

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

22 september 2011 \*

In zaak C-323/09,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Verenigd Koninkrijk), bij beslissing van 16 juli 2009, ingekomen bij het Hof op 12 augustus 2009, in de procedure

**Interflora Inc.,**

**Interflora British Unit**

tegen

**Marks & Spencer plc,**

**Flowers Direct Online Ltd,**

\* Procestaal: Engels.

wijst HET HOF (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, J.-J. Kasel, M. Ilešič (rapporteur), E. Levits en M. Safjan, rechters,

advocaat-generaal: N. Jääskinen,  
griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 13 oktober 2010,

gelet op de opmerkingen van:

- Interflora Inc. en Interflora British Unit, vertegenwoordigd door R. Wyand, QC, en S. Malynicz, barrister,
- Marks & Spencer plc, vertegenwoordigd door G. Hobbs, QC, E. Himsworth, barrister, en T. Savvides en E. Devlin, solicitors,
- de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes als gemachtigde,
- de Europese Commissie, vertegenwoordigd door H. Krämer als gemachtigde,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 24 maart 2011,

het navolgende

### **Arrest**

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), en artikel 9 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).
  
- 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Interflora Inc. en Interflora British Unit enerzijds, en Marks & Spencer plc (hierna: „M & S”) en Flowers Direct Online Ltd anderzijds. Met Flowers Direct Online Ltd is een schikking getroffen, zodat het in het hoofdgeding nog enkel gaat tussen Interflora Inc. en Interflora British Unit en M & S, over het feit dat M & S op internet adverteert met trefwoorden die met het merk INTERFLORA overeenkomen.

### **Rechtskader**

- 3 Richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 zijn respectievelijk 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 (PB L 299, blz. 25), die in werking is getreden op 28 november 2008, en bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad

van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), die in werking is getreden op 13 april 2009. Gelet op het voor een deel van de feiten relevante tijdvak moet er echter van worden uitgegaan dat de geschillen in het hoofdgeding nog door richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 worden beheerst.

- 4 Hoewel het Hof bijgevolg de door de verwijzende rechter gevraagde uitlegging van richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 zal verstrekken, dient erop te worden gewezen dat ingeval deze rechterlijke instantie zich bij de afdoening van het hoofdgeding niettemin op de voorschriften van richtlijn 2008/95 en verordening nr. 207/2009 zou baseren, de gegeven uitlegging ook voor deze nieuwe rechtsinstrumenten geldt. De voor het geschil in het hoofdgeding relevante regels zijn immers bij de vaststelling van laatstgenoemde richtlijn en verordening niet beduidend gewijzigd, wat hun bewoordingen, context en doelstellingen betreft.
  
- 5 De tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 preciseerde:

„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 [...] de grondslag voor de bescherming vormt.”

- 6 De zevende overweging van verordening nr. 40/94 was nagenoeg hetzelfde geformuleerd.

- 7 Artikel 5 van richtlijn 89/104, met als opschrift „Rechten verbonden aan het merk”, bepaalde:

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

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

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

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

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

- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
- c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
- d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

[...]"

- 8 Artikel 9, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94 luidde in wezen hetzelfde als artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104. Lid 2 van artikel 9 kwam overeen met lid 3 van artikel 5. Artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 bepaalde:

„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:

[...]

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

## Hoofdingeding en prejudiciële vragen

### *De advertentieverwijzingsdienst „AdWords”*

- 9 Wanneer een internetgebruiker op basis van een of meerdere woorden een zoekopdracht uitvoert met de zoekmachine Google, zal deze de websites tonen die het meest met deze woorden overeen lijken te komen, in volgorde van afnemende relevantie. Het betreft hier de zogenoemde „natuurlijke” resultaten van de zoekactie.
  
- 10 Via de betaalde advertentieverwijzingsdienst „AdWords” van Google kan iedere marktdeelnemer door één of meerdere zoekwoorden te selecteren, in geval van concordantie tussen dit woord of deze woorden en de woorden die de internetgebruiker in de zoekopdracht in de zoekmotor heeft gebruikt, een advertentielink naar zijn website laten verschijnen. Deze advertentielink verschijnt in de rubriek „gesponsorde links”, die of in het rechtergedeelte van het scherm, rechts van de natuurlijke resultaten, of in het bovenste gedeelte, boven deze resultaten, wordt weergegeven.
  
- 11 Bij deze advertentielink staat een korte reclameboodschap. Deze link en deze boodschap vormen samen de advertentie die in bovenbedoelde rubriek wordt weergegeven.
  
- 12 De adverteerder is per klik op de advertentielink een vergoeding voor de advertentieverwijzingsdienst 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 advertentieverwijzingsdienst heeft verklaard bereid te zijn te betalen, en het aantal keer dat internetgebruikers op die link hebben geklikt.

- 13 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.

*Het gebruik van trefwoorden in de zaak die in het hoofdgeding aan de orde is*

- 14 Interflora Inc., een vennootschap opgericht naar het recht van de staat Michigan (Verenigde Staten), exploiteert een wereldwijd bloemenbezorgingsnetwerk. Interflora British Unit is een licentienemer van Interflora Inc.
- 15 Het netwerk van Interflora Inc. en Interflora British Unit (hierna samen: „Interflora”) bestaat uit bloemisten bij wie de klanten in persoon of telefonisch bestellingen kunnen plaatsen. Interflora heeft echter ook websites die gebruikt kunnen worden voor het plaatsen van bestellingen via internet, die dan 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](http://www.interflora.com). Deze site leidt door naar websites voor specifieke landen, zoals [www.interflora.co.uk](http://www.interflora.co.uk).
- 16 INTERFLORA is een nationaal merk in het Verenigd Koninkrijk en eveneens een gemeenschapsmerk. Het is niet in geding dat deze merken met betrekking tot de thuisbezorging van bloemen een grote reputatie hebben in het Verenigd Koninkrijk en in andere lidstaten van de Europese Unie.



