

Seier med bismak for Google i AdWords-saken

EU-domstolen avsa 23. mars 2010 dom i den mye omtalte varemerketvisten mellom Louis Vuitton Malletier SA og Google France SARL m fl som gjelder Googles annonsetjeneste AdWords. Domstolen kom til at Google ikke krenker varemerkerettigheter ved å tilby annonsører å kjøpe søkeord som er identiske med registrerte varemerker. Google kan likevel holdes ansvarlig som medvirker til annonsørens varemerkeinngrep i nærmere bestemte tilfeller. Varemerkeinnhaveren kan etter avgjørelsen forby annonsørene å bruke varemerkebeskyttede søkeord på en måte som gjør det vanskelig for brukerne å fastslå om produktet stammer fra annonsøren eller fra varemerkeinnhaveren.

INNLEDNING

EU-domstolens avgjørelse gjelder tolkningen av artikkel 5 i varemerkedirektivet og artikkel 14 i E-handelsdirektivet. I avgjørelsen legger EU-domstolen føringer for nasjonale domstolers håndhevelse av direktivene, som kan vise seg å få stor betydning for annonsørens bruk av AdWords og lignende markedsføringstjenester på internett. Domstolen tok blant annet stilling til følgende spørsmål:

- Er bruken av et søkeord som er identisk med et beskyttet varemerke et varemerkeinngrep?
- Kan Google eller andre tilbydere av lagringstjenester holdes ansvarlig for inngrepet?
- Kan merkevareinnhaveren forby en annonsør å bruke et beskyttet varemerke som søkeord i markedsføringen av kopiprodukter?

SAKENS BAKGRUNN

Googles søkemotor gjør det mulig for brukere å søke på internett ved hjelp av bestemte ord (søkeord) for å finne frem til de mest relevante internettsidene relatert til søket. I tillegg tilbyr Google en annonsetjeneste kalt AdWords. Gjennom tjenesten kan annonsører betale for at et eller flere spesifikke søkeord skal aktivisere en lenke til deres annonse. Annonsen vises som en sponset lenke på høyre side av de naturlige treffene søkeordet genererer. Disse søkeordene er i en del tilfeller beskyttede varemerker. AdWords er en betydelig inntektskilde for Google.

Bakgrunnen for avgjørelsen var blant annet en sak for fransk høyesterett, der LV gikk til søksmål mot Google for varemerkeinngrep. LV er innehaver av det europeiske fellesskapsvaremerket "Vuitton" og av de franskregistrerte varemerkene "Louis Vuitton" og "LV". Bruk av LVs varemerker som søkeord i søkemotoren Google aktiverer lenker til nettsider som reklamerer for LV kopiprodukter.

Innholdet i dette nyhetsbrevet er kun en informasjonstjeneste fra Thommessen. Informasjonen er ikke ment å være en erstatning for juridisk rådgivning. Mottakere av dette nyhetsbrevet bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men alltid søke profesjonell juridisk bistand. Thommessen tar intet ansvar for informasjon i nyhetsbrevet som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig. © 2010 Advokatfirmaet Thommessen AS

GOOGLE KRENKER IKKE VAREMERKEINNEHAVERNES ENERETT

EU-domstolen kom til at en merkehaver ikke kan forby en tilbyder av referansetjeneste på nett, som Google, å bruke beskyttede varemerker. Domstolen la til grunn at Google, gjennom å tilby teknologien og tjenesten, ikke bruker varemerkene i Varemerkedirektivets forstand. Domstolen begrunner dette med at Google, i motsetning til annonsørene, ikke bruker varemerkene til å sende et eget kommersielt budskap til forbrukerne. Google ble derfor frifunnet for inngrep i LVs varemerker.

