

**BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING** Op de informatie op deze site is verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

8 juli 2010 (\*)

„Merken – Reclame op internet via zoekwoorden („keyword advertising”) – Richtlijn 89/104/EEG – Artikelen 5 tot en met 7 – Weergave van advertenties op basis van zoekwoord dat gelijk is aan merk – Weergave van advertenties op basis van zoekwoorden die met „kleine verschrijvingen” merk afbeelden – Reclame voor tweedehands waren – Door merkhouder vervaardigde en in handel gebrachte waren – Uitputting van aan merk verbonden recht – Aanbrenging van etiketten met naam van wederverkoper en verwijdering van die waarop merk is aangebracht – Reclame op basis van merk van ander voor tweedehands waren, waaronder, naast door merkhouder vervaardigde waren, waren van andere herkomst”

In zaak C-558/08,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 12 december 2008, ingekomen bij het Hof op 17 december 2008, in de procedure

**Portakabin Ltd,**

**Portakabin BV**

tegen

**Primakabin BV,**

wijst

HET HOF (Eerste kamer),

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

advocaat-generaal: N. Jääskinen,

griffier: C. Strömholm, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 26 november 2009,

gelet op de opmerkingen van:

- Portakabin Ltd en Portakabin BV, vertegenwoordigd door N. W. Mulder en A. Tsoutsanis, advocaten,
- Primakabin BV, vertegenwoordigd door C. Gielen en M. G. Schrijvers, advocaten,
- de Franse regering, vertegenwoordigd door B. Beaupère-Manokha als gemachtigde,
- de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door I. Bruni als gemachtigde, bijgestaan door L. Ventrella, avvocato dello Stato,

- de Poolse regering, vertegenwoordigd door A. Rutkowska en A. Kraińska als gemachtigden,
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door H. Krämer en W. Roels als gemachtigden,

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 de artikelen 5, 6 en 7 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), zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3; hierna: „richtlijn 89/104”).
- 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Portakabin Ltd en Portakabin BV enerzijds (hierna, tezamen: „Portakabin”) en Primakabin BV (hierna: „Primakabin”) anderzijds, inzake de weergave op internet van advertentielinks op basis van zoekwoorden die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een merk.

### **Toepasselijke bepalingen**

- 3 Artikel 5 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.

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.

[...]

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

4 Artikel 6 van richtlijn 89/104, met het opschrift „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen“, bepaalt:

„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 Artikel 7 van richtlijn 89/104, in de oorspronkelijke versie, met het opschrift „Uitputting van het aan het merk verbonden recht“, bepaalde:

„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, gelezen in samenhang met bijlage XVII, punt 4, bij deze overeenkomst, is artikel 7, lid 1, van de richtlijn in de oorspronkelijke versie ervan gewijzigd ter fine van bovenvermelde overeenkomst, waarbij de bewoordingen „in de Gemeenschap“ zijn vervangen door de bewoordingen „op het grondgebied van een partij bij de Overeenkomst“.

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 (gecodificeerde versie) (PB L 299, blz. 25), die op 28 november 2008 in werking is getreden. Gelet op de datum van de feiten, wordt het hoofdgeding niettemin beheerst door richtlijn 89/104.

## **Hoofdgeding en prejudiciële vragen**

### *Zoekmachineadvertentiedienst „AdWords“*

8 Wanneer een internetgebruiker op basis van een of meerdere woorden een zoekopdracht uitvoert met de zoekmachine Google, zal deze de websites tonen die het meest met deze woorden overeen lijken te komen, in volgorde van afnemende relevantie. Het betreft hier de zogenaamde „natuurlijke“ resultaten van de zoekopdracht.

9 Via de betaalde zoekmachineadvertentiedienst „AdWords“ van Google kan iedere marktdeelnemer door één of meerdere zoekwoorden te selecteren, in geval van concordantie tussen dit woord of deze woorden en de woorden die de internetgebruiker in de zoekopdracht in de zoekmotor heeft gebruikt, een advertentielink naar zijn website laten verschijnen. Deze advertentielink verschijnt in de rubriek

„gesponsorde links”, die of in het rechtergedeelte van het scherm, rechts van de natuurlijke resultaten, of in het bovenste gedeelte, boven deze resultaten, wordt weergegeven.

- 10 Bij deze advertentielink staat een korte reclameboodschap. Deze link en deze boodschap vormen samen de advertentie die in bovenbedoelde rubriek wordt weergegeven.

*Gebruik van zoekwoorden in het hoofdgeding*

- 11 Portakabin Ltd is producent en leverancier van mobiele bouwsystemen en houder van het Beneluxmerk PORTAKABIN, dat is ingeschreven voor de klassen 6 (gebouwen, onderdelen en bouwmaterialen daarvoor van metaal) en 19 (gebouwen, onderdelen en bouwmaterialen daarvoor, niet van metaal) in de zin van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, van 15 juni 1957, zoals herzien en gewijzigd.

- 12 Portakabin BV is een dochtervennootschap van Portakabin Ltd en houdt zich bezig met de verkoop van producten van de groep onder licentie van het merk PORTAKABIN.

