

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 22 september 2011 *

I mål C-323/09,

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

Interflora Inc.,

Interflora British Unit

mot

Marks & Spencer plc,

Flowers Direct Online Ltd,

meddelar

* Rättegångsspråk: engelska.

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Tizzano samt domarna J.-J. Kasel, M. Ilešić (referent), E. Levits och M. Safjan,

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

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 13 oktober 2010,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Interflora Inc. och Interflora British Unit, genom R. Wyand, QC, och S. Malynicz, barrister,
- Marks & Spencer plc, genom G. Hobbs, QC, E. Himsworth, barrister, samt av T. Savvides och E. Devlin, solicitors,
- Portugals regering, genom L. Inez Fernandes, i egenskap av ombud,
- Europeiska kommissionen, genom H. Krämer, i egenskap av ombud,

och efter att den 24 mars 2011 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5 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) och artikel 9 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).

- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan å ena sidan Interflora Inc. och Interflora British Unit och å andra sidan Marks & Spencer plc (nedan kallat M & S) och Flowers Direct Online Ltd. Sedan en förlikning nåtts med Flowers Direct Online Ltd, avser målet vid den hänskjutande domstolen nu enbart Interflora Inc. och Interflora British Unit å ena sidan och M & S å andra sidan. Målet gäller M & S:s annonsering på Internet med hjälp av sökord som överensstämmer med varumärket INTERFLORA.

Tillämpliga bestämmelser

- 3 Direktiv 89/104 upphävdes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25), vilket trädde i kraft den 28 november 2008, och förordning nr 40/94

upphävdes genom rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1), som trädde i kraft den 13 april 2009. Målet vid den hänskjutande domstolen kan emellertid anses reglerat av direktiv 89/104 och förordning nr 40/94 med hänsyn till när vissa faktiska omständigheter ägde rum.

- 4 Domstolen kommer följaktligen att tolka direktiv 89/104 och förordning nr 40/94 såsom den hänskjutande domstolen har begärt. Det ska dock påpekas att för det fall den hänskjutande domstolen grundar sig på bestämmelserna i direktiv 2008/95 och förordning nr 207/2009 när den avgör det nationella målet, kan EU-domstolens tolkning överföras på denna nya lagstiftning. De bestämmelser som är relevanta för det nationella målet ändrades nämligen inte i materiellt hänseende vad gäller ordalydelse, sammanhang eller syfte då det sistnämnda direktivet och den sistnämnda förordningen antogs.

- 5 Tionde skälet i direktiv 89/104 hade följande lydelse:

”Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, är absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Skyddet gäller också vid likhet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling. Grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling ...”

- 6 Sjunde skälet i förordning nr 40/94 hade i stort sett identisk lydelse.

7 Artikel 5 i direktiv 89/104, med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, hade 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.

...”

- 8 Ordalydelsen i artikel 9.1 a och b i förordning nr 40/94 motsvarade i allt väsentligt den i artikel 5.1 i direktiv 89/104. Artikel 9.2 motsvarade artikel 5.3. Artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 hade följande ordalydelse:

”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 skäl原因 drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

Söktjänsten AdWords

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

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

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

- 12 Annonsören betalar för söktjänsten varje gång någon klickar på den sponsrade länken. Avgiftens storlek beräknas bland annat utifrån det ”maximala pris per klick” som annonsören i samband med tecknandet av söktjänstavtalet med Google angett sig vara beredd att betala och antalet gånger Internetanvändarna klickar på länken i fråga.

- 13 Flera annonsörer kan välja samma sökord. Visningsordningen för deras reklamlänkar fastställs därför bland annat i förhållande till maximalt pris per klick, antalet tidigare klick på länkarna i fråga och till Googles bedömning av annonsens kvalitet. Annonseren kan när som helst förbättra sin annonsposition genom att erbjuda ett högre maximalt pris per klick eller genom att försöka höja kvaliteten på sin annons.

Andvändning av sökord i det nationella målet

- 14 Interflora Inc., ett bolag bildat enligt lagstiftningen i delstaten Michigan (Förenta staterna), driver ett världsomspännande nätverk för blomsterleveranser. Interflora British Unit är licenstagare till Interflora Inc.
- 15 Interflora Inc.:s och Interflora British Units (nedan gemensamt kallade Interflora) nätverk består av florister som tar emot beställningar per telefon eller i butik. Interflora har även webbplatser som gör det möjligt att göra beställningar via Internet. Dessa beställningar levereras av den medlem i nätverket vars verksamhet ligger närmast den adress till vilken blommorna ska levereras. Adressen till huvudwebbplatsen är www.interflora.com. Denna är i sin tur uppdelad i landsspecifika webbplatser såsom www.interflora.co.uk.
- 16 INTERFLORA är ett nationellt varumärke i Förenade kungariket och även ett gemenskapsvarumärke. Det är utrett att dessa varumärken är väl kända i Förenade kungariket och i andra medlemsstater i Europeiska unionen vad gäller blomsterleveranstjänster.

