor som ska vara uppfyllda enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 för att varumärkesinnehavaren ska kunna motsätta sig den, kommer domstolen att pröva dels om annonser av den typ som eBay visar med hjälp av en sådan söktjänst som Google tillhandahåller gäller varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats, dels om nämnda annonser skadar eller kan skada någon av varumärkets funktioner (se domen i det ovannämnda målet BergSpechte, punkt 21).

89 Domstolen påpekar för det första att i den mån eBay har använt sökord som sammanfaller med L'Oréals varumärken för att göra reklam för sin egen tjänst, som består i att tillhandahålla en elektronisk marknadsplats för säljare och köpare av varor, har användningen inte skett för varor eller tjänster som är ”identiska med dem för vilka varumärket har registrerats” i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94. Inte heller har användningen skett för varor eller tjänster som liknar dessa i den mening som avses i artiklarna 5.1 b och 9.1 b.

90 eBays användning av kännetecken som sammanfaller med L'Oréals varumärken i syfte att göra reklam för sin elektroniska marknadsplats bör således snarare prövas med stöd av artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94. I dessa bestämmelser införs nämligen ett mer omfattande skydd för kända varumärken än det som föreskrivs i artikel 5.1 a och b respektive artikel 9.1 a och b. Bestämmelserna reglerar bland annat det fall då tredje man använder ett kännetecken som sammanfaller med sådana varumärken för varor eller tjänster som inte liknar de varor eller tjänster som varumärkena registrerats för.

91 Domstolen konstaterar att i den mån eBay har använt sökord som sammanfaller med L'Oréals varumärken för att göra reklam för försäljningserbjudanden för märkesvaror som kommer från företagets försäljningskunder, så har eBays användning skett för

varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärkena registrerats för. Det finns härvid anledning att erinra om att uttrycket ”med avseende på … varor eller tjänster” inte uteslutande avser varor och tjänster från den tredje man som använder kännetecken som sammanfaller med varumärken, utan även kan avse varor och tjänster från andra personer. Det förhållandet att en näringsidkare använder ett kännetecken som sammanfaller med ett varumärke för varor som inte är hans egna, det vill säga som han inte har någon rätt till, hindrar inte i sig att användningen omfattas av artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94 (se domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 60, samt beslut av den 19 februari 2009 i mål C-62/08, UDV North America, REG 2009, s. I-1279, punkt 43).

92 När en tillhandahållare av tjänster använder ett kännetecken som sammanfaller med någon annans varumärke för att göra reklam för varor som en av vederbörandes kunder saluför med hjälp av denna tjänst, anser domstolen att användningen omfattas av tillämpningsområdet för artikel 5.1 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 i förordning nr 40/94, när användning sker på ett sådant sätt att ett samband uppstår mellan kännetecknet och tjänsten (se beslutet i det ovannämnda målet UDV North America, punkt 47 och där angiven rättspraxis).

93 Domstolen delar generaladvokatens uppfattning i punkt 89 i hans förslag till avgörande, liksom den ståndpunkt som den franska regeringen framförde vid den muntliga förhandlingen, att det föreligger ett sådant samband under sådana omständigheter som är aktuella i det nationella målet. eBays annonser skapar en uppenbar association mellan varor som bär de varumärken som nämns i annonsen och möjligheten att köpa dem via eBay.

94 Vad slutligen gäller frågan om huruvida användning av ett sökord som sammanfaller med ett varumärke kan skada en av varumärkets funktioner, har domstolen i andra mål preciserat att en sådan skada föreligger när reklamen inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till

varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man (dom i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 99, samt dom av den 8 juli 2010 i mål C-558/08, Portakabin och Portakabin, REU 2010, s. I-6963, punkt 54).

95 Domstolen erinrar om att behovet av transparent visning av annonser på internet understryks i unionens lagstiftning på området för elektronisk handel. Det har i den lojala konkurrensens och konsumentskyddets intresse i artikel 6 i direktiv 2000/31 införts en bestämmelse om att den fysiska eller juridiska person för vars räkning ett kommersiellt meddelande sänds (som en tjänst inom informationssamhället) ska vara klart identifierbar (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 86).

