

Bara en leverantör av söktjänster

- men annonsörerna får se upp



Google

NORDEN

Röda Korsets emblem har bredare skydd än andra kännetecken

TVISTER

McDonald's knockade

EMV

Egna Märkesvaror i dagligvaruhandeln

MARKNADSFÖRING

Klagande kunder värda att tas på allvar.

SISTA ORDET

Kommer emoticons förstöra vårt språk?

SÖKORD OCH SPONSRADE LÄNKAR/SÖKORDSANNONSERING

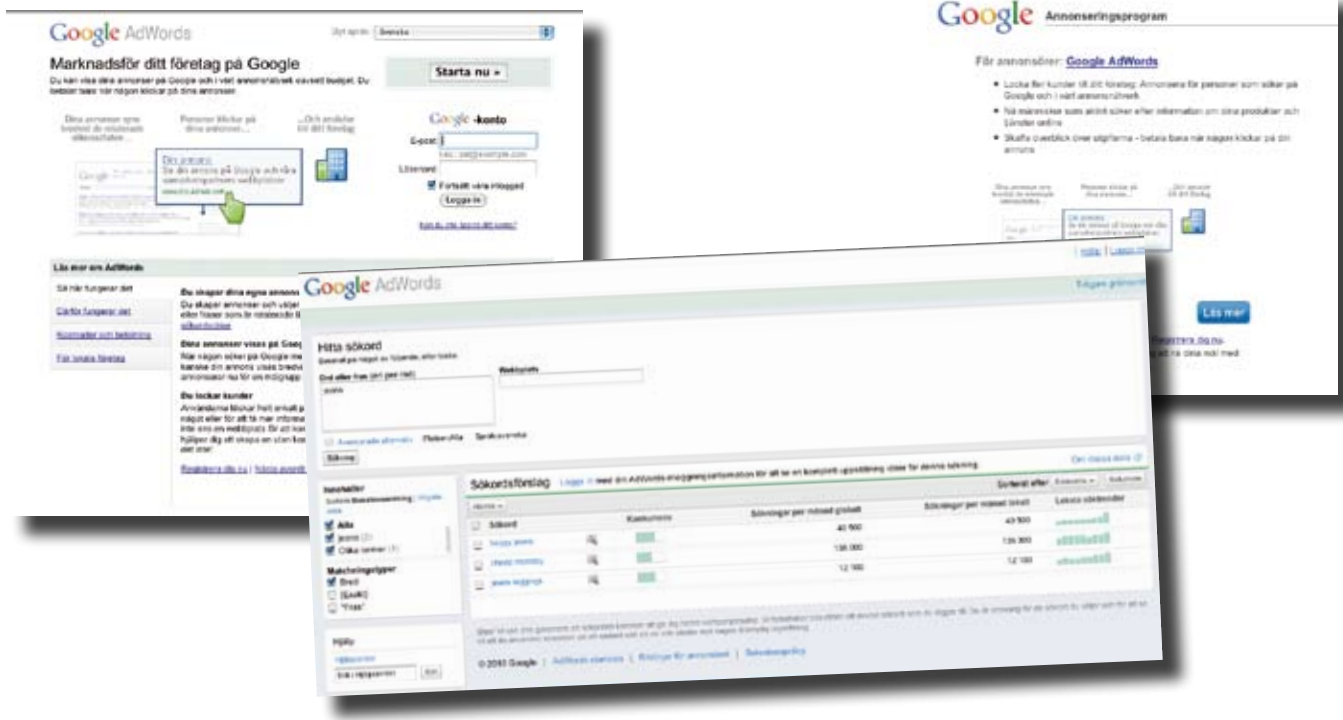
Bara en leverantör av söktjänster

- men annonsörerna får se upp

Google



Få marknadsföringsåtgärder är så pricksäkra som sökordsannonsering, eller sponsrade länkar som det också kallas. Du når dem som själva aktivt har skrivit ner varumärket, eller något annat begrepp och som vill veta mer. Marknadsföringsformen växer såväl inom näringslivet som inom politiken, och under bara några månader kom inte mindre än tre domar på temat sökordsannonsering från EU-domstolen. **Av Christer Löfgren.**



Sökgiganten Google har i sommar basunerat ut att deras kunder kan använda konkurrenters varumärken i sin marknadsföring. Den 14 september ändrar Google sin policy på detta område. Skälet är förstås EU-domstolens dom i våras, då domstolen i praktiken släppte sökordsannonseringen helt fri. Googles Sverigechef **Stina Honkamaa**:

”Europeiska Unionens Domstol har bekräftat vår rätt att tillåta annonsörer att bjuda på sökord som motsvarar tredje parts varumärken. Denna ändring ger oss möjlighet att harmonisera våra policier över hela världen. Användarna kommer att kunna dra nytta av detta genom att se ännu mer relevanta annonser när de gör sökningar på Google”.

Denna möjlighet har funnits i USA och Kanada sedan 2004.

Men det finns ju en gräns, om än en avlägsen sådan, och den lyfts också fram

av Google:

”Googles policy rörande annonstext förblir oförändrad – icke auktoriserade annonsörer har inte möjlighet att använda en varumärkesskyddad term i sin annonstext.”