- 17 M & S, een vennootschap naar Engels recht, is een van de grootste detailhandelaars in het Verenigd Koninkrijk. Zij biedt een ruim goederenassortiment aan en verleent diensten via haar winkelnetwerk en haar website [www.marksandspencer.com](http://www.marksandspencer.com). Een van haar diensten is de verkoop en bezorging van bloemen. Deze activiteit vindt in concurrentie met Interflora plaats. M & S maakt immers geen deel uit van het Interflora-netwerk.
- 18 M & S heeft bij de advertentieverwijzingsdienst „AdWords” het woord „Interflora” alsook enige varianten bestaande uit dat trefwoord met „kleine schrijffouten”, en uitdrukkingen die het woord „Interflora” bevatten (zoals „Interflora Flowers”, „Interflora Delivery”, „Interflora.com”, „Interflora co uk”, enzovoort), als trefwoorden geselecteerd. Wanneer internetgebruikers dus het woord „Interflora” of een van de genoemde varianten of uitdrukkingen als zoekterm in de zoekmachine van Google invoerden, verscheen er in de rubriek „gesponsorde links” een advertentie van M & S.
- 19 Deze advertentie zag er met name uit als volgt:

„M & S Flowers Online

[www.marksandspencer.com/flowers](http://www.marksandspencer.com/flowers)

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery”

I - 8672

[„M & S Flowers Online

[www.marksandspencer.com/flowers](http://www.marksandspencer.com/flowers)

Prachtige bloemen en verse planten

Bestel tot 17 uur voor bezorgingen de dag nadien”].

- 20 Na deze feiten te hebben vastgesteld, heeft Interflora bij de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, een beroep tegen M & S ingesteld wegens schending van haar merkrechten. De High Court heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof tien prejudiciële vragen voorgelegd. Na een verzoek om verduidelijkingen van het Hof heeft de verwijzende rechter bij beslissing van 29 april 2010, ingekomen bij het Hof op 9 juni 2010, de vijfde tot en met de tiende vraag ingetrokken, zodat thans enkel nog de vier hierna volgende vragen aan de orde zijn:

„1) Wanneer een onderneming die een concurrent is van de houder van een ingeschreven merk en via haar website waren en diensten verkoopt die dezelfde zijn als die waarvoor het merk is ingeschreven:

- als trefwoord voor de dienst gesponsorde links van een exploitant van een zoekmachine een teken kiest dat gelijk is [...] aan een merk,
- dit teken als trefwoord benoemt,
- aan dit teken de URL van haar website koppelt,

- de kosten per klik vaststelt die zij met betrekking tot dat trefwoord zal betalen,
  
- de verschijningsmomenten van de gesponsorde link vastlegt,
  
- 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]?

- 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]?
  
- 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) [...] artikel 5, lid 2, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub c, van [verordening 40/94], of beide?

- 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 opvatting kan doen postvatten dat de concurrent, in strijd met de waarheid, lid is van het commerciële netwerk van de merkhouder, 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?"

### **Verzoek om heropening van de mondelinge behandeling**

- <sup>21</sup> M & S heeft bij brief van 1 april 2011 verzocht om de mondelinge behandeling te heropenen, op grond dat de conclusie van 24 maart 2011 van de advocaat-generaal op onjuiste premissen is gebaseerd en schending van de beginselen inzake de bevoegdheidsverdeling tussen het Hof en de verwijzende rechter oplevert. Wat dit laatste betreft merkt M & S op dat de advocaat-generaal, in plaats van zich tot het onderzoek van de relevante bepalingen van het recht van de Unie te beperken, heeft uiteengezet tot welk resultaat de uitlegging van deze bepalingen volgens hem in het hoofdgeding dient te leiden.
- <sup>22</sup> Volgens vaste rechtspraak kan het Hof krachtens artikel 61 van het Reglement voor de procesvoering de mondelinge behandeling heropenen indien het van oordeel is dat het onvoldoende is ingelicht of dat de zaak moet worden onderzocht op basis van een argument waarover tussen partijen geen discussie heeft plaatsgevonden (zie

onder meer arresten van 26 juni 2008, *Burda*, C-284/06, Jurispr. blz. I-4571, punt 37, en 17 maart 2011, *AJD Tuna*, C-221/09, Jurispr. blz. I-1655, punt 36).

- 23 In casu is het Hof van oordeel dat het over alle noodzakelijke gegevens beschikt om de vragen van de verwijzende rechter te beantwoorden en dat de zaak niet hoeft te worden onderzocht op basis van een argument waarover geen discussie heeft plaatsgevonden voor het Hof.
- 24 Wat de kritiek op de conclusie van de advocaat-generaal betreft, zij eraan herinnerd dat de advocaat-generaal krachtens artikel 252, tweede alinea, VWEU tot taak heeft in het openbaar in volkomen onpartijdigheid en onafhankelijkheid met redenen omklede conclusies te nemen aangaande zaken waarin hij overeenkomstig het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie moet optreden. Bij de uitoefening van deze taak staat het hem in voorkomend geval vrij een verzoek om een prejudiciële beslissing te analyseren door dit in een ruimere context te plaatsen dan die welke door de verwijzende rechter of door de partijen in het hoofdgeding strikt is afgebakend. De rechtsprekende formatie is noch door de conclusie van de advocaat-generaal, noch door de motivering op grond waarvan hij tot die conclusie komt, gebonden (arrest van 11 november 2010, *Hogan Lovells International*, C-229/09, Jurispr. blz. I-11335, punt 26, en arrest *AJD Tuna*, reeds aangehaald, punt 45).
- 25 Dit geldt thans ook voor de verwijzende rechter, die bij zijn toepassing van de prejudiciële beslissing van het Hof niet verplicht is om het door de advocaat-generaal ontwikkelde betoog te volgen.
- 26 In deze omstandigheden kan het verzoek van M & S om heropening van de mondelinge behandeling niet worden aanvaard.