96 Av reklam som kommer från en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats och som visas i en sökmotor ska således, under alla omständigheter, näringsidkarens identitet framgå samt att de märkesvaror som annonsen avser utbjuds till försäljning med hjälp av den marknadsplats han eller hon driver.

97 Mot bakgrund av vad som anförts ovan ska den femte och den sjätte frågan besvaras enligt följande. Artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att en varumärkesinnehavare har rätt att förbjuda en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats att, med hjälp av ett sökord som är identiskt med varumärket och som näringsidkaren valt ut i en söktjänst på internet, göra reklam för de varor som är försedda med nämnda varumärke och som erbjuds på nämnda marknadsplats, när reklamen inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare att få reda på om de varor som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man.

C — *Den åttonde frågan: Användning av kännetecken som sammanfaller med varumärken i försäljningserbjudanden som görs på den webbplats som drivs av den näringsidkare som står bakom den elektroniska marknadsplatsen*

98 Den hänskjutande domstolen har ställt den åttonde frågan för att få klarhet i hur visning av kännetecken som är identiska med eller liknar ett varumärke på den webbplats som drivs av den näringsidkare som står bakom den elektroniska marknadsplatsen ska kvalificeras med avseende på direktiv 89/104 och förordning nr 40/94.

99 Det ska inledningsvis påpekas att vid handel på elektroniska marknadsplatser innefattar den tjänst som tillhandahålls av den näringsidkare som driver marknadsplatsen visning av försäljningserbjudanden från försäljningskunder.

100 När försäljningserbjudandena avser märkesvaror, så kommer kännetecken som är identiska med eller liknar varumärken ofrånkomligen att visas på den webbplats som drivs av näringsidkaren som står bakom den elektroniska marknadsplatsen.

101 Det är förvisso riktigt att kännetecknen under dessa omständigheter ”används” på webbplatsen. Det framgår däremot inte att användningen i den mening som avses i direktiv 89/104 och förordning nr 40/94 sker av näringsidkaren som driver den elektroniska marknadsplatsen.

102 Tredje mans användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar innehavarens varumärke i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94 förutsätter åtminstone att tredje man använder kännetecknet i sitt eget reklammeddelande. I den mån tredje man tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för kunderna att, inom ramen för deras näringsverksamhet såsom till exempel deras försäljningserbjudanden, använda kännetecken som sammanfaller med varumärken på vederbörandes webbplats, använder han inte själv dessa kännetecken

på sin webbplats i den mening som avses i unionsrätten (se, för ett liknande resonemang, domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 56 och 57).

103 I likhet med vad Förenade kungarikets regering och kommissionen anfört vid den muntliga förhandlingen, och vad generaladvokaten påpekade i punkterna 119 och 120 i sitt förslag till avgörande, innebär detta att användning av kännetecken som är identiska med eller liknar varumärken i försäljningserbjudanden som visas på en elektronisk marknadsplats görs av försäljningskunderna till den näringsidkare som driver marknadsplatsen och inte av denne näringsidkare själv.

104 I den mån den näringsidkare som driver den elektroniska marknadsplatsen ger sina kunder möjlighet till denna användning, kan hans roll inte bedömas utifrån bestämmelserna i direktiv 89/104 och förordning nr 40/94, utan den ska prövas med stöd av andra rättsregler, till exempel dem som föreskrivs i direktiv 2000/31, i synnerhet i avsnitt 4 i kapitel II häri. Avsnitt 4 behandlar ”Tjänstelevererande mellanhänders ansvar” vid elektronisk handel och omfattar artiklarna 12–15 (se, analogt, domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 57).

105 Mot bakgrund av vad som anförts ska den åttonde frågan besvaras enligt följande. Den näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats ska inte, i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94, anses ”använda” kännetecken som är identiska med eller liknar varumärken som förekommer i försäljningserbjudanden på dennes webbplats.

D — *Den nionde frågan: Det ansvar som åligger den näringsidkare som driver den elektroniska marknadsplatsen*

106 Den hänskjutande domstolen har ställt den nionde frågan för att få klarhet i

— om den tjänst som tillhandahålls av den näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats omfattas av artikel 14.1 i direktiv 2000/31 (Värdtjänster), och, om så är fallet,

— under vilka förutsättningar den näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats ska anses ha sådan kännedom som avses i artikel 14.1 i direktiv 2000/31.

