

Mål C-104/22**Begäran om förhandsavgörande****Datum för ingivande:**

15 februari 2022

Domstol som begär förhandsavgörande:

Marknadsdomstolen (Finland)

Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:

14 februari 2022

Klagande:

Lännen MCE Oy

Motpart:

Berky GmbH

Senwatec GmbH & Co. KG

MARKNADSDOMSTOLEN**BESLUT**

...[utelämnas]

14 februari 2022

...[utelämnas]

KLAGANDE

Lännen MCE Oy

MOTPART

Berky GmbH

Senwatec GmbH & Co. KG

SAKEN

Intrång i ett EU-varumärke, begäran om förhandsavgörande till Europeiska unionens domstol i enlighet med artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

SAKEN I MÅLET

- 1 Den talan som Lännen MCE Oy väckte vid Marknadsdomstolen (Finland) avser frågan huruvida motparterna, Berky GmbH (nedan kallat Berky) och Senwatec GmbH & Co. KG (nedan kallat Senwatec), båda med säte i Tyskland, har gjort intrång i EU-varumärket nr 003185758 WATERMASTER.
- 2 Begäran om förhandsavgörande rör frågan under vilka omständigheter det går att utgå från att de påstådda intrången i den mening som avses i artikel 125.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (nedan kallad EU-varumärkesförordningen) ska anses ha förekommit i Finland och om Marknadsdomstolen därför har internationell behörighet att pröva talan.
- 3 Framför allt uppkommer frågan under vilka omständigheter en reklam som publiceras på elektronisk väg [**Orig. s. 2**] och som är föremål för de påstådda intrången, i förekommande fall kan anses rikta sig till en finländsk målgrupp, oberoende av huruvida det geografiska leveransområdet för de aktuella varorna, tillsammans med eller i anslutning till reklamen, uttryckligen har angetts med separata uppgifter.

DE RELEVANTA OMSTÄNDIGHETERNA

Bakgrund till tvisten

- 4 Lännen MCE Oy, med säte i Finland, är innehavare av EU-varumärket nr 003185758 WATERMASTER.
- 5 Motpartsbolagen Berky och Senwatec ingår i samma koncern. Båda bolagen påstås ha gjort olika intrång, men bådas respektive talan slogs emellertid samman till ett förfarande. Eftersom de påstådda intrången skiljer sig åt, kommer de att behandlas separat nedan.
- 6 Vad gäller Senwatec, grundar sig påståendet om intrång i EU-varumärket WATERMASTER på en annons som i augusti 2016 visades som sökresultat på webbplatsen google.fi efter en sökning med sökordet watermaster.
- 7 Det framgår av den skriftliga bevisning som ingetts i målet att det första sökresultatet på Google var en reklamlänk till Senwatecs flerfunktionsgrävmaskin, med rubriken ”Watermaster - Multipurpose amphibian dredgers - senwatec.de”. I anslutning till det ovannämnda sökresultatet stod ordet annons och sökresultatet avskiljdes från de övriga sökresultaten med en linje. Det framgår av den ovannämnda sökningen och av den IP-adress som tillhör den person som gjort sökningen att denne var bosatt i Helsingfors/Finland. Reklamlänken eller den text som står i nära anslutning till denna länk, som visas som sökresultat, innehåller

inga uppgifter som särskilt avser Finland eller ens det geografiska leveransområdet för varorna. [Orig. s. 3]