## Beantwoording van de prejudiciële vragen

*De vragen betreffende artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94*

- 27 Met zijn eerste en tweede vraag, alsook zijn derde vraag, sub a, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 aldus moeten worden uitgelegd dat een merkhouder een concurrent kan verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dit merk en dat deze concurrent zonder toestemming van die merkhouder voor een advertentieverwijzingsdienst op internet heeft geselecteerd, een advertentie te laten weergeven voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het genoemde merk is ingeschreven.
- 28 Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of het in dit verband van belang is dat deze advertentie bij een deel van het betrokken publiek de onjuiste indruk kan wekken dat de adverteerder lid van het commerciële netwerk van de merkhouder is, en dat de aanbieder van de advertentieverwijzingsdienst niet toestaat dat de merkhouders zich tegen de selectie van met hun merken overeenkomende tekens verzetten.
- 29 Deze vragen moeten samen worden onderzocht.
- 30 Zoals het Hof reeds heeft vastgesteld, is het teken dat door een adverteerder in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet als trefwoord wordt gekozen, het middel dat tot weergave van zijn advertentie leidt. Derhalve wordt van dit teken „gebruik in het economisch verkeer” gemaakt in de zin van artikel 5 van richtlijn

89/104 en artikel 9 van verordening nr. 40/94 (zie onder meer arresten van 23 maart 2010, *Google France en Google*, C-236/08-C-238/08, Jurispr. blz. I-2417, punten 49-52, en 25 maart 2010, *BergSpechte*, C-278/08, Jurispr. blz. I-2517, punt 18).

- 31 Bovendien gaat het hier om een gebruik voor producten of diensten van de adverteerder, ook al verschijnt het als trefwoord geselecteerde teken niet in de advertentie zelf (arrest *BergSpechte*, reeds aangehaald, punt 19, en beschikking van 26 maart 2010, *Eis.de*, C-91/09, punt 18).
- 32 De merkhouder kan zich evenwel niet verzetten tegen het gebruik als trefwoord van een aan zijn merk gelijk teken, indien hij niet voldoet aan alle voorwaarden die daartoe bij artikel 5 van richtlijn 89/104 en artikel 9 van verordening nr. 40/94 alsook bij de desbetreffende rechtspraak zijn gesteld.
- 33 Het geschil dat in het hoofdgeding aan de orde is, valt onder lid 1, sub a, van bedoelde artikelen 5 en 9, te weten situaties waarin sprake is van een zogenoemde „dubbele identiteit” doordat een derde gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Vaststaat immers dat M & S voor zijn bloemenbezorgingsdienst gebruik heeft gemaakt van het teken „Interflora”, dat in wezen gelijk is aan het voor bloemenbezorgingsdiensten ingeschreven woordmerk INTERFLORA.
- 34 In dat geval kan de merkhouder dit gebruik enkel verbieden wanneer het een van de functies van het merk kan aantasten (reeds aangehaalde arresten *Google France en Google*, punt 79, en *BergSpechte*, punt 21; zie eveneens arresten van 18 juni

2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 60, en 8 juli 2010, Portakabin, C-558/08, Jurispr. blz. I-6963, punt 29).

- 35 Volgens Interflora dient deze voorwaarde — overeenkomstig vaste rechtspraak — aldus te worden begrepen dat voornoemd lid 1, sub a, de merkhouder bescherming tegen elke aantasting van alle merkfuncties biedt. M & S is evenwel van mening dat een dergelijke uitlegging niet ondubbelzinnig uit de rechtspraak voortvloeit en tot een onevenwicht tussen het belang van bescherming van de intellectuele eigendom en het belang van de vrije mededinging dreigt te leiden. De Europese Commissie stelt zich harerzijds op het standpunt dat lid 1, sub a, van artikel 5 van richtlijn 89/104 en artikel 9 van verordening nr. 40/94 de merkhouder uitsluitend tegen inbreuken op de herkomstaanduidingsfunctie van het merk beschermt. De andere functies van het merk kunnen hoogstens een rol spelen bij de uitlegging van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, welke bepalingen de door bekende merken verleende rechten betreffen.
- 36 Opgemerkt zij dat uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 en uit de tiende overweging van de considerans van deze richtlijn volgt dat het recht van de lidstaten in die zin is geharmoniseerd dat het door een merk aan de merkhouder verleende uitsluitend recht deze laatste een „absolute” bescherming biedt tegen het gebruik door derden van aan dat merk identieke tekens voor dezelfde waren of diensten, terwijl de merkhouder bij gebreke van deze dubbele identiteit zijn uitsluitend recht enkel dienstig kan inroepen wanneer sprake is van gevaar voor verwarring. Dit onderscheid tussen de bescherming die door lid 1, sub a, van dat artikel wordt verleend en die welke door lid 1, sub b, wordt geboden, is met betrekking tot het gemeenschapsmerk overgenomen in de zevende overweging van de considerans en in artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94.
- 37 Ook al heeft de wetgever van de Unie de bescherming die wordt verleend tegen het gebruik zonder toestemming van tekens die gelijk zijn aan een merk en die worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, als „absoluut” gekwalificeerd, heeft het Hof deze kwalificatie in het juiste perspectief



gezet door erop te wijzen dat de door artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 verleende bescherming — hoe aanzienlijk ook — er enkel toe strekt, de merkhouder in staat te stellen om zijn specifieke belangen als houder van dit merk te beschermen, dat wil zeggen om ervoor te zorgen dat dit merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. Het Hof heeft hieruit afgeleid dat de uitoefening van het door het merk verleende uitsluitende recht beperkt moet blijven tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde de functies van het merk en met name de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te garanderen, aantast of kan aantasten (arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 51).

