

ARREST VAN HET HOF (Grote kamer)

23 maart 2010\*

In de gevoegde zaken C-236/08 tot en met C-238/08,

betreffende verzoeken om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) bij beslissingen van 20 mei 2008, ingekomen bij het Hof op 3 juni 2008, in de procedures

**Google France SARL,**

**Google Inc.**

tegen

**Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08),**

en

**Google France SARL**

tegen

\* Procestaal: Frans.

**Viaticum SA,**

**Luteciel SARL (C-237/08),**

en

**Google France SARL**

tegen

**Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL,**

**Pierre-Alexis Thonet,**

**Bruno Raboin,**

**Tiger SARL (C-238/08),**

wijst

HET HOF (Grote kamer),

samengesteld als volgt: V. Skouris, president, A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts en E. Levits, kamerpresidenten, C.W.A. Timmermans, A. Rosas,

A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), J. Malenovský, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh en J.-J. Kasel, rechters,

advocaat-generaal: M. Poiares Maduro,  
griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 17 maart 2009,

gelet op de opmerkingen van:

- Google Frankrijk SARL en Google Inc., vertegenwoordigd door A. Néri en S. Proust, avocats, en G. Hobbs, QC,
- Louis Vuitton Malletier SA, vertegenwoordigd door P. de Candé, avocat,
- Viaticum SA en Luteciel SARL, vertegenwoordigd door C. Fabre, avocat,
- Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL en P.-A. Thonet, vertegenwoordigd door L. Boré en P. Buisson, avocats,
- Tiger SARL, vertegenwoordigd door O. de Nervo, avocat,
- de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues en B. Cabouat als gemachtigden,
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door H. Krämer als gemachtigde,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 22 september 2009,

het navolgende

### Arrest

- 1 De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging van artikel 5, leden 1 en 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), artikel 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), en artikel 14 van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”) (PB L 178, blz. 1).
  
- 2 Deze verzoeken zijn ingediend in het kader van gedingen tussen, in zaak C-236/08, Google France SARL en Google Inc. (hierna zowel samen als individueel: „Google”) en Louis Vuitton Malletier SA (hierna: „Vuitton”) en, in de zaken C-237/08 en C-238/08, Google, enerzijds, en Viaticum SA (hierna: „Viaticum”), Luteciel SARL (hierna: „Luteciel”), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL (hierna: „CNRRH”) en Tiger SARL (hierna: „Tiger”) en twee particulieren, P.-A. Thonet en B. Raboin, anderzijds, betreffende de weergave op internet van advertentielinks op basis van met merken overeenkomende trefwoorden.

## I — Toepasselijke bepalingen

### A — Richtlijn 89/104

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

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

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

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer

dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

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

- a) het 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.

[...]"

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

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

- a) van diens naam en adres;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,

voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

[...]”

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

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

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

- 6 Overeenkomstig artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3) juncto bijlage XVII, punt 4, bij deze Overeenkomst werd de oorspronkelijke versie van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 voor de toepassing van deze Overeenkomst gewijzigd in die zin dat de uitdrukking „in de Gemeenschap” werd vervangen door de woorden „in een overeenkomstsluitende partij”.
- 7 Richtlijn 89/104 is ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodeerde versie) (PB L 299, blz. 25), die op 28 november 2008 in werking is getreden. Gelet op de datum waarop de feiten hebben plaatsgevonden, is evenwel op de hoofdgedingen nog richtlijn 89/104 van toepassing.



B — *Verordening nr. 40/94*

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

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

- a) dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
  
- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;
  
- c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

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

[...]"

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

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

- a) van diens naam of adres;
  
- b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
  
- c) van het merk, wanneer dat nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,

voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”

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

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

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

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

*C — Richtlijn 2000/31*

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

„Commerciële communicatie is essentieel voor de financiering van de diensten van de informatiemaatschappij en de ontwikkeling van een breed assortiment van nieuwe gratis diensten. Commerciële communicatie [...] dient in het belang van de consument en met het oog op de eerlijkheid van de transacties aan een aantal voorschriften inzake transparantie te voldoen. [...]”

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

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

snelle, betrouwbare mechanismen om onwettige informatie te verwijderen en ontoegankelijk te maken. [...]

- (41) De onderhavige richtlijn brengt een evenwicht tot stand tussen de verschillende betrokken belangen en legt beginselen vast waarop sectorale overeenkomsten en normen kunnen worden gebaseerd.
- (42) De in deze richtlijn vastgestelde vrijstellingen van de aansprakelijkheid gelden uitsluitend voor gevallen waarin de activiteit van de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij beperkt is tot het technische proces van werking en het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk waarop door derden verstrekte informatie wordt doorgegeven of tijdelijk wordt opgeslagen, met als enig doel de doorgifte efficiënter te maken. Die activiteit heeft een louter technisch, automatisch en passief karakter, hetgeen inhoudt dat de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij noch kennis noch controle heeft over de informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen.
- (43) Een dienstverlener komt voor de vrijstellingen voor ‚mere conduit’ en ‚caching’ in aanmerking wanneer hij op geen enkele wijze betrokken is bij de doorgegeven informatie. [...]
- (44) Een dienstverlener die met opzet met een van zijn afnemers van de dienst samenwerkt om onwettige handelingen te verrichten, gaat verder dan de activiteiten ‚mere conduit’ of ‚caching’ en kan zich derhalve niet beroepen op de voor die activiteiten vastgestelde vrijstelling van de aansprakelijkheid.
- (45) De beperking van de in de richtlijn vastgestelde aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om verschillende soorten verbodsmaatregelen te treffen. [...]