- 8 Den ovannämnda reklamlänken förde vidare till Senwatecs webbplats www.senwatec.de. På webbplatsen fanns bland annat en text på engelska enligt vilken Senwatecs produkter användes i hela världen: "The machines and solutions from the company Senwatec are worldwide in use. To give you an overview of the area of operations we created for you an own Senwatec-world map." I anslutning till texten fanns bilden på en världskarta. På denna karta var de länder där Senwatec påstod sig bedriva verksamhet mörkmarkerade. Den största delen av Västeuropa, hela Nordamerika och flera asiatiska och afrikanska länder var mörkmarkerade. Finland var emellertid inte mörkmarkerad. Bortsett från det ovan anförda har innehållet på webbplatsen avseende Senwatec verksamhetsområde eller området för leverans av varor inte förklarats närmare inom ramen för tvisten.
- 9 Vad gäller Berky, grundar sig Lännen MCE Oys påstående att intrång har gjorts i EU-varumärket WATERMASTER på att en så kallad megatagg "watermaster" bestående av att ett nyckelord användes tillsammans med bilder som återgav olika maskiner från Berky på bilddelningstjänsten flickr.com under åren 2005–2019. Enligt Lännen MCE Oy visades på webbplatsen google.fi som sökresultat på sökorden "watermaster amphibious dredger" en länk till bilddelningstjänsten flickr.com, där det återfanns bilder på Berkys maskiner. Den länk som visades som sökresultat var inte någon reklamlänk, utan en så kallad annonseringstjänst.
- 10 På bildtexterna i anslutning till bilderna på internettjänsten flickr.com fanns namnen på maskinerna och dessutom modellnumren på engelska. Berkys logotyp återfanns dessutom i anslutning till bilderna. I anslutning till var och en av bilderna fanns många megataggar bestående av nyckelord på engelska och på andra språk. Bland annat kallades en av dessa taggar "watermaster". Det var dessutom [Orig. s. 4] möjligt att på den aktuella tjänsten registrera sig som följare till Berkys innehåll.
- 11 Det fanns inga särskilda uppgifter som avsåg Finland i anslutning till den länk som visades på google.fi som sökresultat eller till de bilder som återfanns i bilddelningstjänsten flickr.com. I anslutning till bilderna fanns det inte heller ytterligare uppgifter som uttryckligen angav det geografiska leveransområdet för Berkys maskiner som återgavs i bilderna.

Förhandlingen i målet vid Marknadsdomstolen

- 12 Klaganden, Lännen MCE Oy, har gjort gällande att de påstådda intrången har gjorts i Finland och att Marknadsdomstolen följaktligen är behörig enligt artikel 125.5 i EU-varumärkesförordningen att som domstol för EU-varumärken pröva talan om intrång i varumärket.
- 13 Enligt Lännen MCE Oy rörde det sig om marknadsföring som båda motparterna bedrev på internet och som hänförde sig till Finland och var synliga för finländska

konsumenter och näringsidkare. Produkterna från Berky och Senwatec säljs över hela världen. Reklamen på engelska riktade sig inte enbart till den tyska målgruppen, utan även utan begränsning till en internationell målgrupp, det vill säga i samtliga länder där reklamen i fråga var synlig. Eftersom reklamen inte riktade sig till ett enda land, vände sig reklamen till varje land där den var synlig. Den avgörande faktorn är redan den omständigheten att den intrångsgörande användningen var synlig för finländska internetanvändare.

- 14 Motparterna Berky och Senwatec bestred i sitt svaromål Marknadsdomstolens internationella behörighet i detta mål. De anser att de påstådda intrången inte gjordes i Finland. Motparterna yrkade därför i första hand att Marknadsdomstolen skulle avvisa talan. **[Orig. s. 5]**
- 15 Berky och Senwatec gjorde gällande att de varken hade riktat sin marknadsföring till Finland eller salufört sina produkter i Finland. Finland utgjorde inte heller motparternas handelsområde. Sökresultatet i Google och ordet ”watermaster” i sökresultatet visar inte på någon marknadsföring av varorna som riktar sig till Finland. Marknadsföringen riktar sig inte heller i övrigt till Finland. Bedömningen påverkas inte alls av den omständigheten att sökningen gjordes på webbplatsen google.fi. Berkys bilder som publicerades på webbplatsen flickr.com utgjorde inte ens reklam eller försäljningserbjudanden. De påstådda intrången avsåg således inte Finland. Det är härvidlag inte viktigt huruvida innehållet på internet, som påstås utgöra intrång, var synligt i Finland, utan huruvida ett sådant innehåll har en relevant koppling till Finland.
- 16 Parterna är oense om huruvida den karta som återfinns som bild på Senwatecs webbplats visar att detta bolag har avgränsat det geografiska leveransområdet för sina varor på så sätt att varor inte levereras till Finland. Enligt Senwatec utgör kartan bevis på att Finland inte ingår i bolagets handelsområde. Bolaget har enligt egen utsago inte någon auktoriserad distributör eller distribution i Finland. Enligt Lännen MCE Oy är marknaderna för Senwatecs produkter världsomfattande och bolaget är även verksamt i länder som inte markerades på ovannämnda karta. I målet förebringades även vittnesbevisning på att ovannämnda världskarta inte bara avsåg Senwatecs verksamhetsområde, utan även Berkys.

TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER OCH RÄTTSPRAXIS

EU-varumärkesförordningen

- 17 EU-varumärkesförordningen tillämpas sedan den 1 oktober 2017. Eftersom de påstådda intrången som ligger till grund för talan ägde rum före den 1 oktober 2017, anser Marknadsdomstolen att rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken, som var i kraft vid tidpunkten för de påstådda intrången och fram till den 30 september 2017, **[Orig. s. 6]** i dess lydelse enligt bland annat förordning (EU) 2015/2424, som trädde i kraft den 23 mars

2016 (nedan tillsammans kallade den tidigare EU-varumärkesförordningen), är tillämplig.

