

Juridiska institutionen

Juristprogrammet

Examensarbete 30 hp

Vårterminen 2012

Keyword advertising

om annonsörers och tjänsteleverantörers
ansvar vid sökordsbaserad annonsering ur
ett varumärkesrättsligt perspektiv

Martin Hallström



Handledare: Jens Andreasson

Examinator: Kristoffer Schollin

GÖTEBORGS UNIVERSITET
HANDELSHÖGSKOLAN

Sammanfattning

Keyword advertising, eller sökordsbaserad annonsering, är en marknadsföringsform för marknadsföring på Internet, där annonsörer köper sökord i en sökmotor. När annonsören köpt ett sökord kommer annonsörens annons att visas då Internetanvändare söker på ordet i sökmotorn. Annonser som kopplats till det valda sökordet visas under en särskild rubrik som är skild från det vanliga sökresultatet. Denna marknadsföringsform innebär att näringsidkare på ett effektivt sätt kan rikta annonseringen mot vissa målgrupper, och på ett mer precist sätt nå konsumenter inom rätt målgrupp jämfört med traditionella marknadsföringsmetoder.

När annonsören genom sökmotorns annonstjänst väljer ett skyddat varumärke som sökord vid annonseringen blir keyword advertising intressant ur ett varumärkesrättsligt perspektiv. EU-domstolen har behandlat denna problematik kring vilket ansvar annonsören har då denne köper ett sådant sökord i ett flertal rättsfall. Frågan om tjänsteleverantörens, den som tillhandahåller annonstjänsten, ansvar har också utretts. Uppsatsen behandlar detta problematiska trepartsförhållande och utreder ingående hur EU-domstolen tolkat frågeställningen ur ett varumärkesrättsligt perspektiv.

Uppsatsen undersöker vidare hur den amerikanska rättsordningen handskats med problematiken kring keyword advertising för att nyansera EU-domstolens tolkning, och belysa problematiken ur en annan synvinkel. Uppsatsen granskar således kritiskt EU-domstolens tolkning av varumärkesrätten, och försöker att ytterligare problematisera varför EU-domstolen uppfattat de varumärkesrättsliga aspekterna av keyword advertising.

Jag menar att EU-domstolen valt att se problematiken ur ett mer lämpligt perspektiv än den amerikanska rättsordningen, då man bättre följer den systematik som i övrigt gäller i varumärkesrätten. Jag är däremot kritisk till hur domstolen motiverat de slutsatser man når, framför allt hur man motiverat annonsörers ansvar vid keyword advertising. Jag utreder vidare i uppsatsen andra möjligheter att komma tillrätta med problematiken, så som genom särskild reglering

Förkortningar

CDA	Communications Decency Act
CPC	Cost-per-click
EU	Europeiska unionen
EU-domstolen	Europeiska unionens domstol
EFTA	Europeiska frihandelssammanslutningen
ERM	Electronic registration mark
FN	Förenta Nationerna
IPRED	Direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
OHIM	Office for Harmonization of the Internal Market
SCT	WIPO:s ständiga kommitté för varumärkesrätt, industri-design och geografiska beteckningar
SvJT	Svensk Juristtidning
USC	United States Code
VMD	Direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
VML	Varumärkeslag (2010:1877)
WIPO	World Intellectual Property Organization

Innehållsförteckning

1. Inledning 7

1.1 Bakgrund 7

1.2 Syfte 10

1.3 Metod 10

1.4 Avgränsningar 12

1.5 Disposition 13

2. Keyword advertising 15

2.1 Googles annonstjänst AdWords 15

2.1.1 Sökordsrestriktioner 17

2.1.2 AdWords policy för varumärken i annonser 17

2.1.3 AdWords policy för förfalskade varor 18

3. Något om varumärken 20

3.1 Varumärkets funktioner 21

3.1.1 Ursprungsangivelsefunktionen 22

3.1.2 Garanti- och kvalitetsfunktionen 24

3.1.3 Reklamfunktionen 25

3.1.4 Investeringsfunktionen 26

3.1.5 Kommunikationsfunktionen 26

3.2 Varumärkesskyddets omfattning 27

3.2.1 Varumärkesintrång enligt varumärkesdirektivet artikel 5.1(a) 28

3.2.1.1 Användning i näringsverksamhet 29

3.2.1.2 Användningen av ett identiskt kännetecken sker med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket registrerats 30

3.2.1.3 Användningen måste skada varumärkets funktion 30

- 3.2.2 Varumärkesintrång enligt varumärkesdirektivet artikel 5.1(b) 31
- 3.2.3 Varumärkesdirektivet artikel 5.2 - varumärkesskyddet för väl ansedda varumärken 33
- 3.2.4 Begränsningar av varumärkesskyddet 35

4. Annonserers ansvar vid keyword advertising 37

4.1 Ansvar enligt varumärkesdirektivet artikel 5.1(a) 37

- 4.1.1 Användning i näringsverksamhet 38
- 4.1.2 Användningen av ett identiskt kännetecken sker med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket registrerats 39
- 4.1.3 Användningen måste skada varumärkets funktion 40
 - 4.1.3.1 Ursprungsangivelsefunktionen 40*
 - 4.1.3.2 Reklamfunktionen 42*
 - 4.1.3.3 Investeringsfunktionen 43*
- 4.1.4 Sammanfattning 44

4.2 Ansvar enligt varumärkesdirektivet artikel 5.1(b) 45

4.3 Ansvar enligt varumärkesdirektivet artikel 5.2 46

4.4 Kritiska reflektioner 48

5. Ansvar för tjänsteleverantörer vid keyword advertising 51

5.1 Tjänsteleverantörers ställning enligt e-handelsdirektivet 51

- 5.1.1 Tjänsteleverantörer 51
- 5.1.2 Ansvarsfrihet för tjänsteleverantörer 52
 - 5.1.2.1 Artikel 12 - Enbart vidarebefordran (mere conduit) 53*
 - 5.1.2.2 Artikel 13 - Cachning 54*
 - 5.1.2.3 Artikel 14 - Värdtjänster 54*
 - 5.1.2.4 Artikel 15 - Tjänsteleverantörers avsaknad av allmän övervaknings-skyldighet 55*

5.2 Tjänsteleverantörers ansvar vid keyword advertising 55

5.2.1 Huruvida tjänsteleverantörens användning sker i näringsverksamhet 56

5.2.2 Huruvida e-handelsdirektivets ansvarsfrihetsgrunder är tillämpliga för tjänsteleverantörer vid keyword advertising 57

5.3 Kritiska reflektioner 58

6. Ett amerikanskt perspektiv 60

6.1 Varumärkesintrång vid keyword advertising enligt Lanham Act och praxis 61

6.2 Medverkansansvar enligt den amerikanska rättsordningen 66

6.3 The Trademark Protection Act i Utah 68

6.4 Kritiska reflektioner 69

7. Diskussion med anledning av komparationen 71

8. Slutsatser och diskussion 75

8.1 Avslutande diskussion 75

8.1.1 Konflikten mellan varumärkesinnehavarens och tjänsteleverantörens intressen 76

8.1.2 Något om domstolens införande av ett nytt kriterium vid bedömningen av om skada på ursprungsangivelsefunktionen föreligger 77

8.1.3 Något om Googles grad av passivitet 77

8.1.4 Något om "bred matchning" 78

8.1.5 Något om regleringar sui generis 79

8.1.6 Något om möjligheten att ställa krav på tjänsteleverantörer 79

8.2 Slutsatser 80

8.2.1 Annonsörers ansvar enligt varumärkesdirektivet artikel 5.1(a) 80

8.2.2 Annonsörers ansvar enligt varumärkesdirektivet artikel 5.1(b) 81

8.2.3 Annonsörers ansvar enligt varumärkesdirektivet artikel 5.2 82

8.2.4 Tjänsteleverantörers ansvar vid keyword advertising 82

8.2.5 Något om komparationen och den amerikanska rättsordningen 83

Källförteckning 84

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Frågan om varumärkesrättens anpassning till den moderna tekniken har varit mycket omdebatterad de senaste åren. I synnerhet har frågan om ansvarsfördelningen vid varumärkesintrång genom så kallad keyword advertising i hög grad varit aktuell och behandlats av EU-domstolen i en rad avgöranden under de senaste åren.¹ Keyword advertising, eller sökordsbaserad annonsering, är en marknadsföringskanal för näringsidkare och andra som i grunden går ut på att man knyter företagets annons till ett eller flera valda sökord i en sökmotor. När någon gör en sökning på ordet i sökmotorn visas företagets annons för användaren under en rubrik som vanligen kallas "Sponsrade länkar". En näringsidkare kan därför effektivt rikta annonseringen mot vissa målgrupper, och mer precist nå potentiella konsumenter jämfört med mer traditionella marknadsföringsmetoder, så som tidnings- eller TV-annonsering.²

Keyword advertising utgör därför en effektiv möjlighet för näringsidkare att nå ut till potentiella kunder. Vid en första anblick verkar denna marknadsföringsform oproblematisk ur ett varumärkesrättsligt perspektiv. Sökordsbaserad annonsering är en innovativ form av annonsering som drar nytta av den tekniska utveckling som skett.³ Då en annonsör väljer ett sökord som motsvarar någons skyddade varumärke, och då leverantören av annonstjänsten säljer detta sökord, blir fenomenet varumärkesrättsligt relevant. Det finns många anledningar för en annonsör att välja ett redan existerande varumärke som sökord, dels för att det görs många sökningar på sådana sökord, dels för att näringsidkaren vill nå samma målgrupp som varumärket riktas mot. Faktum är att ju mer välkänt ett varumärke är, desto större är sannolikheten att många sökningar görs på varumärket, och därför väljer också konkurrerande näringsidkare sökord som motsvarar sådana väl ansedda varumärken.⁴

¹ Se de förenade målen C-236-238/08 Google m.fl. v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl., C-278/08 Die Berg-Spechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH v. Günter Guni trekking.at Reisen GmbH, C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. v. Primakabin BV, C-91/09 Eis.de GmbH v. BBY Vertriebsgesellschaft mbH samt C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl.

² Se Baines m.fl. s. 716-727.

³ Se till exempel Barrett, Mary Candice s. 3.

⁴ För ett liknande resonemang se C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl. p. 84-85.

Det finns av samma anledningar goda skäl för tjänsteleverantören, den som tillhandahåller annonstjänsten, att sälja sökord som motsvarar skyddade varumärken. Sökordsbaserad annonsering är en marknadsföringsform som årligen omsätter hundratals miljarder kronor. Genom intäkterna kan tjänsteleverantörerna, till exempel Google, erbjuda sina användare andra tjänster gratis, och på så sätt öka sina marknadsandelar inom flera marknadssegment.⁵ Vidare sker betalning för annonsen vanligen då någon användare klickar på annonslänken och länkas till annonsörens hemsida. Tjänsteleverantören har därför ett direkt ekonomiskt intresse av att så många användare som möjligt klickar på annonslänken. Sökord som motsvarar varumärken medför, som redan nämnts, att antalet sökningar ökar. Ökar antalet sökningar på sökordet ökar också sannolikheten att någon klickar på annonslänken. Därför kan man med fog påstå att tjänsteleverantören har ett intresse av att sälja sökord som motsvarar varumärken på samma sätt som annonsörer har ett intresse av att köpa sådana.

Det är mot bakgrund av dessa faktorer man måste se problematiken med keyword advertising. Både annonsören och tjänsteleverantören har incitament att köpa respektive sälja sökord som genererar många sökningar, för att maximera antalet gånger annonsen visas. Väljs skyddade varumärken uppstår en spänning mellan varumärkesinnehavare och annonsörer respektive tjänsteleverantörer. Det är således viktigt att undersöka hur ansvarsfördelningen mellan dessa aktörer ser ut ur ett varumärkesrättsligt perspektiv. Det är vidare viktigt att undersöka hur domstolarna resonerat då man gjort en avvägning mellan dessa motstridiga intressen, för att kunna fastställa vilket ansvar annonsörer och tjänsteleverantörer har vid keyword advertising. Frågeställningen är intressant ur ett varumärkesrättsligt perspektiv, eftersom tjänsteleverantören tillhandahåller en tjänst som möjliggör potentiella varumärkesintrång. Det är viktigt att undersöka hur domstolarna hanterat denna relation, eftersom deras tolkningar kan få efterverkningar inom andra varumärkesrättsliga områden.

Keyword advertising är vidare ett globalt fenomen. Internet och den ökade globaliseringen möjliggör att en part kan agera i princip utifrån vilken stat som helst. Denna kon-

⁵ Se Shea s. 532.

text påverkar varumärkesinnehavares möjligheter att verkställa sina rättigheter.⁶ Även FN:s organ för immaterialrätt, WIPO, har uppmärksammat frågeställningen. WIPO:s ständiga kommitté för varumärkesrätt, industridesign och geografiska beteckningar (SCT) har behandlat problematiken kring keyword advertising. SCT uppfattar keyword advertising som ett av de problem som uppkommer då den traditionella varumärkesrätten skall anpassas till den mer flexibla kontexten på Internet. De föreslår att medlemsstaterna vidtar åtgärder för att komma till rätta med varumärkeskonflikter på Internet, för att skapa en balans mellan varumärkesinnehavarens och konkurrenters intressen, genom en särskild reglering för varumärkesanvändning på Internet.⁷ Detta gör således frågeställningen ännu mer intressant, och jag anser att det är viktigt att reda ut hur problematiken behandlats för att kunna dra slutsatser kring behovet av en särskild reglering för varumärkeskonflikter på Internet. WIPO pekar vidare särskilt ut tjänsteleverantörers ansvar som ett område där man måste göra en tydlig avvägning.⁸ Varumärkesinnehavares anspråk gentemot tjänsteleverantörer kan i många fall vara befogade, eftersom de i vissa situationer riskerar att inte kunna verkställa sina immateriella rättigheter. Sådana situationer kan vara då den som primärt begår varumärkesintrånget agerar utifrån en rättsordning som inte erkänner sådana anspråk, eller då konkurrenten inte är känd för varumärkesinnehavaren.⁹ Samtidigt måste man värna om tjänsteleverantörers intressen, och inte tillämpa ett alltför strikt ansvar, som kan få negativa konsekvenser för den allmänna viljan att investera i nya verksamheter. Avvägningen får inte leda till att man hämmar innovationen på Internet. Det är vidare intressant att undersöka hur andra länder behandlat problematiken kring keyword advertising. Jag har studerat den amerikanska rättsordningen för att presentera problemet ur en annan synvinkel, och för att visa på alternativa lösningar.

Denna uppsats behandlar problematiken kring keyword advertising och relationen mellan varumärkesinnehavare och annonsörer respektive tjänsteleverantörer. Jag kommer att ingående undersöka EU-domstolens praxis på området för att fastställa hur ansvarsfördelningen ser ut inom EU. Jag kommer vidare även att belysa hur den amerikanska

⁶ Se Pechan m.fl. s. 350.

⁷ Se WIPO SCT/24/4 särskilt s. 5-12 samt annex II.

⁸ Ibid, se s. 5 (WIPO)

⁹ Se Pechan m.fl. s 350 f.

rättsordningen handskats med keyword advertising, dels i syfte att ge ett annat perspektiv på rättslaget inom Europa, dels för att ytterligare problematisera den varumärkesrättsliga aspekten av keyword advertising.

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att studera EU-domstolens varumärkesrättsliga praxis för att fastställa vilket ansvar annonsörer och tjänsteleverantörer har vid keyword advertising enligt den rådande EU-rättsliga regleringen. Vidare är syftet med uppsatsen att jämföra EU-domstolens tolkning av ansvarsfrågan med hur man uppfattat ansvarsfördelningen i den amerikanska rättsordningen. Denna komparation syftar till att belysa problematiken ytterligare, samt till att dra slutsatser kring vilken rättsordning som behandlat problematiken på lämpligast vis utifrån ett varumärkesrättsligt perspektiv.

1.3 Metod

Vid behandlingen av den europeiska rättsordningen har jag främst studerat EU-domstolens varumärkesrättsliga praxis samt härtill relevanta rättsakter. Störst fokus har legat på den primära EU-rätten och hur denna behandlats i praxis. Då EU-rätten i allmänhet saknar förarbeten har jag för att utreda syften och bakomliggande orsaker till lagstiftningen studerat doktrin samt svenska förarbeten. För att ytterligare problematisera domstolens tolkningar har jag studerat doktrin och presenterat sådana kritiska reflektioner.

Jag har även tillämpat en komparativ metod vid undersökningen av den amerikanska rättsordningen. Komparationen är av extern karaktär, då jag jämfört den europeiska rätten med den amerikanska.¹⁰ Den komparation som utförts fyller endast en tjänande funktion, och används endast för att belysa vissa skillnader och att kontrastera den europeiska rättsordningens tolkning av problematiken mot den amerikanska rättsordningens uppfattning. Syftet har således inte varit att göra en fullständig och komplett komparation, där hänsyn måste tas till den utländska rättsordningens traditioner och rättsprinciper. Jag har inte strävat efter att göra en sådan komparation, och resultatet av

¹⁰ För distinktionen mellan interna och externa komparationer se Olsen s. 125.

jämförelsen måste därför ses mot bakgrund av detta. Att jämförelsen endast är av en tjänande karaktär är ett resultat dels av utrymmesbegränsningar och dels av att syftet med komparationen endast är att belysa den varumärkesrättsliga problematiken ur en annan synvinkel.

Det bör här även nämnas något om vilken metod jag tillämpat för att fastställa vilken rättsordning som på bäst sätt hanterat problematiken kring keyword advertising. Man kan inledningsvis slå fast att det varit omtvistat huruvida man kan dra slutsatser utifrån värderingar om uppsatsen avser att vara av rättsvetenskaplig natur. Om man skall tillämpa ett rent dogmatiskt synsätt finns liten plats för sådana personliga, om än underbyggda, värdeyttringar.¹¹ Numera råder det större enighet kring att värderingar har en plats inom rättsvetenskapliga verk.¹² Jag har då jag uttalar mig om vilka rättsordningar som är lämpligast utgått ifrån allmänna överväganden, så som utifrån varumärkesrättens systematik i övrigt. De åsikter jag presenterar är dock givetvis präglade av mina personliga värderingar och erfarenheter, vilket man som alltid får väga in i bedömningen av argumentens giltighet.

Vad gäller den litteratur som studerats, har jag vid behandlingen av den europeiska rättsordningen studerat både svensk och annan litteratur som behandlar varumärkesrätt. Litteraturen består främst av artiklar som rör den valda problematiken, samt standardverk som generellt behandlar immaterialrätt. Vid behandlingen av den amerikanska rättsordningen har jag så långt det går studerat primära källor, så som lagstiftning. I den mån detta inte varit möjligt har jag studerat vetenskapliga artiklar som berör den valda problematiken direkt. Amerikansk praxis har dessutom varit av central betydelse för att skapa sig en uppfattning av problematikens karaktär i den amerikanska rättsordningen. Här bör jag också nämna något om de källor som använts för att fastställa hur keyword advertising går till i praktiken. Det finns publicerad litteratur som beskriver tjänsten AdWords. Dessa utgår från den primära källan, det vill säga den information som tillhandahålls på AdWords webbplats. Jag har valt att också utgå från primärkällan, och inte hänvisa till publicerat material vid genomgången av AdWords funktionssätt. Ur ett käll-

¹¹ Jfr Rodhe s. 1 ff.

¹² Se till exempel Agell s. 42 samt Sandgren s. 652.

kritiskt perspektiv bör man vara extra uppmärksam vid behandlingen av dessa källor, dels eftersom de endast representerar AdWords egen uppfattning, dels eftersom dessa källor inte är publicerade mer än via Internet. Jag anser dock att användningen av dessa källor är motiverad, eftersom jag endast berör funktionssättet på ett övergripande sätt.

1.4 Avgränsningar

Uppsatsen behandlar keyword advertising främst ur ett europeiskt perspektiv. Uppsatsens fokus ligger därför på europeisk lagstiftning snarare än svensk. Det bör dock tilläggas att dessa områden har harmoniserats genom två varumärkesrättsliga direktiv¹³, varför EU-domstolens tillämpning är relevant ur svenskt hänseende. Keyword advertising är dessutom ett fenomen som ofta är gränsöverskridande, varför direktivens bestämmelser blir relevanta. Svensk rätt behandlas därför endast översiktligt och genom referenser till relevanta lagrum.

Vidare bortser jag i uppsatsen från frågor och regler som rör registrering av varumärken. Dessa rör varumärkesskyddets uppkomst i mer formell mening. Sådana frågor är exempelvis vilka krav på särskiljningsförmåga som ställs i de olika rättsordningarna, samt om inarbetning accepteras som en form av skydd trots avsaknad av registrering. Dessa frågor är visserligen intressanta, men kan av utrymmesskäl inte inkluderas i uppsatsen. Arbetets fullständighet påverkas inte i någon större utsträckning av att dessa frågeställningar utelämnas, då uppsatsen främst behandlar varumärkesskyddets utsträckning och inte uppkomst. Dessutom utelämnas helt firmarättsliga aspekter på varumärkesrätten, vilka över huvud taget inte kommer att beröras. Slutligen bortser jag även från de marknadsrättsliga regleringar som kan påverka den slutgiltiga ansvarsfrågan i nationell domstol. Marknadsrättsliga bestämmelser, så som förbud mot otillbörlig konkurrens, är förknippade med immaterialrätten, men kan av utrymmesskäl inte behandlas i uppsatsen.

¹³ Europaparlamentets och Rådets direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar samt Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

Det komparativa inslaget kommer att beröra amerikansk rätt, dels av hänsyn till att det är lättare att få tillgång till amerikansk litteratur, men även för att USA anses ligga i framkant vad gäller immaterialrättslig reglering på området. Jag har vidare valt den amerikanska rättsordningen på grund av dess socioekonomiska likheter med den europeiska rättsordningen. Komparationen används endast för att belysa problematiken kring keyword advertising ur en annan synvinkel, inte för att ge en fullständig bild av hur problemet behandlas i den främmande rättsordningen. Komparationen har således endast en tjänande funktion i detta avseende. Vid behandlingen av amerikansk rätt bortser jag från delstatlig lagstiftning och undersöker bara lagstiftning på federal nivå. Jag kommer däremot att kort beröra ett lagstiftningsinitiativ från delstaten Utah som är av intresse för hur keyword advertising kan regleras. En komplett undersökning av amerikansk rätt på området förtjänar en egen uppsats, varför jag av utrymmesskäl och ur materialhänsyn begränsat undersökningen. Vad gäller federal lagstiftning och därtill kommande praxis har jag endast valt att redogöra för ett särskilt urval rättsfall som ger intressanta synvinklar på problematiken. Det är också dessa rättsfall som kommenterats flitigast i doktrin.

