Google AdWords: het Hof maakt veel duidelijk, maar we zijn er nog niet

Mr. M.J Heerma van Voss en mr. V.A. Zwaan*

De kogel is door de kerk voor Google; zij maakt geen inbreuk op de merkrechten met AdWords en Google verricht opslagdiensten in de zin van de E-Commerce richtlijn,[1] als gevolg waarvan zij in beginsel een beroep kan doen op de daarin neergelegde aansprakelijkheidsexoneratie. Voor een geslaagd beroep zal de nationale rechter wel tot de conclusie moeten komen dat het gedrag van Google 'binnen de perken blijft van dat van een als tussenpersoon optredende dienstverlener'.
Wat betreft het merkgebruik door de adverteerder, komt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: Hof van Justitie) met een (voor dit soort zaken?) specifieke invulling voor het door het Hof van Justitie ontwikkelde criterium 'aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie'. Tot slot is opvallend dat het Hof van Justitie resoluut stelt dat in dit soort zaken geen sprake is van afbreuk aan de andere merkfuncties dan voornoemde.

HvJ EG 23 maart 2010, drie gevoegde zaken C-236/08 t/m C-238/08, Google / Louis Vuitton, Google / Viaticum en Luteciel, Google / CNRRH; HvJ EG 25 maart 2010, zaak C-278/08, BergSpechte[2]

Zoekmachines, optimalisatie, natuurlijke en gesponsorde resultaten; feiten en omstandigheden

Met de komst van het internet is een scala van mogelijkheden gecreëerd waarmee mensen, bedrijven, overheden en andere groepen (commerciële) informatie op een eenvoudige wijze kunnen communiceren aan grote groepen mensen. Rechtstreeks via e-mail: (*targeted*) e-mail of nieuwsbrief of indirect via websites. De vele informatie die op het internet (vele websites) wordt geplaatst, heeft tot gevolg dat de gezochte informatie niet goed vindbaar is. Zoekmachinediensten, zoals Google, brengen uitkomst. Door het invoeren van een of meer trefwoorden kan men door de vele bomen het bos makkelijker vinden. Dan nog krijgt men vele zoekresultaten en is het nog maar de vraag of de aangeboden en gezochte informatie bij de eerste tien of twintig 'natuurlijke' zoekresultaten zit.Om ervoor te zorgen dat dit eerder het geval is, kan men de eigen website(pagina) optimaliseren.[3] Naast het opnemen van *keywords* (trefwoorden waarvan men denkt dat daarop wordt gezocht) in de webpagina, kan men onder meer onzichtbare *keywords*, '*metatags*',[4] gebruiken.

* Mr. M.J. Heerma van Voss is advocaat bij SOLV te Amsterdam. Mr. V.A. Zwaan is advocaat bij SOLV te Amsterdam.

1. 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.
2. Op 26 maart 2010 wees het Hof van Justitie ook een zogenoemde referentiebeschikking waarin het Hof hetzelfde antwoord geeft als in het *Google*-arrest, omdat de door het Duitse Bundesgerichtshof gestelde prejudiciële vraag bijna identiek was aan de eerste vraag van de Cour de cassation in zaak C-238/08 (HvJ EG 26 maart 2010, zaak C-91/09, *Eis.de*).
3. Zie voor uitleg zoekmachine-optimalisatie: <http://nl.wikipedia.org/wiki/Zoekmachineoptimalisatie>.
4. Zie voor uitleg metatags: <http://nl.wikipedia.org/wiki/Metatag>.

Omdat het vrij onduidelijk is hoe zoekmachines de volgorde van de natuurlijke zoekresultaten bepalen[5] en omdat een webpagina ondanks optimalisatie, niet altijd bij de eerste tien natuurlijke zoekresultaten naar boven komt op basis van een door een bezoeker ingevoerd trefwoord, bieden zoekmachineaanbieders, zoals Google, Yahoo en Bing, tegen betaling zogenoemde 'gesponsorde links' aan.[6] Deze advertentiedienst (*AdWords* genaamd bij Google) biedt adverteerders de mogelijkheid om tegen betaling een advertentie met een link (naar zijn webpagina) te laten verschijnen op de zoekmachinepagina's met de natuurlijke zoekresultaten.

Al deze zaken gaan over de bekende *AdWords*-dienst van Google. Wanneer men een bepaald zoekwoord invult in de zoekmachine van Google, verschijnen er rechts naast en boven de natuurlijke zoekresultaten ook advertenties, zogenoemde 'gesponsorde links'.

Deze gesponsorde links komen tot stand doordat adverteerders een bepaald trefwoord (bijvoorbeeld 'Louis Vuitton') koppelen aan hun advertentie. Wanneer een gebruiker van de zoekmachine dit trefwoord als zoekwoord intoetst, verschijnt een gesponsorde link van de betreffende adverteerder met een reclameboodschap. Elke keer dat een gebruiker van Google op de link klikt, moet de adverteerder een bepaald bedrag aan Google betalen.

Meerdere adverteerders kunnen dezelfde trefwoorden gebruiken. De volgorde van gesponsorde links wordt bepaald door de maximale prijs per klik, de eerdere kliks en een kwaliteitsbeoordeling door Google. Voor het aanmelden van gesponsorde links heeft Google een automatisch procedé ontwikkeld. Google heeft daarin bepaalde *features* ingebouwd die de adverteerder kunnen helpen bij het maken van keuzes, zoals een automatisch gegenereerde lijst met suggesties voor zoekwoorden die kunnen worden gebruikt.Net zoals partijen een merk van een andere partij als *metatag* (al dan niet geoorloofd) gebruiken, maken partijen ook gebruik van andermans merk als trefwoord in hun *AdWords*-campagne.[7]

Er zijn daarin grofweg vier categorieën te onderscheiden. De adverteerder die het betreffende merkproduct verkoopt of daarover informatie aanbiedt (en mag verkopen/aanbieden) en daarbij het merk gebruikt om het publiek erover te informeren dat hij het merkproduct verkoopt dan wel informatie daarover heeft. Maar ook partijen die een concurrerend (merk)product aanbieden. Zij wensen met de gesponsorde link mensen (die op zoek zijn naar merkproduct A) erover te informeren dat er ook een alternatief bestaat, zijnde merkproduct B (een vorm van vergelijkende reclame). In sommige gevallen gebruiken deze concurrenten of partijen die niet een concurrerend product aanbieden, andermans merk voornamelijk of slechts om mee te varen op de bekendheid en reputatie van merk A.

Tot slot is er een categorie gebruikers die het merk van een ander als trefwoord gebruikt om het namaak merkproduct aan de man te brengen.Verschillende merkhouders hebben er bezwaar tegen dat hun merknamen als trefwoord voor *AdWords* gebruikt kunnen worden door andere. Zij menen ook dat Google inbreuk pleegt op hun merkrechten door het aanbieden van de *AdWords*-dienst. Wij kennen echter in het Europese merkenrecht - in tegenstelling tot het Amerikaanse merkenrecht - niet de rechtsvorm *contributory infringement* (inbreuk door medewerking).[8] Dus is de vraag of Google door deze dienst aan te bieden in Europees merkrechtelijke zin wel merkinbreuk maakt. Daarbij komt dat Google zich op het standpunt stelt dat zij een beroep kan doen op de aansprakelijkheidsexoneratie in de E-Commerce richtlijn, omdat zij als *host* in de zin van deze richtlijn kan worden aangemerkt.