- 13 Primakabin verkoopt en verhuurt nieuwe en tweedehands mobiele bouwsystemen. Behalve uit de productie en de verhandeling van haar eigen cabines, zoals bouwketen en kantoorcabines, bestaat een belangrijk deel van de bedrijfsactiviteiten van Primakabin uit de verhuur en verkoop van gebruikte units, waaronder ook door Portakabin vervaardigde units.

- 14 Primakabin maakt geen deel uit van de Portakabin-groep.

- 15 Zowel Portakabin als Primakabin bieden hun waren te koop aan via hun respectieve sites op internet.

- 16 Primakabin heeft in het kader van de zoekmachineadvertentiedienst AdWords de zoekwoorden „portakabin”, „portacabin”, „portokabin” en „portocabin” opgegeven. Deze laatste varianten heeft zij geselecteerd teneinde te voorkomen dat internetgebruikers wegens kleine verschrijvingen bij het invoeren van het woord „portakabin” bij een zoekopdracht naar de door Portakabin vervaardigde units, de advertentie van Primakabin niet te zien krijgen.

- 17 Aanvankelijk luidde de aanhef van de advertentie van Primakabin die verscheen na het invoeren van een van deze woorden in de zoekmachine „nieuwe en gebruikte units”. Na wijziging door Primakabin luidt deze tekst „gebruikte portakabins”.

- 18 Portakabin heeft bij exploit van 6 februari 2006 Primakabin gedagvaard voor de voorzieningenrechter te Amsterdam. Zij vorderde dat Primakabin op straffe van een dwangsom zou worden gelast, ieder gebruik van een met het merk PORTAKABIN overeenstemmend teken te staken, daaronder begrepen de zoekwoorden „portakabin”, „portacabin”, „portokabin” en „portocabin”.

- 19 Bij vonnis van 9 maart 2006 heeft de voorzieningenrechter te Amsterdam de vordering van Portakabin afgewezen. Hij overwoog dat Primakabin het woord „portakabin” niet gebruikte ter onderscheiding van waren. Voorts zou Primakabin geen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit bedoeld gebruik. Zij gebruikte het woord „portakabin” immers om belangstellenden naar haar website te leiden waarop zij „gebruikte portakabins” te koop aanbiedt.

- 20 Tegen dit vonnis heeft Portakabin hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam. Bij arrest van 14 december 2006 heeft deze rechterlijke instantie het bestreden vonnis vernietigd en Primakabin verboden, gebruik te maken van een advertentie met de tekst „gebruikte portakabins”, alsmede bij gebruik van het zoekwoord „portakabin” en de varianten ervan direct door te linken naar andere subpagina’s van haar site dan die waarop door Portakabin vervaardigde units te koop worden aangeboden.

- 21 Daar naar het oordeel van het Gerechtshof te Amsterdam het gebruik van het zoekwoord „portakabin” en de varianten ervan geen gebruik vormde voor waren of diensten in de zin van de wettelijke bepalingen ter uitvoering van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104, heeft Portakabin tegen voormeld arrest van 14 december 2006 beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. Deze heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

- „1) a) Indien een ondernemer die handelt in bepaalde waren of diensten (hierna: ‚de adverteerder‘) gebruik maakt van de mogelijkheid om bij de exploitant van een internetzoekmachine een [zoekwoord] op te geven dat gelijk is aan een door een ander (hierna: ‚de merkhouders‘) voor soortgelijke waren of diensten ingeschreven merk, welk opgegeven zoekwoord – zonder dat dit zichtbaar is voor de gebruiker van de zoekmachine – tot gevolg heeft dat deze internetgebruiker die dat woord intikt, op de resultatenlijst van de zoekmachine-exploitant een verwijzing aantreft naar de website van de adverteerder, levert dit dan gebruik op, door die adverteerder, van het ingeschreven merk in de zin van artikel 5, lid 1, [...] sub a, van richtlijn [89/104]?
- b) Maakt het daarbij verschil of de verwijzing wordt vermeld:
- in de gewone lijst met gevonden pagina’s, of
  - in een als zodanig aangegeven advertentiegedeelte?
- c) Maakt het daarbij verschil:
- of de adverteerder reeds in de verwijzende mededeling op de webpagina van de exploitant van de zoekmachine daadwerkelijk producten of diensten aanbiedt die gelijk zijn aan de waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, dan wel
  - of de adverteerder op een eigen webpagina, waarnaar door de internetgebruiker [...] via de verwijzing op de pagina van de zoekmachine-exploitant kan worden ‚doorgeklikt‘ (‚hyperlinking‘), daadwerkelijk producten of diensten aanbiedt die gelijk zijn aan de waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven?
- 2) Indien en voor zover het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt, kan het bepaalde in artikel 6 van richtlijn [89/104], met name het bepaalde in lid 1, sub b en c, van dat artikel, dan meebrengen dat de houder van het merk niet het in vraag 1 bedoelde gebruik kan verbieden, en zo ja, onder welke omstandigheden?
- 3) Voor zover vraag 1 bevestigend beantwoord wordt, is dan artikel 7 van richtlijn [89/104] toepasselijk, voor zover een aanbod van de adverteerder als in vraag 1, onder a bedoeld, betrekking heeft op waren die onder het in vraag 1 bedoelde merk door de merkhouders of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht?
- 4) Gelden de op de voorgaande vragen gegeven antwoorden ook voor door de adverteerder opgegeven zoekwoorden als in vraag 1 bedoeld, waarin het merk bewust met kleine verschrijvingen is weergegeven, waardoor de zoekmogelijkheden voor het publiek dat van internet gebruik maakt, doeltreffender worden, aangenomen dat op de website van de adverteerder het merk correct wordt weergegeven?
- 5) Indien en voor zover het antwoord op de hiervoor gestelde vragen meebrengt dat van gebruik van het merk in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn [89/104] geen sprake is, kunnen de lidstaten dan, ter zake van het gebruik van [zoekwoorden] als in deze zaak aan de orde, op de voet van artikel 5, lid 5, van de richtlijn, overeenkomstig in die staten geldende bepalingen betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, zonder meer bescherming verlenen tegen gebruik, zonder geldige reden, van dat teken, waardoor naar het oordeel van de rechterlijke instanties in die lidstaten ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, of gelden daarbij voor de nationale rechters communautairrechtelijke grenzen, samenhangend met de antwoorden op de voorgaande vragen?”

