

Hof van Justitie EU, 23 maart 2010, Google Adwords



MERKENRECHT

Inbreukmakend gebruik trefwoord door adverteerder

- [Gebruik merk als trefwoord door adverteerder inbreukmakend wanneer de reclame het moeilijk maakt om herkomst waren of diensten te bepalen](#)

dat de houder van een merk gerechtigd is een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde;

Geen gebruik merk door zoekmachineadvertentiedienst

- [de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet die een teken dat gelijk is aan een merk, als trefwoord opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, geen gebruik maakt van dit teken in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 of artikel 9, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94](#)
- [dat de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet die een teken dat gelijk is aan een bekend merk, als trefwoord opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, geen gebruik maakt van dat teken in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 of artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.](#)

In dit verband volstaat het op te merken dat het gebruik, door een derde, van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de houder, op zijn minst impliceert dat deze derde het teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt. De verlener van een zoekmachineadvertentiedienst biedt zijn klanten de mogelijkheid, gebruik te maken van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken, zonder zelf van deze tekens gebruik te maken.

57 Deze conclusie wordt niet op losse schroeven gezet doordat de dienstverlener voor het gebruik van de tekens door zijn klanten wordt vergoed. Het feit dat iemand zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken, en daarvoor wordt

vergoed, betekent immers niet dat degene die deze dienst verleent, zelf het teken gebruikt. Voor zover hij zijn klant de mogelijkheid heeft geboden, van het teken gebruik te maken, moet bij de beoordeling van zijn rol, in voorkomend geval, worden uitgegaan van andere rechtsregels dan artikel 5 van richtlijn 89/104 en artikel 9 van verordening nr. 40/94, zoals die waarnaar in punt 107 van het onderhavige arrest wordt verwezen.

ONRECHTMATIGE DAAD

AANSPRAKELIJKHEID INFORMATIEDIENSTEN

Zoekmachineadvertentiedienst niet aansprakelijk bij passieve rol

- [dat artikel 14 van richtlijn 2000/31 aldus moet worden uitgelegd dat de daarin genoemde regel geldt voor de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet wanneer die dienstverlener geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis heeft van of controle heeft over de opgeslagen gegevens.](#)
- [Indien dat het geval is, kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die hij op verzoek van een adverteerder heeft opgeslagen, tenzij hij niet snel die gegevens verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt nadat hij kennis heeft gekregen van het onwettige karakter van die gegevens of van activiteiten van die adverteerder.](#)

Vindplaatsen: curia.europa.eu; Boek9.nl, m.nt. Visser; Internetrecht 2010, jaargang 3, nr. 77, p. 96, m.nt. Volgenant, BMM Bulletin, jaargang 36, p. 129; Bulletin IE 2010, nr. 79, p. 354, IER, nr. 82, p. 538, m.nt. Quanjel-Schreurs

Hof van Justitie EU, 23 maart 2010

(V. Skouris, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts en E. Levits, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), J. Malenovský, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh en J.-J. Kasel.)
ARREST VAN HET HOF (Grote kamer)
23 maart 2010 (*)

„*Merken – Internet – Zoekmachine – Reclame op basis van trefwoorden (,keyword advertising’) – Op basis van met merken overeenkomende trefwoorden links tonen naar websites van concurrenten van merkhouders of naar websites waarop imitaties worden aangeboden – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 5 – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 9 – Aansprakelijkheid van exploitant van zoekmachine – Richtlijn 2000/31/EG (,richtlijn inzake elektronische handel’)*”

In de gevoegde zaken C-236/08 tot en met C-238/08, betreffende verzoeken om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) bij beslissingen van 20 mei 2008, ingekomen bij het Hof op 3 juni 2008, in de procedures Google France SARL, Google Inc.

tegen
Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08),
en
Google France SARL
tegen
Viaticum SA,
Luteciel SARL (C-237/08),
en
Google France SARL
tegen
Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL,
Pierre-Alexis Thonet,
Bruno Raboin,
Tiger SARL (C-238/08),
wijst
HET HOF (Grote kamer),
samengesteld als volgt: V. Skouris, president, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts en E. Levits, kamerpresidenten, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), J. Malenovský, U. Lohmus, A. Ó Caoimh en J.-J. Kasel, rechters,
advocaat-generaal: M. Poiares Maduro,
griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 17 maart 2009,
gelet op de opmerkingen van:
– Google Frankrijk SARL en Google Inc., vertegenwoordigd door A. Néri en S. Proust, avocats, en G. Hobbs, QC,
– Louis Vuitton Malletier SA, vertegenwoordigd door P. de Candé, avocat,
– Viaticum SA en Luteciel SARL, vertegenwoordigd door C. Fabre, avocat,
– Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL en P.-A. Thonet, vertegenwoordigd door L. Boré en P. Buisson, avocats,
– Tiger SARL, vertegenwoordigd door O. de Nervo, avocat,
– de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues en B. Cabouat als gemachtigden,
– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door H. Krämer als gemachtigde,
gehoord [de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 22 september 2009](#),
het navolgende

Arrest

1 De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging van artikel 5, leden 1 en 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), artikel 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), en artikel 14 van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”) (PB L 178, blz. 1).

2 Deze verzoeken zijn ingediend in het kader van gedingen tussen, in zaak C-236/08, Google France SARL en Google Inc. (hierna zowel samen als individueel: „Google”) en Louis Vuitton Malletier SA (hierna: „Vuitton”) en, in de zaken C-237/08 en C-238/08, Google, enerzijds, en Viaticum SA (hierna: „Viaticum”), Luteciel SARL (hierna: „Luteciel”), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL (hierna: „CNRRH”) en Tiger SARL (hierna: „Tiger”) en twee particulieren, P.-A. Thonet en B. Raboin, anderzijds, betreffende de weergave op internet van advertentielinks op basis van met merken overeenkomende trefwoorden.

I – Toepasselijke bepalingen

A – Richtlijn 89/104

3 Onder het opschrift „Rechten verbonden aan het merk” bepaalt artikel 5 van richtlijn 89/104:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

a) het aanbrenge van het teken op de waren of op hun verpakking;

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verichten van diensten onder het teken;

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

[...]

4 Onder het opschrift „Bepanking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen” luidt artikel 6 van richtlijn 89/104:

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

a) van diens naam en adres;

b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
[...]"

5 Onder het opschrift „Uitputting van het aan het merk verbonden recht” bepaalde de oorspronkelijke versie van artikel 7 van richtlijn 89/104:

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

6 Overeenkomstig artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3) juncto bijlage XVII, punt 4, bij deze Overeenkomst werd de oorspronkelijke versie van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 voor de toepassing van deze Overeenkomst gewijzigd in die zin dat de uitdrukking „in de Gemeenschap” werd vervangen door de woorden „in een overeenkomstsluitende partij”.

7 Richtlijn 89/104 is ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (PB L 299, blz. 25), die op 28 november 2008 in werking is getreden. Gelet op de datum waarop de feiten hebben plaatsgevonden, is evenwel op de hoofdgedingen nog richtlijn 89/104 van toepassing.

B – Verordening nr. 40/94

8 Onder het opschrift „Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk” bepaalt artikel 9 van verordening nr. 40/94:

„1. Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;

c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de

gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking;

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken;

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.
[...]"

9 Onder het opschrift „Beperking van de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen” luidt artikel 12 van verordening nr. 40/94:

„Het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

a) van diens naam of adres;

b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

c) van het merk, wanneer dat nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”

10 Onder het opschrift „Uitputting van het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht” bepaalt artikel 13 van deze verordening:

„1. Het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

11 Verordening nr. 40/94 is ingetrokken bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie) (PB L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden. Gelet op de datum waarop de feiten hebben plaatsgevonden, is evenwel op de hoofdgedingen nog verordening nr. 40/94 van toepassing.

C – Richtlijn 2000/31

12 Punt 29 van de considerans van richtlijn 2000/31 bepaalt:

„Commerciële communicatie is essentieel voor de financiering van de diensten van de informatiemaatschappij en de ontwikkeling van een breed assortiment van nieuwe gratis diensten. Commerciële communicatie [...] dient in het belang van de

consument en met het oog op de eerlijkheid van de transacties aan een aantal voorschriften inzake transparantie te voldoen. [...]"

13 De punten 40 tot en met 46 van de considerans van richtlijn 2000/31 luiden:

„40) Het uiteenlopen van de bestaande of nieuwe wetgeving en rechtspraak in de lidstaten op het gebied van de privaatrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van als tussenpersoon optredende dienstverleners staat de goede werking van de interne markt in de weg, met name omdat daarmee de ontwikkeling van de grensoverschrijdende dienstverlening wordt belemmerd [...]. Om onwettige activiteiten te vermijden of deze te doen ophouden, zijn de dienstverleners in bepaalde gevallen verplicht op te treden. De bepalingen van deze richtlijn vormen het passende uitgangspunt voor de uitwerking van snelle, betrouwbare mechanismen om onwettige informatie te verwijderen en ontoegankelijk te maken. [...]"

41) De onderhavige richtlijn brengt een evenwicht tot stand tussen de verschillende betrokken belangen en legt beginselen vast waarop sectorale overeenkomsten en normen kunnen worden gebaseerd.

42) De in deze richtlijn vastgestelde vrijstellingen van de aansprakelijkheid gelden uitsluitend voor gevallen waarin de activiteit van de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij beperkt is tot het technische proces van werking en het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk waarop door derden verstrekte informatie wordt doorgegeven of tijdelijk wordt opgeslagen, met als enig doel de doorgifte efficiënter te maken. Die activiteit heeft een louter technisch, automatisch en passief karakter, hetgeen inhoudt dat de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij noch kennis noch controle heeft over de informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen.

43) Een dienstverlener komt voor de vrijstellingen voor ‚mere conduit‘ en ‚caching‘ in aanmerking wanneer hij op geen enkele wijze betrokken is bij de doorgegeven informatie. [...]"

44) Een dienstverlener die met opzet met een van zijn afnemers van de dienst samenwerkt om onwettige handelingen te verrichten, gaat verder dan de activiteiten ‚mere conduit‘ of ‚caching‘ en kan zich derhalve niet beroepen op de voor die activiteiten vastgestelde vrijstelling van de aansprakelijkheid.

45) De beperking van de in de richtlijn vastgestelde aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om verschillende soorten verbodsmaatregelen te treffen. [...]"

46) Wil de verlener van een dienst van de informatiemaatschappij die uit de opslag van informatie bestaat, in aanmerking komen voor een beperkte aansprakelijkheid, dan moet hij, zodra hij daadwerkelijk kennis heeft van onwettige activiteiten of dergelijke activiteiten gewaarwordt, prompt handelen om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. [...]"

14 Onder verwijzing naar artikel 1, lid 2, van richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 204, blz. 37), zoals gewijzigd bij richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998 (PB L 217, blz. 18), omschrijft artikel 2, sub a, van richtlijn 2000/31 „diensten van de informatiemaatschappij” als:

„elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten verricht wordt”.

15 Artikel 1, lid 2, van richtlijn 98/34, zoals gewijzigd bij richtlijn 98/48, luidt verder:

„[...]”

In deze definitie wordt verstaan onder:

– ‚op afstand’: een dienst die geleverd wordt zonder dat de partijen gelijktijdig aanwezig zijn;

– ‚langs elektronische weg’: een dienst die verzonden en ontvangen wordt via elektronische apparatuur voor de verwerking [...] en de opslag van gegevens, en die geheel via draden, radio, optische middelen of andere elektromagnetische middelen wordt verzonden, doorgeleid en ontvangen;

– ‚op individueel verzoek van een afnemer van diensten’: een dienst die op individueel verzoek via de transmissie van gegevens wordt geleverd.

[...]”

16 Artikel 6 van richtlijn 2000/31 bepaalt:

„In aanvulling op de overige informatievoorschriften van het gemeenschapsrecht zorgen de lidstaten ervoor dat commerciële communicaties die deel uitmaken van een dienst van de informatiemaatschappij [...], ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

[...]”

b) de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening de commerciële communicatie geschiedt, moet duidelijk te identificeren zijn;

[...]”

17 Hoofdstuk II van richtlijn 2000/31 bevat een afdeling 4, getiteld „Aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden”, die de artikelen 12 tot en met 15 omvat.

18 Onder het opschrift „Mere conduit’ (doorgeefluik)” bepaalt artikel 12 van richtlijn 2000/31:

„1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in het doorgeven in een communicatienetwerk van door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, of in het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk, de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de doorgegeven informatie, op voorwaarde dat:

a) het initiatief tot de doorgifte niet bij de dienstverlener ligt;

b) de ontvanger van de doorgegeven informatie niet door de dienstverlener wordt geselecteerd, en

c) de doorgegeven informatie niet door de dienstverlener wordt geselecteerd of gewijzigd.

2. Het doorgeven van informatie en het verschaffen van toegang in de zin van lid 1 omvatten de automati-

sche, tussentijdse en tijdelijke opslag van de doorgegeven informatie, voor zover deze opslag uitsluitend dient om de doorgifte in het communicatienetwerk te bewerkstelligen en niet langer duurt dan redelijkerwijs voor het doorgeven nodig is.

3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor een rechtbank of een administratieve autoriteit om in overeenstemming met het rechtsstelsel van de lidstaat te eisen dat de dienstverlener een inbreuk beëindigt of voorkomt.”

19 Onder het opschrift „Caching’ (wijze van opslag)” luidt artikel 13 van deze richtlijn:

„1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in het doorgeven in een communicatienetwerk van door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag van die informatie, wanneer deze opslag enkel geschiedt om latere doorgifte van die informatie aan andere afnemers van de dienst en op hun verzoek doeltreffender te maken, op voorwaarde dat:

- a) de dienstverlener de informatie niet wijzigt;
- b) de dienstverlener de toegangsvoorwaarden voor de informatie in acht neemt;
- c) de dienstverlener de alom erkende en in de bedrijfstak gangbare regels betreffende de bijwerking van de informatie naleeft;
- d) de dienstverlener niets wijzigt aan het alom erkende en in de bedrijfstak gangbare rechtmatige gebruik van technologie voor het verkrijgen van gegevens over het gebruik van de informatie, en
- e) de dienstverlener prompt handelt om de door hem opgeslagen informatie te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken, zodra hij er daadwerkelijk kennis van heeft dat de informatie verwijderd werd van de plaats waar zij zich oorspronkelijk in het net bevond, of dat de toegang ertoe onmogelijk werd gemaakt, of zodra een rechtbank of een administratieve autoriteit heeft bevolen de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

2. Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor een rechtbank of een administratieve autoriteit om in overeenstemming met het rechtsstelsel van de lidstaat te eisen dat de dienstverlener een inbreuk beëindigt of voorkomt.”

20 Onder het opschrift „Hosting’ (,host’-diensten)” bepaalt artikel 14 van richtlijn 2000/31:

„1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de op verzoek van de afnemer van de dienst opgeslagen informatie, op voorwaarde dat:

- a) de dienstverlener niet daadwerkelijk kennis heeft van de onwettige activiteit of informatie en, wanneer het een schadevergoedingsvordering betreft, geen kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of informatie duidelijk blijkt, of

b) de dienstverlener, zodra hij van het bovenbedoelde daadwerkelijk kennis heeft of besef krijgt, prompt handelt om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer de afnemer van de dienst op gezag of onder toezicht van de dienstverlener handelt.

3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor een rechtbank of een administratieve autoriteit om in overeenstemming met het rechtsstelsel van de lidstaat te eisen dat de dienstverlener een inbreuk beëindigt of voorkomt. Het doet evenmin afbreuk aan de mogelijkheid voor lidstaten om procedures vast te stellen om informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.”

21 Onder het opschrift „Geen algemene toezichtverplichting” luidt artikel 15 van richtlijn 2000/31:

„1. Met betrekking tot de levering van de in de artikelen 12, 13 en 14 bedoelde diensten leggen de lidstaten de dienstverleners geen algemene verplichting op om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden.

2. De lidstaten kunnen voorschrijven dat dienstverleners de bevoegde autoriteiten onverwijld in kennis dienen te stellen van vermeende onwettige activiteiten of informatie door afnemers van hun dienst, alsook dat zij de bevoegde autoriteiten op hun verzoek informatie dienen te verstrekken waarmee de afnemers van hun dienst met wie zij opslagovereenkomsten hebben gesloten, kunnen worden geïdentificeerd.”

II – Hoofdingen en prejudiciële vragen

A – Zoekmachineadvertentiedienst „AdWords”

22 Google exploiteert een zoekmachine op internet. Wanneer een internetgebruiker een zoekactie uitvoert op basis van een of meer zoekwoorden, toont de zoekmachine, in afnemende volgorde van belangrijkheid, de websites die het best overeenkomen met deze zoekwoorden. Dit zijn de zogenoemde „natuurlijke” resultaten van de zoekactie.

23 Daarnaast biedt Google de betaalde zoekmachineadvertentiedienst „AdWords” aan. Daarmee kan elke marktdeelnemer, door een of meer trefwoorden („keywords”) te selecteren, wanneer dit woord of deze woorden overeenkomen met een of meer woorden die deel uitmaken van de zoekopdracht die de internetgebruiker in de zoekmachine heeft ingevoerd, een advertentielink naar zijn site doen verschijnen. De advertentielink verschijnt in het veld „gesponsorde links”, dat wordt weergegeven in het rechtergedeelte van het beeldscherm – rechts van de natuurlijke resultaten –, ofwel in het bovenste gedeelte van het beeldscherm, boven deze resultaten.

24 Bij de advertentielink staat een korte reclameboodschap. Deze link en deze boodschap vormen tezamen de in bovenbedoeld veld getoonde advertentie.

25 De adverteerder is per klik op de advertentielink een vergoeding voor de zoekmachineadvertentiedienst verschuldigd. Deze vergoeding wordt berekend op basis van met name de „maximale prijs per klik” die de adverteerder bij het sluiten van de overeenkomst met

Google inzake de zoekmachineadvertentiedienst heeft verklaard bereid te zijn te betalen, en het aantal keer dat internetgebruikers op die link hebben geklikt.

26 Meerdere adverteerders kunnen hetzelfde trefwoord selecteren. De volgorde waarin hun advertentielinks worden weergegeven, wordt dan met name bepaald op basis van de maximale prijs per klik, het aantal eerdere klikken op die links en de kwaliteitsbeoordeling van de advertentie door Google. De adverteerder kan de positie van zijn advertentie wat de volgorde van weergave betreft steeds verbeteren door een hogere maximale prijs per klik te bepalen of door te proberen de kwaliteit van zijn advertentie te verhogen.

27 Google heeft een geautomatiseerde procedure voor de selectie van trefwoorden en het maken van advertenties uitgewerkt. Adverteerders selecteren trefwoorden, schrijven de reclameboodschap en voeren de link naar hun site in.

B – Zaak C-236/08

28 Vuitton brengt met name luxehandtassen en andere lederwaren in de handel en is houder van het gemeenschapsmerk „Vuitton” en de nationale Franse merken „Louis Vuitton” en „LV”. Vaststaat dat het om bekende merken gaat.

29 Begin 2003 heeft Vuitton laten vaststellen dat wanneer internetgebruikers in de zoekmachine van Google de woorden ingaven waaruit haar merken bestaan, in het veld „gesponsorde links” links verschenen naar sites waarop imitaties van waren van Vuitton werden aangeboden. Tevens is vastgesteld dat Google adverteerders de mogelijkheid bood, niet alleen met de merken van Vuitton overeenkomende trefwoorden te selecteren, maar deze trefwoorden ook te combineren met woorden die op imitatie duiden, zoals „namaak” en „kopie”.

30 Vuitton heeft Google gedagvaard en met name gevorderd vast te stellen, dat laatstgenoemde inbreuk had gemaakt op haar merken.

31 Google is wegens inbreuk op de merken van Vuitton veroordeeld bij vonnis van 4 februari 2005 van het Tribunal de grande instance de Paris en daarna, in hoger beroep, bij arrest van 28 juni 2006 van de Cour d’appel de Paris. Google heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld.

32 Daarop heeft de Cour de cassation de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Moeten artikel 5, lid 1, sub a en b, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub a en b, van [verordening nr. 40/94] aldus worden uitgelegd dat de verlener van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst die de adverteerders trefwoorden („keywords”) ter beschikking stelt die ingeschreven merken reproduceren of nabootsen, en die in het kader van de zoekmachineadvertentieovereenkomst op basis van deze trefwoorden zorgt voor het creëren en het bevoorrecht verschijnen van advertentielinks naar sites waarop namaakproducten worden aangeboden, een gebruik maakt van deze merken dat de houder ervan kan verbieden?

2) Indien het gaat om bekende merken, kan de houder ervan zich verzetten tegen een dergelijk gebruik op grond van artikel 5, lid 2, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub c, van [verordening nr. 40/94]?

3) Indien de merkhouder een dergelijk gebruik niet kan verbieden krachtens [richtlijn 89/104] en [verordening nr. 40/94], kan de verlener van de betaalde zoekmachineadvertentiedienst worden beschouwd als een verlener van een dienst van de informatiemaatschappij bestaande in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie in de zin van artikel 14 van [richtlijn 2000/31], zodat hij niet aansprakelijk kan worden gesteld voordat hij door de merkhouder op de hoogte is gebracht van het onwettige gebruik van het teken door de adverteerder?”

C – Zaak C-237/08

33 Viaticum is houder van de Franse merken „Bourse des Vols”, „Bourse des Voyages” en „BDV”, die zijn ingeschreven voor diensten inzake de organisatie van reizen.

34 Luteciel verleent computerdiensten aan reisbureaus en zorgt voor de opzet en het onderhoud van de website van Viaticum.