- 18 Lännen MCE Oy:s talan om intrång väcktes vid Marknadsdomstolen den 28 januari 2020. Enligt Marknadsdomstolen är den gällande EU-varumärkesförordningen, med avvikelse från vad som anförts ovan, tillämplig på frågan om Marknadsdomstolens behörighet. Denna förordning har, i de avseenden som anges nedan, samma innehåll som den tidigare EU-varumärkesförordningen.
- 19 Enligt artikel 124 a i EU-varumärkesförordningen ska domstolarna för EU-varumärken ha exklusiv behörighet i fråga om talan om intrång i rätten till EU-varumärke.
- 20 Enligt artikel 125.5 i EU-varumärkesförordningen får sådan talan som avses i artikel 124, med undantag av fastställsetalan om att det inte föreligger något intrång i ett EU-varumärke, även väckas vid domstol i den medlemsstat i vilken intrång redan förekommer eller i vilken det finns risk för intrång, eller i vilken en sådan handling som avses i artikel 11.2 har begåtts.
- 21 Enligt artikel 126.2 i EU-varumärkesförordningen är en domstol för EU-varumärken, vars behörighet grundar sig på artikel 125.5, endast behörig i fråga om handlingar som begåtts, eller som det finns risk för, inom den medlemsstats territorium i vilken denna domstol är belägen.

EU-domstolens praxis

- 22 I domen av den 5 september 2019, AMS Neve m.fl. (C-172/18, EU:C:2019:674), som avsåg tolkningen av artikel 97.5 i den tidigare EU-varumärkesförordningen, vars innehåll motsvarar innehållet i artikel 125.5 [Orig. s. 7] i den gällande EU-varumärkesförordningen, prövade EU-domstolen frågan om i vilken medlemsstat ett intrång har förekommit i de fall där reklam eller försäljningserbjudanden som avser varor som är föremål för ett påstått varumärkesintrång har publicerats på elektronisk väg.
- 23 Enligt punkt 47 i den domen har de påstådda intrången ägt rum på det territorium där de konsumenter eller näringsidkare som är målet för denna reklam och dessa försäljningserbjudanden befinner sig, trots att svaranden är etablerad på ett annat territorium, att den elektroniska nätverksserver som svaranden använder sig av finns på ett annat territorium och trots att de varor som är föremål för denna reklam och dessa försäljningserbjudanden finns i ett annat territorium.
- 24 Enligt punkt 54 i den domen ska intrång i ett EU-varumärke anses ha "förekommit" på det territorium där de fått sin karaktär av reklam och försäljningserbjudande, det vill säga det territorium där det kommersiella innehållet faktiskt gjorts tillgängligt för de konsumenter och näringsidkare som innehållet riktar sig till. Det är däremot ovidkommande om denna reklam och dessa försäljningserbjudanden medfört att svarandens varor införskaffats.