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

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

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

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

„[...]”

In deze definitie wordt verstaan onder:

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

- ‚langs elektronische weg’: een dienst die verzonden en ontvangen wordt via elektronische apparatuur voor de verwerking [...] en de opslag van gegevens, en die geheel via draden, radio, optische middelen of andere elektromagnetische middelen wordt verzonden, doorgeleid en ontvangen;
  
- ‚op individueel verzoek van een afnemer van diensten’: een dienst die op individueel verzoek via de transmissie van gegevens wordt geleverd.

[...]”

<sup>16</sup> Artikel 6 van richtlijn 2000/31 bepaalt:

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

[...]

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

[...]"

- 17 Hoofdstuk II van richtlijn 2000/31 bevat een afdeling 4, getiteld „Aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden”, die de artikelen 12 tot en met 15 omvat.
- 18 Onder het opschrift „Mere conduit’ (doorgeefluik)” bepaalt artikel 12 van richtlijn 2000/31:

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

- a) het initiatief tot de doorgifte niet bij de dienstverlener ligt;
- b) de ontvanger van de doorgegeven informatie niet door de dienstverlener wordt geselecteerd,

en



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

2. Het doorgeven van informatie en het verschaffen van toegang in de zin van lid 1 omvatten de automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag van de doorgegeven informatie, voor zover deze opslag uitsluitend dient om de doorgifte in het communicatienetwerk te bewerkstelligen en niet langer duurt dan redelijkerwijs voor het doorgeven nodig is.

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

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

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

a) de dienstverlener de informatie niet wijzigt;

- b) de dienstverlener de toegangsvoorwaarden voor de informatie in acht neemt;
  
- c) de dienstverlener de alom erkende en in de bedrijfstak gangbare regels betreffende de bijwerking van de informatie naleeft;
  
- d) de dienstverlener niets wijzigt aan het alom erkende en in de bedrijfstak gangbare rechtmatige gebruik van technologie voor het verkrijgen van gegevens over het gebruik van de informatie,

en

- e) de dienstverlener prompt handelt om de door hem opgeslagen informatie te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken, zodra hij er daadwerkelijk kennis van heeft dat de informatie verwijderd werd van de plaats waar zij zich oorspronkelijk in het net bevond, of dat de toegang ertoe onmogelijk werd gemaakt, of zodra een rechtbank of een administratieve autoriteit heeft bevolen de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

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

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

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

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

of

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

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

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

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

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

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

## **II — Hoofdgedingen en prejudiciële vragen**

### *A — Zoekmachineadvertentiedienst „AdWords”*

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

- 23 Daarnaast biedt Google de betaalde zoekmachineadvertentiedienst „AdWords” aan. Daarmee kan elke marktdeelnemer, door een of meer trefwoorden („keywords”) te selecteren, wanneer dit woord of deze woorden overeenkomen met een of meer woorden die deel uitmaken van de zoekopdracht die de internetgebruiker in de zoekmachine heeft ingevoerd, een advertentielink naar zijn site doen verschijnen. De advertentielink verschijnt in het veld „gesponsorde links”, dat wordt weergegeven in het rechtergedeelte van het beeldscherm – rechts van de natuurlijke resultaten –, ofwel in het bovenste gedeelte van het beeldscherm, boven deze resultaten.
- 24 Bij de advertentielink staat een korte reclameboodschap. Deze link en deze boodschap vormen tezamen de in bovenbedoeld veld getoonde advertentie.
- 25 De adverteerder is per klik op de advertentielink een vergoeding voor de zoekmachineadvertentiedienst verschuldigd. Deze vergoeding wordt berekend op basis van met name de „maximale prijs per klik” die de adverteerder bij het sluiten van de overeenkomst met Google inzake de zoekmachineadvertentiedienst heeft verklaard bereid te zijn te betalen, en het aantal keer dat internetgebruikers op die link hebben geklikt.
- 26 Meerdere adverteerders kunnen hetzelfde trefwoord selecteren. De volgorde waarin hun advertentielinks worden weergegeven, wordt dan met name bepaald op basis van de maximale prijs per klik, het aantal eerdere klikken op die links en de kwaliteitsbeoordeling van de advertentie door Google. De adverteerder kan de positie van zijn advertentie wat de volgorde van weergave betreft steeds verbeteren door een hogere maximale prijs per klik te bepalen of door te proberen de kwaliteit van zijn advertentie te verhogen.
- 27 Google heeft een geautomatiseerde procedure voor de selectie van trefwoorden en het maken van advertenties uitgewerkt. Adverteerders selecteren trefwoorden, schrijven de reclameboodschap en voeren de link naar hun site in.

B — *Zaak C-236/08*

- 28 Vuitton brengt met name luxehandtassen en andere lederwaren in de handel en is houder van het gemeenschapsmerk „Vuitton” en de nationale Franse merken „Louis Vuitton” en „LV”. Vaststaat dat het om bekende merken gaat.
- 29 Begin 2003 heeft Vuitton laten vaststellen dat wanneer internetgebruikers in de zoekmachine van Google de woorden ingaven waaruit haar merken bestaan, in het veld „gesponsorde links” links verschenen naar sites waarop imitaties van waren van Vuitton werden aangeboden. Tevens is vastgesteld dat Google adverteerders de mogelijkheid bood, niet alleen met de merken van Vuitton overeenkomende trefwoorden te selecteren, maar deze trefwoorden ook te combineren met woorden die op imitatie duiden, zoals „namaak” en „kopie”.
- 30 Vuitton heeft Google gedagvaard en met name gevorderd vast te stellen, dat laatstgenoemde inbreuk had gemaakt op haar merken.
- 31 Google is wegens inbreuk op de merken van Vuitton veroordeeld bij vonnis van 4 februari 2005 van het Tribunal de grande instance de Paris en daarna, in hoger beroep, bij arrest van 28 juni 2006 van de Cour d’appel de Paris. Google heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld.