För flera av riksdagspartierna var sökordsannonsering också en del i valkampanjen. Enligt en intervju i Sveriges Radios Ekot så la Moderaterna ner en hel del pengar på detta, om än inte över en miljon kronor, av de 60 som kampanjbudgeten var på. Moderaterna hade också identifierat drygt 1 000 lämpliga sökord.

Pricksäker, enkel och extremt kostnadseffektiv

Sökordsmarknaden omsätter miljardbelopp, enligt diverse skilda uppskattningar. Det är dessutom en växande marknad och förstås extremt lukrativt för inte minst

Google. Det rör sig om en tjänst som kräver minimalt med personalkraft både initialt och sedan löpande under tjänstens genomförande, samtidigt som omfattningen är enorm. I praktiken har Google ett automatiserat verktyg där annonsören själv gör det som krävs.

Principen är synnerligen enkel. Du som annonsör väljer ut målgruppen för din annonsering, genom att välja ett varumärke, ditt eget och/eller någon annans. Därigenom är det endast de nätanvändare som använder det valda varumärket som sökord, som du kommer att nå med din annons. Sökordsannonsering är därmed en av de mest pricksäkra marknadsföringsåtgärderna som erbjuds.

En annan fördel för dig som annonsör är att du inte betalar när din annons – i praktiken en länk - bara är del i bruset. Till skillnad från all annan annonsering betalar du



inte för annonsytan, utan per klick, alltså när någon nätanvändare inte bara ser din annons, utan även klickar på den. Att det krävs ett klick gör att sökordsannonsering ofta benämns ”sponsrade länkar”.

Det som ibland har vällat debatt, är kostnaden per klick. Som i all kommersiell verksamhet är det efterfrågan som styr och i de branscher där sökordsannonseringen är hetast, kan det enligt en artikel i Dagens Media kosta över 60 kronor per klick. Det gäller resebranschen och lånebranschen och är inte representativt.

Normalt finns också ett tak, eftersom Internets spridning gör att klickerna skulle kunna bli oändligt många. Går man in på Google ADWORDS så påpekar de att man bestämmer själv hur mycket man vill betala och använder exemplet 50 öre per klick och max 50 kronor om dagen.

Det kontroversiella

Många är dock de märkesinnehavare, och andra innehavare av skilda kännetecken, som med rätta upprörs över att deras varumärke används som ett marknadsföringsinstrument av både konkurrenter och kopiatörer.

Inte i någon annan marknadsföringsåtgärd kan man använda konkurrentens varumärke som direkt blickfång. Det nyetablerade sportutrustningsmärket PELÉ,

kan inte toppa annonser med etablerade varumärken som NIKE eller ADIDAS för att få potentiella kunder att stanna upp, utan att kunna fällas för varumärkesintrång.

Däremot går det alldeles utmärkt för Pelé Sports att använda NIKE och ADIDAS som indirekt blickfång genom sökordsannonsering.

I dessa båda exempel fyller NIKE och ADIDAS exakt samma funktion i praktiken – om än direkt respektive indirekt - för Pelé Sports. Det är dessa extremt etablerade varumärken som skall locka folk till Pelé Sports varumärke och produkter.

Skulle man göra en mer handfast jämförelse mellan de två annonsexemplen, så är det att i det första fallet så används NIKE och ADIDAS som blickfång i annonsen för PELÉ. I det andra exemplet, sökordsannonseringen, så har man på alla NIKE- respektive ADIDAS-annonser tejpats på en PELÉ-annons ute i kanten.

I det första exemplet är alla överens om att det är ett uppenbart varumärkesintrång, medan EU-domstolen har slagit fast att det inte alls är varumärkesintrång i det andra exemplet.

Hur har då EU-domstolen resonerat sig fram till denna slutsats?

Tre fall

Den första domen där grundprinciperna

slogs fast gällde tre olika fall som alla hade kommit från franska *Cour de cassation*.

Gemensamt för de tre fallen var att Google hade stämts och fällts såväl i första som i andra instans för varumärkesintrång och fått fastslaget att de var skadeståndsskyldiga. Totalt sex domar om att Google hade begått varumärkesintrång.

Cour de cassation var dock inte lika säkra och vände sig till EU-domstolen för att få tolkningshjälp och riktlinjer för bedömningen. Frågorna i de tre fallen är i stort sett lika och behandlas gemensamt.

I det första fallet var det Louis Vuitton som hade stämt Google. En skillnad jämfört med de övriga fallen var att de hade reagerat på att sökordsannonsören använde VUITTON m fl varumärken för att annonsera för kopior på Vuittons produkter. Därtill hade annonsören fått använda ”kopia” och ”imitation” som sökord kopplat till Vuittons varumärken.

I de två övriga fallen var det konkurrenter som hade använt varumärkena som sökord. De drabbade var dels resebyrå Viaticum med varumärkena BOURSE des VOLs, BOURSE des VOYAGES samt BDV, dels äktenskapsmäklaren Thonet med varumärket EUROCHALLENGES.

Lättdömt om Googles ansvar

Frågorna var så ställda att EU-domstolen



fick ta upp såväl söktjänstleverantörens – alltså Googles – som annonsörernas ansvar.

