

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

N. JÄÄSKINEN

van 24 maart 2011¹

I — Inleiding

1. De onderhavige zaak is de laatste in een reeks prejudiciële verwijzingen betreffende reclame op basis van trefwoorden via een internetzoekmachine.
2. Beide partijen in het hoofdgeding bieden een bloemenbezorgingsdienst aan. De verzoekende vennootschappen in het hoofdgeding (hierna: „Interflora”) verwijten de verweerster, Marks & Spencer², inbreuk te maken op het merk INTERFLORA³, doordat zij, kort gezegd, verschillende, met dat merk

overeenkomende of erop lijkende tekenreeksen als trefwoorden in de door Google aangeboden advertentiedienst „AdWords” heeft gekocht.

3. De vier gestelde prejudiciële vragen kunnen in twee groepen worden verdeeld.

4. De eerste groep vragen betreft de rechten die zijn verbonden aan alle merken. De relevante bepalingen zijn artikel 5, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten⁴, en het daarmee overeenkomende artikel 9, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk.⁵ De antwoorden op de vragen van deze groep zijn te vinden in de arresten van het Hof uit 2010 inzake achtereenvolgens Google France en Google⁶, BergSpechte, Eis.de en Portakabin.⁷ Deze

1 — Oorspronkelijke taal: Engels.

2 — De zaak tegen de tweede verweerster in het hoofdgeding is geëindigd in een schikking, zodat alleen Marks & Spencer als verweerster is overgebleven.

3 — Interflora is houder in het Verenigd Koninkrijk van merk nr. 1329840 INTERFLORA voor verschillende waren en diensten van de klassen 16, 31, 35, 38, 39, 41 en 42 van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben, ondertekend op 15 juni 1957, zoals herzien en gewijzigd. Daartoe behoren onder meer „levende planten en bloemen” in klasse 31, „reclame [...] voor bloemisten” en „informatie met betrekking tot de verkoop van [...] bloemen” in klasse 35, „transport van bloemen” in klasse 39. Interflora is tevens houdster van gemeenschapsmerk nr. 909838 INTERFLORA voor verschillende waren en diensten van de klassen 16, 31, 35, 38, 39, 41 en 42. Daartoe behoren onder meer „levende planten en bloemen” in klasse 31, „reclame [...] voor bloemisten” in klasse 35, „transport van bloemen” in klasse 39 en „informatie met betrekking tot de verkoop van [...] bloemen” in klasse 42.

4 — PB 1989, L 40, blz. 1.

5 — PB 1994, L 11, blz. 1.

6 — Arrest van 23 maart 2010, Google France en Google (C-236/08–C-238/08, Jurispr. blz. I-2417).

7 — Arrest van 25 maart 2010, BergSpechte (C-278/08); beschikking van 26 maart 2010, Eis.de (C-91/09), en arrest van 8 juli 2010, Portakabin (C-558/08, Jurispr. blz. I-6963).

zaken hadden betrekking op het „gebruik” door concurrenten, in zoekmachineadvertentiediensten op internet, van tekens die gelijk waren aan de merken van de verzoeksters in deze zaken.⁸

in de rechtspraak van het Hof minder vaak aan de orde geweest dan de algemene bescherming waarop het vorige punt betrekking heeft. De nieuwe vraagstukken die hier aan de orde zijn, houden verband met de bescherming van een bekend merk en met de vraag onder welke omstandigheden een concurrent zich schuldig maakt aan vervaging van dat merk (verwatering door vervaging) of er ongerechtvaardigd voordeel uit trekt („aanhaken”), wanneer die concurrent een ermee overeenkomend trefwoord koopt bij een advertentiedienst op internet.¹⁰

5. In de tweede groep vragen is het nieuwe element gelegen dat deze zaak inbrengt, namelijk de bescherming van bekende merken. Voor zulke merken kunnen de lidstaten uit hoofde van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 ruimere bescherming verlenen. Deze verdergaande bescherming van bekende merken⁹, die artikel 9, lid 1, sub c, van verordening 40/94 eveneens kent voor gemeenschapsmerken, is

8 — Zie hieronder, voetnoot 27.

9 — Een aantekening wat betreft de terminologie: richtlijn 89/104 en verordening 40/94 spreken beide van „bekend merk”, welke term ik hier zal gebruiken. De term „algemeen bekend merk” wordt gebruikt wanneer de bespreking niet met name het Unierecht betreft. Ter wille van de duidelijkheid moet ik hieraan toevoegen dat richtlijn 89/104 een verwijzing bevat naar artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, dat spreekt van „algemeen bekende merken”. Artikel 16, lid 2, van de Trips-overeenkomst spreekt in verwijzingen naar het Verdrag van Parijs ook van algemeen bekende merken [zie artikel 16, lid 2, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, als bijlage 1C opgenomen in de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), ondertekend op 15 april 1994 in Marrakesh en goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336, blz. 1; ook bekend als de „Trips-overeenkomst”). In de Verenigde Staten wordt de term „famous marks” (beroemde merken) gebruikt. Voor een overzicht, zie Senftleben, M., „The trademark Tower of Babel: dilution concepts in international, US and EC trademark law”, *International review of intellectual property and competition law*, vol. 40 (2009), nr. 1, blz. 45-77. Ik teken voorts aan dat de verschillende hierboven genoemde uitdrukkingen onderling ook verschillen wat de voorwaarden betreft waaraan een merk moet voldoen om als algemeen bekend te worden beschouwd.

6. Om precies te zijn, vervult het woord „Interflora” in deze zaak drie verschillende functies. Ten eerste fungeert het als *zoekterm* die iedere internetgebruiker naar eigen vrije keuze in een internetzoekmachine kan invoeren. Ten tweede is het een *trefwoord*, dat adverteerders gekocht hebben van de advertentiedienst van de aanbieder van een internetzoekmachine om te bereiken dat een bepaalde advertentie wordt getoond. Ten derde is het een symbool met een betekenis, dat is ingeschreven en wordt gebruikt als *merk* om

10 — Hieraan dient te worden toegevoegd dat de opvatting over wanneer er sprake is van een bekend merk, in de diverse lidstaten kan verschillen, ondanks de criteria die het Hof heeft geformuleerd in zijn arrest van 14 september 1999, *General Motors* (C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punten 19-30); zie de conclusie van advocaat-generaal Sharpston bij het arrest van 27 november 2008, *Intel Corporation* (C-252/07, Jurispr. blz. I-8823, punt 23).

aan te geven dat bepaalde waren of diensten dezelfde commerciële herkomst hebben.

wetenschappelijke commentatoren en toonaangevende nationale merkenrechtshouders.¹¹

7. In dit verband moet vermeld worden dat de Commissie kritiek heeft uitgeoefend op de rechtspraak van het Hof inzake andere functies van een merk dan de aanduiding van herkomst, die zij onjuist acht en haars inziens problemen opwerpt vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid. Voor de toepassing van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 in deze prejudiciële verwijzing lijkt echter alleen de functie de herkomst van waren of diensten aan te duiden relevant. Evenmin lijkt de uitlegging van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 in deze zaak te leiden tot een onredelijk ruime bescherming van de belangen van de merkgerechtigde. Ik acht het derhalve niet nodig nader op dit onderwerp in te gaan.

9. Naar mijn mening zijn deze problemen echter gedeeltelijk terug te voeren op de problematische formulering van artikel 5 van richtlijn 89/104. Het werkelijke probleem is derhalve wellicht beter te verhelpen met passende wetgevende maatregelen dan met een koerswijziging van de rechtspraak, naar het voorbeeld van de ontwikkeling van de federale wetgeving in de Verenigde Staten inzake de verwatering van merken.¹² Ik merk op dat de Commissie in december 2010 een studie heeft ontvangen over het algehele functioneren van het merkenstelsel in Europa, en

8. Desondanks kan niet ontkend worden dat het Hof zich voor een uitdaging geplaatst ziet waar het gaat om de acceptatie van zijn rechtspraak inzake artikel 5 van richtlijn 89/104, mede gelet op de kritiek van talrijke

11 — Zie als voorbeeld van het laatste, de verzoeken om een prejudiciële beslissing van de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) in *L'Oréal SA & Ors/Bellure NV & Ors* [2007] EWCA Civ 968 (10 oktober 2007) en de High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) in *L'Oréal SA & Ors/EBay International AG & Ors* [2009] EWHC 1094 (Ch) (22 mei 2009), en, met name, de uitspraak van de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) volgend op het antwoord van het Hof (arrest van 18 juni 2009, *L'Oréal e.a.*, zaak C-487/07, Jurispr. blz. I-5185), in *L'Oréal SA & Ors/Bellure NV & Ors* [2010] EWCA Civ 535 (21 mei 2010).

12 — In de Verenigde Staten maakt de bescherming tegen verwatering van een merk deel uit van het federale merkenrecht sinds 1995, toen bij de Federal Trade Mark Dilution Act een nieuw artikel (section 45, sub c) werd ingelast in de Lanham Act. Dit werd vervolgens gewijzigd bij de Trademark Dilution Revision Act 2005; zie bijvoorbeeld Long, C., „The political economy of trademark dilution”, in Dinwoodie, G., en Janis, M. (uitg.), *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, blz. 132.

hopelijk kunnen nadere stappen op dit gebied worden verwacht.¹³

gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen; dat de wetgevingen van de lidstaten derhalve met het oog op de instelling en de werking van de interne markt moeten worden aangepast”.

II — Het juridische kader

A — Richtlijn 89/104

10. De eerste overweging van de considerans van richtlijn 89/104 luidt¹⁴:

„Overwegende dat de huidige merkenwetgevingen in de lidstaten verschillen vertonen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de

11. De negende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 luidt:

„Overwegende dat het, om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, van fundamenteel belang is ervoor te zorgen dat ingeschreven merken voortaan in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten; dat dit evenwel de lidstaten niet het recht ontnemt om bekende merken een ruimere bescherming te verlenen”.

12. De tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 verklaart:

„Overwegende dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn; dat de bescherming ook geldt wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn; dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring moet worden uitgelegd: dat het gevaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate

13 — In vervolg op een mededeling („Een strategie inzake industriële-eigendomsrechten voor Europa, COM(2008) 465 definitief”) heeft de Europese Commissie in 2009 het Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht opdracht gegeven tot een studie naar het algehele functioneren van het merkenstelsel in Europa. Het eindrapport werd op 12 december 2010 overhandigd aan de Europese Commissie. Bij het schrijven van deze conclusie was het nog niet openbaar gemaakt, zie http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm.