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

- „1) Moeten artikel 5, lid 1, sub a en b, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub a en b, van [verordening nr. 40/94] aldus worden uitgelegd dat de verlener van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst die de adverteerders trefwoorden („keywords’) ter beschikking stelt die ingeschreven merken reproduceren of nabootsen, en die in het kader van de zoekmachineadvertentieovereenkomst op basis van deze trefwoorden zorgt voor het creëren en het bevoorrecht verschijnen van advertentielinks naar sites waarop namaakproducten worden aangeboden, een gebruik maakt van deze merken dat de houder ervan kan verbieden?
  
- 2) Indien het gaat om bekende merken, kan de houder ervan zich verzetten tegen een dergelijk gebruik op grond van artikel 5, lid 2, van [richtlijn 89/104] en artikel 9, lid 1, sub c, van [verordening nr. 40/94]?
  
- 3) Indien de merkhouder een dergelijk gebruik niet kan verbieden krachtens [richtlijn 89/104] en [verordening nr. 40/94], kan de verlener van de betaalde zoekmachineadvertentiedienst worden beschouwd als een verlener van een dienst van de informatiemaatschappij bestaande in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie in de zin van artikel 14 van [richtlijn 2000/31], zodat hij niet aansprakelijk kan worden gesteld voordat hij door de merkhouder op de hoogte is gebracht van het onwettige gebruik van het teken door de adverteerder?”

C — *Zaak C-237/08*

- <sup>33</sup> Viaticum is houder van de Franse merken „Bourse des Vols”, „Bourse des Voyages” en „BDV”, die zijn ingeschreven voor diensten inzake de organisatie van reizen.
- <sup>34</sup> Luteciel verleent computerdiensten aan reisbureaus en zorgt voor de opzet en het onderhoud van de website van Viaticum.
- <sup>35</sup> Viaticum en Luteciel hebben laten vaststellen dat wanneer internetgebruikers in de zoekmachine van Google de woorden ingaven waaruit de genoemde merken bestaan, in het veld „gesponsorde links” links verschenen naar sites van concurrenten van Viaticum. Vastgesteld is ook dat Google adverteerders de mogelijkheid bood om daartoe met deze merken overeenkomende trefwoorden te selecteren.
- <sup>36</sup> Viaticum en Luteciel hebben Google gedagvaard. Bij vonnis van 13 oktober 2003 heeft het Tribunal de grande instance de Nanterre geoordeeld dat Google merkinbreuken had gepleegd en Google veroordeeld tot vergoeding van de door Viaticum en Luteciel geleden schade. Google heeft hoger beroep ingesteld bij de Cour d’appel de Versailles, die bij arrest van 10 maart 2005 heeft geoordeeld dat Google medewerking aan merkinbreuk had verleend, en die het vonnis van 13 oktober 2003 heeft bevestigd. Google heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld.



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

- „1) Moet artikel 5, lid 1, sub a en b, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat de verlener van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst die de adverteerders trefwoorden („keywords“) ter beschikking stelt die ingeschreven merken reproduceren of nabootsen, en die in het kader van de zoekmachineadvertentieovereenkomst op basis van deze trefwoorden zorgt voor het creëren en het bevoorrecht verschijnen van advertentielinks naar sites waarop dezelfde of soortgelijke waren worden aangeboden als die waarop de merkschrijving betrekking heeft, een gebruik maakt van deze merken dat de houder ervan kan verbieden?
- 2) Indien de merkhouder een dergelijk gebruik niet kan verbieden krachtens [richtlijn 89/104] en [verordening nr. 40/94], kan de verlener van de betaalde zoekmachineadvertentiedienst worden beschouwd als een verlener van een dienst van de informatiemaatschappij bestaande in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie in de zin van artikel 14 van [richtlijn 2000/31], zodat hij niet aansprakelijk kan worden gesteld voordat hij door de merkhouder op de hoogte is gebracht van het onwettige gebruik van het teken door de adverteerder?”

D — *Zaak C-238/08*

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

- 39 In 2003 hebben Thonet en CNRRH laten vaststellen dat wanneer internetgebruikers in de zoekmachine van Google het met het genoemde merk overeenkomende woord ingaven, in het veld „gesponsorde links” links verschenen naar sites van concurrenten van CNRRH, die respectievelijk door Raboin en Tiger werden geëxploiteerd. Daarnaast is vastgesteld dat Google adverteerders de mogelijkheid bood om daartoe dit woord als trefwoord te selecteren.
- 40 Raboin, Tiger en Google zijn ingevolge de vordering van Thonet en CNRRH wegens merkinbreuk veroordeeld bij vonnis van 14 december 2004 van het Tribunal de grande instance de Nanterre en vervolgens in hoger beroep bij arrest van 23 maart 2006 van de Cour d’appel de Versailles. Google heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld.
- 41 Daarop heeft de Cour de cassation de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
- „1) Wordt als zodanig inbreuk gemaakt op het uitsluitende recht dat artikel 5 van [richtlijn 89/104] toekent aan de merkhouder, wanneer een marktdeelnemer, via een overeenkomst inzake betaalde zoekmachineadvertenties op internet, een trefwoord („keyword’) reserveert dat in het geval van een zoekopdracht op basis van dit woord een link doet verschijnen die uitnodigt om te surfen naar een site die door deze marktdeelnemer wordt geëxploiteerd teneinde waren of diensten aan te bieden, en dat een door een derde ingeschreven merk reproduceert of nabootst ter aanduiding van dezelfde of soortgelijke waren, zonder toestemming van de houder van dit merk?
- 2) Moet artikel 5, lid 1, sub a en b, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat de verlener van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst die de adverteerders trefwoorden ter beschikking stelt die ingeschreven merken reproduceren of nabootsen, en die in het kader van de zoekmachineadvertentieovereenkomst op basis van deze trefwoorden zorgt voor het creëren en het bevoorrecht verschijnen van advertentielinks naar sites waarop dezelfde of soortgelijke waren worden