1. Huruvida den näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats ska anses tillhandahålla värdtjänster för information från sina försäljningskunder

107 Domstolen har redan slagit fast att artiklarna 12–15 i direktiv 2000/31 syftar till att begränsa de fall i vilka en tjänstelevererande mellanhand i informationssamhället kan hållas ansvarig enligt nationell lagstiftning på området. Villkoren för att det ska föreligga ett sådant ansvar framgår således av denna nationella lagstiftning, även om vissa situationer enligt ovannämnda artiklar i direktiv 2000/31 inte kan ge upphov till något sådant ansvar för den tjänstelevererande mellanhanden (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 107).

108 Även om det åligger den hänskjutande domstolen att fastställa villkoren för ett sådant ansvar som det L'Oréal åberopat gentemot eBay, ankommer det på EU-domstolen att pröva om den näringsidkare som driver den elektroniska marknadsplatsen kan göra gällande de undantag från ansvar som föreskrivs i direktiv 2000/31.

109 Förenade kungarikets regering, den polska regeringen och kommissionen har, bland andra, i likhet med generaladvokaten i punkt 134 i hans förslag till avgörande, påpekat att en tjänst på internet som syftar till att underlätta kontakten mellan säljare och köpare av varor i princip ska betraktas som en tjänst i den mening som avses i direktiv 2000/31. Domstolen delar denna uppfattning. Direktivet gäller, såsom framgår av dess titel, ”informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel”. Det framgår av definitionen i punkterna 8 och 9 i denna dom av begreppet informationssamhällets tjänster att begreppet omfattar tjänster som vanligtvis utförs mot ersättning på distans, med hjälp av utrustning för elektronisk behandling och lagring av uppgifter och på individuell begäran av en tjänstemottagare. Det är uppenbart att drift av en elektronisk marknadsplats kan uppfylla samtliga dessa kriterier.

110 Vad gäller den elektroniska marknadsplats som är aktuell i det nationella målet har det inte bestritts att eBay lagrar uppgifter som tillhandahålls av dess kunder, det vill säga sparar dem på sin server. eBay genomför lagringen varje gång en kund öppnar ett säljarkonto och tillhandahåller uppgifter om sina försäljningserbjudanden. Vanligtvis uppbär eBay ersättning genom att företaget erhåller en procentuell provision på transaktioner som gjorts utifrån nämnda försäljningserbjudanden.

111 Enbart det faktum att den tjänst som tillhandahålls av den näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats inbegriper lagring av information från försäljningskunder är emellertid inte i sig tillräckligt för att slå fast att tjänsten, under alla omständigheter, omfattas av tillämpningsområdet för artikel 14.1 i direktiv 2000/31. Vid tolkningen av nämnda bestämmelse ska nämligen inte bara dess lydelse beaktas, utan

också sammanhanget och de mål som eftersträvas med de föreskrifter som den ingår i (se, analogt, dom av den 16 oktober 2008 i mål C-298/07, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, REG 2008, s. I-7841, punkt 15 och där angiven rättspraxis).

112 Domstolen har redan fastställt att det, för att en tjänsteleverantör på internet ska omfattas av tillämpningsområdet för artikel 14 i direktiv 2000/31, är viktigt att vederbörande kan betraktas som ”en tjänstelevererande mellanhand” i den mening som lagstiftaren har avsett i avsnitt 4 i kapitel II i detta direktiv (se domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 112).

113 Detsamma gäller inte när tjänsteleverantören, i stället för att på ett neutralt sätt tillhandahålla sin tjänst genom en rent teknisk och automatisk behandling av uppgifter från kunderna, snarare utövar en aktiv roll som kan ge honom kännedom om eller kontroll över lagrade uppgifter (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 114 och 120).

114 Det framgår av handlingarna i målet och av beskrivningen i punkterna 28–31 i denna dom att eBay behandlar uppgifter som lämnats av företagets försäljningskunder. Den försäljning som erbjudandena kan utmynna i sker enligt villkor som eBay fastställer. I förekommande fall ger eBay även hjälp att optimera eller marknadsföra vissa försäljningserbjudanden.