14 — 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 in werking is getreden op 28 november 2008. De formulering van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95 komt in wezen overeen met die van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104. Gezien het hier relevante tijdvak worden de geschillen in het hoofdgeding nog beheerst door richtlijn 89/104.

van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, de grondslag voor de bescherming vormt; dat de wijze waarop het gevaar van verwarring kan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast, een zaak is van nationaal procesrecht, waarop deze richtlijn geen betrekking heeft”.

13. Onder het opschrift „Rechten verbonden aan het merk” bepaalt artikel 5 van richtlijn 89/104^{15 16}:

„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

15 — Ter wille van de duidelijkheid moet worden aangetekend dat de taalversies van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 onderling verschillen vertonen; zie de analyse door het Hof in het arrest General Motors (reeds aangehaald, punt 20).

16 — Ik herinner eraan dat de regels van artikel 4, leden 3 en 4, van richtlijn 89/104, die van toepassing zijn in de fase van inschrijving van het merk, gelijkluidend zijn aan die van artikel 5, leden 1 en 2.

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:

[...]

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

[...]

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

15. Artikel 9 („Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk”) van verordening nr. 40/94 luidt als volgt:

[...]

5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

„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 — Verordening nr. 40/94

14. De zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94¹⁷ is mutatis mutandis gelijklopend aan de tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104. De artikelen 8, lid 5, 9 en 12, lid 1, van verordening nr. 40/94 komen inhoudelijk overeen met de artikelen 4, lid 4, 5 en 6, lid 1, van richtlijn 89/104.

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

¹⁷ — 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 in werking is getreden op 13 april 2009. Artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 is gelijklopend aan artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94. Gezien het tijdvak waarin de onderhavige feiten hebben plaatsgevonden, worden de geschillen in het hoofdgeding echter nog beheerst door verordening nr. 40/94.

of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

woorden, toont de zoekmachine, in afnemende volgorde van belang, de websites die het meest overeenkomen met deze woorden. Dit zijn de zogenoemde „natuurlijke” resultaten van de zoekactie.

2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

[...]

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

[...]

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

17. 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 laten verschijnen. De advertentielink verschijnt in het veld „gesponsorde links”, dat wordt weergegeven in het rechtergedeelte van het beeldscherm — rechts van de natuurlijke resultaten — dan wel in het bovenste gedeelte van het beeldscherm, boven deze resultaten.

18. De advertentielink gaat vergezeld van een korte reclameboodschap. Deze link en deze boodschap vormen tezamen de in het veld „gesponsorde links” getoonde advertentie.

III — Het hoofdeding en de prejudiciële vragen

A — De advertentiedienst „AdWords”

16. Google exploiteert een internetzoekmachine. Wanneer een internetgebruiker een zoekactie uitvoert op basis van een of meer

19. De adverteerder is per klik op de advertentielink een vergoeding voor de verwijzingsdienst verschuldigd. Deze vergoeding wordt berekend op basis van met name de „maximumprijs 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.

20. Meerdere adverteerders kunnen hetzelfde trefwoord selecteren. De volgorde waarin hun advertentielinks worden weergegeven, wordt dan met name bepaald op basis van de maximumprijs 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 maximumprijs per klik te bepalen of te proberen de kwaliteit van zijn advertentie te verhogen.

21. 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 — Het gebruik van trefwoorden in het geschil in het hoofdgeding

22. Interflora Inc., een vennootschap opgericht naar het recht van de staat Michigan (Verenigde Staten van Amerika), exploiteert een wereldwijd bloemenbezorgingsnetwerk. Interflora British Unit is een licentienemer van Interflora Inc.

23. Het netwerk van Interflora bestaat uit onafhankelijke bloemisten bij wie men in persoon of telefonisch bestellingen kan plaatsen. Interflora heeft echter ook websites die

gebruikt kunnen worden voor het plaatsen van bestellingen via internet, die worden afgehandeld door het lid van het netwerk dat het dichtst bij het bezorgadres van de bloemen is gevestigd. Het adres van de centrale website is www.interflora.com. Deze site leidt door naar websites voor specifieke landen, zoals www.interflora.co.uk.

24. INTERFLORA is een nationaal merk in het Verenigd Koninkrijk en eveneens een gemeenschapsmerk.¹⁸ Het is niet in geding dat deze merken een grote reputatie hebben in het Verenigd Koninkrijk en in andere lidstaten van de Europese Unie.

25. Marks & Spencer plc, een vennootschap naar Engels recht, is een van de grootste detailhandelaren in het Verenigd Koninkrijk. Zij biedt een ruim goederenassortiment aan en verleent diensten via haar winkelnetwerk en haar website www.marksandspencer.com. Een van haar activiteiten is de verkoop en bezorging van bloemen. Deze activiteit vindt in concurrentie met Interflora plaats. Marks & Spencer maakt geen deel uit van het Interflora-netwerk.

26. Bij de advertentieverwijzingsdienst „AdWords” heeft Marks & Spencer het woord „interflora” alsmede enige varianten bestaande

¹⁸ — Voor de inschrijving van de merken, zie hierboven voetnoot 3.

uit dat trefwoord met „kleine schrijffouten”, en uitdrukkingen die het woord interflora bevatten (zoals „interflora bloemen”, „interflora bezorging”, „interflora.com”, „interflora co uk”), gereserveerd als trefwoorden.¹⁹

C — *De prejudiciële vragen*

27. Wanneer internetgebruikers dus het woord „interflora” of een van de genoemde varianten of uitdrukkingen als zoekterm invoerden in de zoekmachine van Google, verscheen er in de rubriek „gesponsorde links” een advertentie van Marks & Spencer.

28. Het is niet in geding dat de getoonde advertentie geen uitdrukkingen bevatte die naar Interflora als gekozen trefwoord verwezen; evenmin toonde de advertentie op enige andere wijze het merk van Interflora.

29. Toen Interflora bovenstaande feiten had vastgesteld, stelde zij bij de nationale rechter een vordering in tegen Marks & Spencer ter zake van inbreuk op haar merkenrechten. Deze rechter besloot de procedure aan te houden en een aantal prejudiciële vragen voor te leggen aan het Hof.

30. Bij beschikking van 16 juli 2009 heeft de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (hierna: „High Court”) tien prejudiciële vragen gesteld, waarvan de vier eerste als volgt luiden:

- „1) Wanneer een onderneming die een concurrent is van de houder van een ingeschreven merk en via haar website waren en diensten verkoopt die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, (i) als trefwoord voor de dienst gesponsorde links van een exploitant van een zoekmachine een teken kiest dat gelijk is [...] aan een merk, (ii) dit teken als trefwoord benoemt, (iii) aan dit teken de URL van haar website koppelt, (iv) de kosten per klik vaststelt die zij met betrekking tot dat trefwoord zal betalen, (v) de verschijningsmomenten van de gesponsorde link vastlegt en (vi) het teken gebruikt in zakelijke correspondentie over de facturering en betaling van vergoedingen en/of het beheer van een account bij de exploitant van de zoekmachine, maar deze gesponsorde link zelf niet het teken of een daarmee overeenstemmend teken bevat, leveren een of alle van deze handelingen dan „gebruik” van dit teken door de concurrent op in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub a, van [verordening nr. 40/94]?

¹⁹ — In het licht van de rechtspraak kunnen deze tekens geacht worden gelijk te zijn aan het merk (zie arrest van 20 maart 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Jurispr. blz. I-2799, punt 54; arresten BergSpechte, reeds aangehaald, punt 25, en Portakabin, reeds aangehaald, punt 47): een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk weergeeft of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.

- 2) Is hier sprake van gebruik „voor” dezelfde waren en diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub a, van [verordening nr. 40/94]? opvatting kan doen postvatten dat de concurrent, in strijd met de waarheid, lid is van het commerciële netwerk van de merkhouders, of
- 3) Valt dit gebruik onder:
- a) artikel 5, lid 1, sub a, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub a, van [verordening nr. 40/94], of
- b) de exploitant van de zoekmachine niet toestaat dat merkhouders in de relevante lidstaat [...] de selectie door andere partijen van aan hun merk gelijke tekens als trefwoorden blokkeren?”
- a) [...] artikel 5, lid 2, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub c, van [verordening 40/94], of beide?
31. Na het arrest Google France en Google en na ontvangst van een verzoek om verduidelijking, bij brief van de griffie van het Hof van 23 maart 2010, heeft de High Court bij beslissing van 29 april 2010, ingekomen bij het Hof op 9 juni 2010, de prejudiciële vragen vijf tot en met tien ingetrokken en enkel de eerste vier, in het vorige punt weergegeven vragen gehandhaafd. De High Court heeft tevens de derde vraag, sub b, ingekort tot de formulering in het vorige punt.
- 4) Maakt het voor de beantwoording van de derde vraag verschil of:
- a) de verschijning van de gesponsorde link van de concurrent na de invoer van een zoekopdracht op basis van het teken door een gebruiker, bij sommige leden van het publiek de
32. Interflora, Marks & Spencer, de Portugese Republiek en de Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. Op de Portugese Republiek na, hebben al deze partijen aan de terechtzitting van 13 oktober 2010 deelgenomen en pleidooi gehouden. Het Hof had partijen ten behoeve van de terechtzitting verzocht hun pleidooien toe te spitsen op de derde vraag, sub b.

IV — Analyse

A — Algemene opmerkingen

33. Ten behoeve van de beoordeling van de twee groepen van vragen die ik in het begin heb onderscheiden, zal ik eerst enkele algemene opmerkingen maken betreffende de door artikel 5 van richtlijn 89/104 geboden bescherming. Ik moet er tevens vooraf op wijzen dat ik de vragen slechts tegen de achtergrond van artikel 5, leden 1, sub a, en 2, van richtlijn 89/104 zal bespreken, maar dat de uitlegging waartoe ik daarbij kom, *mutatis mutandis* ook geldt voor artikel 9, lid 1, sub a en c, van verordening nr. 40/94.²⁰

34. De bescherming die merken genieten uit hoofde van artikel 5 van richtlijn 89/104, betreft het gebruik van een teken ter onderscheiding van waren of diensten, aangezien het vijfde lid van dat artikel de door de

lidstaten geboden bescherming van andere vormen van gebruik uitsluit van de werkingssfeer ervan. Wat de werkingssfeer van de door dat artikel geboden bescherming aangaat, geldt het eerste lid voor situaties waarin het gebruik van het teken en het merk door verschillende partijen betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, terwijl dit laatste vereiste ontbreekt in het tweede lid.