aangeboden als die waarop de merkinschrijving betrekking heeft, een gebruik maakt van deze merken dat de houder ervan kan verbieden?

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

### III — Beantwoording van de prejudiciële vragen

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

#### 1. Inleidende overwegingen

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

- 43 Met zijn eerste vraag in zaak C-236/08, zijn eerste vraag in zaak C-237/08 en zijn eerste en tweede vraag in zaak C-238/08, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 1, sub a en b, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een merk een derde kan verbieden om, op basis van een trefwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk en dat deze derde zonder toestemming van de houder in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet heeft geselecteerd of opgeslagen, een advertentie te tonen of te laten tonen voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.
- 44 De eerste vraag in zaak C-236/08, de eerste vraag in zaak C-237/08 en de tweede vraag in zaak C-238/08 spitsen zich toe op de opslag van een dergelijk trefwoord door de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst en diens bewerkstelling van de weergave van de advertentie van zijn klant op basis van dit woord, terwijl de eerste vraag in zaak C-238/08 betrekking heeft op de selectie van het teken als trefwoord door de adverteerder en op de advertentie die als gevolg daarvan via het zoekmachineadvertentiesysteem verschijnt.
- 45 Op grond van artikel 5, lid 1, sub a en b, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94 kunnen merkhouders onder bepaalde voorwaarden derden verbieden, gebruik te maken van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met hun merken, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor deze merken ingeschreven zijn.
- 46 In de hoofdgedingen heeft het gebruik van met merken overeenkomende tekens als trefwoorden tot doel en tot gevolg, dat advertentielinks verschijnen naar sites waarop dezelfde waren of diensten worden aangeboden als die waarvoor de merken ingeschreven zijn, te weten respectievelijk lederwaren, diensten inzake de organisatie van reizen en diensten van huwelijksbureaus.

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

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

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

49 Op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 of, voor gemeenschapsmerken, artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 kan de merkhouder het gebruik door een derde, zonder zijn toestemming, van een teken dat gelijk is aan het merk,

verbieden wanneer dit gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer, het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, en het gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (zie met name arrest van 11 september 2007, *Céline*, C-17/06, Jurispr. blz. I-7041, punt 16; beschikking van 19 februari 2009, *UDV North America*, C-62/08, Jurispr. blz. I-1279, punt 42, en arrest van 18 juni 2009, *L'Oréal e.a.*, C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 58).

a) Gebruik in het economisch verkeer

- 50 Het aan het merk gelijke teken wordt gebruikt in het economische verkeer, zodra het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer (arrest van 12 november 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 40; arrest *Céline*, reeds aangehaald, punt 17, en beschikking *UDV North America*, reeds aangehaald, punt 44).
- 51 Wat om te beginnen de adverteerder betreft die betaalt voor de zoekmachineadvertentiedienst en als trefwoord een teken kiest dat gelijk is aan een merk van een ander, dient te worden vastgesteld dat hij gebruikmaakt van het teken in de zin van deze rechtspraak.
- 52 Uit het oogpunt van de adverteerder heeft de selectie van het aan het merk gelijke trefwoord immers tot doel en tot gevolg, dat een advertentielink verschijnt naar de site waarop hij zijn waren of diensten aanbiedt. Aangezien het als trefwoord geselecteerde teken het middel is dat leidt tot weergave van de advertentie, kan niet worden betwist dat de adverteerder daarvan gebruikmaakt in het kader van zijn handelsactiviteiten, en niet in de particuliere sfeer.

- 53 Wat voorts de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst betreft, staat vast dat deze een handelsactiviteit uitoefent en een economisch voordeel nastreeft wanneer hij tekens die gelijk zijn aan merken, voor rekening van bepaalde klanten als trefwoorden opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt.
- 54 Ook staat vast dat deze dienst niet enkel wordt verleend aan de houders van deze merken of aan marktdeelnemers die de waren of diensten van eerstgenoemden in de handel mogen brengen, en dat hij, althans in de betrokken zaken, wordt verricht zonder de toestemming van de houders en wordt verleend aan hun concurrenten of aan makers van imitaties.
- 55 Daaruit blijkt weliswaar duidelijk dat de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst „in het economisch verkeer” optreedt wanneer hij adverteerders de mogelijkheid biedt, aan merken gelijke tekens als trefwoorden te selecteren, deze tekens opslaat en op basis daarvan advertenties van zijn klanten toont, maar dit brengt nog niet mee dat deze dienstverlener zelf „gebruik” maakt van deze tekens in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104 en artikel 9 van verordening nr. 40/94.
- 56 In dit verband volstaat het op te merken dat het gebruik, door een derde, van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de houder, op zijn minst impliceert dat deze derde het teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt. De verlener van een zoekmachineadvertentiedienst biedt zijn klanten de mogelijkheid, gebruik te maken van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken, zonder zelf van deze tekens gebruik te maken.
- 57 Deze conclusie wordt niet op losse schroeven gezet doordat de dienstverlener voor het gebruik van de tekens door zijn klanten wordt vergoed. Het feit dat iemand zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken, en daarvoor wordt vergoed, betekent immers niet dat degene die deze dienst verleent, zelf het teken gebruikt. Voor zover hij zijn klant de mogelijkheid heeft geboden, van het teken gebruik te maken, moet bij de beoordeling van zijn rol, in voorkomend geval, worden uitgegaan van andere rechtsregels dan artikel 5 van richtlijn 89/104 en

artikel 9 van verordening nr. 40/94, zoals die waarnaar in punt 107 van het onderhavige arrest wordt verwezen.