<sup>38</sup> Deze uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 is herhaaldelijk bevestigd en is overgenomen in artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 [zie onder meer, wat richtlijn 89/104 betreft, arresten van 11 september 2007, Céline, C-17/06, Jurispr. blz. I-7041, punt 16, en 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK), C-533/06, Jurispr. blz. I-4231, punt 57, alsook, wat verordening nr. 40/94 betreft, beschikking van 19 februari 2009, UDV North America, C-62/08, Jurispr. blz. I-1279, punt 42, en arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 75]. Die uitlegging is bovendien in die zin verduidelijkt dat de merkhouder krachtens deze bepalingen een beroep op zijn uitsluitend recht kan doen ingeval afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan een van de functies van het merk, ongeacht of het om de wezenlijke functie van aanduiding van de herkomst van de door dit merk gedekte waren of diensten, dan wel om een andere functie van dit merk gaat, zoals de functie die erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (reeds aangehaalde arresten L'Oréal e.a., punten 63 en 65, en Google France en Google, punten 77 en 79).

<sup>39</sup> Wat de andere functies van het merk dan herkomstaanduiding betreft, dient erop te worden gewezen dat zowel de wetgever van de Unie, door in de tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 en in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 de woorden „met name” te gebruiken, als het Hof, door sinds het voornoemde arrest Arsenal Football Club de woorden „functies van het merk” te gebruiken, hebben aangegeven dat de herkomstaanduidingsfunctie van het merk niet de enige functie is die voor bescherming tegen inbreuken op het merk door derden in aanmerking komt. Aldus hebben zij er rekening mee gehouden dat een merk vaak, naast de aanduiding van herkomst van de waren of diensten, een

commercieel strategisch instrument vormt dat inzonderheid kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden of voor het opbouwen van een reputatie, teneinde de consument aan het merk te binden.

- 40 Het is juist dat een merk steeds wordt geacht zijn herkomstaanduidingsfunctie te vervullen, terwijl het de andere functies slechts verzekert voor zover de houder het merk in die zin gebruikt, met name voor reclame- of investeringsdoeleinden. Dit neemt echter niet weg dat dit onderscheid tussen de essentiële functie en de andere functies van het merk geenszins rechtvaardigt dat wanneer een merk een of meerdere van genoemde andere functies vervult, inbreuken op deze functies van de werkingssfeer van de artikelen 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 zouden zijn uitgesloten. Evenmin mag ervan worden uitgegaan dat enkel bekende merken andere functies dan de functie van herkomstaanduiding kunnen hebben.
- 41 De verwijzende rechter dient de voorwaarde van aantasting van een van de merkfuncties toe te passen tegen de achtergrond van de voorgaande overwegingen en de hierna verstrekte nadere uitlegging.
- 42 Aangaande het gebruik als trefwoorden, in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet, van tekens die gelijk zijn aan merken en die worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor die merken zijn ingeschreven, heeft het Hof reeds geoordeeld dat — naast de herkomstaanduidingsfunctie — ook de reclamefunctie relevant kan zijn (zie arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 81). Deze vaststelling geldt ook in het onderhavige geval. Interflora heeft echter ook aangevoerd dat de investeringsfunctie van haar merk is aangetast.

- 43 Bijgevolg dient aan de verwijzende rechter uitlegging te worden verstrekt betreffende de herkomstaanduidingsfunctie, de reclamefunctie en de investeringsfunctie van het merk.

#### Aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie

- 44 Of de herkomstaanduidingsfunctie van een merk al dan niet wordt aangetast wanneer 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, aan internetgebruikers wordt getoond, hangt in het bijzonder af van de wijze waarop deze advertentie wordt gepresenteerd. Van afbreuk aan deze functie van het merk is sprake wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (reeds aangehaalde arresten *Google France en Google*, punten 83 en 84, en *Portakabin*, punt 34). In een dergelijke situatie, waarbij de advertentie overigens meteen verschijnt nadat het merk als zoekwoord is ingevoerd en wordt weergegeven wanneer het merk, als zoekwoord, ook nog op het scherm staat, kan de internetgebruiker zich immers vergissen omtrent de herkomst van de waren of diensten (arrest *Google France en Google*, reeds aangehaald, punt 85).
- 45 Wanneer de advertentie van de derde de indruk wekt dat er tussen deze derde en de merkhouder een economische band bestaat, moet worden geoordeeld dat de herkomstaanduidingsfunctie van dat merk is aangetast. Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er een economische band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet worden geconcludeerd dat afbreuk aan deze functie van het

merk wordt gedaan (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punten 89 en 90, en Portakabin, punt 35).

- <sup>46</sup> Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of de feiten van het hoofdgeding de herkomstaanduidingsfunctie zoals deze in de vorige punten is beschreven, aantasten of kunnen aantasten (zie, naar analogie, arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 88).
- <sup>47</sup> Irrelevant voor deze beoordeling is de in de vierde vraag, sub b, genoemde omstandigheid dat de exploitant van de zoekmachine niet toestaat dat de merkhouders zich verzet tegen de keuze van een aan zijn merk gelijk teken als trefwoord. Zoals de advocaat-generaal in punt 40 van zijn conclusie heeft opgemerkt, zou alleen de omgekeerde situatie, waarin de aanbieder van de advertentieverwijzingsdienst merkhouders de mogelijkheid daartoe biedt, rechtsgevolgen kunnen hebben. Indien de betrokken merkhouders zich er niet tegen verzetten dat met hun merken gelijke tekens als trefwoorden worden geselecteerd, zou dit in sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden als stilzwijgende toestemming van deze merkhouders kunnen worden gekwalificeerd. Dat in het hoofdgeding noch toelating aan de betrokken merkhouders is gevraagd, noch door hem toelating is verleend, bevestigt evenwel juist dat het met zijn merk overeenkomende teken zonder zijn toestemming is gebruikt.
- <sup>48</sup> Een omstandigheid zoals die welke in de vierde vraag, sub a, wordt beschreven, kan daarentegen voor de toepassing van de in de artikelen 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 geformuleerde regel wél van belang zijn.