- 17 M & S, ett bolag bildat enligt engelsk rätt, är en av de största detaljhandlarna i Förenade kungariket. Bolaget säljer ett stort antal olika varor och tillhandahåller olika tjänster genom sitt butiksnät och via sin webbplats www.marksandspencer.com. En av dess affärsverksamheter är försäljning och leverans av blommor. Den affärsverksamheten konkurrerar med den verksamhet som drivs av Interflora. Det är ostridigt mellan parterna i det nationella målet att M & S inte är medlem i Interfloras nätverk.
- 18 M & S valde – inom ramen för söktjänsten AdWords – ut sökordet "Interflora" och varianter av det ordet med "mindre fel", samt uttryck innehållande ordet Interflora (såsom "Interflora Flowers", "Interflora Delivery", "Interflora.com", "Interflora co uk" etcetera) som sökord. Följaktligen visades en M & S-annons under rubriken "sponsrade länkar" när Internetanvändare använde ordet Interflora eller någon av dessa varianter som sökbegrepp i sökmotorn Google.
- 19 Annonsen såg ut på följande sätt:

"M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Magnifika blommor och nya växter

Beställ fram till klockan 17 för leverans påföljande dag"

I - 8672

(”M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery”)

²⁰ Sedan Interflora konstaterat ovanstående väckte företaget talan om varumärkesintrång mot M & S vid High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, som beslutade att vilandeförklara målet och ställa tio tolkningsfrågor till domstolen. Frågorna föranledde domstolen att begära ett förtydligande. I beslut av den 29 april 2010, som inkom till domstolen den 9 juni 2010, återkallade den hänskjutande domstolen frågorna 5–10. Numera återstår endast nedanstående fyra frågor:

”1) Om en näringsidkare, som är konkurrent till innehavaren av ett registrerat varumärke och som via sin webbplats säljer varor och tillhandahåller tjänster som är identiska med dem som omfattas av varumärket,

— väljer ett kännetecken som ... är identiskt med varumärket, som sökord för ett sökmotorföretags tjänst med sponsrade länkar,

— väljer kännetecknet såsom sökord,

— kopplar kännetecknet till webbadressen till sin webbplats,

- fastställer kostnaden per klick som näringsidkaren ska betala i förhållande till detta sökord,

- fastställer tidpunkten för när den sponsrade länken ska visas, och

- använder kännetecknet i affärskorrespondens vid fakturering och betalning av avgifter eller hanteringen av sitt konto hos sökmotorföretaget, men den sponsrade länken inte i sig innehåller kännetecknet eller något liknande kännetecken,

ska då någon eller samtliga av de nämnda handlingarna anses utgöra användning av kännetecknet från konkurrentens sida, i den mening som avses i artikel 5.1 a i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 a i [förordning nr 40/94]?

- 2) Sker sådan användning 'med avseende på' de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat, i den mening som avses i artikel 5.1 a i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 a i [förordning nr 40/94]?

- 3) Omfattas sådan användning av tillämpningsområdet för
 - a) artikel 5.1 a i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 a i [förordning nr 40/94], och/eller

 - b) ... artikel 5.2 i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 c i [förordning nr 40/94]?

4) Påverkas svaret på fråga 3 om

- a) visningen av konkurrentens sponsrade länk som svar på en sökning som en användare har gjort med hjälp av det aktuella kännetecknet, kan få vissa delar av allmänheten att tro att konkurrenten är medlem i varumärkesinnehavarens kommersiella nätverk, i motsats till vad som är fallet, eller

- b) sökmotorföretaget inte tillåter varumärkesinnehavarna i den relevanta medlemsstaten ... att hindra att kännetecknen som är identiska med deras varumärken väljs som sökord av tredje man?"

Begäran att återuppta det muntliga förfarandet

- 21 Genom skrivelse av den 1 april 2011 begärde M & S att det muntliga förfarandet skulle återupptas. Bolaget gjorde gällande att generaladvokatens förslag till avgörande, som föredrogs den 24 mars 2011, grundas på felaktiga antaganden och innebär ett åsidosättande av principerna om behörighetsfördelningen mellan EU-domstolen och den hänskjutande domstolen. M & S har i detta sista avseende påpekat att generaladvokaten, i stället för att göra en analys av tillämpliga unionsrättsliga regler, har redogjort för vilket resultat han anser att tolkningen av dessa regler bör leda till i det nationella målet.

- 22 Det följer av fast rättspraxis att domstolen kan besluta att återuppta det muntliga förfarandet i enlighet med artikel 61 i rättegångsreglerna, om den anser att den inte har tillräcklig kännedom om omständigheterna i målet eller om detsamma ska avgöras på grundval av ett argument som inte har avhandlats mellan parterna (se, bland annat,

dom av den 26 juni 2008 i mål C-284/06, *Burda*, REG 2008, s. I-4571, punkt 37, och av den 17 mars 2011 i mål C-221/09, *AJD Tuna*, REU 2011, s. I-1655, punkt 36).

- 23 Domstolen anser att den i förevarande fall har tillgång till alla uppgifter som den behöver för att kunna besvara de frågor som ställts av den hänskjutande domstolen och att målet inte ska prövas med avseende på ett argument som inte har behandlats inför denna.
- 24 Vad avser kritiken mot generaladvokatens förslag till avgörande ska det erinras om att enligt artikel 252 andra stycket FEUF är generaladvokatens roll att offentligt och fullständigt opartiskt och oavhängigt lägga fram motiverade yttranden i de mål där dennes deltagande är erforderligt i enlighet med stadgan för Europeiska unionens domstol. Vid fullgörandet av detta uppdrag får generaladvokaten i förekommande fall bedöma en begäran om förhandsavgörande genom att placera den i ett större sammanhang än det som strikt har avgränsats av den hänskjutande domstolen eller av parterna i målet vid den domstolen. Domstolen är varken bunden av generaladvokatens förslag till avgörande eller av den motivering som ligger till grund för förslaget (dom av den 11 november 2010 i mål C-229/09, *Hogan Lovells International*, REU 2010, s. I-11335, punkt 26, samt domen i det ovannämnda målet *AJD Tuna*, punkt 45).
- 25 Detsamma gäller för den hänskjutande domstolen, som vid tillämpning av domstolens förhandsavgörande inte är skyldig att följa generaladvokatens resonemang.
- 26 M & S:s begäran om att det muntliga förfarandet ska återupptas ska följaktligen avslås.