- 58 Uit het voorgaande blijkt dat de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst geen gebruikmaakt van het teken in het economisch verkeer in de zin van de genoemde bepalingen van richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94.
- 59 Derhalve dient alleen het gebruik dat door de adverteerder wordt gemaakt van het aan het merk gelijke teken, te worden getoetst aan de voorwaarden inzake het gebruik „voor waren of diensten” en de afbreuk aan de functies van het merk.

#### b) Gebruik „voor waren of diensten”

- 60 De uitdrukking „voor waren of diensten” die dezelfde zijn als die waarvoor het merk ingeschreven is, in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 heeft in beginsel betrekking op de waren of diensten van de derde die gebruikmaakt van het teken dat gelijk is aan het merk [zie arresten van 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punten 28 en 29, en 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK), C-533/06, Jurispr. blz. I-4231, punt 34]. In voorkomend geval kunnen zij ook betrekking hebben op de waren of diensten van een andere persoon voor rekening van wie de derde handelt (zie beschikking UDV North America, reeds aangehaald, punten 43-51).
- 61 Zoals het Hof reeds heeft vastgesteld, is er bij de gedragingen die worden genoemd in artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 2, van verordening nr. 40/94, namelijk het aanbrenge van het teken op de waren of op de verpakking, het te koop aanbieden van waren of diensten onder het teken, het invoeren of uitvoeren onder het teken, en het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties,



sprake van gebruik voor waren of diensten (zie reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 41, en Adam Opel, punt 20).

- 62 De aan het hoofdgeding ten grondslag liggende feiten in zaak C-236/08 verschillen niet veel van sommige in die bepalingen van richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 beschreven situaties, te weten het aanbieden van de waren van de derde onder het teken dat gelijk is aan het merk, en het gebruik van dit teken in advertenties. Uit het dossier blijkt immers dat tekens die gelijk zijn aan merken van Vuitton, zijn verschenen in advertenties die in het veld „gesponsorde links” werden getoond.
- 63 In de zaken C-237/08 en C-238/08 daarentegen is er in de advertentie van de derde geen sprake van een teken dat gelijk is aan het merk.
- 64 Volgens Google kan van het gebruik van het teken als trefwoord niet worden gesteld dat het voor waren of diensten is, indien het teken niet in de advertentie zelf op enigerlei wijze wordt vermeld. De merkhouders die tegen Google opkomen en de Franse regering, betogen het tegendeel.
- 65 In dit verband zij eraan herinnerd dat artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 2, van verordening nr. 40/94 slechts een niet-limitatieve opsomming bevatten van soorten gebruik die de merkhouder kan verbieden (arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 38; arrest van 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland, C-228/03, Jurispr. blz. I-2337, punt 28, en arrest Adam Opel, reeds aangehaald, punt 16). Bijgevolg betekent de omstandigheid dat het door de derde voor reclamedoelinden gebruikte teken niet in advertenties zelf verschijnt, op zich niet dat dit gebruik niet valt onder het begrip „gebruik [...] voor [...] waren of diensten” in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104.

- 66 Bovendien zou de uitlegging dat alleen de in de opsomming genoemde soorten gebruik relevant zijn, voorbijgaan aan het feit dat deze opsomming tot stand kwam vóór de echte opkomst van de elektronische handel en de in het kader daarvan ontwikkelde vormen van reclame. Juist deze elektronische vormen van handel en reclame kunnen evenwel, door het gebruik van computertechnologie, aanleiding geven tot andere soorten gebruik dan die van artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 2, van verordening nr. 40/94.
- 67 Wat de zoekmachineadvertentiedienst betreft, staat vast dat de adverteerder die het teken dat gelijk is aan een merk van een ander, als trefwoord heeft geselecteerd, beoogt dat internetgebruikers die dit woord als zoekwoord invoeren, niet alleen op de getoonde links van de houder van dat merk klikken, maar ook op de advertentielink van die adverteerder.
- 68 Eveneens duidelijk is dat de internetgebruiker die de naam van een merk als zoekwoord invoert, meestal op zoek is naar informatie over of aanbiedingen voor de waren of diensten van dit merk. Indien advertentielinks naar sites met waren of diensten van concurrenten van de merkhouder naast of boven de natuurlijke resultaten van de zoekactie verschijnen, kan de internetgebruiker deze dus zien als een alternatief voor de waren of diensten van de merkhouder, voor zover hij ze niet meteen als irrelevant afdoet en ze niet verwacht met die van de merkhouder.
- 69 In deze situatie, waarin een teken dat gelijk is aan een merk, als trefwoord wordt geselecteerd door een concurrent van de merkhouder om internetgebruikers een alternatief te bieden voor diens waren of diensten, is er sprake van gebruik van het teken voor de waren of diensten van deze concurrent.
- 70 In dit verband zij eraan herinnerd dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat een adverteerder die in vergelijkende reclame een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt

met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten uitdrukkelijk of impliciet aan te duiden en zijn eigen waren of diensten daarmee te vergelijken, gebruikmaakt van het teken „voor [...] waren of diensten” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 [zie reeds aangehaalde arresten O2 Holdings en O2 (UK), punten 35, 36 en 42, en L'Oréal e.a., punten 52 en 53].