Over al deze wijzen van gebruik van andermans merk door de adverteerder als trefwoord in een *AdWords*-campagne, alsmede Google's rol daarbij als aanbieder, is in verschillende Europese landen en daarbuiten, met name in de Verenigde Staten, de laatste jaren veel geprocedeerd. De uitkomsten (ook binnen een land) waren verschillend.[9] In Europa werd dan ook halsreikend uitgekeken naar het *AdWords*-arrest.

De prejudiciële vragen die in dat kader door het Franse Hof van Cassatie aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in de Google-zaken zijn gesteld, komen voort uit drie verschillende Franse procedures van merkhouders tegen Google.[10] In alle drie de procedures is Google zowel in eerste aanleg als in hoger beroep veroordeeld wegens (medewerking aan) merkinbreuk.[11]

De (Oostenrijkse) *BergSpechte*-zaak betrof het gebruik van de trefwoorden 'Edi Koblmüller' en 'Bergspechte' door Trekking.at Reisen, een concurrent van de merkhouder BergSpechte die houder is van een Oostenrijkse woord- en beeldmerkregistratie waarin voornoemde woorden voorkomen.

5. 'Wel is duidelijk dat dit (in elk geval grotendeels) geautomatiseerd gebeurt met behulp van *search ranking factors*, waarbij aan elke *search ranking factor* een numeriek gewicht wordt toegekend', aldus Wikipedia.
6. Google Nederland noemt deze links 'Gesponsorde links' en deze staan boven en/of rechts naast de natuurlijke zoekresultaten afgebeeld. Bij Yahoo Nederland worden ze 'Gesponsorde resultaten' en bij Bing 'Gesponsorde websites' genoemd.
7. Zie ook Ch. Gielen, 'Van adwords en metatags', in: N.A.N.M. van Eijk en P.B. Hugenholtz (red.), *Dommering-bundel: Opstellen over informatierecht aangeboden aan prof. mr. E.J. Dommering*, Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever 2008, p. 101-112.
8. Conclusie A-G 22 september 2009, zaak C-236/08 t/m 238/08, *Google*, punt 48.
9. Zie voor een overzicht van de Amerikaanse rechtspraak en een uitleg van het Amerikaanse merkenrecht in dit soort zaken: Bashar H. Malkawi, 'Google's use of Resuecom's trademark as an advertising keyword and the U.S. Federal Trademarks Act', *Computer Law & Security Review*, 26 (2010), p. 77-89; met betrekking tot Engeland, zie: Jonathan Cornthwaite, 'AdWords or bad words? A UK Perspective on Keywords and Trademark Infringement', *E.I.P.R.*, issue 7, p. 347-352; en met betrekking tot Frankrijk, zie: Laurence Denis-Leroy, 'Liability for AdWords Services in France, How French case law maintains pressure on Google', *CRi*, 4/2008, p. 108-112.
10. Louis Vuitton Malletier SA/Google France SARL & Google Inc. (C-236/08); Luteciel SARL/Google France SARL (C-237/08); Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thomet, Bruno Raboin, Tiger SARL/Google France SARL (C-238/08).
11. Tribunal de grande instance de Paris 4 februari 2005 & Cour d'appèl de Paris 28 juni 2006 (*Louis Vuitton/Google*); Tribunal de grande instance de Nanterre 13 oktober 2003 & Cour d'appèl de Versailles 10 maart 2005 (*Lucetel/Google*); Tribunal de grande instance de Nanterre 14 december 2004 & Cour d'appèl de Versailles 23 maart 2006 (*CNRRH e.a./Google*).

De prejudiciële vragen in de drie gevoegde Google-zaken

Het Franse Cour de cassation wenste van het Hof van Justitie antwoord op de volgende (hierna enigszins geparafraseerde[12]) vragen:

1. Maakt een adverteerder inbreuk op de merkrechten[13] van een derde (merkhouder) wanneer hij via een overeenkomst inzake betaalde zoekmachineadvertenties op internet (zoals *AdWords*), een trefwoord (*keyword*) reserveert dat in het geval van een zoekopdracht door een gebruiker van deze zoekmachine op basis van dit woord een link doet verschijnen die uitnodigt om te surfen naar een site die door deze adverteerder 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 merkhouder?

2. Maakt de verlener van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst (zoals Google) 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, op zodanige wijze gebruik van deze merken dat de merkhouder dat kan verbieden?

3. Indien de merkhouder een dergelijk gebruik niet kan verbieden op grond van het merkenrecht, 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 E-commerce Richtlijn, 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?

De prejudiciële vragen in de BergSpechte-zaak

In de *BergSpechte*-zaak stelde het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof twee vragen. Alleen de eerste geven we hierna (enigszins geparafraseerd[14]) weer:

> *1.* Moet artikel 5 lid 1 Merkenrichtlijn aldus worden uitgelegd dat een merk op een aan de merkhouder voorbehouden wijze wordt gebruikt, wanneer het merk of een teken dat daarmee overeenkomt (bijvoorbeeld een woorddeel van een woord- en beeldmerk), bij een zoekmachinedienstverlener als trefwoord wordt geregistreerd, waardoor er reclame voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten op het beeldscherm verschijnt wanneer dat merk of dat teken dat daarmee overeenkomt als trefwoord in de zoekmachine wordt ingegeven?

In het navolgende zullen we eerst uiteenzetten hoe het Hof van Justitie het gebruik van een aan het merk gelijk of overeenstemmend teken als trefwoord door de adverteerder heeft beoordeeld, en daarna hoe het Hof aankijkt tegen Google's rol.

Het gebruik door de adverteerder vanuit merkenrechtelijk perspectief (voornoemde vraag 1 Google-arrest en vraag 1 BergSpechte-arrest)

Omdat in de drie *Google*-zaken ieder van de gewraakte gebruikte merken bestond uit een teken dat identiek dan wel overeenstemmend was aan het betreffende ingeroepen merk en bovendien werd gebruikt voor waren en diensten die gelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven, heeft het Hof van Justitie voornamelijk aandacht besteed aan de uitleg van artikel 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn[15] en voor wat betreft de gemeenschapsmerken de gelijkluidende bepaling van artikel 9 lid 1 sub a Merkenverordening.[16]
In het *BergSpechte*-arrest gaat het Hof van Justitie verder in op vraag wanneer er sprake is van verwarringsgevaar in

12. Voor de letterlijke vragen, zie het *Google*-arrest, punt 41.
13. Merkrechten ex (1) art. 5 Merkenrichtlijn (Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Pb. EG 1989, L 40/1) (thans richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (Pb. EU 2008, L 299/25) en/of (2) art. 9 Merkenverordening (verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (Pb. EU 1994, L 11/1).
14. Voor de letterlijke vragen, zie *BergSpechte*-arrest, punt 15. De tweede vraag is niet weergegeven omdat het Hof van Justitie die in een alinea als irrelevant in deze zaak afdoet, omdat de in de tweede vraag geschetste casus zich in deze zaak zich niet voordoet. Zie *BergSpechte*-arrest, punten 42-44.
15. Geïmplementeerd in art. 2.20 lid 1 sub a BVIE (Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom).
16. *Google*-arrest, punten 46 en 47.

de zin van artikel 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn.[17] Wij zullen dit later behandelen.
Op grond van beide voornoemde bepalingen (sub a) en de relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie, 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.*[18]
Nu er geen toestemming was van de merkhouder voor het gebruik, het gebruikte teken in enkele gevallen gelijk was aan het ingeroepen merk, alsmede het teken werd gebruikt voor dezelfde waren en/of diensten, concentreert het Hof van Justitie zich op de twee overige criteria, te weten: gebruik in het economisch verkeer en afbreuk (kunnen) doen aan de functies van het merk.