Prövning av tolkningsfrågorna

Frågorna avseende artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94

- 27 Den hänskjutande domstolen har ställt frågorna 1, 2 och 3 a för att få klarhet i huruvida artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra att en konkurrent, utifrån ett sökord som är identiskt med detta varumärke och som vederbörande utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, låter visa en annons för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket i fråga har registrerats.
- 28 Den hänskjutande domstolen har ställt den fjärde frågan för att få klarhet i om det i detta sammanhang är relevant att annonsen kan få vissa delar av omsättningskretsen att felaktigt tro att annonsören är medlem i varumärkesinnehavarens kommersiella nätverk och att sökmotorföretaget inte tillåter varumärkesinnehavarna att hindra att kännetecken som är identiska med deras varumärken väljs som sökord.
- 29 Frågorna ska prövas gemensamt.
- 30 Domstolen har redan slagit fast att det kännetecken som annonsören väljer som sökord i en söktjänst på Internet är det medel som används för att hans annons ska visas. Kännetecknet används således i näringsverksamhet i den mening som avses i artikel 5

i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94 (se, bland annat, 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 49–52, samt av den 25 mars 2010 i mål C-278/08, BergSpechte, REU 2010, s. I-2517, punkt 18).

- 31 Dessutom föreligger användning med avseende på annonsörens varor och tjänster även när det valda kännetecknet i form av sökord inte framträder i själva annonsen (domen i det ovannämnda målet BergSpechte, punkt 19, och beslut av den 26 mars 2010 i mål C-91/09, Eis.de, punkt 18).
- 32 Varumärkesinnehavaren kan emellertid inte motsätta sig att ett kännetecken som är identiskt med dennes varumärke används som sökord, om inte samtliga villkor som föreskrivs i detta avseende i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94 samt relevant rättspraxis är uppfyllda.
- 33 Det nationella målet omfattas av den situation som regleras i artikel 5.1 a respektive artikel 9.1 a, det vill säga en situation med ”dubbel identitet”, där tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket registrerats. Det är nämligen utrett att M & S, för sin blomleveranstjänst, bland annat använt kännetecknet ”Interflora” som i allt väsentligt är identiskt med ordmärket INTERFLORA, vilket registrerats för blomleveranstjänster.
- 34 I en sådan situation har varumärkesinnehavaren endast rätt att förhindra denna användning om den kan skada en av varumärkets funktioner (dom i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 79, och i det ovannämnda målet BergSpechte, punkt 21, se även dom av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L’Oréal m.fl.,

REG 2009, s. I-5185, punkt 60, samt av den 8 juli 2010 i mål C-558/08, Portakabin, REU 2010, s. I-6963, punkt 29).

- 35 Interflora anser att detta villkor i enlighet med fast rättspraxis ska förstås så, att nämnda punkt 1 a skyddar varumärkesinnehavaren mot alla skador på varumärkets samtliga funktioner. Enligt M & S följer emellertid en sådan tolkning inte otvivelaktigt av rättspraxis och riskerar att skapa en obalans mellan intresset av att skydda immateriella rättigheter och intresset av en fri konkurrens. Europeiska kommissionen anser å sin sida att artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 skyddar varumärkesinnehavaren endast mot skador på ursprungsangivelsefunktionen. Varumärkets övriga funktioner kan, på sin höjd, spela en roll vid tolkningen av artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94, som rör de rättigheter som är knutna till kända varumärken.
- 36 Domstolen påpekar att det följer av ordalydelsen i artikel 5.1 i direktiv 89/104 och av tionde skälet häri att medlemsstaternas rättsregler har harmoniserats på så sätt att den ensamrätt som är knuten till varumärket ger varumärkesinnehavaren ett "absolut" skydd mot tredje mans användning av kännetecken som är identiska med varumärket för identiska varor eller tjänster. När denna dubbla identitet inte är för handen, är det endast om det föreligger risk för förväxling som varumärkesinnehavaren med framgång kan göra sin ensamrätt gällande. Skillnaden mellan det skydd som ges enligt artikel 5.1 a respektive artikel 5.1 b återges, såvitt avser gemenskapsvarumärket, i sjunde skälet och i artikel 9.1 i förordning nr 40/94.
- 37 Skyddet mot otillåten användning av kännetecken som är identiska med ett varumärke för varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärket har registrerats för klassificeras av unionslagstiftaren förvisso som "absolut". Domstolen har emellertid satt denna kvalificering i perspektiv och påpekat att oavsett hur viktigt det skydd

som ges enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104 än må vara, så syftar det enbart till att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda sina specifika intressen i egenskap av varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sina funktioner. Utövandets av den ensamrätt som är knuten till varumärket måste följaktligen reserveras för de fall då tredje mans användning av tecknet skadar eller kan skada varumärkets funktioner och i synnerhet dess grundläggande funktion att ge konsumenterna garantier om produktens ursprung (dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkt 51).

38 En sådan tolkning av artikel 5.1 a i direktiv 89/104 har upprepats vid ett flertal tillfällen och överförts på artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 (se, bland annat, vad gäller direktiv 89/104, dom av den 11 september 2007 i mål C-17/06, Céline, REG 2007, s. I-7041, punkt 16, samt av den 12 juni 2008 i mål C-533/06, O2 Holdings och O2 (UK), REG 2008, s. I-4231, punkt 57 och, vad gäller förordning nr 40/94, beslut av den 19 februari 2009 i mål C-62/08, UDV North America, REG 2009, s. I-1279, punkt 42, samt domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 75). Denna tolkning har vidare preciserats på så sätt att nämnda bestämmelser ger varumärkesinnehavaren möjlighet att göra sin ensamrätt gällande vid skada eller risk för skada på en av varumärkets funktioner, oavsett om det gäller dess grundläggande funktion att garantera ursprunget på den vara eller tjänst som täcks av varumärket eller en av varumärkets övriga funktioner, såsom att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktionerna (domen i det ovannämnda målet L'Oréal m.fl., punkterna 63 och 65, samt domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 77 och 79).