Domstolen noterade att frågorna innefattade dels situationen när varumärken och produkter är identiska, dels när det bara gäller förväxlingsrisk alltså liknande varumärken/produkter, samt situationen när det gäller varumärken som är så väl etablerade att de är berättigade till ett vidare skydd.

I sak pekade EU-domstolen på att användningen av varumärkena som sökord sker i näringsverksamhet och därmed faller in under varumärkeslagstiftningen.

Längre än så kom emellertid inte domstolen när det gällde Googles ansvar, redan i detta resonemang sa domstolen följande:

”Även om det framgår [...] 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 respektive 9 om skyddsförbehåll för varumärken]”

Förtydligande om Googles användning

EU-domstolen fortsatte:

”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.”

Domstolen bjöd även på följande förtydligande:

”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.”

Med detta var frågan om Googles ansvar löst – de kunde inte fällas för varumärkesintrång.

Annonsörernas ansvar

Därefter var det frågan om annonsörernas ansvar, och då handlade det bara om principiella ställningstaganden som inte fick direkt effekt i de aktuella fallen, eftersom annonserna som sådana inte var uppe för prövning. Istället fick den franska domstolen riktlinjer för bedömningen.

EU-domstolen tog då upp en annan del i frågan om vad som innebär varumärkesintrång, nämligen om Vuitton m fl:s varumärke användes för varor och tjänster, när de fungerar som sökord.

Det handlar om en tydlig principiell

fråga; används inte varumärket för varor och tjänster kan det inte ske något varumärkesintrång.

Domstolen påpekade att den som utan tillstånd använder annans varumärke kan begå intrång även om denne inte själv håller i hanteringen av varorna och tjänsterna.

Domstolen fortsatte med noteringen att i Vuitton-fallet så hade annonsören inte bara använt Vuittons varumärken som sökord utan även i själva annonsen. I de andra två fallen hade varumärkena endast använts som sökord.

Google menade att när varumärken bara har använts som sökord så har de inte använts för varor och tjänster.

Steg 1 – ja, det kan vara intrång

Den första delfrågan var om sökordet som sådant innebär att varumärket har använts för varor och tjänster.

Domstolen poängterade först att:

”Det faktum att kännetecknet som tredje man använder i reklam syfte inte framträder i själva reklaminslaget [annonser] innebär (...) inte i sig att användningen inte omfattas av begreppet användning ”med avseende på ... varor och tjänster”.

Domstolen la till att när varumärkesregleringarna skrevs så hade inte e-handeln och annonseringen på nätet utvecklats

till vad det är idag, men det hindrar inte att användning som då inte förutsåddes ändå trillar in under vad som är otillåten varumärkesanvändning.

Efter att ha noterat att annonsörens syfte med att använda andras varumärken som sökord är att framstå som alternativ till märkesinnehavarens varor och tjänster, sa EU-domstolen kort och koncist:

”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.”

Självklart gäller samma sak om sökordsannonsören inte bara vill vara ett alternativ utan säljer kopior, eller åtminstone gesken av att sälja kopior.

Steg 2 – Kan varumärkenas funktioner skadas?

Så långt kan alltså annonsörerna fällas för varumärkesintrång, men det finns fler parametrar att ta hänsyn till.

EU-domstolen gick vidare med frågan om användningen av varumärkena som sökord dessutom kunde skada varumärkenas funktioner, annars kunde det inte ske något intrång.

Självklart påpekade domstolen att det handlar om fler än varumärkets grundläggande ursprungsfunktion:

”Bland dessa funktioner ingår inte enbart varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung [...], utan även varumärkets övriga funktioner såsom i synnerhet att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktionerna”

Domstolen lyfte fram de två här relevanta funktionerna: ursprungsfunktionen och reklamfunktionen.

Ursprungsfunktionen - Annonsutformning är avgörande

När det gällde ursprungsfunktionen, alltså att varumärket garanterar för konsumenten att produkten eller tjänsten med varumärket har ett visst ursprung, menade domstolen att det avgörande var hur annonsen presenterades.

Ursprungsfunktionen skadas när en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare inte kan, eller

endast med svårighet, kan få reda på om annonsens varor och tjänster har något samband med märkesinnehavaren eller kommer från någon helt annan.

”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”, preciserade domstolen.

Domstolen la till att vikten av att vara tydlig med vem som är avsändare på nätet finns med även i e-handelsdirektivet. Även frågor om kännetecknet är alltför lika varandra bör avgöras utifrån varumärkesrättsliga aspekter.

De nationella domstolarna fick också följande förtydligande riktlinjer för bedömningen som handlar om att annonsen inte får antyda fel förhållande eller vara för vag:

”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.”

”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.”

Reklamfunktionen – reklam är banalt enligt EU-domstolen

En detalj som man måste vara medveten om när det handlar om juridik är att domstolarna måste tolka begrepp, tolkningar som skall precisera begrepp som förväxlingsrisk eller särskiljningsförmåga. Och dessa tolkningarna skall göras utifrån syftet med reglerna där man hittar begreppen.

Av den anledningen kan ibland innebörden av vissa begrepp vara lite olika till vardags och i juridiska sammanhang.