Gebruik in het economisch verkeer? Adverteerder: ja

Onder verwijzing naar eerdere uitspraken overweegt het Hof van Justitie met betrekking tot het gebruik in het economisch verkeer dat daar sprake van is als het aan het merk gelijke teken 'wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer'.[19]
Met betrekking tot de adverteerder overweegt het Hof van Justitie dat daarvan sprake is:

> '(...) de selectie door de adverteerder van het aan het merk gelijke trefwoord (heeft) 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 gebruik maakt in het kader van zijn handelsactiviteiten, en niet in de particuliere sfeer'.[20]

Het Hof van Justitie gaat vervolgens na of (1) de adverteerder het teken gebruikt voor waren en diensten en (2) daardoor afbreuk wordt/kan worden gedaan aan de functies van het merk.

Gebruik voor waren of diensten: ja, ook al komt het teken niet voor in de gesponsorde link

Onder verwijzing naar eerdere uitspraken[21] overweegt het Hof van Justitie dat gebruik voor waren en diensten in het Europese merkenrecht in beginsel betrekking heeft op de waren of diensten van de derde, in dit geval de adverteerder die gebruik maakt van het teken dat gelijk is aan het merk. In voorkomend geval kunnen zij ook betrekking hebben op de waren of diensten van een andere persoon voor rekening van wie de derde handelt.[22]
Het Hof van Justitie verwijst vervolgens naar zowel de Merkenrichtlijn als de Merkenverordening, waarin bepaalde gedragingen expliciet als gebruik voor waren en diensten worden aangemerkt, zoals het aanbieden van de waren van de derde onder een gelijk teken en het gebruik van een gelijk teken in advertenties.[23]
Met betrekking tot de Luis Vuitton-kwestie stelt het Hof van Justitie vast dat het gebruik door de adverteerder van de tekens 'Luis Vuitton' en 'Vuitton' niet veel afwijkt van deze voornoemde twee gedragingen, nu uit het dossier blijkt dat dezelfde tekens in de advertenties[24] (gesponsorde links) werden getoond.[25]
Dit in tegenstelling tot de andere twee kwesties (Viaticum en Luteciel, en CNRRH), waar in de betreffende gesponsorde links geen gelijk teken werd gebruikt.[26]
In deze beide laatste gevallen werd het teken wel vertoond als trefwoord (zoekterm) in het zoekveld op de Google-pagina. Immers dat was/is immers het trefwoord (de zoekterm) die de gebruiker van de zoekmachine zelf heeft ingevoerd en dit wordt dus altijd in het zoekveld (bovenaan de pagina) vertoond. Volgens Google kan dit gebruik (deze vermelding) van het teken als trefwoord niet worden aangemerkt als gebruik voor waren of diensten, indien het teken niet in de advertentie zelf op enigerlei wijze wordt vermeld. De merkhouders die tegen Google opkwamen, en de Franse regering waren een tegenovergestelde mening toegedaan.[27]
Ter slechting van dit interessante punt wijst het Hof van Justitie erop dat de voorbeelden van gedragingen van gebruik voor waren en diensten, in zowel de Merkenrichtlijn en de Merkenverordening, geen limitatieve opsomming zijn. En overweegt vervolgens dat 'de omstandigheid dat het door de derde voor reclamedoeleinden gebruikte teken niet in advertenties [gesponsorde links, red.] zelf verschijnt, (betekent) op zich niet dat dit gebruik niet valt onder het begrip 'gebruik (...) voor (...) waren of diensten' (..)'.[28] Voor de goede orde, het inge-

17. *BergSpechte*-arrest punt 38; art. 9 lid 1 sub b Merkenverordening is niet van toepassing omdat het in de *BergSpechte*-zaak slechts om een nationale (Oostenrijkse) merkregistratie gaat en niet om een gemeenschapsmerkregistratie.
18. *Google*-arrest, punt 49, en de daargenoemde jurisprudentie.
19. *Google*-arrest, punt 50.
20. *Google*-arrest, punten 51-52.
21. HvJ EG 25 januari 2007, zaak C-48/05, *Adam Opel*, punten 28 en 29; HvJ EG 12 juni 2008, zaak C-533/06, *O2 Holdings en O2 (UK)*, punt 34; beschikking 19 februari 2009, zaak C-62/08, *UDV North America*, punten 43-51.
22. *Google*-arrest punt 60.
23. *Google*-arrest punt 61, waarin het Hof van Justitie verwijst naar art. 5 lid 3 Merkenrichtlijn en art. 9 lid 2 Merkenverordening (namelijk het aanbrengen 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) en naar HvJ EG 12 november 2002, zaak C -206/01, *Arsenal Football Club*, punt 41 en HvJ EG 25 januari 2007, zaak C-48/05, *Adam Opel*, punt 20).
24. Met 'advertenties' doelt het Hof slechts op de tekst vermeld in de gesponsorde link, en kennelijk niet op de informatie die op de achter deze link gelegen websitepagina staat, aldus punten 23 en 24 in het *Google*-arrest.
25. *Google*-arrest punt 62.
26. *Google*-arrest punt 63.
27. *Google*-arrest punt 64.
28. *Google*-arrest punt 65, met verwijzing naar HvJ EG 12 november 2002, zaak C -206/01, *Arsenal Football Club*, punt 38; HvJ EG 17 maart 2005, C-228/03, *Gillette*, punt 28, en HvJ EG 25 januari 2007, zaak C-48/05, *Adam Opel*, punt 16.

