

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen)

den 23 mars 2010*

I de förenade målen C-236/08–C-238/08,

angående beslut att begära förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, från Cour de cassation (Frankrike), av den 20 maj 2008, som inkom till domstolen den 3 juni 2008, i målen

Google France SARL,

Google Inc.

mot

Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08),

och

Google France SARL

mot

* Rättegångsspråk: franska.

Viaticum SA,

Luteciel SARL (C-237/08),

och

Google France SARL

mot

Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL,

Pierre-Alexis Thonet,

Bruno Raboin,

Tiger SARL (C-238/08),

meddelar

DOMSTOLEN (stora avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Skouris, avdelningsordförandena A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts och E. Levits samt domarna C.W.A. Timmermans,

A. Rosas, A. Borg Barthet, M. Ilešič (referent), J. Malenovský, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh och J.-J. Kasel,

generaladvokat: M. Poiares Maduro,
justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren H. von Holstein,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 17 mars 2009,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Google France SARL och Google Inc., genom A. Néri och S. Proust, avocats, samt genom G. Hobbs, QC,
- Louis Vuitton Malletier SA, genom P. de Candé, avocat,
- Viaticum SA och Luteciel SARL, genom C. Fabre, avocat,
- Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL och M. Thonet, genom L. Boré och P. Buisson, avocats,
- Tiger SARL, genom O. de Nervo, avocat,
- Frankrikes regering, genom G. de Bergues och B. Cabouat, båda i egenskap av ombud,
- Europeiska gemenskapernas kommission, genom H. Krämer, i egenskap av ombud.

och efter att den 22 september 2009 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Respektive begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5.1 och 5.2 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), artikel 9.1 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), och artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informations-samhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (direktiv om elektronisk handel) (EGT L 178, s. 1).
- 2 Respektive begäran har framställts i mål mellan å ena sidan bolagen Google France SARL och Google Inc (nedan kallade, individuellt eller gemensamt, Google) och å andra sidan bolaget Louis Vuitton Malletier SA (nedan kallat Vuitton) (mål C-236/08), bolagen Viaticum SA (nedan kallat Viaticum), Luteciel SARL (nedan kallat Luteciel), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL (nedan kallat CNRRH) och Tiger SARL (nedan kallat Tiger) samt två privatpersoner, Pierre-Alexis Thonet och Bruno Raboin (målen C-237/08 och C-238/08). Målen rör visning av reklamlänkar på Internet utifrån sökord som motsvarar varumärken.

I — Tillämpliga bestämmelser

A — Direktiv 89/104

- 3 I artikel 5 i direktiv 89/104, med rubriken "Rättigheter som är knutna till ett varumärke", föreskrivs följande:

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

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

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, ... 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.

...”

- 4 I artikel 6 i direktiv 89/104, med rubriken "Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan", föreskrivs följande:

"1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

a) sitt eget namn eller adress,

b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel,

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

..."

- 5 I artikel 7 i direktiv 89/104, med rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke”, angavs, i artikelns ursprungliga lydelse, följande:

”1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen.

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.”

- 6 Enligt artikel 65.2 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av den 2 maj 1992 (EGT L 1, 1994, s. 3), i förening med bilaga XVII punkt 4 i nämnda avtal, ändrades den ursprungliga lydelsen av artikel 7.1 i direktiv 89/104, på så sätt att ”inom gemenskapen” ändrades till ”i en avtalsslutande part”.

- 7 Direktiv 89/104 upphävdes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, s. 25), som trädde i kraft den 28 november 2008. Med hänsyn till tidpunkten för de faktiska omständigheterna ska dock målen vid den nationella domstolen avgöras med tillämpning av direktiv 89/104.

B — *Förordning nr 40/94*

- 8 I artikel 9 i förordning nr 40/94, med rubriken "Rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke", föreskrivs följande:

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

- a) ett kännetecken som är identiskt med gemenskapsvarumärket för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat,

- b) ett kännetecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av kännetecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan kännetecknet och varumärket,

- 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 skäligen anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

2. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkt 1:

- a) att anbringa kännetecknet 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 kännetecknet,
- c) att importera eller exportera varor under kännetecknet,
- d) att använda kännetecknet på affärshandlingar och i reklam.

...”

- 9 I artikel 12 i förordning nr 40/94, med rubriken ”Begränsningar av ett gemenskapsvarumärkes rättsverkan”, föreskrivs följande:

”Gemenskapsvarumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

- a) sitt eget namn eller adress,

- b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

- c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller en tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdelar,

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.”

¹⁰ I artikel 13 i samma förordning, med rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke”, föreskrivs följande:

”1. Ett gemenskapsvarumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans medgivande har släppts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen.

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 släppts ut på marknaden.”

- 11 Förordning nr 40/94 har upphävts 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 tidpunkten för de faktiska omständigheterna ska dock målen vid den nationella domstolen avgöras med tillämpning av förordning nr 40/94.

C — Direktiv 2000/31

- 12 I skäl 29 i direktiv 2000/31 anges följande:

”Kommersiella meddelanden är en förutsättning för finansieringen av informations-samhällets tjänster och utvecklingen av ett brett urval nya gratistjänster. Det ligger i konsumentskyddets och den lojala konkurrensens intresse att kommersiella meddelanden ... följer vissa krav på öppenhet. ...”

- 13 Skälen 40–46 i direktiv 2000/31 har följande lydelse:

”40) Både befintliga och framväxande skillnader i medlemsstaternas lagstiftning och rättspraxis avseende ansvar för tjänsteleverantörer som agerar mellanhänder hindrar en inre marknad från att fungera smidigt, särskilt genom att utvecklingen av gränsöverskridande tjänster hämmas ... Tjänsteleverantörerna har i vissa fall skyldighet att förebygga eller stoppa olaglig verksamhet. Detta direktiv bör utgöra en tillämplig grund vid utarbetande av snabba och tillförlitliga

förfaranden som syftar till att avlägsna olaglig information och göra den oåtkomlig ...

- 41) Detta direktiv skapar en balans mellan olika berörda intressen och fastställer de principer på vilka överenskommelser och normer inom branschen kan baseras.

- 42) De undantag från ansvar som fastställs enligt detta direktiv omfattar endast fall när tjänsteleverantörens verksamhet är begränsad till den tekniska processen att driva och erbjuda tillgång till ett kommunikationsnät där information som görs tillgänglig av tredje part vidarebefordras eller tillfälligt lagras, i uteslutande syfte att göra överföringen effektivare. Verksamheten är av rent teknisk, automatisk och passiv natur, vilket innebär att tjänsteleverantören varken har kännedom om eller kontroll över vidarebefordrad eller lagrad information.

- 43) En tjänsteleverantör kan utnyttja undantagen för enbart vidarebefordran och för cachning när han på intet sätt befattar sig med den vidarebefordrade informationen ...