Frågan är emellertid om inte EU-domstolens tolkning av ”reklamfunktioner” och vad som kan skada dessa är lite väl långt från dess ”vardagliga” betydelse?

När det kom till reklamfunktionen noterade domstolen att märkesinnehavaren

även kan *”ha som målsättning att bruka sitt varumärke i reklam i syfte att informera och övertyga konsumenter”*, som domstolen formulerade det.

Därför kan märkesinnehavaren stoppa andras användning av märket om det skadar innehavarens bruk av varumärket *”såsom inslag i reklamkampanjer eller del i en försäljningsstrategi”*.

Men frågan var då om användningen av andras varumärken som sökord skadar varumärkets reklamfunktion?

EU-domstolen inledde försiktigt med ett välformulerat ”kanske”. Om man använder andras varumärken som sökord

”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.”

Därefter klev domstolen till synes ovetandes ut i hetluften genom att reducera reklam och varumärkenas reklamfunktion till någon banal ”heja vi syns”-vetenskap.

EU-domstolen förde av okänd anledning ett resonemang om att det bara delvis går att styra turordningen för de sökordsannonser som visas, inte ens om märkesinnehavare betalar mer per klick än andra som använder varumärket som sökord kan man garantera att annonsen kommer först. Domstolen menade att märkesinnehavare idag troligtvis registrerar sitt varumärke som sökord hos Google. Vilken relevans detta skulle ha för bedömningen behöll domstolen också för sig själv. Därefter fortsatte domstolen i samma obegripliga spår och menade att denna okontrollerbara turordningskonkurrens inte skadar varumärkenas reklamfunktion (för den som vill läsa domstolens sammelsurium så är det punkt 94 och 95 i domen).

Domstolens slutsats när det gäller eventuella skador på varumärkenas reklamfunktion var bara en fortsättning på konstigheterna. Förenklat sa domstolen att märkesinnehavaren får vara nöjd med att komma upp gratis som sökträff, oavsett annonserna runt om sökresultaten, och att eftersom man fick denna ”reklam” så kunde inte varumärkenas reklamfunktion skadas. Med domstolens egna ord lät det så här:

”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 Internetan-

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

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.”

Endast vid identiska varumärken

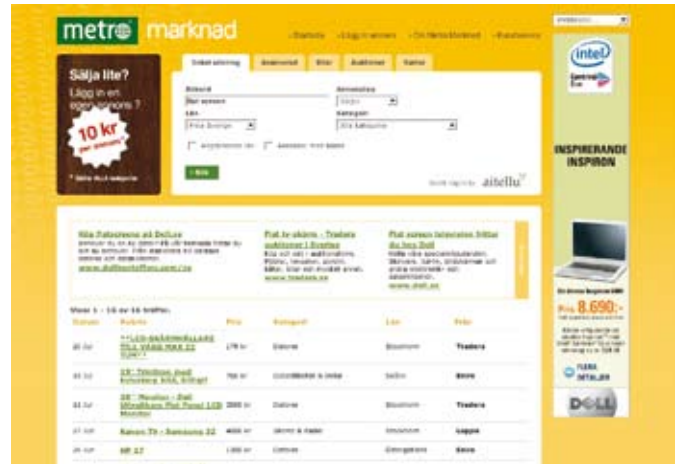
Observera att denna reklamfunktion endast aktualiseras när de aktuella varumärkena är mer eller mindre identiska och gäller samma varor och produkter (en bedömning enligt art 5.1 resp. 9.1 i direktivet resp. förordningen).

I de fall bedömningen gäller huruvida liknande märken är förväxlingsbara så tar man ingen hänsyn till skador på reklamfunktionen, utan endast till skador på ursprungsfunktionen.

EU-domstolens slutsatser

EU-domstolens slutsatser var två:

Blocket.se stämde Metromarknad, som hade köpt ”blocket” som sökord.



- En söktjänstleverantör, som Google, begär inte varumärkesinträng eftersom de inte använder varumärkena på något angripbart sätt när de lagrar andras varumärken och utifrån märkena visar annonser.
- Det spelar inte heller någon roll om det drabbade varumärket är så etablerat att det har rätt till ett vidgat skydd.
- En annonsörs användning av andras

varumärken som sökord innebär varumärkesinträng endast om annonsen ”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”

GULLIKSSON
ADVOCATES

En annorlunda mix

Vi är specialiserade på utveckling, skydd, kommersialisering och försvar av immateriella rättigheter. Det kombinerar vi med kvalificerad rådgivning och service inom affärsjuridik och processrätt. Med vår unika mix av tjänster kan vi ge dig fullt stöd när det gäller allt från skyddsstrategier och avtalsförhandlingar till eventuella rättstvister. Välkommen att kontakta vem som helst av våra representanter för mer information. Alla kontaktuppgifter finner du på www.gulliksson.se.