115 Förenade kungarikets regering har med fog påpekat att enbart den omständigheten att den näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats lagrar försäljningserbjudandena på sin server, fastställer villkoren för sin tjänst, uppbär betalning för denna och ger allmänna upplysningar till sina kunder, inte kan innebära att näringsidkaren ska nekas de undantag från ansvar som fastställts i direktiv 2000/31 (se, analogt, domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 116).

116 Om näringsidkaren däremot lämnat hjälp som bland annat bestått i att optimera presentationen av de aktuella försäljningserbjudandena eller att göra reklam för erbjudandena, ska vederbörande inte anses ha haft en neutral ställning mellan den berörda försäljningskunden och de potentiella köparna, utan ha utövat en aktiv roll som kan ge honom kännedom om eller kontroll över uppgifter som rör dessa erbjudanden. Näringsidkaren kan då inte åberopa det undantag från ansvar som föreskrivs i artikel 14 i direktiv 2000/31 beträffande de nämnda uppgifterna.

117 Det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva om eBay utövat en aktiv roll på det sätt som beskrivs i föregående punkt i förhållande till de försäljningserbjudanden som är aktuella i det nationella målet.

2. Huruvida näringsidkaren som driver den elektroniska marknadsplatsen ska anses ha haft ”kännedom”

118 För det fall den hänskjutande domstolen kommer fram till att eBay inte har handlat på det sätt som beskrivs i punkt 116 i denna dom, ska den pröva om företaget under de omständigheter som är aktuella i det nationella målet uppfyller villkoren i artikel 14.1 a och b i direktiv 2000/31 för att omfattas av undantaget från ansvar (se, analogt, domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 120).

119 Om tjänsteleverantören endast gjort en rent teknisk och automatisk behandling av uppgifterna, och regeln i artikel 14.1 i direktiv 2000/31 följaktligen är tillämplig, kan vederbörande emellertid endast undantas, med stöd av nämnda artikel 14.1, från allt ansvar för olagliga uppgifter han har lagrat under förutsättning att han ”inte hade kännedom om förekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information” och, beträffande skadeståndsanspråk, inte var ”medveten om fakta eller omständigheter som gjort förekomsten av den olagliga verksamheten eller den olagliga informationen uppenbar” och, så snart tjänsteleverantören fått sådan kännedom eller blivit

medveten om detta, handlat utan dröjsmål för att avlägsna informationen eller göra den oåtkomlig.

120 Eftersom det kan komma att utdömas skadestånd i det nationella målet, ankommer det på den hänskjutande domstolen att pröva om eBay, i förhållande till de aktuella försäljningserbjudandena och i den mån dessa inneburit ett intrång i L'Oréals varumärkesrättigheter, var ”medveten om fakta eller omständigheter som gjort förekomsten av den olagliga verksamheten eller den olagliga informationen uppenbar”. Det är i detta sista avseende tillräckligt att leverantören av en tjänst i informationssamhället, för att han inte ska omfattas av det undantag från ansvar som föreskrivs i artikel 14 i direktiv 2000/31, var medveten om sådana fakta eller omständigheter som borde ha föranlett en försiktig näringsidkare att inse att verksamheten var olaglig och agera på så sätt som föreskrivs i artikel 14.1 b.

121 För att reglerna i artikel 14.1 a i direktiv 2000/31 inte ska berövas sin ändamålsenliga verkan ska de tolkas så, att de avser alla fall då tjänsteleverantören på ett eller annat sätt blir medveten om sådana fakta eller omständigheter.

122 Härvid avses bland annat den situation då den näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats upptäcker att det förekommer olaglig verksamhet eller olaglig information efter en undersökning som gjorts på eget initiativ, samt det fall då vederbörande upplysts om sådan verksamhet eller information. I det sistnämnda fallet kan upplysningen visserligen inte automatiskt leda till att undantaget från ansvar i artikel 14 i direktiv 2000/31 nekas, eftersom upplysningar om påstått olaglig verksamhet och information kan visa sig inte vara tillräckligt precisa och underbyggda. Inte desto mindre utgör detta i regel en omständighet som den nationella domstolen ska beakta vid prövningen av om näringsidkaren, mot bakgrund av dessa upplysningar, var medveten om sådana fakta eller omständigheter som borde ha föranlett en försiktig näringsidkare att inse att verksamheten eller informationen var olaglig.