- 44) En tjänsteleverantör som avsiktligt samarbetar med någon av mottagarna av hans tjänst för att begå olagliga handlingar går utöver den verksamhet som består i enbart vidarebefordran eller cachning och får därför inte utnyttja de undantag från ansvar som har fastställts för denna verksamhet.

- 45) De begränsningar av tjänstelevererande mellanhänders ansvar som fastställs i detta direktiv påverkar inte möjligheten av olika förelägganden ...

46) För att kunna utnyttja ansvarsbegränsning måste leverantören av en informationssamhällstjänst som består av lagring av information, så snart han har fått kännedom eller blivit medveten om olaglig verksamhet, skyndsamt vidta åtgärder för att avlägsna den berörda informationen eller göra den oåtkomlig ...”

¹⁴ 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), enligt följande:

”... tjänster som vanligtvis utförs mot ersättning på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare.”

¹⁵ I artikel 1.2 i direktiv 98/34, i dess lydelse enligt direktiv 98/48, klagörs vidare 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.

...”

¹⁶ I artikel 6 i direktiv 2000/31 föreskrivs följande:

”Förutom de övriga informationskrav som fastställs i gemenskapsrätten skall medlemsstaterna se till att kommersiella meddelanden som ingår i ... någon av informationshällets tjänster åtminstone uppfyller följande villkor:

...

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

...”

17 Kapitel II avsnitt 4 i direktiv 2000/31, med rubriken ”Tjänstelevererande mellanhanders ansvar”, innehåller artiklarna 12–15.

18 I artikel 12 i direktiv 2000/31, med rubriken ”Enbart vidarefordran (‘mere conduit’), föreskrivs följande:

”1. Medlemsstaterna skall se till att en tjänsteleverantör som levererar en informationssamhällets tjänst bestående av överföring i ett kommunikationsnät av information som lämnats av tjänstemottagaren, eller tillhandahållande av tillgång till ett kommunikationsnät, inte skall vara ansvarig för den överförda informationen under förutsättning att tjänsteleverantören

a) inte initierat överföringen,

b) inte valt ut mottagaren av den överförda informationen,

och

c) inte valt ut eller ändrat den information som överförts.

2. Överföringen och tillhandahållande[t] av sådan tillgång som avses i punkt 1 omfattar automatisk, mellanliggande och tillfällig lagring av den vidarebefordrade informationen, i den mån lagringen enbart görs för att utföra överföringen i kommunikationsnätet och under förutsättning att informationen inte lagras längre än vad som rimligtvis krävs för överföringen.

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.”

¹⁹ I artikel 13 i samma direktiv, under rubriken ”Cachning”, föreskrivs följande:

”1. Medlemsstaterna skall se till att en tjänsteleverantör som levererar en informationssamhällets tjänst bestående av överföring av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren på ett kommunikationsnät inte skall vara ansvarig för den automatiska, mellanliggande och tillfälliga lagring av informationen som ägt rum enbart för att effektivisera vidare överföring av informationen till andra tjänstemottagare på deras begäran, under förutsättning att

a) tjänsteleverantören inte ändrar informationen,

- b) tjänsteleverantören uppfyller villkoren för tillgång till informationen,

- c) tjänsteleverantören följer regler för uppdatering av informationen, vilka fastställts på ett sätt som är allmänt vedertaget och använt inom branschen,

- d) tjänsteleverantören inte ingriper i den lagliga användningen av den teknik som är allmänt vedertagen och som används inom branschen för att få fram data om hur informationen används,

och

- e) tjänsteleverantören handlar utan dröjsmål för att avlägsna den information han har lagrat eller göra den oåtkomlig så snart han fått kännedom om att den information som ursprungligen överfördes har avlägsnats från nätet eller gjorts oåtkomlig, eller att en domstol eller administrativ myndighet har bestämt att den skall avlägsnas eller göras oåtkomlig.

2. 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.”

20 I artikel 14 i direktiv 2000/31, under rubriken "Värdtjänster", föreskrivs följande:

"1. Medlemsstaterna skall se till att en tjänsteleverantör som levererar någon av informationshällets 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."

²¹ I artikel 15 i direktiv 2000/31, under rubriken ”Avsaknad av allmän övervakningsskyldighet”, föreskrivs följande:

”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.

2. Medlemsstaterna kan fastställa skyldigheter för leverantörer av informationssamhällets tjänster att omedelbart informera de behöriga myndigheterna om påstådda olagliga verksamheter som utförts eller olaglig information som tillhandahållits av mottagarna av deras tjänster eller att till behöriga myndigheter på deras begäran lämna information som gör det möjligt att identifiera de mottagare av deras tjänster med vilka de ingått lagringsavtal.”

II — Målen vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

A — Söktjänsten AdWords

²² Google driver en sökmotor på Internet. När en Internetanvändare gör en sökning på ett eller flera ord visar sökmotorn de webbplatser som bäst överensstämmer med dessa ord i fallande betydelseordning. Det rör sig härvid om så kallade naturliga sökresultat.

- 23 Google erbjuder även en avgiftsbelagd söktjänst kallad AdWords. Med denna tjänst 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.
- 24 Reklamlänken följs av ett kort reklammeddelande. Tillsammans utgör länken och reklammeddelandet den annons som visas under nämnda rubrik.
- 25 Annonssören 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.
- 26 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. Annonssören 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.
- 27 Google har utvecklat ett automatiserat verktyg för att välja sökord och skapa annonser. Annonssören väljer sökord, redigerar reklammeddelandet och lägger in länken till sin webbplats.

B — *Mål C-236/08*

- 28 Vuitton, som bland annat saluför exklusiva väskor och andra lädervaror, är innehavare av gemenskapsvarumärket Vuitton och de franska nationella varumärkena Louis Vuitton och LV. Dessa varumärken är kända.
- 29 I början av år 2003 konstaterade Vuitton att när Internetanvändare sökte på deras varumärken i Googles sökmotor visades, under rubriken "Sponsrade länkar", länkar till webbplatser varifrån imitationer av Vuittons produkter salufördes. Vidare framkom att Google erbjöd annonsörer möjligheten att välja inte bara sökord som motsvarade Vuittons varumärken, utan även dessa sökord i förening med uttryck som associerar till imitationer, såsom "imitation" och "kopia".
- 30 Vuitton väckte talan mot Google för att få fastställt bland annat att Google hade gjort intrång i rätten till dess varumärken.
- 31 Genom dom av den 4 februari 2005 dömde Tribunal de grande instance de Paris Google för intrång i rätten till Vuittons varumärken. Domen fastställdes — efter överklagande — av Cour d'appel de Paris den 28 juni 2006. Google överklagade sistnämnda dom.