1.5 Disposition

I kapitel 2 kommer jag att beröra fenomenet keyword advertising och beskriva hur sökordsbaserad marknadsföring fungerar i praktiken. Jag kommer vidare att redogöra för vilka restriktioner som finns och hur de policies som tillämpas påverkar annonsörer vid valet av sökord. Kapitel 3 behandlar varumärket, dess funktioner och omfattningen av varumärkesinnehavarens ensamrätt. Kapitlet inleds med några teoretiska reflektioner och bakomliggande resonemang som ligger till grund för varför varumärkesrätten ser ut som den gör idag. I kapitel 4 redogör jag för vilket ansvar annonsörer har enligt EU-domstolens praxis, samt för den kritik som framförts i doktrin mot domstolens tolkning av varumärkesrätten. Kapitel 5 behandlar på ett liknande sätt tjänsteleverantörens ansvar vid keyword advertising enligt EU-domstolens praxis. I kapitel 6 behandlar jag amerikansk rätt och granskar ett urval av rättsfall som behandlat både annonsörers och tjänsteleverantörers ansvar enligt amerikansk rätt. Kapitel 7 sammanfattar och jämför uppfattningarna i den amerikanska och i den europeiska rättsordningen. I kapitel 8 redogör jag för mina reflektioner och åsikter samt presenterar de slutsatser som jag kan

dra utifrån uppsatsen syfte. Kapitlen 4, 5 och 6 avslutas alla med en genomgång av kritik som kan riktas mot det ämne som behandlats. Dessa avsnitt redogör dels för den kritik som presenterats i doktrin, och dels mina reflektioner kring ämnet kopplat till denna kritik.

2. Keyword advertising

Keyword advertising, eller sökordsannonsering, är ett samlingsbegrepp för annonsering genom köp av sökord i en sökmotor på Internet. Denna form av modern marknadsföring anses effektiv eftersom den erbjuder annonsören att rikta sina marknadsföringsåtgärder direkt mot den berörda målgruppen.¹⁴ Det finns ett flertal aktörer som erbjuder keyword advertising.¹⁵ Min redogörelse kommer att beskriva hur Googles tjänst AdWords¹⁶ fungerar, främst på grund av att de rättsfall som berör keyword advertising behandlar AdWords. Vidare liknar de olika leverantörernas tjänster varandra i stor utsträckning, varför en ingående beskrivning av alla olika tjänster inte är nödvändig. Jag kommer således inledningsvis att redogöra för hur tjänsten AdWords fungerar. Därefter kommer jag att beröra vilka typer av restriktioner som AdWords tillämpar vid valet av sökord, och slutligen kommer jag att redogöra för AdWords policies som rör varumärkesintrång och piratkopiering.

2.1 Googles annonstjänst AdWords

AdWords är ett webbaserat system där näringsidkare kan köpa sökord som är kopplade till en annons som näringsidkaren utformar. Då någon användare söker på det valda sökordet i sökmotorn kommer annonser som köpts att visas antingen högst upp på sidan, över det ordinarie sökresultatet, under rubriken "Sponsrade länkar", eller i en egen kolumn till höger om sökresultatet. Då någon klickar på annonslänken länkas denne vidare till annonsörens hemsida. Detta är den vanligaste metod som tillämpas vid keyword advertising.¹⁷ Betalning sker oftast det ögonblick någon klickar på annonsen och länkats vidare till annonsörens webbplats, detta kallas ofta "cost per click" (CPC). Det förekommer även andra metoder för att fastställa när betalning skall ske.¹⁸

¹⁴ Se Baines m.fl. s. 716-727.

¹⁵ Se till exempel Yahoo Search Marketing (searchmarketing.yahoo.com), Microsoft Adcenter (adcenter.microsoft.com) och Looksmart (www.looksmart.com).

¹⁶ www.adwords.google.com.

¹⁷ Se Hur AdWords fungerar - <https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=2497976&topic=1713894&ctx=topic>.

¹⁸ Se Kostnaden för AdWords - <http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=1704424&from=34114&rd=1>.

I AdWords tillämpas som ovan nämnts oftast CPC-metoden för att fastställa när betalning av annonsen ska ske. Dessutom tillämpas ett auktionsbaserat system för att fastställa vilken annons som ska visas först då flera näringsidkare köpt samma sökord. När en näringsidkare köper ett ord anger de samtidigt hur mycket de är villiga att betala per klick, ett högsta CPC. Den näringsidkare som angivit det högsta beloppet kommer enligt huvudregeln att visas överst på sidan. Resten av annonserna visas i fallande ordning ordnat efter högsta CPC. Annonserna sorteras dock inte enbart utifrån högsta CPC, utan AdWords gör även en kvalitativ prövning av annonsen då sökordet bestäms. Desto högre kvalitetsstatus en annons har för ett visst sökord, ju högre är sannolikheten för att annonsen ska visas högst.¹⁹

För att underlätta valet av lämpliga sökord erbjuder AdWords en tjänst de kallar "Sökordsverktyget", eller "Keyword tool". En annonsör kan ange ett visst sökord och få förslag på näraliggande sökord, samt få statistik på hur många sökningar som görs på dessa sökord per dag. Användning av sökordsverktyget både underlättar och optimerar resultatet av annonseringen. Annonseringen blir därför mer specifik och precis, vilket ger både annonsören och Google ekonomiska fördelar då annonsen blir kvalitativt bättre. Således ökar antalet individer som förväntas klicka på annonsen.²⁰

När näringsidkaren väljer ett sökord ges denne också möjlighet att välja hur detta specifika sökord skall matchas mot andra liknande sökord. Dessa så kallade "matchningstyper" bestämmer vid vilka kombinationer av sökord som annonsen visas. Ett exempel är "bred matchning", som är standardtypen av matchning, som innebär att annonsen visas vid en mängd kombinationer av sökordet med andra sökord. I AdWords exempel nämns sökordet "stickade tröjor", och vid en bred matchning kommer annonsen visas vid mängder av kombinationer, exempelvis "köp stickade tröjor", "röda stickade tröjor" eller

¹⁹ Ibid.

²⁰ AdWords - sökordsverktyget, https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?_u=1000000000&_c=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS#search.none.

”handstickade tröjor”. Detta gör att annonsören, vid denna matchningstyp, inte kan kontrollera exakt vid vilka sökningar som annonsen visas.²¹

Då en näringsidkare skapar en annons måste denne också välja en lämplig annonstext som visas då någon söker på sökordet. Annonstexten har också betydelse för vilken kvalitativ status en annons ges. Som ovan nämnts ger en hög kvalitativ status bättre resultat och en bättre placering av annonsen vid sökningar på det valda sökordet.²²

2.1.1 Sökordsrestriktioner

Då ett sökord valts och en annonstext bestämts måste annonsen bli godkänd av AdWords för att den ska visas vid sökningar. AdWords godkänner enbart annonser som skapats i enlighet med ”AdWords riktlinjer för annonsering”²³. En annons som strider mot dessa riktlinjer godkänns inte och måste omarbetas för att senare kunna bli godkänd efter ny prövning. Riktlinjerna innehåller allt från formella krav på annonsens utformning till materiella krav på dess innehåll. Annonsen får till exempel inte innehålla antydningar som kan uppfattas som förtal mot skyddade folkgrupper eller på något sätt uppmana till våld mot personer eller djur. Riktlinjerna syftar uttryckligen till att skydda Googles egna varumärke.²⁴ Av intresse för denna uppsats behandlar AdWords riktlinjer för annonsering både varumärkesintrångsrelaterade aspekter och aspekter som rör förfälskade varor, vilka behandlas nedan.

2.1.2 AdWords policy för varumärken i annonser

Enligt AdWords allmänna villkor²⁵ garanterar annonsören att annonsen inte gör intrång i immateriella rättigheter, se punkt 10.1(iii.b), eller strider mot god marknadsföringssed,

²¹ Se Matchningstyper -

<https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=6100#broad>.

²² Se Adwords - att mäta resultat -

<https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=10215&topic=16349&ctx=topic&path=16088-1714057-1713967>.

²³ AdWords riktlinjer för annonsering - AdWords policycenter,

<http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&page=guide.cs&guide=1316546&rd=1>.

²⁴ AdWords riktlinjer för annonsering - ”Anti-” och våld,

<http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1626336&guide=1316546&page=guide.cs>.

²⁵ Google AdWords allmänna villkor - <https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder>.

se punkt 10.1(iii.a). Vidare innehåller AdWords riktlinjer för annonsering en särskild policy som rör varumärkesintrångsrelaterade aspekter, vilken anger att Google kan utreda fall där annonser anses göra intrång i immateriella rättigheter på begäran av en varumärkesinnehavare.²⁶ Det görs således ingen förhandsprövning av om annonser gör intrång i immateriella rättigheter, utan endast en prövning i efterhand om detta begärts av en varumärkesinnehavare. En begäran från en varumärkesinnehavare kan avse specifika annonser eller vara mer generella och avse en viss typ av annonser. En sådan begäran görs genom en elektronisk blankett.²⁷

Google utreder som huvudregel enbart om annonstexten kan anses göra intrång i immateriella rättigheter, inte om själva sökordet i sig kan anses göra det. I vissa regioner utreds både sökord och annonstext och i andra regioner enbart annonstexten. I regioner där endast annonstexten utreds inaktiveras inte sökordet som sådant, även om det är identiskt med ett registrerat varumärke. Enligt policyn för EU/EFTA, vilken är av intresse för denna uppsats, hindrar inte Google att varumärken används som sökord. Vid begäran om utredning görs dock en begränsad utredning av om ett sökord i kombination med annonstexten vilseleder användarna om en produkts ursprung.²⁸

2.1.3 AdWords policy för förfalskade varor

I likhet med AdWords policy för varumärken i annonser utreder Google också förekomsten av annonser som marknadsför förfalskade varor. Även i detta fall sker en sådan utredning efter begäran av rättighetsinnehavaren. Förfalskade varor utgörs enligt policyn av produkter som "har ett varumärke eller en logotyp som är identisk med eller i allt väsentligt är omöjlig att skilja från någon annans varumärke". Sådana varor "efterliknar

²⁶ Se AdWords policy för varumärken i annonser - <http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1346940&guide=1308252&page=guide.cs>.

²⁷ Se AdWords varumärkesanspråk för varumärkesinnehavare - https://services.google.com/inquiry/aw_tmcomplaint?hl=EMEA.

²⁸ Se AdWords policy för varumärken i annonser - utredningens omfattning - <http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1346940&guide=1308252&page=guide.cs>.

produktens varumärkesfunktioner i ett försök att verka vara en äkta produkt från varumärkesägaren”.²⁹

AdWords policy för förfalskade varor tar sikte på försäljningen av själva varan, i förhållande till AdWords policy om varumärken i annonser som avser användningen av varumärket.³⁰ En varumärkesinnehavare kan, på liknande sätt som gäller vid varumärkesintrång, skicka in en elektronisk blankett och påkalla en utredning om förfalskade varor.³¹

²⁹ Se AdWords policy för förfalskade varor - <http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1346942&guide=1308252&page=guide.cs>.

³⁰ Ibid.

³¹ Se Elektronisk blankett för förfalskade varor - http://services.google.com/inquiry/aw_counterfeit?.

3. Något om varumärken

Varumärket som fenomen har en lång historia. Historiskt sett uppkom varumärket för att handlare och andra näringsidkare ville märka varorna för att visa vem äganderätten tillhörde. Senare kom varumärket att användas som ett sätt att märka ursprunget av varorna som salufördes. Idag är varumärket mer komplext, och varumärket anses ha fler funktioner än att bara ange ursprunget av varan, som idag kallas ursprungsangivelsefunktionen. Att ha ett starkt varumärke är ekonomiskt betydelsefullt för många företag, och det finns många exempel på varumärken som värderas till mångmiljardbelopp.³²

Inledningsvis bör det också nämnas att det ibland görs skillnad mellan varumärken ur ett juridiskt perspektiv och varumärken ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Tydligast påvisas denna skillnad om man använder den engelska terminologin, genom skillnaden mellan *trademark* och *brand*. Ett *trademark* åsyftar endast varumärket eller själva kännetecknet för näringsidkarens verksamhet. Ett *brand* är ett mycket vidare begrepp och avser även varumärkets goodwill och position på marknaden.³³ Jag kommer i det följande endast beröra den snävare definitionen av varumärket. Berörs andra faktorer än de som är rättsligt relevanta kommer detta att anges särskilt.

Det är vidare viktigt att erinra om att varumärkesskyddet, det vill säga den ensamrätt som ett registrerat varumärke ger, inte är något monopol eller ger något skydd för de underliggande varorna som säljs och marknadsförs. Ensamrätten ger inte heller monopol på själva varumärket, utan skyddar enligt huvudregeln enbart varumärkesinnehavaren från att andra näringsidkare använder varumärket i relation till de varor eller tjänster som varumärket omfattar. Annorlunda uttryckt, för att varumärkesintrång skall föreligga krävs enligt huvudregeln att varumärket används för varor eller tjänster i samma varu- eller tjänsteslag. Detta leder typiskt sett till en spänning mellan varumärkesinnehavaren och den som vill använda varumärket i sin näringsverksamhet för att utnyttja varumärkets positiva egenskaper, eller dra ekonomiska fördelar av varumärkets ställ-

³² Se Seville s. 210-211.

³³ Se Nordell (2004) s. 26.

ning på marknaden. Det är mot bakgrund av denna relation man måste förstå ensamrättens omfattning.³⁴

Det finns förutom huvudregeln vissa väl ansedda varumärken som anses förtjäna ett utökat skydd mot användning av andra än varumärkesinnehavaren. För väl ansedda varumärken ställs inget krav på att användningen skall avse identiska eller liknande varor. Sådana varumärken skyddas således i samtliga varu- eller tjänsteslag, se art. 5.2 varumärkesdirektivet (VMD)³⁵.

Vidare bör det nämnas något om varumärkesrättens förhållande till konkurrensrätten. Det är viktigt att påpeka att skyddsintresset, ensamrätten, måste balanseras mot intresset av en fri konkurrens. Då skydd beviljas vissa immateriella aspekter skapas ekonomiska incitament till investeringar. Man får samtidigt inte utsträcka skyddet till att omfatta ett alltför stort område. Då försämras andra näringsidkares möjlighet att konkurrera inom området. Denna relation och denna spänning gäller principiellt för alla immaterialrätter och det är viktigt att resonera utifrån dessa utgångspunkter för att nå effektiva lösningar och för att förstå den bakomliggande problematiken.³⁶

Jag kommer i det följande att behandla varumärkets olika funktioner mer ingående, där fokus i redogörelsen kommer att ligga på de särskilda funktioner som erkänts i EU-domstolens praxis. Därefter kommer jag att behandla ensamrättens omfattning, det vill säga hur långt varumärkesskyddet sträcker sig. Denna redogörelse kommer att ha EU-rättens bestämmelser som utgångspunkt.

3.1 Varumärkets funktioner

Traditionellt sett har man rättfärdigat skyddet för varumärken främst för att man som konsument skall kunna urskilja en varas ursprung. Utifrån näringsidkarens perspektiv utgör denna funktion ett skydd mot förväxling med andra näringsidkares varor. Denna

³⁴ Se MacQueen m.fl. s. 540.

³⁵ Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/48/EG om ändring av direktiv 2008/95/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter. Se 10 § 3 stycket VML.

³⁶ Se Levin s. 21.

funktion, ofta kallad ursprungsangivelsefunktionen eller ursprungsprincipen, har således dubbla syften, ett konsumentskyddande syfte men även syftet att skydda näringsidkare från risken att dennes varor förväxlas med andras.³⁷ Varumärkets ursprungsangivelsefunktion måste vidare anses vara en av varumärkets äldsta funktioner.³⁸

Således anses ursprungsprincipen av många vara den mest grundläggande av varumärkets funktioner. Enligt en annan ståndpunkt utgörs varumärkesrättens grund av varumärkesinnehavarens rätt att förhindra att andra näringsidkare snyltar på den renommé som byggts upp genom användningen av varumärket. Denna funktion kommer delvis till uttryck i det så kallade anseendeskyddet och kallas ibland för principen om urvattning. Denna teori är, till skillnad från ursprungsprincipen, mer fokuserad på varumärkesinnehavarens rätt. Det är således risken för att andra näringsidkare använder varumärket och dess goodwill, vilket i sin tur kan leda till att varumärket förlorar sin särskiljningsförmåga, som är grunden för att skydda varumärkesinnehavare enligt denna teori.³⁹

Oavsett vilken av dessa två funktioner som är den mest grundläggande för varumärkeskyddets uppkomst har dessa och andra funktioner behandlats i EU-domstolens praxis. De funktioner som tydligast avspeglats i EU-domstolens praxis är ursprungsangivelsefunktionen, garanti- och kvalitetsfunktionen, reklamfunktionen, investeringsfunktionen samt kommunikationsfunktionen.⁴⁰ Jag kommer nedan mer ingående redogöra för dessa.⁴¹

3.1.1 Ursprungsangivelsefunktionen

Som angivits ovan anses ursprungsangivelsefunktionen vara en av de mest grundläggande varumärkesfunktionerna. Det är denna funktion som framför andra har tydligast förankring i domstolens argumentation och är den mest grundläggande funktionen sett till domstolens praxis.⁴² Vidare anges i VMD:s preambel uttryckligen att det registrerade

³⁷ Se Wessman s. 15 samt s. 24.

³⁸ Se Nordell (2004) s. 77.

³⁹ Se Wessman s. 15.

⁴⁰ Se Nordell (2010) s. 265.

⁴¹ För mer ingående behandling av varumärkets olika funktioner, se Nordell (2004) samt Wessman.

⁴² Se Nordell (2010) s. 265 f.

varumärkets funktion "framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget".⁴³ Denna funktion avser relationen mellan varumärkesinnehavaren och dess kundkrets (omsättningskrets). Den bakomliggande tanken är, som angivits ovan, att ett gemensamt ursprung skall utpekas av varor som bär samma kännetecken.⁴⁴ Funktionen är således både konsumentskyddande och skyddar näringsidkaren från risk för förväxling med andra näringsidkares varor.⁴⁵ Det konsumentskyddande syftet påvisas bäst genom den så kallade "sanningsgrundsatsen" som innebär att en konsument ska kunna lita på en varas ursprung och därmed varans kvalitet.⁴⁶

Här bör nämnas att man måste skilja mellan varans ursprung samt varans ursprung. Med varans faktiska ursprung avses var varan faktiskt producerats, det vill säga varans geografiska ursprung. Tidigare var det mer vanligt förekommande att varumärket knöt an till näringsidkarens geografiska ursprung. Idag förekommer det fortfarande, men främst genom att namnet eller firman ibland anger det geografiska ursprunget. Detta används då ofta som komplement till varumärket. Det kan därför idag inte anses att varumärkets främsta funktion är att ge information om vem som faktiskt tillverkat varan. Det kommersiella ursprunget är därför det som anges vara centralt för ursprungsangivelsefunktionen. Det är således varumärket självt som blir varans kommersiella ursprung.⁴⁷

I behandlades ursprungsangivelsefunktionen ingående av EU-domstolen. Domstolen angav uttryckligen i målet att ursprungsangivelsefunktionen är den mest grundläggande av varumärkets funktioner.⁴⁸ Vidare anför domstolen att varumärkesinnehavare måste kunna skydda sina varumärken mot att andra näringsidkare skadar denna funktion och det anseende som är förknippat med varumärket.⁴⁹ Faktum

⁴³ Se varumärkesdirektivet ingresspunkt 11.

⁴⁴ Se Nordell (2004) s. 77.

⁴⁵ Se Wessman s. 24.

⁴⁶ Se Nordell (2010) s. 267.

⁴⁷ Se Nordell (2004) s. 78 f. samt Holmqvist s. 270.

⁴⁸ Se C-206/01 Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed p. 48 "Ur detta perspektiv är varumärkets grundläggande funktion att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung."

⁴⁹ Ibid, se p. 50-51.

är att domstolen redan 1978 i det så kallade avgörandet uttalade att varumärkets huvudsakliga funktion var att garantera varans ursprungsidentitet.⁵⁰

Domstolen har fastslagit vissa kriterier för att fastslå om varumärkets ursprungsangivelsefunktion skadas.⁵¹ Enligt domstolen skadas ursprungsangivelsefunktionen då den otillåtna användningen av varumärket antyder att det finns en ekonomisk länk mellan den konkurrerande näringsidkarens vara och varumärkesinnehavaren.⁵² För att fastställa om en sådan ekonomisk länk föreligger skall det bedömas om det finns en risk att de avsedda konsumenterna kan tolka kännetecknet på den konkurrerande varan så att det härrör från varumärkesinnehavarens vara.⁵³ Det står således klart att EU-domstolen uppfattar ursprungsangivelsefunktionen som central. Domstolen utesluter dock inte att det finns andra funktioner.⁵⁴

3.1.2 Garanti- och kvalitetsfunktionen

Garantifunktionen innebär i korthet att en vara med visst varumärke skall garantera ett visst ursprung. Det kan till exempel röra sig om ett kommersiellt ursprung eller en viss kvalitet. Det finns således en tydlig koppling mellan garantifunktionen och ursprungsangivelsefunktionen. Kvalitetsfunktionen avser denna garanterade kvalitet. Kvalitets- och garantifunktionen sammanfaller därför då man talar om denna del av garantifunktionen, det vill säga om ursprunget i sig garanterar en viss kvalitet.⁵⁵

Att garantifunktionen är central och att det finns en koppling mellan denna och ursprungsangivelsefunktionen angavs av EU-domstolen redan i 56 EU-domstolen har traditionellt sett inte gjort något skillnad mellan garanti- och ursprungs-

⁵⁰ C-102/77 Hoffman- La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH p. 6-7, se även Nordell (2010) s. 268.

⁵¹ Se Bednarz s. 658 f.

⁵² Se C-206/01 Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed p. 56.

⁵³ Se C-245/02 Anheuser-Busch Inc v. Budějovický Budvar, národní podnik p. 60 samt C-17/06 Céline SARL v. Céline SA p. 27.

⁵⁴ Se C-206/01 Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed p. 51 samt C-487/07 L'Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl. p. 58.

⁵⁵ Se Nordell (2010) s. 268.

⁵⁶ Se C-102/77 Hoffman- La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH p. 6-7.

angivelsefunktionen⁵⁷, men i avgörandet varumärket har andra funktioner:

konstaterade domstolen att

Av domstolens uttalande kan man således utläsa att domstolen dels gör en viss skillnad mellan ursprungs- och garantifunktionen, dels att garantifunktionen och kvalitetsfunktionen till stor del anses sammanfalla.

3.1.3 Reklamfunktionen

Reklamfunktionen är en annan av varumärkets funktioner som omnämns av EU-domstolen i Denna funktion tar sikte på näringsidkarens behov av att marknadsföra varumärket. I tidigare marknadsföringsstrategier ansågs själva varan stå i centrum för marknadsföringen, men idag ser strategierna ofta annorlunda ut. Kännetecknet eller varumärket blir en vara i sig själv som ofta sätts i centrum för marknadsföringen. Varumärket anses i vart fall vanligen vara en viktig del i en medveten marknadsföringsstrategi.⁶¹

Det saknas en allomfattande definition av vilken effekt reklamfunktionen har på skyddade varumärken.⁶² EU-domstolen har dock behandlat reklamfunktionen i ett antal avgöranden. I ⁶³ slog domstolen fast att det måste göras en avvägning mellan varumärkesinnehavarens intresse av att skyddas mot att återförsäljare i reklamsyfte använder det skyddade varumärket på ett sätt som kan skada varumärket, och återförsäljarens intresse av att kunna sälja produkterna genom att göra reklam för dem. Domsto-

⁵⁷ Se till exempel C-206/01 Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed p. 48.