39 När det gäller andra funktioner hos varumärket än ursprungsangivelsefunktionen, är det viktigt att påpeka att såväl unionsslagstiftaren – genom användningen av uttrycket ”framför allt” i tionde skälet i direktiv 89/104 och i sjunde skälet i förordning nr 40/94 – som domstolen – genom användningen av uttrycket ”varumärkets funktion” sedan domen i det ovannämnda målet Arsenal Football Club – har angett att varumärkets ursprungsangivelsefunktion inte är den enda funktionen som förtjänar skydd mot intrång från tredje man. De har härigenom beaktat att ett varumärke,

förutom att det fungerar som en ursprungsangivelse för varor och tjänster, ofta är ett verktyg för kommersiella strategier som används i synnerhet i reklamsyfte eller för att förvärva ett gott rykte för att få kunderna att vara lojala.

- 40 Ett varumärke förväntas förvisso alltid uppfylla sin ursprungsangivelsefunktion, medan det endast uppfyller sina andra funktioner om varumärkesinnehavaren använder det i ett visst syfte, särskilt för reklamändamål eller i investerings syfte. Nämn- da skillnad mellan varumärkets grundläggande funktion och dess övriga funktioner motiverar emellertid på intet sätt att, när varumärket uppfyller en eller flera av dessa övriga funktioner, skador på dessa funktioner undantas från tillämpningsområdet för artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94. På samma sätt kan det inte anses att det enbart är kända varumärken som kan ha andra funktioner än ursprungsangivelsefunktionen.
- 41 Det är mot bakgrund av ovanstående överväganden och de närmare tolkningsdata som domstolen kommer att lämna nedan som den hänskjutande domstolen ska till- lämna villkoret att det ska föreligga skada på en av varumärkets funktioner.
- 42 När det gäller användning i en söktjänst på Internet av kännetecknen som är identiska med varumärken såsom sökord för varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärkena registrerats för, har domstolen redan slagit fast att utöver ursprungs- angivelsefunktionen kan även reklamfunktionen vara relevant (se domen i de ovan- nämnda förenade målen Google France och Google, punkt 81). Detta övervägande äger giltighet även i förevarande fall, där Interflora emellertid även gjort gällande en skada på sitt varumärkes investeringsfunktion.

- 43 Domstolen kommer följaktligen att ge den hänskjutande domstolen tolkningsdata såvitt avser varumärkets ursprungsangivelsefunktion, reklamfunktion och investeringsfunktion.

Skada på ursprungsangivelsefunktionen

- 44 Frågan huruvida ursprungsangivelsefunktionen hos varumärket skadas när det för Internetanvändarna, utifrån sökord som är identiska med ett varumärke, visas en annons från tredje man, såsom en konkurrent till innehavaren av detta varumärke, beror framför allt på hur annonsen presenteras. Varumärkets ursprungsangivelsefunktion skadas när annonsen inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 83 och 84, samt domen i det ovannämnda målet Portakabin, punkt 34). I en sådan situation, där annonsen dessutom framträder direkt efter det att den berörda Internetanvändaren har skrivit in varumärket som sökord och visas vid ett tillfälle då varumärket, i egenskap av sökord, också visas på skärmen, kan Internetanvändaren ta miste på de aktuella varornas och tjänsternas ursprung (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 85).
- 45 När en tredje mans annons antyder att det föreligger ett ekonomiskt band mellan denna tredje man och varumärkesinnehavaren, ska det anses föreligga skada på varumärkets ursprungsangivelsefunktion. Skada på nämnda funktion hos varumärket ska även anses föreligga när annonsen visserligen inte antyder att det föreligger något ekonomiskt band men är så vag i fråga om ursprunget för de aktuella varorna och tjänsterna att en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare inte utifrån reklamlänken och det reklammeddelande som bifogas denna kan veta om annonsören utgör tredje man i förhållande till varumärkesinnehavaren eller om användaren tvärtom har ett ekonomiskt band till varumärkesinnehavaren (dom i de

ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 89 och 90, samt domen i det ovannämnda målet Portakabin, punkt 35).

- ⁴⁶ Det ankommer på den nationella domstolen att bedöma om omständigheterna i det mål som anhängiggjorts vid den innebär att det föreligger skada eller risk för skada på ursprungsangivelsefunktionen på det sätt som avses i ovannämnda punkter (se, analogt, domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 88).
- ⁴⁷ Det är vid denna bedömning ovidkommande att sökmotorföretaget, såsom nämns i fråga 4 b, inte tillåter varumärkesinnehavaren att hindra att kännetecknet som är identiskt med detta varumärke väljs som sökord. Domstolen delar generaladvokatens åsikt i punkt 40 i hans förslag till avgörande att det endast är det motsatta förhållandet, det vill säga att sökmotorföretaget ger varumärkesinnehavarna en sådan möjlighet, som skulle kunna ha betydelse i rättsligt avseende. I ett sådant fall och under vissa förutsättningar skulle den omständigheten att varumärkesinnehavarna inte motsätter sig att kännetecknen som är identiska med deras varumärken väljs som sökord kunna anses som ett tyst medgivande från deras sida. Det förhållande som är aktuellt i det nationella målet, det vill säga att inget tillstånd begärts från varumärkesinnehavaren eller getts av densamme, bekräftar emellertid endast att användningen av ett kännetecken som är identiskt med hans varumärke skett utan hans godkännande.
- ⁴⁸ En omständighet som den som beskrivs i fråga 4 a kan däremot vara relevant för tillämpningen av den regel som föreskrivs i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94.