32 Cour de cassation beslutade under dessa förhållanden att vilandeförklara målet och hänskjuta följande tolkningsfrågor till domstolen:

- ”1) Ska artikel 5.1 a och b i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 a och b i [förordning nr 40/94] tolkas så, att en leverantör av en avgiftsbelagd söktjänst ska anses använda varumärken på ett sätt som innehavaren har rätt att förhindra när leverantören ställer sökord till annonsörernas förfogande, genom vilka registrerade varumärken återges eller imiteras, och enligt avtalet för söktjänsten ser till att utifrån dessa sökord skapa och med förtur visa reklamlänkar till webbplatser varifrån förfälskade produkter erbjuds?

- 2) För det fall det rör sig om varumärken som är kända, kan innehavaren förhindra sådan användning med stöd av artikel 5.2 i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 c i [förordning nr 40/94]?

- 3) Kan en leverantör av en avgiftsbelagd söktjänst, i det fall användningen i fråga inte innebär sådan användning som varumärkesinnehavaren kan förhindra med stöd av [direktiv 89/104] eller [förordning 40/94], anses leverera någon av informationssamhällets tjänster bestående av lagring av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren i den mening som avses i artikel 14 i [direktiv 2000/31] på så vis att leverantören inte kan hållas ansvarig annat än om varumärkesinnehavaren informerat honom om annonsörens olagliga användning av kännetecknet?”

C — *Mål C-237/08*

- 33 Viaticum är innehavare av de franska varumärkena Bourse des Vols, Bourse des Voyages och BDV, vilka har registrerats för tjänster avseende anordnande av resor.
- 34 Luteciel tillhandahåller datortjänster åt resebyråer. Luteciel förvaltar och underhåller Viaticums webbplats på Internet.
- 35 Viaticum och Luteciel upptäckte att, när Internetanvändare sökte på ovannämnda varumärken i Googles sökmotor visades, under rubriken "Sponsrade länkar", länkar till webbplatser som innehades av konkurrenter till Viaticum. Vidare framkom att Google erbjöd annonsörer en möjlighet att i det syftet välja sökord som motsvarade nämnda varumärken.
- 36 Viaticum och Luteciel väckte talan mot Google. Genom dom av den 13 oktober 2003 slog Tribunal de grande instance de Nanterre fast att Google hade gjort sig skyldigt till varumärkesintrång och förpliktade bolaget att utge ersättning för den skada som Viaticum och Luteciel hade lidit. Google överklagade till Cour d'appel de Versailles. Genom dom av den 10 mars 2005 fann Cour d'appel de Versailles att Google hade medverkat till varumärkesintrång och fastställde domen av den 13 oktober 2003. Google överklagade sistnämnda dom.

37 Cour de cassation beslutade under dessa förhållanden att vilandeförklara målet och hänskjuta följande tolkningsfrågor till domstolen:

- ”1) Ska artikel 5.1 a och b i [direktiv 89/104] tolkas så, att en leverantör av en avgiftsbelagd söktjänst ska anses använda varumärken på ett sätt som innehavaren har rätt att förhindra när leverantören ställer sökord till annonsörernas förfogande, genom vilka registrerade varumärken återges eller imiteras, och enligt avtalet för söktjänsten ser till att utifrån dessa sökord skapa och med förtur visa reklam-länkar till webbplaster varifrån produkter erbjuds som är identiska med eller av liknande slag som de produkter som avses med varumärkesregistreringen?

- 2) Kan en leverantör av en avgiftsbelagd söktjänst, i det fall användningen i fråga inte innebär sådan användning som varumärkesinnehavaren kan förhindra med stöd av [direktiv 89/104] eller [förordning nr 40/94], anses leverera någon av informationssamhällets tjänster bestående av lagring av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren i den mening som avses i artikel 14 i [direktiv 2000/31] på så vis att leverantören inte kan hållas ansvarig annat än om varumärkesinnehavaren informerat honom om annonsörens olagliga användning av kännetecknet?”

D — *Mål C-238/08*

38 Pierre-Alexis Thonet är innehavare av det franska varumärket Eurochallenges, som bland annat har registrerats för tjänster avseende äktenskapsförmedling. CNRRH driver en äktenskapsförmedling. CNRRH har av Pierre-Alexis Thonet beviljats licens för ovannämnda varumärke.

- 39 Under år 2003 upptäckte Pierre-Alexis Thonet och CNRRH att när Internetanvändare sökte på ovannämnda varumärke i Googles sökmotor visades, under rubriken "Sponsrade länkar", länkar till webbplatser som innehades och drevs av konkurrenter till CNRRH, nämligen Bruno Raboin respektive Tiger. Vidare framkom att Google erbjöd annonsörer en möjlighet att i det syftet välja nämnda term som sökord.
- 40 Den 14 december 2006 dömde Tribunal de grande instance de Nanterre, på yrkande av Pierre-Alexis Thonet och CNRRH, Bruno Raboin, Tiger och Google för varumärkesintrång. Domen fastställdes efter överklagande av Cour d'appel de Versailles den 23 mars 2006. Google överklagade sistnämnda dom.
- 41 Cour de cassation beslutade under dessa förhållanden att vilandeförklara målet och hänskjuta följande tolkningsfrågor till domstolen:

- "1) När en näringsidkare enligt ett avtal om en avgiftsbelagd söktjänst på Internet bokar ett sökord och detta innebär att det, när sökordet används vid en förfrågan, visas en länk som orienterar användaren till en webbplats som näringsidkaren i fråga driver i syfte att erbjuda varor eller tjänster och sökordet återger eller imiterar ett varumärke som tredje man registrerat som beteckning för varor som är identiska eller av liknande slag och detta sker utan tillstånd från varumärkesinnehavaren, utgör då bokningen ett intrång i den ensamrätt som den sistnämnda garanteras genom artikel 5 i [direktiv 89/104]?
- 2) Ska artikel 5.1 a och b i [direktiv 89/104] tolkas så, att en leverantör av en avgiftsbelagd söktjänst ska anses använda varumärken på ett sätt som innehavaren har rätt att förhindra när leverantören ställer sökord till annonsörernas förfogande, genom vilka registrerade varumärken återges eller imiteras, och enligt avtalet för söktjänsten ser till att utifrån dessa sökord skapa och med förtur visa reklamlänkar

till webbplatser varifrån produkter erbjuds som är identiska med eller av liknande slag som de produkter som avses med varumärkesregistreringen?

- 3) Kan en leverantör av en avgiftsbelagd söktjänst, i det fall användningen i fråga inte innebär sådan användning som varumärkesinnehavaren kan förhindra med stöd av [direktiv 89/104] eller [förordning nr 40/94], anses leverera någon av informationssamhällets tjänster bestående av lagring av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren i den mening som avses i artikel 14 i direktiv 2000/31 ... på så vis att leverantören inte kan hållas ansvarig annat än om varumärkesinnehavaren informerat honom om annonsörens olagliga användning av kännetecknet?"