35. De bescherming die artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 biedt ten opzichte van identieke tekens en waren of diensten is in die zin „absoluut”, dat de merkhouder niet hoeft aan te tonen dat verwarring kan ontstaan.²¹ Dat is daarentegen wel vereist voor de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 1, sub b, dat situaties betreft waar de „dubbele identiteit” van tekens en waren of diensten ontbreekt, maar de tekens, waren of diensten of beide, gelijksoortig zijn. Met situaties van dubbele identiteit bedoel ik gevallen waarin een derde inbreuk maakt op de rechten van een merkhouder door een gelijk teken te gebruiken voor gelijke producten.²²

20 — Er zijn evenwel enkele verschillen tussen de richtlijn en de verordening. Artikel 5, lid 2, van de richtlijn is bijvoorbeeld facultatief, terwijl de ermee corresponderende bepaling van artikel 9, lid 1, sub c, in de verordening dit niet is. Een ander verschil betreft het geografische gebied waarvoor beoordeeld moet worden of er sprake is van een bekend merk. Wat dit laatste territoriale aspect betreft, heeft het Hof echter geoordeeld dat bekendheid in een aanmerkelijk deel van een lidstaat, uit het oogpunt van richtlijn 89/104, of van de Gemeenschap, vanuit het oogpunt van verordening nr. 40/94, volstond om gebruik van dat teken te verbieden (zie arrest *General Motors*, reeds aangehaald, punten 28 en 29, en arrest van 6 oktober 2009, *PAGO International*, C-301/07, Jurispr. blz. I-9429, punten 27 en 30). Al moeten de verschillen in formulering niet worden vergeten, zij staan niet in de weg aan toepassing van de uitkomst van de onderhavige analyse van de richtlijn op de verordening.

21 — Zie Strasser, M., „The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context”, *Fordham Intellectual Property, Media en Entertainment Law Journal*, vol. 10 (2000), blz. 375, op blz. 393-395.

22 — Zie voor rechtspraak over situaties van dubbele identiteit, bijvoorbeeld arrest van 11 september 2007, *Céline* (C-17/06, Jurispr. blz. I-7041).

36. Artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 voegt hieraan voor bekende merken het volgende toe:

- het biedt de mogelijkheid tot verdergaande bescherming van zekere merken, waarvan de lidstaten naar eigen keuze al dan niet gebruik kunnen maken; het Verenigd Koninkrijk heeft dit gedaan, evenals een groot aantal lidstaten, zo niet alle²³;
- het verleent een verdergaande bescherming dan die voorzien in artikel 5, lid 1;
- de bescherming geldt alleen voor bekende merken.

37. Hier dient erop te worden gewezen dat het Hof, in tamelijk openlijke tegenspraak met de bewoordingen van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, in zijn arresten Davidoff²⁴ en

23 — Het Hof heeft geoordeeld dat een lidstaat bij de omzetting van artikel 5, lid 2, van de richtlijn voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten een minstens even ruime bescherming moet verlenen als voor niet-soortgelijke waren of diensten. De keuzemogelijkheid van de lidstaat betreft aldus het beginsel zelf om ruimere bescherming te verlenen aan bekende merken, maar niet de situaties waarvoor de bescherming geldt, wanneer de lidstaat deze verleent. Zie arrest van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux (C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punt 20).

24 — Arrest van 9 januari 2003, Davidoff (C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 30).

Adidas-Salomon en AdidasBenelux²⁵ heeft geoordeeld dat artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 in geval van gebruik door een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven bekende merk, een specifieke bescherming instelt, niet alleen voor niet-soortgelijke waren of diensten maar ook voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven.²⁶

B — *De toepassing van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 (vragen 1, 2, 3, sub a, en 4)*

38. Voor de vragen 1, 2, 3, sub a, en 4 (voor zover deze betrekking heeft op de derde vraag, sub a) dient te worden bezien hoe artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 moet worden uitgelegd in een situatie waarin een adverteerder ervoor heeft gekozen in de context van een betaalde internetverwijzingsdienst een trefwoord te gebruiken dat gelijk is aan een merk, zonder de toestemming van de houder ervan.

25 — Adidas-Salomon en AdidasBenelux, reeds aangehaald, punt 22.

26 — Aangezien bij een codificatie geen inhoudelijke wijzigingen mogen worden aangebracht in de betrokken instrumenten, ben ik van mening dat de vaststelling in 2008, bij richtlijn 2008/95, van een gecodificeerde versie van richtlijn 89/104 geenszins heeft afgedaan aan de Davidoff-rechtspraak van 2003 [zie ook de Commissie in haar voorstel, COM(2006) 812 definitief].

39. Ik herinner eraan dat in het enige arrest waarbij de exploitant van een zoekmachine was betrokken (Google France en Google), één van de centrale vaststellingen was dat de exploitant van een zoekmachine of de door hem tegen betaling verleende verwijzingsdienst geen „gebruik” maakt van met merken overeenstemmende tekens, zodat hun activiteiten niet onder artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 vielen.²⁷

40. Naar mijn mening is de houding van de aanbieder van de verwijzingsdienst wat de mogelijkheid van de merkhouder betreft om het gebruik van zijn merken als trefwoorden te verbieden, daarom niet relevant voor de beantwoording van de vragen 1 tot en met 3, sub a. Het enige merkenrechtelijk relevante punt is hier dat, wanneer de exploitant van de verwijzingsdienst de merkhouders deze mogelijkheid biedt, hieruit in sommige gevallen kan worden afgeleid dat de merkhouder stilzwijgend heeft toegestemd in het gebruik van zijn merken als trefwoorden.²⁸

41. Uit de met het arrest Google France en Google ingezette rechtspraak volgt voorts dat de adverteerder die een trefwoord kiest dat

gelijk is aan een merk van een derde, degene is die het merk gebruikt voor zijn eigen waren of eventueel die van de merkhouder. Dit kan de herkomstaanduidingsfunctie aantasten wanneer de in de gesponsorde link getoonde reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te bepalen of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of van een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel van een derde.²⁹

42. Met betrekking tot het begrip „gebruik voor waren of diensten” lijkt het er niet toe te doen of de advertentie die uiteindelijk verschijnt, het merk bevat of niet.³⁰ Het lijkt mij duidelijk dat van een nadelig effect op de herkomstaanduidingsfunctie geen sprake kan zijn wanneer de advertentie in de gesponsorde link het merk wel noemt, maar de adverteerder feitelijk niet ermee in verband brengt, bijvoorbeeld door middel van legitieme vergelijkende reclame. Uitgangspunt is echter dat een in de gesponsorde link getoonde advertentie waarin het als trefwoord gekozen merk wordt genoemd of afgebeeld, neerkomt op „gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties”

27 — Arresten Google France en Google, punt 99, alsmede Eis, de, punt 28, BergSpechte, punt 41, en Portakabin, punt 54 (alle reeds aangehaald).

28 — Dit zou het geval kunnen zijn wanneer de merkhouders op de hoogte worden gesteld van deze mogelijkheid om het gebruik van hun merken als trefwoorden door derden te verbieden, en deze mogelijkheid niet gepaard gaat met onredelijke formaliteiten of enige kosten.

29 — Arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 99.

30 — Ik wijs erop dat het Hof in het arrest Google France en Google opmerkte (punt 65) dat „de omstandigheid dat het door de derde voor reclamedoelinden gebruikte teken niet in advertenties zelf verschijnt, op zich niet [betekent] dat dit gebruik niet valt onder het begrip, gebruik [...] voor [...] waren of diensten’ in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104”. Dit arrest betrof drie zaken: in zaak C-236/09 verscheen het betrokken merk in de advertentie van de derde partij, terwijl in de zaken C-237/08 en C-238/08 het betrokken merk niet in de advertentie voorkwam (zie punten 62 en 63 van het arrest).

dat kan worden verboden door de merkhouder op grond van artikel 5, lid 3, sub d, van richtlijn 89/104, tenzij de artikelen 6 of 7 van deze richtlijn of bepalingen van de richtlijn inzake vergelijkende reclame van toepassing zijn.³¹

diensten van dit merk. Indien advertentie-links 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 verwacht met die van de merkhouder.^{32, 33}

43. Aangezien het Hof de maatstaf aanlegt in hoeverre het gebruik afbreuk kan doen aan sommige functies van het merk, in dit geval de herkomstaanduidingsfunctie³², moet dit gebruik concreet worden onderzocht. Wanneer het merk in de advertentie niet genoemd wordt, hangt het belang van dat vraagstuk naar mijn mening af van de aard van de door het merk beschermde waren en diensten, waarbij niet alleen op de omvang van de voor het merk ingeschreven bescherming moet worden gelet, maar ook op de betekenis en de bekendheid die het merk door het gebruik ervan heeft verkregen in de waarneming van het relevante deel van het publiek.

44. Het Hof heeft in het arrest Google France en Google uitgesproken 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

45. Dikwijls lijkt het tonen van commerciële alternatieven niet schadelijk te zijn voor de herkomstaanduidingsfunctie van het merk, omdat de verschijning van een advertentie in een gesponsorde link na het invoeren van een met een merk overeenkomend trefwoord geen associatie of verband teweeg brengt tussen het merk en de waar of dienst die wordt aangeprezen door de advertentie. Zoals het Hof heeft betoogd, kan de internetgebruiker de advertentielinks opvatten als de aanbieding van een alternatief voor de waren of diensten van de merkhouder. Dit geldt voor gelijke of soortgelijke waren of diensten. De kans op vergissingen is nog geringer bij verschillende maar verwante waren of diensten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het als trefwoord gekozen merk verband houdt met luchtreizen en de getoonde advertentie

31 — Zie richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (gecodificeerde versie) (PB L 376, blz. 21).

32 — Met betrekking tot de reclamefunctie lijkt de motivering van het Hof in het arrest Google France en Google (punt 98) ook op de onderhavige zaak te kunnen worden toegepast. Ik zal echter nog terugkomen op de vraag van de hogere kosten „per klik” die Interflora betaalt, in het kader van mijn bespreking van aanhaken.