voerde en vertoonde trefwoord, veroorzaakt immers de vertoning van de betreffende gesponsorde link(s).
Ter onderbouwing daarvan roept het Hof van Justitie nog in herinnering dat deze in het Europese merkenrecht opgesomde gedragingen zijn opgenomen vóór de echte opkomst van de elektronische handel en de in het kader daarvan ontwikkelde vormen van reclame en dat juist deze nieuwe vormen van handel en reclame aanleiding kunnen geven tot andere soorten gebruik.[29]
Specifiek met betrekking tot zoekmachine-advertentiediensten overweegt het Hof van Justitie nog – terecht – dat het een gegeven is dat de adverteerder die het aan het merk gelijkende trefwoord selecteert, beoogt dat internetgebruikers die dit woord als zoekwoord invoeren, niet alleen op de natuurlijke resultaten van de houder van dat merk klikken, maar ook op de getoonde gesponsorde link.[30]
Het is tevens duidelijk dat de internetgebruiker dan meestal op zoek is naar informatie over of aanbiedingen voor de waren of diensten van dit merk. De internetgebruiker kan de getoonde gesponsorde links 'dus zien als een alternatief voor de waren of diensten van de merkhouder, voor zover hij ze niet meteen als irrelevant afdoet en ze niet verwart met die van de merkhouder.'[31]
In een dergelijke situatie, waar het als trefwoord geselecteerde teken dient om internetgebruikers een alternatief te bieden, is er sprake van gebruik van het teken voor de waren of diensten van deze concurrent.[32] Het Hof van Justitie verwijst daarbij naar eerdere uitspraken inzake vergelijkende reclame, waarbij het expliciet of impliciet gebruikte merk ook al als gebruik voor waren en diensten werd aangemerkt.[33] In de ogen van het Hof van Justitie staat sowieso vast (zonder dat nader behoeft te worden onderzocht of er sprake is van vergelijkende reclame) dat in casu dit gebruik is aan te merken als gebruik voor de eigen waren en diensten van de adverteerder, omdat de internetgebruiker ook kennis neemt van de waren of diensten van de adverteerder.[34]
Ook in geval de adverteerder dit niet beoogt – zijn waren en dienst als een alternatief voor te stellen – maar de internetgebruikers daarentegen wil misleiden over de herkomst van zijn waren of diensten, is er sprake van gebruik voor eigen waren en diensten. Immers alsdan wenst de adverteerder dat de internetgebruiker gelooft dat de waren of diensten van de adverteerder afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch daarmee verbonden onderneming. Een dergelijk gesuggereerd verband is immers reeds voldoende.[35]
Het gebruik door de adverteerder van een trefwoord dat aan een merk gelijk is of daarmee overeenstemt, is dus als gebruik aan te merken voor de (eigen) waren of diensten in de zijn van de Merkenrichtlijn en Merkenverordening.[36] Let wel: ook al komt dat trefwoord (merk) niet voor in de gesponsorde link.[37][38]
Dit oordeel van het Hof van Justitie – dat er dus ook gebruik is van het merk voor waren en diensten ook al komt het betreffende merk of overeenstemmende teken niet voor in de gesponsorde link – is kennelijk alleen van toepassing op dit soort zoekmachinediensten.
Het Hof van Justitie gaat hierbij echter voorbij aan de mogelijkheid dat een gesponsorde link ook kan worden vertoond indien de internetgebruiker niet alleen het merk typt, bijvoorbeeld 'Philips', maar ook tegelijkertijd een of meer andere woorden, zoals: 'televisie'. De gesponsorde links (alsmede de natuurlijke resultaten) die worden vertoond als men 'Philips televisie' als zoektermen invoert, zijn immers andere dan als men alleen 'Philips' typt.[39] Het is immers goed mogelijk dat (een deel van) de alsdan vertoonde gesponsorde links slechts worden vertoond op het trefwoord 'televisie', omdat de betreffende adverteerders alleen 'televisie' als trefwoord hebben opgegeven.[40] Als dat zo is, is de vertoonde gesponsorde link niet aan te merken als gebruik voor waren en diensten, hoewel het merk in het zoekveld als trefwoord wordt vertoond, nu de adverteerder ten eerste niet een merk als trefwoord heeft gebruikt en dus ook niet beoogt zijn gesponsorde link te laten zien bij het invoeren van het merk 'Philips' als trefwoord, maar bij het invoeren van het woord 'televisie'.

Afbreuk (kan) doen aan functies van het merk

In eerdere arresten had het Hof van Justitie al verduidelijkt dat, wil er sprake zijn van een inbreuk onder artikel 5 lid 1 sub a van de Merkenrichtlijn en artikel 9 lid 1 sub a Merkenverordening, dat dan het door de derde gebruikte gelijke teken afbreuk moet doen of kan doen aan een[41] van de functies van het merk en dat die functies niet alleen de herkomstaanduidingsfunctie (die de consument de herkomst van de waar of dienst waarborgt) behelst, maar ook de overige functies ervan, zoals met name de garantie-, de communicatie-, investerings- en de reclamefunctie.[42,43]
Hoewel daar geen sprake van was in deze zaken, merkt het Hof van Justitie voor alle duidelijkheid op dat de merk-

29. *Google*-arrest punt 66.
30. *Google*-arrest punt 67.
31. *Google*-arrest punt 68.
32. *Google*-arrest punt 69.
33. *Google*-arrest punt 70.
34. *Google*-arrest punt 71.
35. *Google*-arrest punt 72.
36. *Google*-arrest punt 73 en 74.
37. Zie *Google*-arrest punt 65.
38. Hiermee is de problematiek inzake onzichtbaar gebruik die A-G Verkade in zijn *Portakabin*-conclusie constateert (HR 12 september 2008, LJN BF0518, punt 5.F.1) ons inziens nog niet beslecht, omdat het Hof het in het zoekveld getoonde trefwoord uitdrukkelijk meeneemt als omstandigheid.
39. Als men de zoekterm 'Philips televisie' tussen dubbele aanhalingstekens invoert, zijn de vertoonde links wederom anders.
40. Bij het invoeren van 'Philips televisie' komt bijvoorbeeld ook een gesponsorde link van Wehkamp naar boven. Het lijkt erop dat deze alleen is veroorzaakt door het trefwoord 'televisie', temeer daar, als men slechts 'televisie' invoert, ook een (weliswaar andere) gesponsorde link van Wehkamp wordt vertoond op Google.
41. *Google*-arrest punt 79.
42. *Google*-arrest punt 75-77. In Franse en Engelse tekst van het arrest staat in plaats van het woord 'en' tussen 'investerings- en de reclamefunctie' het woord *'ou'* respectievelijk *'or'*.
43. Het Hof van Justitie preciseert nogmaals dat deze bescherming onder sub a ruimer is dan die onder sub b, alwaar sprake moet zijn van verwarringsgevaar, zie *Google*-arrest punt 78.

houder een dergelijk gebruik niet kan verbieden in de toegestane uitzonderingsgevallen.[44]
Zonder dit nader te onderbouwen, overweegt het Hof van Justitie dat de te onderzoeken relevante merkfuncties in casu alleen de herkomstaanduidingsfunctie en de reclamefunctie zijn.[45] Waarom de andere functies, de garantie-, communicatie- en investeringsfunctie niet van belang zijn, blijft helaas in het midden. Juist bij bekende merken, zoals Vuitton, zijn ook de garantie-, communicatie- en investeringsfunctie van belang, zoals uit het *L'Oreal*-arrest[46] blijkt, waaraan het Hof van Justitie nota bene expliciet refereert.

Afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie

De wezenlijke functie van het merk (de herkomstaanduidingsfunctie) betekent dat 'aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd in dier voege, dat hij deze waar of dienst kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst'.[47]
Of daaraan al dan niet afbreuk wordt gedaan wanneer aan internetgebruikers een gesponsorde link van een derde wordt vertoond op basis van een aan het merk gelijk zoekwoord, hangt, aldus het Hof van Justitie , in het bijzonder af van de wijze waarop deze gesponsorde link wordt gepresenteerd.[48]
Het Hof van Justitie meent dat daarvan sprake is (afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie) wanneer de gesponsorde link 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. Deze uitleg is in lijn met het *Céline*-arrest.[49]
Dit, omdat 'in een dergelijke situatie, waarbij de advertentie overigens[50] 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', de internetgebruiker zich immers *kan* vergissen omtrent de herkomst van de waren of diensten (cursivering red.). Het Hof van Justitie overweegt vervolgens dat dit gebruik van het merk in het zoekveld in combinatie met de direct daarbij getoonde gesponsorde link (zelfs zonder dat daarin het merk wordt gebruikt) de indruk *wekt* dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestaat tussen de betrokken waren of diensten van de adverteerder en de merkhouder.[51]