III — Prövning av tolkningsfrågorna

A — Användning av sökord som motsvarar någon annans varumärken i en söktjänst på Internet

1. Inledande synpunkter

- ⁴² Målen vid den nationella domstolen har uppkommit till följd av att kännetecknen som motsvarar varumärken har använts som sökord i en söktjänst på Internet utan att innehavarna av dessa varumärken har gett sitt medgivande därtill. Sökorden i fråga har valts av kunder till söktjänstleverantören, vilken i sin tur har godkänt och lagrat sökorden. Det rör sig om kunder som antingen saluför imitationer av varumärkesinnehavarens produkter (mål C-236/08) eller helt enkelt är konkurrenter till varumärkesinnehavaren (målen C-237/08 och C-238/08).

- 43 Den nationella domstolen har ställt den första frågan i mål C-236/08, den första frågan i mål C-237/08 samt den första och den andra frågan i mål C-238/08, vilka ska prövas gemensamt, för att få klarhet i huruvida artikel 5.1 a och b i direktiv 89/104 samt artikel 9.1 a och b i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra att tredje man, utifrån ett sökord som är identiskt med eller liknar detta varumärke och som vederbörande utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut eller lagrat i en söktjänst på Internet, visar eller låter visa en annons för varor och tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka varumärket i fråga har registrerats.
- 44 Den första frågan i mål C-236/08, den första frågan i mål C-237/08 och den andra frågan i mål C-238/08 rör söktjänstleverantörens lagring av ett sådant sökord och hur söktjänstleverantören ombesörjer visningen av kundens annons utifrån detta sökord, medan den första frågan i mål C-238/08 rör annonsörens val av kännetecken som sökord och visningen av den annons som detta val resulterar i vid en sökning.
- 45 Såväl artikel 5.1 a och b i direktiv 89/104 som artikel 9.1 a och b i förordning nr 40/94 ger under vissa förutsättningar varumärkesinnehavare rätt att förhindra att tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar deras varumärken för varor och tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka varumärkena i fråga har registrerats.
- 46 I målen vid den nationella domstolen har användningen av kännetecken som motsvarar varumärken såsom sökord till syfte och resultat att visa reklamlänkar till webbplatser varifrån varor och tjänster saluförs som är identiska med dem för vilka nämnda varumärken har registrerats, nämligen lädervaror, tjänster avseende anordnande av resor respektive tjänster avseende äktenskapsförmedling.

- 47 Domstolen ska därför pröva frågan ovan i punkt 43 huvudsakligen utifrån artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 och endast accessoriskt utifrån artikel 5.1 b och artikel 9.1 b. Sistnämnda lagrum avser nämligen, när det föreligger identitet mellan ett kännetecken och ett varumärke, en situation där tredje mans varor och tjänster endast är av liknande slag som dem för vilka varumärket i fråga har registrerats.
- 48 När denna prövning är avslutad ska den andra frågan i mål C-236/08 besvaras. Genom denna fråga har domstolen ombetts att pröva samma problematik utifrån artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94, vilka bestämmelser avser de rättigheter som är knutna till kända varumärken. Med förbehåll för den hänskjutande domstolens bedömning, framgår det av begäran om förhandsavgörande att den i Frankrike tillämpliga lagstiftningen innehåller bestämmelsen i artikel 5.2 i direktiv 89/104. Domstolen har dessutom angett att denna bestämmelse i direktivet inte ska tolkas endast med beaktande av dess lydelse, utan även med hänsyn till systematiken och de mål som eftersträvas med de föreskrifter som den ingår i. Regeln i artikel 5.2 i direktiv 89/104 omfattar således inte endast de fall där tredje man använder 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, utan 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 (dom av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff, REG 2003, s. I-389, punkterna 24–30, och av den 10 april 2008 i mål C-102/07, adidas och adidas Benelux, REG 2008, s. I-2439, punkt 37).

2. Tolkningen av artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94

- 49 Varumärkesinnehavaren har enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104 eller, när det rör sig om ett gemenskapsvarumärke, artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 rätt att förhindra att tredje man, som inte har hans medgivande, i näringsverksamhet använder ett

kännetecken som är identiskt med nämnda varumärke för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats när användningen skadar eller kan skada varumärkets funktion (se, bland annat, dom av den 11 september 2007 i mål C-17/06, *Céline*, REG 2007, s. I-7041, punkt 16, beslut av den 19 februari 2009 i mål C-62/08, *UDV North America*, REG 2009, s. I-1279, punkt 42, och dom av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, *L'Oréal m.fl.*, REG 2009, s. I-5185, punkt 58).

a) Användning i näringsverksamhet

- 50 Användning av det kännetecken som är identiskt med varumärket i fråga sker i näringsverksamhet när användningen inte sker privat utan i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst (dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, *Arsenal Football Club*, REG 2002, s. I-10273, punkt 40, domen i det ovannämnda målet *Céline*, punkt 17, och beslutet i det ovannämnda målet *UDV North America*, punkt 44).
- 51 Domstolen konstaterar till att börja med att en annonsör som köper söktjänsten och som sökord väljer ett kännetecken som är identiskt med någon annans varumärke använder kännetecknet i den mening som avses i denna rättspraxis.
- 52 Ur annonsörens synvinkel har nämligen valet av ett sökord som är identiskt med varumärket till syfte och resultat att visa en reklamlänk till den webbplats varifrån annonsören saluför sina varor och tjänster. Eftersom det valda kännetecknet i egenkap av sökord är det medel som används för att denna reklam ska visas, råder det ingen tvekan om att annonsörens användning av kännetecknet inte sker privat, utan i samband med affärsverksamhet.

- 53 Vad sedan söktjänstleverantörsbolaget beträffar är det utrett att detsamma utövar affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst när det för vissa kunders räkning lagrar sökord bestående av kännetecken som är identiska med varumärken och ser till att annonser visas utifrån dessa sökord.
- 54 Det är även utrett att tjänsten erbjuds inte bara innehavarna av nämnda varumärken och näringsidkare som har tillstånd att saluföra varumärkesinnehavarnas varor och tjänster, utan även – utan innehavarnas medgivande, åtminstone i målen vid den nationella domstolen – innehavarnas konkurrenter och imitatörer.
- 55 Även om det framgår av dessa omständigheter att söktjänstleverantörsbolaget utövar "näringsverksamhet" när det ger annonsörer möjlighet att som sökord välja kännetecken som är identiska med varumärken samt lagrar dessa kännetecken och visar sina kunders annonser utifrån dessa, framgår det trots allt inte att leverantören själv "använder" dessa kännetecken i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94.
- 56 Domstolen nöjer sig härvid med att påpeka att tredje mans användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar innehavarens varumärke åtminstone förutsätter att tredje man använder kännetecknet i sitt eget reklammeddelande. Vad gäller söktjänstleverantören gör denne det möjligt för kunderna att använda kännetecken som är identiska med eller liknar varumärken utan att själv använda nämnda kännetecken.
- 57 Denna slutsats påverkas inte av att kunderna betalar leverantören för att få använda dessa kännetecken. Att skapa de tekniska förutsättningar som krävs för att använda ett kännetecken och få betalt för denna tjänst innebär inte att den som tillhandahåller tjänsten själv använder kännetecknet i fråga. I den mån leverantören ger sin kund möjlighet till sådan användning måste hans roll i förekommande fall prövas utifrån

andra bestämmelser än artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94, till exempel de bestämmelser som det hänvisas till nedan i punkt 107.