- 49 Om det framgår av den hänskjutande domstolens bedömning av de faktiska omständigheterna att M & S:s annons, som presenteras som svar på Internetanvändares sökning med hjälp av ordet Interflora, riskerar att få Internetanvändarna att felaktigt tro att den blomsterleveranstjänst som M & S erbjuder ingår i Interfloras kommersiella nätverk, ska det nämligen slås fast att den aktuella annonsen inte gör det möjligt att veta om M & S är en tredje man i förhållande till varumärkesinnehavaren eller om M & S tvärtom har ekonomiska band till varumärkesinnehavaren. Under dessa omständigheter skulle skada föreligga på varumärket INTERFLORAS ursprungsangivelsefunktion.
- 50 Såsom har erinrats i punkt 44 i denna dom utgörs omsättningskretsen i detta fall av normalt informerade och skäligen uppmärksamma Internetanvändare. Det faktum att några Internetanvändare kan ha haft svårigheter att uppfatta att den tjänst som M & S tillhandahåller är fristående från den som Interflora tillhandahåller räcker således inte för att slå fast att det föreligger skada på ursprungsangivelsefunktionen.
- 51 Den hänskjutande domstolens prövning av de faktiska omständigheterna kan först bestå i en bedömning av huruvida en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare, utifrån marknadens allmänt kända egenskaper, kan förväntas känna till att M & S:s blomsterleveranstjänst inte ingår i Interfloras nätverk utan i stället konkurrerar med Interfloras nätverk. Om det visar sig att detta inte är allmänt känt, kan den hänskjutande domstolen sedan göra en bedömning av om M & S:s annons gjorde det möjligt för Internetanvändaren att förstå att nämnda tjänst inte ingår i nätverket.
- 52 Den hänskjutande domstolen kan i synnerhet beakta att varumärkesinnehavarens kommersiella nätverk i förevarande fall består av ett stort antal detaljister som sinsemellan är mycket olika vad gäller storlek och kommersiell profil. Under dessa omständigheter ska det nämligen anses att det kan vara särskilt svårt för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att, i avsaknad av uppgifter från annonsören, veta om annonsören – vars annons visas som svar på en sökning med hjälp av nämnda varumärke som sökord – ingår i nätverket eller ej.

- 53 Mot bakgrund av ovanstående omständighet och övriga faktorer som den hänskjutande domstolen finner relevanta ska nämnda domstol, om sådan allmän kännedom som avses i punkt 51 i denna dom inte föreligger, avgöra om det är tillräckligt eller ej att termer som "M & S Flowers" i en annons av den typ som beskrivs i punkt 19 i denna dom används för att en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare som använt söktermer innehållande ordet Interflora ska kunna förstå att den erbjudna blomsterleveranstjänsten inte härrör från Interflora.

Skada på reklamfunktionen

- 54 Vad reklamfunktionen beträffar har domstolen redan slagit fast att användning av ett kännetecken som är identiskt med någon annans varumärke i en sådan söktjänst som "AdWords" inte skadar denna funktion hos varumärket (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 98, och domen i det ovannämnda målet BergSpechte, punkt 33).
- 55 En sådan användning kan förvisso ha återverkningar på en varumärkesinnehavares användning av sitt ordmärke i reklamsammanhang.
- 56 Om varumärkesinnehavaren registrerar sitt eget varumärke som sökord hos söktjänstleverantören för att en annons ska visas under rubriken "Sponsrade länkar", är det möjligt att han ibland – om hans varumärke även valts som sökord av en konkurrent – måste betala ett högre pris per klick än konkurrenten om han vill se till att hans annons visas före konkurrentens annons (se domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 94).

- 57 Det förhållandet i sig att tredje mans användning av ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke för varor och tjänster som är identiska med dem som varumärket registrerats för tvingar varumärkesinnehavaren att intensivt sätta sina reklamsträngningar för att bibehålla eller öka sin synlighet bland konsumenterna är inte i samtliga fall tillräckligt för att en skada på varumärkets reklamfunktion ska anses föreligga. Det ska betonas att även om varumärket utgör ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som unionsrätten syftar till att införa (se, bland annat, dom av den 23 april 2009 i mål C-59/08, Copad, REG 2009, s. I-3421, punkt 22), så är syftet med varumärket inte att skydda varumärkesinnehavaren mot tillvägagångssätt som utgör en naturlig del av konkurrensen.
- 58 Reklam på Internet som sker med hjälp av sökord som motsvarar varumärken utgör emellertid ett sådant tillvägagångssätt, då syftet med reklam i allmänhet är att erbjuda Internetanvändare ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor och tjänster (se, i detta avseende, domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 69).
- 59 Att ett val görs av ett kännetecken som är identiskt med någon annans varumärke i en söktjänst med samma egenskaper som "AdWords" innebär för övrigt inte att varumärkesinnehavaren berövas sin möjlighet att använda sitt varumärke på ett effektivt sätt för att informera och övertyga konsumenterna (se, i detta avseende, domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 96 och 97).

Skada på investeringsfunktionen

- 60 Utöver sin ursprungsangivelsefunktion och, i förekommande fall, reklamfunktionen kan ett varumärke även användas av innehavaren för att skaffa sig eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket.