123 Mot bakgrund av vad som anförts ovan ska den nionde frågan besvaras enligt följande. Artikel 14.1 i direktiv 2000/31 ska tolkas så, att den är tillämplig på en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats när denne inte utövat en aktiv roll som kan ge honom kännedom om eller kontroll över lagrade uppgifter. Näringsidkaren utövar en sådan aktiv roll när han eller hon lämnar hjälp som bland annat består i att optimera presentationen av de aktuella försäljningserbjudandena eller att göra reklam för dessa.

124 När den näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats inte utövat någon aktiv roll på så sätt som avses i föregående punkt och hans eller hennes tjänstetillhandahållande följaktligen omfattas av tillämpningsområdet för artikel 14.1 i direktiv 2000/31, kan vederbörande emellertid inte, i ett mål där skadestånd kan komma att utdömas, åberopa undantaget från ansvar i denna bestämmelse om han eller hon hade kännedom om sådana fakta eller omständigheter som borde ha föranlett en försiktig näringsidkare att inse att de aktuella försäljningserbjudandena var olagliga och, för det fall han eller hon hade kännedom härom, inte handlat i enlighet med artikel 14.1 b utan dröjsmål.

E — *Den tionde frågan: Utfärdande av domstolsföreläggande gentemot den näringsidkare som driver den elektroniska marknadsplatsen*

125 Den hänskjutande domstolen har ställt sin tionde fråga för att få klarhet i

— om det enligt artikel 11 i direktiv 2004/48 krävs att medlemsstaterna ger innehavare av immateriella rättigheter en möjlighet att utverka domstolsföreläggande mot en näringsidkare som driver en webbplats, till exempel en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats genom vilken det gjorts intrång i deras rättigheter, där näringsidkaren förpliktas att vidta åtgärder för att förebygga framtida intrång i nämnda rättigheter, och, för det fall frågan besvaras jakande,

— vilken typ av åtgärder detta gäller.

126 eBay anser att ett föreläggande i den mening som avses i nämnda artikel endast kan avse specifika och klart identifierade intrång i en immateriell rättighet. L'Oréal, Förenade kungarikets regering, den franska, den italienska, den polska och den portugisiska regeringen samt kommissionen menar att de förelägganden som avses i direktiv 2004/48 även kan avse förebyggande av framtida intrång, under förutsättning att vissa begränsningar beaktas.

127 Det framgår av begäran om förhandsavgörande att den ställda frågan särskilt avser den tredje meningen i artikel 11 i direktiv 2004/48, enligt vilken medlemsstaterna ska se till att ”rättighetshavare har möjlighet att begära ett föreläggande mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet”. Frågan innebär att det ska avgöras om medlemsstaterna enligt bestämmelsen är skyldiga att garantera att näringsidkaren som driver den elektroniska marknadsplatsen, oavsett sitt eget eventuella ansvar för den omtvistade verksamheten, kan tvingas att vidta inte endast åtgärder för att få intrången i immateriella rättigheter som görs av tjänsteanvändarna att upphöra, utan även åtgärder för att förebygga nya intrång av denna art.

1. Huruvida medlemsstaterna är skyldiga att ge sina domstolar behörighet att förelägga tillhandahållare av tjänster på internet att vidta åtgärder för att förebygga framtida intrång i immateriella rättigheter

128 För att avgöra om de förelägganden som avses i artikel 11 tredje meningen i direktiv 2004/48 även syftar till att förebygga nya intrång, påpekar domstolen inledningsvis att användningen av begreppet ”föreläggande” i den tredje meningen i nämnda artikel 11 vida skiljer sig från användningen i första meningen i samma artikel av uttrycket

”föreläggande … med förbud att fortsätta intrånget”. Det sistnämnda uttrycket avser förelägganden som kan utfärdas till den som gör intrång i en immateriell rättighet.

129 Såsom bland annat den polska regeringen har påpekat förklaras skillnaden av att ett föreläggande som utfärdas mot en intrångsgörare rent logiskt går ut på att förbjuda vederbörande att fortsätta intrånget. Situationen där intrånget begås via tjänsteleverantören är mer komplicerad och fordrar en annan typ av förelägganden.