33 — Arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 68. Om redenen die ik later zal toelichten, denk ik dat deze veronderstelling onweerlegbaar is indien het gaat om een uniek merk met een intrinsiek groot onderscheidend vermogen. Wanneer een aantal gelijke merken toebehoren aan verschillende rechthebbenden, of een merk is gebaseerd op beschrijvende of generieke woorden of namen, kan deze veronderstelling evenwel onjuist zijn. Een internetgebruiker die „nike” als trefwoord invoert, is wellicht op zoek naar inlichtingen of aanbiedingen die niet alleen betrekking hoeven te hebben op sportkleding, maar eventueel ook op een Griekse godin of technologie van het Zweedse bedrijf Nike Hydraulics AB.

autoverhuur of hotelaccommodatie betreft. Bovendien is het nu juist een van de zegeningen van het internet, dat het de mogelijkheden van de consument om geïnformeerde keuzes te maken tussen waren en diensten aanzienlijk verruimt.³⁴

46. In het geval van een merk als INTERFLORA, dat verwijst naar een algemeen bekend commercieel netwerk van onafhankelijke ondernemingen die een bijzondere, eenvormige dienst verlenen, namelijk de bezorging van bloemen volgens een vaste procedure, kan het tonen van de naam van een andere onderneming in een gesponsorde link naar mijn mening licht de indruk wekken dat de in de advertentie genoemde onderneming deel uitmaakt van het netwerk van ondernemingen dat door dat merk worden aangeduid.³⁵

34 — Het is wellicht nuttig eraan te herinneren dat „het merkrecht [...] een essentieel onderdeel [is] van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen en handhaven” (zie arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 47). Naar mijn mening is het doel van de economische mededinging bevordering van het welzijn van de consument door de introductie van betere (uit een oogpunt van kwaliteit, kenmerken of prijs) alternatieven voor bestaande producten, wat bijdraagt tot een grotere doelmatigheid en innovaties die leiden tot een meer rationele verdeling van de productiefactoren.

35 — Eén van de websites van Interflora bevat de volgende verklaring: „Interflora is het grootste en meest populaire bloemenbezorgingsnetwerk ter wereld. Interflora staat synoniem voor een concept dat ooit onvoorstelbaar was — dat binnen een dag een fraai boeket of presentje persoonlijk aan het andere eind van de wereld in stijl kan worden afgeleverd.” Zie http://www.interflora.co.uk/page.xml?page_name=help_about (bezoekt op 31 januari 2011).

47. Aldus heeft het merk INTERFLORA naast zijn ingeschreven betekenis, mijns inziens een „secundaire betekenis”³⁶ gekregen en geeft het een bepaald *commercieel netwerk* van bloemisten aan, dat een bepaald type bezorgingsdienst aanbiedt, en de reputatie van dat merk houdt verband met of is gelijk aan de positieve associaties die deze betekenis heeft in het bewustzijn van de relevante kring van consumenten.³⁷

48. Dientengevolge is het mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat een gemiddelde consument die op het internet op zoek is naar informatie over bloemenbezorgingsdiensten, het merk van Interflora associeert met de identieke

36 — De term „secundaire betekenis van een merk” is bekend in alle rechtssystemen, maar de betekenis (sic!) en de reikwijdte ervan lopen uiteen. In sommige rechtssystemen worden er situaties mee bedoeld waarin een merkrecht wordt verkregen door gebruik in plaats van inschrijving, elders ook situaties waarin een teken zonder onderscheidend vermogen als merk kan worden ingeschreven omdat het een secundaire betekenis met onderscheidend vermogen heeft verkregen. Men zou ook kunnen denken dat ieder merk, zonder uitzondering, gebruikt moet worden om ingang te vinden bij de betrokken kringen, waardoor het bekendheid verkrijgt of een gevestigde secundaire betekenis. Vgl. Holmqvist, L., „Degeneration of Trade Marks. A Comparative Study of the Effects of Use on Trade Mark Distinctiveness”, *Jurist- och samhällvetareförbundets Förlags AB (JSF)*, Malmö 1971, blz. 117-126.

37 — Of INTERFLORA een zodanige secundaire betekenis heeft moet worden uitgemaakt door de nationale rechter. Vraag 4, sub a, lijkt echter een dergelijke betekenis te impliceren, aangezien de inschrijvingen van het merk (zie hierboven, voetnoot 3) op geen enkele wijze suggereren dat INTERFLORA wordt gebruikt als merk voor een commercieel netwerk.

bloemenbezorgingsdienst van Marks & Spencer, als hij de volgende advertentie ziet³⁸:

„M&S Bloemen Online

www.marksandspencer.com/flowers

Prachtige verse bloemen & planten. Bestel vóór 17 uur voor levering de volgende dag.”

Ik ben van mening dat de vertoning van deze advertentie als gevolg van het intypen van het woord „interflora” in een zoekmachine, in de onderhavige omstandigheden de associatie oproept, dat Marks & Spencer deel uitmaakt van het netwerk van Interflora.

49. Gelet op de bovenstaande analyse inzake de vragen 1, 2 en 3, sub a, geef ik in overweging artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 aldus uit te leggen:

— Een aan een merk gelijk teken wordt gebruikt „voor waren of diensten” in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en van artikel 9, lid 1, sub a,

van verordening nr. 40/94, wanneer het zonder toestemming van de merkhouder als trefwoord is geselecteerd in het kader van een internetverwijzingsdienst en de advertenties worden getoond op basis van het trefwoord.

— De houder van een merk is gerechtigd zodanig gedrag onder de genoemde omstandigheden te verbieden wanneer die advertentie het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te bepalen of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of van een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel van een derde.

— Een vergissing betreffende de herkomst van waren of diensten doet zich voor wanneer de gesponsorde link van de concurrent sommige leden van het publiek op de gedachte kan brengen dat de concurrent deel uitmaakt van het commerciële netwerk van de merkhouder terwijl dit niet het geval is. Dientengevolge is de merkhouder gerechtigd de betrokken concurrent te verbieden dit trefwoord te gebruiken in zijn reclame.

— De houding van de aanbieder van de verwijzingsdienst ten aanzien van de mogelijkheid die de merkhouder heeft om het gebruik van zijn merken als trefwoorden te verbieden, is voor de bovenstaande antwoorden niet relevant.

38 — Zie verwijzingsbeslissing van 16 juli 2009 (reeds aangehaald in punt 30), punt 29.

C — Ruimere bescherming voor bekende merken uit hoofde van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 (de derde vraag, sub b, en de vierde vraag)

waren en diensten.⁴⁰ De eigendomsgerichte benadering beschermt tevens de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie van merken ten behoeve van de opbouw van een merk met een positief imago en zelfstandige economische waarde („brand equity” of „goodwill”). Het merk kan dus worden gebruikt voor uiteenlopende waren en diensten die niets anders gemeen hebben dan dat zij onder controle staan van de merkhouder. De herkomstaanduidings- en kwaliteitsfunctie⁴¹ zouden bescherming genieten als factoren die bijdragen aan de waarde van het merk.

1. Algemene opmerkingen betreffende de bescherming tegen verwatering van een merk

50. Verwatering van een merk³⁹ heeft te maken met de gedachte dat het eigenlijke doel van het merkenrecht moet zijn de inspanningen en de investeringen van de merkhouder alsmede de zelfstandige waarde (goodwill) van het merk te beschermen. Deze „eigendomsgerichte” benadering van merken verschilt van de „bedroggerichte” opvatting, dat het merkenrecht de herkomstaanduidingsfunctie van het merk in de eerste plaats beschermt om de consument en andere eindgebruikers te behoeden voor vergissingen met betrekking tot de commerciële herkomst van

51. Deze verwateringstheorie, die thans met name in verband wordt gebracht met bekende merken, breidt de bescherming van het merk uit tot andere waren en diensten dan die waarvoor het is ingeschreven. Historisch gezien heeft zij een vergelijkbare functie vervuld als de zogeheten Kodak-doctrine, die

39 — Het concept van merkverwatering is ontwikkeld in het Duitse recht inzake oneerlijke mededinging en geïntroduceerd in de rechtsleer van de Verenigde Staten door Schechter (Schechter, F., „The rational basis of trademark protection”, *Harvard Law Review* 1927, blz. 813). Schechter legde de nadruk op de instandhouding van het onderscheidend karakter van unieke (bijvoorbeeld willekeurige, geconstrueerde of verzonnen) merken als de hoofddoelstelling van de bescherming tegen verwatering. Later is de nadruk verlegd naar de bescherming van bekende merken tegen verlies van hun onderscheidend vermogen door het gebruik van gelijke of overeenstemmende tekens voor andere waren of diensten, zie Holmqvist, t.a.p., blz. 147, 155-156, conclusie van advocaat-generaal Jacobs bij het arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, reeds aangehaald, punt 37, en conclusie van advocaat-generaal Sharpston bij het arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punt 30.

40 — Zie Lunney, G., „Trademark Monopolies”, *Emory Law Journal*, vol. 48 (1999), blz. 367. Lunney beschouwt de recente opmars van de eigendomsgerichte benadering in de wetgeving en de rechtspraak als schadelijk vanuit een oogpunt van mededingingsbeleid, aangezien deze de houders van bekende merken laat profiteren van hun monopolie zonder enig werkelijk voordeel voor de consument. Strasser, t.a.p., verdedigt een tegengestelde mening en beschouwt de eigendomsgerichte benadering ook vanuit economisch oogpunt als heilzaam.

41 — Zoals advocaat-generaal Kokott het stelde in haar conclusie bij het arrest van 23 april 2009, Copad (C-59/08, Jurispr. blz. I-3421, punt 50): „[h]et merkrecht wil [...] de mogelijkheid van controle op de kwaliteit van de producten waarborgen en niet de daadwerkelijke uitoefening van die controle”.

een ruime bescherming van bekende merken tegen verwarring bepleit.⁴²

52. Zowel in het Unierecht als in de Verenigde Staten omvat de bescherming tegen verwatering in het bijzonder twee facetten: bescherming tegen vervaging en bescherming tegen afbreken.⁴³ Bescherming tegen *vervaging* (of verwatering in de enge zin) wordt gegeven tegen gebruik dat het gevaar meebrengt dat het merk zijn onderscheidend vermogen en daarmee zijn waarde verliest. Bescherming tegen *afbreken* betekent bescherming tegen gebruik dat de reputatie van het merk in gevaar brengt.