- 71 Zonder dat behoeft te worden onderzocht of internetreclame op basis van trefwoorden die gelijk zijn aan merken van concurrenten al dan niet een vorm van vergelijkende reclame is, staat in elk geval wel vast dat, zoals in de in het vorige punt aangehaalde rechtspraak is vastgesteld, het gebruik dat de adverteerder maakt van het teken dat gelijk is aan het merk van een concurrent opdat de internetgebruiker niet alleen kennis neemt van diens waren of diensten, maar ook van zijn eigen waren of diensten, een gebruik voor de waren of diensten van deze adverteerder is.
- 72 Zelfs in gevallen waarin de adverteerder, door het gebruik van het aan het merk gelijke teken als trefwoord, niet beoogt zijn waren of diensten aan internetgebruikers voor te stellen als een alternatief voor de waren of diensten van de merkhouder, maar internetgebruikers daarentegen wil misleiden over de herkomst van zijn waren of diensten, door hen te doen geloven dat zij van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming afkomstig zijn, is er overigens sprake van gebruik „voor waren of diensten”. Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, is dat immers hoe dan ook het geval wanneer de derde het aan het merk gelijke teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen dit teken en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht (arrest Céline, reeds aangehaald, punt 23, en beschikking UDV North America, reeds aangehaald, punt 47).
- 73 Uit het voorgaande volgt dat het gebruik door de adverteerder van het aan het merk gelijke teken, als trefwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, valt onder het begrip gebruik „voor [...] waren of diensten” in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104.

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

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

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

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

77 Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen (hierna: „herkomstaanduidingsfunctie”), maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (arrest L'Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 58).

78 De bescherming van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 is ruimer dan die waarin lid 1, sub b, van deze artikelen

voorziet, voor de toepassing waarvan er sprake moet zijn van verwarringsgevaar (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Davidoff, punt 28, en L'Oréal e.a., punt 59).

- 79 Uit de in herinnering gebrachte rechtspraak blijkt dat in het in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 bedoelde geval, waarin een derde een teken dat gelijk is aan het merk, gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, de merkhouders gerechtigd is om dat gebruik te verbieden wanneer dit afbreuk kan doen aan een functie van het merk, ongeacht of het om de herkomstaanduidingsfunctie of een andere functie gaat.
- 80 De merkhouders kan een dergelijk gebruik weliswaar niet verbieden in de uitzonderingsgevallen als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van richtlijn 89/104 en de artikelen 12 en 13 van verordening nr. 40/94, maar er wordt niet gesteld dat daarvan in casu sprake is.
- 81 De te onderzoeken relevante functies zijn de herkomstaanduidingsfunctie en de reclamefunctie.

i) Afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie

- 82 De wezenlijke functie van het merk is daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd in die zin, dat hij deze waar of dienst kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie in die zin arresten van 29 september 1998, Canon,

C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28, en 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 23).

- 83 Of aan deze functie van het merk al dan niet afbreuk wordt gedaan wanneer aan internetgebruikers, op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan een merk, een advertentie van een derde, zoals een concurrent van de houder van dat merk, wordt getoond, hangt in het bijzonder af van de wijze waarop deze advertentie wordt gepresenteerd.
- 84 Van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk is sprake wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouders of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (zie in die zin arrest *Céline*, reeds aangehaald, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 85 In een dergelijke situatie, waarbij de advertentie overigens meteen verschijnt nadat de internetgebruiker het merk als zoekwoord heeft ingevoerd, en wordt weergegeven wanneer het merk, als zoekwoord, ook nog op het scherm staat, kan de internetgebruiker zich immers vergissen omtrent de herkomst van de waren of diensten. In die omstandigheden wekt het gebruik, door de derde, van het aan het merk gelijke teken als trefwoord dat leidt tot weergave van deze advertentie, de indruk dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestaat tussen de betrokken waren of diensten en de merkhouders (zie naar analogie arrest *Arsenal Football Club*, reeds aangehaald, punt 56, en arrest van 16 november 2004, *Anheuser-Busch*, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 60).
- 86 Wat de afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie betreft, dient voorts te worden opgemerkt dat internetadvertenties volgens de Uniewetgeving betreffende elektronische handel op doorzichtige wijze moeten worden weergegeven. Met het oog op de

eerlijkheid van de transacties en in het belang van de consument, waarnaar in punt 29 van de considerans van richtlijn 2000/31 wordt verwezen, schrijft artikel 6 van deze richtlijn voor dat de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening commerciële communicatie in het kader van een dienst van de informatiemaatschappij geschiedt, duidelijk te identificeren moet zijn.