- 25 Det framgår av punkt 56 i den domen att det ankommer på domstolen att pröva i vilken medlemsstat de konsumenter eller näringsidkare, som reklamen och försäljningserbjudandena som finns på webbplatsen eller i sociala medier riktar sig till, befinner sig och särskilt utifrån bland annat uppgifter på webbplatsen och i sociala medier om inom vilka geografiska områden som de aktuella varorna levereras.
- 26 I punkt 56 i den dom som nämns ovan hänvisas till punkterna 64 och 65 i dom av den 12 juli 2011, L’Oreal m.fl. (C-324/09, EU:C: 2011: 474), i vilka det undersöktes under vilka omständigheter en EU-varumärkesinnehavare har rätt att förbjuda utbudande till försäljning av varor försedda med varumärket **[Orig. s. 8]** på en elektronisk marknadsplats.
- 27 Enligt punkt 64 i domen L’Oréal är enbart det förhållandet att en webbplats är tillgänglig på det territorium för vilket varumärket registrerats inte tillräckligt för att försäljningserbjudanden som görs på webbplatsen ska anses riktade till konsumenter på detta territorium. Om det förhållandet att en elektronisk marknadsplats är tillgänglig på nämnda territorium vore tillräckligt för att där gjorda annonser ska anses omfattas av tillämpningsområdet för EU-varumärkeslagstiftningen, skulle webbsidor och annonser, som uppenbart uteslutande riktar sig till konsumenter i tredjeland, inte desto mindre tekniskt sett vara tillgängliga på unionens territorium och därför felaktigt omfattas av unionsrätten.
- 28 Enligt punkt 65 i domen L’Oréal ankommer det på de nationella domstolarna att bedöma från fall till fall om det föreligger relevanta tecken på att ett försäljningserbjudande som görs på en elektronisk marknadsplats som är tillgänglig på det territorium för vilket varumärket har registrerats är riktat till konsumenterna på detta territorium. Det har vid denna bedömning särskild vikt om försäljningserbjudandet åtföljs av uppgifter om vilka geografiska områden säljaren kan skicka varan till.
- 29 Enligt punkt 58 i domen AMS Neve ska den tidigare bestämmelse som motsvarar artikel 125.5 i EU-varumärkesförordningen tolkas självständigt i förhållande till den tolkning av artikel 5 led 3 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område som EU-domstolen lämnat i fråga om mål som rör intrång i nationella varumärken. Tolkningen av begreppet ”den medlemsstat i vilken intrång redan förekommer” och begreppet ”den ort där skadan inträffade” i dessa bestämmelser ska emellertid i viss utsträckning tolkas på ett enhetligt sätt. **[Orig. s. 9]**
- 30 Enligt punkt 39 i domen av den 19 april 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), ska artikel 5 led 3 i förordning nr 44/2001 tolkas så, att en talan rörande intrång i ett i en medlemsstat registrerat varumärke, vilken talan har väckts på grund av att en annonsör använt ett sökord som är identiskt med varumärket på en söktjänsts webbplats med en annan medlemsstats toppdomän,

kan väckas antingen vid domstolarna i den medlemsstat där varumärket är registrerat, eller vid domstolarna i den medlemsstat där annonsören har sin etableringsort.

HURUVIDA BEGÄRAN OM FÖRHANDSAVGÖRANDE ÄR NÖDVÄNDIG

- 31 Enligt EU-domstolens praxis som det erinrats om ovan ska det, vid bedömningen av i vilken medlemsstat de konsumenter eller näringsidkare, som den reklam och de försäljningserbjudanden som publiceras på elektronisk väg på en webbplats riktar sig till, befinner sig, tas hänsyn till bland annat uppgifter om de geografiska leveransområdena för varorna.
- 32 Det framgår av rättspraxis att förutom de uppgifter som avser de geografiska områden där varorna levereras kan även andra uppgifter beaktas vid bedömningen. Detta kan vara av särskild betydelse i de fall där ett geografiskt leveransområde antingen inte alls förverkligas eller endast indirekt kan härledas från andra omständigheter. Det är emellertid oklart vad dessa andra omständigheter skulle kunna utgöra.
- 33 Av generaladvokatens förslag till avgörande i målet AMS Neve (EU:C:2019:276, punkt 89) framgår följande: Vid fastställande av behörighet med hänvisning till platsen för intrånget kan även andra omständigheter än uppgifterna om de geografiska områden där varorna levereras ha särskild betydelse. I förslaget till avgörande anges bland annat följande omständigheter, exempelvis huruvida det i erbjudandet och reklamen uttryckligen hänvisas till **[Orig. s. 10]** omsättningskretsen i en medlemsstat, huruvida erbjudandet och reklamen återfinns på en webbplats under den medlemsstatens toppdomän, huruvida priserna anges i den medlemsstatens valuta och huruvida telefonnummer på webbplatsen anges med eller utan den berörda medlemsstatens landsnummer. Enligt förslaget till avgörande är denna förteckning över omständigheter inte på något sätt uttömmande. I sitt förhandsavgörande i målet AMS Neve tog domstolen inte ställning till betydelsen av dessa andra omständigheter.
- 34 Det är för det första oklart huruvida arten av de varor som avses i reklamen kan beaktas vid fastställande av i vilken medlemsstat de konsumenter eller näringsidkare, som en reklam eller ett försäljningserbjudande riktar sig till, befinner sig, och följaktligen i vilken medlemsstat det påstådda varumärkesintrånget har skett i enlighet med artikel 125.5 i EU-varumärkesförordningen. I förevarande mål har Lännen MCE Oy bland annat anfört att handelsområdet för Berkys och Senwatecs produkter är hela världen och att reklamen riktade sig till alla de länder där reklamen var synlig.
- 35 För det fall att det anses att reklamen avser hela världen och således även hela Europeiska unionen, är det oklart huruvida reklamen kan anses ha riktat sig till en enda medlemsstat. Vad beträffar Berky, ska det i det aktuella målet även avgöras huruvida det faktum att bilder på Berkys maskiner återfanns på

bilddelningstjänsten flickr.com kan utgöra reklam mot bakgrund av de faktiska omständigheterna i målet.