130 Begreppet ”föreläggande” som används i artikel 11 tredje meningen i direktiv 2004/48 kan därför inte jämställas med uttrycket ”föreläggande … med förbud att fortsätta intrånget” i första meningen i samma artikel.

131 Vidare ska det påpekas att mot bakgrund av syftet med direktiv 2004/48 – nämligen att medlemsstaterna, bland annat vad gäller informationssamhället, ska säkerställa att immateriella rättigheter ges ett effektivt skydd (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 januari 2008 i mål C-275/06, Promusicae, REG 2008, s. I-271, punkt 43) – ska den behörighet som nationella domstolar ges enligt artikel 11 tredje meningen i nämnda direktiv ge dem möjlighet att förelägga en tjänstetillhandahållare på internet, som till exempel den som ställer en elektronisk marknadsplats till internetanvändarnas förfogande, att vidta åtgärder som på ett effektivt sätt bidrar till att inte enbart få de intrång som skett med hjälp av marknadsplatsen att upphöra utan även att förebygga nya intrång.

132 Denna tolkning stöds av artikel 18 i direktiv 2000/31, enligt vilken medlemsstaterna ska se till att de möjligheter att föra talan inför domstol som är tillgängliga enligt nationell lagstiftning om informationssamhällets tjänster gör det möjligt att vidta

åtgärder ”i syfte att avbryta den påstådda överträdelsen och hindra ytterligare skada av berörda intressen”.

133 En tolkning av artikel 11 tredje meningen i direktiv 2004/48 enligt vilken medlemsstaternas skyldighet endast innebär att de ska ge innehavare av immateriella rättigheter en möjlighet att begära ett föreläggande mot tillhandahållare av tjänster på internet för att få intrången i deras rättigheter att upphöra, skulle inskränka omfattningen av den skyldighet som föreskrivs i artikel 18 i direktiv 2000/31. Detta skulle strida mot bestämmelsen i artikel 2.3 i direktiv 2004/48, enligt vilken direktiv 2004/48 inte påverkar direktiv 2000/31.

134 En restriktiv tolkning av artikel 11 tredje meningen i direktiv 2004/48 skulle inte vara förenlig med skäl 24 däri, enligt vilket åtgärder i syfte att hindra fortsatt immaterialrättsintrång i förekommande fall och om det motiveras av omständigheterna bör vidtas.

2. Krav som ställs på tillhandahållare av tjänster på internet

135 Det följer av skäl 23 i direktiv 2004/48 att villkoren för de förelägganden som medlemsstaterna ska föreskriva enligt artikel 11 tredje meningen i direktivet, såsom till exempel vilka villkor som ska vara uppfyllda och vilket förfarande som ska följas, ska regleras i nationell lagstiftning.

136 Dessa nationella rättsregler ska emellertid vara utformade på sådant sätt att direktivets syfte kan uppnås (se, bland annat, vad gäller effektivitetsprincipen, dom av den 14 december 1995 i de förenade målen C-430/93 och C-431/93, van Schijndel och van

Veen, REG 1995, s. I-4705, punkt 17, av den 7 juni 2007 i de förenade målen C-222/05-C-225/05, van der Weerd m.fl., REG 2007, s. I-4233, punkt 28, och av den 6 maj 2010 i de förenade målen C-145/08 och C-149/08, Club Hotel Loutraki m.fl., REU 2010, s. I-4165, punkt 74). Åtgärderna ska enligt artikel 3.2 i direktiv 2004/48 vara effektiva och avskräckande.

137 Artikel 11 tredje meningen i direktiv 2004/48 har, såsom framgår av begäran om förhandsavgörande och såsom påpekats i punkt 24 i denna dom, inte varit föremål för några särskilda införlivandeåtgärder i Förenade kungariket. Mot bakgrund härav påpekar EU-domstolen att när den hänskjutande domstolen tillämpar nationell rätt är den skyldig att i möjligaste mån göra detta i ljuset av ordalydelsen och syftet med nämnda artikel 11 tredje meningen (se, analogt, dom av den 13 november 1990 i mål C-106/89, Marleasing, REG 1990, s. I-4135, punkt 8, svensk specialutgåva, volym 10, s. 575, och av den 23 april 2009 i de förenade målen C-378/07-C-380/07, Angelidaki m.fl., REG 2009, s. I-3071, punkt 106).