⁵⁸ C-487/07 L'Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl.

⁵⁹ Ibid, se p. 58.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Se Nordell (2004) s. 93 samt Nordell (2010) s. 269.

⁶² Se Nordell (2010) s. 271.

⁶³ C-337/95 Parfums Christian Dior SA m.fl. v. Evora BV.

⁶⁴ Ibid, se p. 44.

len beskriver dock inte närmre hur denna avvägning fungerar eller vilken effekt en sådan kan ha. Reklamfunktionen behandlades även mer ingående i som beskrivs utförligt nedan.⁶⁶

3.1.4 Investeringsfunktionen

Det har inom immaterialrätten skett en utveckling som mer fokuserar på investeringen som förutsättning för skyddets uppkomst. Ekonomiska faktorer har stor betydelse för varumärken och för varumärkesinnehavare. Detta avspeglas konkret genom möjligheten till skydd genom inarbetning, se 1 kap. 7 § VML, där den ekonomiska insatsen, det vill säga marknadsföringen, leder till att varumärket anses förtjäna skydd.⁶⁷ I uttalande EU-domstolen att man vid bedömningen om ett varumärke förvärvat särskiljningsförmåga kunde ta hänsyn till ekonomiska faktorer, det vill säga hur stora investeringar som företagits för att marknadsföra och saluföra varumärket. I många fall anses därför investeringsfunktionen vara förknippad med reklamfunktionen.⁶⁹ Jag anser att frågan om begreppen skall särskiljas beror på vilken syn man har på vad som skall anses vara reklam. Har man en snäv syn på reklam kan det vara funktionellt att särskilja begreppen. Reklamfunktionen avser då endast reklam, medan investeringsfunktionen avser alla andra investeringar man kan göra för att främja varumärket. Jag kommer i det följande att särskilja begreppen, eftersom EU-domstolen behandlat dessa funktioner separat.⁷⁰

3.1.5 Kommunikationsfunktionen

Varumärket fungerar idag i många fall som ett kommunikationsmedel till allmänheten och omsättningskretsen. Näringsidkaren kommunicerar information om varans egenskaper så som pris, kvalitet och innehåll till sin kundkrets genom varumärket. Från konsumentperspektivet blir då själva varumärket en informationskälla som inte bara anger ursprung och skyddar mot risk för förväxling, utan som på ett mer sofistikerat plan även kommunicerar och marknadsför näringsidkarens varor. För näringsidkaren är

⁶⁵ De förenade målen C-236/08-238/08 Google Inc. m.fl. v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl.

⁶⁶ Se nedan avsnitt 4.1.3.2.

⁶⁷ Se Nordell (2010) s. 272 f.

⁶⁸ Se C-108-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber m.fl. p. 51.

⁶⁹ Se till exempel Cornish m.fl. s. 587.

⁷⁰ Se till exempel C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl. p. 60-64.

kommunikationsfunktionen ofta ett led i en marknadsföringsstrategi som sker under en längre tid, som ger näringsidkaren möjlighet att påverka attityder hos konsumenterna. Kommunikationsfunktionen har kanske främst studerats i denna mer företagsekonomiska kontext, som marknadsföringsmedel.⁷¹

I det följande behandlas varumärkesskyddets omfattning, det vill säga vilka rättigheter som tillfaller en varumärkesinnehavare och i vilka situationer en innehavare av ett skyddat varumärke kan förhindra användningen av kännetecknet.

3.2 Varumärkesskyddets omfattning

De materiella bestämmelserna om varumärkesskyddets omfattning, det vill säga vilken utsträckning ensamrätten ges, har harmoniserats inom EU. Det första varumärkesdirektivet⁷² kom 1988 och fokuserade på att harmonisera de bestämmelser som påverkade den interna marknaden, däribland bestämmelserna som skall behandlas i det följande. 2008 kom ett nytt varumärkesdirektiv⁷³ som vidare harmoniserade de nationella varumärkeslagarna, främst genom nya regler kring vad som kan registreras som ett varumärke. Det senare direktivet påverkade inte bestämmelserna om varumärkesskyddets utsträckning, varför de rättsfall som rör dessa kriterier fortfarande är tillämpliga.

För så kallade gemenskapsvarumärken, varumärken som skyddas inom hela unionen, gäller förordningen om gemenskapsvarumärken⁷⁴. Gemenskapsvarumärken registreras hos OHIM och när varumärket väl är godkänt och registrerat är varumärket verkställbart i alla medlemsstater. Gemenskapsvarumärkesskyddets utsträckning, dess verkan, skiljer sig inte mot de bestämmelser som harmoniserats genom direktiven, varför jag endast i fortsättningen av praktiska skäl behandlar direktivets bestämmelser.⁷⁵

⁷¹ Se Nordell (2010) s. 271 f.

⁷² Europaparlamentets och Rådets direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

⁷³ Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

⁷⁴ Förordning 40/94 om gemenskapsvarumärken.

⁷⁵ Se Seville s. 221 samt s. 274 f.

I art. 5.1⁷⁶ nämns de rättigheter som är knutna till varumärket, under vilka förutsättningar en varumärkesinnehavare har rätt att förhindra användningen av det skyddade varumärket. Art. 5.1 lyder:

Det finns således en skillnad mellan punkterna a) och b). Punkt a) avser situationer där det råder identitet både mellan kännetecknet och varu- eller tjänsteslaget (dubbel identitet). Punkt b) avser situationer där identitet inte råder mellan antingen kännetecknet eller varu- eller tjänsteslaget. Annorlunda uttryckt, antingen är varumärket inte identiskt, utan bara liknande, eller så är varu- eller tjänsteslaget inte identiskt, men liknande.⁷⁷

För att underlätta behandlingen av dessa två bestämmelser kommer jag att redogöra för dessa var för sig.

3.2.1 Varumärkesintrång enligt varumärkesdirektivet artikel 5.1(a)

För att en näringsidkare skall kunna förhindra att någon annan använder det skyddade varumärket skall, enligt EU-domstolens praxis, fyra kriterier vara uppfyllda. Dessa är 1) att användningen skett utan tillstånd, 2) att användningen skett i näringsverksamhet, 3) att användningen av ett identiskt kännetecken sker med avseende på de varor och tjäns-

⁷⁶ 10 § 1-2 stycket VML.

⁷⁷ Se Levin s. 430 f.

ter som är identiska med dem för vilka varumärket registrerats och 4) att användningen skadar varumärkets funktion.⁷⁸

Nedan behandlas kriterium 2-4 mer ingående. Det första kriteriet är sällan problematiskt att fastställa, varför detta inte behandlas i det fortsatta.

3.2.1.1 Användning i näringsverksamhet

Ett av de grundläggande kriterierna för att varumärkesinnehavaren skall kunna förhindra användningen av det registrerade varumärket är således att det använts

. I art. 5.3⁷⁹ anges en exemplifierande lista över vilken typ av användning som näringsidkaren kan förbjuda.⁸⁰ Sådan användning kan till exempel vara att förse varan eller förpackningen med kännetecknet, att sälja eller marknadsföra varan eller tjänsten då kännetecknet används eller att importera eller exportera varan försedd med kännetecknet. Sker användningen privat, och inte i näringsverksamhet, faller denna användning utanför bestämmelsen, med följd att varumärkesintrång inte föreligger.

EU-domstolen har i ett antal avgöranden tagit ställning till vad som anses vara användning i näringsverksamhet i direktivets mening. I *Opel* rörde ett fall där gatuförsäljaren Matthew Reed sålt diverse varor försedda med fotbollsklubben Arsenal's märke i samband med klubbens matcher. Denna användning av varumärket ansågs vara i näringsverksamhet, eftersom den inte skedde privat utan i anslutning till en affärsverksamhet, vars ändamål var att generera vinst.⁸¹ I *Opel* förde domstolen ett liknande resonemang, där Opels varumärke använts på leksaksbilar.⁸² I *Opel* angavs att sådan användning som avses "syftar till att ge ekonomisk vinst" och att den "inte är av privat natur".⁸³

⁷⁸ Se C-533/06 *O2 Holdings Ltd m.fl v. Hutchison 3G UK Ltd* p. 57 se även generaladvokat Maduros förslag till avgörande i de förenade målen C-236-238/08 *Google m.fl v. Louis Vuitton m.fl.* p. 54.

⁷⁹ 10 § 3 stycket VML.

⁸⁰ Denna lista har tolkats som ett exemplifierande av typiska situationer som utgör användning i näringsverksamhet och som sker med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilket varumärket registrerats, dvs. användning som sker enligt både kriterium 1 och 2. Jfr. till exempel med 10 § 3 st VML. Listan är inte uttömmande, se C-206/01 *Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed* p. 38.

⁸¹ Se C-236/01 *Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed* p. 40.

⁸² Se C-48/07 *Adam Opel AG v. Autec AG* p. 18.

⁸³ Se C-17/06 *Céline SARL v. Céline SA* p. 17.

Att varumärket används i näringsverksamhet är således centralt vid bedömningen om intrång föreligger. All privat användning av ett varumärke faller utanför det skydd ensamrätten ger varumärkesinnehavaren. Enligt *Stenlund* kan man till exempel samla på varumärken på samma sätt som man samlar på frimärken. Man får även ställa ut sin samling och visa denna offentligt även om detta innebär att användningen får ett ”professionellt drag”, för varumärkena används då inte som kännetecken för någon vara.⁸⁴

3.2.1.2

För att intrång enligt art. 5.1(a) skall föreligga måste kännetecknet som används vara identiskt med ett registrerat varumärke. Vidare måste även de varor eller tjänster som betecknats med varumärket vara identiska med de varor eller tjänster som produceras av innehavaren till det registrerade varumärket. Denna situation kallas ofta för dubbel identitet, och begreppet kommer att användas fortsättningsvis när denna situation behandlas. Vid dubbel identitet skall varumärkena alltid anses förväxlingsbara, och man behöver således inte pröva om det föreligger en risk för förväxling i dessa situationer.⁸⁵

I *Stenlund* fann domstolen att art. 5.1(a) kan tillämpas även i situationer där det inte råder fullständig dubbel identitet. Fallet behandlade en situation där Sadas använt LTJ Diffusions varumärke och gjort obetydliga ändringar av kännetecknet. Domstolen konstaterade att varumärken alltid skall anses förväxlingsbara även i situationer där avvikelserna är så obetydliga att dessa vid en helhetsbedömning bortses från av genomsnittskonsumenten av varan.⁸⁶

3.2.1.3 Användningen måste skada varumärkets funktion

För att ett varumärkesintrång skall föreligga måste användningen skada någon av varumärkets funktioner.⁸⁷ Domstolen har motiverat denna tolkning med att det i VMD ingresspunkt 11 anges att varumärkets funktion framför allt är att garantera att varumär-

⁸⁴ Se Levin s. 448.

⁸⁵ Se Bernitz m.fl. s. 235 samt jfr. med art. 5.1(b) där en förutsättning för att göra ensamrätten gällande är att risk för förväxling föreligger, se nedan avsnitt 3.2.2.

⁸⁶ Se C-291/00 LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA p. 54.

⁸⁷ Se till exempel C-487/07 L'Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl. p. 58.

ket anger ursprunget av en vara eller tjänst, det vill säga ursprungsangivelsefunktionen. I samma punkt anges dock att skyddet för varumärkesinnehavaren bör vara absolut när det råder dubbel identitet. Domstolen har ansett att detta "absoluta" skydd endast ger varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda sina intressen i egenskap av varumärkesinnehavare. Därför kan en varumärkesinnehavare endast förhindra användningen av varumärket då tredje mans användning skadar någon av varumärkets funktioner. Domstolen avser, som ovan nämnts, i synnerhet ursprungsangivelsefunktionen.⁸⁸

Eftersom det i VMD inte uttryckligen anges att användningen måste skada varumärkets funktion har denna tolkning ansetts något kontroversiell. Varumärkesdirektivet anger ju uttryckligen att varumärkesinnehavarens skydd skall vara absolut i situationer då dubbel identitet råder, och domstolens tolkning är ett tydligt exempel på domarskapad rätt. Denna tolkning försämrar i praktiken varumärkesinnehavarens ställning, men domstolen har konsekvent hävdats att användningen måste skada någon av varumärkets funktioner för att varumärkesinnehavaren skall tillåtas förhindra användningen av varumärket.⁸⁹

Varumärkets olika funktioner har redan behandlats ingående ovan. Av varumärkets olika funktioner har domstolen främst behandlat vilken typ av användning som medför att ursprungsangivelsefunktionen skadas. Sådan skada uppstår då användningen av varumärket antyder att det finns en ekonomisk länk mellan den konkurrerande varan och varumärkesinnehavaren.⁹⁰ Som nämnts ovan avser EU-domstolen främst ursprungsangivelsefunktionen avseende skada på varumärkets funktion, men även andra funktioner har erkänts i praxis.⁹¹

3.2.2 Varumärkesintrång enligt varumärkesdirektivet artikel 5.1(b)

Art. 5.1(b) VMD kräver inte att dubbel identitet föreligger för att varumärkesinnehavaren skall ges rätt att förhindra användningen av varumärket. Artikeln tillämpas istället då antingen kännetecknet eller varu- eller tjänsteslaget som används skiljer sig från det

⁸⁸ Se C-236/01 Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed p. 50-51. För en mer komplett motivering se p. 38-54.

⁸⁹ Se Cornthwaite s. 129.

⁹⁰ Se C-206/01 Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed p. 56.

⁹¹ Se bland annat C-487/07 L'Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl. p. 58.

registrerade varumärket, och användningen leder till en risk för förväxling hos allmänheten. Huvudregeln vid en sådan förväxlingsbedömning är enligt EU-domstolen att det föreligger en risk för förväxling om det finns en risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.⁹² En grundförutsättning för att varumärkesinnehavaren skall kunna förhindra användningen av varumärket är dock, i likhet med art. 5.1(a), att användningen sker _____ och denna bedömning överensstämmer med den som redovisats ovan, se avsnitt 3.2.1.1.

Man måste således pröva hur stor förväxlingsrisken är för att fastställa om varumärkesintrång föreligger enligt art. 5.1(b). Huvudregeln är att det skall göras en helhetsbedömning om de två varumärkena är förväxlingsbara, men bedömningen brukar utgå från dels en bedömning av hur pass lika de kännetecken som använts är (märkeslikhet), dels hur lika varu- eller tjänsteslagen är (varuslagslikhet). Vidare samspelar märkes- och varuslagslikheten. Till exempel blir kravet på varuslagslikhet mindre om märkeslikheten är stor, och vice versa. Detta antagande brukar benämnas _____ Det kan dock ingå fler moment i bedömningen än bara märkes- och varuslagslikhet. Sådana kriterier kan vara varumärkets grad av särskiljningsförmåga, faktiska användning eller varornas särskilda beskaffenhet.⁹³

I _____ konstaterade EU-domstolen att man skall ta hänsyn till helheten vid bedömningen om det finns en risk att varumärken förväxlas, och att man måste ta hänsyn till samtliga relevanta fakta.⁹⁴ Vidare skall risken för förväxling, enligt domstolen, bedömas utifrån det intryck en genomsnittskonsument får av märkenas likhet.⁹⁵ Den så kallade produktregeln har också bekräftats av EU-domstolen i _____ där dom-

⁹² Se bland annat C-342/97 Lloyd Schuhfabrik v. Klijsen Handel p. 17 samt C-120/04 Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany & Austria p. 26.

⁹³ Se Levin s. 430-431.

⁹⁴ Se C-251/95 SABEL v. Puma AG m.fl. p. 22. Notera att målet avsåg förväxlingsbarheten som hinder för registrering och inte vid prövning av varumärkesintrång. Dessa bedömningar korrelerar dock, se C-342/97 Lloyd Schuhfabrik v. Klijsen Handel p. 4 samt Bernitz m.fl. s. 235.

⁹⁵ Se C-251/95 SABEL v. Puma AG m.fl. p. 23. Se även Cornish m.fl. s. 708.

stolen också konstaterade att risken för förväxling är större ju äldre ett märke är, förutsatt att detta märke i sig har en särskiljningsförmåga.⁹⁶

Det är således svårt att bestämma några absoluta regler för när varumärken skall anses vara förväxlingsbara. Man måste utgå ifrån förutsättningarna i varje enskilt fall, eftersom många faktorer påverkar bedömningen.⁹⁷

3.2.3 Varumärkesdirektivet artikel 5.2 - varumärkesskyddet för väl ansedda varumärken

Det finns undantag från huvudregeln i art. 5.1 som anger att varan eller tjänsten måste vara identisk eller liknande för att varumärkesintrång skall föreligga. Vissa väl ansedda varumärken anses ha ett större skyddsbehov än vanliga varumärken, och skyddas även i situationer då den konkurrerande varan eller tjänsten tillhör ett helt annat varuslag.⁹⁸ Varumärkesskyddet för väl ansedda varumärken regleras i art. 5.2⁹⁹ som har följande lydelse:

Bestämmelsen anger att medlemsstaterna får införa särskilda regler för väl ansedda varumärken. Det bör noteras att samtliga medlemsstater har infört sådana särskilda regler som avses i bestämmelsen.¹⁰⁰ För att omfattas av bestämmelsen måste varumärket vara känt inom medlemsstaten. I Sverige gäller att varumärket måste vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen, se 10 § 3 stycket VML. Denna standard fastställdes av EU-domstolen i målet, där domstolen uttalade att märket skall vara "känt av en betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av

⁹⁶ Se C-342/97 Lloyd Schuhfabrik v. Klijsen Handel p. 19-20.

⁹⁷ Se Bernitz m.fl. s. 235-236.

⁹⁸ Se Levin s. 432.

⁹⁹ 10 § 3 stycket VML.

¹⁰⁰ Se Cornish m.fl. s. 711 not 69.

varumärket”.¹⁰¹ Denna bedömning skall inte endast utgå från någon procentandel, utan också ta hänsyn till exempel till hur länge märket använts, inom vilket geografiskt område det använts och hur stora investeringar som gjorts för att marknadsföra varumärket.¹⁰²

Varumärken som, i enlighet med denna standard, är tillräckligt kända skyddas således även mot varor och tjänster av annan art, se art 5.2. Varumärkesinnehavaren får förhindra att en näringsidkare i sin näringsverksamhet använder varumärket om användningen 1) utan skäligen anledning drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende (snyltning) eller 2) är till förfång för det väl ansedda varumärkets särskiljningsförmåga (urvattning) eller 3) är till förfång för det väl ansedda varumärkets anseende (nedsvärtning). Det räcker att en av dessa förutsättningar är uppfyllda för att varumärkesinnehavaren får förhindra användningen.¹⁰³ EU-domstolen har dessutom slagit fast att detta särskilda anseendeskydd även gäller i situationer då varorna är av samma och liknande slag, om intrånget i fråga inte skulle skyddas redan av bestämmelsen i art. 5.1.¹⁰⁴

Det bör nämnas något ytterligare angående rekvisitet ”dra otillbörlig fördel”, som varit omstritt¹⁰⁵ sedan EU-domstolen ingående tolkade rekvisitet i ¹⁰⁶ Domstolen ansåg att en näringsidkare drar otillbörlig fördel av ett registrerat väl ansett varumärke då denne:

¹⁰¹ Se C-375/97 General Motors v. Yplon p. 31.

¹⁰² Se Bernitz m.fl. s. 241.

¹⁰³ Se C-487/07 L'Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl. p. 38-42.

¹⁰⁴ Se C-292/00 Davidoff & Cie SA m.fl. v. Gofkid Ltd p. 30 samt C-408/01 Adidas-Salomon AG v. Fitnessworld Trading Ltd p. 22. Se även Cornish m.fl. s. 714.

¹⁰⁵ Se bland annat Meale s. 13 och Craig s. 3-4.

¹⁰⁶ Se C-487/07 L'Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl. p. 49-50.

¹⁰⁷ Ibid, se p. 49.

Domstolens tolkning av detta rekvisit medför att skyddet för väl ansedda varumärken blir väldigt omfattande, och innebär att varumärkesinnehavaren har rätt att förhindra användning som innebär att den konkurrerande näringsidkaren får en affärsmässig fördel av att bli kopplat till det mer välkända varumärket. Varumärkesinnehavaren ges således rätt att förhindra användningen av det väl ansedda varumärket utan att behöva visa att varumärkets anseende skadats av användningen. Innehavaren behöver inte ens visa att det är sannolikt att varumärkets anseende skadats. Domstolen anser att alla typer av "free-riding" på ett väl ansett varumärke är otillåtet, och fångas upp av art. 5.2. Denna ståndpunkt kritiserades väldigt tydligt, främst av den engelska domstol som hänskjutit frågan till EU-domstolen, som menade att skyddet för väl ansedda varumärken givits en allt för bred omfattning.¹⁰⁸ Kritiker menar vidare att domstolens resonemang påminner om en form av otillbörlig konkurrens, som har en stark anknytning till de kontinentaleuropeiska rättsordningarna, och att domstolen försöker passa in varumärkesintrång av väl ansedda varumärken i denna mer konkurrensrättsliga kontext.¹⁰⁹ Domstolens resonemang har betydelse för frågan om ansvaret vid keyword advertising och har behandlats ytterligare i [redacted] vilket behandlas ingående nedan, se avsnitt 4.1.3.

3.2.4 Begränsningar av varumärkesskyddet

En av de främsta begränsningarna av det annars omfattande varumärkesskyddet är att det bara är användning i näringsverksamhet som skyddas. Alla typer av privat användning är tillåten och utgör inte varumärkesintrång, se ovan avsnitt 3.1.1.1. Används ett varumärke inte som ett kännetecken för en tjänst eller vara omfattas inte heller denna användning av varumärket av ensamrätten.¹¹¹

Varumärkesdirektivet art. 6 anger dessutom uttryckligen vilka begränsningar av ensamrätten som är tillåtna. Där anges bland annat att varumärkesinnehavaren inte kan förhindra annan att i näringsverksamhet använda sitt eget namn eller adress som varumärke, art. 6.1(a), eller att varumärket används om det är nödvändigt för varan eller

¹⁰⁸ Se Craig s. 2-4 samt Horton s. 551 f.

¹⁰⁹ Se Horton p. 551.

¹¹⁰ C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl.