- 58 Av det anförda följer att det i söktjänstleverantörens fall inte rör sig om användning i näringsverksamhet i den mening som avses i ovannämnda bestämmelser i direktiv 89/104 och förordning nr 40/94.
- 59 Härav följer att de villkor som är förknippade med användning ”med avseende på ... varor och tjänster” och skada för varumärkets funktion endast ska prövas i förhållande till annonsörens användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket.

b) Användning ”med avseende på ... varor och tjänster”

- 60 Uttrycket ”med avseende på ... varor och tjänster” som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 avser i princip varor och tjänster som saluförs eller tillhandahålls av en tredje man som använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket (dom av den 25 januari 2007 i mål C-48/05 Adam Opel, REG 2007, s. I-1017, punkterna 28 och 29, och av den 12 juni 2008 i mål C-533/06, O2 Holdings och O2 (UK), REG 2008, s. I-4231, punkt 34). Uttrycket kan i förekommande fall även avse varor och tjänster som saluförs eller tillhandahålls av en annan person för vars räkning tredje man handlar (se beslutet i det ovannämnda målet UDV North America, punkterna 43–51).
- 61 Domstolen har redan slagit fast att de handlingar som räknas upp i artikel 5.3 i direktiv 89/104 och artikel 9.2 i förordning nr 40/94, såsom anbringande av kännetecknet på varor eller deras förpackning, utbudande av varor eller tillhandahållande av tjänster under kännetecknet, import eller export av varor under kännetecknet samt användande av kännetecknet på affärshandlingar och i reklam, utgör användning

med avseende på varor och tjänster (se domarna i de ovannämnda målen Arsenal Football Club, punkt 41, och Adam Opel, punkt 20).

- 62 Omständigheterna i målet vid den nationella domstolen i mål C-236/08 gränsar till några av de situationer som beskrivs i nämnda bestämmelser i direktiv 89/104 och förordning nr 40/94, nämligen utbudande av tredje mans varor under ett kännetecken som är identiskt med varumärket och med användningen av detta kännetecken i reklam. Det framgår nämligen av handlingarna i målet att kännetecken som är identiska med Vuittons varumärken har framträtt i annonser som visas under rubriken "Sponsrade länkar".
- 63 I målen C-237/08 och C-238/08 däremot innehåller inte tredje mans annonser något kännetecken som är identiskt med varumärket.
- 64 Google har gjort gällande att i avsaknad av något som helst omnämnande av kännetecknet i själva annonsen kan det faktum att kännetecknet används som sökord inte anses utgöra användning med avseende på varor och tjänster. De varumärkesinnehavare som väckt talan mot Google har, liksom den franska regeringen, hävdat motsatsen.
- 65 Domstolen påpekar i det avseendet att artikel 5.3 i direktiv 89/104 och artikel 9.2 i förordning nr 40/94 endast innehåller en icke uttömmande uppräkningslista av olika typer av användning som varumärkesinnehavaren kan förhindra (domen i det ovannämnda målet Arsenal Football Club, punkt 38, dom av den 17 mars 2005 i mål C-228/03, Gillette Company och Gillette Group Finland, REG 2005, s. I-2337, punkt 28, och domen i det ovannämnda målet Adam Opel, punkt 16). Det faktum att kännetecknet som tredje man använder i reklam syfte inte framträder i själva reklamslaget innebär således inte i sig att användningen inte omfattas av begreppet användning "med avseende på ... varor och tjänster" i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 89/104.

- 66 Om endast sådan användning som anges i nämnda uppräkningslista ansågs vara relevant, skulle man förbise det faktum att denna uppräkningslista formulerades innan den elektroniska handeln och annonseringen på området hade kommit i gång på allvar. Det är dock dessa elektroniska handels- och annonseringsformer som genom användning av informationsteknik typiskt sett kan ge upphov till andra typer av användning än dem som räknas upp i artikel 5.3 i direktiv 89/104 och artikel 9.2 i förordning nr 40/94.
- 67 När det gäller söktjänster vill en annonsör som väljer ett sökord som utgörs av ett kännetecken som är identiskt med någon annans varumärke 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.
- 68 Det står även klart att en Internetanvändare som söker på ett varumärke i de flesta fall vill få information om eller ta del av säljerbjudanden för de varor och tjänster som varumärket omfattar. En Internetanvändare kan således, när det vid sidan av eller ovanför de naturliga sökresultaten visas reklamlänkar till webbplatser som erbjuder varor och tjänster som tillhör varumärkesinnehavarens konkurrenter, om han inte direkt avfärdar dessa länkar som irrelevanta eller förväxlar dem med varumärkesinnehavarens länkar, se dessa reklamlänkar som förslag på alternativ till de varor och tjänster som varumärkesinnehavaren saluför.
- 69 När, som i föreliggande fall, ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke har valts som sökord av en konkurrent till varumärkesinnehavaren i syfte att erbjuda Internetanvändare ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor och tjänster, föreligger användning av kännetecknet med avseende på nämnda konkurrents varor och tjänster.
- 70 Det ska i det avseendet påpekas att domstolen redan har slagit fast att en annonsör som i jämförande reklam använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar

en konkurrents varumärke i syfte att, direkt eller indirekt, identifiera de varor eller tjänster som den senare tillhandahåller och jämföra dem med sina egna varor och tjänster använder kännetecknet ”med avseende på ... varor och tjänster” i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 89/104 (se domarna i de ovannämnda målen O2 Holdings och O2 (UK), punkterna 35, 36 och 42, och L’Oréal m.fl., punkterna 52 och 53).

71 Utan att behöva gå in på frågan huruvida reklam som visas på Internet utifrån sökord som är identiska med konkurrenters varumärken utgör en form av jämförande reklam, står det i vart fall klart att det, såsom konstaterats i den rättspraxis som omnämns i föregående punkt, föreligger användning med avseende på annonsörens varor och tjänster när annonsören använder ett kännetecken som är identiskt med en konkurrents varumärke för att Internetanvändare ska få kännedom om inte bara de varor och tjänster som konkurrenten erbjuder, utan även de varor och tjänster som annonsören erbjuder.