35 Viaticum en Luteciel hebben laten vaststellen dat wanneer internetgebruikers in de zoekmachine van Google de woorden ingaven waaruit de genoemde merken bestaan, in het veld „gesponsorde links” links verschenen naar sites van concurrenten van Viaticum. Vastgesteld is ook dat Google adverteerders de mogelijkheid bood om daartoe met deze merken overeenkomende trefwoorden te selecteren.

36 Viaticum en Luteciel hebben Google gedagvaard. Bij vonnis van 13 oktober 2003 heeft het Tribunal de grande instance de Nanterre geoordeeld dat Google merkinbreuken had gepleegd en Google veroordeeld tot vergoeding van de door Viaticum en Luteciel geleden schade. Google heeft hoger beroep ingesteld bij de Cour d’appel de Versailles, die bij arrest van 10 maart 2005 heeft geoordeeld dat Google medewerking aan merkinbreuk had verleend, en die het vonnis van 13 oktober 2003 heeft bevestigd. Google heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld.

37 Daarop heeft de Cour de cassation de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Moet artikel 5, lid 1, sub a en b, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat de verlener van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst die de adverteerders trefwoorden („keywords”) ter beschikking stelt die ingeschreven merken reproduceren of nabootsen, en die in het kader van de zoekmachineadvertentieovereenkomst op basis van deze trefwoorden zorgt voor het creëren en het bevoorrecht verschijnen van advertentielinks naar sites waarop dezelfde of soortgelijke waren worden aangeboden als die waarop de merkinschrijving betrekking heeft, een gebruik maakt van deze merken dat de houder ervan kan verbieden?

2) Indien de merkhouder een dergelijk gebruik niet kan verbieden krachtens [richtlijn 89/104] en [verordening nr. 40/94], kan de verlener van de betaalde zoekmachineadvertentiedienst worden beschouwd als

een verlener van een dienst van de informatiemaatschappij bestaande in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie in de zin van artikel 14 van [richtlijn 2000/31], zodat hij niet aansprakelijk kan worden gesteld voordat hij door de merkhouders op de hoogte is gebracht van het onwettige gebruik van het teken door de adverteerder?"

D – Zaak C-238/08

38 Thonet is de houder van het Franse merk „Eurochallenges”, dat is ingeschreven voor met name diensten inzake huwelijksbureaus. CNRRH is een huwelijksbureau en is houder van een door Thonet verleende licentie op dat merk.

39 In 2003 hebben Thonet en CNRRH laten vaststellen dat wanneer internetgebruikers in de zoekmachine van Google het met het genoemde merk overeenkomende woord ingaven, in het veld „gesponsorde links” links verschenen naar sites van concurrenten van CNRRH, die respectievelijk door Raboin en Tiger werden geëxploiteerd. Daarnaast is vastgesteld dat Google adverteerders de mogelijkheid bood om daartoe dit woord als trefwoord te selecteren.

40 Raboin, Tiger en Google zijn ingevolge de vordering van Thonet en CNRRH wegens merkinbreuk veroordeeld bij vonnis van 14 december 2004 van het Tribunal de grande instance de Nanterre en vervolgens in hoger beroep bij arrest van 23 maart 2006 van de Cour d’appel de Versailles. Google heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld.

41 Daarop heeft de Cour de cassation de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Wordt als zodanig inbreuk gemaakt op het uitsluitende recht dat artikel 5 van [richtlijn 89/104] toekent aan de merkhouders, wanneer een marktdeelnemer, via een overeenkomst inzake betaalde zoekmachineadvertenties op internet, een trefwoord („keyword”) reserveert dat in het geval van een zoekopdracht op basis van dit woord een link doet verschijnen die uitnodigt om te surfen naar een site die door deze marktdeelnemer wordt geëxploiteerd teneinde waren of diensten aan te bieden, en dat een door een derde ingeschreven merk reproduceert of nabootst ter aanduiding van dezelfde of soortgelijke waren, zonder toestemming van de houder van dit merk?

2) Moet artikel 5, lid 1, sub a en b, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat de verlener van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst die de adverteerders trefwoorden ter beschikking stelt die ingeschreven merken reproduceren of nabootsen, en die in het kader van de zoekmachineadvertentieovereenkomst op basis van deze trefwoorden zorgt voor het creëren en het bevoorrecht verschijnen van advertentielinks naar sites waarop dezelfde of soortgelijke waren worden aangeboden als die waarop de merkinschrijving betrekking heeft, een gebruik maakt van deze merken dat de houder ervan kan verbieden?

3) Indien de merkhouders een dergelijk gebruik niet kan verbieden krachtens [richtlijn 89/104] en [verordening nr. 40/94], kan de verlener van de betaalde zoekmachineadvertentiedienst worden beschouwd als

een verlener van een dienst van de informatiemaatschappij bestaande in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie in de zin van artikel 14 van [richtlijn 2000/31], zodat hij niet aansprakelijk kan worden gesteld voordat hij door de merkhouders op de hoogte is gebracht van het onwettige gebruik van het teken door de adverteerder?"

III – Beantwoording van de prejudiciële vragen

A – Gebruik van met merken van derden overeenkomende trefwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet

1. Inleidende overwegingen

42 Vaststaat dat de hoofdingen hun oorsprong vinden in het gebruik van tekens die met merken overeenkomen, als trefwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, zonder dat de houders van deze merken daarin hebben toegestemd. De trefwoorden zijn door klanten van de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst gekozen en door laatstgenoemde geaccepteerd en opgeslagen. De betrokken klanten brengen imitaties van waren van de merkhouders in de handel (zaak C-236/08) of zijn gewoon concurrenten van de merkhouders (zaken C-237/08 en C-238/08).

43 Met zijn eerste vraag in zaak C-236/08, zijn eerste vraag in zaak C-237/08 en zijn eerste en tweede vraag in zaak C-238/08, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 1, sub a en b, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een merk een derde kan verbieden om, op basis van een trefwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk en dat deze derde zonder toestemming van de houder in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet heeft geselecteerd of opgeslagen, een advertentie te tonen of te laten tonen voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

44 De eerste vraag in zaak C-236/08, de eerste vraag in zaak C-237/08 en de tweede vraag in zaak C-238/08 spitsen zich toe op de opslag van een dergelijk trefwoord door de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst en diens bewerkstelling van de weergave van de advertentie van zijn klant op basis van dit woord, terwijl de eerste vraag in zaak C-238/08 betrekking heeft op de selectie van het teken als trefwoord door de adverteerder en op de advertentie die als gevolg daarvan via het zoekmachineadvertentiesysteem verschijnt.

45 Op grond van artikel 5, lid 1, sub a en b, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94 kunnen merkhouders onder bepaalde voorwaarden derden verbieden, gebruik te maken van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met hun merken, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor deze merken ingeschreven zijn.

46 In de hoofdingen heeft het gebruik van met merken overeenkomende tekens als trefwoorden tot doel en tot gevolg, dat advertentielinks verschijnen naar

sites waarop dezelfde waren of diensten worden aangeboden als die waarvoor de merken ingeschreven zijn, te weten respectievelijk lederwaren, diensten inzake de organisatie van reizen en diensten van huwelijksbureaus.

47 Bijgevolg zal het Hof de vraag in punt 43 van het onderhavige arrest voornamelijk beoordelen met betrekking tot artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94, en slechts incidenteel met betrekking tot lid 1, sub b, van deze artikelen, aangezien laatstgenoemde bepaling wat een teken dat gelijk is aan het merk betreft, ook ziet op het geval waarin de waren of diensten van de derde slechts soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk ingeschreven is.

48 Daarna dient een antwoord te worden gegeven op de tweede vraag in zaak C-236/08, waarin het Hof wordt verzocht deze problematiek te onderzoeken met betrekking tot artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, die zien op de aan bekende merken verbonden rechten. Blijkens het verzoek om een prejudiciële beslissing behelst de in Frankrijk toepasselijke wettelijke regeling, onder voorbehoud van verificatie door de verwijzende rechter, de regel van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104. Het Hof heeft overigens gepreciseerd dat bij de uitlegging van deze bepaling van de richtlijn niet uitsluitend mag worden uitgegaan van de bewoordingen ervan, maar dat ook de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan zij deel uitmaakt, in de beschouwing moeten worden betrokken. Bijgevolg betreft de regel van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 niet alleen gevallen waarin een derde gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor dit merk ingeschreven is, maar ook gevallen waarin het teken gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is (arresten van [9 januari 2003, Davidoff, C-292/00](#), Jurispr. blz. I-389, punten 24-30, en [10 april 2008, adidas en adidas Benelux, C-102/07](#), Jurispr. blz. I-2439, punt 37).

2. Uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94

49 Op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 of, voor gemeenschapsmerken, artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 kan de merkhouders het gebruik door een derde, zonder zijn toestemming, van een teken dat gelijk is aan het merk, verbieden wanneer dit gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer, het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, en het gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (zie met name arrest van [11 september 2007, Céline, C-17/06](#), Jurispr. blz. I-7041, punt 16; beschikking van [19 februari 2009, UDV North America, C-62/08](#), Jurispr. blz. I-00000, punt 42, en arrest van [18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07](#), Jurispr. blz. I-00000, punt 58).

– a) Gebruik in het economisch verkeer

50 Het aan het merk gelijke teken wordt gebruikt in het economische verkeer, zodra het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer (arrest van [12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01](#), Jurispr. blz. I-10273, punt 40; [arrest Céline](#), reeds aangehaald, punt 17, en [beschikking UDV North America](#), reeds aangehaald, punt 44).

51 Wat om te beginnen de adverteerder betreft die betaalt voor de zoekmachineadvertentiedienst en als trefwoord een teken kiest dat gelijk is aan een merk van een ander, dient te worden vastgesteld dat hij gebruikmaakt van het teken in de zin van deze rechtspraak.

52 Uit het oogpunt van de adverteerder heeft de selectie van het aan het merk gelijke trefwoord immers tot doel en tot gevolg, dat een advertentielink verschijnt naar de site waarop hij zijn waren of diensten aanbiedt. Aangezien het als trefwoord geselecteerde teken het middel is dat leidt tot weergave van de advertentie, kan niet worden betwist dat de adverteerder daarvan gebruikmaakt in het kader van zijn handelsactiviteiten, en niet in de particuliere sfeer.

53 Wat voorts de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst betreft, staat vast dat deze een handelsactiviteit uitoefent en een economisch voordeel nastreeft wanneer hij tekens die gelijk zijn aan merken, voor rekening van bepaalde klanten als trefwoorden opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt.

54 Ook staat vast dat deze dienst niet enkel wordt verleend aan de houders van deze merken of aan marktdeelnemers die de waren of diensten van eerstgenoemden in de handel mogen brengen, en dat hij, althans in de betrokken zaken, wordt verricht zonder de toestemming van de houders en wordt verleend aan hun concurrenten of aan makers van imitaties.

55 Daaruit blijkt weliswaar duidelijk dat de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst „in het economisch verkeer” optreedt wanneer hij adverteerders de mogelijkheid biedt, aan merken gelijke tekens als trefwoorden te selecteren, deze tekens opslaat en op basis daarvan advertenties van zijn klanten toont, maar dit brengt nog niet mee dat deze dienstverlener zelf „gebruik” maakt van deze tekens in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104 en artikel 9 van verordening nr. 40/94.

56 In dit verband volstaat het op te merken dat het gebruik, door een derde, van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de houder, op zijn minst impliceert dat deze derde het teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt. De verlener van een zoekmachineadvertentiedienst biedt zijn klanten de mogelijkheid, gebruik te maken van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken, zonder zelf van deze tekens gebruik te maken.

57 Deze conclusie wordt niet op losse schroeven gezet doordat de dienstverlener voor het gebruik van de tekens door zijn klanten wordt vergoed. Het feit dat iemand zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken, en daarvoor wordt

vergoed, betekent immers niet dat degene die deze dienst verleent, zelf het teken gebruikt. Voor zover hij zijn klant de mogelijkheid heeft geboden, van het teken gebruik te maken, moet bij de beoordeling van zijn rol, in voorkomend geval, worden uitgegaan van andere rechtsregels dan artikel 5 van richtlijn 89/104 en artikel 9 van verordening nr. 40/94, zoals die waarnaar in punt 107 van het onderhavige arrest wordt verwezen.

58 Uit het voorgaande blijkt dat de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst geen gebruik maakt van het teken in het economisch verkeer in de zin van de genoemde bepalingen van richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94.

59 Derhalve dient alleen het gebruik dat door de adverteerder wordt gemaakt van het aan het merk gelijke teken, te worden getoetst aan de voorwaarden inzake het gebruik „voor waren of diensten” en de afbreuk aan de functies van het merk.

– **b) Gebruik „voor waren of diensten”**

60 De uitdrukking „voor waren of diensten” die dezelfde zijn als die waarvoor het merk ingeschreven is, in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 heeft in beginsel betrekking op de waren of diensten van de derde die gebruikmaakt van het teken dat gelijk is aan het merk [zie arresten van [25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05](#), Jurispr. blz. I-1017, punten 28 en 29, en [12 juni 2008, O2 Holdings en O2 \(UK\), C-533/06](#), Jurispr. blz. I-4231, punt 34]. In voorkomend geval kunnen zij ook betrekking hebben op de waren of diensten van een andere persoon voor rekening van wie de derde handelt (zie [beschikking UDV North America](#), reeds aangehaald, punten 43-51).

61 Zoals het Hof reeds heeft vastgesteld, is er bij de gedragingen die worden genoemd in artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 2, van verordening nr. 40/94, namelijk het aanbrenge van het teken op de waren of op de verpakking, het te koop aanbieden van waren of diensten onder het teken, het invoeren of uitvoeren onder het teken, en het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties, sprake van gebruik voor waren of diensten (zie reeds aangehaalde arresten [Arsenal Football Club](#), punt 41, en [Adam Opel](#), punt 20).

62 De aan het hoofdgeding ten grondslag liggende feiten in zaak C-236/08 verschillen niet veel van sommige in die bepalingen van richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 beschreven situaties, te weten het aanbieden van de waren van de derde onder het teken dat gelijk is aan het merk, en het gebruik van dit teken in advertenties. Uit het dossier blijkt immers dat tekens die gelijk zijn aan merken van Vuitton, zijn verschenen in advertenties die in het veld „gesponsorde links” werden getoond.

63 In de zaken C-237/08 en C-238/08 daarentegen is er in de advertentie van de derde geen sprake van een teken dat gelijk is aan het merk.

64 Volgens Google kan van het gebruik van het teken als trefwoord niet worden gesteld dat het voor waren of diensten is, indien het teken niet in de advertentie zelf op enigerlei wijze wordt vermeld. De

merkhouders die tegen Google opkomen, en de Franse regering betogen het tegendeel.

65 In dit verband zij eraan herinnerd dat artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 2, van verordening nr. 40/94 slechts een niet-limitatieve opsomming bevatten van soorten gebruik die de merkhouder kan verbieden ([arrest Arsenal Football Club](#), reeds aangehaald, punt 38; [arrest van 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland](#), C-228/03, Jurispr. blz. I-2337, punt 28, en [arrest Adam Opel](#), reeds aangehaald, punt 16). Bijgevolg betekent de omstandigheid dat het door de derde voor reclamedoeleinden gebruikte teken niet in advertenties zelf verschijnt, op zich niet dat dit gebruik niet valt onder het begrip „gebruik [...] voor [...] waren of diensten” in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104.

66 Bovendien zou de uitlegging dat alleen de in de opsomming genoemde soorten gebruik relevant zijn, voorbijgaan aan het feit dat deze opsomming tot stand kwam vóór de echte opkomst van de elektronische handel en de in het kader daarvan ontwikkelde vormen van reclame. Juist deze elektronische vormen van handel en reclame kunnen evenwel, door het gebruik van computertechnologie, aanleiding geven tot andere soorten gebruik dan die van artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 2, van verordening nr. 40/94.

67 Wat de zoekmachineadvertentiedienst betreft, staat vast dat de adverteerder die het teken dat gelijk is aan een merk van een ander, als trefwoord heeft geselecteerd, beoogt dat internetgebruikers die dit woord als zoekwoord invoeren, niet alleen op de getoonde links van de houder van dat merk klikken, maar ook op de advertentielink van die adverteerder.

68 Eveneens duidelijk is dat de internetgebruiker die de naam van een merk als zoekwoord invoert, meestal op zoek is naar informatie over of aanbiedingen voor de waren of diensten van dit merk. Indien advertentielinks naar sites met waren of diensten van concurrenten van de merkhouder naast of boven de natuurlijke resultaten van de zoekactie verschijnen, kan de internetgebruiker deze dus zien als een alternatief voor de waren of diensten van de merkhouder, voor zover hij ze niet meteen als irrelevant afdoet en ze niet verwart met die van de merkhouder.

69 In deze situatie, waarin een teken dat gelijk is aan een merk, als trefwoord wordt geselecteerd door een concurrent van de merkhouder om internetgebruikers een alternatief te bieden voor diens waren of diensten, is er sprake van gebruik van het teken voor de waren of diensten van deze concurrent.

70 In dit verband zij eraan herinnerd dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat een adverteerder die in vergelijkende reclame een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten uitdrukkelijk of impliciet aan te duiden en zijn eigen waren of diensten daarmee te vergelijken, gebruikmaakt van het teken „voor [...] waren of diensten” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 [zie reeds aangehaalde [arresten O2 Holdings en O2 \(UK\)](#), punten 35, 36 en 42, en [L'Oréal e.a.](#), punten 52 en 53].

71 Zonder dat hoeft te worden onderzocht of internetreclame op basis van trefwoorden die gelijk zijn aan merken van concurrenten, al dan niet een vorm van vergelijkende reclame is, staat in elk geval wel vast dat, zoals in de in het vorige punt aangehaalde rechtspraak is vastgesteld, het gebruik dat de adverteerder maakt van het teken dat gelijk is aan het merk van een concurrent opdat de internetgebruiker niet alleen kennis neemt van diens waren of diensten, maar ook van zijn eigen waren of diensten, een gebruik voor de waren of diensten van deze adverteerder is.

72 Zelfs in gevallen waarin de adverteerder, door het gebruik van het aan het merk gelijke teken als trefwoord, niet beoogt zijn waren of diensten aan internetgebruikers voor te stellen als een alternatief voor de waren of diensten van de merkhouder, maar internetgebruikers daarentegen wil misleiden over de herkomst van zijn waren of diensten, door hen te doen geloven dat zij van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming afkomstig zijn, is er overigens sprake van gebruik „voor waren of diensten”. Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, is dat immers hoe dan ook het geval wanneer de derde het aan het merk gelijke teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen dit teken en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht ([arrest Céline](#), reeds aangehaald, punt 23, en [beschikking UDV North America](#), reeds aangehaald, punt 47).

73 Uit het voorgaande volgt dat het gebruik door de adverteerder van het aan het merk gelijke teken, als trefwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, valt onder het begrip gebruik „voor [...] waren of diensten” in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104.

74 Evenzeer is er sprake van gebruik „voor [...] waren of diensten” in de zin van artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94, wanneer het gebruikte teken gelijk is aan een gemeenschapsmerk.

– c) Gebruik dat afbreuk kan doen aan de functies van het merk

75 Het in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. De uitoefening van dit recht moet derhalve beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (zie met name reeds aangehaalde arresten [Arsenal Football Club](#), punt 51; [Adam Opel](#), punten 21 en 22, en [L'Oréal e.a.](#), punt 58).

76 Uit die rechtspraak volgt dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, wanneer dat gebruik aan geen van de functies van het merk afbreuk kan doen (reeds aangehaalde arresten [Arsenal Football Club](#), punt 54, en [L'Oréal e.a.](#), punt 60).

77 Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van

de waar of de dienst te waarborgen (hierna: „herkomst-aanduidingsfunctie”), maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie ([arrest L'Oréal e.a.](#), reeds aangehaald, punt 58).

78 De bescherming van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 is ruimer dan die waarin lid 1, sub b, van deze artikelen voorziet, voor de toepassing waarvan er sprake moet zijn van verwarringsgevaar (zie in die zin reeds aangehaalde [arresten Davidoff](#), punt 28, en [L'Oréal e.a.](#), punt 59).

79 Uit de in herinnering gebrachte rechtspraak blijkt dat in het in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 bedoelde geval, waarin een derde een teken dat gelijk is aan het merk, gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, de merkhouder gerechtigd is om dat gebruik te verbieden wanneer dit afbreuk kan doen aan een functie van het merk, ongeacht of het om de herkomstaanduidingsfunctie of een andere functie gaat.

80 De merkhouder kan een dergelijk gebruik weliswaar niet verbieden in de uitzonderingsgevallen als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van richtlijn 89/104 en de artikelen 12 en 13 van verordening nr. 40/94, maar er wordt niet gesteld dat daarvan in casu sprake is.

81 De te onderzoeken relevante functies zijn de herkomstaanduidingsfunctie en de reclamefunctie.

i) Afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie

82 De wezenlijke functie van het merk is daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd in dier voege, dat hij deze waar of dienst kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie in die zin arresten van [29 september 1998, Canon, C-39/97](#), Jurispr. blz. I-5507, punt 28, en [6 oktober 2005, Medion, C-120/04](#), Jurispr. blz. I-8551, punt 23).

83 Of aan deze functie van het merk al dan niet afbreuk wordt gedaan wanneer aan internetgebruikers, op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan een merk, een advertentie van een derde, zoals een concurrent van de houder van dat merk, wordt getoond, hangt in het bijzonder af van de wijze waarop deze advertentie wordt gepresenteerd.