- 61 Även om denna så kallade investeringsfunktion hos varumärket kan överlappa reklamfunktionen, skiljer de sig dock åt. Det är nämligen inte bara genom reklam som man kan använda varumärket för att förvärva eller behålla ett gott rykte, utan även med hjälp av andra kommersiella tekniker.
- 62 När tredje man, såsom till exempel en konkurrent till varumärkesinnehavaren, använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärket registrerats för och denna användning i stor utsträckning stör varumärkesinnehavarens användning av sitt varumärke i syfte att förvärva eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket, finner domstolen att användningen skadar varumärkets investeringsfunktion. Varumärkesinnehavaren har följaktligen rätt att förhindra sådan användning med stöd av artikel 5.1 a i direktiv 89/104 eller, såvitt avser gemenskapsvarumärken, artikel 9.1 a i förordning nr 40/94.
- 63 I en situation där varumärket redan åtnjuter ett sådant gott rykte har investeringsfunktionen skadats när tredje mans användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket för identiska varor eller tjänster påverkar detta rykte och därmed äventyrar att det vidmakthålls. Domstolen har redan fastställt att en varumärkesinnehavare måste kunna motsätta sig sådan användning med stöd av den ensamrätt som varumärket ger honom (se dom av den 12 juli 2011 i mål C-324/09, L'Oréal m.fl., REU 2011, s. I-6011, punkt 83).
- 64 Det kan däremot inte godtas att en varumärkesinnehavare får motsätta sig att en konkurrent, under iakttagande av en lojal konkurrens och med respekt för varumärkets ursprungsangivelsefunktion, använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärket registrerats för, om användningen endast medför att varumärkesinnehavaren tvingas att anpassa sina ansträngningar för att förvärva eller behålla ett gott rykte som kan attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket. På samma sätt kan inte det faktum att nämnda användning leder till att vissa konsumenter vänder sig från de

varor eller tjänster som är försedda med varumärket med framgång göras gällande av varumärkesinnehavaren.

65 Det är mot bakgrund av dessa överväganden som den hänskjutande domstolen ska pröva om M & S:s användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket INTERFLORA äventyrar Interfloras möjlighet att vidmakthålla ett gott rykte som kan attrahera konsumenter och få dem att vara lojala mot varumärket.

66 Frågorna 1, 2, 3 a och 4 ska följaktligen 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 innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra att en konkurrent, utifrån ett sökord som är identiskt med detta varumärke och som konkurrenten utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, gör reklam för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket i fråga har registrerats, när användningen kan skada någon av varumärkets funktioner. En sådan användning

— skadar varumärkets ursprungsangivelsefunktion när den annons som visas med stöd av nämnda sökord 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,

— skadar inte varumärkets reklamfunktion vid användning inom ramen för en söktjänst på Internet med de egenskaper som kännetecknar den söktjänst som är aktuell i det nationella målet, och

- skadar varumärkets investeringsfunktion om användningen i stor utsträckning stör varumärkesinnehavarens användning av sitt varumärke i syfte att förvärva eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket.

Frågan avseende artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94

- ⁶⁷ Den hänskjutande domstolen har ställt fråga 3 b, som ska läsas mot bakgrund av frågorna 1 och 2, för att få klarhet i huruvida artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att innehavaren av ett känt varumärke har rätt att förhindra att en konkurrent gör reklam utifrån ett sökord som överensstämmer med varumärket och som konkurrenten utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet.
- ⁶⁸ Vad för det första gäller tillämpligheten av de bestämmelser som nämns i ovannämnda artikel 5.2 och artikel 9.1 c, följer det av fast rättspraxis att även om dessa bestämmelser uttryckligen endast avser det fall då användning sker av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke för varor eller tjänster av annat slag än dem för vilka varumärket har registrerats, så gäller det föreskrivna skyddet givetvis även de fall där en sådan användning avser varor och tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka varumärket i fråga har registrerats (se bland annat dom av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff, REG 2003, s. I-389, punkt 30, av den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, REG 2003, s. I-12537, punkterna 18–22, och domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 48).
- ⁶⁹ Eftersom varumärket INTERFLORA är känt, och M & S:s användning som sökord av ett kännetecken som är identiskt med detta varumärke, såsom följer av punkt 33 i denna dom, har skett för en tjänst som är identisk med den som varumärket registrerats

för, är artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 tillämpliga i det nationella målet. Det framgår vidare av beslutet om hänskjutande att tillämplig lagstiftning i Förenade kungariket innehåller den bestämmelse som föreskrivs i artikel 5.2 i direktiv 89/104.

- 70 Vad sedan gäller omfattningen av det skydd som ges innehavare av kända varumärken, gör domstolen följande bedömning. Det följer av ordalydelsen i nämnda bestämmelser att innehavare av denna typ av varumärken har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans medgivande, att i näringsverksamhet använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärket, om användningen av kännetecknet utan skäl原因 drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé.
- 71 Det förutsätts inte att det föreligger risk för förväxling hos omsättningskretsen för att innehavaren av det kända varumärket ska kunna göra gällande denna rätt (dom i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt 31, och dom av den 18 juni 2009 i det ovannämnda målet L'Oréal m.fl., punkt 36). I den mån det i artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 föreskrivs att det aktuella varumärket och det kännetecken som tredje man använt ska ha en viss grad av likhet, är det tillräckligt att påpeka att detta villkor är uppfyllt i förevarande fall med hänsyn till den stora likheten mellan å ena sidan kännetecknet "Interflora" och de varianter som M & S använt och å andra sidan varumärket INTERFLORA.
- 72 De intrång som artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 skyddar mot utgörs för det första av intrång som innebär förfång för varumärkets särskiljningsförmåga, för det andra intrång som innebär förfång för varumärkets renommé och för det tredje intrång som innebär att det dras otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Det räcker med ett av dessa tre slags

intrång för att regeln i de nämnda bestämmelserna ska vara tillämplig (se domen av den 18 juni 2009 i det ovannämnda målet L'Oréal m.fl., punkterna 38 och 42).