138 De regler som införts av medlemsstaterna, liksom de nationella domstolarnas tillämpning av dem, ska även iaktta de begränsningar som följer av direktiv 2004/48 och av de rättskällor som direktivet hänvisar till.

139 Det följer av artikel 15.1 i direktiv 2000/31, jämförd med artikel 2.3 i direktiv 2004/48, att de åtgärder som krävs från tillhandahållaren av tjänster på internet inte kan bestå i ett aktivt övervakande av samtliga uppgifter från varje kund för att förebygga all form av framtida intrång i immateriella rättigheter via tillhandahållarens webbplats. En sådan allmän övervakningsskyldighet skulle vara oförenlig med artikel 3 i direktiv 2004/48, enligt vilken åtgärder enligt detta direktiv ska vara rättvisa, proportionerliga och inte onödigt kostsamma.

140 Det följer vidare även av artikel 3 i direktiv 2004/48 att den domstol som utfärdar föreläggandet ska se till att de avsedda åtgärderna inte ger upphov till hinder för lagenlig handel. I ett mål som det som är aktuellt vid den hänskjutande domstolen, vilket gäller eventuella varumärkesintrång som skett inom ramen för den tjänst som tillhandahållits av den näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats, kan ett föreläggande som utfärdas till denna näringsidkare följaktligen inte ha som föremål eller verkan att ett generellt och permanent förbud införs mot att utbjuda varor försedda med dessa varumärken på nämnda marknadsplats.

141 Trots de begränsningar som beskrivs i föregående punkter, kan förelägganden som är såväl effektiva som proportionerliga utfärdas till tjänsteleverantörer som till exempel näringsidkare som driver elektroniska marknadsplatser. Även om näringsidkaren som driver den elektroniska marknadsplatsen inte på eget initiativ beslutar att stänga av den som gör intrång i en immateriell rättighet för att förhindra att samma handlare gör nya intrång av samma art i samma varumärken, kan vederbörande, såsom generaladvokaten påpekade i punkt 182 i sitt förslag till avgörande, tvingas till detta genom ett föreläggande utfärdat av domstol.

142 För att garantera ett effektivt rättsmedel mot dem som använt en tjänst på internet för att göra intrång i en immateriell rättighet, kan en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats föreläggas att vidta åtgärder som förenklar identifiering av hans eller hennes försäljningskunder. Det är förvisso nödvändigt att skydda personuppgifter, men som L'Oréal helt korrekt har påpekat i sitt skriftliga yttrande och såsom följer av artikel 6 i direktiv 2000/31 måste intrångsgöraren kunna identifieras när han eller hon agerar inom ramen för näringsverksamhet och inte i privatlivet.

143 De åtgärder som beskrivits på ett icke uttömmande sätt i föregående punkter, liksom varje annan åtgärd som kan vidtas med för mottagaren tvingande verkan i form av ett

föreläggande i den mening som avses i artikel 11 tredje meningen i direktiv 2004/48, ska säkerställa en korrekt balans mellan de olika rättigheter och intressen som nämns ovan (se, analogt, domen i det ovannämnda målet Promusicae, punkterna 65–68).

144 Mot bakgrund av vad som anförts ovan ska den tionde frågan besvaras enligt följande. Artikel 11 tredje meningen i direktiv 2004/48 ska tolkas så, att medlemsstaterna enligt nämnda bestämmelse är skyldiga att säkerställa att nationella domstolar som är behöriga i mål som gäller skydd för immateriella rättigheter kan förelägga en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats att vidta åtgärder som inte bara bidrar till att få intrång som gjorts i dessa rättigheter av personer som använder marknadsplatsen att upphöra, utan även att förebygga nya intrång av samma art. Föreläggandena ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande och får inte ge upphov till hinder för lagenlig handel.