- 49 Indien immers uit de door de verwijzende rechter verrichte feitelijke vaststellingen zou blijken dat de reclameboodschap van M & S die in antwoord op de met het woord „Interflora” door internetgebruikers verrichte zoekopdracht wordt weergegeven, deze gebruikers kan doen geloven dat de door M & S aangeboden bloemenbezorgingsdienst tot het commerciële netwerk van Interflora behoort, moet worden geconcludeerd dat op basis van deze reclameboodschap niet kan worden uitgemaakt of M & S ten opzichte van de merkhouders een derde is, dan wel, integendeel, economisch met hem verbonden is. In dat geval wordt de herkomstaanduidingsfunctie van het merk INTERFLORA aangetast.
- 50 Zoals in punt 44 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, bestaat in die context het relevante publiek uit normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruikers. Het feit dat sommige internetgebruikers er zich mogelijk niet goed van bewust waren dat de door M & S verstrekte dienst losstaat van die van Interflora, volstaat dan ook niet om van aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie te kunnen gewagen.
- 51 Bij het onderzoek van de feiten waartoe de verwijzende rechter dient over te gaan, kan deze om te beginnen nagaan of de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de algemeen bekende kenmerken van de markt wordt geacht op de hoogte te zijn van het feit dat de bloemenbezorgingsdienst van M & S geen deel uitmaakt van het netwerk van Interflora maar daarmee integendeel in een concurrentieverhouding staat, en vervolgens, indien zou blijken dat deze algemene marktkennis ontbreekt, of die internetgebruiker uit de advertentie kon afleiden dat die dienst niet tot dat netwerk behoort.
- 52 De verwijzende rechter kan daarbij inzonderheid rekening houden met de omstandigheid dat in casu het commerciële netwerk van de merkhouders bestaat uit een groot aantal detailhandelaren die ten opzichte van elkaar aanzienlijk verschillen, wat hun omvang en commercieel profiel betreft. In die omstandigheden kan het voor de internetgebruiker immers bijzonder moeilijk zijn om — bij gebreke van enige aanduiding door de adverteerder — te weten of de reclame die wordt weergegeven in antwoord op een zoekopdracht waarbij dit merk als zoekterm is gebruikt, al dan niet van dat netwerk deel uitmaakt.

- 53 Rekening houdend met deze omstandigheid en met alle andere factoren die volgens hem relevant zijn, zal de verwijzende rechter, indien de in punt 51 van het onderhavige arrest genoemde algemene marktkennis ontbreekt, moeten beoordelen of het gebruik van bewoordingen zoals „M & S Flowers” in een advertentie zoals die welke in punt 19 van het onderhavige arrest is weergegeven, al dan niet volstaat om de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker die zoektermen met daarin het woord „Interflora” heeft ingevoerd, duidelijk te maken dat de aangeboden bloemenbezorgingsdienst niet van Interflora afkomstig is.

### Aantasting van de reclamefunctie

- 54 Met betrekking tot de reclamefunctie heeft het Hof reeds kunnen vaststellen dat het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander in het kader van een advertentieverwijzingsdienst als „Adwords”, deze functie van het merk niet aantast (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punt 98, en BergSpechte, punt 33).
- 55 Stellig kan dit gebruik een impact hebben op het gebruik dat de houder van een woordmerk voor reclamedoeleinden van zijn merk maakt.
- 56 Met name wanneer laatstgenoemde merkhouder zijn eigen merk als trefwoord bij de verlener van de advertentieverwijzingsdienst registreert, zodat in het veld „gesponsorde links” een advertentie verschijnt, zal hij soms — ingeval zijn merk ook door een concurrent als trefwoord is geselecteerd — bereid moeten zijn een hogere prijs per klik dan deze laatste te betalen, indien hij wenst dat zijn advertentie boven die van deze concurrent verschijnt (zie arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 94).

- 57 Het enkele feit dat het gebruik door een derde van een aan een merk gelijk teken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, de houder van dit merk verplicht om grotere reclame-inspanningen te leveren om de bekendheid van dit merk bij de consument te behouden of te verhogen, volstaat hoe dan ook op zich niet om te concluderen dat afbreuk aan de reclamefunctie van dat merk wordt gedaan. In dit verband dient te worden benadrukt dat het merk weliswaar een essentieel onderdeel vormt van het stelsel van onvervalste mededinging dat het recht van de Unie tot stand wil brengen (zie onder meer arrest van 23 april 2009, Copad, C-59/08, Jurispr. blz. I-3421, punt 22), maar dat het de merkhouder niet beoogt te beschermen tegen praktijken die inherent zijn aan de vrije mededinging.
- 58 Reclame op internet op basis van trefwoorden die overeenkomen met merken, vormt een dergelijke praktijk, aangezien deze reclame er in de regel louter toe strekt, internetgebruikers een alternatief voor de waren of diensten van de houders van die merken te bieden (zie dienaangaande arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 69).
- 59 De selectie van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander in het kader van een advertentieverwijzingsdienst zoals „Adwords”, leidt er overigens niet toe dat de houder van dit merk zijn merk niet meer doeltreffend kan gebruiken om de consument te informeren en te overtuigen (zie in dit verband arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 96 en 97).

#### Aantasting van de investeringsfunctie

- 60 Naast zijn functie van herkomstaanduiding en — in voorkomend geval — zijn reclamefunctie kan een merk door de merkhouder eveneens worden gebruikt ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden.