84 Van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk is sprake wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (zie in die zin [arrest Céline](#), reeds aangehaald, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

85 In een dergelijke situatie, waarbij de advertentie overigens meteen verschijnt nadat de internetgebruiker het merk als zoekwoord heeft ingevoerd, en wordt weergegeven wanneer het merk, als zoekwoord, ook

nog op het scherm staat, kan de internetgebruiker zich immers vergissen omtrent de herkomst van de waren of diensten. In die omstandigheden wekt het gebruik, door de derde, van het aan het merk gelijke teken als trefwoord dat leidt tot weergave van deze advertentie, de indruk dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestaat tussen de betrokken waren of diensten en de merkhouder (zie naar analogie [arrest Arsenal Football Club](#), reeds aangehaald, punt 56, en [arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02](#), Jurispr. blz. I-10989, punt 60).

86 Wat de afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie betreft, dient voorts te worden opgemerkt dat internetadvertenties volgens de Uniewetgeving betreffende elektronische handel op doorzichtige wijze moeten worden weergegeven. Met het oog op de eerlijkheid van de transacties en in het belang van de consument, waarnaar in punt 29 van de considerans van richtlijn 2000/31 wordt verwezen, schrijft artikel 6 van deze richtlijn voor dat de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening commerciële communicatie in het kader van een dienst van de informatiemaatschappij geschiedt, duidelijk te identificeren moet zijn.

87 Daaruit volgt weliswaar dat internetadverteerders, in voorkomend geval, op grond van tot andere rechtsgebieden behorende regels, zoals die inzake oneerlijke mededinging, aansprakelijk kunnen worden gesteld, maar dit neemt niet weg dat vermeend onwettig gebruik op internet van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken, moet worden onderzocht op basis van het merkenrecht. Gelet op de wezenlijke functie van het merk, die er in de elektronische handel met name in bestaat dat internetgebruikers die de na een zoekactie met betrekking tot een bepaald merk getoonde advertenties bekijken, de waren of diensten van de houder van dat merk van die van andere herkomst kunnen onderscheiden, moet de merkhouder kunnen verbieden dat advertenties van derden worden weergegeven waarvan internetgebruikers ten onrechte kunnen denken dat zij van de merkhouder afkomstig zijn.

88 Het staat aan de nationale rechter om per geval te beoordelen of in het hem voorgelegde geding afbreuk wordt gedaan, of kan worden gedaan, aan de herkomstaanduidingsfunctie als bedoeld in punt 84 van het onderhavige arrest.

89 Wanneer de advertentie van de derde de indruk wekt dat er tussen deze derde en de merkhouder een economische band bestaat, moet ervan worden uitgegaan dat er sprake is van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie.

90 Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er een economische band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet worden vastgesteld dat afbreuk wordt gedaan aan deze functie van het merk.

ii) Afbreuk aan de reclamefunctie

91 Aangezien het economisch verkeer wordt gekenmerkt door een gevarieerd aanbod van waren en diensten, kan de merkhouder beogen met het merk niet alleen de herkomst van zijn waren of diensten aan te duiden, maar zijn merk ook voor reclamedoeleinden te gebruiken teneinde de consument te informeren en te overtuigen.

92 Derhalve kan de merkhouder verbieden dat zonder zijn toestemming een aan zijn merk gelijk teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dat gebruik afbreuk doet aan het gebruik van het merk, door de merkhouder, als element ter bevordering van de verkoop of als handelsstrategisch instrument.

93 Dienaangaande is duidelijk dat het gebruik door internetadverteerders van het aan het merk van een ander gelijke teken als trefwoord met het oog op de weergave van advertenties, bepaalde gevolgen kan hebben voor het gebruik voor reclamedoeleinden van dat merk door de merkhouder alsook voor diens handelsstrategie.

94 Gelet op het belang van internetreclame in het economisch verkeer kan immers worden aangenomen dat de merkhouder zijn eigen merk als trefwoord bij de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst registreert, zodat in het veld „gesponsorde links” een advertentie verschijnt. Dan moet de merkhouder, in voorkomend geval, bereid zijn een hogere prijs per klik te betalen dan sommige andere marktdeelnemers, indien hij wenst dat zijn advertentie verschijnt boven die van de marktdeelnemers die eveneens zijn merk als trefwoord hebben geselecteerd. Zelfs wanneer hij daartoe bereid is, heeft hij bovendien geen zekerheid dat zijn advertentie boven die van die derden verschijnt, aangezien voor de volgorde van weergave van advertenties ook met andere factoren rekening wordt gehouden.

95 Door deze gevolgen van het gebruik van het aan het merk gelijke teken door derden wordt op zich evenwel geen afbreuk gedaan aan de reclamefunctie van het merk.

96 Zoals de verwijzende rechter zelf heeft vastgesteld, is er in de prejudiciële vragen immers sprake van de weergave van advertentielinks nadat de internetgebruiker een zoekwoord heeft ingevoerd dat overeenkomt met het als trefwoord geselecteerde merk. In de hoofdgedingen staat eveneens vast dat die advertentielinks naast of boven de natuurlijke resultaten van de zoekactie worden getoond. Ten slotte wordt niet betwist dat de volgorde waarin de natuurlijke resultaten worden weergegeven, afhankelijk is van de relevantie van de sites ten opzichte van het door de internetgebruiker ingevoerde zoekwoord, en dat de exploitant van de zoekmachine geen vergoeding vraagt voor het tonen van deze resultaten.

97 Wanneer de internetgebruiker de naam van een merk als zoekwoord invoert, verschijnt normaal dus de home- en advertentiepage van de merkhouder als een van de eerste natuurlijke resultaten. Door deze, overigens gratis, weergave is verzekerd dat de waren of

diensten van de merkhouder zichtbaar zijn voor de internetgebruiker, ongeacht of deze houder er al dan niet in slaagt om ervoor te zorgen dat ook een advertentie in het veld „gesponsorde links”, ergens bovenaan, wordt getoond.

98 Gelet op een en ander moet worden vastgesteld dat het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander, in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst als die welke in de hoofdgedingen aan de orde is, geen afbreuk kan doen aan de reclamefunctie van het merk.

d) Conclusie

99 Gelet op het voorgaande dient op de eerste vraag in zaak C-236/08, de eerste vraag in zaak C-237/08 en de eerste en de tweede vraag in zaak C-238/08, te worden geantwoord dat:

– artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een merk gerechtigd is een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde;

– de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet die een teken dat gelijk is aan een merk, als trefwoord opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, geen gebruik maakt van dit teken in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 of artikel 9, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94.

3. Uitlegging van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94

100 Met zijn tweede vraag in zaak C-236/08 wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet die een met een bekend merk overeenkomend teken als trefwoord opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, een gebruik maakt van dit teken dat de merkhouder kan verbieden op grond van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 of, wanneer het teken gelijk is aan een bekend gemeenschapsmerk, op grond van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

101 Volgens de vaststellingen van de verwijzende rechter staat in deze zaak vast dat Google adverteerders die imitaties van waren van Vuitton aan internetgebruikers aanboden, de mogelijkheid bood met merken van Vuitton overeenkomende trefwoorden te selecteren in combinatie met trefwoorden zoals „namaak” en „kopie”.

102 Het Hof heeft ten aanzien van te koop aangeboden imitaties reeds geoordeeld dat wanneer een derde door het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van

dit merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk (arrest L'Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 49).

103 Die rechtspraak is relevant in gevallen waarin internetadverteerders, door middel van het gebruik van tekens die gelijk zijn aan bekende merken zoals „Louis Vuitton”, „LV” of „Vuitton”, waren te koop aanbieden die imitaties van de waren van de houder van die merken zijn.

104 Wat echter de vraag betreft of de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst zelf, wanneer hij die tekens, in combinatie met woorden als „namaak” en „kopie”, als trefwoorden opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, van die tekens een gebruik maakt dat de houder van die merken kan verbieden, moet eraan worden herinnerd, zoals in de punten 55 tot en met 57 van het onderhavige arrest is opgemerkt, dat deze handelingen van de dienstverlener geen gebruik in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104 en artikel 9 van verordening nr. 40/94 opleveren.

105 Derhalve dient op de tweede vraag in zaak C-236/08 te worden geantwoord dat de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet die een teken dat gelijk is aan een bekend merk, als trefwoord opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, geen gebruik maakt van dat teken in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 of artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

B – Aansprakelijkheid van de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst

106 Met zijn derde vraag in zaak C-236/08, zijn tweede vraag in zaak C-237/08 en zijn derde vraag in zaak C-238/08 wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 14 van richtlijn 2000/31 aldus moet worden uitgelegd dat een zoekmachineadvertentiedienst op internet een dienst van de informatiemaatschappij is bestaande in de opslag van door de adverteerder verstrekte informatie, zodat er sprake is van „hosting” van deze gegevens in de zin van dat artikel en de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst bijgevolg pas aansprakelijk kan worden gesteld nadat hij van het onrechtmatige gedrag van die adverteerder op de hoogte is gebracht.

107 Afdeling 4 van richtlijn 2000/31, die de artikelen 12 tot en met 15 omvat en het opschrift „Aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden” draagt, strekt tot beperking van de gevallen waarin dienstverleners die als tussenpersoon optreden, overeenkomstig het ter zake geldende nationale recht aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voor de voorwaarden voor de vaststelling van de aansprakelijkheid moet dus worden gekeken naar het nationale recht, met

dien verstande echter dat volgens afdeling 4 van deze richtlijn in bepaalde gevallen geen sprake kan zijn van aansprakelijkheid van de dienstverleners die als tussenpersoon optreden. Sinds de termijn voor de omzetting van de richtlijn is verstreken, moeten de nationaalrechtelijke regels inzake de aansprakelijkheid van dergelijke dienstverleners de beperkingen waarin de genoemde artikelen voorzien, bevatten.

108 Volgens Vuitton, Viaticum en CNRRH is een zoekmachineadvertentiedienst zoals AdWords evenwel geen dienst van de informatiemaatschappij als omschreven in bovengenoemde bepalingen van richtlijn 2000/31, zodat de verlener van een dergelijke dienst zich in geen geval kan beroepen op die aansprakelijkheidsbeperkingen. Google en de Commissie van de Europese Gemeenschappen betogen het tegendeel.

109 De aansprakelijkheidsbeperking van artikel 14, lid 1, van richtlijn 2000/31 geldt wanneer „een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie” en houdt in dat de verlener van een dergelijke dienst niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de gegevens die hij op verzoek van de afnemer van deze dienst heeft opgeslagen, tenzij hij niet snel deze gegevens verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt nadat hij, via een benadeelde of anderszins, kennis heeft gekregen van het onwettige karakter van die gegevens of van activiteiten van die afnemer.

110 Zoals in de punten 14 en 15 van het onderhavige arrest is uiteengezet, heeft de wetgever het begrip „dienst van de informatiemaatschappij” omschreven als elke dienst die, via elektronische apparatuur voor de verwerking en de opslag van gegevens, op afstand wordt verricht op individueel verzoek van een afnemer van diensten en, gewoonlijk, tegen vergoeding. Gelet op de in punt 23 van het onderhavige arrest genoemde kenmerken van de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde zoekmachineadvertentiedienst, moet worden vastgesteld dat aan alle onderdelen van die definitie is voldaan.

111 Voorts kan niet worden betwist dat de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst informatie van de afnemer van deze dienst, namelijk de adverteerder, doorgeeft in een voor internetgebruikers open communicatienetwerk en bepaalde gegevens, zoals de door de adverteerder geselecteerde trefwoorden, de advertentie-link en de begeleidende reclameboodschap alsook het adres van de site van de adverteerder, opslaat, dat wil zeggen op zijn server bewaart.

112 Wil er in het kader van de zoekmachineadvertentiedienst sprake zijn van opslag in de zin van artikel 14 van richtlijn 2000/31, dan is tevens vereist dat het gedrag van de verlener van deze dienst binnen de perken blijft van dat van een „als tussenpersoon optredende dienstverlener” in de zin die de wetgever in afdeling 4 van deze richtlijn daaraan heeft willen geven.

113 Uit punt 42 van de considerans van richtlijn 2000/31 volgt dat de in deze richtlijn vastgestelde vrijstellingen van de aansprakelijkheid uitsluitend gelden voor gevallen waarin de activiteit van de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij een „louter

technisch, automatisch en passief” karakter heeft, hetgeen inhoudt dat deze aanbieder „noch kennis noch controle heeft over de informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen”.

114 Om na te gaan of de aansprakelijkheid van de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst krachtens artikel 14 van richtlijn 2000/31 kan worden beperkt, moet derhalve worden onderzocht of de rol van deze dienstverlener in die zin neutraal is dat zijn handelingen louter technisch, automatisch en passief zijn, wat impliceert dat hij geen kennis heeft van of controle heeft over de gegevens die hij opslaat.

115 Wat de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde zoekmachineadvertentiedienst betreft, blijkt uit het dossier en de beschrijving in de punten 23 en volgende van het onderhavige arrest dat Google, met behulp van door haar ontwikkelde software, de door adverteerders ingevoerde gegevens verwerkt en dat dit proces leidt tot de weergave van advertenties onder door Google gecontroleerde voorwaarden. Aldus bepaalt Google de volgorde van weergave op basis van met name de door de adverteerders betaalde vergoeding.

116 Opgemerkt dient te worden dat het enkele feit dat voor de zoekmachineadvertentiedienst moet worden betaald, dat Google de wijze van vergoeding bepaalt of dat zij algemene inlichtingen aan haar klanten verstrekt, niet ertoe kan leiden dat Google geen beroep kan doen op de in richtlijn 2000/31 vastgestelde vrijstellingen van de aansprakelijkheid.

117 Ook het feit dat het geselecteerde trefwoord en het door een internetgebruiker ingevoerde zoekwoord overeenkomen, volstaat op zich niet om ervan uit te gaan dat Google kennis heeft van of controle heeft over de door adverteerders in haar systeem ingevoerde en op haar server opgeslagen gegevens.

118 Wel relevant voor het in punt 114 van het onderhavige arrest bedoelde onderzoek daarentegen is de rol van Google bij het schrijven van de reclameboodschap die de advertentie-link begeleidt, of bij de vaststelling of de selectie van trefwoorden.

119 Met het voorgaande dient door de nationale rechter, die het best in staat is om de concrete regeling van de in de hoofdgedingen verleende dienst te kennen, rekening te worden gehouden bij de beoordeling of deze rol van Google overeenkomt met die welke in punt 114 van het onderhavige arrest is beschreven.

120 Daaruit volgt dat op de derde vraag in zaak C-236/08, de tweede vraag in zaak C-237/08 en de derde vraag in zaak C-238/08 dient te worden geantwoord dat artikel 14 van richtlijn 2000/31 aldus moet worden uitgelegd dat de daarin genoemde regel geldt voor de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet wanneer die dienstverlener geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis heeft van of controle heeft over de opgeslagen gegevens. Indien dat het geval is, kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die hij op verzoek van een adverteerder heeft opgeslagen, tenzij hij niet snel die gegevens verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt nadat hij kennis heeft gekregen van het onwettige

karakter van die gegevens of van activiteiten van die adverteerder.

III – Kosten

121 Ten aanzien van de partijen in de hoofdgedingen is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk gerechtigd is een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

2) De verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet die een teken dat gelijk is aan een merk, als trefwoord opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, maakt geen gebruik van dat teken in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 of artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94.

3) Artikel 14 van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”) moet aldus worden uitgelegd dat de daarin genoemde regel geldt voor de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet wanneer die dienstverlener geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis heeft van of controle heeft over de opgeslagen gegevens. Indien dat het geval is, kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die hij op verzoek van een adverteerder heeft opgeslagen, tenzij hij niet snel die gegevens verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt nadat hij kennis heeft gekregen van het onwettige karakter van die gegevens of van activiteiten van die adverteerder.

Conclusie A-G M. Poiares Madurio

van 22 september 2009 (1)

Gevoegde zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08

Google France

Google Inc.

tegen

Louis Vuitton Malletier

Google France

tegen

Viaticum

Luteciel

Google France

tegen

CNRRH

Pierre-Alexis Thonet

Bruno Raboin

Tiger, werkend onder de franchise Unicis

[verzoeken van de Cour de cassation (Frankrijk) om een prejudiciële beslissing]

1. Het invoeren van een zoekwoord in een internetzoekmachine is een deel van onze cultuur geworden en we zijn onmiddellijk vertrouwd met de resultaten ervan. Er kan echter worden aangenomen dat het grote publiek meestal niet weet hoe die resultaten eigenlijk tot stand komen. Het is meer een kwestie van vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden.(2)

2. In werkelijkheid worden voor elk in een zoekmachine ingevoerd zoekwoord, dat wil zeggen voor elke reeks van ingegeven woorden, normaal twee soorten resultaten getoond: een reeks op het zoekwoord betrekking hebbende sites („natuurlijke resultaten”) en daarnaast reclame voor bepaalde sites („advertenties”).(3)

3. De natuurlijke resultaten worden verstrekt op basis van door de zoekmachine bepaalde objectieve criteria. Voor advertenties geldt dit evenwel niet. Advertenties worden getoond omdat adverteerders betalen opdat hun sites verschijnen wanneer bepaalde zoekwoorden worden ingegeven. Dit is mogelijk omdat de exploitant van de zoekmachine deze zoekwoorden voor selectie ter beschikking stelt aan adverteerders.

4. De onderhavige zaken betreffen zoekwoorden die overeenkomen met ingeschreven merken. Meer specifiek willen de houders van de merken(4) verhinderen dat adverteerders dergelijke zoekwoorden selecteren. Zij proberen ook te verbieden dat exploitanten van zoekmachines bij het invoeren van deze zoekwoorden advertenties doen verschijnen, aangezien dit ertoe kan leiden dat sites voor concurrerende waren of zelfs namaakproducten verschijnen naast de natuurlijke resultaten voor hun eigen sites. Aan het Hof wordt gevraagd of het gebruik van een met een merk overeenkomend zoekwoord als zodanig kan worden aangemerkt als een gebruik van dit merk waarvoor de toestemming van de merkhouder is vereist.

5. Het antwoord zal bepalen in welke mate met merken overeenkomende zoekwoorden kunnen worden gebruikt buiten het toezicht van de merkhouders. Anders gesteld: wanneer een met een merk overeenkomend zoekwoord wordt ingegeven, wat kan

worden getoond en wat kan er worden gevonden in cyberspace?

I – Feiten en toepasselijke bepalingen

6. In de onderhavige zaken worden drie verzoeken van de Franse Cour de cassation gebundeld, die allemaal betrekking hebben op het advertentiesysteem „AdWords” van Google.

7. Omdat zowel communautaire als Franse merken erbij betrokken zijn, wordt in de verzoeken verzocht om uitlegging van richtlijn 89/104 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten(5) en verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk(6). Ook wordt verzocht om uitlegging van richtlijn 2000/31 inzake diensten van de informatiemaatschappij.(7)

8. Eerst zal ik beschrijven hoe AdWords werkt, met name hoe het interacteert met de zoekmachine van Google, en stilstaan bij de rechtszaken waartoe dergelijke advertentiesystemen hebben geleid in een aantal lidstaten. Vervolgens zal ik de achtergrond van elk verzoek schetsen en de prejudiciële vragen uiteenzetten. Ten slotte zal ik de in de onderhavige zaken aan de orde zijnde wettelijke bepalingen vermelden.

A – Zoekmachine van Google, haar advertentiesysteem „AdWords” en daarop betrekking hebbende rechtszaken in lidstaten

9. Google Inc. en Google France SARL (hierna zowel samen als individueel: „Google”) bieden internetgebruikers gratis toegang tot de zoekmachine van Google. Bij ingave van zoekwoorden in deze zoekmachine krijgen internetgebruikers een lijst met natuurlijke resultaten. Deze natuurlijke resultaten worden geselecteerd en gerangschikt volgens de relevantie ervan voor de zoekwoorden. Een en ander geschiedt met behulp van automatische algoritmes waarop het programma van de zoekmachine is gebaseerd en die zuiver objectieve criteria hanteren.

10. Google heeft ook een advertentiesysteem genaamd „AdWords”, waarmee na ingave van zoekwoorden advertenties kunnen worden getoond naast de natuurlijke resultaten. Advertenties bestaan doorgaans uit een korte reclameboodschap en een link naar de site van de adverteerder. Zij worden onderscheiden van de natuurlijke resultaten doordat zij verschijnen onder de rubriek „lien(s) commercial(aux)” (Nederlandse Google-versie: „gesponsorde links”), ofwel boven aan de pagina tegen een gele achtergrond, ofwel aan de rechterkant.(8) De belangrijkste concurrenten van Google (Microsoft en Yahoo!) beschikken over vergelijkbare advertentiesystemen.(9)

11. Door middel van AdWords biedt Google adverteerders de mogelijkheid om zoekwoorden te selecteren zodat hun advertenties aan internetgebruikers worden getoond na ingave van deze zoekwoorden in de zoekmachine van Google.(10) Telkens wanneer een internetgebruiker vervolgens op de link van de advertentie klikt, wordt Google vergoed op basis van een vooraf overeengekomen prijs („prijs per klik”). Het aantal adverteerders dat een zoekwoord kan selecteren, is niet beperkt, en indien alle advertenties met betrekking tot dat zoekwoord niet tegelijkertijd kunnen

worden getoond, worden zij gerangschikt volgens de prijs per klik en op basis van het aantal keer dat internetgebruikers al op de link van de adverteerder hebben geklikt.