72 Även när annonsören inte har för avsikt att – genom att som sökord använda ett kännetecken som är identiskt med varumärket – presentera sina varor och tjänster för Internetanvändarna såsom ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor och tjänster, utan i stället vill vilseleda Internetanvändare med avseende på varornas och tjänsternas ursprung genom att få dem att tro att de härrör från varumärkesinnehavaren eller ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren, är det fråga om användning ”med avseende på ... varor och tjänster”. Domstolen har nämligen redan slagit fast att det i vart fall föreligger sådan användning när tredje man använder det med varumärket identiska kännetecknet på ett sätt som gör att man får intrycket att ett samband föreligger mellan nämnda kännetecken och de varor som tredje man saluför eller de tjänster han tillhandahåller (domen i det ovannämnda målet Céline, punkt 23, och beslutet i det ovannämnda målet UDV North America, punkt 47).

73 Av det anförda följer att en annonsörs användning av ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke såsom sökord i en söktjänst på Internet omfattas av begreppet användning ”med avseende på ... varor och tjänster” i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktiv 89/104.

74 Det föreligger även användning ”med avseende på ... varor och tjänster” i den mening som avses i artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 när det kännetecken som är föremål för nämnda användning är identiskt med ett gemenskapsvarumärke.

c) Användning som kan skada varumärkets funktion

75 Den ensamrätt som föreskrivs i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 syftar till att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda de särskilda intressen vederbörande har i egenskap av varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sin egentliga funktion. Den ovan nämnda rätten ska således endast utövas när tredje mans användning av ett kännetecken skadar eller kan skada varumärkets funktion (se, bland annat, domarna i de ovan nämnda målen Arsenal Football Club, punkt 51, Adam Opel, punkterna 21 och 22, samt L'Oréal m.fl., punkt 58).

76 Det följer av denna rättspraxis att varumärkesinnehavaren inte kan hindra användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket om användningen inte kan skada någon av varumärkets funktioner (se domarna i de ovan nämnda målen Arsenal Football Club, punkt 54, och L'Oréal m.fl., punkt 60).

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

78 Det skydd som ges enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 är i det avseendet mer omfattande än det som ges enligt punkt 1 b i

nämnda artiklar. För skydd enligt sistnämnda bestämmelser krävs att det föreligger risk för förväxling (se, för ett liknande resonemang, domarna i de ovannämnda målen Davidoff, punkt 28, och L'Oréal m.fl., punkt 59).

- 79 Det framgår av den rättspraxis som det hänvisas till ovan att i en sådan situation som den som avses i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94, där tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats, har varumärkesinnehavaren rätt att förhindra denna användning om den kan skada en av varumärkets funktioner, oberoende av om det rör sig om dess ursprungsangivelsefunktion eller någon annan funktion.
- 80 Varumärkesinnehavaren har visserligen inte rätt att förhindra sådan användning i de undantagssituationer som avses i artiklarna 6 och 7 i direktiv 89/104 och i artiklarna 12 och 13 i förordning nr 40/94. Ingen av dessa situationer har dock påståtts föreligga i förevarande fall.
- 81 De funktioner som är relevanta för bedömning i förevarande fall är ursprungsangivelsefunktionen och reklamfunktionen.

i) Skada på ursprungsangivelsefunktionen

- 82 Varumärkets grundläggande funktion är att, i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket, garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det blir möjligt att särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (se, för ett liknande resonemang, dom av den

29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 28, och av den 6 oktober 2005 i mål C-120/04, Medion, REG 2005, s. I-8551, punkt 23).

- 83 Frågan huruvida denna funktion 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.
- 84 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 härör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Céline, punkt 27 och där angiven rättspraxis).
- 85 I en sådan situation, där annonsen dessutom framträder direkt efter det att den berörde 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. Under sådana omständigheter kan tredje mans användning av ett med varumärket identiskt kännetecken såsom sökord utifrån vilket nämnda annons visas bekräfta uppfattningen att ett materiellt samband föreligger i näringsverksamhet mellan dessa varor eller tjänster och varumärkesinnehavaren (se, analogt, domen i det ovannämnda målet Arsenal Football Club, punkt 56, och dom av den 16 november 2004 i mål C-245/02, Anheuser-Busch, REG 2004, s. I-10989, punkt 60).
- 86 Vad ytterligare beträffar skaderisken för ursprungsangivelsefunktionen påpekar domstolen 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, som det erinras om i skäl 29 i direktiv 2000/31, i artikel 6 i nämnda direktiv 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.

- 87 Även om annonsörer på Internet i förekommande fall kan hållas ansvariga med tillämpning av bestämmelser på andra rättsområden, till exempel reglerna om illojal konkurrens, är det ändå så att den påstått illegala användningen på Internet av kännetecken som är identiska med eller liknar varumärken bör bedömas ur ett varumärkesrättsligt perspektiv. Med hänsyn till varumärkets grundläggande funktion – som på området för elektronisk handel bland annat består i att göra det möjligt för Internetanvändare som ögnar igenom de annonser som visas som svar på en sökning på ett visst varumärke att skilja mellan varumärkesinnehavarens varor och tjänster och dem som har ett annat ursprung – måste varumärkesinnehavaren ha rätt att förhindra visning av annonser från tredje man som Internetanvändarna felaktigt kan tro kommer från nämnda innehavare.
- 88 Det ankommer på den nationella domstolen att i varje enskilt fall 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 ovan i punkt 84.
- 89 När en tredje mans annons antyder att det föreligger ett ekonomiskt band mellan denna tredje man och varumärkesinnehavaren, ska det anses föreligga skada på ursprungsangivelsefunktionen.
- 90 Skada på nämnda funktion hos varumärket ska även anses föreligga när annonsen visserligen inte antyder att det föreligger något ekonomiskt band men är så vag i fråga om ursprunget för de aktuella varorna och tjänsterna att en normalt informerad och

skäligen uppmärksam Internetanvändare inte utifrån reklamlänken och det reklammeddelande som bifogas denna kan veta om annonsören utgör tredje man i förhållande till varumärkesinnehavaren eller om han tvärtom har ett ekonomiskt band till varumärkesinnehavaren.