53. Voorts omvat de bescherming tegen verwatering in het merkenrecht van de EU, anders dan in de Verenigde Staten⁴⁴, nog een derde facet, namelijk de bescherming tegen *aanhaken* of het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk van een ander. De es-

sentie van de bescherming tegen aanhaken is niet dat de merkhouder beschermd wordt tegen schade aan zijn merk, maar dat hij beschermd wordt tegen het ongerechtvaardigde voordeel dat wordt getrokken door een ander die zonder toestemming gebruikmaakt van het merk.⁴⁵

54. Wat de terminologie aangaat, lijkt mij dat in het merkenrecht van de Unie *verwatering in ruime zin* vervaging, afbreken (of aantasting) en aanhaken (of parasiteren) omvat. Met vervaging (of verschraling of *verwatering in enge zin*) wordt bedoeld op een gebruik dat kan leiden tot een proces van verwatering van het merk in enge zin, namelijk een vermindering van het onderscheidend vermogen van het merk.

55. Met de derde vraag, sub b, en de vierde vraag wenst de verwijzende rechter duidelijkheid te verkrijgen over de omstandigheden waaronder het gebruik door een adverteerder van een teken dat gelijk is aan een bekend merk van een concurrent, geacht moet worden

— afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen van dat merk

42 — Zie bijvoorbeeld Levin, M., „The wording is not always what it seems to be — On Confusion, Association and Dilution”, in Kooy, L. (uitg.), *25th Anniversary of ECTA. Past, Present and the Future. The Development of Trade Marks, Designs and Related IP Right in Europe, European Communities Trade Mark Association*, Den Haag, 2005, blz. 51-64, 60. Zij noemt ook de zogeheten rattengifdoctrines in de Noord-Europese landen (de rechthebbende op een merk voor etenswaren kan het gebruik van een overeenstemmend merk voor rattengif verbieden) en de CLAERYN/KLAEREIN-rechtspraak in de Benelux (zie arrest van 1 maart 1975 van het Benelux-Gerechtshof, Colgate-Palmolive/Bols, zaak A 74/1).

43 — Zie hierboven, voetnoot 12.

44 — In de Verenigde Staten is aanhaken („free-riding”) of toe-eigening („misappropriation”) niet opgenomen in de bescherming van de federale wetgeving tegen merkverwatering, hoewel het in een aantal arresten werd erkend. Zie Simon, L., „Dilution by blurring — a conceptual roadmap”, *Intellectual Property Quarterly*, 2010, blz. 44-87, op blz. 56.

45 — In veel rechtsstelsels biedt het mededingingsrecht echter aanvullende of alternatieve bescherming tegen afbreken en aanhaken.

- en/of
- hem een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk te verschaffen.⁴⁶

of soortgelijke waren of diensten. Daarmee wordt de bescherming tegen verwatering uitgebreid tot situaties waarin sprake is van directe economische concurrentie tussen de merkhouders en de gebruiker van het gelijke of overeenstemmende teken. Ik wijs erop dat tussen partijen niet in geding is dat INTERFLORA een bekend merk is in de zin van artikel 5, lid 2.

2. Is artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 van toepassing wanneer de situatie tevens valt onder artikel 5, lid 1, sub a?

56. Alvorens in te gaan op de derde vraag, sub b, zal ik nagaan of de bepalingen van artikel 5, leden 1, sub a, en 2, van richtlijn 89/104 tegelijkertijd toepasselijk kunnen zijn dan wel of telkens slechts een van beide kan worden toegepast.

57. Artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 verleent bekende merken bescherming tegen *de drie vormen van verwatering* wanneer gelijke en overeenstemmende tekens worden gebruikt voor waren en diensten die niet dezelfde of soortgelijk zijn als die waarop het merk betrekking heeft. Het arrest Davidoff heeft echter, zoals hierboven vermeld, de toepassing van deze bepaling verruimd naar gevallen waarin het gelijke of overeenstemmende teken wordt gebruikt voor dezelfde

58. Uit recente rechtspraak van het Hof inzake artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 volgt dat het gebruik van een gelijk teken onder die bepaling valt mits dat gebruik afbreuk kan doen aan één van de functies van het merk, en niet alleen de herkomstaanduidingsfunctie.⁴⁷

59. Ik denk evenwel niet dat het Hof bedoeld heeft dat de rol van alle functies van een merk beperkt is tot de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104. In gevallen van dubbele identiteit van tekens en waren of diensten zijn alle of sommige functies van belang voor de toepassing van artikel 5, lid 2. Ik wijs erop dat artikel 5, lid 2, in de gevallen genoemd in artikel 5, lid 1, sub b, wanneer geen gevaar van verwarring kan worden aangetoond, andere functies dan die van de aanduiding van de herkomst beschermt.

46 — Ik heb de indruk dat Interflora Marks & Spencer niet beschuldigt van afbreken van haar merken.

47 — Zie arresten L'Oréal e.a., punten 58-59, en Google France en Google, punten 75-79 (beide reeds aangehaald).

60. In het geval van dubbele identiteit zou men kunnen denken dat bescherming tegen vervaging, afbreken en aanhaken berust op artikel 5, lid 1, sub a, alleen, zonder dat artikel 5, lid 2, hieraan te pas komt. Dit zou inderdaad het geval zijn wanneer het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk voor dezelfde waren of diensten afbreuk zou kunnen doen aan een van de functies van het merk. De kwaliteits-, communicatie-, reclame- of investeringsfuncties liggen hierbij het meest voor de hand, maar het kan ook gaan om de identificatie- of onderscheidingsfunctie voor zover het teken wordt gebruikt om waren en diensten te onderscheiden voor andere doeleinden dan de aanduiding van de herkomst ervan.

61. Een dergelijke uitlegging zou goed aansluiten bij de gedachte die tot uitdrukking wordt gebracht in de tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104, dat de bescherming die wordt geboden door artikel 5, lid 1, sub a, „absoluut” is. Naar mijn mening is het ook duidelijk dat alle vormen van gebruik die onder artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 vallen, waarschijnlijk afbreuk doen aan althans sommige van de hierboven genoemde functies, vooral omdat de verruimde bescherming van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 meestal gemotiveerd wordt met een verwijzing naar de communicatie-, reclame- of investeringsfunctie van een merk.

62. In deze gedachtegang zou artikel 5, lid 1, sub a, bescherming bieden tegen de in artikel 5, lid 2, genoemde vormen van verwatering bij dubbele identiteit van tekens en waren of diensten. Het onderscheidend vermogen en de reputatie zouden in dit geval bovendien worden beschermd ongeacht of het merk al dan niet een reputatie heeft in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, met andere woorden, of het bekend is of niet.

63. Een zodanige uitlegging zou echter ingaan tegen de letter, zij het wellicht niet de ratio decidendi, van het arrest Davidoff. Daar verklaarde het Hof artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 niet alleen van toepassing in het geval van soortgelijke waren maar ook in het geval van dezelfde waren, ook al lijkt de door het Hof gevolgde redenering alleen relevant voor de eerstgenoemde situatie.⁴⁸

48 — In het arrest Davidoff baseerde het Hof zijn redenering op het feit dat de bescherming van bekende merken minder doeltreffend zou zijn in gevallen van soortgelijke waren dan van niet-soortgelijke waren, aangezien artikel 5, lid 1, sub b, verwarringsgevaar verlangt (punten 27-29). Deze reden lijkt mij niet te gelden in het geval van gelijke tekens en dezelfde waren of diensten, aangezien voor de toepassing van artikel 5, lid 1, sub a, geen verwarringsgevaar hoeft te bestaan (zie arrest L'Oréal, punten 58 en 59).

64. Ik deins er echter voor terug het Hof in overweging te geven de derde vraag in die zin te beantwoorden dat alleen artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 van toepassing is, met name omdat het Hof de gelijktijdige toepasselijkheid van artikel 5, lid 1, sub a, en 5, lid 2, van richtlijn 89/104 reeds lijkt te hebben aanvaard.⁴⁹ Wat de betekenis ook moge zijn van de rol van de merkfuncties bij de toepassing van artikel 5, lid 1, sub a⁵⁰, het lijkt me dat de verwatering van een merk als juridisch verschijnsel in alle gevallen dient te worden geanalyseerd aan de hand van artikel 5, lid 2. De begrippen die betrekking hebben op merkverwatering, kunnen dan eenvormig worden uitgelegd, ondanks de verschillen in de mate van overeenstemming die moeten bestaan tussen de inbreukmakende waren of diensten, en die waarvoor het merk geldt, in de situaties die de artikelen 5, lid 1, sub a en b, en 5, lid 2, van richtlijn 89/104 respectievelijk beschrijven. Naar mijn mening kan derhalve voor alle functies van een merk — met uitzondering van die van de herkomstaanduiding — een rol zijn weggelegd bij de toepassing van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, zelfs wanneer zij al in aanmerking zijn genomen bij de beoordeling van de toepasselijkheid van artikel 5, lid 1, sub a.

3. Verband tussen het merk en het als trefwoord geselecteerde teken

65. Volgens de rechtspraak moet er een „verband” bestaan tussen een bekend merk en een door een derde gebruikt teken, wil het gebruik van dat teken binnen de werkingssfeer komen van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104. Het Hof heeft het bestaan van een dergelijk verband als volgt omschreven: „De inbreuken bedoeld in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwacht het deze niet [...] Wanneer het publiek dit verband niet legt, kan door het gebruik van het jongere merk geen ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.”⁵¹

66. In de onderhavige zaak is het betrokken merk INTERFLORA gelijk aan een trefwoord dat Marks & Spencer heeft gekocht in de advertentiedienst van Google. De vraag naar het bestaan van het verband lijkt daarom wellicht zinloos. Dit is helaas niet zo: de aanwezigheid van een verband tussen een merk en een daaraan gelijk trefwoord is verre van onbetekenend.

49 — Arrest L'Oréal, punt 64.

50 — Zie de analyse van advocaat-generaal Mengozzi in zijn conclusie bij het arrest L'Oréal e.a., punten 31-61, en de kritische opmerkingen van de Engelse gerechten genoemd in voetnoot 11.

51 — Arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punten 30 en 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

67. Een trefwoord dat kan worden gebruikt in het kader van een internetverwijzingsdienst, bestaat uit een tekenreeks die kan overeenkomen — en meestal overeenkomt — met een woord, een aaneenschakeling van woorden of een volzin in de natuurlijke taal. Het trefwoord heeft als zodanig geen betekenis in het verwijzingssysteem, aangezien de algoritmes van de zoekmachine identieke tekenreeksen signaleren ongeacht de betekenis ervan in welk linguïstisch systeem ook. Trefwoorden op zich zijn derhalve semantisch „leeg”⁵²; een specifieke betekenis en associaties hebben ze alleen in de gedachten van de internetgebruikers die ze intypen. De adverteerders die de trefwoorden kopen, vertrouwen erop dat er bij de internetgebruikers dergelijke associaties bestaan.