12. Google heeft een geautomatiseerde procedure voor de selectie van zoekwoorden en het maken van advertenties uitgewerkt: adverteerders geven de zoekwoorden in, stellen de reclameboodschap op en voeren de link naar hun site in. In het kader van deze geautomatiseerde procedure biedt Google facultatieve informatie aan over het aantal zoekopdrachten in haar zoekmachine met de geselecteerde zoekwoorden, evenals gerelateerde zoekwoorden en het overeenkomende aantal adverteerders. Adverteerders kunnen dan hun selectie van zoekwoorden verfijnen om hun advertenties zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen.

13. Google financiert haar zoekmachine evenals een reeks gratis applicaties met haar inkomsten uit AdWords.

14. Advertentiesystemen zoals AdWords zijn in meerdere lidstaten het voorwerp geweest van rechtszaken op het gebied van het merkenrecht. Daarin was de rechtmatigheid van het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden aan de orde. Google heeft gewezen op een aantal beslissingen waaruit blijkt dat dit rechtmatig is (zij het op verschillende gronden) in Oostenrijk, België, Duitsland, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

15. In hun opmerkingen vermelden de partijen slechts één lidstaat, namelijk Frankrijk, waar de rechtmatigheid van dergelijke advertentiesystemen wordt betwist. De lagere rechterlijke instanties zijn er verdeeld over het onderwerp. De drie verzoeken in de onderhavige zaken zijn afkomstig van de Franse Cour de cassation, waarop een beroep is gedaan om het pleit te beslechten.

B – Achtergrond van de verzoeken en de prejudiciële vragen

16. Google heeft verklaard dat zij naar aanleiding van de onzekerheid die in de drie verwijzingszaken is ontstaan over de rechtmatigheid van haar activiteiten in Frankrijk, de mogelijkheid voor adverteerders om met sommige van de betrokken merken overeenkomende zoekwoorden te selecteren, heeft geblokkeerd totdat het Hof de prejudiciële vragen beantwoordt.

i) Zaak C-236/08 („het eerste verzoek”)

17. Het eerste verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Google en Louis Vuitton Malletier SA (hierna: „LV”). LV is de houder van het gemeenschapsmerk „Vuitton” en de Franse merken „Louis Vuitton” en „LV”. Al deze merken worden geacht een zekere bekendheid te genieten.

18. In het kader van dit geding is vastgesteld dat het ingeven van de merken van LV in de zoekmachine van Google advertenties deed verschijnen voor sites waarop namaakversies van waren van LV werden aangeboden. Tevens is vastgesteld dat Google adverteerders de mogelijkheid bood, met het oog daarop niet alleen met de merken van LV overeenkomende zoekwoorden te selecteren, maar deze zoekwoorden ook te combineren

met woorden die op namaak duiden, zoals „nabootsing”, „reproductie” en „kopie”.(11)

19. Voor deze feiten werd Google veroordeeld wegens merkinbreuk, een beslissing die in beroep is bevestigd. Google stelde daarop cassatieberoep in bij de Cour de cassation, die het Hof drie prejudiciële vragen heeft gesteld.

20. De eerste vraag van de Cour de cassation betreft de mogelijke inbreuk op zowel communautaire als nationale merken door mogelijk te maken dat met deze merken overeenkomende zoekwoorden worden geselecteerd en door reclame te maken voor sites waarop namaakproducten worden aangeboden. In de tweede vraag wordt een en ander benaderd vanuit de invalshoek van de bijzondere bescherming voor bekende merken. De derde vraag heeft betrekking op de eventuele toepassing van de vrijstelling van aansprakelijkheid voor „hosting”:

„1) Moeten artikel 5, lid 1, sub a en b, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub a en b, van [verordening nr. 40/94] aldus worden uitgelegd dat de verlener van een betalende dienst van vermelding die de adverteerders zoekwoorden ter beschikking stelt die ingeschreven merken reproduceren of nabootsen, en die in het kader van de overeenkomst tot vermelding op basis van deze zoekwoorden zorgt voor het creëren en het bevoorrecht verschijnen van commerciële links naar sites waarop inbreukmakende waren worden aangeboden, een gebruik maakt van deze merken dat de houder ervan kan verbieden?

2) Indien het gaat om bekende merken, kan de houder ervan zich verzetten tegen een dergelijk gebruik op grond van artikel 5, lid 2, van de richtlijn en artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening?

3) Indien de merkhouders een dergelijk gebruik niet kan verbieden krachtens de richtlijn en de verordening, kan de verlener van de betalende dienst van vermelding worden beschouwd als een verlener van een dienst van de informatiemaatschappij bestaande in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie in de zin van artikel 14 van [richtlijn 2000/31], zodat hij niet aansprakelijk kan worden gesteld voordat hij door de merkhouders op de hoogte is gebracht van het onwettige gebruik van het teken door de adverteerder?”

ii) Zaak C-237/08 („het tweede verzoek”)

21. Het tweede verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen enerzijds Google en anderzijds Viaticum SA (hierna: „Viaticum”) en Luteciel SARL (hierna: „Luteciel”). Viaticum en Luteciel zijn houders van de Franse merken „bourse des vols”, „bourse des voyages” en „BDV”.

22. In het kader van dit geding is vastgesteld dat het ingeven van de merken van Viaticum en Luteciel in de zoekmachine van Google advertenties deed verschijnen voor sites waarop dezelfde of soortgelijke waren werden aangeboden. Vastgesteld is ook dat Google adverteerders de mogelijkheid bood, met het oog daarop met deze merken overeenkomende zoekwoorden te selecteren. Het verschil met de feiten van het eerste verzoek is echter dat de verkochte waren op de sites waarvoor reclame werd gemaakt, geen inbreuk maak-

ten op de betrokken merken: gedurende het geding zijn zij toegeschreven aan concurrenten van Viaticum en Luteciel.

23. Ondanks dit feitelijk verschil werd Google toch ook veroordeeld wegens merkinbreuk en in beroep wegens medewerking aan merkinbreuk. Daarop stelde Google cassatieberoep in bij de Cour de cassation, die het Hof twee prejudiciële vragen heeft gesteld.

24. De eerste vraag van de Cour de cassation betreft de vraag of sprake kan zijn van een merkinbreuk door mogelijk te maken dat met de betrokken merken overeenkomende zoekwoorden worden geselecteerd en door reclame te maken voor sites waarop dezelfde of soortgelijke waren worden aangeboden. De tweede vraag betreft de eventuele toepassing van de vrijstelling van aansprakelijkheid voor „hosting” (zoals de derde vraag in het eerste verzoek):

„1) Moet artikel 5, lid 1, sub a en b, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat de verlener van een betalende dienst van vermelding die de adverteerders zoekwoorden ter beschikking stelt die ingeschreven merken reproduceren of nabootsen, en die in het kader van de overeenkomst tot vermelding op basis van deze zoekwoorden zorgt voor het creëren en het bevoorrecht verschijnen van commerciële links naar sites waarop waren worden aangeboden die dezelfde zijn als de waren waarop de merkinschrijving betrekking heeft of daaraan soortgelijk zijn, een gebruik maakt van deze merken dat de houder ervan kan verbieden?

2) Indien de merkhouders een dergelijk gebruik niet kan verbieden krachtens de richtlijn en [verordening nr. 40/94], kan de verlener van de betalende dienst van vermelding worden beschouwd als een verlener van een dienst van de informatiemaatschappij bestaande in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie in de zin van artikel 14 van [richtlijn 2000/31], zodat hij niet aansprakelijk kan worden gesteld voordat hij door de merkhouders op de hoogte is gebracht van het onwettige gebruik van het teken door de adverteerder?”

iii) Zaak C-238/08 („het derde verzoek”)

25. Het derde verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen enerzijds Google, Bruno Raboin en Tiger SARL (hierna: „Tiger”) en anderzijds Pierre-Alexis Thonet en Centre national de recherche en relations humaines SARL (hierna: „CNRRH”). CNRRH is de houder van een licentie van het Franse merk „Eurochallenges”, die is verleend door Pierre-Alexis Thonet, de houder van dit merk.

26. In het kader van dit geding is vastgesteld dat het ingeven van „Eurochallenges” in de zoekmachine van Google advertenties deed verschijnen voor sites waarop dezelfde of soortgelijke waren werden aangeboden. Daarnaast is vastgesteld dat Google adverteerders de mogelijkheid bood om met het oog daarop dit woord te selecteren als zoekwoord. Zoals in het tweede verzoek maakten de op deze sites aangeboden waren geen inbreuk op dit merk en zijn zij toegeschreven aan concurrenten.

27. Google, Raboin en Tiger werden veroordeeld wegens merkinbreuk, een beslissing die in beroep is

bevestigd. Google en Tiger stelden daarop afzonderlijk beroep in bij de Cour de cassation, die het Hof drie prejudiciële vragen heeft gesteld.

28. De eerste vraag van de Cour de cassation betreft de vraag of sprake kan zijn van een merkinbreuk door een met het merk overeenkomend zoekwoord te selecteren voor reclamadoeleinden. Ook de tweede vraag heeft betrekking op een mogelijke merkinbreuk, maar in dit geval door deze selectie mogelijk te maken en door reclame te maken voor sites waarop dezelfde of soortgelijke waren worden aangeboden (zoals de eerste vraag in het tweede verzoek). De derde vraag betreft de eventuele toepassing van de vrijstelling van aansprakelijkheid voor „hosting” (zoals de laatste vraag in het eerste en het tweede verzoek):

„1) Wordt als zodanig inbreuk gemaakt op het uitsluitende recht dat artikel 5 van [richtlijn 89/104] toekent aan de merkhouders, wanneer een marktdeelnemer, via een overeenkomst tot betalende vermelding op internet, een zoekwoord reserveert dat in het geval van een zoekopdracht op basis van dit woord een link doet verschijnen die uitnodigt om te surfen naar een site die door deze marktdeelnemer wordt geëxploiteerd teneinde waren of diensten aan te bieden, en dat een door een derde ingeschreven merk reproduceert of nabootst ter aanduiding van dezelfde of soortgelijke waren, zonder toestemming van de houder van dit merk?

2) Moet artikel 5, lid 1, sub a en b, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat de verlener van een betalende dienst van vermelding die de adverteerders zoekwoorden ter beschikking stelt die ingeschreven merken reproduceren of nabootsen, en die in het kader van de overeenkomst tot vermelding op basis van deze zoekwoorden zorgt voor het creëren en het bevoorrecht verschijnen van commerciële links naar sites waarop waren worden aangeboden die dezelfde zijn als de waren waarop de merkregistratie betrekking heeft of daaraan soortgelijk zijn, een gebruik maakt van deze merken dat de houder ervan kan verbieden?

3) Indien de merkhouders een dergelijk gebruik niet kan verbieden krachtens de richtlijn en [verordening nr. 40/94], kan de verlener van de betalende dienst van vermelding worden beschouwd als een verlener van een dienst van de informatiemaatschappij bestaande in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie in de zin van artikel 14 van [richtlijn 2000/31], zodat hij niet aansprakelijk kan worden gesteld voordat hij door de merkhouders op de hoogte is gebracht van het onwettige gebruik van het teken door de adverteerder?”

C – Relevante wettelijke bepalingen

29. De zesde overweging van de considerans van richtlijn 89/104 luidt dat:

„[...] deze richtlijn de toepassing van andere rechtsregels van de lidstaten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uitsluit”.

30. Artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 wordt in alle verzoeken vermeld en bepaalt wanneer er sprake is van merkinbreuk:

„Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.”

31. Artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 heeft betrekking op de bijzondere bescherming die kan worden verleend aan bekende merken:

„Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

32. In artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 zijn een aantal voorbeelden opgenomen van gebruik dat een merkinbreuk kan vormen:

„Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

[...]

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.”

33. Artikel 9, leden 1 en 2, van verordening nr. 40/94 is voor gemeenschapsmerken de pendant van artikel 5 van richtlijn 89/104:

„1. Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;

c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

[...]

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.”

34. Artikel 14 van richtlijn 2000/31, waarnaar eveneens in alle verzoeken wordt verwezen, voorziet in een vrijstelling van aansprakelijkheid voor „hosting”-activiteiten:

„1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de op verzoek van de afnemer van de dienst opgeslagen informatie, op voorwaarde dat:

a) de dienstverlener niet daadwerkelijk kennis heeft van de onwettige activiteit of informatie en, wanneer het een schadevergoedingsvordering betreft, geen kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of informatie duidelijk blijkt, of

b) de dienstverlener, zodra hij van het bovenbedoelde daadwerkelijk kennis heeft of beseft krijgt, prompt handelt om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

[...]

3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor een rechtbank of een administratieve autoriteit om in overeenstemming met het rechtsstelsel van de lidstaat te eisen dat de dienstverlener een inbreuk beëindigt of voorkomt. Het doet evenmin afbreuk aan de mogelijkheid voor lidstaten om procedures vast te stellen om informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.”

35. Artikel 2, sub a, van richtlijn 2000/31 definieert „diensten van de informatiemaatschappij” met verwijzing naar artikel 1, lid 2, van richtlijn 98/34(12), zoals gewijzigd bij richtlijn 98/48(13), en dus als:

„elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten verricht wordt”.

Artikel 1, lid 2, van richtlijn 98/34 (zoals gewijzigd bij richtlijn 98/48) luidt verder:

„In deze definitie wordt verstaan onder:

– „op afstand”: een dienst die geleverd wordt zonder dat de partijen gelijktijdig aanwezig zijn;

– „langs elektronische weg”: een dienst die verzonden en ontvangen wordt via elektronische apparatuur voor de verwerking (met inbegrip van digitale compressie) en de opslag van gegevens, en die geheel via draden, radio, optische middelen of andere elektromagnetische middelen wordt verzonden, doorgeleid en ontvangen;

– „op individueel verzoek van een afnemer van diensten”: een dienst die op individueel verzoek via de transmissie van gegevens wordt geleverd.”

36. Krachtens artikel 15 van richtlijn 2000/31 hoeven verleners van diensten van de informatiemaatschappij niet toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan:

„1. Met betrekking tot de levering van de in de artikelen 12, 13 en 14 bedoelde diensten leggen de lidstaten de dienstverleners geen algemene verplichting op om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of

opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden.

2. De lidstaten kunnen voorschrijven dat dienstverleners de bevoegde autoriteiten onverwijld in kennis dienen te stellen van vermeende onwettige activiteiten of informatie door afnemers van hun dienst, alsook dat zij de bevoegde autoriteiten op hun verzoek informatie dienen te verstrekken waarmee de afnemers van hun dienst met wie zij opslagovereenkomsten hebben gesloten, kunnen worden geïdentificeerd.”

37. Artikel 21 van richtlijn 2000/31 ziet op de door de Commissie voor te leggen verslagen over de toepassing van de richtlijn:

„1. Uiterlijk op 17 juli 2003, en vervolgens om de twee jaar, legt de Commissie het Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité een verslag voor over de toepassing van deze richtlijn, dat zo nodig vergezeld gaat van voorstellen tot aanpassing aan de wettelijke, technische en economische ontwikkelingen op het gebied van de diensten van de informatiemaatschappij, in het bijzonder met betrekking tot misdaadpreventie, de bescherming van minderjarigen, de consumentenbescherming en het goed functioneren van de interne markt.

2. Wanneer wordt nagegaan of de richtlijn aangepast moet worden, moet in dat verslag met name worden onderzocht of er voorstellen moeten worden gedaan ten aanzien van de aansprakelijkheid van aanbieders van superkoppelingen en zoekinstrumenten, de procedures voor kennisgeving en verwijdering, alsmede de aansprakelijkstelling na verwijdering van inhoud. Ook dient in het verslag de noodzaak te worden geanalyseerd van aanvullende voorwaarden voor de vrijstelling van aansprakelijkheid, zoals voorzien in de artikelen 12 en 13, in het licht van de technische ontwikkelingen en de mogelijkheid om de beginselen van de interne markt toe te passen op ongevraagde commerciële communicatie via elektronische post.”

II – Beoordeling

38. In alle drie verzoeken van de Cour de cassation wordt dezelfde kernvraag gesteld, namelijk vormt het gebruik door Google van met merken overeenkomende zoekwoorden in haar advertentiesysteem AdWords een inbreuk op deze merken? De verzoeken zijn weliswaar wat anders geformuleerd, maar er wordt telkens verzoekt om uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 en dus betreffen alle verzoeken de kernvraag of er sprake is van merkinbreuk door Google.

39. Google heeft aangevoerd dat er geen sprake is van gebruik van de betrokken merken, aangezien zoekwoorden geen tekens vormen die merken voorstellen. Indien dit argument wordt aanvaard, zou de vraag of er sprake is van een inbreuk, niet eens rijzen. De onderhavige zaken zijn echter helemaal niet zo eenvoudig. Het is juist dat zoekwoorden geen tekens in de klassieke zin zijn: zij worden niet aangebracht op waren en evenmin doen ondernemingen zaken aan de hand daarvan. Geen van deze factoren is evenwel doorslaggevend om te bepalen of bepaalde activiteiten kunnen worden opgevat als gebruik van een merk.

40. Er is sprake van gebruik van een merk wanneer het merk wordt voorgesteld, met name wanneer een teken wordt gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk.(14) Gesteld kan worden dat ook met merken overeenkomende zoekwoorden deze merken voorstellen. Anders dan Google betoogt, is er in de onderhavige zaken dan ook sprake van gebruik van de betrokken merken. De vraag of dit gebruik betrekking heeft op waren of diensten – nog een punt dat Google betwist – impliceert voorts dat één van de voorwaarden voor de vaststelling dat dit gebruik een merkinbreuk vormt, dient te worden beoordeeld.(15)

41. Alvorens deze voorwaarden te onderzoeken, moet worden stilgestaan bij de verschillen tussen de drie verzoeken van de Cour de cassation om de omvang van eventuele inbreuken te begrijpen.

42. Alle drie verzoeken betreffen het gebruik door Google van met merken overeenkomende zoekwoorden. In het derde verzoek wordt de vraag of er sprake is van merkinbreuk evenwel uitgebreid naar het gebruik door adverteerders: vormt hun selectie van dergelijke zoekwoorden op zich een inbreuk (de eerste vraag)? Deze vraag zal ik pas op het einde behandelen, nadat er duidelijkheid is ontstaan over het gebruik door Google.

43. Het eerste verzoek heeft een aantal bijzondere kenmerken. In de eerste plaats heeft het betrekking op zowel nationale als gemeenschapsmerken. Bijgevolg wordt niet alleen om uitlegging van richtlijn 89/104 verzocht, maar ook van verordening nr. 40/94 (de eerste vraag). Daar op grond van richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 dezelfde voorwaarden voor een merkinbreuk gelden, zal mijn antwoord op de vraag of er sprake is van een dergelijke inbreuk in beide gevallen hetzelfde zijn.(16)

44. In het eerste verzoek wordt voorts verzocht om uitlegging van de in bovengenoemde richtlijn en verordening opgenomen bepalingen betreffende bekende merken (de tweede vraag). Bij de behandeling van de vraag of er sprake is van een inbreuk, zal ik dan ook eveneens stilstaan bij de bijzondere bescherming voor dergelijke merken.

45. Ten slotte heeft het eerste verzoek in het bijzonder de aandacht getrokken omdat de feiten ervan „namaaksites” betreffen, dat wil zeggen sites waarop namaakproducten worden aangeboden (de eerste vraag). Bij de andere verzoeken daarentegen gaat het om „sites van concurrenten”, waarop waren worden aangeboden die geen inbreuk maken op merken. De merkhouders hebben, daarin gesteund door Frankrijk, met klem gewezen op de mogelijkheid voor sites met namaakproducten om gebruik te maken van AdWords – hetgeen volgens de feiten van het eerste verzoek is gebeurd – en daarin een sprekend voorbeeld gezien van de redenen waarom zoekwoorden onder hun toezicht dienen te vallen. Gelet hierop dien ik op een aantal punten een belangrijk onderscheid te maken.

46. Alle verzoeken betreffen het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden in AdWords. Zoals aangegeven bestaat dit gebruik in het selecteren van deze woorden zodat advertenties verschijnen als zoekresultaten en in het tonen van advertenties naast de

natuurlijke resultaten voor die woorden. De verzoeken hebben geen betrekking op het gebruik van merken op de sites van de adverteerders, noch op de op deze sites verkochte waren, en hebben evenmin betrekking op het gebruik van merken in de tekst van de getoonde advertenties.(17) Deze types van gebruik zijn allemaal onafhankelijk van elkaar en de rechtmatigheid ervan moet telkens afzonderlijk worden beoordeeld.(18) In de onderhavige zaken dient het Hof alleen de rechtmatigheid van het gebruik van zoekwoorden te beoordelen.

47. De merkhouders stellen dat al deze types van gebruik weliswaar verschillend zijn, maar op de één of andere manier ook verbonden zijn. Bijvoorbeeld bij inbreukmakend gebruik op een site met namaakproducten zal elk soort gebruik in AdWords met betrekking tot deze site getroffen zijn en door de merkhouder kunnen worden verboden. Anders zou AdWords in feite de op deze site gepleegde inbreuk faciliteren. Hoewel het betoog van de merkhouders niet tot dit voorbeeld beperkt is, zoals zal blijken, staat het centraal in hun redenering door de suggestieve kracht ervan.