ii) Skada på reklamfunktionen

- 91 Näringslivet karakteriseras av ett varierat utbud av varor och tjänster. En varumärkesinnehavare kan därför, utöver målet att med sitt varumärke ange ursprunget för sina varor och tjänster, även ha som målsättning att bruka sitt varumärke i reklam i syfte att informera och övertyga konsumenter.
- 92 Varumärkesinnehavaren har således rätt att förhindra att ett kännetecken som är identiskt med hans varumärke används utan hans medgivande för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats, när användningen skadar innehavarens bruk av varumärket såsom inslag i reklamkampanjer eller del i en försäljningsstrategi.
- 93 När annonsörer använder kännetecken som är identiska med någon annans varumärke som sökord på Internet för att reklammeddelanden ska visas, är det uppenbart att denna användning kan få vissa återverkningar på innehavarens bruk av varumärket i reklam och val av affärsstrategi.
- 94 Med hänsyn till att Internetreklamen är ett viktigt inslag i näringslivet är det troligt att varumärkesinnehavaren registrerar sitt eget varumärke som sökord hos

söktjänstleverantören för att en annons ska visas under rubriken ”Sponsrade länkar”. Varumärkesinnehavaren borde när så är fallet, i förekommande fall, kunna godta ett högre pris per klick än vissa andra näringsidkare om han vill se till att hans annons visas före de annonser som tillhör dessa andra näringsidkare, som också har valt hans varumärke som sökord. Men även om varumärkesinnehavaren är beredd att betala ett högre pris per klick än det pris som erbjuds av tredje man, som också valt nämnda varumärke som sökord, kan han inte vara säker på att hans annons visas före tredje mans annonser, eftersom andra faktorer också beaktas när visningsordningen för annonser fastställs.

95 Dessa återverkningar som tredje mans användning av ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke får, skadar emellertid inte i sig varumärkets reklamfunktion.

96 Enligt den nationella domstolens egna slutsatser avses med tolkningsfrågorna den situation där reklamlänkar visas till följd av att Internetanvändaren söker på ett ord som motsvarar det varumärke som valts som sökord. I målen vid den nationella domstolen är det vidare utrett att reklamlänkarna visas vid sidan av eller ovanför listan över naturliga sökresultat. Slutligen har det inte bestritts att den ordning i vilken de naturliga sökresultaten visas beror på hur relevant varje webbplats är i förhållande till det ord som Internetanvändaren har sökt på och att sökmotorföretaget inte tar betalt för att visa dessa resultat.

97 Av det anförda följer att när Internetanvändaren skriver in ett varumärke som sökord, kommer varumärkesinnehavarens webbplats och annons att visas i listan över naturliga sökresultat och i regel på någon av de första raderna i denna lista. Denna visning, som är kostnadsfri, medför att varumärkesinnehavarens varor och tjänster garanterat

visas för Internetanvändaren, oberoende av om innehavaren även har lyckats få en annons under rubriken ”Sponsrade länkar” visad på någon av de översta raderna.

- ⁹⁸ Mot bakgrund av dessa omständigheter finner domstolen att användning av ett kännetecken som är identiskt med någon annans varumärke i en sådan söktjänst som avses i målen i den nationella domstolen inte kan skada varumärkets reklamfunktion.

d) Slutsats

- ⁹⁹ Den första frågan i mål C-236/08, den första frågan i mål C-237/08 och den första och den andra frågan i mål C-238/08 ska mot bakgrund av det anförda 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 annonsör, utifrån ett sökord som är identiskt med detta varumärke och som annonsören utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, gör reklam för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka nämnda varumärke har registrerats, när denna reklam inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en genomsnittlig Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man.

- En söktjänstleverantör på Internet som såsom sökord lagrar ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke och ser till att annonser visas utifrån detta sökord använder inte kännetecknet i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 89/104 eller i artikel 9.1 a och b i förordning nr 40/94.

3. Tolkningen av artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94

- ¹⁰⁰ Den hänskjutande domstolen har ställt den andra frågan i mål C-236/08 för att få klarhet i huruvida en söktjänstleverantör på Internet som såsom sökord lagrar ett kännetecken som motsvarar ett känt varumärke och ser till att annonser visas utifrån detta använder kännetecknet på ett sätt som innehavaren av nämnda varumärke har rätt att förhindra med stöd av artikel 5.2 i direktiv 89/104 eller, när kännetecknet i fråga är identiskt med ett känt gemenskapsvarumärke, med stöd av artikel 9.1 c i förordning nr 40/94.
- ¹⁰¹ Enligt den hänskjutande domstolen är det i förevarande mål utrett att Google erbjöd annonsörer som till Internetanvändare saluförde imitationer av Vuittons varor en möjlighet att välja sökord som motsvarade Vuittons varumärken i förening med sökord såsom "imitation" och "kopia".
- ¹⁰² EU-domstolen har i fråga om saluföring av imitationer redan slagit fast att då tredje man genom användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke försöker placera sig i dess 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, ska användningen anses innebära att en otillbörlig fördel dras

av nämnda varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé (domen i det ovan nämnda målet L'Oréal m.fl., punkt 49).

- 103 Denna rättspraxis är relevant i situationer där annonsörer på Internet tar hjälp av kännetecken som är identiska med kända varumärken såsom Louis Vuitton och Vuitton för att saluföra varor som är imitationer av varumärkesinnehavarens varor.
- 104 Vad emellertid beträffar frågan huruvida en söktjänstleverantör, när han såsom sökord lagrar dessa kännetecken i förening med ord som "imitation" och "kopia" och ser till att annonser visas utifrån dessa, själv använder dessa kännetecken på ett sätt som innehavaren av nämnda varumärken har rätt att förhindra, påpekas det, såsom redan har angetts ovan i punkterna 55–57, att dessa ageranden från leverantörens sida inte utgör användning i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94.
- 105 Den andra frågan som ställts i mål C-236/08 ska således besvaras enligt följande. En söktjänstleverantör på Internet som såsom sökord lagrar ett kännetecken som är identiskt med ett känt varumärke och ser till att annonser visas utifrån detta använder inte kännetecknet i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv 89/104 eller artikel 9.1 c i förordning nr 40/94.

B — Söktjänstleverantörens ansvar

- 106 Den hänskjutande domstolen har ställt den tredje frågan i mål C-236/08, den andra frågan i mål C-237/08 och den tredje frågan i mål C-238/08 för att få klarhet i huruvida artikel 14 i direktiv 2000/31 ska tolkas så, att en söktjänst på Internet utgör någon

av informationssamhällets tjänster i form av lagring av information som tillhandahålls av annonsören, på så sätt att dessa uppgifter är föremål för en ”värdtjänst” i den mening som avses i den artikeln, och att söktjänstleverantören därför inte kan hållas ansvarig förrän han informerats om annonsörens olagliga verksamhet.