Onder verwijzing naar de E-Commerce richtlijn, overweegt het Hof van Justitie dat, met het oog op de eerlijkheid van de transacties en in het belang van de consument, een commerciële communicatie, zoals een gesponsorde link, duidelijk identificeerbaar moet zijn. En ook indien de gesponsorde link daaraan niet voldoet, kan de merkhouder nog steeds een beroep op het merkenrecht doen, als de internetgebruikers vanwege een gesponsorde link ten onrechte kunnen denken dat deze van de merkhouder afkomstig is.[52]
Vanzelfsprekend stelt het Hof van Justitie dat het vervolgens aan de nationale rechter is om te beoordelen of er afbreuk wordt/kan worden gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie, maar hij haast zich gelijk te overwegen dat:

1. als de gesponsorde link de indruk wekt dat er tussen de adverteerder en de merkhouder een economische band bestaat, *moet* worden uitgegaan van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie;[53]
2. maar ook wanneer een dergelijke indruk niet wordt gewekt, maar de gesponsorde link *wel zo vaag blijft* over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van gesponsorde link (woorden van het Hof van Justitie 'de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap')[54] 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.[55]

Voorgaande overwegingen herhaalt het Hof van Justitie tevens in het *BergSpechte*-arrest.[56]
Opvallend is dat het voor Hof van Justitie blijkbaar niet uitmaakt of deze verkeerde indruk wellicht nog kan worden weggenomen door de informatie die op de website staat waarnaar de gesponsorde link verwijst (wellicht omdat dat niet is meegenomen in de prejudiciële vragen). Onze Hoge Raad heeft dat echter wel min of meer meegenomen in zijn vragen aan het Hof van Justitie in het *Portakabin*-arrest.[57]

Verwarringsgevaar

In het *BergSpechte*-arrest gaat het Hof van Justitie verder in op vraag wanneer er sprake is van verwarringsgevaar in

44. Zie art. 6 en 7 Merkenrichtlijn en de art. 12 en 13 Merkenverordening; *Google*-arrest punt 80.
45. *Google*-arrest punt 81.
46. HvJ EG 18 juni 2009, zaak C-487/07, *L'Oreal/Bellure*.
47. *Google*-arrest punt 82, onder verwijzing naar HvJ EG 29 september 1998, C-39/97, *Canon*, punt 28, en HvJ EG 6 oktober 2005, C-120/04, *Medion*, punt 23).
48. *Google*-arrest punt 83.
49. *Google*-arrest punt 84.
50. In de Franse tekst van het arrest staan de woorden *'en effet'* en *'au demeurant'*, hetgeen in deze context betekent 'sterker nog' respectievelijk 'bovendien'; in de Engelse tekst staat *'moreover'*, hetgeen in deze context ook betekent 'bovendien'.
51. *Google*-arrest punt 85.
52. *Google*-arrest punten 86 en 87.
53. *Google*-arrest punt 89.
54. Het Hof van Justitie bedoelt met 'advertentielink' de link (die naar de websitepagina van de adverteerder linkt) en met de ' reclameboodschap' de tekst die daarbij wordt vertoond; gezamenlijk door het Hof van Justitie de 'advertentie' genoemd (in dit artikel gesponsorde link genoemd).
55. *Google*-arrest punt 90.
56. *BergSpechte*-arrest punten 35-37.
57. (Zaak C-558/08) HR 12 december 2008, LJN: BF0518 (*Portakabin/Primakabin*) punt 5.1. De Hoge Raad stelt daarbij ook de vraag of het verschil uitmaakt dat de advertentie zich in de gewone lijst met natuurlijke resultaten of in de gesponsorde links bevindt. In die zaak is momenteel nog geen conclusie genomen, noch arrest door het Hof van Justitie gewezen.

artikel 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn.[58] Onder verwijzing naar de standaardarresten overweegt het Hof van Justitie hetzelfde als het hiervoor in het *Google*-arrest en het *BergSpecht*-arrest overwoog in het kader van afbreuk (kunnen) doen aan de herkomstaanduidingsfunctie. Oftewel: 'de nationale rechter (dient) tot de slotsom te komen dat er sprake is van verwarringsgevaar, wanneer aan internetgebruikers, op basis van een met een merk overeenstemmend trefwoord, een advertentie van een derde wordt getoond die 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.[59]
Het Hof van Justitie herhaalt ook dat de preciseringen naar analogie van toepassing zijn, oftewel: '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, economisch met hem is verbonden, dient de slotsom te luiden dat afbreuk wordt gedaan aan deze functie van het merk.'[60]
Hiermee wordt ons inziens nogmaals duidelijk dat het verschil tussen enerzijds afbreuk (kunnen) doen aan de herkomstaanduidingsfunctie (sub a) en verwarringsgevaar (sub b) eigenlijk nihil is.

Geen afbreuk aan de reclamefunctie

Wat betreft de reclamefunctie, overweegt het Hof van Justitie in het *Google*-arrest dat de merkhouder zijn merk niet alleen gebruikt ter onderscheiding van de herkomst van zijn waren of diensten, maar ook voor reclamedoeleinden om daarmee de consument te informeren en te overtuigen. En dat derhalve het merkenrecht ook die functie beschermt, wanneer het gebruik door een derde van zijn merk afbreuk doet aan de reclamefunctie.[61] Echter, het Hof van Justitie concludeert dat gezien de omstandigheden er in casu geen sprake is van afbreuk aan de reclamefunctie.[62]
Het Hof van Justitie ziet weliswaar in dat het gebruik door internetadverteerders van een aan het merk gelijk teken als trefwoord ten behoeve van gesponsorde links, 'bepaalde gevolgen kan hebben voor het gebruik voor reclamedoeleinden van dat merk door de merkhouder alsook voor diens handelsstrategie'. Zo kan het zijn dat als de merkhouder zelf van *Adwords* gebruik wil maken met zijn eigen merk, hij door het gebruik van een derde van zijn merk als *Adword*:

1. wellicht een hogere prijs per klik dient te betalen dan sommige andere marktdeelnemers, indien hij wenst dat zijn gesponsorde link verschijnt boven die van andere; en,
2. dat hij alsdan bovendien geen zekerheid heeft dat zijn advertentie boven de andere verschijnt, aangezien voor de weergavevolgorde ook met andere factoren rekening wordt gehouden.[63]

Desondanks meent het Hof van Justitie dat deze gevolgen geen afbreuk doen aan de reclamefunctie, omdat naast de gesponsorde links normaliter ook natuurlijke links worden getoond, waarvoor geen vergoeding behoeft te worden betaald. Daarbij merkt het Hof van Justitie ook op dat niet betwist is dat de volgorde van de vertoonde natuurlijke resultaten afhankelijk is van de relevantie van de sites ten opzichte van het door de internetgebruiker ingevoerde zoekwoord.[64]
Opvallend en enigszins vreemd is wel dat het Hof van Justitie er ten eerste van uitgaat dat de natuurlijke zoekresultaten van de merkhouder als een van de eerste worden vertoond. Hetgeen, ons inziens, niet altijd zo behoeft te zijn. En aldus concludeert het Hof van Justitie dat de merkhouder daardoor ervan is verzekerd dat diens waren of diensten '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'.[65]
Ten tweede stelt het Hof van Justitie hiermee de natuurlijke zoekresultaten en de gesponsorde links, wat betreft het belang daarvan voor de merkhouder – zonder nadere onderbouwing – op één lijn. Terwijl men zich kan afvragen of het relevante publiek – de gemiddelde internetgebruiker – dat ook zo ziet.