48. Merkhouders beogen de omvang van de merkrechtelijke bescherming uit te breiden tot handelingen van een partij die kunnen bijdragen tot een door een derde gepleegde merkinbreuk. In de Verenigde Staten wordt dit gewoonlijk „contributory infringement” (inbreuk door medewerking) genoemd(19), maar bij mijn weten bestaat een dergelijke benadering niet in de context van merkenrechtelijke bescherming in Europa, waar normaal het aansprakelijkheidsrecht wordt toegepast.(20)

49. De merkhouders dringen bij het Hof aan om nog verder te gaan en in wezen te beslissen dat de loutere mogelijkheid dat een systeem – in de onderhavige zaken AdWords – door een derde kan worden gebruikt om inbreuk te maken op een merk, inhoudt dat het systeem zelf inbreukmakend is. De merkhouders willen hun vorderingen immers niet beperken tot zaken waarin AdWords daadwerkelijk wordt gebruikt door sites met namaakproducten. Zij willen deze mogelijkheid in de kiem smoren door te voorkomen dat Google met hun merken overeenkomende zoekwoorden beschikbaar kan stellen voor selectie. Aan het bestaan van een gevaar dat AdWords kan worden gebruikt om reclame te maken voor deze namaaksites, leiden zij een algemeen recht af om het gebruik van hun merken als zoekwoorden te verbieden. Indien de inbreuk bestaat in het gebruik van deze zoekwoorden in AdWords, zoals de merkhouders stellen, dan is dat zo ongeacht of de na ingave getoonde sites daadwerkelijk inbreuk maken op het merk.

50. Het Hof wordt dus gevraagd om de omvang van de merkenrechtelijke bescherming aanzienlijk uit te breiden. Ik zal duidelijk maken waarom ik van mening ben dat het Hof dit niet moet doen. Uit mijn onderzoek van de vraag of er sprake is van een merkinbreuk zal blijken dat, ten eerste, het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden in AdWords als zodanig geen merkinbreuk vormt en, ten tweede, dat het verband met andere (potentieel inbreukmakende) soorten gebruik beter kan worden onderzocht vanuit de

invalshoek van het aansprakelijkheidsrecht, zoals tot dusver is gebeurd.

51. Ik zal daarom de vraag moeten behandelen die in alle verzoeken subsidiair is gesteld voor het geval dat er geen merkinbreuk wordt vastgesteld: vallen de activiteiten van Google in het kader van AdWords onder de vrijstelling van aansprakelijkheid voor „hosting” waarin richtlijn 2000/31 voorziet?

52. Partijen zijn het niet eens over de betekenis van deze subsidiaire vraag. Volgens sommigen heeft zij betrekking op een mogelijke vrijstelling van Google met betrekking tot merkinbreuken. De Cour de cassation heeft de vraag echter uitdrukkelijk zo geformuleerd dat zij alleen aan bod komt wanneer geen dergelijke inbreuken worden vastgesteld. Mijns inziens heeft de Cour de cassation dit zo gedaan omdat, indien merkhouders AdWords kunnen verbieden om met hun merken overeenkomende zoekwoorden te gebruiken, de bij haar aanhangige zaak daadwerkelijk opgelost is. Zo het Hof echter van oordeel is dat er geen inbreuk is en AdWords haar huidige modus operandi mag voortzetten, moet nog altijd worden onderzocht of Google mogelijk aansprakelijk is voor de inhoud van AdWords. Om die reden kan de vrijstelling van aansprakelijkheid voor „hosting” relevant zijn voor de onderhavige zaken.

53. Derhalve zal ik in de onderhavige zaken eerst ingaan op A) de kernvraag of het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden door Google in AdWords een merkinbreuk vormt, daarna op B) de subsidiaire vraag of de vrijstelling van aansprakelijkheid voor „hosting” geldt voor de door Google in AdWords vermelde inhoud, en ten slotte op C) de resterende vraag of het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden door adverteerders in AdWords een merkinbreuk vormt.

A – Eerste vraag in het eerste en het tweede verzoek, en tweede vraag in het eerste en het derde verzoek: kunnen merkhouders het gebruik van met hun merken overeenkomende zoekwoorden door Google in AdWords verbieden?

54. Volgens vaste rechtspraak zijn er vier cumulatieve voorwaarden waaraan moet zijn voldaan opdat merkhouders het gebruik van hun merken krachtens artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 kunnen verbieden (of, met andere woorden, opdat er sprake zou zijn van een merkinbreuk). Aan één daarvan is duidelijk voldaan: voor het gebruik door Google van met merken overeenkomende zoekwoorden in AdWords is kennelijk geen toestemming gegeven door de merkhouders. Bijgevolg dient te worden nagegaan of de resterende drie voorwaarden zijn vervuld, namelijk: i) gebruik in het economisch verkeer; ii) gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarop de merken betrekking hebben, en iii) afbreuk of mogelijke afbreuk aan de wezenlijke functie van het merk, namelijk het waarborgen van de herkomst van de waren of diensten aan de consument, wegens verwarringsgevaar bij het publiek.(21)

55. Alvorens deze voorwaarden te onderzoeken, is een precisering vereist met betrekking tot het aantal

soorten gebruik door Google. Tot dusver heb ik het steeds gehad over „het gebruik” van met merken overeenkomende zoekwoorden in AdWords. In werkelijkheid gaat het niet om één, maar om twee soorten gebruik: a) wanneer Google adverteerders de mogelijkheid biedt om zoekwoorden te selecteren (dit gebruik behoort in zekere mate tot de interne werking van AdWords)(22), zodat advertenties voor hun sites verschijnen als resultaat van zoekopdrachten met deze zoekwoorden, en b) wanneer Google dergelijke advertenties doet verschijnen naast de na ingave van deze zoekwoorden getoonde natuurlijke resultaten. Ik zal daarom afzonderlijk onderzoeken of elke soort gebruik voldoet aan bovengenoemde voorwaarden.

56. Beide soorten gebruik zijn nauw, zo niet onlosmakelijk, met elkaar verbonden: doordat bepaalde zoekwoorden kunnen worden geselecteerd, kunnen de advertenties onmiddellijk na ingave van deze zoekwoorden worden getoond. Ondanks dit verband is er sprake van verschillende soorten gebruik. Zij vinden op verschillende tijdstippen plaats: gebruik a) vindt plaats wanneer adverteerders zoekwoorden selecteren en gebruik b) wanneer internetgebruikers de resultaten van hun zoekopdrachten zien verschijnen. De doelgroep is niet dezelfde: bij gebruik a) bestaat de doelgroep uit adverteerders die gebruik willen maken van AdWords, en bij gebruik b) gaat het om internetgebruikers die de zoekmachine van Google gebruiken. Ten slotte hebben beide soorten gebruik betrekking hebben op verschillende waren of diensten: gebruik a) betreft Googles eigen dienst AdWords en gebruik b) betreft de waren en diensten die worden aangeboden op de sites waarvoor reclame wordt gemaakt.

57. Uit de prejudiciële vragen blijkt dat er twee verschillende soorten gebruik bestaan, ook al zijn zij niet duidelijk van elkaar te onderscheiden. In de vragen van de Cour de cassation met betrekking tot Google wordt gewag gemaakt van „de verlener van een betalende dienst van vermelding die de adverteerders zoekwoorden ter beschikking stelt die ingeschreven merken reproduceren of nabootsen, en die in het kader van de overeenkomst tot vermelding op basis van deze zoekwoorden zorgt voor het creëren en het bevoorrecht verschijnen van commerciële links naar sites” (cursive-ring toegevoegd).

58. Indien beide soorten gebruik tot één enkel gebruik lijken te zijn verworpen, komt dat volgens mij omdat de merkhouders eigenlijk willen aantonen dat er sprake is van een bepaalde vorm van „contributory infringement”. Zoals reeds aangegeven dient het Hof in de onderhavige zaken te oordelen of de merkenrechtelijke bescherming in die zin moet worden uitgebreid. Dit aspect zal uitvoeriger worden behandeld in deel d), waarin ik zal nagaan of de eventuele medewerking van Google, via AdWords, aan merkinbreuken door derden als zodanig een merkinbreuk vormt. Voorlopig zal ik het bij de vaste rechtspraak van het Hof houden en elk van beide soorten gebruik afzonderlijk onderzoeken.

59. Ik zal in deel c) ook onderzoeken of Googles gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden afbreuk doet aan andere functies van het merk dan

de wezenlijke functie ervan die erin bestaat de herkomst van de waren en diensten te waarborgen. Zoals vermeld is een afbreuk aan deze wezenlijke functie één van de voorwaarden voor een merkinbreuk. Het Hof heeft echter deze vaste rechtspraak aangevuld door te stellen dat ook wanneer aan deze voorwaarde niet is voldaan, sprake kan zijn van inbreuk op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 indien afbreuk wordt gedaan aan andere functies van het merk.(23) Zoals ik duidelijk zal maken, spelen deze andere functies een rol bij de bescherming waarin artikel 5, lid 1, en artikel 5, lid 2, van deze richtlijn voorzien. De tweede vraag in het eerste verzoek, die de bijzondere bescherming voor bekende merken betreft, zal derhalve ook in dit deel worden behandeld.

a) Gebruik door Google bestaande in het mogelijk maken voor adverteerders om in AdWords met merken overeenkomende zoekwoorden te selecteren zodat advertenties voor hun sites verschijnen als resultaat van zoekopdrachten met deze zoekwoorden

i) Gebruik in het economisch verkeer?

60. Met deze voorwaarde voor merkinbreuk wordt beoogd een onderscheid te maken tussen particulier gebruik en een „handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd”.(24) De merkhouders kan alleen het laatste verbieden.

61. Wanneer Google adverteerders, door middel van AdWords, de mogelijkheid biedt om met merken overeenkomende zoekwoorden te selecteren, is er sprake van een handelsactiviteit. Hoewel de bijbehorende vergoeding pas later tot stand komt (wanneer internetgebruikers op de link van de advertentie klikken), wordt met de dienst van Google een „economisch voordeel nagestreefd”. Deze voorwaarde moet dan ook worden geacht te zijn vervuld.

ii) Gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarop de merken betrekking hebben?

62. Door de ruime formulering van „gebruik voor waren of diensten” houdt deze voorwaarde voor merkinbreuk in dat de merkhouders vele soorten gebruik kan verbieden naast het louter aanbrenge van het merk op waren. Om aan deze voorwaarde te voldoen, moet het gebruik evenwel verband houden met dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarop het merk betrekking heeft.

63. Artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 bevat een niet-uitputtende lijst van soorten gebruik die kunnen worden verboden. De merkhouders zien de vermelding in artikel 5, lid 3, van het gebruik „in advertenties” als de bevestiging dat zij alle activiteiten van Google door middel van AdWords mogen verbieden. Google stelt dat haar activiteiten geen gebruik „in advertenties” vormen, aangezien de zoekwoorden geen deel uitmaken van de advertenties zelf.

64. Mijns inziens is de verwijzing in artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 naar een gebruik „in advertenties” bedoeld voor het meer klassieke geval dat het merk in de advertentie zelf wordt gebruikt. Er kan wel sprake zijn van een dergelijk gebruik in de via AdWords getoonde advertenties, maar – zoals hierboven reeds is

gezegd – worden aan het Hof geen vragen gesteld over de tekst van dergelijke advertenties. Het dient enkel uitspraak te doen over de zoekwoorden. De artificiële omschrijving van alle AdWords-activiteiten van Google als gebruik „in advertenties” zou verhullen wat deze voorwaarde beoogt te bepalen, namelijk op welke waren of diensten elk soort gebruik betrekking heeft. Dit kan uiteraard variëren afhankelijk van het gebruik.

65. Relevant is dus het begrip „gebruik voor waren of diensten”; gebruik „in advertenties” is daar slechts een illustratie van. Het Hof heeft terecht de nadruk gelegd op dit begrip door te preciseren dat aan deze voorwaarde is voldaan wanneer een met een merk overeenkomend teken „op zodanige wijze [wordt] gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken [...] en de [in de handel gebrachte] waren of de [verrichte] diensten”.(25)

66. Essentieel is dus het verband dat ontstaat tussen het merk en de verkochte waren of diensten. In het klassieke voorbeeld van een gebruik in advertenties ontstaat het verband tussen het merk en de aan het grote publiek verkochte waren of diensten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de adverteerder waren onder het merk verkoopt. Dit geldt niet voor het gebruik door Google bestaande in het mogelijk maken voor adverteerders om zoekwoorden te selecteren zodat hun advertenties verschijnen als resultaten. Daarbij is er geen sprake van aan het grote publiek verkochte waren of diensten. Het gebruik is beperkt tot een selectieprocedure binnen AdWords en heeft alleen betrekking op Google en de adverteerders.(26) De dienst die wordt aangeboden, en waarmee het gebruik van de met de merken overeenkomende zoekwoorden in verband staat, is dus Googles eigen dienst AdWords.

67. Het lijkt vanzelfsprekend dat AdWords niet gelijk is of soortgelijk is aan een van de waren of diensten waarop de merken betrekking hebben. Aan deze voorwaarde is dan ook niet voldaan. Het gebruik waarbij adverteerders met merken overeenkomende zoekwoorden kunnen selecteren in AdWords, zodat advertenties voor hun sites verschijnen als resultaat van zoekopdrachten met deze zoekwoorden, vormt derhalve geen merkinbreuk.

iii) Afbreuk of mogelijke afbreuk aan de wezenlijke functie van het merk wegens verwarringsgevaar bij het publiek?

68. Aangezien Google de merken gebruikt om AdWords te doen functioneren, zonder verband met dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarop deze merken betrekking hebben, en bijgevolg niet is voldaan aan de vorige voorwaarde, behoeft deze voorwaarde niet uitvoerig te worden onderzocht. Allereerst en vooral mag niet worden vergeten dat de vier voorwaarden voor vaststelling van een merkinbreuk cumulatief zijn.(27)

69. Bovendien is het in zaken waarin niet is voldaan aan de vorige voorwaarde, weinig waarschijnlijk dat aan de wezenlijke functie van het merk, namelijk het waarborgen van de herkomst van de waren of diensten aan de consument, afbreuk is gedaan of kan worden gedaan.(28) Daar het gebruik door Google geen betrek-

king heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, kan er in principe geen gevaar zijn voor verwarring bij de consument. Aan deze voorwaarde is dus in elk geval evenmin voldaan.

b) Gebruik bestaande in het tonen van advertenties door Google, door middel van AdWords, naast de na ingave van de met merken overeenkomende zoekwoorden getoonde natuurlijke resultaten

70. Alvorens te onderzoeken of dit gebruik een merkinbreuk vormt, moet worden stilgestaan bij de eventuele gevolgen van de onderhavige zaken voor de zoekmachine van Google.

71. Aan de orde is het verschijnen van advertenties door het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden. Indien een dergelijk gebruik wordt geacht een merkinbreuk te vormen, kan het echter moeilijk blijken om te voorkomen dat deze uitspraak ook wordt toegepast op het gebruik van zoekwoorden in de zoekmachine van Google. Hoewel de prejudiciële vragen alleen betrekking hebben op AdWords, blijkt uit de memories van partijen dat zij zich bewust zijn van dit risico. Het is juist dat Googles huidige activiteiten door middel van AdWords te onderscheiden zijn van haar activiteiten als exploitant van een zoekmachine. Er is evenwel geen wezenlijk verschil tussen het gebruik dat Google zelf maakt van de zoekwoorden in haar zoekmachine en het gebruik dat zij daarvan maakt in AdWords: zij doet na ingave van deze zoekwoorden een bepaalde inhoud verschijnen.

72. Het is juist dat Google de sites van de adverteerders extra onder de aandacht brengt door advertenties te associëren met bepaalde zoekwoorden via AdWords. Er mag echter niet uit het oog worden verloren dat dergelijke sites, ook die met namaak, tussen de natuurlijke resultaten van dezelfde zoekwoorden kunnen staan (afhankelijk van de door de automatische algoritmes van de zoekmachine bepaalde relevantie ervan). Daarnaast hebben advertenties en natuurlijke resultaten sterk overeenkomstige kenmerken: een korte boodschap en een link. Het verschil tussen advertenties en natuurlijke resultaten is dan ook niet zozeer of advertenties al dan niet onder de aandacht komen, maar eerder de mate daarvan. Ik twijfel eraan of dit verschil in intensiteit, uit het oogpunt van de merkenrechtelijke bescherming, voldoende is om een onderscheid te maken tussen het tonen van advertenties enerzijds en natuurlijke resultaten anderzijds, aangezien beide verschijnen na ingave van dezelfde zoekwoorden.

73. Ik vind het met name moeilijk om te pleiten voor een dergelijk onderscheid op basis van de door het Hof gestelde voorwaarden voor de vaststelling van een merkinbreuk, die niet afhankelijk zijn van het soort activiteit zolang het gebruik in het economisch verkeer plaatsvindt. Niettemin wil ik duidelijk stellen dat deze moeilijkheid op zich niet volstaat om de mogelijkheid van een merkinbreuk in de onderhavige zaken uit te sluiten. De reden waarom ik de aandacht van het Hof hierop wil vestigen, is om alle eventuele gevolgen van de onderhavige zaken te benadrukken. Zo het Hof van oordeel is dat het doen verschijnen van sites door Google na ingave van bepaalde zoekwoorden een

merkinbreuk vormt, kan het moeilijk zijn om een onderscheid te maken tussen het geval van AdWords en het geval van de zoekmachine van Google.

74. Ter illustratie van het gevaar voor „overlapping” tussen beide zal ik de toepassing van de voorwaarden voor merkinbreuk op het verschijnen, na ingave van met merken overeenkomende zoekwoorden, van respectievelijk advertenties en natuurlijke resultaten, vergelijken. Deze vergelijking zal bovendien van nut zijn bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.

i) Gebruik in het economisch verkeer?

75. Zoals ik reeds heb aangegeven, is aan deze voorwaarde voldaan wanneer er sprake is van gebruik als een „handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd”.(29)

76. Dat is het geval bij het doen verschijnen van advertenties door Google. Wanneer internetgebruikers klikken op de links van deze advertenties, betalen de adverteerders daarvoor. Deze voorwaarde moet dan ook worden geacht te zijn vervuld.

77. Ter vergelijking, ook bij het verschijnen van natuurlijke resultaten na ingave van dezelfde zoekwoorden „[wordt] een economisch voordeel nagestreefd”. Natuurlijke resultaten worden niet getoond uit liefdadigheid. Zij worden getoond omdat AdWords, zoals reeds vermeld, binnen hetzelfde kader werkt door bepaalde sites extra aandacht te bieden. De waarde van deze aandacht is afhankelijk van het gebruik van de zoekmachine door internetgebruikers. Hoewel het gebruik daarvan voor Google niet direct iets opbrengt, ligt het toch duidelijk aan de basis van de inkomsten die Google haalt uit AdWords, waarmee zij dan weer haar zoekmachine kan financieren. Het verschijnen van natuurlijke resultaten in de zoekmachine van Google voldoet als zodanig ook aan deze voorwaarde.

ii) Gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarop de merken betrekking hebben?

78. Zoals reeds uiteengezet is deze voorwaarde afhankelijk van het bestaan van een verband tussen het gebruik van het merk en de in de handel gebrachte waren of de verrichte diensten.(30)

79. Dit is wat Google doet met AdWords: door advertenties te doen verschijnen na ingave van de met merken overeenkomende zoekwoorden, creëert zij een verband tussen deze zoekwoorden en de sites waarvoor reclame wordt gemaakt, met inbegrip van de via deze sites verkochte waren of diensten. Hoewel de zoekwoorden niet worden vermeld in de advertenties zelf, valt dit gebruik onder het begrip van gebruik „in advertenties” als bedoeld in artikel 5, lid 3, sub d, van richtlijn 89/104. Het verband bestaat tussen het merk en de waren of diensten waarvoor reclame wordt gemaakt. Op de betrokken sites worden dezelfde of soortgelijke waren verkocht als die waarvoor het merk is ingeschreven (met inbegrip van namaakproducten). Deze voorwaarde moet dan ook worden geacht te zijn vervuld.

80. Dezelfde link ontstaat tussen met merken overeenkomende zoekwoorden en de als natuurlijke resultaten getoonde sites. Betoogd zou kunnen worden

dat de link anders is omdat advertenties en natuurlijke resultaten er anders uitzien. Dit is echter niet zo: beide bestaan uit een korte boodschap en een link naar een site. AdWords volgt doelbewust de zoekmachine van Google na, omdat de functie van de zoekmachine juist erin bestaat, een verband te leggen tussen zoekwoorden en sites.

81. Er zou ook kunnen worden aangevoerd dat er geen sprake is van gebruik „in advertenties” in de zin van artikel 5, lid 3, sub d van richtlijn 89/104, aangezien Google geen vergoeding ontvangt voor het verschijnen van natuurlijke resultaten en eigenaars van sites geen invloed hebben op de inhoud van de begeleidende korte boodschap. Deze kwestie behoeft niet te worden onderzocht(31): er is een link gecreëerd tussen de zoekwoorden en de waren of diensten die worden verkocht via de als natuurlijke resultaten getoonde sites, en dit volstaat opdat het verschijnen van natuurlijke resultaten voldoet aan deze voorwaarde.

iii) Afbreuk of mogelijke afbreuk aan de wezenlijke functie van het merk wegens verwarringsgevaar bij het publiek?

82. Zoals ik reeds heb aangegeven, houdt deze voorwaarde in dat wordt beoordeeld of er gevaar is voor verwarring bij de consument met betrekking tot de herkomst van de waren of diensten.(32)

83. Er dient in herinnering te worden gebracht dat het Hof slechts uitspraak dient te doen over het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden. Er worden het Hof geen vragen gesteld over het gebruik van de merken in advertenties of in de waren die worden verkocht via de sites waarvoor reclame wordt gemaakt. Beide laatstgenoemde soorten van gebruik door derden kunnen leiden tot verwarring en op zich een inbreuk vormen. Dit heeft echter enkel gevolgen voor het gebruik van zoekwoorden door Google indien de leer van „contributory infringement” wordt aangevaard: het gebruik door Google zou een inbreuk vormen louter op basis van haar medewerking aan een inbreuk door een derde. Zoals reeds vermeld zal deze mogelijkheid afzonderlijk worden onderzocht. Voorlopig zal ik mijn aandacht richten op het mogelijke gevaar voor verwarring als gevolg van het gebruik van de zoekwoorden voor het verschijnen van advertenties, ongeacht de aard van deze advertenties en de betrokken sites.

