ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

25 maart 2010*

In zaak C-278/08,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) bij beslissing van 20 mei 2008, ingekomen bij het Hof op 26 juni 2008, in de procedure

Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH,

tegen

Günter Guni,

trekking.at Reisen GmbH,

* Procestaal: Duits.

wijst

HET HOF (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, waarnemend president van de Eerste kamer, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) en J.-J. Kasel, rechters,

advocaat-generaal: M. Poiares Maduro,
griffier: K. Malacek, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 7 mei 2009,

gelet op de opmerkingen van:

— Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH, vertegenwoordigd door W. Wetzl, Rechtsanwalt,

— G. Guni en trekking.at Reisen GmbH, vertegenwoordigd door M. Wukoschitz, Rechtsanwalt,

— de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues en B. Cabouat als gemachtigden,

— de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door I. Bruni als gemachtigde, bijgestaan door F. Arena, avvocato dello Stato,

— de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes en R. Solnado Cruz als gemachtigden,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door H. Krämer als gemachtigde,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen de vennootschap Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH (hierna: „BergSpechte") enerzijds, en de vennootschap trekking.at Reisen GmbH (hierna: „trekking.at Reisen") alsmede G. Guni, beheerder van laatstgenoemde vennootschap, anderzijds, inzake het tonen op internet van advertentielinks op basis van trefwoorden („keywords") die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een merk.

Toepasselijke bepalingen

3 Artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104, met het opschrift „Rechten verbonden aan het merk", bepaalt:

„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".

4 Richtlijn 89/104 is ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (PB L 299, blz. 25), die op 28 november 2008 in

werking is getreden. Niettemin is richtlijn 89/104, gelet op het tijdstip van de feiten, nog van toepassing op het hoofdgeding.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

Zoekmachineadvertentiedienst „AdWords"

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

6 Voorts stelt de betaalde zoekmachineadvertentiedienst „AdWords" van Google elke marktdeelnemer in staat om, door middel van het selecteren van een of meer trefwoorden („keywords"), 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 te doen verschijnen. Deze advertentielink verschijnt in het veld „gesponsorde links", dat wordt weergegeven ofwel in het rechtergedeelte van het beeldscherm — rechts van de natuurlijke resultaten —, ofwel in het bovenste gedeelte van het beeldscherm, boven deze resultaten.

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

Gebruik van trefwoorden in het hoofdgeding

8 BergSpechte is houder van het hieronder afgebeelde Oostenrijkse woord- en beeldmerk:



9 Dit merk werd ingeschreven voor de klassen 25, betreffende, met name, kledingstukken, 39, dat met name betrekking heeft op de organisatie van reizen, en 41 (Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten), in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

10 trekking.at Reisen organiseert, net als BergSpechte, zogenoemde „outdoor"-reizen (trekking-, avonturen- en bergreizen).

11 Wanneer een internetgebruiker op 17 augustus en 25 september 2007 de woorden „Edi Koblmüller" ingaf als zoekwoorden in de zoekmachine Google, verscheen in

het veld „gesponsorde links", onder het opschrift „Trekking- und Naturreisen" (trekking- en natuurreizen), een advertentie van trekking.at Reisen.

12 Wanneer een internetgebruiker op 29 augustus en 25 september 2007 het woord „Bergspechte" als zoekwoord in voornoemde zoekmachine ingaf, verscheen in het veld „gesponsorde links", onder het opschrift „Äthiopien mit dem Bike" („Ethiopië met de fiets"), een advertentie van trekking.at Reisen.

13 Bij uitspraak in kort geding van het Landesgericht Wels van 19 oktober 2007 werd het trekking.at Reisen bij wijze van voorlopige maatregel verboden om gebruikers die de zoekwoorden „Edi Koblmüller" en/of „Bergspechte" ingeven, naar haar eigen homepage te verwijzen door middel van een link op de pagina's waarop de met gebruikmaking van zoekmachines op internet gevonden resultaten worden getoond.

14 Op 7 december 2007 heeft het Oberlandesgericht Linz voornoemde uitspraak in kort geding gedeeltelijk gewijzigd. BergSpechte, trekking.at Reisen en Guni hebben bij het Oberste Gerichtshof beroep tot „Revision" ingesteld tegen deze uitspraak.