¹¹¹ Se Bernitz m.fl. s. 242 samt C-408/01 Adidas-Salomon AG m.fl. v. Fitnessworld Trading Ltd p. 41.

tjänstens ändamål, till exempel som beteckning för tillbehör eller reservdelar, art. 6.1(c). Dessa undantag gäller dock endast om näringsidkaren handlar i enlighet med god affärs- sed, art. 6.1. Vidare föreskrivs i art 6.2 att varumärkesinnehavaren inte kan förhindra användning av ett äldre varumärke som används inom ett begränsat geografiskt område, om denna rättighet erkänts av denna medlemsstats lagstiftning och endast används inom detta begränsade område. Denna bestämmelse syftar till att ge fortsatt rätt att använda äldre registrerade varumärken inom ett visst begränsat område, trots att ett nytt varumärke registrerats inom EU.¹¹²

¹¹² Se varumärkesdirektivet ingresspunkt 12.

4. Annonserers ansvar vid keyword advertising

EU-domstolen har i en rad förhandsavgöranden prövat frågan om keyword advertising är förenligt med varumärkesrätten inom EU. Frågan om ansvar för varumärkesintrång aktualiseras då en annonsör köper ett ord som är identiskt med någons skyddade varumärke. Det första målet som behandlades av domstolen var

som aktualiserade både ansvarsfrågan för annonsörer som köper skyddade varumärken vid annonsering, samt vilket ansvar Google som tjänsteleverantör har då de säljer skyddade varumärken som sökord vid annonsering. Tjänsteleverantörers ansvar vid keyword advertising kommer att behandlas ingående nedan, se kap. 5. Efter att domen i avkunnades har EU-domstolen prövat frågan om annonsörers ansvar i en rad förhandsavgöranden. Domstolen har ställts inför den problematik som uppkommer då man skall passa in ny teknologi och nya affärsmetoder inom ramen för den traditionella varumärkesrätten.¹¹⁴ Domstolen har i målen

samt behandlat dessa problem och utstakat grunden för hur prövningen av annonsörers ansvar vid keyword advertising skall ske enligt EU-rätten.

Inledningsvis redogör jag för vilket ansvar annonsörer har vid keyword advertising enligt de kriterier som EU-domstolen angett vid prövning av varumärkesintrång enligt art. 5.1(a) VMD. Därefter behandlas ansvaret för annonsörer utifrån art. 5.1(b) VMD. Avslutningsvis behandlar jag hur det utökade skyddet för väl ansedda varumärken, enligt art. 5.2 VMD, behandlats av domstolen vid keyword advertising.

4.1 Ansvar enligt varumärkesdirektivet artikel 5.1(a)

Varumärkesinnehavaren har, som ovan nämnts, rätt att förhindra användningen av ett identiskt kännetecken enbart i de fall de fyra kriterier som EU-domstolen fastställt är

¹¹³ De förenade målen C-236-238/08 Google m.fl. v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl.

¹¹⁴ Se Psaroudakis s. 33.

¹¹⁵ C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH v. Günter Guni trekking.at Reisen GmbH.

¹¹⁶ C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. v. Primakabin BV.

¹¹⁷ C-91/09 Eis.de GmbH v. BBY Vertriebsgesellschaft mbH.

¹¹⁸ C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl.

uppfylla. Dessa är 1) att användningen skett utan tillstånd, 2) att användningen skett i näringsverksamhet, 3) att användningen av ett identiskt kännetecken sker med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket registrerats och 4) att användningen skadar varumärkets funktion.¹¹⁹ I det följande behandlas kriterium 2-4.

4.1.1 Användning i näringsverksamhet

Som ovan nämnts, se avsnitt 3.2.1.1, är ett kriterium vid varumärkesintrång att kännetecknet använts i näringsverksamhet. Detta kriterium är, enligt den standard EU-domstolen fastställde i bland annat *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier SA*, uppfyllt då användningen inte sker privat, utan i anslutning till en affärsverksamhet.¹²⁰ En fråga domstolen varit tvungen att ta ställning till är således om en annonsör anses använda konkurrentens skyddade varumärke *Google* då denne köper detta varumärke som sökord vid keyword advertising. I *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier SA* konstaterade domstolen 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."¹²¹ Domstolen motiverar detta med att en annonsör som väljer ett sökord som är identiskt med någons skyddade varumärke syftar till att visa en annons som hänvisar till annonsörens webbplats, där denne säljer sina varor och tjänster. Vidare menar domstolen att det valda varumärket i form av ett sökord är det medel som används för att denna reklam skall visas, och att det inte råder någon tvekan om att denna användning sker i samband med näringsverksamhet, och inte privat.¹²² Domstolen har fört liknande resonemang i samtliga efterföljande mål som behandlat annonsörers ansvar vid keyword advertising.¹²³

Här bör någonting nämnas om generaladvokat Maduros förslag till avgörande i

Maduro uttalade att själva valet av sökord inte innebar någon användning

¹¹⁹ Se C-533/06 *O2 Holdings Ltd m.fl. v. Hutchison 3G UK Ltd* p. 57 se även generaladvokat Maduros förslag till avgörande i de förenade målen C-236-238/08 *Google m.fl. v. Louis Vuitton Malletier SA* m.fl. p. 54.

¹²⁰ Se C-236/01 *Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed* p. 40.

¹²¹ Se de förenade målen C-236-238/08 *Google France SARL m.fl. v. Louis Vuitton Malletier SA* m.fl. p. 51.

¹²² *Ibid*, se p. 52. Se även Forsman s. 92 f.

¹²³ Se till exempel C-558/08 *Portakabin Ltd m.fl. v. Primakabin BV* p. 27, C-278/08 *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH v. Günter Guni trekking.at Reisen GmbH* p. 18 samt C-323/09 *Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc* m.fl. p. 30.

i näringsverksamhet, och gjorde skillnad mellan den användning som sker då annonsen visas, och den användning som sker då annonsören väljer ett sökord. Den senare av dessa användningar ansågs således inte utgöra användning i näringsverksamhet, eftersom det inte finns någon kundkrets som påverkas av valet vid den tidpunkt valet görs. Domstolen gjorde i målet inte någon sådan distinktion.¹²⁴

4.1.2 Användningen av ett identiskt kännetecken sker med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket registrerats

För varumärkesintrång enligt art. 5.1(a) krävs, som beskrivits mer ingående ovan, se avsnitt 3.1.1.2, att kännetecknet som används är identiskt med någons skyddade varumärke, och att denna användning avser identiska varor eller tjänster. De flesta fall av keyword advertising rör denna dubbla identitet, eftersom sökordet som väljs ofta är identiskt med någons skyddade varumärke, och de varor eller tjänster som säljs ofta är identiska.¹²⁵

I de förenade målen berörde det första (mål C-236/08) ett fall där en annonsör som erbjuder konkurrerande, identiska varor köpt sökord som motsvarade skyddade varumärken, som framträtt under rubriken "Sponsrade länkar" vid sökningar.¹²⁶ Domstolen konstaterade att då en annonsör väljer ett sökord som är identiskt med någon skyddade varumärke i syfte att erbjuda ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor och tjänster, föreligger användning av varumärket med avseende på dessa varor eller tjänster.¹²⁷ Även om syftet med annonseringen inte är att erbjuda ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor och tjänster, utan syftar till att vilseleda Internetanvändare att tro att de härrör från varumärkesinnehavaren eller ett företag med ekonomiska band till denne är det fråga om sådan användning som avses i art. 5.1(a).¹²⁸ I som också behandlade sådan så kallad dubbel identitet, bekräfta-

¹²⁴ Se generaladvokat Maduros förslag till avgörande i de förenade målen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl p. 147-151.

¹²⁵ Se bland annat de förenade målen C-236-238/08 Google France SARL m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl p. 28-40 samt C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl. p. 18.

¹²⁶ Se de förenade målen C-236-238/08 Google France SARL m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl p. 62

¹²⁷ Ibid, se p. 69.

¹²⁸ Ibid, se p. 72.

des denna ståndpunkt där domstolen kort uttalade att användningen är sådan som avses i art. 5.1(a).¹²⁹

I målen *Interflora* samt *Interflora v. Marks & Spencer* slog domstolen dessutom fast att det föreligger användning med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilket varumärket registrerats även i de fall själva varumärket inte framträder i själva annonsen. Det räcker således att sökordet är identiskt med det skyddade varumärket för att kriteriet skall vara uppfyllt.¹³⁰

4.1.3 Användningen måste skada varumärkets funktion

Av de funktioner som erkänts av domstolen¹³¹ har tre stycken uttryckligen prövats i samband med keyword advertising. I *Interflora* prövades om användningen av ett identiskt kännetecken som sökord vid keyword advertising skadade varumärkets ursprungsangivelse- och reklamfunktion.¹³² I *Interflora* hävdade Interflora att Marks & Spencers användning av det skyddade varumärket dessutom skadade varumärkets investeringsfunktion, varpå domstolen prövade om så var fallet.¹³³ Dessa tre funktioner kommer jag nu att granska närmare.

4.1.3.1 Ursprungsangivelsefunktionen

Som angivits ovan har EU-domstolen traditionellt sett ansett ursprungsangivelsefunktionen som central bland varumärkets övriga funktioner.¹³⁴ Eftersom funktionen uppfattats som central har bedömningen av när ursprungsangivelsefunktionen skadas stor betydelse i varumärkesintrångsprövningar enligt art. 5.1(a). Enligt den standard som slogs fast i *Interflora* skadas ursprungsangivelsefunktionen då användningen av varumärket antyder att det finns en ekonomisk länk mellan den konkurrerande varan och

¹²⁹ Se C-323/09 *Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl.* p. 30 och 33.

¹³⁰ Se C-278/08 *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH v. Günter Guni trekking.at Reisen GmbH* p. 19 samt C-91/09 *Eis.de GmbH v. BBY Vertriebsgesellschaft mbH* p. 18. Se även Riis s. 251.

¹³¹ Se bland annat C-487/07 *L'Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl.* p. 58.

¹³² Se de förenade målen C-236-238/08 *Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl.* p. 81.

¹³³ Se C-323/09 *Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl.* p. 42-53.

¹³⁴ Se till exempel Se C-206/01 *Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed* p. 48.

varumärkesinnehavaren.¹³⁵ Det är denna standard som traditionellt sett tillämpats i mål rörande varumärkesintrång.¹³⁶

I konstaterade domstolen först att om ursprungsangivelsefunktionen skadas eller ej framför allt beror på hur annonsen visas.¹³⁷ Domstolen specificerade detta med att konstatera att ursprungsangivelsefunktionen skadas:

Detta kriterium motsvarar den traditionella uppfattningen av när ursprungsangivelsefunktionen skadas. Den relevanta personkretsen vid prövningen är således en "normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare". Domstolen hänvisar i detta avseende till målet där domstolen fört ett liknande resonemang kring vem som skall anses vara utgångspunkten vid bedömningen.¹³⁹

Domstolen stannade emellertid inte vid att konstatera att det är det traditionella kriteriet som skall vara vägledande för bedömningen av hur ursprungsangivelsefunktionen skadas. Istället tillämpade de, något anmärkningsvärt, även ett nytt kriterium som också skall påverka bedömningen.¹⁴⁰ Detta kriterium innebär att skada på ursprungsangivelsefunktionen även skall anses föreligga:

¹³⁵ Se C-206/01 Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed p. 56.

¹³⁶ Se Bednarz s. 658 samt till exempel C-245/02 Anheuser-Busch Inc v. Budějovický Budvar, národní podnik p. 60.

¹³⁷ Se de förenade målen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl. p. 83.

¹³⁸ Ibid, se p. 84.

¹³⁹ Se C-17/06 Céline SARL v. Céline SA p. 27.

¹⁴⁰ Se till exempel Bednarz s. 659 ff för en diskussion kring dessa aspekter.

Domstolen motiverar denna nya tillämpning bland annat med att Internetanvändare i högre utsträckning kan ta miste på en varas ursprung, eftersom annonsen "framträder direkt efter att den berörde Internetanvändaren har skrivit in varumärket som sökord". Domstolen framhåller att det faktum att sökordet visas samtidigt som annonsen har betydelse för bedömningen. Vidare motiverar domstolen denna nya tillämpning genom att "behovet av transparent visning av annonser på Internet understryks i unionens lagstiftning på området för elektronisk handel".¹⁴²

I förtydligade domstolen hur de nationella domstolarna skall pröva vem som anses vara en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare. I målet angavs att det inte är tillräckligt att endast några få användare kan ha haft svårigheter att uppfatta om de varor eller tjänster som erbjuds härrör från varumärkesinnehavaren eller från tredje man. Det krävs således att ett större antal användare haft sådana svårigheter. Vidare skall man vid prövningen utgå ifrån marknadens allmänt kända egenskaper då man bedömer hur mycket en sådan användare som avses bör känna till. Är det till exempel inte allmänt känt att en viss näringsidkare ej har ekonomiska band till varumärkesinnehavaren skall den nationella domstolen pröva om annonsen gjorde det möjligt för användaren att förstå att sådana band ej föreligger.¹⁴³

4.1.3.2 Reklamfunktionen

I behandlade domstolen reklamfunktionen mer utförligt än vad den gjort i tidigare praxis. Domstolen uttalade att en varumärkesinnehavare kan, utöver att med sitt varumärke ange ursprunget för sina varor, också ha som målsättning att använda varumärket i reklam. En varumärkesinnehavare har således rätt att förhindra användningen av varumärket om konkurrentens användning skadar varumärket som medel i reklamkampanjer. Domstolen slog också fast att det är uppenbart att användning av ett identiskt varumärke i en reklamkampanj kan få återverkningar på varumärkesinne-

¹⁴¹ Se de förenade målen C-236-238/08 Google m.fl. v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl. p. 90.

¹⁴² Ibid, se p. 85-86.

¹⁴³ Se C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl. p. 50-51.

havarens användning av varumärket i framtida reklamkampanjer och vid val av affärsstrategi.¹⁴⁴

I förhållande till keyword advertising konstaterade domstolen först att varumärkesinnehavaren borde kunna godta att betala ett högre pris per klick (CPC) för att dennes annons skall visas överst bland övriga "Sponsrade länkar". Men, även om varumärkesinnehavaren erbjuder ett högre CPC garanteras inte att dennes annons visas överst, eftersom andra faktorer beaktas då en annons kvalitetsstatus fastställs, se ovan avsnitt 2.2. Slutligen konstaterade domstolen att det faktum att varumärkesinnehavaren tvingas öka sina marknadsföringsåtgärder innebär att reklamfunktionen påverkas, men att sådan användning inte skadar reklamfunktionen. Denna slutsats motiveras med att varumärkesinnehavarens webbplats kommer att visas i de naturliga sökresultaten, och i regel på någon av de första raderna. Denna visning är kostnadsfri och garanterar att varumärkesinnehavarens varor och tjänster visas för Internetanvändaren. Detta gäller oberoende av om innehavaren även har en annons som visas under "Sponsrade länkar". Domstolen fastslog således att reklamfunktionen inte skadas vid keyword advertising.¹⁴⁵ I

bekräftades denna uppfattning, och domstolen slog dessutom fast att de fall då varumärkesinnehavaren tvingas intensifiera sina marknadsföringsåtgärder för att bibehålla sina kunder snarare utgör en konsekvens av sund konkurrens. Domstolen konstaterade vidare att syftet med varumärkesrätten inte är att skydda varumärkesinnehavaren mot åtgärder som utgör en naturlig del av konkurrensen. Domstolen ansåg att reklam på Internet i första hand syftade till att erbjuda kunder alternativa varor och tjänster och att varumärkets reklamfunktion därför inte skadas vid keyword advertising.¹⁴⁶

4.1.3.3 *Investeringsfunktionen*

I *Interflora* prövade EU-domstolen för första gången om investeringsfunktionen skadas vid keyword advertising. Investeringsfunktionen hade, som tidigare nämnts, omnämnts i *Interflora* som en av varumärkets tänkbara funktioner.¹⁴⁷ Domstolen konstaterade inledningsvis att investeringsfunktionen innebär att varumärkesinnehavaren använ-

¹⁴⁴ Se de förenade målen C-236-238/08 *Google m.fl. v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl.* p. 91-93.

¹⁴⁵ *Ibid*, se p. 94-98.

¹⁴⁶ Se C-323/09 *Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl.* p. 57-59.

¹⁴⁷ Se C-487/07 *L'Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl.* p. 58.

der varumärket för att skaffa sig eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera kunder eller göra dem lojala med varumärket. Domstolen betonar vidare att detta vid ytan inte verkar skilja sig märkbart från reklamfunktionen, men att det ändå finns skillnader. Det finns nämligen andra kommersiella tekniker än reklam som kan användas för att uppnå dessa syften. Varumärkesinnehavare har rätt att förhindra användning av varumärket som i stor utsträckning stör innehavarens möjligheter att använda varumärket i detta syfte. Varumärkesinnehavare har däremot inte rätt att motsätta sig att varumärket används om användningen medför att innehavaren endast måste anpassa sina ansträngningar för att behålla ett gott rykte, förutsatt att användningen inte skadar ursprungsangivelsefunktionen och iakttar lojal konkurrens.¹⁴⁸

I förhållande till användningen vid keyword advertising slog domstolen inte fast något ytterligare, utan angav att dessa överväganden måste ligga till grund för den nationella domstolens tolkning. Domstolen konstaterade kort att användningen skadar investeringsfunktionen om den i stor utsträckning stör varumärkesinnehavarens användning av sitt varumärke i syfte att skapa eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera kunder och göra dem lojala med varumärket.¹⁴⁹

4.1.4 Sammanfattning

Enligt EU-domstolen utgör annonsörers användning av varumärket användning

Denna användning sker dessutom med avseende på de varor och tjänster med dem för vilka varumärket registrerats. Detta gäller även i de fall varumärket inte används i annonsen, utan endast som sökord. Vidare måste användningen skada någon av varumärkets funktioner för att varumärkesinnehavaren skall kunna förhindra användningen av varumärket enligt art. 5.1(a).

Skada på ursprungsangivelsefunktionen föreligger då annonsen inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumär-

¹⁴⁸ Se C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl. p. 60-64.

¹⁴⁹ Ibid, se p. 65-66.

kesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man. Vidare skadas funktionen även då 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.

Domstolen har vidare inte ansett att reklamfunktionen skadas vid keyword advertising, utan anser att varumärkesinnehavarens intressen ändå tillgodoses eftersom varumärkesinnehavarens webbplats kommer att visas i de naturliga sökresultaten, och i regel på någon av de första raderna. Domstolen anser dessutom att det faktum att varumärkesinnehavaren tvingas intensifiera sina marknadsåtgärder för att behålla kunder snarare är en konsekvens av sund konkurrens.

Angående investeringsfunktionen har domstolen konstaterat att denna funktion möjligen skadas vid keyword advertising. Sådan skada sker då användningen i stor utsträckning stör varumärkesinnehavarens användning av sitt varumärke i syfte att skapa eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera kunder och göra dem lojala med varumärket.

4.2 Ansvar enligt varumärkesdirektivet artikel 5.1(b)

Som ovan nämnts, se avsnitt 3.2.2, tillämpas artikel 5.1(b) i situationer där dubbel identitet inte föreligger. En förutsättning för att varumärkesinnehavaren skall kunna förhindra användningen av varumärket i sådana situationer är att det föreligger en risk för förväxling. En sådan förväxlingsrisk har av EU-domstolen traditionellt ansetts föreligga då det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Se bland annat C-342/97 Lloyd Schuhfabrik v. Klijsen Handel p. 17 samt C-120/04 Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany & Austria p. 26.

I slog domstolen inledningsvis fast att det är upp till den nationella domstolen att avgöra huruvida de kännetecken som använts var så pass lika att art. 5.1(a) kunde tillämpas. Om den nationella domstolen fann att skillnaderna mellan varumärkena inte var obetydliga¹⁵¹ skulle art. 5.1(b) tillämpas.¹⁵² Vad gäller bedömningen av förväxlingsrisken tillämpade domstolen samma kriterium som vid bedömningen om skada på ursprungsangivelsefunktionen föreligger. Det vill säga, enligt art. 5.1(b) skall den nationella domstolen:

4.3 Ansvar enligt varumärkesdirektivet artikel 5.2

I prövade EU-domstolen hur art. 5.2, som avser väl ansedda varumärken, skulle tillämpas vid keyword advertising. Domstolen konstaterade inledningsvis att det följer av fast rättspraxis att art. 5.2 gäller även i situationer då dubbel identitet föreligger.¹⁵⁴ Det utökade skyddet för väl ansedda varumärken gäller således som ett komplement till art. 5.1(a), se avsnitt 3.2.3. Det följer av art. 5.2 att en varumärkesinnehavare har rätt att förhindra användning av ett väl ansett varumärke då denna användning utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av (snyltning) eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga (urvattning) eller renommé (nedsvärtning). Domstolen konstaterade i likhet med ¹⁵⁵ att endast ett av dessa slags intrång föreligger är tillräckligt för att regeln skall kunna tillämpas.¹⁵⁶

¹⁵¹ Jfr. C-291/00 LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA p. 54. Se även avsnitt 3.1.1.2.

¹⁵² Se C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH v. Günter Guni trekking.at Reisen GmbH p. 26-27.

¹⁵³ Ibid, se p. 39.

¹⁵⁴ Se C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl. p. 68.

¹⁵⁵ Se C-487/07 L'Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl. p. 38.

¹⁵⁶ Se C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl. p. 72.

Domstolen slog vidare fast att artikeln kunde tillämpas eftersom "Interflora" är ett väl ansett varumärke, och för att Marks & Spencer använt sökord som antingen varit identiska eller uppvisat stora likheter med varumärket.¹⁵⁷ Därefter prövade domstolen om någon av ansvarsgrunderna i artikeln var uppfyllda. Då den hänskjutande domstolen endast begärt tolkning av "urvattning" och "snyltning", prövade inte EU-domstolen om även "nedsvärtning" förelegat.¹⁵⁸

EU-domstolen slog fast att med avses användning som minskar det väl ansedda varumärkets förmåga att särskilja varumärkesinnehavarens varor och tjänster, och att vid slutet av urvattningsprocessen kan konsumenter inte längre omedelbart associera märket med ett visst kommersiellt ursprung. Domstolen konstaterade vidare att en varumärkesinnehavare inte behöver invänta slutet på urvattningsprocessen för att göra sin rätt gällande. Hade så varit fallet hade anseendeskyddet inte skyddat varumärkesinnehavaren på ett effektivt sätt. I målet hävdade Interflora att användningen av deras varumärke som sökord riskerade att leda till att kännetecknet blir en generisk term. Domstolen instämde delvis men framhöll samtidigt att endast det faktum att sökordet som valts var identiskt med varumärket inte nödvändigtvis skulle leda till att varumärket blir en generisk term. Om annonsen är så pass tydligt utformad att en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare kan förstå att de erbjudna varorna och tjänsterna inte härrör från varumärkesinnehavaren, så kan inte varumärkets särskiljningsförmåga anses ha skadats. Slutsatsen blir således att det är upp till den nationella domstolen att avgöra, i likhet med bedömningen avseende skada på ursprungsangivelsefunktionen och vid bedömningen om risk för förväxling föreligger, om annonsen var så tydlig som avses, annars kan inte urvattning anses föreligga.¹⁵⁹

Vad gäller användning som drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, slog domstolen inledningsvis fast att det faktum att varumärket är välkänt medför att antalet sökningar som motsvarar det sannolikt ökar. Domsto-

¹⁵⁷ Ibid, se p. 69 och 71.