68. Voor het merkenrecht schept dit allerlei problemen, wanneer het onzichtbare proces van selectie van een tekenreeks overeenkomend met een aan een ander toebehorend merk wordt beschouwd als gebruik van dat merk, zoals is uitgemaakt in het arrest Google France en Google.

69. Deze problemen hangen samen met het unieke karakter van een merk. Sommige

merken zijn uniek.⁵³ Wanneer een algemeen bekend merk willekeurig, geconstrueerd of verzonnen is (zoals een fantasiewoord of een betekenisloze combinatie van letters en/of cijfers) en slechts één bron heeft, kan zonder problemen worden aangenomen dat de internetgebruiker die dit als zoekwoord invoert, dat merk in gedachten heeft. Hetzelfde geldt voor een onderneming die dat trefwoord koopt.

70. De meeste merken zijn echter niet uniek. Gelijke woordmerken worden door andere rechthebbenden in hetzelfde of een ander land dikwijls ingeschreven voor niet-gelijksoortige waren of diensten. Een dergelijk vereiste behoort ook niet tot het concept van een bekend merk in het merkenrecht van de Unie.⁵⁴ Er zijn ook merken bestaande uit gewone of beschrijvende woorden die wijdverbreide bekendheid of een sterke secundaire betekenis als merk hebben verworven in een specifieke sector. Het is echter een gewaagde veronderstelling dat een internetgebruiker die „apple” of „diesel” als zoekwoord invoert, altijd op zoek is naar computers of jeans van

52 — Ik moet hieraan toevoegen dat er een groep van, in verschillende ontwikkelingsstadia verkerende methoden en technologieën bestaat, het „semantisch web” genaamd, die machines in staat stellen de betekenis — of „semantiek” — van informatie op het World Wide Web te begrijpen. Als ik goed ben ingelicht, hebben de aanbieders van internetverwijzingsdiensten verscheidene methodes ontwikkeld ter verhoging van de relevantie van de zoekresultaten die in aanmerking worden genomen, maar dit betekent niet dat de internetzoekmachines de betekenis van een trefwoord ook „begrijpen”.

53 — Het woordmerk INTERFLORA lijkt mij op zichzelf uniek. Niettemin bestaan er hier enigszins op gelijkende ingeschreven gemeenschapsmerken (zoals nr. 3371549, woordmerk INTERFLO voor de klassen 9, 12, 37; nr. 2178887, woordmerk INTERFORUM SIGLO XXI voor klasse 42, of nr. 3036944, beeldmerk INTERFLOOR voor de klassen 1, 6, 8, 17, 19, 20, 27, 37). Als merk lijkt INTERFLORA suggestief, op het beschrijvende af (het bestaat uit een Latijns woord voor bloemen, met een Latijns voorvoegsel met de betekenis „tussen” of „onder”).

54 — Vergelijk het arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punten 72-74.

een bepaald merk, en niet naar fruit of brandstof. Of dat het zoekwoord „nokia” altijd zou worden gebruikt in zoekacties in verband met mobiele telefoons en nooit in verband met een stad, een meer, een religieuze beweging of een bandenmerk met een daarop gelijkende naam.

71. Het zou al even gewaagd zijn om in het algemeen aan te nemen dat een onderneming die in een betaalde internetverwijzingsdienst tekens als trefwoorden koopt, altijd één of ander merk op het oog heeft, met name wanneer meerdere gelijke merken zijn ingeschreven voor verschillende rechthebbenden in verschillende territoriale rechtsgebieden.⁵⁵

55 — Ik wijs erop dat in het merkenrecht van de Unie bekende merken tevens bescherming genieten waar het niet-soortgelijke waren of diensten betreft. Volgens de rechtspraak worden ook „niche”-merken, die niet uniek zijn maar wel bekendheid genieten in een betrekkelijk beperkt geografisch gebied, voor de toepassing van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 als bekende merken beschouwd (zie het arrest General Motors, punt 31, en Senfleben, t.a.p., blz. 54). Zo kunnen er bijvoorbeeld merken voor medische apparaten zijn, die zonder meer een reputatie hebben en uitermate bekend zijn bij de betrokkenen, maar geheel onbekend bij het algemene publiek (zoals beeldsystemen voor radiologie of apparatuur voor tandchirurgie). Merken kunnen voorts bekendheid genieten bij een gespecialiseerd publiek in een tamelijk beperkt gebied (zoals bepaalde operatiemessen in een Duitse deelstaat). Hoewel dit de geldende situatie is volgens richtlijn 89/104, verlangt verordening nr. 40/94 dat de bekendheid zich over de gehele EU uitstrekt (zie artikel 9, lid 1, sub c). In de Verenigde Staten daarentegen verlangt de Trade Mark Dilution Revision Act van 2005 voor de verlening van federale bescherming tegen verwatering, dat het merk wijdverspreide bekendheid geniet bij het algemene consumentenpubliek van de Verenigde Staten (zie hierboven, voetnoot 9).

72. Kortom, in de identiteit van een trefwoord met een merk kan met zekerheid een aanwijzing voor een verband tussen beide worden gezien, wanneer het waarlijk unieke merken betreft die naar hun aard een sterk onderscheidend vermogen hebben. Zo kan een onderneming die een trefwoord koopt, slechts geacht worden hierbij een gelijk merk op het oog te hebben, wanneer het merk deze kenmerken heeft en de koper van het trefwoord een concurrent is, dat wil zeggen een onderneming die waren of diensten verkoopt die concurreren met die waarop het merk betrekking heeft. Ik ben van mening dat aan deze voorwaarden lijkt te zijn voldaan in het tamelijk uitzonderlijke geval van het INTERFLORA-merk.

73. In andere gevallen kan het bestaan van een verband niet worden vastgesteld zonder factoren in aanmerking te nemen die losstaan van het „onzichtbare” gebruik van een merk bestaande in de keuze van een identiek trefwoord voor het adverteren via een zoekmachine. Deze factoren zouden naar mijn mening betrekking moeten hebben op de marketinginformatie die de in de gesponsorde link getoonde advertentie bevat.⁵⁶

74. Naar mijn mening heeft het Hof deze weg gevolgd in de motivering van het arrest Google France en Google. Het Hof wees hier

56 — Ik moet hieraan toevoegen dat het traditionele merkenrechtelijke kader, waarin wordt beoordeeld wat de respons van de consument is op het gebruik van een teken, problemen geeft wanneer slechts gekeken wordt naar de trefwoordselectie. In zoekmachinerelatie gaat de gedachtenassociatie van de internetgebruiker die een zoekactie verricht met een bepaalde zoekterm immers vooraf aan de vertoning van de gesponsorde advertentie, te weten het moment waarop het causale effect van het gebruik van het merk voor de gebruiker waarneembaar wordt.

het voorstel van de advocaat-generaal, dat de selectie van trefwoorden dient te worden aangemerkt als particulier gebruik door de adverteerder, af⁵⁷ en oordeelde in plaats daarvan dat een adverteerder wel degelijk van een merk „gebruikmaakt” wanneer hij dit als trefwoord kiest in een betaalde verwijzingsdienst. Zoals ik hierboven reeds heb opgemerkt, was op dit oordeel niet van invloed of de in de gesponsorde link getoonde advertentie het teken wel of niet bevatte.

75. Het Hof ging in het arrest Google France en Google echter verder, hoewel de zaak niet de adverteerders betrof maar alleen de aanbieder van de internetverwijzingsdienst, en overwoog: „[o]f aan deze functie van het merk [van aanduiding van de herkomst van de waren of diensten]⁵⁸ 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”.⁵⁹

76. Naar mijn mening kan uit het arrest Google France en Google worden afgeleid dat de selectie van het trefwoord door de adverteerder weliswaar gebruik van het merk voor waren of diensten betekent, maar dat de vraag onder welke voorwaarden dat gebruik

toelaatbaar is, in de eerste plaats⁶⁰ beoordeeld moet worden aan de hand van het zichtbare resultaat daarvan, te weten de advertentie in de gesponsorde link van de adverteerder die verschijnt wanneer de internetgebruiker de zoekterm heeft ingevoerd. Aangezien het Hof de selectie van trefwoorden die gelijk zijn aan merken van een derde, niet als zodanig als inbreuk beschouwde op het exclusieve recht van de merkhouder om het merk te gebruiken in reclame voor dezelfde waren of diensten als waarop het merk betrekking heeft, is het logisch dat de werking van de advertentie in de gesponsorde link die zichtbaar is voor de internetgebruiker, het uitgangspunt van het onderzoek dient te zijn.

4. Vervaging

77. Volgens artikel 2 van richtlijn 89/104 moet een teken, om als merk te kunnen worden ingeschreven, onderscheidend vermogen hebben, dat wil zeggen de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. De verruimde merkbescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, kan door de lidstaten worden verleend wanneer „door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het

57 — Arrest Google France en Google, punten 51 en 52; zie ook de conclusie van advocaat-generaal Maduro, punt 150.

58 — Mijn toevoeging.

59 — Arrest Google France en Google, punt 83.

60 — Zoals ik hierboven heb vastgesteld, kan in zeer specifieke omstandigheden verband houdend met de aard van de waren of diensten, in het licht van de reputatie of secundaire betekenis van het merk afbreuk worden gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie, zelfs wanneer in de advertentie het merk noch wordt genoemd noch daarnaar wordt verwezen.

onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”

geval wanneer het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie oproep met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen.”⁶²

78. Om onderscheidend vermogen te hebben (en derhalve als merk te kunnen bestaan) mag een teken in het geheel geen primaire betekenis hebben, dan wel een primaire betekenis die niet beschrijvend is in de generieke zin, dat wil zeggen dat het niet moet verwijzen naar de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft, noch naar de eigenschappen of de herkomst ervan, maar naar iets anders (zoals APPLE voor computers). Tegen de grens aan bevinden zich suggestieve merken die een primaire betekenis hebben die niet beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten, maar een associatie oproept die verband houdt met (de eigenschappen van) de waren of diensten (zoals TRÉSOR voor een kwaliteitsparfum).⁶¹

80. *Vervaging* verwijst derhalve naar het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk op een wijze die het onderscheidend vermogen daarvan kan verzwakken door het minder geschikt te maken om te onderscheiden tussen waren en diensten. Aan het slot van het proces van *vervaging* (of *verwatering* in de enge zin) is het merk niet meer in staat bij de consument de associatie op te roepen dat er een economisch verband bestaat tussen een specifieke commerciële herkomst⁶³ van bepaalde waren of diensten en het merk. Met andere woorden, wat hier op het spel staat is het vermogen zelf van een teken om tot merk te dienen, dat wil zeggen de identificerende of onderscheidende functie van het merk.