84. Zoals uiteengezet doet het verschijnen van advertenties een verband ontstaan tussen de met het merk overeenkomende zoekwoorden en de sites waarvoor reclame wordt gemaakt. De vraag is of door dit verband bij de consument verwarring kan ontstaan over de herkomst van de op deze sites aangeboden waren of diensten, zelfs vóór inaanmerkingneming van de inhoud van deze sites. Wil er sprake zijn van een dergelijk gevaar, moeten consumenten, louter omdat bepaalde sites worden geassocieerd met dergelijke zoekwoorden, ervan uitgaan dat deze sites „van dezelfde onderneming [als de merkhouders] of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen”(33) afkomstig zijn.

85. Een dergelijk verwarringsgevaar kan niet worden vermoed; het moet positief worden vastgesteld.(34) De vraag of er sprake is van verwarringsgevaar wordt normaal overgelaten aan de verwijzende rechter, aangezien ingewikkelde feitelijke beoordelingen vereist kunnen zijn.(35) Partijen hebben het Hof echter met aandrang verzocht om dit gevaar te beoordelen, namelijk of internetgebruikers advertenties „verwarren” met natuurlijke resultaten.(36) Zelfs indien het Hof in staat zou zijn om deze specifieke feitelijke beoordeling te maken, zou dat mijns inziens nergens toe leiden – de vraag zelf is immers misleidend.

86. Wanneer partijen advertenties met natuurlijke resultaten vergelijken, gaan zij ervan uit dat natuurlijke resultaten staan voor „echte” resultaten, met andere woorden, dat zij afkomstig zijn van de merkhouders zelf. Dit is echter niet zo. Net als de getoonde advertenties, zijn natuurlijke resultaten slechts informatie die Google, op basis van bepaalde criteria, na ingave van zoekwoorden doet verschijnen. Vele sites die verschijnen zijn in werkelijkheid geen sites van de merkhouders.

87. Partijen zijn beïnvloed door de overtuiging, waarnaar ik in het begin van mijn uiteenzetting heb verwezen, dat indien een internetgebruiker iets zoekt in de zoekmachine van Google, hij het ook zal vinden. Het betreft echter geen blinde overtuiging. Internetgebruikers zijn zich ervan bewust dat zij de natuurlijke resultaten van hun zoekopdrachten zullen moeten uitpluizen, en vaak gaat het daarbij om grote aantallen. Zij kunnen verwachten dat sommige van deze natuurlijke resultaten overeenkomen met de site van de merkhouders (of een economisch verbonden onderneming), maar zullen zeker niet denken dat dit voor alle natuurlijke resultaten geldt. Daarenboven zullen zij soms zelfs niet op zoek zijn naar de site van de merkhouders, maar wel naar andere sites die betrekking hebben op de onder het merk verkochte waren of diensten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat zij niet geïnteresseerd zijn in de aankoop van de waren van de merkhouders, maar alleen in het vinden van sites waarop deze waren worden beoordeeld.

88. De zoekmachine van Google helpt bij het uitpluizen van de natuurlijke resultaten door ze te rangschikken volgens de relevantie ervan voor de gebruikte zoekwoorden. Internetgebruikers kunnen, op basis van hun beoordeling van de kwaliteit van de zoekmachine van Google, verwachten dat de meest relevante resultaten de site van de merkhouders of een andere gezochte site omvatten. Dit is echter niet meer dan een verwachting. Bevestiging komt er pas wanneer de link van de site verschijnt, de bijbehorende beschrijving is gelezen en de link is aangeklikt. Vaak zal de verwachting op een teleurstelling uitlopen en zullen internetgebruikers teruggaan en het volgende relevante resultaat uitproberen.

89. De zoekmachine van Google is slechts een instrument. Het verband dat ontstaat tussen met merken overeenkomende zoekwoorden en natuurlijke resultaten, zelfs de meer relevante sites, volstaat niet om verwarring te creëren. Internetgebruikers nemen pas

een beslissing over de herkomst van de waren of diensten die op de sites worden aangeboden door het lezen van de bijbehorende beschrijving en uiteindelijk door het verlaten van Google en het aanklikken van die sites.

90. Internetgebruikers verwerken advertenties op dezelfde manier als natuurlijke resultaten. Door AdWords te gebruiken proberen adverteerders in feite voor hun advertenties voordeel te halen uit dezelfde verwachting dat zij relevant zijn voor de zoekopdracht. Daarom verschijnen zij naast de meer relevante natuurlijke resultaten. Zelfs indien wordt aangenomen dat de internetgebruikers op zoek zijn naar de site van de merkhouder, is er evenwel geen gevaar voor verwarring wanneer er ook advertenties verschijnen.

91. Zoals bij natuurlijke resultaten zullen internetgebruikers de herkomst van de waren of diensten waarvoor reclame wordt gemaakt, pas beoordelen op basis van de inhoud van de advertentie en na het bezoeken van de sites waarvoor reclame wordt gemaakt. Beoordelingen zijn nooit alleen gebaseerd op het feit dat de advertenties verschijnen na ingave van met merken overeenkomende zoekwoorden. Het gevaar voor verwarring schuilt in de advertentie en in de sites waarvoor reclame wordt gemaakt, maar zoals reeds aangegeven worden het Hof geen vragen gesteld over dergelijk gebruik door derden. Het dient slechts uitspraak te doen over het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden door Google.

92. De conclusie moet dan ook luiden dat noch het verschijnen van advertenties noch het verschijnen van natuurlijke resultaten na ingave van met merken overeenkomende zoekwoorden leidt tot gevaar voor verwarring met betrekking tot de herkomst van waren en diensten. Noch AdWords noch de zoekmachine van Google doet afbreuk of dreigt derhalve afbreuk te doen aan de wezenlijke functie van het merk.

c) Afbreuk aan andere functies van het merk dan de wezenlijke functie ervan door Googles gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden, in het bijzonder ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken?

93. Bekende merken genieten bijzondere bescherming in vergelijking met gewone merken: het gebruik ervan kan worden verboden niet alleen voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, maar ook voor waren of diensten die ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.(37)

94. Het Hof heeft bevestigd dat deze bijzondere bescherming voor bekende merken niet afhankelijk is van het bestaan van verwarringsgevaar bij de consument.(38) Die bescherming staat dus los van de wezenlijke functie van het merk die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten te waarborgen, en houdt verband met andere functies van het merk.

95. Het Hof heeft verklaard dat dergelijke andere functies van het merk het waarborgen van de kwaliteit van waren of diensten en de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie omvatten. Het heeft tevens

gesteld dat deze functies niet beperkt zijn tot bekende merken, maar voor alle merken gelden.(39)

96. In dit verband heeft het Hof twee belangrijke preciseringen gegeven. Ten eerste heeft het bevestigd dat merken niet alleen beogen te voorkomen dat consumenten worden misleid, maar ook dienen om innovatie en zakelijke investeringen te bevorderen. Een merk beschermt de investeringen die de merkhouder heeft gedaan voor de betrokken waren of diensten en zorgt daardoor voor economische stimulansen voor verdere innovatie en investering. De andere door het Hof vermelde functies van het merk hebben betrekking op die bevordering van innovatie en investeringen.

97. Ten tweede heeft het Hof een schaal voor de mate van bescherming van innovatie en investeringen gehanteerd. Er bestaat geen dergelijke schaal bij het voorkomen van misleiding van de consument: bij verwarringsgevaar is er steeds sprake van merkinbreuk.(40) Buiten het geval van verwarringsgevaar variëren de voorwaarden voor de vaststelling van een inbreuk.

98. Aan de top van de schaal bevindt zich de bijzondere bescherming die op grond van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 aan bekende merken wordt verleend. Op basis van de „commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden”, mag deze merkhouder tal van associaties verbieden, van de negatieve associaties die de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk kunnen schaden tot de positieve associaties waarbij voordeel wordt getrokken uit de investeringen van de merkhouder.(41)

99. In het midden van de schaal bevindt zich de bescherming die krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 wordt verleend met betrekking tot dezelfde waren of diensten als die van het merk. Het was met betrekking tot identieke waren of diensten dat het Hof heeft geoordeeld dat de merkhouder het gebruik ervan kan verbieden dat afbreuk doet aan de functie die erin bestaat „de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie”.(42)

100. Aan de voet van de schaal bevindt zich de bescherming die op grond van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 wordt verleend met betrekking tot soortgelijke waren of diensten als die van het merk. Deze bescherming is volgens het Hof niet dezelfde als de bescherming door artikel 5, lid 1, sub a: aangezien er louter sprake is van soortgelijkheid van waren of diensten, „[vormt] het gevaar voor verwarring de specifieke grondslag voor de bescherming”.(43) Derhalve kan alleen in zeer specifieke, nog door het Hof te bepalen gevallen afbreuk worden gedaan aan de andere functies van het merk.

101. Al deze soorten bescherming hebben, ongeacht de plaats die zij op de schaal innemen, te maken met de bevordering van innovatie en investeringen. De reeks associaties die kan worden verboden, varieert afhankelijk van wat rechtmatig wordt geacht in het licht van deze innovatie en investeringen: meer bescherming voor bekende merken dan voor gewone merken en

meer bescherming voor dezelfde waren of diensten dan voor soortgelijke waren of diensten.(44)

102. Welke bescherming ook wordt verleend voor innovatie en investeringen, zij is evenwel nooit absoluut. Zij dient steeds te worden afgewogen tegen andere belangen, net zoals de merkenrechtelijke bescherming zelf daartegen wordt afgewogen. Mijns inziens vergen de onderhavige zaken een dergelijke afweging met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting en het vrije handelsverkeer.(45)

103. Deze vrijheden zijn bijzonder belangrijk in deze context omdat de bevordering van innovatie en investeringen ook mededinging en vrije toegang tot ideeën, woorden en tekens vereist. Die bevordering is steeds het resultaat van een afweging tussen stimulansen, in de vorm van particuliere goederen voor degenen die innoveren en investeren, en het publieke karakter van de goederen die nodig zijn om de innovatie en investeringen te ondersteunen en te handhaven. Die afweging staat centraal in de merkenrechtelijke bescherming. Hoewel merkrechten verbonden zijn met de belangen van de merkhouder, kunnen zij dus niet worden opgevat als klassieke eigendomsrechten die de merkhouder in staat stellen om elk ander gebruik uit te sluiten.(46) De transformatie van bepaalde woorden en tekens – die van nature publiek zijn – in particuliere goederen is het resultaat van rechtsregels en is beperkt tot de legitieme belangen die volgens het recht het beschermen waard zijn. Daarom kunnen alleen bepaalde soorten van gebruik door de merkhouder worden verboden, terwijl vele andere moeten worden aanvaard.(47)

104. Een gebruik dat moet worden aanvaard, is gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden. Het Hof heeft geoordeeld dat het gebruik van een merk om de kenmerken van waren of diensten te beschrijven, niet door de merkhouder kan worden verboden, indien de herkomst van de betrokken waren of diensten duidelijk is aangegeven.(48) Aldus heeft het Hof duidelijk gemaakt dat gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden „geen van de belangen die [artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104] beoogt te beschermen, aantast[...]”.(49) Per definitie vallen daaronder de functies van het merk die betrekking hebben op innovatie en investeringen.(50) Bijgevolg mag gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden, zelfs wanneer het betrekking heeft op bekende merken.(51)

105. Nog zo'n geval is vergelijkende reclame in de zin van richtlijn 84/450(52), in het kader waarvan ondernemingen tekens kunnen gebruiken die identiek zijn aan merken van concurrenten om hun waren en diensten te vergelijken.(53) Door de aard zelf ervan trekken vergelijkende advertenties voordeel uit eerdere innovatie en investeringen door merkhouders, om reclame te maken voor concurrerende producten. Uit de geoorlooftheid daarvan blijkt het belang van de vrijheid van meningsuiting en het vrije handelsverkeer, die de concurrentie bevorderen en de consument ten goede komen.(54) Daarom zijn zelfs de aan bekende merken verbonden investeringen niet immuun voor dergelijke reclame.(55)

106. In de onderhavige zaken rijst de vraag of de vrijheid van meningsuiting en het vrije handelsverkeer ook voorrang dienen te hebben op de belangen van de merkhouders in het kader van het gebruik door Google van met merken overeenkomende zoekwoorden. Daarbij is er geen sprake van gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden(56), en evenmin van vergelijkende reclame. AdWords creëert echter op een daarmee vergelijkbare wijze een verband met het merk, opdat consumenten informatie verkrijgen die geen verwarringsgevaar inhoudt. Dit gebeurt zowel indirect, door de mogelijkheid te bieden om zoekwoorden te selecteren, als direct, door het doen verschijnen van advertenties.

107. Het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden door Google staat los van het gebruik van het merk in de advertenties die verschijnen en op de sites waarvoor in AdWords reclame wordt gemaakt. Het is beperkt tot de verstrekking van informatie aan de consument. Google doet dit op een wijze waarvan kan worden gesteld dat zij nog minder indruist tegen de belangen van de merkhouders dan gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden of vergelijkende reclame. Zoals ik hierna zal uiteenzetten, wordt dit duidelijker wanneer men bedenkt hoe absurd het zou zijn wanneer sites merken voor zuiver beschrijvende doeleinden of vergelijkende reclame mogen gebruiken, maar Google wordt verboden om een link naar deze sites te tonen. Mijns inziens moet dan ook hetzelfde beginsel worden toegepast: daar er geen enkel gevaar voor verwarring bestaat, hebben merkhouders geen algemeen recht om dit soort gebruik te verbieden.

108. Het baart mij zorgen dat merkhouders, indien zij dit soort gebruik zouden mogen verbieden op grond van merkenrechtelijke bescherming, een absoluut recht op toezicht op het gebruik van hun merken als zoekwoorden zouden verkrijgen. Een dergelijk absoluut recht van toezicht zou de facto betrekking hebben op alles wat er met betrekking tot de met het merk verbonden waren of diensten kan worden getoond en gezegd in cyberspace.

109. In de onderhavige zaken beperken de merkhouders hun vordering weliswaar tot het gebruik door Google in AdWords, maar zodra de idee van „verwarring” tussen advertenties en natuurlijke resultaten uit de weg is geruimd, is het louter nog een kwestie van standpunt. Merkhouders kunnen ook proberen om het verschijnen van natuurlijke resultaten naast advertenties te verbieden. Het door hen geclaimde recht van toezicht heeft betrekking op alle resultaten van met hun merken overeenkomende zoekwoorden.

110. Dit absolute recht van toezicht zou geen rekening houden met het specifieke karakter van het internet en de rol van zoekwoorden daarbij. Het internet werkt zonder centraal toezicht en misschien is juist dit de sleutel voor de groei en het succes ervan. Het is afhankelijk van de vrijwillige input van de verschillende gebruikers.(57) Zoekwoorden zijn een van de instrumenten – en misschien wel het belangrijkste instrument – door middel waarvan deze informatie wordt georganiseerd en toegankelijk wordt gemaakt voor

internetgebruikers. Zoekwoorden zijn op zich dan ook inhoudelijk neutraal: zij bieden internetgebruikers de mogelijkheid om te surfen naar sites die met deze woorden geassocieerd worden. Veel van deze sites zullen volstrekt legitiem en wettig zijn, ook al zijn het geen sites van de merkhouder.

111. De toegang van internetgebruikers tot informatie over het merk mag dan ook niet worden beperkt tot of door de merkhouder. Dit geldt niet alleen voor zoekmachines zoals Google. Door aanspraak te maken op het recht om toezicht uit te oefenen op met merken overeenkomende zoekwoorden in advertentiesystemen zoals AdWords, zouden merkhouders de facto kunnen voorkomen dat internetgebruikers de advertenties van derden voor volstrekt legitieme activiteiten in verband met de merken bekijken. Dit zou bijvoorbeeld gevolgen hebben voor sites waarop waren worden beoordeeld, prijzen worden vergeleken of tweedehandsgoederen worden verkocht.

112. Er mag niet worden vergeten dat deze activiteiten legitiem zijn juist omdat merkhouders geen absoluut recht van toezicht hebben op het gebruik van hun merken. Het Hof heeft daarin een doorslaggevende rol gespeeld door te oordelen dat de belangen van merkhouders niet voldoende waren om te beletten dat consumenten voordeel halen uit een competitieve interne markt.⁽⁵⁸⁾ Het zou paradoxaal zijn indien het Hof nu een einde zou maken aan de mogelijkheid voor de consument om als internetgebruiker toegang te hebben tot deze voordelen via het gebruik van zoekwoorden.

113. De conclusie moet dan ook luiden dat het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden door Google in AdWords geen afbreuk doet aan de andere functies van het merk, namelijk het waarborgen van de kwaliteit van de waren of diensten of de communicatie-, de investerings- of de reclamefunctie. Wegens deze functies hebben bekende merken recht op bijzondere bescherming, maar zelfs in dit geval kan niet worden geoordeeld dat aan deze functies afbreuk is gedaan. Het gebruik door Google kan derhalve niet worden verboden, ook al zijn daarbij bekende merken betrokken.

d) Vormt de eventuele medewerking van Google, via AdWords, aan merkinbreuken door derden als zodanig een merkinbreuk?

114. Ik heb reeds erop gewezen dat de merkhouders in hun argumenten geen onderscheid lijken te maken tussen het gebruik van hun merken door Google en het gebruik ervan door derden. Voor hun betoog dat Google een merkinbreuk heeft gepleegd, benadrukken de merkhouders de mogelijkheid dat het merk „in verkeerde handen” valt, namelijk die van sites met namaak, wanneer Google de mogelijkheid biedt om met merken overeenkomende zoekwoorden te selecteren of advertenties doet verschijnen na ingave van deze zoekwoorden.

115. Juridisch gezien is er geen probleem voor merkhouders om sites met namaakproducten aan te pakken, aangezien dergelijke sites duidelijk betrokken zijn bij merkinbreuken. De daaraan verbonden praktische problemen mogen evenwel niet worden onderschat. Vaak is het moeilijk om te bepalen wie de eigenaar van een

site is, welke wettelijke regeling van toepassing is en wie de bevoegde rechter is. Ook het voortzetten van de verschillende procedures is doorgaans niet eenvoudig. Bovendien is duidelijk dat merkhouders denken dat de inbreukmakende sites snel kunnen worden vervangen door andere. Bijgevolg hebben zij hun aandacht gericht op AdWords. Om een bekende metafoer te gebruiken, zij geloven dat de meest efficiënte manier om de boodschap tegen te houden, het tegenhouden van de boodschapper is („the most effective way to stop the message is to stop the messenger”).

116. Hierboven ben ik tot de conclusie gekomen dat geen van de soorten gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden door Google in AdWords een merkinbreuk vormt. Deze soorten gebruik kunnen duidelijk worden onderscheiden van gebruik door derden op hun sites, op de op deze sites verkochte waren en in de tekst van de in AdWords getoonde advertenties. Het Hof is alleen verzocht om het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden te beoordelen. Wat de merkhouders willen bereiken, is dat eventueel gebruik door derden een doorslaggevende factor in deze beoordeling wordt.

117. Het beginsel dat de merkhouders naar voren brengen is het volgende: aangezien het gebruik door Google mogelijk kan bijdragen aan inbreuken door derden, moet dit gebruik ook worden aangemerkt als inbreukmakend, ondanks het feit dat dit gebruik als zodanig niet voldoet aan de voorwaarden voor vaststelling van een inbreuk. Zoals reeds is opgemerkt, zou dit een aanzienlijke uitbreiding van de omvang van de merkenrechtelijke bescherming betekenen, in de richting van wat in de Verenigde Staten „contributory infringement” wordt genoemd.⁽⁵⁹⁾ Een dergelijke uitbreiding zou nieuw zijn voor de meeste lidstaten, die in dergelijke gevallen traditioneel het aansprakelijkheidsrecht toepassen. Ook de rechtspraak van het Hof, dat tot dusver zijn aandacht heeft gericht op afzonderlijk, individueel gebruik, kent dit beginsel niet.⁽⁶⁰⁾

118. Het is duidelijk waarom de merkhouders hun aandacht richten op mogelijke inbreuken door derden: indien effectieve inbreuken door sites met namaakproducten zijn vereist, blijven de praktische problemen inzake de vervolging ervan in belangrijke mate bestaan.⁽⁶¹⁾ Zelfs indien de merkhouders dit nog niet hadden gedaan, dan nog zou het idee van een merkinbreuk op basis van effectieve inbreuken door derden moeten worden afgewezen. Een gebruik mag niet noodzakelijk afhangen van een daaropvolgend gebruik. Wanneer Google de mogelijkheid biedt om zoekwoorden te selecteren of wanneer zij advertenties doet verschijnen na ingave van deze zoekwoorden, is dit gebruik hetzelfde, ongeacht of er sites met namaak daarbij betrokken zijn. Zoals uiteengezet heeft het Hof zijn rechtspraak terecht zo ontwikkeld dat afzonderlijk, individueel gebruik wordt behandeld, en ik zie geen reden om deze aanpak radicaal te veranderen, met grote deels onvoorzienbare gevolgen.

119. Vooral wijs ik het idee af dat medewerking aan een merkinbreuk door een derde – of deze nu effectief of mogelijk is – als zodanig een inbreuk vormt. De aan

een dergelijke medewerking verbonden risico's zijn inherent aan de meeste systemen die voorzien in toegang tot en verstrekking van informatie. Deze systemen kunnen worden gebruikt voor goede en kwade doeleinden.