- 87 Daaruit volgt weliswaar dat internetadverteerders, in voorkomend geval, op grond van tot andere rechtsgebieden behorende regels, zoals die inzake oneerlijke mededinging, aansprakelijk kunnen worden gesteld, maar dit neemt niet weg dat vermeend onwettig gebruik op internet van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken, moet worden onderzocht op basis van het merkenrecht. Gelet op de wezenlijke functie van het merk, die er in de elektronische handel met name in bestaat dat internetgebruikers die de na een zoekactie met betrekking tot een bepaald merk getoonde advertenties bekijken, de waren of diensten van de houder van dat merk van die van andere herkomst kunnen onderscheiden, moet de merkhouder kunnen verbieden dat advertenties van derden worden weergegeven waarvan internetgebruikers ten onrechte kunnen denken dat zij van de merkhouder afkomstig zijn.
- 88 Het staat aan de nationale rechter om per geval te beoordelen of in het hem voorgelegde geding afbreuk wordt gedaan, of kan worden gedaan, aan de herkomstaanduidingsfunctie als bedoeld in punt 84 van het onderhavige arrest.
- 89 Wanneer de advertentie van de derde de indruk wekt dat er tussen deze derde en de merkhouder een economische band bestaat, moet ervan worden uitgegaan dat er sprake is van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie.
- 90 Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er een economische band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of

diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet worden vastgesteld dat afbreuk wordt gedaan aan deze functie van het merk.

ii) Afbreuk aan de reclamefunctie

- <sup>91</sup> Aangezien het economisch verkeer wordt gekenmerkt door een gevarieerd aanbod van waren en diensten, kan de merkhouder beogen met het merk niet alleen de herkomst van zijn waren of diensten aan te duiden, maar zijn merk ook voor reclamedoeleinden te gebruiken teneinde de consument te informeren en te overtuigen.
- <sup>92</sup> Derhalve kan de merkhouder verbieden dat zonder zijn toestemming een aan zijn merk gelijk teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dat gebruik afbreuk doet aan het gebruik van het merk, door de merkhouder, als element ter bevordering van de verkoop of als handelsstrategisch instrument.
- <sup>93</sup> 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.
- <sup>94</sup> Gelet op het belang van internetreclame in het economisch verkeer kan immers worden aangenomen dat de merkhouder zijn eigen merk als trefwoord bij de verlener van



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

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

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

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

ongeacht of deze houder er al dan niet in slaagt om ervoor te zorgen dat ook een advertentie in het veld „gesponsorde links”, ergens bovenaan, wordt getoond.

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

#### d) Conclusie

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

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

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

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

- <sup>100</sup> Met zijn tweede vraag in zaak C-236/08 wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet die een met een bekend merk overeenkomend teken als trefwoord opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, een gebruik maakt van dit teken dat de merkhouder kan verbieden op grond van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 of, wanneer het teken gelijk is aan een bekend gemeenschapsmerk, op grond van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.
- <sup>101</sup> Volgens de vaststellingen van de verwijzende rechter staat in deze zaak vast dat Google adverteerders die imitaties van waren van Vuitton aan internetgebruikers aanboden, de mogelijkheid bood met merken van Vuitton overeenkomende trefwoorden te selecteren in combinatie met trefwoorden zoals „namaak” en „kopie”.
- <sup>102</sup> Het Hof heeft ten aanzien van te koop aangeboden imitaties reeds geoordeeld dat wanneer een derde door het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht ongerechtvaardigd te zijn

getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk (arrest L'Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 49).

- 103 Die rechtspraak is relevant in gevallen waarin internetadverteerders, door middel van het gebruik van tekens die gelijk zijn aan bekende merken zoals „Louis Vuitton”, „LV” of „Vuitton”, waren te koop aanbieden die imitaties van de waren van de houder van die merken zijn.
- 104 Wat echter de vraag betreft of de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst zelf, wanneer hij die tekens, in combinatie met woorden als „namaak” en „kopie”, als trefwoorden opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, van die tekens een gebruik maakt dat de houder van die merken kan verbieden, moet eraan worden herinnerd, zoals in de punten 55 tot en met 57 van het onderhavige arrest is opgemerkt, dat deze handelingen van de dienstverlener geen gebruik in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104 en artikel 9 van verordening nr. 40/94 opleveren.
- 105 Derhalve dient op de tweede vraag in zaak C-236/08 te worden geantwoord dat de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet die een teken dat gelijk is aan een bekend merk, als trefwoord opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, geen gebruikmaakt van dat teken in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 of artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

#### *B — Aansprakelijkheid van de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst*

- 106 Met zijn derde vraag in zaak C-236/08, zijn tweede vraag in zaak C-237/08 en zijn derde vraag in zaak C-238/08 wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 14 van richtlijn 2000/31 aldus moet worden uitgelegd dat een

zoekmachineadvertentiedienst op internet een dienst van de informatiemaatschappij is bestaande in de opslag van door de adverteerder verstrekte informatie, zodat er sprake is van „hosting” van deze gegevens in de zin van dat artikel en de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst bijgevolg pas aansprakelijk kan worden gesteld nadat hij van het onrechtmatige gedrag van die adverteerder op de hoogte is gebracht.

<sup>107</sup> Afdeling 4 van richtlijn 2000/31, die de artikelen 12 tot en met 15 omvat en het opschrift „Aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden” draagt, strekt tot beperking van de gevallen waarin dienstverleners die als tussenpersoon optreden, overeenkomstig het ter zake geldende nationale recht aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voor de voorwaarden voor de vaststelling van de aansprakelijkheid moet dus worden gekeken naar het nationale recht, met dien verstande echter dat volgens afdeling 4 van deze richtlijn in bepaalde gevallen geen sprake kan zijn van aansprakelijkheid van de dienstverleners die als tussenpersoon optreden. Sinds de termijn voor de omzetting van de richtlijn is verstreken, moeten de nationaalrechtelijke regels inzake de aansprakelijkheid van dergelijke dienstverleners de beperkingen waarin de genoemde artikelen voorzien, bevatten.