- 73 Såvitt avser förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga, även kallat urvattning, uppkommer sådant förfång när varumärkets förmåga att ange att de varor eller tjänster för vilka det är registrerat försvagas. När det gäller förfång för varumärkets renommé, även kallat nedsvärtning, så uppkommer sådant förfång när de varor eller tjänster beträffande vilka det identiska eller liknande kännetecknet används av tredje man kan uppfattas av allmänheten på ett sådant sätt att varumärkets attraktionsförmåga minskar (se domen av den 18 juni 2009 i det ovannämnda målet L'Oréal m.fl., punkterna 39 och 40).
- 74 Uttrycket ”drar otillbörlig fördel av ... varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”, även kallat snyltning, fäster inte vikten vid det förfång varumärket utsatts för, utan vid den fördel det inneburit för tredje man som använt ett identiskt eller liknande kännetecken. Uttrycket omfattar bland annat de fall då det föreligger ett klart utnyttjande i det kända varumärkets kölvatten, på grund av att bilden av varumärket eller de egenskaper som detta förmedlar överförs på de varor som omfattas av det identiska eller liknande kännetecknet (dom av den 18 juni 2009 i det ovannämnda målet L'Oréal m.fl., punkt 41).
- 75 Det framgår av de förklaringar som lämnades på den begäran om förtydligande som nämns i punkt 20 i denna dom att den hänskjutande domstolen inte har begärt någon tolkning av begreppet förfång för varumärkets renommé (nedsvärtning). Nämnda domstol önskar i stället få klarlagt under vilka omständigheter en annonsör, som – utifrån ett kännetecken som är identiskt med ett känt varumärke och som han valt ut utan varumärkesinnehavarens medgivande inom ramen för en söktjänst på Internet – låter visa en reklamlänk till sin webbsida, ska anses agera till förfång för detta kända varumärkes särskiljningsförmåga (urvattning) eller dra otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (snyltning).

Förfång för ett känt varumärkes särskiljningsförmåga (urvattning)

- 76 Domstolen delar generaladvokatens uppfattning i punkt 80 i hans förslag till avgörande att det föreligger förfång för ett känt varumärkes särskiljningsförmåga när användningen av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett sådant varumärke minskar varumärkets förmåga att särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från varor och tjänster med annat ursprung. I slutet av urvattningsprocessen kan konsumenterna inte längre omedelbart associera märket med ett visst kommersiellt ursprung.
- 77 För att innehavaren av ett känt varumärke ska kunna skyddas på ett effektivt sätt mot denna typ av intrång ska artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 tolkas så, att varumärkesinnehavaren har rätt att förbjuda användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar detta varumärke och som minskar varumärkets särskiljningsförmåga. Varumärkesinnehavaren behöver härvid inte invänta slutet av urvattningsprocessen, det vill säga då varumärket har förlorat all sin särskiljningsförmåga.
- 78 Till stöd för sin inställning att dess varumärkes särskiljningsförmåga lidit förfång, har Interflora anmärkt att M & S:s och andra företags användning av termen Interflora i en söktjänst på Internet av den typ som är aktuell i det nationella målet successivt leder till att Internetanvändarna tror att begreppet inte är ett varumärke som betecknar den blomsterleveranstjänst som tillhandahålls av floristerna i Interfloras nätverk, utan att det utgör en generisk term för samtliga blomsterleveranstjänster.
- 79 Domstolen finner att det är riktigt att tredje mans användning i näringsverksamhet av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke minskar varumärkets särskiljningsförmåga och därmed är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv 89/104 eller, såvitt avser gemenskapsvarumärken, i den mening som avses i artikel 9.1 c i förordning nr 40/94,

när denna användning bidrar till att varumärket degenereras så att det blir ett generiskt begrepp.

- 80 Valet av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke såsom sökord i en söktjänst på Internet bidrar – till skillnad från vad Interflora har gjort gällande – emellertid inte nödvändigtvis till en sådan utveckling.
- 81 När användningen, såsom sökord, av ett kännetecken som motsvarar ett känt varumärke leder till att en reklamannons visas som gör det möjligt för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att förstå att de erbjudna varorna och tjänsterna inte härrör från innehavaren av det kända varumärket utan i stället från en av dennes konkurrenter, ska slutsatsen dras att varumärkets särskiljningsförmåga inte har minskats till följd av användningen. Användningen har då enbart tjänat till att fästa Internetanvändarens uppmärksamhet på att det finns en alternativ vara eller tjänst i förhållande till den som varumärkesinnehavaren erbjuder.
- 82 Om den hänskjutande domstolen kommer fram till att den reklam som visas till följd av M & S:s användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket INTERFLORA gjorde det möjligt för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att förstå att den av M & S erbjudna tjänsten är fristående från Interfloras tjänst, kan detta sistnämnda företag således inte med stöd av artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 med framgång hävda att användningen bidragit till att varumärket degenereras så att det blir ett generiskt begrepp.
- 83 Om den nämnda domstolen däremot kommer fram till att den reklam som visas till följd av M & S:s användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket INTERFLORA inte gjorde det möjligt för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att förstå att den av M & S erbjudna tjänsten är fristående från Interfloras tjänst, och om sistnämnda företag skulle insistera på att den

hänskjutande domstolen, förutom att den anser att varumärkets ursprungsangivelsefunktion skadats, ska konstatera att M & S härutöver agerat på ett sätt som inneburit förfång för varumärkets särskiljningsförmåga genom att bidra till att detta degenereras så att det blir ett generiskt begrepp, så ankommer det på nämnda domstol att på grundval av samtliga omständigheter som underställts den göra en bedömning av om valet av kännetecken som motsvarar varumärket INTERFLORA såsom sökord på Internet har haft en sådan inverkan på marknaden för blomsterleveranstjänster att begreppet Interflora utvecklats på så sätt att det för konsumenten betecknar alla blomsterleveranstjänster.

Otillbörlig fördel som dras av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (snyltning)

⁸⁴ Domstolen har redan fastställt att en annonsör som i en söktjänst på Internet valt ett sökord som utgörs av någon annans varumärke vill att Internetanvändare som söker på detta ord ska klicka inte bara på de länkar som kommer från innehavaren av nämnda varumärke, utan även på annonsörens reklamlänk (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 67).