Patent • Varumärken • Design • Upphovsrätt • Kommersialisering • Firmor • Domännamn
 Företagshemligheter • Affärsjuridik • Marknadsrätt • Processrätt • Advokater • Biträdande jurister
 Auktoriserade europeiska varumärkes- och designombud • Auktoriserade europeiska patentombud
 Registrerade skiljemän • Paralegals

Malmö 040-664 44 00 Helsingborg 042-19 84 60 Lund 046-19 05 20 Stockholm 08-24 93 00 www.gulliksson.se

EU-domstolens brasklapp

En annonsörs användning av andras varumärken som sökord innebär varumärkesintrång endast om annonsen

"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"

Inte heller renommésnyltning

Det som har tagits upp hittills har gällt den varumärkesrättsliga aspekten. Men det finns ju fler som den marknadsrättsliga. Kan man stoppa användningen av varumärken som sökord genom marknadsföringslagens regler, och praxis, om renommésnyltning?

Svaret är nej. Marknadsdomstolen hade detta uppe i ett mål där Blocket hade stämt annonsören Metromarknad. De sistnämnda hade då – 2005 – "blocket" som sökord.

MD:s slutsats var enkel och tydlig, om än inte utförligt motiverad:

"När det gäller Metros användning av 'blocket' som sökord vid sökning på google finner Marknadsdomstolen inte heller här att förfarandet skulle kunna vara otillbörligt i strid mot MFL."

Noterbart är att Blocket inte hade anfört att det kunde vara vilsledande, så domen gäller endast renommésnyltning. Läs mer i BN 5/06.

Två domar där annonsörer har stämts

Efter domen i Google-fallet har EU-domstolen haft uppe två fall där det istället för tjänsteleverantören är annonsörer som har stämts för varumärkesintrång med sökord.

I det första fallet, vars dom kom två dagar efter Google-domen, bekräftas bara vad som slogs fast i Google-domen. I det andra fallet togs en del detaljfrågor kring annonserna upp.

Samma fråga

Det första fallet kom från Österrike och det var Die Bergspechte Outdoor Reisen und Alpenschule som hade stämt företaget trekking.at Reisen och dess ägare Günter Guni för varumärkesintrång.

BergSpechte baserade sin sak på sitt registrerade figurmärke (se bild) och att trekking.at hade använt både "berg-

spechte" och "edi koblmüller" som sökord för sina egna annonser för resor.

Landesgericht Wels slog till med ett interimistiskt förbud trekking.de:s val av sökord. Förbudet ändrades dock i nästa instans av Oberlandsgericht Linz. Tredje instans, Oberster Gerichtshof, vände sig till EU-domstolen.

Frågan var densamma som ovan, alltså om det innebär varumärkesintrång att använda andras varumärken som sökord? En skillnad från i Google-fallet var att det här gällde såväl identiska varumärken som frågan om liknande varumärken och förväxlingsrisk.

Därtill ställde domstolen frågan om det spelar någon roll hur och var annonserna visas på datorskärmen, t.ex. om det uttryckligen står "annons" eller inte. EU-domstolen avfärdade frågan som irrelevant.

Steg för steg igen

EU-domstolen pekade först på Google-domen och konstaterade att sökordsanvändningen sker i näringsverksamhet och gäller för samma tjänster som märkesinnehavaren har registrerat märket för.

Men så kom då åter frågan om sökordsanvändningen även har skadat varumärkesfunktionerna i figurmärket BergSpechte.

I fråga om "edi koblmüller" sa domstolen att det bara är en begränsad del av varumärkesregistreringen, och därmed är det sökordet inte identiskt med det registrerade varumärket. Om det istället fanns förväxlingsrisk lämnade domstolen till de österrikiska domstolarna att bedöma.

Frågan om sökordet "bergspechte" var identiskt med registreringen var inte given enligt EU-domstolen. Även om det finns flera skillnader kan dessa "gå en genomsnittskonsument obemärkt förbi", noterade domstolen. Även det överläts till de österrikiska domstolarna att bedöma, men förväxlingsrisk fanns det i alla fall enligt EU-domstolen, med viss reservation.

Steg 2 - funktionen

Nästa steg blev en repetition av Google-domen. När det gäller sökord berörs enligt EU-domstolen två varumärkesfunktioner. När det gäller ursprungsfunktionen blir det en bedömningsfråga för den nationella domstolen huruvida annonsen antyder ett kommersiellt samband med märkesinnehavaren, alternativt är så vag att nätanvändaren inte kan veta om det finns någon koppling eller ej. Om så är fallet skadas ursprungsfunktionen.

Reklamfunktionen kan ju enligt domsto-



len inte skadas när varumärken används som sökord, se resonemanget ovan.

Om de nationella domstolarna skulle anse att sökordet "bergspechte" inte är identiskt med varumärkesregistreringen så återstår det att göra en vanlig förväxlingsbedömning, vilket då självklart innefattar bedömningen kring ursprungsfunktionen.

Frågor kring fler detaljer i tredje fallet

I det tredje fallet var det Portakabin som hade stämt Primakabin för deras användning av fyra sökord:

"portakabin"
"portacabin"
"portokabin"
"portocabin"

Portakabin tillverkar flyttbara byggnader och Primakabin gör samma sak, plus att de hyr ut begagnade byggnader.

I de annonser som var kopplade till sökorden var rubriken först "Nya och begagnade moduler", därefter "Begagnade Portakabin-moduler".

Nederländska domstolar blev det först ett nej. När Primakabin använde varumärket som sökord använde man inte märket för att särskilja varor och drog inte någon otillbörlig fördel av Portakabins varumärken, sa Voorzieningenrechter te Amsterdam.