- 36 Det framgår av punkt 90 i generaladvokatens förslag till avgörande i målet AMS Neve (EU:C:2019:276) att en allmän uppgift som avser hela unionen som geografiskt leveransområde inte är tillräcklig för att den eller de omsättningskretsar ska kunna fastställas. Om en sådan allmän uppgift tillmättes betydelse, skulle dessutom den ansvarige för ett påstått intrång kunna stämmas inför domstol i samtliga medlemsstater. Domstolen **[Orig. s. 11]** tog inte ställning till denna fråga i sitt förhandsavgörande i målet AMS Neve.
- 37 I domen i det ovannämnda målet Wintersteiger tillmättes söktjänstens webbplats betydelse vid fastställande av den domstol som är behörig där toppdomänen finns. Den domen avser emellertid ett nationellt varumärke och skiljer sig för övrigt från förevarande mål.
- 38 Mot bakgrund av det ovan anförda är det fortfarande oklart huruvida det är viktigt att avgöra den medlemsstat där söktjänstens webbplats, på vilken reklamen kan hämtas, drivs under toppdomänen för att fastställa den domstol som är behörig enligt artikel 125.5 i EU-varumärkesförordningen
- 39 Det är i synnerhet oklart huruvida det kan anses att reklam som publiceras på elektronisk väg av ett bolag A i medlemsstat X riktar sig till konsumenter eller näringsidkare i medlemsstat Y, när A, i en reklam eller som nyckelord på söktjänstens webbplats som drivs under toppdomänen i medlemsstat Y, använder ett kännetecken som är identiskt med ett EU-varumärke.
- 40 Även om ovannämnda omständigheter är relevanta i förevarande mål, är det oklart om domstolarna för EU-varumärken i medlemsstat Y enbart på grundval av dessa omständigheter är behöriga att pröva en talan om varumärkesintrång, eller om de ska uppfylla ytterligare krav för att vara behöriga.
- 41 Svaren på dessa tolkningsfrågor är nödvändiga för att döma i saken i målet vid Marknadsdomstolen.

FRÅGOR SOM HAR HÄNSKJUTITS FÖR FÖRHANDSAVGÖRANDE

Marknadsdomstolen har gett parterna tillfälle att yttra sig vad avser innehållet i begäran om förhandsavgörande och beslutat att **[Orig. s. 12]** vilandeförklara målet och hänskjuta följande frågor till Europeiska unionens domstol i enlighet med artikel 267 FEUF:

Bolaget A är etablerat i medlemsstat X, där det har sitt säte, och har använt i reklamen eller som nyckelord på en webbplats ett kännetecken som är identiskt med bolaget B:s EU-varumärke.

1. Kan det i de fall som anges ovan anses att reklamen riktar sig till konsumenter eller näringsidkare i medlemsstat Y, där bolag B har sitt säte, och är en domstol för EU-varumärke i medlemsstat Y, i enlighet med artikel 125.5 i EU-varumärkesförordningen, behörig att pröva en talan om intrång i ett EU-varumärke, för det fall att den reklam som publiceras på elektronisk väg eller en annonsörs webbplats till vilken denna reklam länkar, åtminstone inte uttryckligen anger de geografiska områden där varorna levereras eller inte uttryckligen undantar någon medlemsstat från leveransområdet? Går det i detta sammanhang att ta hänsyn till den typ av varor som reklamen avser eller till den omständigheten att handelsområdet för bolaget A:s produkter, såsom påstås, är världsomfattande och således omfattar hela Europeiska unionen, inklusive medlemsstat Y?
2. Kan ovannämnda reklam anses vara riktad till konsumenter eller näringsidkare i medlemsstat Y, när reklamen visas på en söktjänsts webbplats som drivs under den nationella toppdomänen i medlemsstat Y?
3. Om fråga 1 eller 2 besvaras jakande: Vilka andra omständigheter ska i förekommande fall beaktas vid bedömningen av huruvida reklamen riktar sig till konsumenter eller näringsidkare i medlemsstat Y? **[Orig. s. 13]**

...[utelämnas] [Angivelser om förfarandet]

ÖVERKLAGANDE

Detta beslut kan inte överklagas.

...[utelämnas] [Domstolens sammansättning] [utelämnas] [Distributörer]