VAREMERKEINNEHAVERE KAN FORBY ANNONSØRENE Å BRUKE VAREMERKER SOM SØKEORD

Derimot kom EU-domstolen til at varemerkeinnhaverer kan forby *annonsørene* å bruke beskyttede søkeord i referansetjenestene på en måte som forhindrer eller gjør det vanskelig for brukerne å fastslå opprinnelsen av produktet det reklameres for, typisk om varen er ekte eller en kopi. Domstolen la til grunn at dette kan være tilfelle selv om varemerket ikke nevnes i annonsene. Merkehaver kan forby bruken av varemerke som søkeord dersom bruken har en negativ effekt på varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti. Dette vil være tilfelle der annonsen antyder at det er en økonomisk forbindelse mellom annonsøren og merkehaver. Der annonsen ikke klart antyder en slik forbindelse, kan varemerke-inngrep også foreligge der en alminnelig internettbruker vil ha vanskeligheter med å avgjøre om annonsen stammer fra merkehaver eller en tredjepart. Avgjørelsen er på dette punkt allerede lagt til grunn av EU-domstolen i en ny prejudisiell avgjørelse avsagt i forbindelse med en sak mellom en varemerkeinnhaver og en annonsør to dager etter Google-avgjørelsen.

Om dette er tilfelle, blir nå opp til de nasjonale domstoler å vurdere med utgangspunkt i EU-domstolens retningslinjer. Antagelig vil det være opp til merkevareinnhaveren å bevise at annonsøren har brukt varemerket på en måte som har en negativ effekt på varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti.

GOOGLE ER I UTGANGSPUNKTET IKKE MEDVIRKNINGSANSVARLIG

EU-domstolen bekreftet at Google i utgangspunktet ikke kan holdes ansvarlig for medvirkning til varemerkeinnngrep på grunn av ansvarsfritaket for lagring av informasjonstjenester i E-handelsdirektivet artikkel 14. Hvis tjenesteyteren har inntatt en aktiv rolle i forbindelse med lagringen, faller tjenesteyteren likevel utenfor ansvarsfritaket. Spørsmålet om en tjenesteyter i et konkret tilfelle har hatt en aktiv rolle, vil det være opp til de nasjonale domstoler å avgjøre.

HVA BETYR DOMMEN I PRAKSIS?

Dommen går langt i å frifinne Google, men gir ikke noen endelig avklaring på spørsmålet om Googles eller andre søkemotorers ansvar for varemerkekrenkelser gjennom AdWords og lignende tjenester. Dommen vil sannsynligvis få konsekvenser både for søkemotorenes krav til annonsørene, og for annonsørenes bruk av AdWords og lignende tjenester. Det blir opp til domstolene i de enkelte land å ta stilling til om bruken av et søkeord har negativ effekt for varemerkets funksjon, eller om tilbyderen har inntatt en særlig aktiv rolle, i den enkelte sak.

Foreløpig tror vi følgende vil kunne skje:

- Google og andre søkemotorer vil be om at annonsørene bekrefter om de har rett til å bruke AdWords-ordene de ønsker å bruke, og vil skille klarere mellom rettighetshavere og uautoriserte brukere.
- Google og andre søkemotorer vil umiddelbart fjerne AdWords som de blir informert om er ulovlige.

Varemerkeinnhaverer bør jevnlig sjekke søkemotorer ved å søke etter sine produkter og varemerker. Hvis det oppdages ulovlig bruk av varemerkene, bør merkevareinnhaveren kontakte de selskapene som bruker deres varemerker som søkeord uten tillatelse. Merkevareinnhaveren bør dessuten henvende seg til Google eller andre søkemotorer som tilbyr tjenesten der varemerket brukes og be om at søkeordet blir fjernet eller at tilgangen til annonsen blir stengt.

KONTAKTER

Arne Ringnes, Partner, Oslo

ari@thommessen.no

T: +47 23 11 11 15

M: +47 90 93 37 67

Camilla Vislie, Fast advokat, Oslo

cav@thommessen.no

T: +47 23 11 11 78

M: +47 99 26 91 42