¹⁵⁸ Ibid, se p. 75.

¹⁵⁹ Ibid, se p. 76-83.

len menar vidare, i enlighet med generaladvokatens utlåtande¹⁶⁰, att syftet med att som annonsör välja ett sökord som är identiskt med ett känt varumärke är att dra fördel av detta varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé. Denna slutsats motiveras med att valet av ett sådant sökord ger upphov till att troligtvis många konsumenterna kommer att söka efter varumärket, och att konkurrenter då ges en god möjlighet att presentera alternativ till varumärkesinnehavarens varor. Denna möjlighet innebär att konkurrenten drar en verklig fördel av det skyddade varumärkets särskiljningsförmåga och renommé. Domstolen bekräftar därefter, i likhet med [redacted] att när en konkurrent som drar sådan fördel och placerar sig "i kölvattnet" på ett känt varumärke för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige, utan ekonomisk ersättning, skall denna fördel anses otillbörlig. Innebär istället användningen av det kända varumärket att konkurrenten enbart erbjuder ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor, utan att sådan otillbörlig fördel dras och utan att någon urvattning eller nedsvärtning sker, har varumärkesinnehavaren inte rätt att förhindra användningen. Domstolen menar således att en användning som enbart är en konsekvens av fri konkurrens skall vara tillåten.¹⁶²

4.4 Kritiska reflektioner

Det finns efter EU-domstolens serie av domar rörande annonsörers ansvar vid keyword advertising viss anledning till reflektion. Främst kan man enligt vissa kritiker se en tydlig förändring av praxis kring hur varumärkets funktion skadas. Det är dessutom enligt dessa kritiker anmärkningsvärt att domstolen påstår, genom en svepande referens till domen i [redacted] att det nya kriterium de infört är helt i linje med gällande praxis.¹⁶³ Problematiken har också en annan synvinkel. Vissa kritiker menar att det i sin tur är beklagligt att domstolen inte tog tillfället i akt att bättre anpassa varumärkesrätten till Internets mer innovativa kontext.¹⁶⁴ Generaladvokat Maduros förslag till avgörande i [redacted] anger till exempel att man borde balansera intresset av varumärkets en-

¹⁶⁰ Se generaladvokat Jääskinens förslag till avgörande i C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl. p. 96.

¹⁶¹ Se C-487/07 L'Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl. p. 49.

¹⁶² Se C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl. p. 85-92.

¹⁶³ Se Bednarz s. 660. Se även avsnitt 4.1.1.3.1.

¹⁶⁴ Se till exempel Tan s. 494.

samrätt mot yttrandefriheten och näringsfriheten, vilket i denna mer innovativa kontext borde leda till att varumärkesskyddet bör anpassas, något som inte alls berördes i domen.¹⁶⁵

Kritik har även framförts gällande den vaga utformningen av det nya kriteriet som behandlar hur de nationella domstolarna skall pröva om varumärkets funktion skadas. Kritiken går ut på att det är svårt för de nationella domstolarna att från fall till fall bedöma om en annons är så vagt utformad avseende ursprunget att "en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare" inte kan bedöma om annonsen härstammar från varumärkesinnehavaren eller från någon annan tredje part. Denna bedömning anses så pass otydlig att vi istället kan se en möjlig fragmentering av varumärkesrätten på detta område inom den inre marknaden, där olika nationella domstolar bedömer frågan olika. En fragmentering som innebär att rättstillämpningen i praktiken blir allt annat än förutsebar.¹⁶⁶

Vidare har kritik framförts mot domstolens tolkning av hur reklamfunktionen skadas vid keyword advertising. Enligt domstolen kan, som ovan nämnts, reklamfunktionen inte anses skadas främst eftersom varumärkesinnehavaren webbplats ändå kommer att visas vid de naturliga sökresultaten, i regel på någon av de första raderna. Domstolen har således tagit viss hänsyn till att varumärkesinnehavarens webbplats inte alltid kommer att visas överst. Domstolen tar däremot inte hänsyn till varumärkesinnehavare som inte har någon webbplats, en sådan varumärkesinnehavare kommer följaktligen inte visas bland de naturliga sökresultaten alls. Det finns vidare många exempel på varumärkesinnehavare som innehar flera registrerade varumärken. En sådan varumärkesinnehavare kan mycket väl tänkas agera under ett visst varumärke, som inte motsvarar det sökta, och risken är då stor att sökningen på det sekundära varumärket inte leder till att varumärkesinnehavarens webbplats visas vid sökningen. I dessa situationer kan inte domstolens argument anses giltigt, eftersom varumärkesinnehavarens webbplats inte kommer att visas alls. Föreligger det då skada på reklamfunktionen? Detta är en fråga som av

¹⁶⁵ Se generaladvokat Maduros förslag till avgörande i de förenade målen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl p. 102-103

¹⁶⁶ Se Ott m.fl. s. 4

domstolen lämnats obesvarad trots att keyword advertising nu prövats i flertalet domar.¹⁶⁷ Jag anser dock att en kritik som baseras på att varumärkesinnehavare som inte har någon webbplats skadas vid keyword advertising är något missriktad. Det är svårt att se varför en annonsör skulle välja ett sökord som motsvarar ett varumärke som inte finns representerat på Internet, då ett sådant sökord knappast skulle medföra många sökningar. Vad gäller den kritik som går ut på att en varumärkesinnehavare kan ha flera varumärken och att en sökning på ett av dessa sekundära varumärken inte skulle visa varumärkesinnehavarens webbplats, anser jag att varumärkesinnehavaren själv har ett visst ansvar att koppla samman sina varumärken. Det bör vara rimligt att kräva att varumärkesinnehavaren själv vidtar åtgärder så att webbplatsen visas vid sådana sökningar. Kritiken syftar troligen till att visa att domstolens argument är svagt och inte giltigt i alla situationer, men jag anser att denna kritik till stor del inte kan anses ha någon anknytning till hur keyword advertising fungerar i praktiken.

Kritik har också framförts mot att reklamfunktionen skall ha någon varumärkesrättslig betydelse alls. Denna kritik baseras främst på att användningen av varumärket måste påverka dess särskiljningsförmåga eller risken för förväxling. Att slå fast att vissa funktioner, inklusive reklamfunktionen, måste påverkas vid användningen skulle på ett olämpligt sätt begränsa den ekonomiska aktiviteten. Att reklamfunktionen, så som domstolen tolkat denna, påverkas kan mycket väl vara ett resultat av naturlig konkurrens, och borde enligt denna typ av resonemang endast vara varumärkesrättsligt relevant om varumärkets särskiljningsförmåga påverkas eller vid risken för förväxling med andra varumärken.¹⁶⁸ Företrädare för denna typ av kritik har enligt min mening ett annat synsätt än domstolens kring vilka situationer varumärken bör skyddas. Denna argumentation bottnar i en syn som kräver att varumärkets särskiljningsförmåga eller förväxlingsrisken måste påverkas vid varumärkesintrång. Det är enligt detta synsätt därför inte lämpligt att förutsätta att vissa konkreta funktioner måste skadas för att intrång skall föreligga.

¹⁶⁷ Se Ott m.fl. s. 5.

¹⁶⁸ Se Psaroudakis s. 38 f.

5. Ansvaret för tjänsteleverantörer vid keyword advertising

Det är viktigt för varumärkesinnehavare att fastställa hur ansvarsfördelningen mellan annonsörer och tjänsteleverantörer, det vill säga den som tillhandahåller annonstjänsten, behandlats vid rättstillämpningen. I vissa situationer är tjänsteleverantören den enda part som kan ställas till svars, eftersom många annonsörer som säljer piratkopierade varor ofta är svåra att nå eller på annat sätt kan agera anonymt på Internet. Vidare agerar sådana aktörer ofta utifrån rättsordningar med dåligt fungerande rättsskydd där rättighetsinnehavare har svårt att göra gällande sina immateriella rättigheter.¹⁶⁹ Det är således viktigt att utreda vilket ansvar tjänsteleverantörer kan åläggas vid keyword advertising.

Inom EU reglerar det så kallade e-handelsdirektivet¹⁷⁰ tjänsteleverantörers och mellanhänders ansvar för tjänster som tillhandahålls på Internet. I det följande behandlar jag direktivet mer i detalj, för att därefter kunna analysera hur EU-domstolen tolkat tjänsteleverantörers ansvar vid keyword advertising.

5.1 Tjänsteleverantörers ställning enligt e-handelsdirektivet

E-handelsdirektivet reglerar i huvudsak informationssamhällets tjänster och de leverantörer som tillhandahåller sådana tjänster.¹⁷¹ Direktivet är implementerat i svensk rätt genom lag (2202:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (nedan e-handelslagen). Syftet med direktivet är att säkerställa fri rörlighet för informationssamhällets tjänster på den inre marknaden.¹⁷²

5.1.1 Tjänsteleverantörer

En tjänsteleverantör är, i e-handelsdirektivets mening, en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller någon av informationssamhällets tjänster, se art. 2(b) e-handelsdi-

¹⁶⁹ Se Pechan m.fl s. 350.

¹⁷⁰ Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden.

¹⁷¹ Se prop. 2001/02:150 s 18.

¹⁷² Se e-handelsdirektivet ingresspunkt 8.

rektivet¹⁷³. Med "informationssamhällets tjänster" avses tjänster som vanligtvis utförs mot ersättning på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare.¹⁷⁴ Begreppet "informationssamhällets tjänster" avser en mängd aktiviteter som bedrivs på Internet och kan särskilt bestå i försäljning av varor online. Informationssamhällets tjänster begränsas dock inte enbart till tjänster som föranleder avtal online utan även exempelvis tjänster innebär tillhandahållande av sökmöjligheter samt åtkomst till och hämtning av data, e-handelsdirektivet ingresspunkt 18. Begreppet avgränsas främst genom att tjänsten skall ske på individuell begäran, vilket utesluter exempelvis tjänster så som sändning av TV eller radio, som sker utan särskild begäran.¹⁷⁵ Vidare är e-handelsdirektivet inte tillämpligt på viss notariatverksamhet, företrädande och försvar av klient vid domstol samt viss spelverksamhet, även om någon av dessa verksamheter skulle innefattas i någon av informationssamhällets tjänster enligt den allmänna definitionen, art. 1.5(d) e-handelsdirektivet¹⁷⁶.

Informationssamhällets tjänster har således givits en bred innebörd och detta medför att definitionen av vem som kan vara en tjänsteleverantör i e-handelsdirektivets mening blir väldigt omfattande. Vid direktivets utformande ansågs det önskvärt att införa sådana förhållandevis breda definitioner, eftersom man då lättare kan hantera den snabba tekniska utvecklingen på området.¹⁷⁷

5.1.2 Ansvarsfrihet för tjänsteleverantörer

För att vidare harmonisera den inre marknaden, och hindra att medlemsstaternas olika lagstiftning hämmade utbudet av gränsöverskridande tjänster¹⁷⁸, infördes i direktivet ansvarsfrihet för tjänsteleverantörer och mellanhänder i vissa situationer, se art. 12-15

¹⁷³ 2 § e-handelslagen.

¹⁷⁴ Uttrycket "på distans" avser tjänster som tillhandahålls utan att parterna är närvarande samtidigt. Uttrycket "på elektronisk väg" avser tjänst som sänds vid utgångspunkten och tas emot vid slutpunkten med hjälp av utrustning för elektronisk behandling (inbegripet digital signalkomprimering) och lagring av uppgifter, och som i sin helhet sänds, befordras och tas emot genom tråd, radio, optiska medel eller andra elektromagnetiska medel. Uttrycket "på individuell begäran" avser tjänst som tillhandahålls genom överföring av uppgifter på individuell begäran, se art. 2(a) e-handelsdirektivet samt art 1.2 direktiv 98/48/EG.

¹⁷⁵ Se e-handelsdirektivet ingresspunkt 17 samt bilaga V direktiv 98/48/EG.

¹⁷⁶ 1 § p. 4-6 e-handelslagen.

¹⁷⁷ Se Ds. 2001:13 s. 24.

¹⁷⁸ Se e-handelsdirektivet ingresspunkt 18.

e-handelsdirektivet.¹⁷⁹ Det är endast tjänsteleverantörer som utför någon av de uppräknade verksamheterna som skyddas enligt direktivet. Ansvarsfriheten omfattar vidare endast situationer då tjänsteleverantörens verksamhet syftar till att underlätta överföringar på Internet. Verksamheten måste dessutom vara av rent teknisk, automatisk och passiv natur, och tjänsteleverantören får inte ha kännedom eller kontroll över den vidarebefordrade eller lagrade informationen.¹⁸⁰ För att en tjänsteleverantör skall kunna åtnjuta ansvarsfrihet krävs dessutom att denne vidtar åtgärder vid kännedom om olagligt material.¹⁸¹ De ansvarsfrihetsgrunder som regleras i direktivet är "enbart vidarebefordran" (mere conduit), "cachning" och ansvarsfrihet för värdtjänster. Dessutom anges i art. 15 att tjänsteleverantörer inte kan åläggas någon allmän skyldighet att söka efter olagligt eller skyddat material. Dessa grunder kommer nedan att behandlas mer ingående. De särskilda förutsättningar för ansvarsfrihet i dessa situationer gäller förutom de generella förutsättningar för ansvarsfrihet som nämnts ovan.

5.1.2.1 Artikel 12 - Enbart vidarebefordran (mere conduit)

"Enbart vidarebefordran" avser situationer där tjänsteleverantören tillhandahåller en tjänst som enbart består av vidarebefordran av information. Ansvarsfrihet råder enbart 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 överförs. Ansvarsfriheten avser även situationer då informationen automatiskt och tillfälligt lagras, om en sådan lagring sker enbart för att utföra överföringen. Vidare får en sådan lagring inte ske längre än vad som rimligtvis krävs för överföringen.¹⁸²

Denna ansvarsfrihetsgrund omfattar exempelvis e-posttjänster där information vidarebefordras via en e-postserver till mottagaren. Tjänsteleverantören som tillhandahåller

¹⁷⁹ 16-19 §§ e-handelslagen. Det bör här även nämnas att det så kallade IPRED-direktivet inte har någon materiell betydelse för tjänsteleverantörers ansvarsfrihet enligt e-handelsdirektivet, se direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, se art. 3 IPRED.

¹⁸⁰ Se e-handelsdirektivet ingresspunkt 42.

¹⁸¹ Se e-handelsdirektivet ingresspunkt 46.

¹⁸² Se e-handelsdirektivet art. 12.

e-posttjänsten kan således inte vara ansvarig för innehållet, även i situationer då informationen under en kort tid lagras på servern.¹⁸³

5.1.2.2 Artikel 13 - Cachning

Ansvarsfrihet vid cachning avser situationer då en tjänsteleverantör lagrar information enbart i syfte att effektivisera vidare överföring till andra tjänstemottagare. Ansvarsfrihet i dessa situationer gäller under förutsättning att a) tjänsteleverantören inte ändrar informationen, b) tjänsteleverantören uppfyller villkoren för tillgång till informationen, c) tjänsteleverantören följer regler för uppdatering av informationen, 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.¹⁸⁴

5.1.2.3 Artikel 14 - Värdtjänster

Om tjänsteleverantören erbjuder en tjänst som består i lagring av information som tillhandahållits av en tjänstemottagare, råder ansvarsfrihet under vissa förutsättningar. Dessa särskilda förutsättningar är a) att 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) att tjänsteleverantören så snart han fått sådan kännedom eller blivit medveten om detta handlat utan dröjsmål för att avlägsna informationen eller göra den oåtkomlig.¹⁸⁵

¹⁸³ Se prop. 2001/02:150 s. 20.

¹⁸⁴ Se e-handelsdirektivet art. 13.

¹⁸⁵ Se e-handelsdirektivet art. 14(1).

Handlar tjänstemottagaren, den som tillhandahåller informationen, under tjänsteleverantörens, den som tillhandahåller värdtjänsten, ledning eller överinseende kan inte ansvarsfrihet göras gällande.¹⁸⁶

Sådana värdtjänster som avses kan till exempel vara så kallade webbhotell, där en tjänsteleverantör tillhandahåller serverutrymme till fysiska eller juridiska personer som vill skapa en hemsida, men inte har tillgång till egen server. Chattjänster utgör ett annat exempel sådana värdtjänster som omfattas av artikeln.¹⁸⁷

5.1.2.4 Artikel 15 - Tjänsteleverantörers avsaknad av allmän övervakningsskyldighet

För att ansvarsfrihetsgrunderna som anges i art. 12-14 skall kunna verka effektivt stadgas i art. 15 att medlemsstaterna inte får ålägga tjänsteleverantörer en allmän skyldighet att övervaka den information de överför eller lagrar. Denna avsaknad av övervakningsskyldighet gäller vidare endast skyldigheter av allmän natur, inte i speciella fall. Vidare gäller den i synnerhet inte efter beslut från nationella myndigheter i enlighet med nationell lagstiftning.¹⁸⁸

I prövade EU-domstolen frågan om allmän övervakningsskyldighet enligt e-handelsdirektivets art. 15, i ett fall som rörde frågan om SABAM, en belgisk upphovsrättsorganisation, kunde tvinga Scarlet, en belgisk internetleverantör, att filtrera bort upphovsrättsskyddade verk. Domstolen konstaterade att ett sådant allmänt föreläggande om övervakning skulle innebära att tjänsteleverantören skulle tvingas att övervaka all information från samtliga kunder, och detta ansågs stå i strid med art. 15.¹⁸⁹

5.2 Tjänsteleverantörers ansvar vid keyword advertising

EU-domstolen har i 190 behandlat i vilken utsträckning Google kan hållas ansvarigt för de varumärkesintrång som sker genom tjänsten AdWords. I målet utreddes hur AdWords använder varumärket, och om e-handelsdirektivets ansvarsfri-

¹⁸⁶ Se e-handelsdirektivet art. 14(2).

¹⁸⁷ Se prop. 2001/02:150 s. 21.

¹⁸⁸ Se e-handelsdirektivet ingresspunkt 47.

¹⁸⁹ Se C-70/10 Scarlet Extended SA v. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL m.fl. p. 40.

¹⁹⁰ De förenade målen C-236-238/08 Google m.fl. v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl.

hetsgrunder kan tillämpas på den tjänst AdWords tillhandahåller. Först behandlas frågan om Adwords använder varumärket _____, därefter frågan om ansvarsfrihet enligt e-handelsdirektivet.

5.2.1 Huruvida tjänsteleverantörens användning sker i näringsverksamhet

I _____ ansåg de klagande parterna att Google använde varumärkena i näringsverksamhet då de genom AdWords sålde sökord till annonsörer, med syfte att göra ekonomisk vinst. Domstolen konstaterade inledningsvis att Google utövar affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, då de för kunders räkning lagrar sökord som motsvarar registrerade varumärken, och då de möjliggör visning av annonser. Domstolen hävdade dock att AdWords inte själva använder varumärkena. Tjänsteleverantörer använder således inte de registrerade varumärkena i näringsverksamhet på det sätt som avses i art. 5 VMD samt i praxis. Det faktum att kunderna, annonsörerna, betalar för få använda dessa kännetecken som sökord påverkar inte bedömningen, och gör inte att AdWords kan anses använda dessa varumärken i _____ näringsverksamhet.¹⁹¹

Här bör noteras att generaladvokat Maduro hade en avvikande bedömning avseende om användningen skedde i näringsverksamhet. För det första skiljer Maduro uttryckligen på två typer av användning. Generaladvokaten menar att man måste skilja den situation då annonsörer tillåts välja sökord som motsvarar annans skyddade varumärke, och användning som består i att AdWords visar annonser bredvid de naturliga sökresultaten, som motsvarar skyddade varumärken.¹⁹² Maduro anser, till skillnad från domstolen, att användningen i båda dessa situationer sker _____ eftersom AdWords bedrivs i vinstsyfte.¹⁹³ Maduro gick sedan vidare och prövade de resterande kriterierna enligt domstolens praxis som skall vara uppfyllda för att varumärkesinnehavare skall kunna förhindra användningen av varumärket. Då domstolen redan avfärdat att användningen sker i näringsverksamhet kommer denna utredning inte beröras vidare här.

¹⁹¹ Ibid, se p. 53-58.

¹⁹² Se generaladvokat Maduros förslag till avgörande i de förenade målen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl p. 55.

¹⁹³ Ibid, se p. 61 och 76.

Det står således klart att EU-domstolens uppfattning är att tjänsteleverantörer som tillhandahåller annonstjänster vid keyword advertising inte kan anses använda de skyddade varumärkena i sin egen näringsverksamhet. Därför kan tjänsteleverantören i detta avseende inte anses begå varumärkesintrång, i vart fall inte direkt.¹⁹⁴ I sitt förslag till avgörande förde generaladvokat Maduro en diskussion kring att eventuellt sträcka ut ansvaret för varumärkesintrång till att även gälla vid medhjälp eller medverkan till varumärkesintrång. Sådant indirekt ansvar är enligt Maduro främmande för varumärkesrätten inom EU och behandlas normalt inom den allmänna skadeståndsrätten. Han nämner vidare att en sådan sekundär ansvarsform förekommer i den amerikanska rättsordningen.¹⁹⁵

5.2.2 Huruvida e-handelsdirektivets ansvarsfrihetsgrunder är tillämpliga för tjänsteleverantörer vid keyword advertising

I hävdade varumärkesinnehavarna att AdWords inte var någon av "informationssamhällets tjänster" i e-handelsdirektivets mening, och därför inte kan anses åtnjuta ansvarsfrihet enligt art. 12-14 e-handelsdirektivet. Google motsatte sig detta och ansåg att AdWords visst var en sådan tjänst, och att denna skulle anses vara en sådan värdtjänst som avses i art. 14.¹⁹⁶

Domstolen konstaterade att Google AdWords är en av informationssamhällets tjänster i direktivets mening, och att AdWords vidarebefordrar och lagrar informationen från annonsörerna. Domstolen slog vidare fast att det faktum att tjänsten är avgiftsbelagd inte kan påverka ansvarsfriheten enligt direktivet. Dessutom konstaterade domstolen att det krävs att tjänsten är av "rent teknisk, automatisk och passiv natur" i enlighet med direktivets ingresspunkt 42, och att det är avgörande att bestämma vilken roll Google haft vid utformandet av annonsen. Detta är en bedömning som ankommer den nationella domstolen. Domstolen sammanfattade slutligen att art. 14 e-handelsdirektivet skall tolkas så att bestämmelsen är tillämplig då tjänsteleverantören inte har utövat en aktiv roll som kan ge denne kännedom om lagrade uppgifter. Om leverantören varit passiv vid utfor-

¹⁹⁴ Se Riis s. 260.

