

**Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule  
Edi Koblmüller GmbH**

**vastaan**

**Günther Guni ja trekking.at Reisen GmbH**

(Oberster Gerichtshofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Tavaramerkit – Internet – Avainsanoihin perustuva mainonta (keyword advertising) – Tavaramerkkien kanssa samoihin tai samankaltaisiin avainsanoihin perustuva sellaisten linkkien esittäminen, jotka johtavat kyseisten tavaramerkkien haltijoiden kilpailijoiden sivustoille – Direktiivi 89/104/ETY – 5 artiklan 1 kohta

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 25.3.2010 . . . . . I - 2520

**Tuomion tiivistelmä**

1. *Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104 – Tavaramerkin haltijan oikeus kieltää kolmatta käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin käyttäminen – Käsite (Neuvoston direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta)*

2. *Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104 – Tavaramerkin haltijan oikeus kieltää kolmatta käyttämästä samaa tavaramerkkiä samoja tavaroita varten – Mainonta internetin indeksointipalvelussa – Vahingon aiheuttaminen alkuperän osoittamistehtävälle*  
(Neuvoston direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)
3. *Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104 – Tavaramerkin haltijan oikeus kieltää kolmatta käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Mainonta internetin indeksointipalvelussa – Sekaannusvaara*  
(Neuvoston direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohta)

1. Koska merkki, jonka mainostaja on valinnut avainsanaksi internetin indeksointipalvelussa, on mainostajan käyttämä keino tämän mainoksen esittämisen aikaansaamiseksi, se käyttää sitä tavaramerkkidirektiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ”elinkeinotoiminnassa”. Kysymys on lisäksi käytöstä mainostajan tavaroita tai palveluja varten, ja näin on myös silloin, kun avainsanaksi valittu merkki ei esiinny itse mainoksessa.

Tavaramerkin haltija ei voi kuitenkaan vastustaa tavaramerkkinsä kanssa samanlaisen tai samankaltaisen merkin tällaista käyttöä, jos kaikki direktiivin 89/104 5 artiklassa ja unionin tuomioistuinten tätä artiklaa koskevassa oikeuskäytännössä tältä osin asetetut edellytykset eivät täyty. Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettussa tilanteessa, jossa kolmas käyttää tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä

sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää tämä käyttö, jos se voi aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtävistä. Toisessa tilanteessa, jota tarkoitetaan direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja jossa kolmas käyttää tavaramerkin kanssa samanlaista tai samankaltaista merkkiä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kyseisen merkin käyttö vain, jos on olemassa sekaannusvaara.

(ks. 18–22 kohta)

2. Tavaramerkin haltija ei voi tavaramerkkidirektiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan

a alakohdan nojalla kieltää tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin käyttöä, jos tällä käytöllä ei voida aiheuttaa vahinkoa millekään tavaramerkin tehtävistä.

Alkuperän osoittamistehtävän osalta kysymys siitä, aiheutetaanko tavaramerkin tälle tehtävälle vahinkoa, kun internetin käyttäjille näytetään tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan perusteella kolmannen mainos, riippuu erityisesti tämän mainoksen esittämistavasta. Tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävälle aiheutetaan vahinkoa, kun tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi sen perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksestä vai kolmannelta.

Tältä osin silloin, kun kolmannen mainoksessa annetaan ymmärtää, että tämän kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on taloudellinen yhteys, on katsottava, että alkuperän osoittamistehtävälle aiheutetaan vahinkoa. Samoin on niin, että vaikka mainoksessa ei vihjattaisi taloudellisen yhteyden olemassaoloon, mutta se on siinä määrin epämääräinen asianomaisten tavaroiden tai palvelujen alkuperästä, että tavanomaisesti

valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi tietää mainoslinkin ja siihen liitetyn kaupallisen viestin perusteella, onko mainostaja tavaramerkin haltijaan nähden kolmas vai päinvastoin taloudellisesti siihen yhteydessä, on myös katsottava, että tavaramerkin kyseiselle tehtävälle on aiheutettu vahinkoa.

(ks. 30, 35 ja 36 kohta)

3. Tavaramerkkidirektiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää mainostajaa mainostamasta kyseisen tavaramerkin kanssa samanlaisen tai samankaltaisen avainsanan, jonka mainostaja on valinnut internetin indeksointipalvelussa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, perusteella sellaisia tavaroita tai palveluja, jotka ovat samanlaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, kun internetin keskivertokäyttäjä ei voi mainoksen perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksestä vai kolmannelta.

(ks. 41 kohta)