- 61 Ook al kan deze functie van het merk, de zogenoemde „investeringsfunctie”, de reclamefunctie enigszins overlappen, verschilt ze niettemin daarvan. Het gebruik van het merk ter verwerving of behoud van een reputatie geschiedt immers niet enkel via reclame, maar ook via diverse commerciële technieken.
- 62 Wanneer een derde, zoals een concurrent van de houder van het merk, een aan dit merk gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, het gebruik door die houder van zijn merk ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk stoort, moet worden geoordeeld dat dit gebruik de investeringsfunctie van het merk aantast. De betrokken merkhouder kan een dergelijk gebruik dan ook verbieden krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 of, ingeval het een gemeenschapsmerk betreft, artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94.
- 63 In een situatie waarin het merk reeds een dergelijke reputatie geniet, wordt de investeringsfunctie aangetast wanneer het gebruik dat de derde van een aan dit merk gelijk teken maakt voor dezelfde waren en diensten, afbreuk doet aan deze reputatie en derhalve het behoud ervan in gevaar brengt. Aldus heeft het Hof reeds geoordeeld dat de houder van een merk zich krachtens het daarbij aan hem verleende uitsluitende recht tegen een dergelijk gebruik kan verzetten (zie arrest van 12 juli 2011, *L'Oréal e.a.*, C-324/09, Jurispr. blz. I-6011, punt 83).
- 64 Daarentegen kan niet worden aanvaard dat de houder van een merk zich ertegen verzet dat een concurrent, in omstandigheden van eerlijke mededinging en met eerbiediging van de herkomstaanduidingsfunctie van het merk, een aan dit merk gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, indien dat gebruik er enkel toe leidt dat de houder van dit merk zijn inspanningen ter verkrijging of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, dient op te voeren. Evenmin kan de merkhouder zich met



succes beroepen op de omstandigheid dat voornoemd gebruik een aantal consumenten er mogelijkterwijs toe brengt de waren of diensten waarop dit merk is aangebracht, links te laten liggen.

65 Op basis van deze overwegingen dient de verwijzende rechter te verifiëren of het gebruik door M & S van het teken dat identiek is aan het merk INTERFLORA, het behoud door Interflora van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan haar kan binden, in gevaar brengt.

66 Bijgevolg dient op de eerste, de tweede en de derde vraag, sub a, alsook op de vierde vraag te worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 aldus moeten worden uitgelegd dat een merkhouder een concurrent kan verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dit merk en dat deze concurrent zonder toestemming van die merkhouder heeft geselecteerd in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, wanneer dit gebruik een van de functies van het merk kan aantasten. Een dergelijk gebruik:

— tast de herkomstaanduidingsfunctie van het merk aan wanneer de op basis van dit trefwoord getoonde reclame het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde;

— tast in het kader van een advertentieverwijzingsdienst zoals die welke aan de orde is in het hoofdgeding, de reclamefunctie van het merk niet aan, en

- tast de investeringsfunctie van het merk aan indien dit het gebruik door de houder van zijn merk ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk stoort.

*De vraag betreffende artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94*

- <sup>67</sup> Met zijn derde vraag, sub b, gelezen in samenhang met de eerste en tweede vraag, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een bekend merk een concurrent kan verbieden om reclame te maken op basis van een trefwoord dat overeenkomt met dit merk en dat deze concurrent zonder toestemming van die merkhouder heeft geselecteerd voor een advertentieverwijzingsdienst op internet.
- <sup>68</sup> Wat om te beginnen de toepasselijkheid van de in voormelde artikelen 5, lid 2, en 9, lid 1, sub c, opgenomen voorschriften betreft is het vaste rechtspraak dat, ook al refereren deze bepalingen enkel uitdrukkelijk aan gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor dit merk is ingeschreven, de daarin neergelegde bescherming a fortiori ook geldt voor gevallen waarin het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven (zie onder meer arresten van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 30, en 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punten 18-22, en arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 48).
- <sup>69</sup> Aangezien het merk INTERFLORA een bekend merk is en M & S, zoals in punt 33 van het onderhavige arrest is geconstateerd, een aan dit merk identiek teken als trefwoord heeft gebruikt voor eenzelfde dienst als die waarvoor dit merk is ingeschreven,

dienen artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 toepassing te vinden in het hoofdgeding. Blijkens de verwijzingsbeslissing bevat de in het Verenigd Koninkrijk toepasselijke wetgeving overigens de in artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 vastgestelde regel.

- 70 Wat vervolgens de omvang van de aan houders van bekende merken verleende bescherming betreft, volgt uit de bewoordingen van deze bepalingen dat de houders van dergelijke merken het gebruik in het economisch verkeer door derden van aan deze merken identieke of daarmee overeenstemmende tekens, zonder hun toestemming en zonder geldige reden, kunnen verbieden, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van die merken.
- 71 Opdat de houder van het bekende merk dat recht kan uitoefenen, is niet vereist dat gevaar voor verwarring bij het betrokken publiek bestaat (arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, reeds aangehaald, punt 31, en arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 36). Voor zover artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 bepalen dat het betrokken merk en het door de derde gebruikte teken in zekere mate moeten overeenstemmen, volstaat het bovendien erop te wijzen dat deze voorwaarde in casu vervuld is, gelet op het feit dat het teken „Interflora” en de door M & S gebruikte varianten daarvan en het merk INTERFLORA in grote mate overeenstemmen.
- 72 De inbreuken waartegen artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 bescherming bieden, zijn ten eerste afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk, ten tweede afbreuk aan de reputatie van dat merk, en ten derde ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk. Eén enkele van deze inbreuken volstaat om de in deze

bepalingen geformuleerde regel te kunnen toepassen (zie arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., reeds aangehaald, punten 38 en 42).