- 107 Avsnitt 4 i direktiv 2000/31, som innehåller artiklarna 12–15 och har rubriken ”Tjänstelevererande mellanhanders ansvar”, syftar till att begränsa de fall i vilka en tjänstelevererande mellanhand 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 avsnitt 4 i nämnda direktiv inte kan ge upphov till något sådant ansvar för den tjänstelevererande mellanhanden. Efter det att införlivandefristen för nämnda direktiv har löpt ut ska nationella bestämmelser om sådana leverantörers ansvar innehålla de begränsningar som föreskrivs i ovan nämnda artiklar.
- 108 Vuitton, Viaticum och CNRRH har dock gjort gällande att en söktjänst som AdWords inte är en informationssamhällets tjänst enligt definitionen i dessa bestämmelser i direktiv 2000/31. En leverantör som tillhandahåller sådana tjänster kan därför under inga omständigheter dra fördel av dessa ansvarsbegränsningar. Google och Europeiska gemenskapernas kommission är av motsatt uppfattning.
- 109 Den ansvarsbegränsning som föreskrivs i artikel 14.1 i direktiv 2000/31 gäller vid ”[leverans av] någon av informationssamhällets tjänster bestående av lagring av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren” och innebär att leverantören av en sådan tjänst inte kan hållas ansvarig för de uppgifter han lagrar på tjänstemottagarens begäran annat än om han har underlåtit att, efter det att han med hjälp av uppgifter som lämnats av en skadelidande eller på annat sätt fått kännedom om den olagliga

karaktären på tjänstemottagarens uppgifter eller verksamhet, utan dröjsmål avlägsna eller göra nämnda uppgifter oåtkomliga.

- 110 Såsom redan har angetts ovan i punkterna 14 och 15 har lagstiftaren angett att begreppet "informationssamhällets tjänst" omfattar tjänster som vanligtvis utförs mot ersättning, på distans, med hjälp av utrustning för elektronisk behandling och lagring av information och på individuell begäran av en tjänstemottagare. Med hänsyn till de egenskaper som, enligt beskrivningen ovan i punkt 23, är utmärkande för den i de nationella målen aktuella söktjänsten, finner domstolen att den uppfyller samtliga delar av denna definition.
- 111 Inte heller kan det förnekas att söktjänstleverantören vidarebefordrar information från tjänstemottagaren, det vill säga annonsören, i ett kommunikationsnät som är tillgängligt för Internetanvändarna och som lagrar, det vill säga sparar på sin server, vissa uppgifter såsom de sökord som annonsören valt, reklamlänken och tillhörande reklammeddelande samt annonsörens webbplatsadress.
- 112 Dock krävs det, för att artikel 14 i direktiv 2000/31 ska anses vara tillämplig på den lagring som söktjänstleverantören utför, att leverantörens verksamhet begränsar sig till den som bedrivs av "en tjänstelevererande mellanhand" i den mening som lagstiftaren har avsett i avsnitt 4 i detta direktiv.
- 113 Det framgår i detta avseende av skäl 42 i direktiv 2000/31 att de undantag från ansvar som fastställs enligt detta direktiv endast omfattar fall där tjänsteleverantörens

verksamhet inom ramen för informationssamhället är av ”rent teknisk, automatisk och passiv natur”, vilket innebär att tjänsteleverantören ”varken har kännedom om eller kontroll över vidarebefordrad eller lagrad information”.

- 114 För att bedöma huruvida en söktjänstleverantör kan anses ha ett begränsat ansvar enligt artikel 14 i direktiv 2000/31 ska det således kontrolleras om den roll som leverantören i fråga utövar är neutral och om hans verksamhet är av rent teknisk, automatisk och passiv natur, vilket innebär att han varken har kännedom om eller kontroll över de uppgifter han lagrar.
- 115 Beträffande den i de nationella målen aktuella söktjänsten framgår det av handlingarna och av den beskrivning som ges ovan i punkt 23 och följande punkter att Google, med hjälp av datorprogram som företaget utvecklat, behandlar de uppgifter som annonsören tillhandahåller och att detta leder till att annonser visas på villkor som Google bestämmer över. Google bestämmer därigenom visningsordningen med hänsyn till bland annat hur mycket annonsörerna betalar.
- 116 Domstolen påpekar att enbart den omständigheten att söktjänsten är avgiftsbelagd, att Google beslutar om hur betalningen ska gå till eller att Google ger allmänna upplysningar till sina kunder inte kan innebära att Google ska nekas de undantag från ansvar som fastställts i direktiv 2000/31.
- 117 Det faktum att det valda sökordet överensstämmer med det sökord som Internetanvändaren skriver in är inte heller det tillräckligt i sig för att anse att Google har kännedom om eller kontroll över de uppgifter som annonsörerna lägger in i systemet och som Google sparar på sin server.

- 118 Vad som däremot är av betydelse i samband med den bedömning som avses ovan i punkt 114 är vilken roll Google utövar vid redigeringen av det reklammeddelande som åtföljer reklamlänken eller vid bildandet och valet av sökord.
- 119 Av det anförda följer att det ankommer på den nationella domstolen, som har bäst kännedom om de konkreta omständigheterna kring hur den aktuella tjänsten levereras, att bedöma huruvida Googles roll i det avseendet överensstämmer med den roll som beskrivs ovan i punkt 114.
- 120 Härav följer att den tredje frågan i mål C-236/08, den andra frågan i mål C-237/08 och den tredje frågan i mål C-238/08 ska besvaras enligt följande. Artikel 14 i direktiv 2000/31 ska tolkas så, att bestämmelsen däri är tillämplig på en söktjänstleverantör på Internet när leverantören i fråga inte har utövat en aktiv roll av den art som kan ge honom kännedom om eller kontroll över lagrade uppgifter. Om leverantören inte har utövat en sådan roll kan han inte hållas ansvarig för de uppgifter han har lagrat på en annonsörs begäran annat än om han har underlåtit att, när han fått kännedom om den olagliga karaktären på dessa uppgifter eller på annonsörens verksamhet, utan dröjsmål avlägsna eller göra nämnda uppgifter oåtkomliga.

IV — Rättegångskostnader

- 121 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målen 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) 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 annonsör, utifrån ett sökord som är identiskt med detta varumärke och som annonsören utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, gör reklam för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka nämnda varumärke har registrerats, när denna reklam inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en genomsnittlig Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man.

- 2) En söktjänstleverantör på Internet som såsom sökord lagrar ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke och ser till att annonser visas utifrån detta använder inte kännetecknet i den mening som avses i artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104 eller i artikel 9.1 i förordning nr 40/94.

- 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) ska tolkas så, att bestämmelsen däri är tillämplig på en söktjänstleverantör på Internet när leverantören i fråga inte har utövat en sådan aktiv roll som är ägnad att ge honom kännedom om eller kontroll över lagrade uppgifter. Om leverantören inte har utövat en sådan roll, kan han inte hållas ansvarig för de uppgifter han har lagrat på en annonsörs begäran annat än om han har underlåtit att – när han fått kännedom om den olagliga karaktären

på dessa uppgifter eller annonsörens verksamhet – utan dröjsmål avlägsna eller göra nämnda uppgifter oåtkomliga.

Underskrifter