⁸⁵ Även det förhållandet att ett varumärke är känt gör det troligt att ett stort antal Internetanvändare kommer att använda varumärket som sökord för att söka på Internet i syfte att hitta information eller erbjudanden om varumärkets varor eller tjänster.

⁸⁶ Det är härvid, såsom generaladvokaten påpekade i punkt 96 i sitt förslag till avgörande, obestridligt att när en konkurrent till innehavaren av ett känt varumärke väljer detta varumärke som sökord i en söktjänst på Internet, så är syftet med användningen

att fördel ska dras av varumärkets särskiljningsförmåga och renommé. Detta val kan nämligen ge upphov till en situation där de konsumenter (troligen många) som gör en sökning på Internet efter varor eller tjänster med det kända varumärket med hjälp av detta sökord kommer att få se konkurrentens annons på skärmen.

- 87 Det kan vidare inte bestridas att när Internetanvändare, efter att ha tagit del av konkurrentens annons, köper dennes vara eller tjänst i stället för den som erbjuds av innehavaren av det varumärke som sökningen ursprungligen avsåg, så drar konkurrenten en verklig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga och renommé.
- 88 Dessutom är det utrett att en annonsör som inom ramen för en söktjänst på Internet väljer kännetecknen som är identiska med eller liknar någon annans varumärke i allmänhet inte betalar någon ersättning till varumärkesinnehavaren för denna användning.
- 89 Det följer av dessa omständigheter, som är kännetecknande för valet av kännetecknen som motsvarar någon annans kända varumärke som sökord på Internet, att ett sådant val, när det inte föreligger någon "skälig anledning" i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94, kan analyseras som en användning där annonsören placerar sig i ett känt varumärkes kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt, utan att betala någon som helst ekonomisk ersättning eller göra några egna ansträngningar i detta avseende, utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket. När detta sker ska den fördel som tredje man drar anses otillbörlig (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 juni 2009 i det ovannämnda målet L'Oréal m.fl., punkt 49).

- 90 Domstolen har redan slagit fast att en sådan slutsats gäller framför allt i situationer där annonsörer på Internet tar hjälp av sökord som överensstämmer med kända varumärken för att saluföra varor som är imitationer av varumärkesinnehavarens varor (domen i de ovan nämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 102 och 103).
- 91 När en annons som visas på Internet utifrån ett sökord som motsvarar ett känt varumärke däremot föreslår – utan att någon imitation av varumärkesinnehavarens varor eller tjänster erbjuds, utan att någon urvattning eller nedsvärtning orsakas och utan att varumärkets funktioner skadas – ett alternativ till de varor eller tjänster som innehavaren av det kända varumärket erbjuder, så ska en sådan användning i princip anses ingå i en sund och lojal konkurrens inom den aktuella varu- och tjänstesektorn och således äga rum av ”skälig anledning” i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94.
- 92 Det ankommer på den hänskjutande domstolen att med beaktande av ovanstående tolkningsdata avgöra om de faktiska omständigheterna i det nationella målet kännetecknas av en användning av kännetecknet som utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av varumärket INTERFLORAs särskiljningsförmåga eller renommé.
- 93 Av vad som anförts ovan följer att fråga 3 b ska besvaras enligt följande. Artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att innehavaren av ett känt varumärke har rätt att förhindra att en konkurrent gör reklam utifrån ett sökord som överensstämmer med varumärket och som konkurrenten utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet när konkurrenten härigenom drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (snyltning) eller när annonsen är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga (urvattning) eller renommé (nedsvärtning).

- 94 Reklam utifrån ett sådant sökord är till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga (urvattning) bland annat om den bidrar till att varumärket degenereras så att det blir ett generiskt begrepp.
- 95 Innehavaren av ett känt varumärke har däremot inte rätt att förhindra bland annat annonser som konkurrenterna visar utifrån sökord som motsvarar varumärket och som föreslår – utan att någon imitation av varumärkesinnehavarens varor eller tjänster erbjuds, utan att någon urvattning eller nedsvärtning orsakas och utan att det kända varumärkets funktioner skadas – ett alternativ till de varor eller tjänster som innehavaren av det kända varumärket erbjuder.

Rättegångskostnader

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

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

- 1) **Artikel 5.1 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och artikel 9.1 a i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra att en konkurrent, utifrån ett sökord som är identiskt med detta varumärke**

och som konkurrenten utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, gör reklam för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket i fråga har registrerats, när användningen kan skada någon av varumärkets funktioner. En sådan användning

- skadar varumärkets ursprungsangivelsefunktion när den annons som visas med stöd av nämnda sökord 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,

- skadar inte varumärkets reklamfunktion vid användning inom ramen för en söktjänst på Internet med de egenskaper som kännetecknar den söktjänst som är aktuell i det nationella målet, och

- skadar varumärkets investeringsfunktion om användningen i stor utsträckning stör varumärkesinnehavarens användning av sitt varumärke i syfte att förvärva eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket.

2) Artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att innehavaren av ett känt varumärke har rätt att förhindra att en konkurrent gör reklam utifrån ett sökord som överensstämmer med varumärket och som konkurrenten utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet när konkurrenten härigenom drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (snyltning) eller

när annonsen är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga (urvattning) eller renommé (nedsvärtning).

Reklam utifrån ett sådant sökord är till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga (urvattning) bland annat om den bidrar till att varumärket degenereras så att det blir ett generiskt begrepp.

Innehavaren av ett känt varumärke har däremot inte rätt att förhindra bland annat annonser som konkurrenterna visar utifrån sökord som motsvarar varumärket och som föreslår – utan att någon imitation av varumärkesinnehavarens varor eller tjänster erbjuds, utan att någon urvattning eller nedsvärtning orsakas och utan att det kända varumärkets funktioner skadas – ett alternativ till de varor eller tjänster som innehavaren av det kända varumärket erbjuder.

Underskrifter