¹⁹⁵ Se generaladvokat Maduros förslag till avgörande i de förenade målen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl p. 48.

¹⁹⁶ Se de förenade målen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl. p. 106-108.

mandet och lagringen av informationen kan denne inte hållas ansvarig för den information som lagrats. Däremot blir leverantören ansvarig om denne underlåtit att, när denne fått kännedom om den lagrade informationen, radera eller göra informationen oåtkomlig. Denna bedömning skall göras av den nationella domstolen i varje enskilt fall.¹⁹⁷

Det bör nämnas att generaladvokat Maduro återigen var av en avvikande uppfattning. Maduro ansåg att AdWords inte kan anses vara ett neutralt informationsverktyg, och jämförde annonstjänsten med Googles "vanliga" sökmotor. Googles sökmotor ger sökresultat som är ett resultat av automatiska algoritmer som använder objektiva kriterier för att fastställa vilka webbplatser som skall visas för användaren. Till skillnad från Googles vanliga sökresultat är AdWords visningar grundade på förhållandet med annonsörerna, och Google har ett direkt intresse av att användaren klickar på annonslänkarna. Adwords kan, enligt Maduro, av det skälet därför inte åtnjuta ansvarsfrihet enligt art. 14 för det innehåll som visas i AdWords.¹⁹⁸

5.3 Kritiska reflektioner

Domstolens resonemang lämnar en del frågeställningar över vilka man bör reflektera en aning. Främst berör domstolen bara kort hur Google påverkar annonsörer vid valet av sökord, och vilken betydelse detta har för bedömningen av vilken grad av passivitet Google kan anses ha.¹⁹⁹ I AdWords finns, som ovan nämnts,²⁰⁰ ett "Keyword tool" som är ett hjälpmedel för annonsörer och skall underlätta valet av effektiva sökord, men domstolen prövar inte uttryckligen hur detta hjälpmedel spelar in i passivitetsbedömningen. Domstolen har visserligen slagit fast att prövningen av Googles grad av passivitet är något som ankommer de nationella domstolarna, men kritik har riktats mot att domstolen inte belyser dessa aspekter mer utförligt i domen.²⁰¹ Jag menar också att det varit önskvärt om EU-domstolen varit tydligare kring hur denna prövning skall genomföras. Utan tydliga instruktioner riskerar frågan behandlas olika i de nationella domstolarna, vilket

¹⁹⁷ Ibid, se p. 110-120.

¹⁹⁸ Se generaladvokat Maduros förslag till avgörande i de förenade målen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl p. 144-146.

¹⁹⁹ Se de förenade målen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl. p. 116-118.

²⁰⁰ Se avsnitt 2.1.

²⁰¹ Se till exempel Ott m.fl. s. 8 samt Riis s. 261.

riskerar att leda till att bedömningen varierar mellan medlemsstaterna. En sådan fragmentering är inte önskvärd.

Det har även framförts att domstolen haft rätt då den slog fast att tjänsteleverantörerna inte kan anses ha begått varumärkesintrång, eftersom man inte kan anse att tjänsteleverantörer använder varumärken i sin näringsverksamhet, och att detta måste anses stå i enlighet med tidigare praxis.²⁰² Denna typ av resonemang bottnar främst i att det är uppenbart att annonsörerna är de aktörer som primärt måste anses begå intrånget. Tjänsteleverantörens eventuella ansvar måste därför härledas ur annonsörers primära ansvar, och måste bedömas inom ramen för sekundärt ansvar.²⁰³ En sådan ansvarsform är, som generaladvokat Maduro framhöll, främmande för varumärkesrätten inom EU.²⁰⁴ Det är visserligen inget som hindrar att det på nationell nivå lagstiftas om medverkansansvar vid varumärkesintrång enligt andra skadeståndsrättsliga principer eller genom bestämmelser om illojal konkurrens.²⁰⁵ Att sådant sekundärt ansvar faller utanför varumärkesrätten, och istället behandlas genom andra rättsmedel, har av vissa kritiker ansetts lämpligt.²⁰⁶ Man måste dock påminna sig om att domstolen inte ännu uttalat sig om eventuellt sekundärt ansvar vid varumärkesintrång. Domstolen har inte uttryckligen behandlat frågan, utan endast slagit fast att ansvar för primärt varumärkesintrång inte föreligger, och att tjänsteleverantörerna omfattas av e-handelsdirektivets ansvarsfrihetsgrunder. Man kan således inte med all säkerhet uttala sig om domstolens uppfattning i frågan.²⁰⁷

²⁰² Se Morcom s. 51.

²⁰³ Se Kulk s. 609-610.

²⁰⁴ Se generaladvokat Maduros förslag till avgörande i de förenade målen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl p. 48.

²⁰⁵ Se varumärkesdirektivet ingresspunkt 7.

²⁰⁶ Se Kulk s. 609.

²⁰⁷ Se Morcom s. 51 f.

6. Ett amerikanskt perspektiv

Den amerikanska rättsordningen är, som läsaren säkert är medveten om, av en annan karaktär än den europeiska, och man måste skilja på federal och delstatlig lagstiftning. Det finns dessutom ett stort inslag av domarskapad rätt, common law. Federal lagstiftning får endast stiftas under förutsättning att kongressen genom konstitutionen beviljats rätt att stifta lag på området. Det finns flera grunder som ger kongressen rätt att stifta federal lag. En av dessa grunder är att lagstiftningen måste syfta till att påverka "interstate commerce".²⁰⁸

Denna uppdelning gäller även varumärkesrätten. Det finns således regler rörande varumärken på delstatlig och federal nivå, samt bestämmelser som härstammar från domstolspraxis. För att underlätta behandlingen av det komplexa och omfattande regelverk kommer jag i det följande redogöra för den federala lagstiftningen samt viktiga tolkningar som slagits fast i praxis. Jag bortser således från att delstatlig lagstiftning eventuellt kan avvika, vilket inte bör påverka komparationens giltighet i någon högre utsträckning, eftersom denna enbart är av tjänande karaktär, och endast syftar till att belysa problematiken ur en annan synvinkel. Jag kommer dock att belysa ett delstatligt lagstiftningsinitiativ som är intressant ur problemställningens perspektiv. Utah, en amerikansk delstat, har stiftat en särskild varumärkeslag som syftar till att reglera varumärkesanvändningen på Internet.

I USA reglerar Lanham Act varumärkesrätten på federal nivå. Den har stiftats enligt "interstate commerce"-klausulen²⁰⁹ och är endast tillämplig på varumärken som används eller syftas att användas vid gränsöverskridande handel mellan amerikanska delstater, vilket benämns ²¹⁰ "Commerce" definieras i Lanham Act som sådan "commerce" som avses i den konstitutionella bestämmelsen som reglerar kongressens lagstiftningskompetens.²¹¹

²⁰⁸ Se Lundmark s. 12 f. För mer ingående redogörelse för bakgrunden till och problematiken runt lagstiftning enligt "interstate commerce"-klausulen och här tillkommande praxis se Lundmark s. 20-37.

²⁰⁹ Se Dinwoodie m.fl. s. 313.

²¹⁰ Se till exempel 15 USC §§ 1051 (a) och (b).

²¹¹ Se 15 USC § 1127.

I den amerikanska varumärkesrätten är begreppet "use" genomgående av central betydelse. I Lanham Act används begreppet "use in commerce" inte bara för att bestämma vilken lagstiftning som är tillämplig, utan exempelvis även vid registreringen av ett varumärke, där avsikten måste vara att varumärket används eller ska komma att användas "in commerce".²¹² I fortsättningen kommer jag dock att bortse från sådana frågeställningar som rör registrering av varumärken och fokusera på hur bedömningen av varumärkesintrång prövas i amerikansk rätt vid keyword advertising. Därefter kommer jag att behandla den sekundära form av ansvar, eller medverkansansvar, som i vissa fall kan tillämpas i den amerikanska rättsordningen. Vidare kommer jag att behandla den särskilda lagstiftning som gäller i Utah. Slutligen kommer jag att redogöra för kritiska reflektioner som presenterats i doktrin.

6.1 Varumärkesintrång vid keyword advertising enligt Lanham Act och praxis

Varumärkesintrång på federal nivå regleras i USC 15 § 1114 där det bland annat stadgas att:

1)

(a)

(b)

²¹² Se 15 USC §§ 1051 (a) och (b) samt Dinwoodie m.fl. s. 313.

Ett grundläggande kriterium för att varumärkesintrång skall aktualiseras är, så som i den europeiska rättsordningen, att varumärket används i näringsverksamhet, "in commerce". I Lanham Act, 15 USC § 1127, definieras "use in commerce" som följer:

1)

(a)

(b)

2)

Man kan inledningsvis konstatera att bestämmelserna på ytan i hög utsträckning liknar den europeiska regleringen, även om indelningen är något annorlunda. Den amerikanska rättsordningen fokuseras, som ovan nämnts, mycket kring begreppet "use". Det har förts en lång diskurs kring hur detta kriterium skall tolkas vid varumärkesintrång på Internet. Av utrymmesskäl kan jag dock inte utreda eller redogöra vidare för den amerikanska "use"-doktrinen i denna mer innovativa kontext på Internet, vilket är ett ämne som i sig kunde förtjäna en egen uppsats.²¹³ Jag skall dock redogöra för hur man tolkat "use in commerce" i mål som rör keyword advertising, en fråga som främst aktualiseras vid prövning av söktjänsteleverantörers ansvar.

²¹³ För en närmare behandling av denna diskussion se Dinwoodie 2005 s. 313-327, Dinwoodie 2007 s. 1608-1638, Dogan s. 135-154 samt Dogan m.fl. s. 777-838 .

I ²¹⁴ prövades om Google, som tjänsteleverantör, genom AdWords kan anses använda varumärken "in commerce" vid keyword advertising. Detta yrkande avslogs i första instans genom en hänvisning till ett liknande fall, och ett resonemang som bottnade i att Google inte kan anses använda varumärket, eftersom Google inte placerat varumärket på någon produkt eller på annat sätt vilselett konsumenter.²¹⁵ Målet överklagades och den högre instansen²¹⁶ slog fast att Google använder varumärken vid keyword advertising på ett varumärkesrättsligt relevant sätt.²¹⁷ Den högre instansen ansåg, i motsats till vad den lägre instansen²¹⁸ ansett, att Googles användning av varumärket ej varit helt intern. Då Google, genom AdWords, säljer och rekommenderar sökord till annonsörer kan man inte anse att Googles användning är av intern natur.²¹⁹ Domstolen slog sedan fast att Google använt varumärket "in commerce".²²⁰ Domstolen prövade däremot inte övriga kriterier, till exempel risk för förväxling, som skall vara uppfyllda för varumärkesintrång enligt Lanham Act, utan återförvisade målet till den lägre instansen.²²¹

I ²²² prövades vilket ansvar annonsörer har vid köp av sökord vid keyword advertising. Domstolen²²² konstaterade, i ljuset av Lanham Act och i syftet med varumärkesskyddet, efter en lång utredning att annonsören använt varumärket "in commerce".²²³ Domstolen resonerade vidare kring om annonser som visas under "sponsrade länkar" medför en risk för förväxling för konsumenter. Är annonsen tydligt utformad anser domstolen, liksom EU-domstolen, att man inte kan se någon tydlig förväxlingsrisk. Är distinktionen mellan varumärkesinnehavarens webbplats och annonsörens annons tydlig innebär annonseringen snarare en hälsosam konkurrens än varumärkesintrång. Man kan i dessa fall således inte anse att konsumenten blir vilseledd av

²¹⁴ *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*, 562 F. 3d 123 (2nd Cir. 2009).

²¹⁵ Se *Lenza* s. 141.

²¹⁶ United States Court of Appeals for the 2nd Circuit.

²¹⁷ Se *Riis* s. 260.

²¹⁸ United States District Court for the Northern District of New York.

²¹⁹ Se *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*, 562 F. 3d 123 (2nd Cir. 2009) s. 129.

²²⁰ *Ibid*, se s. 130.

²²¹ *Ibid*, se s. 131.

²²² United States District Court for the District of Massachusetts.

²²³ Se *Hearts on Fire Company LLC v. Blue Nile Inc.* 603 F.Supp.2d 274 (D.Mass. 2009) s. 11.

konkurrentens annons. Väljer konsumenten att klicka på konkurrentens länk istället för varumärkesinnehavarens är detta enbart en konsekvens av att konkurrenten erbjudit ett mer attraktivt erbjudande.²²⁴

Domstolen betonade vidare tydligt, tydligare än vad EU-domstolen gjort hittills, att det måste göras en avvägning mellan risken för att konsumenten vilseleds och kostnaden för konsumenten att söka efter det konsumenten egentligen eftersökt. Domstolen konstaterade att den mer innovativa kontexten på Internet måste ha betydelse för bedömningen i denna fråga. Till skillnad från den vilseledda konsumenten som hittat en affär som den tror säljer det konsumenten eftersökt men inte gör det kan konsumenter som handlar på Internet med ett klick enkelt gå tillbaka till sökresultaten och leta vidare. Den "vanlige" konsumenten måste i denna situation åka till en annan affär för att leta vidare. Kostnaden för att söka rätt på varan är således mycket högre för konsumenten som handlar i traditionella affärer än för konsumenten som handlar på Internet. Detta faktum skall påverka bedömningen av vilken faktisk risk för förväxling som konsumenten utsätts för.²²⁵

Domstolen slog vidare fast, i likhet med EU-domstolen, att det inte har någon betydelse om annonsen innehåller det skyddade varumärket eller inte. Konsumenten kan ändå ledas att tro att annonsören saluför varor som härstammar från varumärkesinnehavaren. Denna slutsats är enligt domstolen logisk, även om sökmotorer i allmänhet kan antas visa även irrelevanta sökresultat. Det finns dessutom i de flesta fall inget som varnar eller gör konsumenten medveten om att annonsören inte har någon anknytning till varumärkesinnehavaren. Inte ens då konsumenten klickat på annonslänken och kommit till konkurrentens webbplats kan konsumenten i de allra flesta fall avgöra vilka band, om några, som konkurrenten har med varumärkesinnehavaren.²²⁶

Enligt domstolen måste utgångspunkten vid bedömningen om risk för förväxling föreligger vara vad konsumenten sett på skärmen, och vad denne skäligen kunnat uppfatta-

²²⁴ Ibid, se s. 15-16.

²²⁵ Ibid, se s. 18.

²²⁶ Ibid, se s. 21.

de utifrån kontexten. Domstolen utformade en rad icke uttömmande kriterier som kan vara vägledande vid bedömningen av om risk för förväxling föreligger vid keyword advertising. Dessa kriterier är, fritt översatta: 1) Internets och sökmotorers allmänna funktionssätt, 2) hur den specifika sökningen fungerar, 3) innehållet i sökresultatet som visades för konsumenten, inklusive innehållet i den sponsrade länken, 4) innehåll på annonsörens webbplats som kan medföra risk för förväxling, 5) hur erfarna och bildade varumärkesinnehavarens potentiella kunder är, 6) den specifika kontexten för en konsument som medvetet sökt efter en viss varumärkesskyddad vara bara för att hitta en återförsäljare, och, i ljuset av de andra faktorerna 7) hur länge denna förväxlingsrisk ägt rum.²²⁷

Den amerikanska rättsordningen har dock handskats med keyword advertising-problematiken på olika sätt vad gäller annonsörers ansvar, och praxis är långt ifrån enhetlig. I slog en annan domstol²²⁸ fast att den inte hade för avsikt att tillämpa de kriterier som fastslagits i 229

I målet tillämpades istället åtta icke uttömmande "relevanta faktorer" som skulle avgöra i vilken utsträckning risk för förväxling förelåg. Dessa så kallade faktorerna²³⁰ från 1979 är, fritt översatta: 1) varumärkets styrka, 2) varuslagslikheten, 3) märkeslikheten, 4) bevis som visar faktisk förväxling, 5) vilka marknadsföringskanaler som använts, 6) typ av vara och grad av omsorg från konsumenten, 7) konkurrentens uppsåt vid val av märke och 8) sannolikhet för utvidgning av produktsortiment. Dessa faktorer skall vara vägledande vid bedömningen, och inte vara en checklista där alla kriterier måste vara uppfyllda.²³¹ Domstolen konstaterade vidare att om dessa kriterier skall tillämpas i en miljö på Internet måste bedömningen präglas av flexibilitet.²³² Slutligen slog domstolen fast att de mest relevanta faktorerna i det aktuella målet var 1) varumärkets styrka, 2) bevis som visar faktisk förväxling, 3) typ av vara och grad av omsorg från konsumenten samt ett nytt kriterium 4) märkningen av annonsen och hur annon-

²²⁷ Ibid, se s. 22-23.

²²⁸ United States Court for the Ninth Circuit.

²²⁹ Se Network Automation Inc. v. Advanced Systems Concepts Inc. 638 F.3d 1137 (9th Cir. 2011) s. 3249.

²³⁰ Slogs fast i AMF Inc. v. Sleekcraft Boats 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979) s. 348-349.

²³¹ Se Network Automation Inc. v. Advanced Systems Concepts Inc. 638 F.3d 1137 (9th Cir. 2011) s. 3234.

²³² Ibid, se s. 3235.

sen visas, samt i vilken kontext annonsen visas på sidan som visar sökresultaten. Domstolen kunde slutligen inte finna att det förelåg någon risk för förväxling i det aktuella målet.²³³

Den amerikanska rättsordningen har således inte etablerat någon enhetlig praxis som skall vara vägledande vid bedömningen av om varumärkesintrång föreligger vid keyword advertising. Nedan behandlas den sekundära ansvarsform som i vissa situationer kan tillämpas vid varumärkesintrång enligt amerikansk praxis. Därefter kommer jag att presentera några kritiska reflektioner som den amerikanska tolkningen av ansvaret gett upphov till.

6.2 Medverkansansvar enligt den amerikanska rättsordningen

I den amerikanska rättsordningen kan en näringsidkare under vissa förutsättningar bli ansvarig för medverkan till varumärkesintrång, där någon annan näringsidkare utfört det primära intrånget. Denna ansvarsform brukar kallas för

och kan härledas ur från 1924.²³⁴

Contributory trademark infringement har traditionellt sett främst tillämpats i situationer som rör relationen mellan tillverkare och distributörer, och för att denna ansvarsform skall kunna tillämpas i dessa situationer finns två kriterier där minst en måste vara uppfylld.²³⁵ Dessa är, fritt översatta, att antingen tillverkaren eller distributören 1) medvetet förmår någon till att begå varumärkesintrång eller 2) fortsätter att leverera sina produkter till någon som man vet begår varumärkesintrång.²³⁶ Dessutom måste varumärkesinnehavaren visa att det förelegat ett intrång, eller en intrångsliknande situation. Innehavaren behöver dock inte visa att ett primärt varumärkesintrång ägt rum, utan behöver bara göra det sannolikt att intrång förelegat.²³⁷

²³³ Ibid, se s. 3250.

²³⁴ William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co. 265 U.S. 526 (1924). Se Kessler s. 376.

²³⁵ Se Kessler s. 376.

²³⁶ Se Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844 (1982) s. 853-54.

²³⁷ Se Troxclair s. 1392.

Det är i den nya kontexten på Internet som denna ansvarsform blir intressant ur denna uppsats synvinkel. Många relationer mellan näringsidkare på Internet passar inte i den traditionella mallen och domstolarna har därför tvingats anpassa prövningen av contributory trademark infringement. Vissa domstolar har försökt tillämpa denna ansvarsform i denna nya kontext, och därför tvingats ändra standarden för hur prövningen skall ske. Istället för att tillämpa vetskap om varumärkesintrång som standard har man tillämpat vilken grad av kontroll eller övervakning näringsidkaren har över den näringsidkare som primärt begår intrånget²³⁸, vilket kritiserats i doktrin.²³⁹

Genom Communications Decency Act 1996 ges vissa tjänsteleverantörer ansvarsfrihet i vissa situationer. Sect. 230(c) anger att tjänsteleverantörer på Internet undantas från ansvar då tjänsteleverantören agerat i god tro.²⁴⁰ Ansvarsfriheten omfattar även eventuellt sekundärt ansvar. Det anges dock inte uttryckligen att bestämmelsen är tillämplig i förhållande till varumärkesrätten. I mars 2010 slog dock en amerikansk domstol fast att AdWords "Keyword tool" skall anses vara neutral och att Google i detta hänseende skall vara befriad från ansvar enligt sect. 230 CDA.²⁴¹ Avsikten med bestämmelsen var dock inte att den skulle få varumärkesrättsliga konsekvenser.²⁴² Det finns dessutom flera rättsfall som ger olika svar på frågan om bestämmelsen faktiskt är tillämplig då mål om varumärkesintrång eller contributory trademark infringement prövas, och praxis är inte enhetlig.²⁴³

Det finns således ingen enhetlig standard för prövningen när ansvar för contributory trademark infringement kan åläggas en aktör på Internet. De ursprungliga kriterierna fungerar inte i denna kontext, och de föreslagna nya kriterierna har kritiserats. Tjänste-

²³⁸ Se till exempel *Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.*, 194 F.3d 980 (9th Cir. 1999).

²³⁹ Se Kessler s. 377.

²⁴⁰ Se även Kessler s. 396.

²⁴¹ Se *Jurin v. Google Inc.* 2010 US Dist. LEXIS 18208 (E.D. Cal. March 1, 2010) samt Ott m.fl. s. 8 f.

²⁴² Se Walsh avs. 10.

²⁴³ Se till exempel *Gucci America, Inc. v. Hall & Associates*, 135 F. Supp. 2d 409 (S.D.N.Y. 2001), *Zeran v. America Online, Inc.*, 129 F.3d 327 (4th Cir. 1997) samt *Perfect 10, Inc. v. Cybernet Ventures, Inc.*, 213 F.Supp. 2d 1146, 1188 (C.D.Cal. 2002).

leverantörer är dessutom i vissa fall undantagna från ansvar enligt CDA sect. 230(c). Det har dock ansetts nödvändigt att utveckla en standard som fungerar på Internet.²⁴⁴

6.3 The Trademark Protection Act i Utah

För att komma till rätta med den osäkerhet som förelåg i praxis om keyword advertising stiftade Utah i mars 2007 en lag, the Trademark Protection Act, som skulle begränsa användningen av skyddade varumärken vid annonsering på Internet. Lagen skapade en ny typ av immateriell rättighet som kallades "electronic registration mark" (ERM). Lagen föreskrev att en varumärkesinnehavare kunde ansöka om att varumärket även skulle registreras som ett ERM, om man betalade en årlig avgift.²⁴⁵ Användes varumärket vid keyword advertising skulle varumärkesintrång föreligga utan att de traditionella kriterierna, det vill säga bland annat risk för förväxling, behövde prövas i fallet. Det räcker således att varumärkesinnehavaren har registrerat sitt varumärke som ett ERM för att varumärkesintrång skulle föreligga.²⁴⁶ Lagen tog således inte hänsyn till balansen mellan varumärkesinnehavarens och dennes konkurrenters intressen, utan föreskrev strikt ansvar vid användning av ett skyddat ERM.²⁴⁷ Lagen var, av konstitutionella skäl, endast tillämplig vid situationer då Internetanvändaren, annonsören eller annonsen befann sig i Utah. Varumärkesinnehavaren kunde rikta anspråk mot både annonsören och tjänsteleverantören.²⁴⁸

Lagen upphävdes av lagstiftaren, och lagen hade troligen förklarats strida mot konstitutionen om den behållit den nu beskrivna utformningen. De amerikanska delstaterna har inte kompetens att lagstifta i frågor som påverkar handeln mellan stater, enligt den så kallade "Commerce clause", som beskrivits ovan.²⁴⁹

²⁴⁴ Se Kessler s. 409 f.