79. Het Hof heeft de volgende definitie gegeven van *verwatering door vervaging*: „Er is met name sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, hetgeen ook „verwatering”, „vershraling” of „vervaging” wordt genoemd, zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het

81. *Vervaging* of *verwatering* in deze zin betekent in de eerste plaats dat het onderscheidend vermogen van het merk wordt „verdund” („Verwässerung” in het Duits) en het merk afgesleten raakt. Een als merk gebruikt teken dat verwijst naar diverse waren of diensten die van verschillende commerciële

61 — Over dit spectrum van onderscheidend vermogen, zie Holmqvist, t.a.p., blz. 17-22.

62 — Zie de arresten Intel Corporation, punt 29, en L'Oréal e.a., punt 39 (beide reeds aangehaald).

63 — Ik spreek hier van de bron of herkomst in abstracte zin, als verwijzing naar de onderneming die de productie van de waren of de aanbieder van de diensten die onder het merk vallen in handen heeft, en niet de fabrikant of de dienstverrichter zelf; zie bijvoorbeeld het arrest Arsenal, reeds aangehaald, punt 48.

bronnen afkomstig zijn, is niet langer in staat om de waren en diensten waarop het merk betrekking heeft met die enkele herkomst te identificeren.⁶⁴ Dit risico doet zich meestal voor in gevallen waarin een bekend merk komt te staan tegenover gelijke of overeenstemmende tekens die betrekking hebben op verschillende waren en diensten met een andere herkomst.

onderscheidend vermogen, zij het van een andere aard dan verwatering in de zin van „verduunning”⁶⁵

82. Een dergelijke ontwikkeling is moeilijk voor te stellen wanneer het om dezelfde of soortgelijke waren of diensten gaat. Aangezien Marks & Spencer het merk INTERFLORA niet gebruikt voor andere waren of diensten dan die Interflora aanbiedt, lijkt mij dat wij hier niet te maken hebben met verwatering in de zin die in de rechtspraak werd omschreven. Het probleem van Interflora is hier dus niet dat haar INTERFLORA-merk afgesleten raakt en daardoor aan onderscheidend vermogen verliest, maar dat het dreigt te *degenereren*, dat wil zeggen tot soort-aanduiding verwordt of tot een alledaags woord. Dit betekent eveneens een verlies van

83. Als artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 ook van toepassing is in gevallen van dubbele identiteit tussen de tekens en de waren of diensten, lijkt mij dat op grond van deze bepaling tevens bescherming tegen degeneratie zou moeten worden verleend, omdat het fundamentele probleem, te weten het geleidelijk verloren gaan van het onderscheidend vermogen, hetzelfde is.

84. Degeneratie is een gevolg van hetzij het ontbreken van een alternatieve generieke term ter aanduiding van de categorie

64 — Vervaging in deze zin wordt niet veroorzaakt door de merkhouder die zijn merk gebruikt voor diverse waren en diensten, mits het merk een naam en een sterk onderscheidend vermogen heeft verworven als resultaat van reclame en andere vormen van marketing waarin de merkhouder heeft geïnvesteerd om een imago voor dat merk te creëren. In dergelijke gevallen identificeert het publiek de verschillende waren of diensten van het merk terecht met één commerciële bron. Wat afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk, is het naast elkaar bestaan van gelijke of overeenstemmende merken voor verschillende waren of diensten van verschillende herkomst, omdat dat in de weg staat aan de ontwikkeling van een merkimago of een bestaand imago verwatert.

65 — Vervaging in de zin van verduunning is naar mijn mening vergelijkbaar met een achternaam die niet meer in staat is verschillende families te onderscheiden als groepen met een gemeenschappelijke afkomst. Zo is Smith een minder onderscheidende naam dan Windsor. Verwatering door vervaging betekent echter niet dat het merk zijn onderscheidend vermogen, met andere woorden het vermogen om als merk te fungeren, volstrekt verliest. Smith kan fungeren als achternaam ondanks dat deze veel voorkomt, en STAR kan fungeren als merk ondanks dat het afgesleten is, dat wil zeggen een zwak onderscheidend vermogen heeft. Een gedegeneerd merk daarentegen heeft zijn onderscheidend vermogen verloren en kan derhalve niet meer als merk fungeren. Daarom zijn verwaterde merken in theorie geen half-gedegeneerde merken (zie Holmqvist, blz. 152). Desondanks lijkt het vanuit het oogpunt van de bescherming van bekende merken nuttig om degeneratie te aanvaarden als variant van vervaging, ten minste in rechtsstelsels waar voor de bescherming met betrekking tot dezelfde of soortgelijke waren of diensten gevaar van verwarring wordt vereist. In de Verenigde Staten is degeneratie of „genericisation” dikwijls begrepen in het concept van verwatering, zie bijvoorbeeld Simon, t.a.p., blz. 72-74.

producten waarvan de waar of de dienst waarop het merk betrekking heeft, de enige of de belangrijkste vertegenwoordiger is, hetzij van het overweldigende succes van een bepaald merk in een bepaalde categorie producten. Vooral merken die worden gebruikt voor een recente innovatie of die algemeen bekend zijn in specifieke gebieden, worden bedreigd met degeneratie.⁶⁶

informatie zoekt over bloemisten die hun diensten (en waren, namelijk bloemen) op de markt brengen onder de merknaam INTERFLORA. De handelwijze van Marks & Spencer zou derhalve het risico met zich brengen dat het merk INTERFLORA verwatert en een algemene betekenis verkrijgt als aanduiding van elke groep van bloemisten die bezorgingsdiensten aanbiedt waarbij de bezorging wordt verricht door een andere winkel dan waar de bestelling werd geplaatst.

85. Degeneratie kan ook het resultaat zijn van een handelen of nalaten van de merkhouder zelf, bijvoorbeeld wanneer hij het merk gebruikte als generieke term of verzuimde om een passende alternatieve generieke term te ontwikkelen waardoor verwijzingen naar de producten in kwestie zonder gebruik van het merk als algemene aanduiding zouden worden vergemakkelijkt. Degeneratie kan echter ook voortvloeien uit het gebruik van het merk door anderen op een wijze die bijdraagt tot de ontwikkeling ervan tot generieke term.

87. Ik vrees dat dit betoog na het arrest Google France en Google niet kan slagen, omdat het veronderstelt dat de keuze van merken van een derde als trefwoorden op zichzelf vervaging oplevert, ten minste in het geval van bekende merken. In het betoog wordt namelijk de associatie waartoe het causale verband tussen de invoering van het trefwoord en de vertoning van de gesponsorde link met de advertentie van de derde leidt, aangewezen als de factor die het gevaar van degeneratie van het merk veroorzaakt.

86. Interflora stelt dat de keuze van Marks & Spencer van haar merk en daarvan slechts licht afwijkende termen als trefwoorden, een risico in zich bergt van verwatering van het INTERFLORA-merk en derhalve neerkomt op een vervaging die zij zou moeten kunnen verbieden uit hoofde van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104. Haar argument is dat een internetgebruiker door „interflora” in te typen,

88. Zoals ik reeds opmerkte, heeft het Hof trefwoordreclame met gebruikmaking van merken van een derde partij niet als zodanig veroordeeld, maar de vraag naar de toelaatbaarheid daarvan gekoppeld aan de inhoud van de advertentie die wordt getoond in de gesponsorde link. Zou het gebruik van een trefwoord en het daarop verschijnen van een advertentie in de gesponsorde link als zodanig reeds beschouwd worden als verwatering, dan zou elk merk vervagen zodra het wordt

⁶⁶ — In het klassieke voorbeeld „cellofaan” deden beide verschijnselen zich voor.

gekozen als trefwoord dat leidt tot een advertentie van een andere onderneming dan die van de merkhouder.

andere herkomst, bij ongelijksoortige waren of diensten, hetzij die van een generieke categorie waren of diensten, wanneer het dezelfde of gelijksoortige waren of diensten betreft.⁶⁷

89. In het onderhavige geval omvat de gesponsorde link die verschijnt nadat de internetgebruiker het zoekwoord „interflora” heeft getypt, zelf niet het teken of enig daarop gelijkend teken. Zoals ik al eerder heb uitgelegd, sluit dit in het geval van een merk voor waren en diensten die worden aangeboden door een commercieel netwerk van ondernemingen, niet de mogelijkheid uit van vergissingen omtrent het bestaan van een economische band tussen het merk en de adverteerder. Met andere woorden, het is mogelijk dat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie, zelfs wanneer het merk niet wordt genoemd in de advertentie die wordt getoond in de gesponsorde link.

91. Naar mijn mening doet het gebruik van merken van derden als trefwoorden in reclame via zoekmachines afbreuk aan het onderscheidend vermogen van een bekend merk in het geval van dezelfde waren of diensten, wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: het teken wordt genoemd of getoond in de advertentie in de gesponsorde link, en de reclameboodschap of mededeling in de advertentie gebruikt het teken in een generieke betekenis als verwijzing naar een categorie of klasse van waren of diensten, en niet ter onderscheiding tussen waren en diensten van verschillende herkomst.

90. Ik denk evenwel niet dat verwatering van een merk, oftewel de verzwakking van de betekenis ervan als aanduiding van waren of diensten met een specifieke abstracte commerciële herkomst, juridisch beschouwd zou kunnen worden als het gevolg van reclame waarin het merk niet wordt genoemd. Vervaging in de zin van het verloren gaan van het onderscheidend vermogen betekent tenslotte immers, dat het door de consument waargenomen teken in diens bewustzijn een alternatieve betekenis krijgt. De alternatieve betekenis kan hetzij een ambivalente aanduiding zijn voor andere waren of diensten van

5. Afbreken

92. Ter wille van de duidelijkheid moet ik eveneens het tweede element noemen dat wordt bestreken door artikel 5, lid 2, van

⁶⁷ — Naar mijn mening zou al te ver worden afgeweken van de gevestigde leer inzake merkverwatering wanneer de keuze van een trefwoord voor reclame via een internetzoekmachine op zichzelf zou worden aangemerkt als gebruik van een teken dat tot vervaging kan leiden. Dit zou onoverkomelijke bewijstechnische problemen oproepen omdat gesponsorde advertenties meestal slechts een fractie uitmaken van de informatie die als zoekresultaat wordt gepresenteerd aan de internetgebruiker.

richtlijn 89/104, namelijk afbreken, waarbij het om schade aan de reputatie van het merk gaat. In het arrest L'Oréal e.a. tekende het Hof aan: „Er is sprake van afbreuk aan de reputatie van het merk, ook wel „aantasting” of „degeneratie” genoemd, wanneer de waren of diensten waarvoor het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk door de derde wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert. Het risico op een dergelijke afbreuk kan met name volgen uit het feit dat de waren of diensten die door de derde worden aangeboden een kenmerk of kwaliteit bezitten waarvan een negatieve invloed op het imago van het merk kan uitgaan.”⁶⁸ In de onderhavige zaak is afbreken echter niet aan de orde.