I nästa instans höll man bara med delvis. Gerechtshof te Amsterdam beslöt om interimistiskt förbud, trots att man först hade konstaterat att sökorden inte innebär användning för varor och tjänster. Det som förbjöds var den andra annonsversionen, alltså där annonsen kopplade direkt till Portakabin.

Tredje instans fick upp målet och vände sig till EU-domstolen med några frågor.

Lite smått och gott

Det blev ännu en repetition av Google-domen kring frågan om varumärken som sökord och funktionerna m.m.

En av detaljfrågorna som togs upp var huruvida det spelar någon roll om annonsören gör reklam för sina varor och tjänster i själva annonsen eller bara på den webbsida man når om man klickar på annonsen.

Svaret från EU-domstolen var att det inte spelar någon roll, om det inte påverkar

bedömningen av domstolens brasklapp, alltså om annonsen ger intryck av att det finns ett kommersiellt samband mellan annonsören och märkesinnehavaren.

Domstolen uttalade sig även tydligt i en högst konkret fråga kring hur lika varumärken kan vara för att anses identiska. Normalt avgör EU-domstolen sådana frågor genom att ställa upp vilka bedömningskriterier som gäller. Frågan var om de sökord som var enligt alternativ stavning kunde anses som "identiska" med varumärket och därmed få det skydd som gäller när det råder identitet mellan märkena och produkterna.

Domstolens svar var högst konkret:

"Dessa sökord kan dock anses uppvisa så små skillnader att de kan gå en genomsnittskonsument obemärkt förbi", även om domstolen la till att avgörandet ändå ligger på de nationella domstolarna.

Kan undantagen bli aktuella?

En delfråga var om sökordsanvändningen kunde anses vara något som faller in under undantagen för varumärkesskydd (art 6.1 i varumärkesdirektivet). Undantagen gäller bl.a. att man måste kunna beskriva pro-

dukter man säljer och då kanske behöver hjälp av varumärket. I det fall man säljer reservdelar måste man kunna använda originalproduktens varumärke för att förklara till vad reservdelarna kan användas.

EU-domstolen avfärdade kort möjligheten att ett sökord skulle användas för att beskriva en produkt, eftersom det i regel är det inte syftet med att använda varumärket som sökord, menade domstolen. Därmed borde detta undantag inte vara aktuellt, men domstolen sa att vid en fullständig bedömning skall denna möjlighet beaktas.

När det kom till reservdelsundantaget så blev det lite av ett "moment 22". Den enda gång som användningen av andras varumärken som sökord kan fällas för intrång, är när annonsen kan få Internetanvändaren att bli osäker på om det finns någon koppling mellan annonsören och varumärkesinnehavaren. Därmed är det först då som reservdelsundantaget blir aktuellt.

Ett villkor för att man skall kunna åberopa undantaget är att användningen av varumärket sker i enlighet med god affärs-sed. EU-domstolen konstaterade att agerandet i princip inte kan vara i enlighet med god affärs-sed om annonsen skapar osäkerhet.

Du som är återförsäljare då?

Den sista frågan handlar om konsumtion av varumärkesrättigheterna. Alltså det faktum att märkesinnehavaren inte kan kontrollera vad som händer med produkter med dennes varumärke när de väl har satts på marknaden. Enligt reglerna kan märkesinnehavaren sätta sig på tvären om denne har "skälig grund".

Domstolen noterade att i det här fallet så handlade det om att Primakabin fungerade som återförsäljare av begagnade PORTAKABIN-byggnader, som hade satts på marknaden av Portakabin.

Därmed hade Primakabin rätt att sälja produkterna med varumärket på, samt att använda varumärket i marknadsföringen av de begagnade byggnaderna.

I nästa steg slog domstolen fast att Primakabin därför även hade rätt att använda varumärket PORTAKABIN som sökord för att leda Internetanvändaren till Primakabins annonser.

Naturligtvis finns det ett undantag, och det är om märkesinnehavaren har "skälig grund" att säga stopp. Domstolen tar sedan upp vad som kan vara skälig grund:



Intellectual Property Rights – A Business Opportunity

Your preferred partner in Sweden and Europe

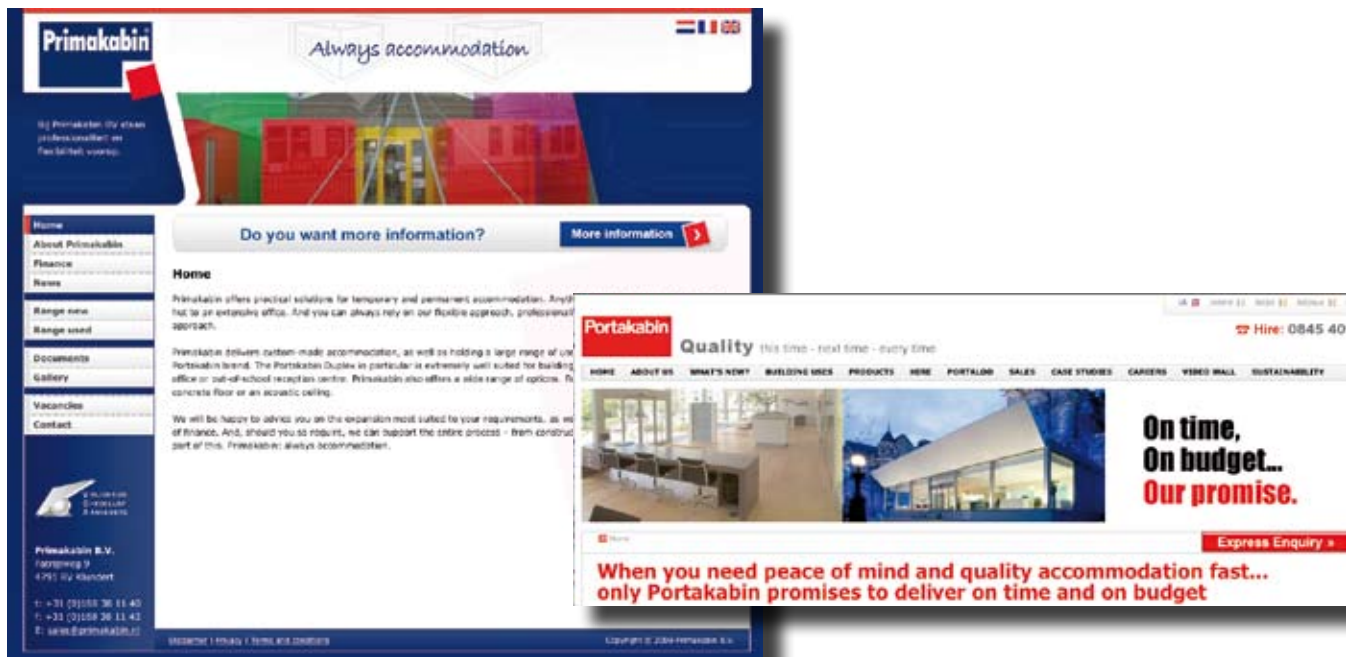
Patents • Trademarks • Design • Domain Names
Legal Services • Post-grant/Enforcement
Strategic Counselling • Annuities & Renewals
Since 1894

ANNA-MARIA LAGERQVIST, LL. M.
Intellectual Property Attorney

www.valea.se



valea
TECHNOLOGY & LAW



- varumärkets renommé skadas allvarligt
- att återförsäljarens annons ger intryck av att det finns ett kommersiellt samband mellan dem och märkesinnehavaren – som inte finns

Det sistnämnda är samma bedömning som domstolen har varit inne på flera gånger ovan.

Mer om försäljning av begagnade produkter

Domstolen fortsatte med att specificera de två formerna av ”särskilda grunder” och då utifrån återförsäljarperspektivet.

Först och främst slog domstolen fast att handel med begagnade märkesvaror är en etablerad företeelse som genomsnittskonsumenten är van vid. Därför kan inte en användning av varumärken i kombination med termer som ”begagnat” eller ”i andra hand” i sig innebära att det ges intryck av kommersiellt samband eller allvarligt skadar renomméet.

Värre är det när man agerar som Primakabin hade gjort. De hade som återförsäljare nämligen tagit bort originalvarumärket PORTAKABIN på byggnaderna och ersatt originalvarumärket med sitt eget PRIMAKABIN, om än bara i ett begränsat antal fall.

Agerandet är allvarligt och innebär ett uppenbart varumärkesintrång. Det är omöjligt för konsumenten att särskilja produkter från originalmärket och återförsäljarens, eller andras, produkter. Därmed skadas varumärkets grundläggande

ursprungsfunktion.

Den tredje återförsäljardelen gällde det faktum att Primakabin hade lockat Internetanvändare även till sina andra produkter med annonsrubriken: ”Begagnade Portakabin-moduler”.

Portakabin hade fört ett resonemang om att agerandet skapade ett vilseledande och att Primakabin hade dragit mer nytta av renomméet i varumärket PORTAKABIN än nödvändigt och därför allvarligt skadat renomméet.

Domstolen slog fast att:

”innebär den blotta omständigheten att återförsäljaren får en förmån av att använda annans varumärke – genom att reklamen för återförsäljning av produkter som bär varumärket, vilken för övrigt är korrekt och lojal, ger hans egen verksamhet en aura av kvalitet – inte skäligen grund”.

Domstolen fortsatte det logiska resonemang:

”Domstolen fastställer i det avseendet att en återförsäljare som säljer begagnade varor av en annans varumärke och som är specialiserad på försäljning av sådana varor svårigen kan upplysa potentiella kunder om detta utan att använda sig av detta varumärke”.

Och avslutade med:

”I en situation där det föreligger en specialisering på återförsäljning av varor av en annans varumärke kan återförsäljaren inte förhindras att använda detta varumärke för att marknadsföra sin återförsäljningsverksamhet som, förutom begagnade varor

under nämnda varumärke, inbegriper försäljning av andra begagnade varor, såvida inte återförsäljningen av dessa andra varor, med hänsyn till mängd, presentation eller dålig kvalitet, riskerar att gravt förringa den bild av märket som innehavaren av detta har lyckats skapa.”

Hur det till slut går i just detta fall, återstår att se.