- 73 Er is sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het bekende merk, hetgeen met name ook „verwatering” wordt genoemd, zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren, terwijl sprake is van afbreuk aan de reputatie van het merk, met name ook wel „afbreken” genoemd, wanneer de waren of diensten waarvoor het aan dat merk gelijke of daarmee overeenstemmende teken door de derde wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert (zie arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., reeds aangehaald, punten 39 en 40).
- 74 Het begrip „ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”, met name ook aangeduid als „aanhaken”, verwijst daarentegen niet naar de schade die het merk wordt berokkend, maar naar het profijt dat de derde haalt uit het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt. Het omvat met name alle gevallen waarin, dankzij de afstraling van het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk (arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 41).
- 75 Uit de toelichting die in antwoord op het in punt 20 van het onderhavige arrest vermelde verzoek om verduidelijkingen is verstrekt, blijkt dat de verwijzende rechter niet om uitlegging van het begrip „afbreuk aan de reputatie van het merk” (afbreken) verzoekt, maar wel wenst te vernemen in welke omstandigheden moet worden geoordeeld dat een adverteerder die via een aan een bekend merk identiek teken dat hij zonder de toestemming van de houder van dit merk in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet heeft geselecteerd, een reclamelink naar zijn website laat verschijnen, afbreuk aan het onderscheidend vermogen van dat bekend merk doet (verwatering), dan wel ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dit merk trekt (aanhaken).

## Afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het bekende merk (verwating)

- 76 Zoals de advocaat-generaal in punt 80 van zijn conclusie heeft uiteengezet, wordt afbreuk aan het onderscheidend vermogen van een bekend merk gedaan, wanneer het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk het onderscheidend vermogen daarvan kan verzwakken door het minder geschikt te maken om de waren en diensten van de houder van dit merk te onderscheiden van die met een andere herkomst. Aan het slot van het proces van verwating is het merk niet meer in staat bij de consument een rechtstreekse associatie met een specifieke commerciële herkomst op te roepen.
- 77 Om de houder van het bekende merk doeltreffend tegen dit type afbreuk te beschermen, moeten artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 aldus worden uitgelegd dat die merkhouder elk gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk waardoor het onderscheidend vermogen van dit merk wordt verzwakt, kan verbieden, zonder dat hij het einde van het proces van verwating, te weten het volledige verlies van het onderscheidend vermogen van het merk, hoeft af te wachten.
- 78 Ter onderbouwing van haar stelling dat afbreuk aan het onderscheidend vermogen van haar merk is gedaan, betoogt Interflora dat het gebruik door M & S en door andere ondernemingen van het woord „Interflora” in het kader van een advertentieverwijzingsdienst zoals die welke aan de orde is in het hoofdgeding, er geleidelijk toe leidt dat de internetgebruikers kunnen geloven dat dit merk geen merk is dat de bloemenbezorgingsdienst aanduidt die door de tot het netwerk van Interflora behorende bloemisten wordt verstrekt, maar een algemene term ter aanduiding van alle bloemenbezorgingsdiensten vormt.
- 79 Het is juist dat het gebruik door een derde in het economisch verkeer van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, het onderscheidend vermogen van dit merk vermindert en dus afbreuk aan het onderscheidend vermogen van dit merk in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 of, in geval van een

gemeenschapsmerk, in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 doet, wanneer het ertoe bijdraagt dat dit merk tot een algemene term verwordt.

- 80 Anders dan Interflora stelt, draagt de selectie als trefwoord — in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet — van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, niet noodzakelijkerwijs tot een dergelijke ontwikkeling bij.
- 81 Wanneer door het gebruik als trefwoord van een teken dat met een bekend merk overeenstemt, reclame wordt getoond op basis waarvan de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker kan uitmaken dat de aangeboden waren of diensten niet van de houder van het bekende merk maar integendeel van een concurrent van deze laatste afkomstig zijn, dient derhalve te worden geconcludeerd dat het onderscheidend vermogen van dit merk door dat gebruik niet wordt aangetast, aangezien dat gebruik er enkel toe strekt, de aandacht van de internetgebruiker te vestigen op het feit dat er alternatieven bestaan voor de waren of diensten van de houder van dit merk.
- 82 Hieruit volgt dat indien de verwijzende rechter concludeert dat de reclameboodschap die verschijnt doordat M & S een teken gebruikt dat gelijk is aan het merk INTERFLORA, de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker in staat stelt te begrijpen dat de door M & S aangeprezen dienst losstaat van die van Interflora, laatstgenoemde onderneming niet dienstig onder verwijzing naar de bepalingen van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 kan aanvoeren dat dit gebruik ertoe bijdraagt dat haar merk tot een algemene term verwordt.
- 83 Indien de verwijzende rechter daarentegen concludeert dat de reclame die verschijnt nadat een aan het merk INTERFLORA gelijk teken is gebruikt, de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker niet in staat stelt te bepalen dat de door M & S aangeprezen dienst losstaat van die van Interflora en deze laatste erop staat dat de verwijzende rechter niet alleen oordeelt dat de herkomstaanduidingsfunctie

van dit merk is aangetast, maar ook vaststelt dat M & S tevens afbreuk aan het onderscheidend vermogen van dit merk heeft gedaan door ertoe bij te dragen dat dit merk tot een algemene term verwordt, dient deze rechter op basis van alle aan hem voorgelegde gegevens uit te maken of de selectie van met het merk INTERFLORA overeenkomende tekens als trefwoorden op internet een zodanige impact op de markt van de bloemenbezorgingsdiensten heeft gehad dat het woord „Interflora” voor de consument geleidelijk de term ter aanduiding van alle bloemenbezorgingsdiensten is geworden.