120. Dit geldt ook voor de zoekmachine van Google, maar er zijn ook niet-digitale voorbeelden. De uitvinding van de boekdrukkunst bijvoorbeeld vermenigvuldigde de mogelijke inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten, en toch zou het absurd zijn om te stellen dat om die reden pakweg kranten moeten worden verboden of dat op z'n minst de reclamerubrieken of kleine advertenties moeten worden verboden.⁽⁶²⁾ De logica en de gevolgen van „contributory infringement” worden duidelijk wanneer in herinnering wordt gebracht dat in een van de beroemdste rechtszaken in de Verenigde Staten op grond van deze leer, toegepast op het auteursrecht, werd geprobeerd om de vervaardiging en verkoop van videorecorders te verbieden.⁽⁶³⁾

121. De aanspraken van de merkhouders zouden ernstige obstakels creëren voor elk systeem van informatieverstrekking. Eenieder die zo'n systeem creëert of beheert, zou het meteen ernstig moeten verzwakken teneinde de loutere mogelijkheid van inbreuken door derden uit te sluiten. Als gevolg daarvan zouden zij geneigd zijn tot overbescherming om de kans op aansprakelijkheidsclaims en dure rechtszaken te verkleinen.

122. Hoeveel woorden zou Google moeten censureren in AdWords om zeker te zijn dat er geen sprake is van een merkinbreuk? En, zo het gebruik van zoekwoorden kan bijdragen tot merkinbreuken, hoe ver is Google dan verwijderd van de verplichting om deze woorden ook in haar zoekmachine te censureren? Zonder overdrijving kan worden gesteld dat, indien Google een dergelijke onbeperkte verplichting wordt opgelegd, het wezen van het internet en van zoekmachines, zoals wij die nu kennen, zou veranderen.

123. Dit wil niet zeggen dat de bezwaren van de merkhouders niet in aanmerking kunnen worden genomen, maar alleen dat dit buiten de werkingssfeer van de merkenrechtelijke bescherming moet gebeuren. Aansprakelijkheidsregels zijn geschikter omdat zij de gedecentraliseerde aard van het internet niet wezenlijk wijzigen door merkhouders een algemeen – en nagenoeg absoluut – toezicht te verlenen op het gebruik van met hun merken overeenkomende zoekwoorden in cyberspace. In plaats van elk mogelijk gebruik – daaronder begrepen, zoals opgemerkt, vele rechtmatige en zelfs wenselijke soorten gebruik – te kunnen verbieden op grond van merkenrechtelijke bescherming, zouden merkhouders melding moeten maken van specifieke gevallen die leiden tot aansprakelijkheid van Google in verband met onrechtmatige schade aan hun merken. In die gevallen zou dan moeten zijn voldaan aan de voorwaarden voor aansprakelijkheid die, op dit gebied, door het nationale recht worden bepaald.

124. In het kader van eventuele aansprakelijkheid zou rekening kunnen worden gehouden met specifieke aspecten van de rol van Google, zoals haar procedure die

adverteerders de mogelijkheid biedt om zoekwoorden te selecteren in AdWords. Google biedt adverteerders bijvoorbeeld facultatieve informatie aan die hen kan helpen om hun advertenties zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen. Zoals sommige partijen hebben opgemerkt, is het mogelijk dat informatie over met merken overeenkomende zoekwoorden ook (als gerelateerde zoekwoorden) informatie bevat over woorden die op namaak duiden.⁽⁶⁴⁾ Op basis van deze informatie kunnen adverteerders beslissen om deze woorden als zoekwoorden te selecteren om internetgebruikers te lokken. Het is mogelijk dat Google aldus ertoe bijdraagt dat internetgebruikers naar sites met namaakproducten worden geleid.

125. In dat geval is het mogelijk dat Google aansprakelijk wordt gesteld voor medewerking aan een merkinbreuk. Hoewel er sprake is van een geautomatiseerd proces, houdt niets Google tegen om beperkte uitsluitingen toe te passen met betrekking tot de informatie die zij adverteerders aanbiedt over associaties met woorden die duidelijk op namaak duiden. De voorwaarden waaronder Google aansprakelijk kan worden gesteld, moeten evenwel worden beoordeeld volgens het nationale recht. Zij vallen niet onder richtlijn 89/104 of verordening nr. 40/94, en vallen dus buiten het kader van de onderhavige zaken.

B – Derde vraag in het eerste en het derde verzoek en tweede vraag in het tweede verzoek: geldt de vrijstelling van aansprakelijkheid voor „hosting” voor de door Google getoonde inhoud in AdWords?

126. Google doet twee soorten inhoud verschijnen in AdWords: de teksten van de advertenties en de bijbehorende links. Beide zijn het resultaat van een geautomatiseerde procedure waarbij adverteerders overeenkomstig bepaalde richtsnoeren de tekst opstellen en de link invoeren die zij wensen.

127. Zoals opgemerkt is het mogelijk dat Google op grond van het nationale recht aansprakelijk wordt gesteld voor het doen verschijnen van inhoud die merkinbreuken bevat. Bovendien is de aansprakelijkheid van Google niet beperkt tot merkinbreuken; zij kan aansprakelijk worden gesteld voor elke handeling die uit civiel- of strafrechtelijk oogpunt onrechtmatig is.

128. De vraag is of Google krachtens artikel 14 van richtlijn 2000/31 vrijgesteld is van deze aansprakelijkheid.⁽⁶⁵⁾ Deze vrijstelling geldt wanneer: i) er sprake is van een dienst van de informatiemaatschappij; ii) deze dienst bestaat in de opslag van informatie, verstrekt door de afnemer van de dienst, op verzoek van deze afnemer, en iii) de dienstverlener niet daadwerkelijk kennis heeft van het onwettige karakter van de informatie, of van feiten waaruit dit onwettige karakter duidelijk zou blijken, en naar behoren handelt om de informatie te verwijderen zodra hij van het onwettige karakter daarvan kennis krijgt.

129. De merkhouders hebben, daarin gesteund door Frankrijk, met betrekking tot de eerste twee voorwaarden aangevoerd dat: i) het aanbieden van hyperlinks en zoekmachines – en bijgevolg het aanbieden van de zoekmachine van Google en de ermee verbonden dienst

AdWords – niet valt onder richtlijn 2000/31 en ii) de reclameactiviteiten in AdWords geen „hosting” kunnen zijn in de zin van artikel 14 van deze richtlijn. Wat de derde voorwaarde betreft, hebben zij niet aangevoerd dat Google daadwerkelijk kennis heeft van merkinbreuken of dat deze inbreuken duidelijk zijn, hetgeen hoe dan ook door de verwijzende rechter zou moeten worden beoordeeld.(66) Ik zal beide argumenten van de merkhouders apart bespreken.

i) Valt het aanbieden van hyperlinks en zoekmachines en bijgevolg het aanbieden van AdWords onder richtlijn 2000/31?

130. Richtlijn 2000/31 is van toepassing op diensten van de informatiemaatschappij. Deze diensten zijn gedefinieerd in artikel 1, lid 2, van richtlijn 98/34 als „elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten verricht wordt”.(67)

131. Niets in de formulering van de definitie van diensten van de informatiemaatschappij wijst erop dat het aanbieden van hyperlinks en zoekmachines, en dus de zoekmachine van Google en AdWords, daar niet onder vallen. De woorden „gewoonlijk tegen vergoeding” kunnen voor enige twijfel zorgen wat de zoekmachine van Google betreft, maar zoals uiteengezet is de zoekmachine gratis omdat verwacht wordt dat vergoeding volgt via AdWords.(68) Daar beide diensten ook „langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten” worden verricht, voldoen zij aan alle voorwaarden om te worden aangemerkt als diensten van de informatiemaatschappij.

132. De ontstaansgeschiedenis van de richtlijn toont echter een complexer beeld(69), zoals blijkt uit het eerste verslag van de Commissie over de toepassing van richtlijn 2000/31:

„de Commissie [zal] overeenkomstig artikel 21 [van richtlijn 2000/31] de nieuwe ontwikkelingen, inclusief de nationale wetgeving, jurisprudentie en administratieve praktijken betreffende de aansprakelijkheid van tussenpersonen, verder volgen en grondig analyseren, en zij [zal] nagaan of het bestaande kader in de toekomst moet worden aangepast in het licht van deze ontwikkelingen, bijvoorbeeld of er aanvullende aansprakelijkheidsbeperkingen nodig zijn voor andere activiteiten zoals het aanbieden van hyperlinks en zoekinstrumenten”.

133. Dit verslag werd door de Commissie opgesteld overeenkomstig artikel 21 van richtlijn 2000/31, volgens hetwelk zij verplicht is om te onderzoeken „of er voorstellen moeten worden gedaan ten aanzien van de aansprakelijkheid van aanbieders van superkoppelingen en zoekinstrumenten”. Artikel 21 kan op twee manieren worden uitgelegd: het aanbieden van hyperlinks en zoekmachines valt niet onder deze richtlijn en de Commissie moet beoordelen of dit aanbieden binnen de werkingssfeer van de richtlijn moet worden gebracht, of deze diensten vallen reeds onder de richtlijn en de eventuele voorstellen van de Commissie betreffen de aanpassing van de regels aan specifieke behoeften op dit vlak.

134. Volgens mij is de laatste uitlegging correct. In zowel richtlijn 2000/31 als richtlijn 98/34 worden vele activiteiten uitdrukkelijk uitgesloten van de werkingssfeer van diensten van de informatiemaatschappij.(70) Het aanbieden van hyperlinks en zoekmachines wordt, ondanks de expliciete verwijzing in artikel 21 van richtlijn 2000/31, niet vermeld als een van de uitdrukkelijke uitsluitingen. Het aanbieden van hyperlinks en zoekmachines valt hoe dan ook volledig onder het begrip „diensten van de informatiemaatschappij” en, nog belangrijker – zoals ik meteen zal stellen –, dit sluit aan bij de doelstellingen van richtlijn 2000/31.

135. De Commissie zelf heeft haar standpunt over de werkingssfeer van richtlijn 2000/31 gewijzigd door in de onderhavige zaken te stellen dat de vrijstelling van artikel 14 van toepassing is op AdWords. De zienswijze van de Commissie in haar verslag kan hoe dan ook nooit bepalend zijn voor de uitlegging van de richtlijn door het Hof, en de merkhouders hebben nauwelijks andere argumenten dan dit verslag aangevoerd.

136. Dit argument van de merkhouders moet dan ook worden afgewezen en zowel de zoekmachine van Google als AdWords moet worden geacht een dienst van de informatiemaatschappij te zijn die onder richtlijn 2000/31 valt.

ii) Vormen de reclameactiviteiten in het kader van AdWords „hosting” in de zin van artikel 14 van richtlijn 2000/31?

137. De cruciale vraag is dus of de activiteiten van Google kunnen worden aangemerkt als „hosting” in de zin van artikel 14 van richtlijn 2000/31, dat wil zeggen, of AdWords een dienst is die bestaat in de opslag, op verzoek van de afnemer van de dienst, van door deze afnemer verstrekte informatie.

138. Zoals reeds is opgemerkt, bevat AdWords een bepaalde inhoud, namelijk de tekst van advertenties en de bijbehorende links, die beide worden verstrekt door de afnemers van de dienst (de adverteerders) en op hun verzoek worden opgeslagen. Daaruit volgt dat de voorwaarden om onder het begrip „hosting” te vallen, zoals vastgesteld in artikel 14 van richtlijn 2000/31, in theorie vervuld zijn.

139. De merkhouders stellen niettemin dat „hosting” een louter technisch proces inhoudt. Door „hosting” deel te laten uitmaken van reclameactiviteiten, valt AdWords buiten het bereik van artikel 14 van richtlijn 2000/31.

140. Terecht kan de vraag worden gesteld waarom reclameactiviteiten dit effect zouden hebben. Er verandert niets aan het feit dat bepaalde inhoud wordt opgeslagen in het kader van diensten van de informatiemaatschappij, of dit nu gebeurt voor reclame of voor andere activiteiten waarop deze diensten betrekking hebben. Diensten van de informatiemaatschappij bestaan zelden uit activiteiten die uitsluitend technisch zijn, en zullen normaal verbonden zijn aan andere activiteiten die zorgen voor de financiële ondersteuning ervan.

141. In de onderhavige zaken hebben we evenwel te maken met een bijzondere reclamecontext, waardoor de „hosting”-activiteit een apart karakter verkrijgt. Om die

reden ben ik het eens met de merkhouders – ook al neem ik niet automatisch hun argumenten over – dat de vrijstelling van aansprakelijkheid van artikel 14 van richtlijn 2000/31 niet mag gelden voor AdWords. Dit standpunt is gebaseerd op het doel dat ten grondslag ligt aan artikel 14 en aan richtlijn 2000/31 in haar geheel.

142. Mijns inziens beoogt richtlijn 2000/31 een gratis en toegankelijk publiek domein op het internet te creëren. Dit wordt nagestreefd door in de artikelen 12 tot en met 14 ervan de aansprakelijkheid van degenen die informatie doorgeven of opslaan, te beperken tot de gevallen waarin zij zich bewust zijn van een onwettigheid.(71)

143. Cruciaal om dit doel te bereiken is artikel 15 van richtlijn 2000/31, dat lidstaten verbiedt om verleners van diensten van de informatiemaatschappij een verplichting op te leggen om toe te zien op de doorgegeven of opgeslagen informatie of om op actieve wijze het wettige karakter ervan te controleren. Ik interpreteer artikel 15 van deze richtlijn niet louter als het opleggen van een negatieve verplichting aan de lidstaten, maar als de uitdrukking van het beginsel dat dienstverleners die vrijgesteld willen worden van aansprakelijkheid, neutraal moeten blijven wat de informatie betreft die zij doorgeven of opslaan.

144. Dit punt wordt het best geïllustreerd aan de hand van een vergelijking met de zoekmachine van Google, die neutraal is met betrekking tot de informatie die zij doorgeeft.(72) De natuurlijke resultaten komen tot stand door automatische algoritmes die objectieve criteria hanteren om sites te doen verschijnen die waarschijnlijk van belang zijn voor de internetgebruiker. Het verschijnen van deze sites en de volgorde waarin zij zijn gerangschikt, is afhankelijk van de relevantie ervan voor de ingevoerde zoekwoorden, en niet van Googles belangen in of band met een of andere site in het bijzonder. Google heeft weliswaar belang, en zelfs financieel, bij het doen verschijnen van de meer relevante sites voor de internetgebruiker, maar zij heeft er geen belang bij om een specifieke site onder de aandacht van de internetgebruiker te brengen.

145. Dit geldt niet voor de in AdWords getoonde inhoud. Het tonen van advertenties door Google is het gevolg van de band van Google met de adverteerders. AdWords is dan ook geen neutraal informatie-instrument: Google heeft er direct belang bij dat internetgebruikers klikken op de links van de advertenties (in tegenstelling tot de door de zoekmachine getoonde natuurlijke resultaten).

146. Derhalve mag de vrijstelling van aansprakelijkheid voor „hosts” waarin artikel 14 van richtlijn 2000/31 voorziet, niet worden toegepast op de inhoud van AdWords. De vraag of er in de eerste plaats sprake is van aansprakelijkheid, is, zoals ik reeds heb aangegeven, een zaak van het nationale recht.

C – Eerste vraag in het derde verzoek: kunnen merkhouders het gebruik van met hun merken overeenkomende zoekwoorden in AdWords verbieden?

147. Ik kwam hierboven tot de conclusie dat geen enkel gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden door Google inbreuk maakt op deze merken en dat een dergelijke inbreuk niet mag afhangen van daaropvolgend gebruik door derden. De laatste resterende vraag is of het gebruik van deze zoekwoorden door adverteerders, wanneer zij ze selecteren in AdWords, een inbreuk vormt.

148. Het komt erop aan te weten of er sprake is van gebruik in het economisch verkeer. Zoals ik reeds heb uiteengezet, houdt deze voorwaarde in dat het gebruik niet particulier is, maar deel uitmaakt van een „handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd”.(73)

149. Wanneer Google adverteerders de mogelijkheid biedt om met merken overeenkomende zoekwoorden te selecteren, doet zij dit – zoals ik ook reeds heb gesteld – in het kader van haar dienst AdWords. Zij verkoopt deze dienst aan adverteerders. De adverteerders handelen dus louter als consumenten.

150. Gesteld kan worden dat adverteerders de dienst AdWords kopen om deze te gebruiken in het kader van hun handelsactiviteiten en dat deze activiteiten de vervolgens weergegeven advertenties omvatten. Deze weergave (en het al dan niet gebruik van merken daarbij) verschilt evenwel van de selectie van zoekwoorden, niet alleen omdat deze later plaatsvindt, maar ook omdat deze bestemd is voor een publiek van consumenten, namelijk de internetgebruikers.(74) Van een dergelijk publiek is er geen sprake wanneer de adverteerders de zoekwoorden selecteren. De selectie van zoekwoorden is bijgevolg geen handelsactiviteit, maar een particulier gebruik door de adverteerders.

151. Dit particuliere gebruik door adverteerders is de keerzijde van het – hierboven rechtmatig geachte – gebruik door Google dat erin bestaat, adverteerders de mogelijkheid te bieden om met merken overeenkomende zoekwoorden te selecteren. Het zou tegenstrijdig zijn om in het ene geval een inbreuk uit te sluiten en in het andere geval deze vast te stellen. Dit zou in feite betekenen dat Google het mogelijk mag maken om zoekwoorden te selecteren die niemand mag selecteren.

152. Er wordt nogmaals op gewezen dat met merken overeenkomende zoekwoorden door adverteerders in AdWords kunnen worden geselecteerd voor vele legitieme doeleinden (gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden, vergelijkende reclame, productbeoordelingen, enz.). Indien wordt geoordeeld dat een dergelijke selectie als zodanig een merkinbreuk vormt, zouden al deze rechtmatige soorten gebruik worden uitgesloten.(75)

153. Daarnaast zijn merkhouders ook niet volledig machteloos wanneer met hun merken overeenkomende zoekwoorden worden geselecteerd. Zij kunnen optreden telkens wanneer de gevolgen echt schadelijk zijn, dat wil zeggen wanneer de advertenties aan internetgebruikers worden getoond. Hoewel het Hof geen vragen zijn voorgelegd over het gebruik van merken in advertenties, dient te worden gesteld dat merkhouders dit gebruik kunnen verbieden indien er sprake is van verwarringsgevaar. Ook zonder een dergelijk gevaar kan

dit gebruik worden verboden wanneer het afbreuk doet aan andere functies van het merk, zoals die in verband met de bescherming van innovatie en investeringen. Het is echter niet het gebruik in advertenties of op de sites waarvoor reclame wordt gemaakt, dat in de onderhavige zaken aan de orde is.

154. Zoals ik in deze conclusie misschien al te vaak heb herhaald, is het belangrijk dat niet wordt toegestaan dat de legitieme doelstelling van verhinderend van bepaalde merkinbreuken ertoe leidt dat alle soorten merkgebruik worden verboden in het kader van cyberspace.

III – Conclusie

155. Bijgevolg geef ik het Hof in overweging de Cour de cassation te antwoorden als volgt:

„1) Wanneer een marktdeelnemer, via een overeenkomst tot betalende vermelding op internet, een zoekwoord selecteert dat in het geval van een zoekopdracht op basis van dit woord een link doet verschijnen die uitnodigt om te surfen naar een site die door deze marktdeelnemer wordt geëxploiteerd teneinde waren of diensten aan te bieden, en dat een door een derde ingeschreven merk reproduceert of nabootst voor dezelfde of soortgelijke waren, zonder toestemming van de houder van dit merk, wordt niet als zodanig inbreuk gemaakt op het uitsluitende recht dat aan de merkhouder wordt toegekend op grond van artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

2) Artikel 5, lid 1, sub a en b, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a en b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk moeten aldus worden uitgelegd dat een merkhouder de verlener van een betalende dienst van vermelding niet kan verbieden om adverteerders zoekwoorden ter beschikking te stellen die ingeschreven merken reproduceren of nabootsen, of om in het kader van de overeenkomst tot vermelding te zorgen voor het creëren en bevoorrecht verschijnen van commerciële links naar sites op basis van deze zoekwoorden.

3) Indien het gaat om bekende merken, kan de merkhouder zich niet verzetten tegen een dergelijk gebruik op grond van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

4) De verlener van de betalende dienst van vermelding kan niet worden beschouwd als een verlener van een dienst van de informatiemaatschappij bestaande in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie in de zin van artikel 14 van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”).”

3 – Gezien de bijzondere context van deze conclusie, namelijk internetreclame, zal ik naar dergelijke reclame verwijzen als „advertenties” om ze te onderscheiden van normale reclame.

4 – Wanneer ik het begrip „houders” gebruik, omvat het ook de houders van door merkhouders verleende licenties op grond waarvan zij het betrokken merk mogen gebruiken.

5 – Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

6 – Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

7 – Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”) (PB L 178, blz. 1).

8 – Partijen hebben stukken overgelegd ter staving van hun tegengestelde standpunten met betrekking tot de vraag of internetgebruikers daadwerkelijk een onderscheid maken tussen natuurlijke resultaten en advertenties.

9 – In de advertentiesystemen van Microsoft and Yahoo! worden advertenties op dezelfde wijze onderscheiden van natuurlijke resultaten, met als enig verschil dat zij in een andere kleur staan en de rubriek „liens sponsorisés” (gesponsorde resultaten) wordt gebruikt.

10 – Hoewel er in de eerste vraag van het derde verzoek gewag wordt gemaakt van adverteerders die zoekwoorden „reserveren”, lijkt het juist om het woord „selecteren” te gebruiken omdat er geen sprake is van exclusiviteit.