Teken gelijk of overeenstemmend met het merk? (BergSpechte-arrest)

BergSpechte is houder van het Oostenrijkse woord- en beeldmerk in figuur 1.[66]

Het Hof van Justitie gaat eerst na of het gebruikte trefwoord (teken) 'Edi Koblmüller' (dat slechts een klein gedeelte van het merk weergeeft) gelijk aan het merk moet worden geacht. Het Hof van Justitie oordeelt zelf (onder verwijzing naar het *LTJ Diffusion*-arrest) dat 'moet worden vastgesteld' dat dat niet het geval is.[67] Het is vervolgens wel aan de nationale rechter om te beoordelen of het teken overeenstemt met het merk.[68]
Met betrekking tot het teken 'BergSpechte' overweegt het Hof van Justitie onder verwijzing naar voornoemd arrest dat weliswaar vaststaat dat dit teken evenmin alle bestand-

58. *BergSpechte*-arrest punt 38; art. 9 lid 1 sub b Merkenverordening is niet van toepassing omdat het in de *BergSpechte*-zaak slechts om een nationale (Oostenrijkse) merkregistratie gaat en niet om een gemeenschapsmerkregistratie.
59. *BergSpechte*-arrest punten 38 en 39.
60. *BergSpechte*-arrest punt 40, met verwijzing naar punt 36.
61. *Google*-arrest punt 91 en 92.
62. *Google*-arrest punt 98.
63. *Google*-arrest punt 93 en 94.
64. *Google*-arrest punt 96.
65. *Google*-arrest punt 97.
66. *BergSpechte*-arrest punt 8.
67. *BergSpechte*-arrest punt 25: 'Een teken is immers pas gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (arrest van 20 maart 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Jurispr. blz. I-2799, punt 54)'.
68. *BergSpechte*-arrest punt 26.

Figuur 1 Woord- en beeldmerk BergSpechte

delen van het merk weergeeft. Maar tegelijkertijd geeft hij een voorzet aan de nationale rechter. De verschillen zijn wellicht dermate onbeduidend dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen, zodat het gebruikte teken wel als gelijk aan het merk moet worden aangemerkt.[69]
De nationale rechter krijgt vervolgens nog een instructie. Het Hof van Justitie overweegt namelijk dat voor het geval de nationale rechter mocht oordelen dat het teken niet gelijk is, 'de conclusie gepast (is) dat dit teken met het genoemde merk overeenstemt'.[70]

Het gebruik door Google vanuit merkenrechtelijk perspectief (voornoemde vraag 2 Google-arrest)

Gebruik in het economisch verkeer? Google: nee, geen gebruik

Zoals hiervoor uiteengezet, oordeelt het Hof van Justitie dat de adverteerder in merkenrechtelijke zin gebruik maakt. Met betrekking tot de verlener van de zoekmachine-advertentiedienst (voor de leesbaarheid hierna: 'Google') overweegt het Hof van Justitie echter anders.[71] Vanzelfsprekend stelt het Hof van Justitie dat de *Adwords*-dienst die Google aanbiedt als een handelsactiviteit moet worden aangemerkt en dat Google daarmee een economisch voordeel nastreeft.[72] Ook staat vast dat de dienst niet alleen aan de merkhouders wordt aangeboden en/of aan partijen die de merkproducten of diensten van die merkhouders op de markt mogen brengen toestemming hebben van deze merkhouders om de betreffende merken te gebruiken, maar ook dat deze dienst in sommige gevallen wordt verricht zonder de toestemming van de merkhouders en wordt verleend aan concurrenten of aan makers van namaakproducten.[73]
Het Hof van Justitie concludeert dat daaruit blijkt dat Google weliswaar in het economische verkeer optreedt, doordat Google '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', (vervolgt het Hof van Justitie), 'dit brengt nog niet mee dat deze dienstverlener zelf "gebruik" maakt van deze tekens (..)'.[74]
Het Hof van Justitie beargumenteert dit nader door aan te geven dat gebruik in de zin van het Europese merkenrecht 'op zijn minst impliceert dat deze derde het teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt.' Echter, dat is in geval van Google (en andere verleners van een zoekmachineadvertentiedienst) niet het geval nu Google haar 'klanten de mogelijkheid biedt, gebruik te maken van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken, zonder zelf van deze tekens gebruik te maken.'[75]
Tot slot vindt het Hof van Justitie het daarbij irrelevant dat Google voor haar *Adwords*-dienst een vergoeding vraagt, want daarmee gebruikt Google de tekens nog niet zelf. Daaraan wordt toegevoegd dat met betrekking tot Google's rol, voor zover die bestaat uit het aanbieden van de *Adwords*-dienst, moet worden uitgegaan van andere rechtsregels; daarbij expliciet verwijzend naar de E-commerce richtlijn.[76]
Google maakt dus geen merkrechtelijk gebruik en maakt derhalve geen inbreuk op de merkrechten van de merkhouders.

Maakt Google inbreuk op de merkrechten van een bekend merk (tweede specifieke vraag in C-236/08 Google/Vuitton)

Uit de feiten in de *Google/Vuitton*-zaak blijkt dat Google aan de adverteerders die Vuittonimitaties aanboden de mogelijkheid bood met merken van Vuitton overeenkomende trefwoorden te selecteren in combinatie met trefwoorden zoals 'namaak' en 'kopie'.[77] De vraag was of Google daarmee inbreuk maakte op het recht van bekende

69. *BergSpechte*-arrest punt 27.
70. *BergSpechte*-arrest punt 28.
71. *Google*-arrest, punten 53-58.
72. *Google*-arrest, punt 53.
73. *Google*-arrest, punt 54.
74. *Google*-arrest, punt 55.
75. *Google*-arrest, punt 56.
76. *Google*-arrest, punt 57.
77. *Google*-arrest punt 101.

merken zoals neergelegd in artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn en de gelijkluidende bepaling in artikel 9 lid 1 sub c Merkenverordening.[78]
Onder verwijzing naar zijn voornoemde oordeel in zake het gebruik, herhaalt het Hof van Justitie dat dit gebruik van Google – het aanbieden van de mogelijkheid trefwoorden die gelijk zijn aan het merk of daarmee overeenstemmen in combinatie met voornoemde andere trefwoorden – evenmin gebruik oplevert in de zin van het merkenrecht.[79]
Google gaat dus in merkenrechtelijk zin volledig vrijuit. Dat maakt de vraag of zij een *host* is in de zin van de E-Commerce richtlijn en zich alsdan op de daarin neergelegde aansprakelijkheidsexoneratie kan beroepen des te interessanter.

Is Google een 'host' in de zin van de E-Commerce richtlijn (vraag 3 Google-arrest)

De derde vraag in de *Google*-zaken betreft dan ook de toepasselijkheid van artikel 14 van de E-commerce richtlijn op het aanbieden van de *AdWord*-dienst door Google. Voordat wij ingaan op het antwoord van het Hof van Justitie op deze derde vraag, zullen wij eerst kort de achtergrond en inhoud van artikel 14 van de E-Commerce richtlijn behandelen.