6. Aanhaken

93. In het arrest L'Oréal e.a. omschrijft het Hof aanhaken (free-riding) als de situatie waarin „een derde door het gebruik van een teken dat 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.”⁶⁹

94. Het Hof sprak uit dat er sprake kan zijn van ongerechtvaardigd voordeel zonder dat het gebruik schade berokkent aan de merkhouders. Vanuit mededingingsoogpunt vind ik dit nogal problematisch omdat het Hof in feite zegt dat de merkhouders zijn recht om het gebruik van een teken te verbieden mag uitoefenen in omstandigheden waarin dit zou resulteren in een verwijdering ten opzichte van een Pareto-efficiënte situatie. De situatie van de merkhouders zou er niet beter op worden, aangezien hij per definitie geen schade zou ondervinden van het gebruik, maar de situatie van de concurrent zou verslechteren omdat hij omzet zou verliezen. Ook de consument die niet was misleid door de advertentie maar bewust de voorkeur gaf aan de producten van de concurrent, zou worden benadeeld.⁷⁰

95. Het is belangrijk in gedachten te houden dat de zaak L'Oréal e.a. de imitatie van

68 — Voor de Verenigde Staten, zie de Supreme Court van de Verenigde Staten, *Moseley et al., DBA Victor's Little Secret/V Secret Catalogue, Inc., et al*, 537 U.S. 418 (2003), tot vernietiging van het arrest van de Court of Appeals for the Sixth Circuit, 259 F.3d 464.

69 — Arrest L'Oréal e.a., punt 49.

70 — Zie Klerman, D., „Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing”, *Fordham Law Review*, deel 74 (2006), blz. 1759-1773, op blz.1771.

luxeproducten betrof. In de onderhavige zaak gaat het om „normale” producten/diensten en niet om replica’s of imitaties; er is althans niet gesteld dat Marks & Spencer Interflora op enige wijze imiteert.

96. In het onderhavige geval probeert Marks & Spencer zichzelf te presenteren als een commercieel alternatief voor klanten die op zoek zijn naar informatie over hetzij de diensten van Interflora, hetzij over bloemenbezorgingsdiensten in het algemeen, en die zich waarschijnlijk het meest bekende merk voor zulke diensten herinneren. Het ligt voor de hand dat Marks & Spencer in beide gevallen profiteert van de bekendheid van het Interflora-merk, aangezien er voor deze trefwoordkeuze geen andere verklaring denkbaar is. Wat derhalve overblijft is de vraag naar de eerlijkheid van het bewuste gebruik. Ik herinner eraan dat volgens de Google France en Google-rechtspraak de selectie van trefwoorden onder deze omstandigheden neerkomt op gebruik van het merk van Interflora voor waren en diensten van Marks & Spencer.

97. In de zaak L’Oréal e.a. heeft de advocaat-generaal tevens voorgesteld dat de maatstaf van het gerechtvaardigde karakter van het gebruik slechts toepasselijk is wanneer er een geldige reden is om het merk van de ander te gebruiken. Bij ontbreken van een

geldige reden is het gebruik automatisch ongerechtvaardigd.⁷¹

98. Voor het hier relevante gebruik, gedefinieerd als de selectie van het merk als trefwoord voor reclame via een internetzoekmachine, moet er een geldige reden zijn. Wanneer we het hebben over het typische door artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 bedoelde geval, namelijk dat van niet-soortgelijke waren of diensten, kan men zich slechts met veel moeite voorstellen hoe die voorwaarde dient te worden uitgelegd. Zoals gezegd is het bijzonder moeilijk het verband tussen het trefwoord en het merk vast te stellen zonder te kunnen beschikken over informatie betreffende buiten dat gebruik gelegen omstandigheden.

99. In het geval van dezelfde of soortgelijke waren of diensten lijkt het oogmerk, een commercieel alternatief te bieden voor waren of diensten die worden beschermd door een bekend merk, een geldige reden in de context van de moderne marketingmethoden, die berusten op internetreclame met gebruik van trefwoorden. Reclame op basis van trefwoorden waarbij bekende merken van derden worden gebruikt, zou anders als zodanig verboden zijn als aanhaken. Een dergelijke conclusie is gezien de noodzaak van bevordering van een onvervalste mededinging en van de mogelijkheden voor de consument om informatie over waren en diensten te verzamelen, niet te rechtvaardigen. In een markteconomie

71 — Conclusie van advocaat-generaal Mengozzi in de zaak L’Oreal e.a., punten 105-111.

gaat het er tenslotte om dat geïnformeerde consumenten keuzes kunnen maken in overeenstemming met hun voorkeuren. Ik acht het ongepast dat de merkhouder zulk gebruik zou kunnen verbieden, tenzij hij redenen heeft om bezwaar te maken tegen het verschijnen van de advertentie na het intypen van een met een trefwoord overeenkomende zoekterm.

100. Interflora voert aan dat de trefwoordreclame door Marks & Spencer haar eigen reclamekosten aanzienlijk heeft opgedreven, omdat als gevolg van de competitie voor deze trefwoorden („AdWords”) de door Google geheven prijs per klik is gestegen.

101. In het arrest Google France en Google overwoog het Hof het volgende⁷²: „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. [...] 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. [...] 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.”

102. Gelet hierop kan, aangezien verhoogde kosten per klik de reclamefunctie van een bekend merk niet aantasten, een dergelijke kostenverhoging naar mijn mening op zichzelf noch als oneerlijk noch als het trekken van een voordeel uit de reputatie van het merk worden beschouwd.

⁷² — Arrest Google France en Google, punten 93-95.

103. Nu het Hof in de Google France en Google-rechtspraak in beginsel zijn goedkeuring heeft gegeven aan trefwoordreclame met het gebruik van merken van een derde, ben ik van mening dat ook het vraagstuk van aanhaken bezien dient te worden op basis van de advertentie die wordt getoond in de gesponsorde link. Wanneer die advertentie het merk noemt of toont, hangt de aanvaardbaarheid van het gebruik ervan af, of we te doen hebben met geoorloofde vergelijkende reclame of integendeel met het varen in het kielzog van de reputatie van de merkhouders.⁷³

Interflora? Waarom deze keer niet Marks & Spencer geprobeerd?”).

105. De trefwoorden die Marks & Spencer heeft gekozen voor haar reclame via zoekmachines impliceert zeker een boodschap aan de consument, dat zij een alternatief voor Interflora biedt. Ik ben echter van mening dat dit niet neerkomt op aanhaken in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104.

104. In haar advertenties vergelijkt Marks & Spencer haar waren en diensten niet met die van Interflora („onze waren en diensten zijn beter/goedkoper dan die van Interflora”) en presenteert haar waren ook niet als imitaties of kopieën („wij bieden diensten van hetzelfde type als Interflora”) en zelfs niet uitdrukkelijk als alternatief daarvoor („Bent u een klant van

73 — In de Verenigde Staten bepaalt Section 43 (c), 4(A) van de Lanham Act dat „redelijk gebruik van een beroemd merk door een derde in vergelijkende commerciële reclame of promotie om de concurrerende waren of diensten van de rechthebbende op het beroemde merk te identificeren” geen aanleiding geeft voor een actie uit hoofde van Section 43 (c), dat verwatering van merken betreft.

106. Ten slotte zijn naar mijn mening de in de vierde vraag genoemde aspecten niet relevant voor de beantwoording van de derde vraag, sub b.

V — Conclusie

107. Gezien het bovenstaande geef ik het Hof in overweging de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, als volgt op zijn vragen te antwoorden:

- „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, dient als volgt te worden uitgelegd:
- Een aan een merk gelijk teken wordt gebruikt „voor waren of diensten” in de zin van deze bepalingen, wanneer het zonder toestemming van de merkhouder is geselecteerd als trefwoord in het kader van een internetverwijzingsdienst en de advertenties worden getoond op basis van het trefwoord.
 - De houder van een merk is gerechtigd zodanig gedrag onder de genoemde omstandigheden te verbieden wanneer die advertentie het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te bepalen of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of van een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel van een derde.
 - Een vergissing betreffende de herkomst van waren of diensten doet zich voor wanneer de gesponsorde link van de concurrent sommige leden van het publiek op de gedachte kan brengen dat de concurrent deel uitmaakt van het commerciële netwerk van de merkhouder terwijl dit niet het geval is. Dientengevolge is de merkhouder gerechtigd de betrokken concurrent te verbieden dit trefwoord te gebruiken in zijn reclame.

- 2) Artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 moeten aldus worden uitgelegd dat het gebruik van een teken als trefwoord in een internetverwijzingsdienst voor dezelfde waren of diensten als die waarop een gelijk, bekend merk betrekking heeft, eveneens binnen de werkingssfeer van deze bepalingen valt en kan worden verboden door de merkgerechtigde wanneer
- a) de advertentie die verschijnt nadat de internetgebruiker als zoekwoord het trefwoord dat gelijk is aan een bekend merk heeft ingevoerd, dat merk noemt of toont, en
 - b) het merk
 - daarin wordt gebruikt als generieke term ter aanduiding van een klasse of categorie van waren of diensten, of
 - de adverteerder daarmee tracht te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie of het prestige daarvan, en voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft verricht om het imago van dat merk te creëren en in stand te houden.
- 3) De omstandigheid dat de exploitant van de internetzoekmachine merkhouders in het relevante geografische gebied niet toestaat om derden te verbieden met hun merken overeenkomende tekens als trefwoorden te selecteren, doet op zichzelf niet ter zake wat de aansprakelijkheid aangaat van de adverteerder die gebruikmaakt van de trefwoorden.”