11 – Bij het selecteren van de zoekwoorden kon de adverteerder, zoals aangegeven, informatie verkrijgen over uitgevoerde zoekopdrachten in de zoekmachine van Google met de merken van LV en over gerelateerde zoekwoorden, waarbij de laatste mogelijkheid kon inhouden dat deze merken werden gebruikt in combinatie met woorden die op namaak duiden. De merkhouders stellen dat het aanbieden van dergelijke informatie in feite erop neerkomt dat adverteerders wordt gesuggereerd deze geassocieerde woorden te selecteren als zoekwoorden.

12 – Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PB L 204, blz. 37).

13 – Richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van richtlijn 98/34/EG betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PB L 217, blz. 18).

14 – Dit geldt voor zowel lid 1 als lid 2 van artikel 5 van richtlijn 89/104; zie arrest van 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK), C-533/06, Jurispr. blz. I-4231, punt 34. Het komt echter vaker aan bod in de context van artikel 5, lid 2, aangezien derden vaak proberen om

1 – Oorspronkelijke taal: Engels.

2 – Met een parafrase op Matteüs 7:7.

voordeel te trekken uit bekende merken door tekens te gebruiken die niet gelijk zijn aan het merk, maar er sterke overeenstemmingen mee vertonen. Onderzocht moet dan worden of dergelijke voorstellingen ertoe leiden dat „het publiek een [...] verband legt” met het merk (zie arrest van 18 juni 2009, L’Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-00000, punt 36).

15 – Dat wil zeggen of er sprake is van gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Deze vraag wordt verder in deze conclusie nader onderzocht. De voorstelling van het merk is een *conditio sine qua non* voor het bestaan van gebruik. Uit die voorstelling volgt echter niet noodzakelijk dat is voldaan aan de voorwaarden voor vaststelling dat dit gebruik een inbreuk vormt, en in het bijzonder dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij de consument over de herkomst van de waren of diensten (zie reeds aangehaald arrest L’Oréal e.a., punt 37, en, wat het verwarringsgevaar in de zin van artikel 4 van richtlijn 89/104 betreft, arrest van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 26).

16 – De overeenkomst tussen artikel 5 van richtlijn 89/104 en artikel 9 van verordening nr. 40/94 is duidelijk (zie reeds aangehaald arrest SABEL, punt 13). Voor beide bepalingen geldt dan ook dezelfde uitlegging waar het gaat om de voorwaarden voor de vaststelling van een inbreuk (zie beschikking van 19 februari 2009, UDV North American, C-62/08, Jurispr. blz. I-00000, punt 42).

17 – Uit de verwijzingsbeslissing kan niet worden opgemaakt of de advertenties zelf gebruikmaken van het merk, zoals LV aanvoert maar Google betwist.

18 – Daar de Cour de cassation gewag maakt van „contrefaçons” (namaak), wordt aangenomen dat op de in het eerste verzoek bedoelde sites wel degelijk inbreukmakende waren worden verkocht.

19 – „Contributory liability” (aansprakelijkheid door medewerking) voor merkinbreuken is weliswaar niet expliciet uitgewerkt in de Lanham Act van 1946, die merkgeschillen in de Verenigde Staten regelt, maar heeft zich in de marge daarvan ontwikkeld als een jurisprudentiële constructie. Zie 15 U.S.C. § 1051 e.v.; *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 US 844, 853-55 (1982). Sedert het arrest *Ives* zijn rechtszaken in verband met contributory infringement in de Verenigde Staten gevoerd op grond van de Lanham Act, in plaats van op grond van tort law (het recht inzake onrechtmatige daad). Zie bijvoorbeeld *Optimum Technologies, Inc. v. Henkel Consumer Adhesives, Inc.*, 496 F.3d 1231, 1245 (11th Cir. 2007); *Rolux Watch USA v. Meece*, 158 F.3d 816 (5th Cir. 1998); *Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concessions Services, Inc.*, 955 F.2d 1143 (7th Cir. 1992). Zelfs in de Verenigde Staten wordt contributory liability voor een merkinbreuk echter gezien als nauw verbonden met het algemene aansprakelijkheidsrecht. Volgens de bewoordingen van de Supreme Court van de Verenigde Staten in het arrest *Ives*: courts „have treated trade mark infringement as a species of tort and have turned to the common law to guide [their] inquiry into the appropri-

te boundaries of liability” (rechters hebben merkinbreuken behandeld als een bijzondere vorm van onrechtmatige daad en hebben zich bij hun zoektocht naar de passende grenzen van de aansprakelijkheid laten leiden door de common law) (*Hard Rock Cafe*, 955 F.2d, 1148). Als gevolg daarvan maken rechters een onderscheid tussen contributory infringement en directe inbreuken en verlangen zij doorgaans het bewijs van aanvullende factoren die in de context van contributory liability zijn ingevoerd uit het recht inzake onrechtmatige daad. Zie bijvoorbeeld *Optimum Technologies*, 496 F.3d, 1245.

20 – Zie voor Frankrijk en de Benelux-landen, Pirlot de Corbion, S., „Référément et droit des marques: quand les mots clés suscitent toutes les convoitises”, *Google et les nouveaux services en ligne*, ed. Strowel, A., en Triaille, J.-P., Larcier, 2009, blz. 143.

21 – Zie reeds aangehaald arrest *O2 Holdings en O2 (UK)*, punt 57, en arresten van 12 november 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273; 16 november 2004, *Anheuser-Busch*, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989; 6 oktober 2005, *Medion*, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551; 25 januari 2007, *Adam Opel*, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, en 11 september 2007, *Céline*, C-17/06, Jurispr. blz. I-7041. Deze zaken hadden betrekking op artikel 5, lid 1, sub a (gebruik voor dezelfde waren) en/of sub b (gebruik voor soortgelijke waren), van richtlijn 89/104, waaruit blijkt dat deze voorwaarden voor beide bepalingen gelden.

22 – De selectieprocedure van Google biedt adverteerders de mogelijkheid om de zoekwoorden in te voeren die zij wensen te selecteren. Daarnaast wordt facultatieve informatie aangeboden over zoekopdrachten in de zoekmachine van Google met deze zoekwoorden of gerelateerde zoekwoorden. Volgens de merkhouders komt dit erop neer dat adverteerders wordt gesuggereerd om gerelateerde zoekwoorden te selecteren die vaak worden ingegeven (zie voetnoot 11). Daar in de prejudiciële vragen de aandacht wordt gevestigd op het feit dat met merken overeenkomende zoekwoorden beschikbaar zijn voor selectie, zal ik naar dit gebruik verwijzen als het gebruik dat adverteerders de mogelijkheid biedt om de zoekwoorden te selecteren, ongeacht of deze zoekwoorden volledig vrij werden gekozen door de adverteerders dan wel „gesuggereerd” door AdWords.

23 – Zie reeds aangehaald arrest *L’Oréal e.a.*, punt 63, waarin het Hof vaststelt dat deze andere functies het garanderen van de kwaliteit van waren of diensten en de communicatie-, investerings- en de reclamefunctie omvatten. Het bestaan van deze andere functies was reeds vermeld in sommige van de in voetnoot 21 aangehaalde zaken met betrekking tot artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 (gebruik voor dezelfde waren), maar dan zonder te worden genoemd (zie conclusie van advocaat-generaal Mengozzi in de zaak *L’Oréal e.a.*, punt 50). Dergelijke andere functies komen daarentegen niet voor in de zaken die artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn (gebruik voor soortgelijke waren) betreffen. Bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke test voor beide bepalingen heeft het Hof dan ook de voor-

waarden voor de vaststelling van een merkinbreuk beperkt tot de wezenlijke functie die erin bestaat de herkomst van waren en diensten te waarborgen.

24 – Zie reeds aangehaalde arresten Céline, punt 17, en Arsenal Football Club, punt 40.

25 – Zie reeds aangehaald arrest Céline, punt 23 (naast het eenvoudigere geval waarin er alleen sprake is van het aanbrengen van het teken op waren). In dit arrest was het Hof van oordeel dat het gebruik van een met een merk overeenkomend teken om een onderneming aan te duiden, alleen een gebruik voor waren of diensten was wanneer het betrekking had op de commercialisering daarvan en niet wanneer het slechts werd gebruikt om de onderneming aan te duiden.

26 – De verwijzingsbeslissing, waarin wordt gesteld dat „de verlener van de betalende dienst van vermelding het zoekwoord dat het merk reproduceert of nabootst, niet gebruikt om zijn eigen waren en diensten aan te duiden”, moet in die zin worden begrepen: er is geen sprake van associatie bij het grote publiek.

27 – Zie voetnoot 21.

28 – Zie reeds aangehaald arrest O2 Holdings en O2 (UK), punten 57-59.

29 – Zie voetnoot 24.

30 – Zie voetnoot 25.

31 – Namelijk of artikel 5, lid 3, sub d, de gratis en geautomatiseerde reclameboodschappen van de zoekmachine van Google omvat, dan wel een betalende dienst zoals AdWords vereist.

32 – Zie voetnoot 28.

33 – Arrest O2 Holdings en O2 (UK), reeds aangehaald, punt 59; arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17, en arrest Medion, reeds aangehaald, punt 26.

34 – Zie arrest van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punten 33 en 39.

35 – Het Hof kan evenwel deze beoordeling zelf verrichten in gevallen waarin de feiten voldoende duidelijk zijn om op bepaalde punten een onderscheid te maken (zie arrest Céline, reeds aangehaald, punten 21 en 25-28) of zelf uitspraak doen (zie arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punten 56-60). De onderhavige zaken zijn, zoals zal blijken, zo'n geval.

36 – Zie voetnoot 8.

37 – Zie reeds aangehaalde arresten L'Oréal e.a., punt 34, en Marca Mode, punt 36, alsmede arresten van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punt 27, en 10 april 2008, adidas en adidas Benelux, C-102/07, Jurispr. blz. I-2439, punt 40. Zie ook met betrekking tot artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104, arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, Jurispr. blz. I-00000, punt 26.

38 – Zie arrest L'Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 50. Hoewel het oordeel van het Hof alleen op ongerechtvaardigd voordeel betrekking had, moet deze conclusie ook gelden bij afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

39 – Zie reeds aangehaald arrest L'Oréal e.a., punten 63-64.

40 – Zie voetnoot 23.

41 – Zie L'Oréal e.a., punt 50.

42 – Zie voetnoot 39.

43 – Zie arrest L'Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 59.

44 – Zie Arsenal Football Club, punt 54: „De merkhouder kan immers het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, niet verbieden indien door dit gebruik, gelet op de functies van het merk, zijn eigen belangen als merkhouder niet kunnen worden aangetaast.”

45 – Het Hof heeft deze doelstellingen van algemeen belang in overweging genomen buiten de merkenrechtelijke context in de arresten van 25 maart 2004, Karner, C-71/02, Jurispr. blz. I-3025, punt 50, en 10 juli 2003, Booker Aquaculture, C-20/00 en C-64/00, Jurispr. blz. I-7411, punt 68.

46 – Zie reeds aangehaald arrest Arsenal Football Club, punten 51-54.

47 – In het bijzonder gebruik dat niet voldoet aan de voorwaarden voor merkinbreuk, zoals ontwikkeld in de rechtspraak van het Hof, zie voetnoot 21.

48 – Arrest van 14 mei 2002, Hölterhoff, C-2/00, Jurispr. blz. I-4187, punten 16-17.

49 – Arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 54.

50 – Het Hof had artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 kunnen toepassen op het gebruik met zuiver beschrijvende doeleinden in het arrest Hölterhoff. Volgens deze bepaling kan de merkhouder een derde niet verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van met name „aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid [en] bestemming”, voor zover de derde daarvan gebruik maakt „volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel” (zie conclusie van advocaat-generaal Jacobs in zaak Hölterhoff, punten 47-61). In plaats daarvan koos het Hof voor een niet-specifieke uitsluiting van merkenrechtelijke bescherming.

51 – Arrest L'Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 62. Hoewel de zaak betrekking had op bekende merken, heeft het Hof aan de hand van de feiten deze zaak onderscheiden van het zuiver beschrijvende gebruik in de zaak Hölterhoff.

52 – Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame (PB L 250, blz. 17), zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 (PB L 290, blz. 18) en richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 (PB L 149, blz. 22).

53 – Zie reeds aangehaald arrest O2 Holdings en O2 (UK), punten 41-45.

54 – Zie reeds aangehaalde arresten O2 Holdings en O2 (UK), punten 38-40, en L'Oréal e.a., punt 68.

55 – Vergelijkende reclame wordt niet op zich aangemerkt als het opleveren van een oneerlijk voordeel als bedoeld in artikel 3, sub f, van richtlijn 84/450. In de zaak L'Oréal e.a. oordeelde het Hof op basis van het bestaan van imitaties, als bedoeld in artikel 3, sub g,

van de richtlijn, dat er sprake was van een oneerlijk voordeel.

56 – Het gebruik door Google waarbij adverteerders de mogelijkheid wordt geboden om met merken overeenkomende zoekwoorden te selecteren, vertoont enige gelijkenis met zuiver beschrijvend gebruik: bij het bieden van deze mogelijkheid beschrijft Google hoe haar dienst AdWords werkt telkens wanneer deze zoekwoorden in haar zoekmachine worden ingevoerd. Terwijl in de zaak Hölterhoff het voor de beschrijving gebruikte soort waar identiek was (één merkenrechtelijk beschermde geslepen edelsteen gebruikt om een andere te beschrijven), is dit in casu echter niet geval (met een waaier van waren en diensten geassocieerde merken worden gebruikt om te beschrijven hoe het advertentiesysteem van Google werkt). Daaruit blijkt dat het gebruik niet louter zuiver beschrijvend is: het biedt de mogelijkheid van publicitaire aandacht in het kader van de zoekmachine.

57 – Er is opgemerkt dat het internet anders had kunnen zijn ontworpen, met meer gecentraliseerd toezicht, inhoudsfilters en gesloten protocollen (zie, uit een kritisch oogpunt, Boyle, J., *The Public Domain*, Yale University Press, 2008, blz. 80).

58 – Namelijk door het wegnemen van mededingings- en merkenrechtelijke beperkingen om parallelimport door distributeurs mogelijk te maken (zie standaardarrest van 13 juli 1966, Consten en Grundig/Commissie, 56/64 en 58/64, Jurispr. blz. 450) en door de vaststelling van het beginsel van uitputting, dat de verkoop van tweedehandsgoederen mogelijk maakt (zie onder meer arrest van 17 oktober 1990, HAG AG, C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 12).

59 – Zie voetnoot 19.

60 – De voorwaarden voor vaststelling van een inbreuk vereisen een individueel gebruik, zie voetnoot 21. Bijvoorbeeld in het reeds aangehaalde arrest Céline heeft het Hof een onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten gebruik door dezelfde onderneming; zie voetnoot 25.

61 – De vorderingen van de merkhouders blijken uit de prejudiciële vragen, waarin de nadruk ligt op het ter beschikking stellen van met merken overeenkomende zoekwoorden voor selectie, een mogelijkheid die aan eventuele inbreuken door derden voorafgaat en daar los van staat.

62 – In feite lijkt de situatie in de onderhavige zaken in een aantal opzichten op die van kleine advertenties in kranten: deze vallen normaal niet onder de merkenrechtelijke bescherming (ten opzichte van de krant), maar kunnen onder bepaalde voorwaarden leiden tot aansprakelijkheid.

63 – Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 US 417 (1984). Uit andere rechtszaken in de Verenigde Staten blijken de eventuele gevolgen van een ruime uitlegging van „contributory infringement”. Zie bijvoorbeeld Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259 (9th Cir. 1996), waarin de eiser probeerde, door de eigenaar voor de rechter te brengen, om een ruilplaats te doen sluiten waar op het auteursrecht inbreukmakend materiaal werd verkocht, en Perfect 10,

Inc. v. Visa International Service Association, 494 F.3d 788 (9th Cir. 2007), waarin de eiser creditcardmaatschappijen probeerde aansprakelijk te stellen voor de onlineaankoop van inbreukmakend materiaal door hun klanten.

64 – Zie voetnoot 11.

65 – Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité – Eerste verslag over de toepassing van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”) – COM(2003) 0702 def., punt 4.6: „De aansprakelijkheidsbeperkingen waarin de richtlijn voorziet, zijn op horizontale wijze vastgesteld, wat betekent dat zij zowel de civiele als de strafrechtelijke aansprakelijkheid omvatten voor alle soorten illegale activiteiten die door derden worden opgezet.”

66 – De vrijstelling van artikel 14 van richtlijn 2000/31 heeft alleen betrekking op aansprakelijkheid voor inhoud van derden. Zij heeft geen betrekking op de dienstenactiviteit van de „host”, die losstaat van deze inhoud. Richtlijn 2000/31 verleent dan ook geen algehele vrijstelling van de verplichtingen verbonden aan de dienstenactiviteit in het kader waarvan voor hosting wordt gezorgd.

67 – In artikel 1, lid 2, van richtlijn 98/34 worden deze voorwaarden vervolgens uitvoeriger omschreven.

68 – Dit geldt hoe dan ook niet voor AdWords, aangezien deze dienst tegen vergoeding wordt verricht.

69 – In verband met de vrijstelling van aansprakelijkheid voor „caching” (wijze van opslag) als bedoeld in artikel 13 van richtlijn 2000/31 is opgemerkt dat „degenen die aan de discussies hebben deelgenomen, weten” dat deze vrijstelling niet bedoeld was om te worden toegepast op Google (Triaille, J.-P., „La question des copies ‚cache’ et la responsabilité des intermédiaires Copiepresse c. Google, Field v. Google”, Google et les nouveaux services en ligne, op. cit., blz. 261). Niettemin is met betrekking tot de vrijstelling van aansprakelijkheid voor „hosting” van artikel 14 van de richtlijn ook gesteld dat, hoewel exploitanten van zoekmachines niet bij naam zijn genoemd in de regeling tot omzetting daarvan in Frans recht, een toepassing naar analogie van deze regels wenselijk en rechtvaardig is, gelet op de wezenlijke rol van deze exploitanten voor het internet en hun gebrek aan toezicht op de verstrekte informatie. Daaraan wordt toegevoegd dat een dergelijke analogie in de Franse rechtsleer en rechtspraak „ruim aanvaard” wordt (Pirlot de Corbion, S., op. cit., blz. 127). In vergelijking met de wetten tot omzetting van de richtlijn in Frans recht voorziet de Digital Millennium Copyright Act in de Verenigde Staten in een specifieke vrijstelling voor zoekmachines (evenwel beperkt tot het auteursrecht en niet specifiek met betrekking tot „caching” of „hosting”).

70 – Zie de verwijzing in artikel 1, lid 2, van richtlijn 98/34 naar een in bijlage V opgenomen lijst van uitgesloten activiteiten en de in artikel 1, lid 5, van richtlijn

2000/31 opgenomen lijst van niet onder deze richtlijn vallende aangelegenheden.

71 – Punt 46 van de considerans van richtlijn 2000/31 luidt: „Wil de verlener van een dienst van de informatiemaatschappij die uit de opslag van informatie bestaat, in aanmerking komen voor een beperkte aansprakelijkheid, dan moet hij, zodra hij daadwerkelijk kennis heeft van onwettige activiteiten of dergelijke activiteiten gewaarwordt, prompt handelen om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. De verwijdering of het ontoegankelijk maken dient te geschieden met inachtneming van het beginsel van de vrijheid van meningsuiting en van daarvoor vastgestelde procedures op nationaal niveau”. Zie met betrekking tot de rechtmatigheid van deze nationale procedures arrest nr. 2009-580 van 10 juni 2009 van de Franse Conseil constitutionnel.

72 – Mijns inziens is het in overeenstemming met het doel van richtlijn 2000/31 dat de zoekmachine van Google onder een vrijstelling van aansprakelijkheid valt. Gesteld kan worden dat de zoekmachine van Google niet onder artikel 14 van deze richtlijn valt, aangezien zij geen informatie opslaat (de natuurlijke resultaten) op verzoek van de sites die deze verstrekken. Toch ben ik van mening dat deze sites kunnen worden beschouwd als afnemers van een (gratis) door Google verrichte dienst, namelijk het toegankelijk maken van de op hen betrekking hebbende informatie voor internetgebruikers, wat betekent dat de zoekmachine van Google kan vallen onder de vrijstelling van aansprakelijkheid waarin artikel 13 van deze richtlijn voorziet voor „caching”. Zo nodig zou ook op basis van het achterliggende doel van richtlijn 2000/31 de vrijstelling van aansprakelijkheid van de artikelen 12 tot en met 14 ervan naar analogie kunnen worden toegepast.

73 – Zie voetnoot 24.

74 – Bij alle soorten gebruik die zijn beschreven in artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104, is dit consumentenpubliek betrokken, met één uitzondering, namelijk het in artikel 5, lid 3, sub a, bedoelde gebruik: het aanbrenge van het teken op waren. Het betreft een uit voorzorg vastgestelde uitzondering, waarvan de uitlegging niet mag worden uitgebreid tot gevallen waarin er geen sprake is van het aanbrenge van het merk op waren.

75 – Interessant kan zijn om eraan te herinneren dat in het derde verzoek de betrokken adverteerders sites exploiteren die concurreren met de merkhouders en dat deze sites op zich geen inbreuk maken op de merken. Merkhouders willen dus voorkomen dat de sites van andere ondernemingen gebruikmaken van de associatie met hun merken als een concurrentiemiddel (zoals ondernemingen kunnen concurreren door te betalen om hun reclame te zien verschijnen naast die van hun concurrenten). Een dergelijk resultaat lijkt moeilijk verenigbaar met de plaats van merken in „het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen en handhaven” (arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 47).