Het beperkte aansprakelijkheidsregime

In artikel 12-15 van de E-Commerce richtlijn is een beperkt aansprakelijkheidsregime opgenomen voor het verrichten van bepaalde 'diensten van de informatiemaatschappij'. Het gaat hierbij om dienstverleners die als tussenpersoon op internet optreden. De Europese wetgever achtte de beperkingen op de aansprakelijkheid van dergelijke internettussenpersonen in de E-Commerce richtlijn 'absoluut noodzakelijk'.[80] Dit in verband met het bevorderen van het vrije verkeer van goederen en diensten op het gebied van de elektronische handel, het beperken van de kosten van dergelijke diensten, de vrijheid van meningsuiting en de rechtszekerheid.[81]
De vrijwaring heeft horizontale werking (en geldt dus zowel voor het civiele, het straf- en het bestuursrecht) en heeft betrekking op drie verschillende soorten diensten van de informatiemaatschappij, te weten het doorgeven van informatie of verschaffen van toegang (*mere conduit* – art. 12), het tijdelijk opslaan van informatie (*caching* - artikel 13) en het op verzoek van een ander opslaan van informatie (*hosting* – art. 14). Voor iedere soort dienst moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan om de vrijwaring te kunnen inroepen. Artikel 15 bepaalt vervolgens dat het lidstaten niet is toegestaan met betrekking tot de levering van de in de artikelen 12, 13 en 14 bedoelde diensten de dienstverleners een algemene verplichting op te leggen om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, of om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden.
Artikel 14 bevat een beperkt aansprakelijkheidsregime voor het op verzoek van een ander afkomstige informatie opslaan (geïmplementeerd in art. 6:196c lid 4 BW). Artikel 14 luidt als volgt:

> 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.

Om voor het beperkte aansprakelijkheidsregime van artikel 14 in aanmerking te komen, moet kort gezegd dus worden voldaan aan de volgende vijf voorwaarden:
1. Er is sprake van een dienst van de informatiemaatschappij;
2. Die dienst bestaat uit de opslag van van een ander afkomstige informatie;
3. De dienstverlener heeft geen kennis van het onrechtmatige karakter van de informatie;
4. Zodra de dienstverlener in kennis is gesteld van het onrechtmatige karakter van de informatie, moet hij de informatie verwijderen of ontoegankelijk maken;
5. De afnemer van de dienst handelt niet onder gezag of toezicht van de dienstverlener.

Opslagdiensten

Het antwoord van het Hof van Justitie op de derde vraag heeft met name betrekking op de vraag of de *AdWords*-

78. *Google*-arrest punt 100.
79. *Google*-arrest punten 104 en 105, met verwijzing naar punten 55-57.
80. Eerste verslag over de toepassing van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (hierna: het 'Rapport'), p. 14.
81. Overwegingen 3, 4, 40 en 46 bij de E-Commerce richtlijn en het Rapport.

dienst van Google beschouwd kan worden als een opslagdienst in de zin van artikel 14.

In de eerste plaats gaat het Hof van Justitie in op de vraag of sprake is van 'een dienst van de informatiemaatschappij'. Voor de definitie van deze dienst verwijst de E-Commerce richtlijn naar artikel 1 lid 2 van Richtlijn 98/34/EG:[82] 'elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten verricht wordt'. Terecht concludeert het Hof van Justitie dat de kenmerken van de *AdWords*-dienst aan alle elementen van die definitie voldoen.[83] Het gaat immers om een betaalde dienst die via internet (dus langs de elektronische weg en op afstand) op verzoek van de adverteerder wordt verricht.

Vervolgens komt de vraag aan de orde of sprake is van een 'opslagdienst' in de zin van artikel 14. Daarover heeft de Europese Commissie al het een en ander opgemerkt in haar eerste rapport over de E-Commerce richtlijn. De Commissie benadrukt dat 'De in de richtlijn genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden voor bepaalde duidelijk afgebakende activiteiten die door tussenpersonen op internet worden uitgevoerd, veeleer dan voor categorieën dienstverleners of soorten informatie.'[84] Dat geldt volgens de Commissie met name ten aanzien van artikel 14: 'Met name de in artikel 14 bedoelde beperking op de aansprakelijkheid voor hosting omvat verschillende scenario's waarin inhoud van derden wordt opgeslagen, afgezien van het hosten van websites bijvoorbeeld ook bulletinboards of chatrooms.'[85]

Het Hof van Justitie oordeelt in lijn hiermee dat niet kan worden betwist dat de verlener van een zoekmachine-advertentiedienst informatie van de afnemer van deze dienst (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.[86]

Voor de vraag of de aanbieder van een bepaalde dienst valt onder een van de bepalingen van artikel 12-14 is dus alleen van belang of die dienst feitelijk inhoudt dat informatie wordt doorgegeven of (tijdelijk) wordt opgeslagen. Wordt er informatie op verzoek van de afnemer van de dienst opgeslagen? Dat komt artikel 14 in het spel. Het gaat dus niet om wat voor soort dienstverlener de dienst aanbiedt of wat voor soort informatie er wordt opgeslagen. Dat betekent dat ook niet langer kan worden volgehouden dat artikel 14 alleen van toepassing zou zijn op klassieke hosting providers die *websites* van hun klanten op hun servers opslaan, zoals in de Nederlandse rechtspraak nog wel eens is geoordeeld.[87]

Geen kennis of controle

Aan een geslaagd beroep op het beperkte aansprakelijkheidsregime stelt het Hof van Justitie in de eis dat het gedrag van de verlener van de opslagdienst 'binnen de perken blijft van dat van een "als tussenpersoon optredende dienstverlener" in de zin die de wetgever in afdeling 4 van de E-Commerce richtlijn daaraan heeft willen geven.'[88] Volgens het Hof van Justitie volgt uit overweging 42 bij de E-Commerce richtlijn dat de drie beperkte aansprakelijkheidsregimes alleen gelden voor diensten met een 'louter technisch, automatisch en passief' karakter. Dit houdt volgens het Hof van Justitie in dat de dienstverlener geen kennis heeft van of controle heeft over de informatie die hij opslaat.

Dat er geen sprake mag zijn van kennis, volgt natuurlijk al uit artikel 14 zelf. Lid 1 bepaalt immers dat de dienstverlener, wil hij een beroep kunnen doen op de vrijwaring van aansprakelijkheid, geen kennis mag hebben van de onrechtmatigheid van de informatie die hij op verzoek van zijn klant opslaat. Heeft hij die kennis wel, dan moet hij de informatie prompt verwijderen of ontoegankelijk maken (ook wel *notice and takedown* genoemd). Voldoet hij aan die eis, dan is van aansprakelijkheid geen sprake.

Dat het Hof van Justitie aanknoopt bij overweging 42, is enigszins vreemd. Die overweging lijkt blijkens de tekst namelijk alleen van toepassing te zijn op de vrijwaringen voor *mere conduit* en *caching*. Het gaat in deze overweging immers om '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*.' De mate van bemoeienis die de verlener van opslagdiensten mag uitoefenen, is beschreven in lid 2 van artikel 14: de afnemer van de dienst mag niet op gezag of onder toezicht van de dienstverlener handelen.