²⁴⁵ Se Barrett, Mary Candice, s. 5.

²⁴⁶ Se Nelson s. 1201.

²⁴⁷ Ibid, se s. 1202.

²⁴⁸ Se Barrett, Mary Candice s. 5.

²⁴⁹ Ibid, se s. 16.

6.4 Kritiska reflektioner

Den kanske mest omfattande diskussionen i ämnet har rört huruvida tjänsteleverantörer kan anses använda varumärket "in commerce". I *Rescuecom Corp. v. Google Inc.* konstaterade domstolen att tjänsteleverantören på ett varumärkesrättsligt relevant sätt använder varumärket "in commerce".²⁵⁰ Det har riktats kritik mot detta synsätt som bygger på att tjänsteleverantörens användning är av skyddad natur, och att användningen endast är en konsekvens av att erbjuda tjänsten på Internet. Användningen skadar dessutom inte varumärkesinnehavarens möjlighet att effektivt marknadsföra varumärket.²⁵¹ Det har vidare framförts att en sådan tolkning kan påverka utvecklingen av tjänster på Internet på ett negativt sätt. Villigheten att investera i tjänster på Internet kan således påverkas negativt genom hårda krav på näringsidkare på Internet och ha en avkylande effekt på tjänsteleverantörers beteende i allmänhet.²⁵² Det har dessutom framförts att det är olyckligt att domstolarna inte följer den systematik som gäller enligt traditionell amerikansk varumärkesrätt. Domstolarna har enligt denna typ av resonemang inte följt denna systematik utan har genom utformningen av nya kriterier och ny metodik försökt fastställa vilket ansvar som föreligger vid keyword advertising. Eftersom fenomenet är nytt har domstolarna, enligt de som förespråkar denna typ av resonemang, skapat en ny systematik som är mer svårförståelig än om man följt den traditionella metoden.²⁵³

Det har vidare framförts att det är lämpligare att bedöma tjänsteleverantörers ansvar som medverkansansvar enligt contributory trademark infringement-doktrinen, än att anse att dessa aktörer skall vara ansvariga för primärt varumärkesintrång. Denna typ av kritik kommer främst från kritiker som inte anser att tjänsteleverantören använder varumärken "in commerce". Att hålla tjänsteleverantörer direkt ansvariga för varumärkesintrång skulle innebära en alltför stor justering av standarden för direkt varumärkesintrång, vilket anses olämpligt och kan få andra oönskade konsekvenser.²⁵⁴

²⁵⁰ *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*, 562 F. 3d 123 (2nd Cir. 2009) s. 129 f.

²⁵¹ Se Barrett, Margreth s. 455 f.

²⁵² Se Barrett, Margreth s. 457 samt Dogan m.fl s. 785.

²⁵³ Se Dogan m.fl. s 838.

²⁵⁴ Se Dogan s. 145 f.

Det har dessutom framförts att det är olyckligt att det inte finns någon enhetlig praxis på området än, och att olika domstolar utvecklar sina egna kriterier och mallar för hur prövningen av varumärkesintrång vid keyword advertising skall ske.²⁵⁵ Det har visats att Google och andra tjänsteleverantörer hellre förlikas än inväntar domslut på högre nivå, vilket givetvis påverkar praxisbildningen negativt. Eftersom Google i princip har monopolställning på marknaden kan de utnyttja den oklara situationen genom förlikning. Ett domslut som sätter Google i en sämre juridisk ställning kan vara mer kostsamt än förlikningar utom rätten.²⁵⁶

Vidare finns kritiker som menar att man inte kan få någon enhetlig praxis förrän det verkligen utretts hur vaksamma Internetanvändare faktiskt är. Bristen på studier leder till olyckliga antaganden, vilket möjligen felaktigt avspeglar hur uppmärksamma Internetanvändare faktiskt är. Det är således svårt att uttala sig om risken för förväxling när man inte vet hur många som faktiskt kan skilja mellan det naturliga sökresultatet och annonser. Man måste därför ha ett bättre underlag för att kunna skapa generella regler och kriterier.²⁵⁷

Vad gäller the Trademark Protection Act i Utah, som aldrig fick någon reell varumärkesrättslig betydelse, har kritik framförts mot att balansen mellan varumärkesinnehavare och dess konkurrenter rubbades i alltför stor utsträckning. Lagen tog inte hänsyn till de positiva faktorer som konkurrens medför, och gav varumärkesinnehavare ett alltför stort inflytande i utövandet av kontrollen av varumärket. Lagen skulle även ha fått negativa konsekvenser för näringsidkare som tvingas konkurrera med näringsidkare från andra delstater på olika villkor.²⁵⁸ Å andra sidan medförde lagen en tydlig reglering och en klar lösning på den osäkerhet som följer av att amerikansk praxis inte är enhetlig på området.²⁵⁹

²⁵⁵ Se Moskin s. 889-890.

²⁵⁶ Se Friedman s. 395.

²⁵⁷ Se Moskin s. 906-907.

²⁵⁸ Se Nelson s. 1202 samt Barrett, Mary Candice s. 16.

²⁵⁹ Se Nelson s. 1201.

7. Diskussion med anledning av komparationen

Det finns anledning att reflektera något över hur de olika rättsordningarna handskats med den varumärkesrättsliga problematiken kring keyword advertising. Det finns både likheter och slående skillnader mellan hur man försökt passa in keyword advertising, som är en produkt av en modern och innovativ kontext, i en traditionell form av varumärkesrätt. Jag kommer nu att redogöra för åsikter som presenterats i doktrin samt kommentera några av dessa.

Den mest slående skillnaden är synen på tjänsteleverantörers ansvar vid keyword advertising där man i den amerikanska rättsordningen, genom ²⁶⁰ öppnat upp för att tjänsteleverantörer kan anses använda varumärket i sin egen näringsverksamhet.²⁶⁰ Konsekvensen av en sådan tolkning är således att tjänsteleverantören kan anses primärt ansvarig för varumärkesintrång, förutsatt att övriga kriterier är uppfyllda i det enskilda fallet.²⁶¹ Denna uppfattning har kritiserats av många som menar att EU-domstolen valt en lämpligare lösning på problematiken, då man på ett mer konsekvent sätt följt de principer som varumärkesrätten uppställer.²⁶² Det är enligt denna ståndpunkt annonsörerna som är primärt ansvariga, varför ett eventuellt ansvar för tjänsteleverantören inom EU behandlas utom ramen för varumärkesrätten, och endast inom en eventuell form av medverkansansvar. Frågan om tjänsteleverantören omfattas av e-handelsdirektivets ansvarsfrihetsgrunder blir därför central för bedömningen om tjänsteleverantören kan hållas ansvarig över huvud taget. För att tjänsteleverantören skall omfattas av dessa ansvarsfrihetsgrunder krävs som ovan nämnts, en hög grad av passivitet.²⁶³ EU-domstolen har, som ovan nämnts, endast översiktligt behandlat hur passiva tjänsteleverantören skall anses vara och hänvisar denna bedömning till de nationella domstolarna.²⁶⁴

²⁶⁰ Se *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*, 562 F. 3d 123 (2nd Cir. 2009) s. 130.

²⁶¹ Se Riis s. 260.

²⁶² Se till exempel Kulk s. 609-610, Riis s. 260 samt Tan s. 495.

²⁶³ Se ovan avsnitt 5.1.2.

²⁶⁴ Se de förenade målen C-236-238/08 *Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl.* p. 116-120.

Jag anser också att EU-domstolens resonemang avseende tjänsteleverantörens ansvar är lämpligare än resonemanget i amerikansk praxis. Det är rimligt att annonsörens ansvar ses som primärt och att tjänsteleverantörens eventuella ansvar måste härledas ur detta primära ansvar. Man kan svårligen se situationen som att två helt separata intrång ägt rum. Detta resonemang framgår dock inte tydligt i EU-domstolens domskäl utan har formulerats i doktrin.²⁶⁵ Det är lämpligt att anta ett sådant perspektiv, eftersom resonemanget följer den systematik som gäller i varumärkesrätten i övrigt. Tjänsteleverantörers eventuella ansvar bör således bedömas utifrån eventuellt sekundärt ansvar. Som nämnts ovan är det möjligt att medlemsstater har bestämmelser som reglerar sådant sekundärt ansvar, eller medverkansansvar, om sådan reglering faller utanför varumärkesrätten och till exempel tillämpas inom den allmänna skadeståndsrätten. EU-domstolens tolkning av e-handelsdirektivets ansvarsfrihetsregler får därför stor betydelse för möjligheten att föra talan om sådant skadeståndsansvar mot tjänsteleverantörer. När e-handelsdirektivet infördes var avsikten, som ovan nämnts, att tillämpningsområdet skulle vara brett, för att även omfatta framtida verksamheter. Direktivet skulle vara anpassat till den innovativa natur som råder och kunna handskas med nya typer av tekniker och verksamheter.²⁶⁶ Mot bakgrund av detta är det inte svårt att se varför domstolen tolkade direktivet på detta sätt. Jag menar därför en förklaring till att domstolen varit ovilliga att hålla tjänsteleverantörer primärt ansvariga är att de inte kunnat förutse alla konsekvenser en sådan tillämpning skulle medföra.

Det har framförts en annan typ av kritik som menar att det är olyckligt att EU och USA valt olika lösningar på problematiken, med hänsyn till hur internationella aktörer på marknaden skall genomföra sin marknadsföring. Att två så pass viktiga rättsordningar ställer olika krav på annonsörer innebär ökade marknadsföringskostnader för näringsidkare som vill annonsera på den internationella marknaden. Olika varumärkesrättsliga regleringar i olika regioner får således negativa konsekvenser för näringsidkare som agerar internationellt.²⁶⁷ Samma typ av kritik menar också att konsumenter skadas av att varumärkesrätten är splittrad i detta avseende. Bristen på en enhetlig tolkning av i

²⁶⁵ Se till exempel Kulk s. 610.

²⁶⁶ Se Ds 2001:13 s. 24.

²⁶⁷ Se Tan s. 497 f.

vilka situationer annonsörer och tjänsteleverantörer kan anses begå varumärkesintrång leder dels till att konsumenter i rättsordningar som har en striktare tolkning av varumärkesrätten inte ges lika många alternativ vid sökningar jämfört med konsumenter i andra rättsordningar, dels till att konsumenter också drabbas då utländska näringsidkare som agerar internationellt drabbas. De ökade kostnaderna för de internationella aktörerna kommer drabba konsumenterna genom färre valmöjligheter. En icke enhetlig tolkning av varumärkesrätten kommer således att drabba konsumenter, en grupp som varumärkesrätten i viss mån syftar till att skydda.²⁶⁸

Vidare har det, i både i USA och inom EU, framförts kritik som bygger på att det saknas tillräckliga undersökningar och studier av hur bra användare på Internet faktiskt är på att särskilja dels annonser från sökresultat, dels annonser från sökord. Kritikerna menar att det är svårt att dra slutsatser om hur stor förväxlingsrisken faktiskt är utan sådana studier, eller i vart fall utan att sådana aspekter vägs in i bedömningen.²⁶⁹ Inom EU är det upp till de nationella domstolarna att fastställa om det faktiskt föreligger någon risk för förväxling i det enskilda fallet, vilket i sin tur kan leda till en splittrad rättstillämpning även inom EU.²⁷⁰

Jag anser också att det behövs vetenskapligt underbyggda studier som visar hur väl Internetanvändare uppfattar skillnader mellan reklamlänkar och länkar som hör till det naturliga sökresultatet. Utan sådana studier vet vi inte vilka psykologiska faktorer som påverkar användare vid sökningar eller hur vi reagerar när vi ser sökresultatet. Utan vetenskapligt underbyggda studier är det svårt att uttala sig om den faktiska risken för förväxling mellan varumärkesinnehavarens och konkurrentens länkar. Det är dessutom svårt att uttala sig om det föreligger risk att varumärkets funktioner skadas om man inte vet hur Internetanvändare uppfattar det sökresultat och de annonser som presenteras vid sökningar. Det är i teorin möjligt att användares förmåga att uppfatta att annonsens ursprung inte härrör från varumärkesinnehavaren är så god att varumärkets funktion i praktiken aldrig skadas. Den faktiska prövningen av om varumärkets funktion skadas är

²⁶⁸ Se Tan s. 499 f.

²⁶⁹ Se Moskin 906-907 samt Ott m.fl. s. 3.

²⁷⁰ Se Ott m.fl. s. 4.

visserligen något som ankommer de nationella domstolarna, men jag anser att EU-domstolens resonemang till stora delar bygger på att Internetanvändares förmåga att uppfatta sådana skillnader är låg. Jag anser också, i likhet med de åsikter som presenterats i doktrin, att avsaknaden av vetenskapliga studier kan ha bidragit till att amerikansk praxis är splittrad. Det finns givetvis andra faktorer som bidrar till bristen på enlighet, men detta är troligen en sådan faktor.

En annan aspekt som tydligt framträder efter att ha studerat de båda rättsordningarna är att man i den amerikanska rättstillämpningen fokuserar på ekonomiska resonemang i högre utsträckning än i den europeiska. Domstolen tillämpar ekonomiska resonemang för att fastställa vilken skada konsumenter faktiskt lider och menar att detta måste påverka hur stor risken för förväxling är i praktiken.²⁷¹ har i en artikel utförligt beskrivit detta resonemang som att kostnaden att eftersöka information för konsumenter som handlar på Internet är avsevärt lägre än för andra konsumenter. Därför kan man inte jämföra vanliga konsumenter med konsumenter som handlar på Internet utan att ta hänsyn till denna skillnad. Man kan därför inte dra slutsatser om hur stor den verkliga förväxlingsrisken är utan att ta hänsyn till att konsumenter som handlar på Internet lättare kan hitta det som eftersöks.²⁷² Vidare anses varumärket som sådant enligt ekonomisk teori öka den ekonomiska effektiviteten genom att för konsumenter minska kostnader som är förknippade med eftersökningar. Istället för att noggrant behöva undersöka varje vara inför ett köp, kan varumärket öka informationen för konsumenten genom att ange en varas ursprung.²⁷³ Man måste därför väga in den faktiska kostnad som konsumenten utsätts för i bedömningen av hur stor risken för förväxling är. Denna typ av resonemang återkommer, som ovan nämnts, i amerikanska domstolars domskäl, men inte i samma utsträckning i den europeiska rättsordningen. Jag tror att en konsekvens av detta kan vara att amerikanska domstolar är mer villiga att frångå den traditionella systematiken och istället se problematiken ur ett helhetsperspektiv. Domsluten kan därför kanske å ena sidan bli mindre förutsebara, men å andra sidan ta hänsyn till ekonomisk teori som i förlängningen kan öka den ekonomiska effektiviteten.

²⁷¹ Se till exempel *Hearts on Fire Company LLC v. Blue Nile Inc.* 603 F.Supp.2d 274 (D.Mass. 2009) s. 18.

²⁷² Se *Moskin* s. 895 f.

²⁷³ Se *Dogan m.fl.* s. 786-787.

8. Slutsatser och diskussion

8.1 Avslutande diskussion

Jag kommer nedan att redogöra för de reflektioner jag har gjort mot bakgrund av uppsatsens frågeställningar och syfte, samt utifrån det som presenterats i uppsatsen. Jag behandlar i detta avsnitt dels mina tankar kring vissa sakfrågor, och dels mer allmänna reflektioner kring hur jag uppfattar problematiken kring keyword advertising.

Inledningsvis kan man konstatera att balansen mellan varumärkesinnehavares och konkurrenters intressen måste ligga till grund för alla bedömningar av hur ansvarsfördelningen vid eventuella varumärkesintrång skall utformas. Det är viktigt att denna balans upprätthålls för att en sund konkurrens skall vara möjlig. Varumärkesinnehavarnas ensamrätt får inte utsträckas till att omfatta ett alltför stort område, men samtidigt bör de erbjudas ett effektivt skydd som motverkar otillåten användning av varumärket. Upprätthållandet av denna balans är och bör således vara central vid varje bedömning. Den traditionella varumärkesrätten är uppbyggd kring denna syn på ensamrättens omfattning. Traditionella varumärkeskonflikter bygger i mångt och mycket på relationen mellan varumärkesinnehavaren och konkurrenten. Det är enligt min uppfattning därför lättare att kategorisera relationen mellan annonsören och varumärkesinnehavaren än tredjepartsrelationen mellan varumärkesinnehavare, konkurrent och tjänsteleverantör. Detta kan tjäna som en förklaringsmodell till att domstolar tolkat denna relation relativt lika. Jämför man amerikansk och europeisk praxis ser man fler likheter i tolkningen av annonsörens ansvar än vid tolkningen av tjänsteleverantörens. Vad jag menar, annorlunda uttryckt, är att domstolarna lättare kan kategorisera och systematisera den mer traditionella relationen, jämfört med relationen mellan varumärkesinnehavaren och tjänsteleverantören. Efter att ha studerat praxis framstår det tydligt att domstolarna haft problem att anpassa den traditionella varumärkesrätten till en ny mer modern kontext där en tredje part genom ny teknik tillhandahåller en tjänst och bygger upp en hel infrastruktur som möjliggör varumärkesintrång.

8.1.1 Konflikten mellan varumärkesinnehavarens och tjänsteleverantörens intressen

I vissa situationer kan varumärkesinnehavare ha ett befogat intresse av att ställa tjänsteleverantören till svars för de intrång som begås. Jag avser främst situationer där varumärkesinnehavaren inte har möjlighet att utkräva ansvar från annonsören. Som nämnts ovan kan dessa situationer uppstå då annonsören agerar utifrån rättsordningar som inte erkänner immateriella rättigheter eller där ett verkställande av en immateriell rättighet inte är möjlig. Internets globala natur ställer krav på rättsordningarna, rättighetsinnehavarnas kontroll över de immateriella rättigheterna minskar och möjligheten att undandra sig ansvar blir större i en global miljö. Detta problem är gemensamt för alla verksamheter på Internet. Applicerat på keyword advertising framstår problemen tydligt när näringsidkare som agerar utifrån rättsordningar med dåligt fungerande rättsapparater säljer piratkopierade varor genom att köpa sökord som motsvarar välkända varumärken. Finns det i dessa situationer ingen möjlighet att ställa tjänsteleverantören till svars blir varumärkesinnehavaren i praktiken rättslös. I vissa situationer kan därför varumärkesinnehavares anspråk mot tjänsteleverantörer vara befogade.

Det är dock viktigt att det vid bedömningen av om varumärkesinnehavares anspråk är befogade görs en avvägning mot vilka konsekvenser en alltför strikt varumärkesrättslig tillämpning har för tjänsteleverantörer. Det är viktigt att domstolarna förstår relationen mellan strikta varumärkesrättsliga regleringar och uppkomsten av verksamheter som bygger på ny teknik. Om man tillämpar strikta regleringar som skyddar varumärkesinnehavare i alltför stor utsträckning riskerar man att hämma utvecklingen av nya verksamheter. Ny teknik och uppkomsten av nya verksamheter medför i förlängningen fördelar för konsumenter, och det är inte önskvärt att hämma sådan innovation. Ett av varumärkesrättens syften är ju att skydda konsumenter, och det är därför inte lämpligt att ha en alltför strikt tillämpning som i förlängningen kan skada konsumentintresset. Detta resonemang redovisas inte uttryckligen i domskälen, men är troligen en bakomliggande faktor som påverkar domstolen. Jag anser att det hade varit bra om domstolarna ytterligare förtydligade sina ståndpunkter inom detta område, för att ge ytterligare tyngd och rättfärdigande av domsluten. Att det vidare föreligger en brist på ekonomiska resonemang i EU-domstolen är en ståndpunkt som redovisats ovan.²⁷⁴ De amerikanska dom-

²⁷⁴ Se ovan avsnitt 7.

stolarna är i min mening bättre på att redogöra för de ekonomiska resonemang som leder till de slutsatser som dras. Ekonomiska resonemang kan förklara hur optimala lösningar, som leder till bättre ekonomisk effektivitet, bör utformas. Jag anser att sådana förklaringsmodeller bör användas av rätten i högre utsträckning, för att stärka rättens argumentation i denna typ av tvister.

8.1.2 Något om domstolens införande av ett nytt kriterium vid bedömningen av om skada på ursprungsangivelsefunktionen föreligger

Det har framförts kritik mot att EU-domstolen till synes utan vidare motivering tillämpat ett nytt kriterium för att fastställa när skada på ursprungsangivelsefunktionen föreligger vid keyword advertising. Jag instämmer helt i denna kritik. Enligt domstolens resonemang krävs inte längre att konsumenter skall tro att det föreligger ett ekonomiskt band mellan varumärkesinnehavaren och konkurrenten. Numer är det tillräckligt att konkurrenten är så vag, då man anger ursprunget av varan eller tjänsten, att konsumenten har svårt att uppfatta om konkurrenten och varumärkesinnehavaren har någon relation. Efter att ha studerat EU-domstolens tidigare praxis kring när varumärkets funktion skall anses skadas är det uppenbart att domstolens nya tolkning innebär en utvidgning av tillämpningsområdet. Det är osäkert hur tolkningen kommer att påverka framtida praxis, och tolkningen kan vara ett sätt att lösa den särskilda problematik som keyword advertising medför. Det är således inte säkert att kriteriet kommer att gälla generellt inom varumärkesrätten i stort. Man kan vidare vara kritisk till att domstolen inför det nya kriteriet utan någon tydlig motivering och genom en svepande hänvisning till tidigare praxis. Nya tillämpningar och tolkningsmodeller försämrar rättens förutsebarhet, vilket i förlängningen kan leda till att rättens legitimitet försämras. Jag menar inte att det nödvändigtvis var fel att införa kriteriet, utan att domstolen borde motiverat och förklarat de ställningstaganden man gjort mer ingående.