Ongerechtvaardigd voordeel dat uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk wordt getrokken (aanhaken)

- <sup>84</sup> Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, beoogt een adverteerder die in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet een aan een merk van een ander gelijk teken als trefwoord heeft geselecteerd, dat internetgebruikers die dit woord als zoekwoord invoeren, niet alleen op de getoonde links van de houder van dit merk klikken, maar ook op de advertentielink van die adverteerder (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 67).
- <sup>85</sup> Dat een merk een reputatie geniet, vergroot eveneens de kans dat een groot aantal internetgebruikers voor hun zoekopdracht op internet de naam van dit merk als trefwoord zullen gebruiken om inlichtingen of aanbiedingen betreffende de waren of diensten van dit merk te vinden.
- <sup>86</sup> Zoals de advocaat-generaal in punt 96 van zijn conclusie heeft opgemerkt, kan in die omstandigheden niet worden betwist dat wanneer de concurrent van de houder van een merk dat een reputatie geniet, dit merk in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet als trefwoord selecteert, hij er met dit gebruik naar streeft profijt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk te trekken.

Bedoelde selectie kan immers aanleiding geven tot een situatie waarin — wellicht een groot aantal — consumenten die een zoekactie op internet verrichten om op basis van dat trefwoord waren of diensten van het bekende merk te vinden, op hun scherm de advertentie van die concurrent zullen zien verschijnen.

- 87 Voorts kan niet worden betwist dat wanneer internetgebruikers na lezing van de advertentie van deze concurrent de door deze laatste aangeboden waar of dienst kopen in plaats van die van de houder van het merk waarop hun zoekactie aanvankelijk betrekking had, die concurrent een reëel voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dit merk haalt.
- 88 Bovendien staat vast dat een adverteerder die in het kader van een advertentieverwijzingsdienst tekens selecteert die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken van een ander, in de regel geen vergoeding voor dit gebruik aan de houders van die merken betaalt.
- 89 Uit hetgeen aldus kenmerkend is voor de selectie van met bekende merken van derden overeenstemmende tekens als trefwoorden op internet volgt dat een dergelijke selectie — wanneer een „geldige reden” in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 ontbreekt — kan worden beschouwd als gebruik waarmee de adverteerder in het kielzog van een bekend 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 merkhouder heeft gedaan om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. Indien dat het geval is, moet het op die manier behaalde voordeel als ongerechtvaardigd worden aangemerkt (zie dienaangaande arrest van 18 juni 2009, L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 49).



- 90 Zoals het Hof reeds heeft gepreciseerd, kan een dergelijke conclusie zich met name opdringen in gevallen waarin internetadverteerders door middel van het gebruik van trefwoorden die met bekende merken overeenkomen, waren te koop aanbieden die imitaties van de waren van de houder van die merken zijn (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 102 en 103).
- 91 Wanneer de reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenkomend trefwoord op internet verschijnt daarentegen een alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk voorstelt, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van dit merk wordt aangeboden, zonder dat dit tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van dit merk anderszins worden aangetast, moet worden geconcludeerd dat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten valt en dus wordt verricht met een „geldige reden” in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.
- 92 Het staat aan de verwijzende rechter om met inaanmerkingneming van de voorgaande uitlegging te beoordelen of de feiten in het hoofdgeding dienen te worden aangemerkt als gebruik van het teken zonder geldige reden waarmee ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk INTERFLORA wordt getrokken.
- 93 Uit een en ander volgt dat op de derde vraag, sub b, moet worden geantwoord dat artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een bekend merk een concurrent kan verbieden om reclame te maken op basis van een trefwoord dat overeenkomt met dit merk en dat deze concurrent zonder toestemming van die merkhouder heeft geselecteerd in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet, wanneer die concurrent daarmee ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk trekt (aanhaken), dan wel die reclame afbreuk aan dat onderscheidend vermogen (verwatering) of aan die reputatie (afbreken) doet.

- 94 Reclame op basis van een dergelijk trefwoord doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het bekende merk (verwatering), indien deze reclame er met name toe bijdraagt dat dit merk tot een algemene term verwordt.
- 95 De houder van een bekend merk kan daarentegen met name niet verbieden dat concurrenten op basis van trefwoorden die overeenkomen met dit merk reclame laten verschijnen waarin een alternatief voor de waren of diensten van de houder van dit merk wordt voorgesteld, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van de houder van dit merk wordt aangeboden, zonder dat deze reclame tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van het bekende merk anderszins worden aangetast.

## Kosten

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

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

- 1) **Artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, moeten aldus worden uitgelegd dat een merkhouder een concurrent kan verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dit merk en dat deze concurrent zonder**

**toestemming van die merkhouders heeft geselecteerd in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, wanneer dit gebruik een van de functies van het merk kan aantasten. Een dergelijk gebruik:**

- **tast de herkomstaanduidingsfunctie van het merk aan wanneer de op basis van dit trefwoord getoonde reclame het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouders of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde;**
  
- **tast in het kader van een advertentieverwijzingsdienst zoals die welke aan de orde is in het hoofdgeding, de reclamefunctie van het merk niet aan, en**
  
  
- **tast de investeringsfunctie van het merk aan indien dit het gebruik door de houder van zijn merk ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk stoort.**

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 de houder van een bekend merk een concurrent kan verbieden om reclame te maken op basis van een trefwoord dat overeenkomt met dit merk en dat deze concurrent zonder toestemming van die merkhouders heeft geselecteerd in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet, wanneer die concurrent daarmee ongeachtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van

**dat merk trekt (aanhaken), dan wel die reclame afbreuk aan dat onderscheidend vermogen (verwatering) of aan die reputatie (afbreken) doet.**

**Reclame op basis van een dergelijk trefwoord doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het bekende merk (verwatering), indien deze reclame er met name toe bijdraagt dat dit merk tot een algemene term verwordt.**

**De houder van een bekend merk kan daarentegen met name niet verbieden dat concurrenten op basis van trefwoorden die overeenkomen met dit merk reclame laten verschijnen waarin een alternatief voor de waren of diensten van de houder van dit merk wordt voorgesteld, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van de houder van dat merk wordt aangeboden, zonder dat deze reclame tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van het bekende merk anderszins worden aangetast.**

ondertekeningen