15 In deze omstandigheden heeft het Oberste Gerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Moet artikel 5, lid 1, van [richtlijn 89/104] 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 zoekmachine-aanbieder 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 zoekwoord in de zoekmachine wordt ingegeven?

2) Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord:

a) Wordt er inbreuk gemaakt op het uitsluitende recht van de merkhouder wanneer bij het gebruik van een zoekwoord dat gelijk is aan het merk, reclame wordt gemaakt voor dezelfde waren of diensten, ongeacht of de opgeroepen reclame in de lijst van de zoekresultaten dan wel in een afgescheiden advertentieveld verschijnt, en of deze reclame als ‚gesponsorde links' is aangeduid?

b) Kan bij het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor soortgelijke waren of diensten, of bij het gebruik van een teken dat met het merk overeenkomt, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten het gevaar van verwarring reeds worden uitgesloten wanneer de reclame als ‚gesponsorde links' is aangeduid en/of niet in de lijst van zoekresultaten, maar in een afgescheiden advertentieveld verschijnt?"

Eerste vraag

16 Het hoofdgeding betreft het gebruik als trefwoorden („keywords"), in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst (SEA, search engine advertising) op internet, van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een merk, zonder dat de houder ervan hiertoe zijn toestemming heeft gegeven.

17 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de merkhouder gerechtigd is een derde te verbieden om, op basis van een trefwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat door die derde zonder toestemming van deze merkhouder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, een advertentie te laten verschijnen voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven.

18 Zoals het Hof heeft vastgesteld in de punten 51 en 52 van zijn arrest van 23 maart 2010, Google France en Google (C-236/08–C-238/08, Jurispr. blz. I-2417), is het teken dat door de adverteerder is geselecteerd als trefwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, het middel dat leidt tot weergave van zijn advertentie en wordt derhalve van dit teken „gebruik in het economisch verkeer" gemaakt in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104.

19 Bovendien gaat het hier om een gebruik voor producten of diensten van de adverteerder, ook al verschijnt het als trefwoord geselecteerde teken niet in de advertentie zelf (reeds aangehaald arrest Google France en Google, punten 65-73).

20 De merkhouder kan zich echter niet verzetten tegen bovengenoemd gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, indien niet is voldaan aan alle daartoe in artikel 5 van richtlijn 89/104 en in de rechtspraak van het Hof met betrekking tot dit artikel gestelde voorwaarden.

21 In het in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 bedoelde geval, waarin de derde gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan een merk voor dezelfde producten of

diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, is de merkhouder gerechtigd om dat gebruik te verbieden, wanneer dit afbreuk kan doen aan een van de functies van het merk (reeds aangehaald arrest Google France en Google, punt 79).

22 In het andere geval, bedoeld in artikel 5, lid 1, sub b, van die richtlijn, waarin de derde gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, kan de merkhouder zich enkel tegen het gebruik van dit teken verzetten wanneer er verwarring kan ontstaan (reeds aangehaald arrest Google France en Google, punt 78 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

23 In het hoofdgeding zijn de tekens „Edi Koblmüller" en „Bergspechte" gebruikt voor dezelfde diensten als die waarvoor het merk van BergSpechte is ingeschreven, te weten diensten inzake het organiseren van reizen.

24 Voor het antwoord op de vraag of de regel van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, dan wel die van lid 1, sub b, van dat artikel moet worden toegepast, dient te worden uitgemaakt of de tekens „Edi Koblmüller" en „Bergspechte" gelijk zijn aan dan wel overeenstemmen met het merk van BergSpechte.

25 Dienaangaande moet worden vastgesteld dat het teken „Edi Koblmüller", dat slechts een klein gedeelte van het merk van BergSpechte weergeeft, niet kan worden geacht gelijk te zijn aan dat merk. 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).

26 Het staat evenwel aan de nationale rechter om te beoordelen of het teken „Edi Koblmüller" overeenstemt met het merk van BergSpechte.

27 Wat het teken „Bergspechte" betreft, staat vast dat ook dit niet alle bestanddelen van het merk weergeeft. Niettemin zou het verschillen kunnen vertonen die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen, in de zin van de in punt 25 van dit arrest genoemde rechtspraak. Het staat aan de nationale rechter om te beoordelen of, gelet op alle omstandigheden die hem bekend zijn, voornoemd teken als zodanig moet worden aangemerkt.