8.1.3 Något om Googles grad av passivitet

Jag menar att EU-domstolen inte i tillräcklig utsträckning behandlade Googles medverkan vid valet av sökord. Domstolen slog visserligen fast några kriterier som skall vara vägledande för bedömningen, som skall ske i nationell domstol, men dessa kriterier är

inte tillräckliga för en fullständig prövning.²⁷⁵ AdWords sökordsverktyg ger förslag på sökord som har många träffar. Sökordsverktyget kan dessutom i vissa fall ge förslag på varumärkesskyddade sökord. Att AdWords grad av aktivitet inte utretts närmare är problematiskt. Tjänsteleverantörens grad av passivitet är visserligen något som ankommer den nationella domstolen att pröva, men man borde på ett tydligare sätt stakat ut hur prövningen skall gå till. Utan tydliga ramar och kriterier som gäller vid prövningen riskerar olika nationella domstolar att tolka tjänsteleverantörens ansvar på olika sätt. Att olika nationella domstolar utvecklar egna metoder för att fastställa ansvaret för tjänsteleverantören riskerar att fragmentera den effektiva skyddsnivån för varumärkesinnehavare. Annonserer och tjänsteleverantörer väljer då att verka i den medlemsstat som erbjuder den lämpligaste skyddsnivån för deras behov. En sådan utveckling är inte önskvärd.

8.1.4 Något om "bred matchning"

Vidare anser jag att en diskussion kring vilken effekt "bred matchning" har på vilken kontroll annonsören kan anses ha över när och vid vilka sökningar annonsen visas saknas. "Bred matchning" är, som ovan nämnts, standardalternativet vid keyword advertising genom AdWords. Matchningstypen innebär att annonsen kommer att visas vid fler sökningar än de som enbart motsvarar sökordet. AdWords kopplar, vid denna matchningstyp, samman det betalda sökordet med andra sökord för att annonsen skall visas vid fler sökningar. Eftersom annonsören inte i förväg vet exakt vilka ord som kommer att kopplas samman med det köpta sökordet, anser jag att annonsörens kontroll över vid vilka tillfällen annonsen visas minskar. Detta resonemang sänker, enligt min mening, annonsörens grad av aktivitet och ökar, på motsvarande sätt, tjänsteleverantörens grad av aktivitet. Eftersom matchningstypen är standardalternativet vid annonsering genom AdWords bör många annonseringar omfattas. Detta resonemang har varken berörts i praxis eller doktrin, men jag anser att det nyanserar annonsörens roll vid annonseringen något. Jag anser att effekterna av att annonsörens kontroll över vid vilka sökningar annonsen visas är något som bör utredas vidare.

²⁷⁵ Se de förenade målen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl. p. 116-120.

8.1.5 Något om regleringar *sui generis*

För att komma tillrätta med de problem som presenterats kan en möjlig lösning vara att införa varumärkesrättsliga bestämmelser som gäller specifikt för Internet. Det finns exempel på andra områden inom immaterialrätten där man löst en specifik problematik genom regleringar

²⁷⁶ Som redogjorts för ovan var man nära att införa en sådan reglering i delstaten Utah. Jag anser att den lagstiftningsakten var alltför långtgående och onyanserad, då avsikten var att införa en ny typ av immateriell rättighet på Internet som skulle verkställas genom strikt ansvar. Det har vidare i Sverige utretts om man bör införa särskilda varumärkesrättsliga bestämmelser som gäller specifikt för Internetanvändning.²⁷⁷ Sådana särskilda bestämmelser har dock ännu inte ansetts nödvändiga att införa.²⁷⁸ Att WIPO anser att bland annat keyword advertising är ett av de problem som uppkommer vid konflikten mellan den traditionella varumärkesrätten och klimatet på Internet ger dock skäl att överväga om inte en särskild reglering är nödvändig.²⁷⁹ Jag anser att det kan vara önskvärt att återigen utreda behovet av en sådan särskild reglering. Genom specifik lagstiftning kan man göra lämpligare avvägningar mellan olika aktörers intressen, och hitta en balans mellan dessa som tar hänsyn till den särskilda natur som råder på Internet. Vidare kan man hitta lösningar som på ett bättre sätt tar tillvara på den tekniska utvecklingen och på uppkomsten av nya verksamheter än vad som är möjligt genom praxis.

8.1.6 Något om möjligheten att ställa krav på tjänsteleverantörer

En alternativ ordning som också bör utredas är om man borde införa krav på att tjänsteleverantörer upprättar möjligheter för att verkställa immateriella rättigheter genom tjänsteleverantörens försorg. AdWords har, som ovan nämnts, infört möjligheter för varumärkesinnehavare att till tjänsten anmäla när man anser att intrång förelegat. Denna möjlighet är visserligen bra, eftersom man genom att stänga av användare och ta bort annonser kan lösa tvister som annars skulle ha lett till kostsamma processer. Ställer man, genom lagstiftning, krav på tjänsteleverantören att inrätta en sådan möjlighet att framställa klagomål kan man skapa en ordning som gör en avvägning mellan olika in-

²⁷⁶ Se till exempel Växtförädlarrättslag (1997:306).

²⁷⁷ Se till exempel SOU 2001:26 s. 357 f.

²⁷⁸ Se prop. 2009/2010:225 s. 377 f.

²⁷⁹ Se WIPO SCT/24/4.

tressen. Till exempel skulle man kunna tvinga tjänsteleverantören att radera annonsmaterialet om vissa kriterier är uppfyllda, och om annonsören inte kan visa att annonsen är utformad i enlighet med gällande lagstiftning. Jag anser att en sådan ordning skulle skapa neutralitet mellan de olika annonstjänsterna, eftersom samtliga tjänsteleverantörer då skulle tillämpa samma kriterier. Jag menar vidare att en sådan lösning är fördelaktig ur processekonomisk hänsyn, då man i större utsträckning kan undvika kostsamma processer i allmän domstol.

8.2 Slutsatser

Jag kommer nedan att presentera de slutsatser jag kan dra utifrån den information som jag presenterat i uppsatsen. Jag kommer att följa uppsatsens disposition då jag presenterar mina slutsatser. Jag kommer således att inleda med annonsörens ansvar enligt EU-domstolens praxis. Därefter kommer jag att redogöra för tjänsteleverantörens ansvar. Slutligen kommer jag att presentera hur amerikansk praxis tolkat annonsörens och tjänsteleverantörens ansvar, och presentera vilken lösning jag föredrar utifrån de allmänna överväganden och reflektioner som presenterats ovan.

8.2.1 Annonsörens ansvar enligt varumärkesdirektivet artikel 5.1(a)

Enligt EU-domstolens praxis har annonsörer som köper sökord som motsvarar skyddade varumärken ansetts använda dessa varumärken i näringsverksamhet. Köper annonsören ett sökord som är identiskt med ett varumärke, eller annars har obetydliga skillnader, och dessutom annonserar identiska varor eller tjänster föreligger sådan dubbel identitet som avses i art. 5.1(a) VMD. För att intrång skall föreligga i dessa situationer krävs enligt EU-domstolens praxis att någon av varumärkets funktioner skadas. Domstolen har slagit fast att varumärkets grundläggande funktion, den så kallade ursprungsgivelsefunktionen, skadas vid keyword advertising:

EU-domstolen införde dessutom ett ytterligare kriterium, och menade att ursprungsangivelsefunktionen skadas även om konsumenter inte uppfattar att det föreligger något sådant ekonomiskt band mellan varumärkesinnehavaren och annonsören. Enligt detta nya kriterium skadas ursprungsangivelsefunktionen även:

Det har, som ovan nämnts, framförts kritik mot hur domstolen inför detta andra kriterium, till synes utan vidare motivering.²⁸² Jag instämmer helt i denna kritik. Vad gäller skador på varumärkets övriga funktioner har EU-domstolen slagit fast att reklamfunktionen inte kan anses skadas vid keyword advertising. Vidare anses att den så kallade investeringsfunktionen skadas om annonsen i stor utsträckning stör varumärkesinnehavarens användning av sitt varumärke i syfte att skapa eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera kunder och göra dem lojala med varumärket. Jag anser att domstolens tolkning av när dessa funktioner skadas är korrekt utifrån domstolens tidigare praxis.

8.2.2 Annonsörens ansvar enligt varumärkesdirektivet artikel 5.1(b)

För att ansvar skall föreligga enligt art. 5.1(b) VMD krävs inte att det föreligger så kallad dubbel identitet. I sådana situationer måste det dock föreligga en risk för förväxling. EU-domstolen har i mål om keyword advertising slagit fast att sådan förväxlingsrisk föreligger om annonsen antyder att det finns ett ekonomiskt band mellan annonsören och varumärkesinnehavaren fast så inte är fallet. Det kriterium som tillämpas för att avgöra

²⁸⁰ Se de förenade målen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl. p. 84.

²⁸¹ Ibid, se p. 90.

²⁸² Se ovan avsnitt 4.4.

om det föreligger risk för förväxling är identiskt med det kriterium som tillämpas för att bestämma om ursprungsangivelsefunktionen skadas.

8.2.3 Annonserers ansvar enligt varumärkesdirektivet artikel 5.2

Vad gäller ensamrättens omfattning för väl ansedda varumärken fastställde EU-domstolen den tidigare praxis som innebär att endast ett av de tre kriterier som nämns i art. 5.2 VMD behöver vara uppfyllda för att ansvar skall föreligga. Domstolen har, i anslutning till keyword advertising, prövat om två av dessa kriterier påverkas vid annonseringen. Vad gäller ansvar för _____ av det väl ansedda varumärket slog domstolen fast att samma prövning skall göras som då man fastställer om ursprungsangivelsefunktionen skadas, samt den prövning som skall göras för att fastställa om ansvar enligt art. 5.1(b) VMD föreligger. Ansvar för _____ av det väl ansedda varumärket aktualiseras då annonsen drar en otillbörlig fördel av det välkända varumärket, genom att placera sig "i kölvattnet" på det kända varumärket för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige. Sker detta utan ekonomisk ersättning skall _____ anses föreligga. Domstolen fastställde således regelns vida tillämpningsområde, som ursprungligen slogs fast i _____ 283

8.2.4 Tjänsteleverantörers ansvar vid keyword advertising

EU-domstolen har även behandlat tjänsteleverantörers ansvar. Enligt domstolens tolkning kan man, i strid med generaladvokatens uppfattning, inte anse att tjänsteleverantören använder varumärket i näringsverksamhet på det sätt som avses i direktivet. Tjänsteleverantörer kan därför inte vara ansvariga för primära varumärkesintrång enligt direktivet. Vidare har domstolen ansett att den tjänst tjänsteleverantören tillhandahåller skall anses vara en sådan värdtjänst som avses i e-handelsdirektivet art. 14. Tjänsteleverantörer åtnjuter därför ansvarsfrihet i enlighet med de kriterier som framställs i direktivet. Bland dessa finns krav på att tjänsten som tillhandahålls skall vara av rent teknisk och passiv natur. Det ankommer de nationella domstolarna att avgöra huruvida tjänsten är helt passiv i denna mening. Finner den nationella domstolen att så är fallet skall ansvarsfrihet råda, och tjänsteleverantörer kan inte bli ansvariga på eventuella sekundära grunder i nationell rätt. Skadeståndsrättsliga eller straffrättsliga grunder

²⁸³ Se C-487/07 L'Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl. p. 49.

för sekundärt ansvar kan då inte tillämpas. Tjänsteleverantörer har således ställts i en fördelaktig position vad gäller ansvarsfördelningen vid keyword advertising.

8.2.5 Något om komparationen och den amerikanska rättsordningen

I amerikansk praxis har man handskats med problematiken på ett något annorlunda sätt. För det första är det svårt att dra mer än övergripande slutsatser vad gäller annonsörens ansvar, eftersom praxis inte är helt enhetlig. Främst råder det oenighet kring vilka kriterier som skall tillämpas vid bedömningen om det föreligger någon risk för förväxling mellan varumärket och annonseringen. Man har dock i samtliga undersökta fall funnit att annonsören anses använda varumärket "in commerce", vilket möjliggör primärt ansvar om övriga kriterier är uppfyllda. Vad gäller tjänsteleverantörens ansvar har man i amerikansk praxis, till skillnad från europeisk, i funnit att tjänsteleverantören använder varumärket "in commerce".²⁸⁴ Detta möjliggör som ovan nämnts att även tjänsteleverantören kan anses begå primärt varumärkesintrång. Tjänsteleverantörens ansvar är således helt fristående från annonsörens, vilket gör att två separata intrång är möjliga.

Jag anser, i likhet med tidigare återgiven kritik, att EU-domstolen funnit den mest lämpliga lösningen vid en jämförelse mellan de båda rättsordningarna. Att tjänsteleverantörens eventuella ansvar bör härledas ur annonsörens primära ansvar följer den systematik som följer av varumärkesrätten i Europa. Jag menar vidare att det är systematiskt korrekt att anse att annonsörens bör vara den som primärt begår varumärkesintrånget. Att domstolarna uppfattar tjänsteleverantörens ansvar på så skilda sätt är något som tyder på att de har svårt att passa in denna relation i den traditionella varumärkesrätten. Jag anser att det är viktigt att domstolen finner en god balans mellan de intressen som påverkas av regleringen. En alltför strikt tillämpning riskerar att få negativa konsekvenser på viljan att utveckla nya verksamheter, medan en tillämpning där inget ansvar går att utkräva riskerar att få alltför negativa konsekvenser för varumärkesinnehavarna.

²⁸⁴ Se *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*, 562 F. 3d 123 (2nd Cir. 2009) s. 130.

Källförteckning

Litteratur

- Agell, Anders, . I: Frändberg, Åke; Göransson, Ulf och Håstad, Torgny, Iustus, 1997
- Baines, Paul; Fill, Chris och Page, Kelly, Oxford University Press, 2008 (cit: Baines m.fl.)
- Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars och Sandgren, Claes, Jure, 10:e upplagan (cit: Bernitz m.fl.)
- Cornish, William och Llewelyn, David, Sweet & Maxwell, 5th edition (cit: Cornish m.fl.)
- Dinwoodie, Graeme B. och Janis, Mark D., I: Phillips, Jeremy och Illanah, Simon, Oxford University Press, 2005 (cit: Dinwoodie m.fl. 2005)
- Forsman, Malin, Norstedts Juridik, 4:e upplagan (cit: Forsman)
- Levin, Marianne, Norstedts Juridik, 9:e upplagan (cit: Levin)
- Lundmark, Thomas, Oxford University Press, 2nd edition (cit: Lundmark)
- Nordell, Per Jonas, , MercurIUS, 2004 (cit: Nordell 2004)
- MacQueen, Hector; Waelde, Charlotte och Laurie, Graeme, Oxford University Press, 2008 (cit: MacQueen m.fl.)
- Seville, Catherine, Edward Elgar, 2009 (cit: Seville)
- Wessman, Richard, Norstedts Juridik, 2002 (cit: Wessman)

Artiklar

- Barrett, Margreth, U.C Davis Law Review, 2006, Vol. 39:371, s. 371-457 (cit: Barrett, Margreth)
- Barrett, Mary Candice, Journal of Intellectual Property Law, Spring 2008 (cit: Barrett, Mary Candice)

Bednarz, Tobias, *Journal of Intellectual Property and Competition Law*, 2011, Vol. 42(6), s. 641-672 (cit: Bednarz)

Craig, Carys J., *Intellectual Property Journal*, November 2011 (cit: Craig)

Cornthwaite, Jonathan, *European Intellectual Property Review*, 2012, Vol. 34(2) s. 127-132 (cit: Cornthwaite)

Dinwoodie, Graeme B. och Janis, Mark D., *University of Iowa Legal Studies Research Paper*, September 2007, No. 07-24, s. 1599-1638 (cit: Dinwoodie m.fl. 2007)

Dogan, Stacey L, *Journal on Telecommunications & High Technology Law*, Winter 2010, s. 135-154 (cit: Dogan)

Dogan, Stacey L och Lemley, Mark, *Houston Law Review*, 2004, s. 777-838 (cit: Dogan m.fl.)

Friedman, Rachel R, *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, Winter 2010, s. 355-396 (cit: Friedman)

Holmqvist, Lars, *NIR* 1975 s. 255-283 (cit: Holmqvist)

Horton, Audrey, *European Intellectual Property Review*, 2011, Vol. 33(9), s. 550-558 (cit: Horton)

Kessler, Jason, *Columbia Journal of Law and Social Problems*, Spring 2006, s. 375-411 (cit: Kessler)

Kulk, Stefan, *European Intellectual Property Review*, 2011, Vol. 33(10), s. 607-612 (cit: Kulk)

Lenza, Arielle G., *New York Law School Law Review*, 2007/08, Vol. 52, s. 137-148 (cit: Lenza)

Meale, Darren, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2012, Vol. 7, No. 1 (cit: Meale)

Morcom, Christopher, *European Intellectual Property Review*, 2012, Vol. 34(1), s. 40-53 (cit: Morcom)

- Moskin, Jonathan, The Tra-
demark Reporter, May-June 2008, Vol 98:3, s. 873-907 (cit: Moskin)
- Nelson, Matthew, Utah Law Review, 2007, No. 4, s. 1199-1219
(cit: Nelson)
- Nordell, Per Jonas, NIR 2010, s.
264-275 (cit. Nordell 2010)
- Olsen, Lena, SvJT 2004 s. 105 (cit: Olsen)
- Ott, Stephan och Schubert, Maximilian, , Journal of Intellectual Property Law & Prac-
tice, November 2010 (cit: Ott m.fl.)
- Pechan, Lambert och Schneider, Marius, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2010, Vol. 5, No. 5, s. 350-
357 (cit: Pechan m.fl.)
- Psaroudakis, Georgios, European Intellectual Property Review, 2012, Vol. 34(1), s. 33-39 (cit: Psarouda-
kis)
- Riis, Thomas, NIR 2010, s. 247-263 (cit: Riis)
- Rodhe, Knut, Juridisk Tid-
skrift, 1996-97 s. 1 ff. (cit: Rodhe)
- Sandgren, Claes, Tidsskrift for Rettsvitenskap,
04-05/2005, s. 648-656
- Shea, Gregory, Southern California Law
Review, 2002, Vol. 75:529, s. 529-558 (cit: Shea)
- Tan, Ashley, Michigan Tele-
communications and Technology Law Review, Spring 2010, s. 473-509 (cit: Tan)
- Troxclair, Lauren, Washington and Lee Law Review, Summer 2005, s. 1365-1407
(cit: Traoxclair)
- Walsh, Gregory C, Duke Law & Technology review, December 2002 (cit: Walsh)

Rättsfall

Europeiska Unionens Domstol

- C-102/77 Hoffman- La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH
- C-251/95 SABEL mot Puma AG m.fl.
- C-337/95 Parfums Christian Dior SA m.fl. mot Evora BV
- C-108-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber m.fl.
- C-342/97 Lloyd Schuhfabrik mot Klijsen Handel
- C-375/97 General Motors mot Yplon
- C-291/00 LTJ Diffusion SA mot Sadas Vertbaudet SA
- C-292/00 Davidoff & Cie SA m.fl. mot Gofkid Ltd
- C-236/01 Arsenal Football Club Plc mot Matthew Reed
- C-408/01 Adidas-Salomon AG m.fl. mot Fitnessworld Trading Ltd
- C-245/02 Anheuser-Busch Inc mot Budějovický Budvar, národní podnik
- C-120/04 Medion AG mot Thomsom multimedia Sales Germany & Austria
- C-17/06 Céline SARL mot Céline SA
- C-533/06 O2 Holdings Ltd m.fl mot Hutchison 3G UK Ltd
- C-48/07 Adam Opel AG mot Autec AG
- C-487/07 L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.
- C-236-238/08 Google m.fl mot Louis Vuitton Malletier SA m.fl
- C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH mot Günter Guni trekking.at Reisen GmbH
- C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. mot Primakabin BV
- C-91/09 Eis.de GmbH mot BBY Vertriebsgesellschaft mbH
- C-323/09 Interflora Inc m.fl. mot Marks & Spencer Plc m.fl.
- C-70/10 Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL m.fl.

USA

- William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co. 265 U.S. 526 (1924)
- AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979)

Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844 (1982)
Zeran v. America Online, Inc., 129 F.3d 327 (4th Cir. 1997)
Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc., 194 F.3d 980 (9th Cir. 1999)
Gucci America, Inc. v. Hall & Associates, 135 F. Supp. 2d 409 (S.D.N.Y. 2001)
Perfect 10, Inc. v. Cybernet Ventures, Inc., 213 F.Supp. 2d 1146, 1188 (C.D.Cal. 2002)
Hearts on Fire Company LLC v. Blue Nile Inc. 603 F.Supp.2d 274 (D.Mass. 2009)
Rescuecom Corp. v. Google Inc., 562 F. 3d 123 (2nd Cir. 2009)
Jurin v. Google Inc. 2010 US Dist. LEXIS 18208 (E.D. Cal. March 1, 2010)
Network Automation Inc. v. Advanced Systems Concepts Inc. 638 F.3d 1137 (9th Cir. 2011)

Offentligt tryck

Sverige

Ds. 2001:13

Proposition 2001/02:150

Proposition 2009/10:225

SOU 2001:26

Europeiska Unionen - Direktiv och Förordningar

Rådets direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

Rådets förordning (EG) 40/94 om gemenskapsvarumärken

Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/48/EG om ändring av direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

WIPO

WIPO SCT/24/4

Googles AdWords allmänna villkor och policies mm.

Googles annonstjänst AdWords - www.adwords.google.com

AdWords allmänna villkor - senast besökt 2012-05-04

<https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder>

AdWords policy för förfalskade varor - senast besökt 2012-05-04

<http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1346942&guide=1308252&page=guide.cs>

AdWords policy för varumärken i annonser - senast besökt 2012-05-04

<http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1346940&guide=1308252&page=guide.cs>

AdWords policy för varumärken i annonser - utredningens omfattning - senast besökt 2012-05-04

<http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1346940&guide=1308252&page=guide.cs>

AdWords riktlinjer för annonsering - AdWords policycenter - senast besökt 2012-05-04

<http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&page=guide.cs&guide=1316546&rd=1>

AdWords riktlinjer för annonsering - "Anti-" och våld - senast besökt 2012-05-04

<http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1626336&guide=1316546&page=guide.cs>

AdWords varumärkesanspråk för varumärkesinnehavare - senast besökt 2012-05-04

https://services.google.com/inquiry/aw_tmcomplaint?hl=EMEA

Att mäta resultat - senast besökt 2012-05-04

<https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=10215&topic=16349&ctx=topic&path=16088-1714057-1713967>

Elektronisk blankett för förfalskade varor - senast besökt 2012-05-04

http://services.google.com/inquiry/aw_counterfeit?

Hur AdWords fungerar - senast besökt 2012-05-04

<https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=2497976&topic=1713894&ctx=topic>

Kostnaden för AdWords - senast besökt 2012-05-04

<http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=1704424&from=34114&rd=1>

Matchningstyper - senast besökt 2012-05-04

<https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=6100#broad>

Sökordsverktyget - senast besökt 2012-05-04

[https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=10000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS#search.none](https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS#search.none)

Andra annonstjänster

Looksmart - www.looksmart.com

Microsoft Adcenter - adcenter.microsoft.com

Yahoo Search Marketing - searchmarketing.yahoo.com

Registrerades på kursen första gången:
Vårterminen 2012

Examinerades i maj 2012, var respondent den 29/5 och opponert den 30/5.