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

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

of anderszins, kennis heeft gekregen van het onwettige karakter van die gegevens of van activiteiten van die afnemer.

- 110 Zoals in de punten 14 en 15 van het onderhavige arrest is uiteengezet, heeft de wetgever het begrip „dienst van de informatiemaatschappij” omschreven als elke dienst die, via elektronische apparatuur voor de verwerking en de opslag van gegevens, op afstand wordt verricht op individueel verzoek van een afnemer van diensten en, gewoonlijk, tegen vergoeding. Gelet op de in punt 23 van het onderhavige arrest genoemde kenmerken van de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde zoekmachineadvertentiedienst, moet worden vastgesteld dat aan alle onderdelen van die definitie is voldaan.
- 111 Voorts kan niet worden betwist dat de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst informatie van de afnemer van deze dienst, namelijk de adverteerder, doorgeeft in een voor internetgebruikers open communicatienetwerk en bepaalde gegevens, zoals de door de adverteerder geselecteerde trefwoorden, de advertentielink en de begeleidende reclameboodschap alsook het adres van de site van de adverteerder, opslaat, dat wil zeggen op zijn server bewaart.
- 112 Wil er in het kader van de zoekmachineadvertentiedienst sprake zijn van opslag in de zin van artikel 14 van richtlijn 2000/31, dan is tevens vereist dat het gedrag van de verlener van deze dienst binnen de perken blijft van dat van een „als tussenpersoon optredende dienstverlener” in de zin die de wetgever in afdeling 4 van deze richtlijn daaraan heeft willen geven.
- 113 Uit punt 42 van de considerans van richtlijn 2000/31 volgt dat de in deze richtlijn vastgestelde vrijstellingen van de aansprakelijkheid uitsluitend gelden voor gevallen

waarin de activiteit van de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij een „louter technisch, automatisch en passief” karakter heeft, hetgeen inhoudt dat deze aanbieder „noch kennis noch controle heeft over de informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen”.

- 114 Om na te gaan of de aansprakelijkheid van de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst krachtens artikel 14 van richtlijn 2000/31 kan worden beperkt, moet derhalve worden onderzocht of de rol van deze dienstverlener in die zin neutraal is dat zijn handelingen louter technisch, automatisch en passief zijn, wat impliceert dat hij geen kennis heeft van of controle heeft over de gegevens die hij opslaat.
- 115 Wat de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde zoekmachineadvertentiedienst betreft, blijkt uit het dossier en de beschrijving in de punten 23 en volgende van het onderhavige arrest dat Google, met behulp van door haar ontwikkelde software, de door adverteerders ingevoerde gegevens verwerkt en dat dit proces leidt tot de weergave van advertenties onder door Google gecontroleerde voorwaarden. Aldus bepaalt Google de volgorde van weergave op basis van met name de door de adverteerders betaalde vergoeding.
- 116 Opgemerkt dient te worden dat het enkele feit dat voor de zoekmachineadvertentiedienst moet worden betaald, dat Google de wijze van vergoeding bepaalt of dat zij algemene inlichtingen aan haar klanten verstrekt, niet ertoe kan leiden dat Google geen beroep kan doen op de in richtlijn 2000/31 vastgestelde vrijstellingen van de aansprakelijkheid.
- 117 Ook het feit dat het geselecteerde trefwoord en het door een internetgebruiker ingevoerde zoekwoord overeenkomen, volstaat op zich niet om ervan uit te gaan dat Google kennis heeft van of controle heeft over de door adverteerders in haar systeem ingevoerde en op haar server opgeslagen gegevens.

- 118 Wel relevant voor het in punt 114 van het onderhavige arrest bedoelde onderzoek daarentegen is de rol van Google bij het schrijven van de reclameboodschap die de advertentielink begeleidt, of bij de vaststelling of de selectie van trefwoorden.
- 119 Met het voorgaande dient door de nationale rechter, die het best in staat is om de concrete regeling van de in de hoofdgedingen verleende dienst te kennen, rekening te worden gehouden bij de beoordeling of deze rol van Google overeenkomt met die welke in punt 114 van het onderhavige arrest is beschreven.
- 120 Daaruit volgt dat op de derde vraag in zaak C-236/08, de tweede vraag in zaak C-237/08 en de derde vraag in zaak C-238/08 dient te worden geantwoord dat artikel 14 van richtlijn 2000/31 aldus moet worden uitgelegd dat de daarin genoemde regel geldt voor de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet wanneer die dienstverlener geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis heeft van of controle heeft over de opgeslagen gegevens. Indien dat het geval is, kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die hij op verzoek van een adverteerder heeft opgeslagen, tenzij hij niet snel die gegevens verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt nadat hij kennis heeft gekregen van het onwettige karakter van die gegevens of van activiteiten van die adverteerder.

#### **IV — Kosten**

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



Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht:

- 1) Artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk gerechtigd is een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.
  
- 2) De verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet die een teken dat gelijk is aan een merk, als trefwoord opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, maakt geen gebruik van dat teken in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 of artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94.
  
- 3) Artikel 14 van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”) moet aldus worden uitgelegd dat de daarin genoemde regel geldt voor de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet wanneer die dienstverlener geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis heeft van of controle heeft over de opgeslagen gegevens. Indien dat het geval is, kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die hij op verzoek van een adverteerder heeft opgeslagen, tenzij hij niet snel die gegevens verwijdert of de toegang

**daartoe onmogelijk maakt nadat hij kennis heeft gekregen van het onwettige karakter van die gegevens of van activiteiten van die adverteerder.**

ondertekeningen