Hoe dan ook, uit het arrest blijkt in ieder geval dat niet elke vorm van bemoeienis van de dienstverlener een beroep op artikel 14 en artikel 6:196c lid 4 BW uitsluit, zoals in de Nederlandse rechtspraak nog wel eens werd aangenomen.[89] Dat er in het geval van Google *AdWords* sprake is van enige bemoeienis van Google staat immers vast, maar sluit een beroep op het beperkte aansprakelijkheidsregime volgens het Hof van Justitie niet bij voorbaat uit. Het Hof van Justitie laat het aan de nationale rechter

82. 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. EU 1998, L 204/37), zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998 (Pb. EU 1998, L 217/18).
83. *Google*-arrest punt 110.
84. Rapport, p. 14.
85. Rapport, p. 14, noot 64.
86. *Google*-arrest punt 111.
87. Rb. Utrecht 26 augustus 2009, *LJN* BJ6008 (*Mininova/Brein*), r.o. 4.44. V.A. Zwaan is als advocaat van Mininova betrokken bij deze procedure. Anders: Ktr. Rb. Haarlem 29 juni 2005, LJN AT8373 (*Go2Web*); Ktr. Rb. Den Haag 20 december 2006, LJN BA7354 (*CU2*); Vzngr. Rb. Arnhem 10 januari 2008; KG ZA 08-261 (*Speurders*).
88. *Google*-arrest punt 112.
89. Zie bijvoorbeeld Rb. Den Bosch 11 januari 2006, LJN AU9504 (*Galleries.nl*); Vzngr. Rb. Amsterdam 1 november 2007, *LJN* BB6926 (*Martijn*); Vzngr. Rb. Amsterdam 16 oktober 2008, *Mediaforum* 2008, p. 11-12 (*Bruno Press/Images Media & Televisie*). Zo ook Vzngr. Rb. Amsterdam 12 maart 2009, *LJN* BH7529 (*2dehands/Trendylaarzen*), anders: Vzngr. Rb. Amsterdam 12 februari 2009, KG ZA 09-125 (*TTY/Trendylaarzen*) & Vzngr. Rb. Amsterdam 2 juli 2009, LJN BJ1669 (*2dehands/Trendylaarzen*).

over om te beoordelen hoever de bemoeienis van Google gaat en of Google als gevolg daarvan wel of niet kan profiteren van het beperkte aansprakelijkheidsregime. Daarbij geeft het Hof van Justitie alvast een aantal aanwijzingen:

- Het enkele feit dat voor de dienst betaald moet worden, dat Google de wijze van vergoeding bepaalt of dat algemene inlichtingen aan klanten worden verstrekt kan er niet toe leiden dat geen beroep meer kan worden gedaan op het beperkte aansprakelijkheidsregime;[90]
- 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;[91]
- Wel relevant is de rol van Google bij het schrijven van de reclameboodschap die de advertentielink begeleidt, of bij de vaststelling van de selectie van trefwoorden.

Reikwijdte beperkt aansprakelijkheidsregime

Het Hof van Justitie laat zich, enigszins en passant maar daarom niet minder belangrijk, ook nog uit over de reikwijdte van het beperkte aansprakelijksheidsregime van artikel 12-14 van de E-Commerce richtlijn.[92] Het Hof van Justitie geeft aan dat de artikelen 12-14 strekken tot 'beperking van de gevallen waarin dienstverleners die als tussenpersoon optreden, overeenkomstig het terzake geldende nationale recht aansprakelijk kunnen worden gesteld.' Voor de voorwaarden voor de vaststelling van de aansprakelijkheid moet volgens het Hof van Justitie dus worden gekeken naar het nationale recht, 'met dien verstande echter dat volgens afdeling 4 van deze E-Commerce richtlijn in bepaalde gevallen geen sprake kan zijn van aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden.' Met andere woorden: als het beperkte aansprakelijkheidsregime van artikel 12-14 van toepassing is op het verrichten van een bepaalde dienst, bestaat er geen ruimte meer voor aansprakelijkheid op grond van het nationale recht.[93]

Conclusie

Met betrekking tot het merkenrecht kan worden geconcludeerd dat Google geen inbreuk maakt op de merkrechten van merkhouders, omdat Google's 'gebruik' (het ter beschikking stellen aan, de opslag van trefwoorden geselecteerd door de adverteerder, en/of het vertonen van gesponsorde links op basis daarvan) niet als merkgebruik kan worden aangemerkt.

De adverteerder die een trefwoord – dat gelijk is aan het merk of dat daarmee overeenstemt – gebruikt om zijn gesponsorde link te laten verschijnen, maakt daarentegen daarvan wel gebruik, ook al komt het trefwoord (teken) niet voor in de gesponsorde link, maar alleen in het zoekveld.

Dat gebruik is vervolgens inbreukmakend, indien afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke herkomstaanduidingsfunctie van het merk. Van zodanige afbreuk is sprake indien de presentatie van de gesponsorde link het de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten waarvan de waren of diensten (waarop de gesponsorde link betrekking heeft) afkomstig zijn. Daarvan is sprake als de gesponsorde link daarover een verkeerde indruk wekt dan wel daarover vaag blijft. Ditzelfde criterium dient ook voor de uitleg van het criterium verwarringsgevaar.

Tot slot, is de – voor de merkhouders wrange – conclusie dat dit soort gebruik (merk als trefwoord in *Adwords*-campagnes) door adverteerders geen afbreuk doet aan de reclamefunctie van het merk (ondanks dat de merkhouder daardoor wellicht meer geld moet betalen voor haar eigen *Adwords*-campagne) en dat de overige functies niet relevant zijn. En dat terwijl een gemiddelde internetgebruiker zonder zoekmachinedienst, zoals Google, in het internetbos eigenlijk verloren is. Daarom zijn zoekmachines voor adverteerders (ook merkhouders) juist het middel om hun commerciële boodschap beter vindbaar te maken voor deze gebruikers, met behulp van zoekmachineoptimalisatie, *metatags* en diensten, zoals *Adwords*.

Vanuit merkenrechtelijk perspectief roepen de arresten ook vragen op, zoals (1) is de informatie achter de gesponsorde link nimmer van belang? (2) als de natuurlijke resultaten van de merkhouder niet bovenin en/of zijn gesponsorde link niet, verschijnt, is er dan evenmin sprake van afbreuk aan de reclamefunctie? (3) waarom zijn de andere merkfuncties niet in het geding?

Ten aanzien van de E-Commerce richtlijn kunnen wij concluderen dat het Hof van Justitie duidelijk heeft gemaakt dat voor de vraag of een van de beperkte aansprakelijkheidsregimes van artikel 12-14 van toepassing is, louter van belang is of een bepaalde dienst van de informatiemaatschappij feitelijk bestaat uit *mere conduit*, *caching* of *hosting*. Het type dienstverlener of content is hierbij niet van belang. Voor de vraag of in een bepaald geval ook daadwerkelijk een beroep kan worden gedaan op de vrijwaring van aansprakelijkheid in artikel 14, is de mate van bemoeienis van de dienstverlener van belang. Die zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld. Is de vrijwaring van toepassing, dan bestaat er geen ruimte meer voor aansprakelijkheid op grond van het nationale recht. De vraag blijft echter open of de trefwoordsuggesties die Google aanreikt, als neutraal kunnen worden aangemerkt. Dat is een antwoord die de Franse rechter nu mag geven. We zijn er dus nog niet.

90. *Google*-arrest punt 116.
91. *Google*-arrest punt 117.
92. *Google*-arrest punt 107.
93. Anders Rb. Zwolle-Lelystad 3 mei 2006, *Computerrecht* 2006/101 (*Marktplaats/Stokke*), r.o.4.14. V.A. Zwaan is als advocaat van Marktplaats betrokken bij deze procedure.