E-handelsdirektivet – kan fria från ansvar

I Google- domen togs även effekten av E-handelsdirektivets regler om ansvarsbegränsning för mellanhänder upp. Det handlade alltså inte om att Google kunde fällas enligt direktivet, utan bara om de kunde undvika ansvar.

Det är flera regler (artiklarna 12-14) som tar upp skilda varianter av mellanhänder: överföringstjänster, cachning (tillfällig lagring) andra typer av värdtjänster.

Det direktivet säger är att man inte genom nationella regler kan göra dessa mellanhänder ansvariga för olaglig information som andra skickar eller lagrar genom dessa tjänster.

Men det finns också detaljkrav, som att tjänsteleverantören exempelvis inte får ha bearbetat informationen.

Artikel 15 förbjuder också regler som tvingar mellanhänderna att bevaka och granska om det finns olaglig information samt rapportera om denna till myndigheter.

Däremot är tjänsteleverantören skyldig

att ta bort, eller blockera, information som är olaglig om leverantören får kännedom om olagligheten.

Google och EU-kommissionen ansåg att Google med stöd av dessa regler inte kunde hållas ansvarigt för annonsörernas val av sökord. Vuitton m fl höll inte med.

Kanske, men vilken roll har Google egentligen vid redigeringen?

EU-domstolen slog fast att Googles tjänst föll in under direktivets mellanhandstjänster.

Frågan blev då om Google bearbetar informationen och av den anledningen inte kan frias från ansvar enligt direktivet.

Domstolen pekade på att direktivet är avsett att fria bara de mellanhänder vars tjänst är av ”rent teknisk, automatisk och passiv natur”, och att mellanhanden därför inte får ha kännedom om eller kontroll över informationens innehåll.

Därefter pekade domstolen på att Google tar betalt av annonsörerna samt att det sökord som annonsören väljer leder till visning när Internetanvändaren slår in sökordet. Det innebär emellertid inte att Google har kännedom eller kontroll över

annonsörernas information.

Domstolen noterade att Google har datorprogram som behandlar informationen från annonsörerna, och att Google styr över visningsordningen av annonserna. Och domstolen betonade att de nationella domstolarna måste bedöma huruvida Googles roll vid redigeringen av annonserna och deras funktion vid val och bildande av sökord innebär att Google har kännedom eller kontroll över annonsörernas information.

Om svaret blir ja, kan Google inte gömma sig bakom e-handelsdirektivet.

Sammanfattning

Du kan som annonsör i lugn och ro använda andras varumärken som sökord för dina annonser hos Google m.fl. sökmotorer.

Det avgörande för att det är ok att använda andras varumärken som sökord är att reklamfunktionen i de ”drabbade” varumärken inte skadas av att de fungerar som sökord så länge både gratisrättarna och de betalda annonserna – de sponsrade länkarna kommer upp bredvid varandra.

Men, glöm inte brasklappen:

Din annons får inte innebära att du antyder ett kommersiellt samband med varumärkesinnehavaren eller att annonsen är så vag vad gäller avsändare m.m. att Internetanvändaren inte direkt förstår att du inte har något kommersiellt samband med varumärkesinnehavaren.

Är du återförsäljare av märkesprodukterna får du också självfallet använda varumärkena såväl som sökord som i annonserna. Men se upp, det går inte att locka kunder med kända varumärken för att sälja skräpprodukter. Ta inte heller bort originalvarumärkena och sätt på andra märken på de produkter du säljer – då begår du varumärkesintrång.

Slutligen kan Google och andra sökmotorer av samma slag andas ut. EU-domstolen slog fast att de som leverantörer inte använder varumärkena på något sätt som varumärkeslagarna anger som ej tillåten användning.

Målnr:

Google: C-236/08 (Vuitton), C-237/08

(Viaticum), C-238/08 (Thonet)

Bergspechte: C-278/08

Portakabin: C-558/08

Vi vill mer!

Vi på IPQ vill mer. Det betyder att vi anstränger oss det där lilla extra som gör att du som kund kan känna dig nöjd och trygg hos oss. Just för att vi vill mer och att vi vill bli ännu bättre, fortsätter vi att nyanställa. De senaste förstärkningarna på ekonomi- och kundrelationsfunktioner gör att vi kan ta ännu bättre hand om våra klienter.



Sarha Forsebäck är ny CFO på IPQ. Hon har 15 års erfarenhet av ekonomi-styrning, analys och förvaltning och kommer närmast från ett IT-konsultföretag. Sarha har en DIHM Ekonomi-examen från IHM Business School.



Per Sivborg är ny Client Relations Manager på IPQ. Per har mångårig erfarenhet från branschen som patentingenjör och marknadschef. Per har även arbetat på det Europeiska Patentverket.

Söker du en mer flexibel patentkonsult? Vi på IPQ älskar att dela med oss av våra kunskaper.

IPQ är en nytänkande IP-byrå. Ni investerar långsiktigt för framtiden eller har omedelbara identifierade mål med ert arbete kring utveckling och patentering. Vi har som affärsidé att föra över all vår kunskap om IP till er. Det som är bra för er gynnar även oss.

Ring oss så berättar vi mer om hur vi arbetar och hur ni kan effektivisera ert patentarbete.



Telefon: 08-32 13 90
E-post: info@ipq.se
www.ipq.se