IV — Rättegångskostnader

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

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (stora avdelningen) följande:

1) När varor i ett tredjeland som är försedda med ett varumärke som registrerats i en av unionens medlemsstater eller med ett gemenskapsvarumärke och som inte tidigare saluförts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller, när det gäller ett gemenskapsvarumärke, inte tidigare saluförts inom unionen, säljs på en elektronisk marknadsplats av en näringsidkare utan varumärkesinnehavarens medgivande till en konsument på det territorium för

vilket varumärket registrerats, eller är föremål för ett försäljningserbjudande eller reklam på en sådan marknadsplats som riktas till konsumenter på detta territorium, kan varumärkesinnehavaren motsätta sig försäljningen, försäljningserbjudandet eller reklamen enligt bestämmelserna i artikel 5 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992, eller i artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken. Det ankommer på de nationella domstolarna att bedöma från fall till fall om det föreligger relevanta tecken på att försäljningserbjudanden eller reklam som görs på en elektronisk marknadsplats som är tillgänglig på nämnda territorium är riktade till konsumenterna på detta territorium.

2) **Det förhållandet att en varumärkesinnehavare till sina auktoriserade återförsäljare tillhandahåller föremål, försedda med detta varumärke och avsedda att demonstreras för konsumenterna hos auktoriserade försäljare, samt flaskor som också är försedda med varumärket och från vilka en mindre mängd kan tas och ges till konsumenten i form av ett gratis varuprov, innebär i avsaknad av bevis för motsatsen inte att de har förts ut på marknaden i den mening som avses i direktiv 89/104 och förordning nr 40/94.**

3) **Artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att en varumärkesinnehavare med stöd av den ensamrätt varumärket ger kan motsätta sig återförsäljning av varor av den typ som är aktuella i det nationella målet med motiveringen att återförsäljaren har avlägsnat varornas förpackning, om avlägsnandet innebär att grundläggande uppgifter, som till exempel uppgifter om tillverkaren eller den person som ansvarar för saluföringen av en kosmetisk produkt, saknas. Om avlägsnandet av förpackningen inte lett till att uppgifter saknas, kan varumärkesinnehavaren ändå motsätta sig att en parfym eller en kosmetisk produkt som är försedd med det varumärke som vederbörande är innehavare till återförsäljs utan sin förpackning. Varumärkesinnehavaren måste i sådant fall styrka att avlägsnandet av förpackningen skadat varans image och därmed varumärkets renommé.**

4) Artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att en varumärkesinnehavare har rätt att förbjuda en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats att, med hjälp av ett sökord som är identiskt med varumärket och som näringsidkaren valt ut i en söktjänst på internet, göra reklam för de varor som är försedda med nämnda varumärke och som erbjuds på nämnda marknadsplats, när reklamen inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare att få reda på om de varor som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man.

5) Den näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats ska inte, i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94, anses ”använda” kännetecken som är identiska med eller liknar varumärken som förekommer i försäljningserbjudanden på dennes webbplats.

6) Artikel 14.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) ska tolkas så, att den är tillämplig på en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats när denne inte utövat en aktiv roll som kan ge honom kännedom om eller kontroll över lagrade uppgifter.

Näringsidkaren utövar en sådan aktiv roll när han eller hon lämnar hjälp som bland annat består i att optimera presentationen av de aktuella försäljningserbjudandena eller att göra reklam för dessa.

När den näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats inte utövat någon aktiv roll på så sätt som avses i föregående stycke och hans eller hennes tjänstetillhandahållande följaktligen omfattas av tillämpningsområdet för artikel 14.1 i direktiv 2000/31, kan vederbörande emellertid inte, i ett mål där skadestånd kan komma att utdömas, åberopa undantaget från ansvar i denna bestämmelse om han eller hon hade kännedom om sådana fakta eller omständigheter som borde ha föranlett en försiktig näringsidkare att inse att

de aktuella försäljningserbjudandena var olagliga och, för det fall han eller hon hade kännedom härom, inte handlat i enlighet med artikel 14.1 b utan dröjsmål.

7) **Artikel 11 tredje meningen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter ska tolkas så, att medlemsstaterna enligt nämnda bestämmelse är skyldiga att säkerställa att nationella domstolar som är behöriga i mål som gäller skydd för immateriella rättigheter kan förelägga en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats att vidta åtgärder som inte bara bidrar till att få intrång som gjorts i dessa rättigheter av personer som använder marknadsplatsen att upphöra, utan även att förebygga nya intrång av samma art. Föreläggandena ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande och får inte ge upphov till hinder för lagenlig handel.**

Underskrifter