28 Voor het geval dat die rechter van oordeel is dat het teken „Bergspechte" niet gelijk is aan het merk van BergSpechte, lijkt, onder voorbehoud van verificatie door de nationale rechter, de conclusie gepast dat dit teken met het genoemde merk overeenstemt.

Afbreuk, of risico daarvan, aan een van de functies van het merk (artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104)

29 Het in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 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. Derhalve dient de uitoefening van dit recht beperkt te 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 arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 51; 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 58, en reeds aangehaald arrest Google France en Google, punt 75).

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

31 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 (reeds aangehaalde arresten L'Oréal e.a., punt 58, en Google France en Google, punt 77).

32 Met betrekking tot het gebruik van aan merken gelijke tekens als trefwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst, heeft het Hof, in punt 81 van het reeds aangehaalde arrest Google France en Google geoordeeld dat de relevante functies die moeten worden onderzocht de herkomstaanduidings- en de reclamefunctie zijn.

33 Wat de reclamefunctie betreft, heeft het Hof in voornoemd arrest vastgesteld dat het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander, in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst als „Adwords", geen afbreuk kan doen aan deze functie van het merk (reeds aangehaald arrest Google France en Google, punt 98).

34 Deze conclusie geldt eveneens in de onderhavige zaak, aangezien het hoofdgeding betrekking heeft op het selecteren van trefwoorden en het tonen van advertenties in het kader van diezelfde zoekmachineadvertentiedienst „AdWords".

35 Aangaande de herkomstaanduidingsfunctie heeft het Hof geoordeeld dat de vraag of aan deze functie afbreuk wordt gedaan wanneer aan internetgebruikers op basis van een aan het merk gelijk trefwoord een advertentie van een derde wordt getoond, in het bijzonder afhangt van de wijze waarop deze advertentie wordt gepresenteerd. Van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk is sprake wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel juist, van een derde (reeds aangehaald arrest Google France en Google, punten 83 en 84).

36 In dit verband heeft het Hof tevens gepreciseerd dat, wanneer de advertentie van de derde de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen deze derde en de merkhouder, ervan moet worden uitgegaan dat er sprake is van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk. 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 (zie reeds aangehaald arrest Google France en Google, punten 89 en 90).

37 Tegen deze achtergrond dient de nationale rechter te beoordelen of, indien artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 van toepassing is, de feiten in het hoofdgeding afbreuk, of een risico daarvan, aan de herkomstaanduidingsfunctie opleveren.

Verwarringsgevaar (artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104)

38 Van verwarringsgevaar is sprake wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie met name arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17; 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 26, en 10 april 2008, adidas en adidas Benelux, C-102/07, Jurispr. blz. I-2439, punt 28).

39 Hieruit volgt dat indien in het hoofdgeding de regel van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 van toepassing is, de nationale rechter tot de slotsom dient 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.

40 De in punt 36 van dit arrest in herinnering gebrachte preciseringen zijn naar analogie van toepassing.

41 Gelet op een en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de merkhouder gerechtigd is een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met 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 dat merk is ingeschreven, 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.

Tweede vraag

42 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de door een merk aan de houder ervan verleende bescherming een andere draagwijdte kan hebben naargelang de advertentie van een derde die verschijnt op basis van het trefwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk, in het veld van de „gesponsorde links" dan wel elders staat.

43 Vaststaat dat het hoofdgeding enkel betrekking heeft op het gebruik van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een merk, in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, welk gebruik ertoe leidt dat er advertenties verschijnen in het veld „gesponsorde links" van de zoekmachine die wordt beheerd door de leverancier van die dienst. In deze omstandigheden zou een onderzoek van de door een merk aan de houder ervan verleende bescherming bij het tonen van advertenties van derden buiten het veld „gesponsorde links", irrelevant zijn voor de beslechting van dat geschil.

44 Derhalve hoeft op de tweede vraag niet te worden geantwoord.

Kosten

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

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de merkhouder gerechtigd is een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met 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 of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, 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.

ondertekeningen