### **Beantwoording van de prejudiciële vragen**

- 22 Allereerst moeten de eerste, de vierde en de vijfde vraag worden beantwoord, aangezien deze betrekking hebben op het recht van de houder van een merk om krachtens artikel 5 van richtlijn 89/104 te verbieden dat een adverteerder een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk, als

zoekwoord gebruikt in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet. Vervolgens zullen de tweede en derde vraag worden onderzocht, die betrekking hebben op de artikelen 6 en 7 van richtlijn 89/104 in verband met de uitzonderingsgevallen waarin de merkhouder het in artikel 5 van deze richtlijn vermelde recht niet kan uitoefenen.

*Beantwoording van de eerste, de vierde en de vijfde vraag, betreffende artikel 5 van richtlijn 89/104*

De eerste vraag, sub a

- 23 Het hoofdgeding vindt zijn oorsprong in het gebruik van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een merk als zoekwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, zonder dat de houder voor dit gebruik zijn toestemming heeft gegeven.
- 24 Met zijn eerste vraag, sub a, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat het een merkhouder is toegestaan een derde te verbieden om, op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan dit merk en dat deze derde zonder toestemming van de houder heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, een advertentie te laten weergeven voor waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met die waarvoor het genoemde merk is ingeschreven.
- 25 Zoals uit het verwijzingsarrest blijkt, heeft deze rechter het zoekwoord „portakabin” gekwalificeerd als zijnde gelijk aan het merk PORTAKABIN. Daarenboven staat vast dat het gebruik van dit zoekwoord door Primakabin tot doel en tot gevolg heeft dat advertenties worden weergegeven voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, namelijk mobiele bouwsystemen.
- 26 De eerste vraag moet dan ook worden onderzocht in het licht van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104. Deze bepaling staat de merkhouder toe, iedere derde die hiertoe niet zijn toestemming heeft verkregen het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk te verbieden, wanneer dit plaatsvindt in het economisch verkeer, betrekking heeft op dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven en afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (zie onder meer arresten van 11 september 2007, Céline, C-17/06, Jurispr. blz. I-7041, punt 16, en 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5158, punt 58).
- 27 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, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), is het teken dat door een adverteerder als zoekwoord is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, het door hem gebruikte middel dat leidt tot weergave van zijn advertentie, zodat het wordt gebruikt in „het economisch verkeer” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104.
- 28 Daarenboven betreft het een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 67 tot en met 69). Deze vaststelling wordt niet ontkracht door de omstandigheid die in de bij het Hof overgelegde opmerkingen naar voren is gebracht, dat het teken dat gelijk is aan het merk – in casu het teken „portakabin” – niet enkel wordt gebruikt voor gebruikte waren van dit merk – namelijk voor de wederverkoop van door Portakabin vervaardigde accommodatie-eenheden – maar tevens voor producten van andere fabrikanten, zoals in het onderhavige geval door Primakabin of andere concurrenten van Portakabin vervaardigde units. Integendeel, het gebruik door een adverteerder van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander om de internetgebruiker een alternatief te bieden voor het aanbod van de houder van het desbetreffende merk, is juist een gebruik „voor waren en diensten” in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 70 tot en met 73).
- 29 Toch kan de merkhouder zich niet verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan zijn 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).
- 30 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 waarborgen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (reeds aangehaalde arresten L'Oréal e.a., punt 58, en Google France en Google, punt 77).

- 31 Aangaande het gebruik van tekens die gelijk zijn aan merken als zoekwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst, heeft het Hof in punt 81 van het arrest Google France en Google, reeds aangehaald, geoordeeld dat de te onderzoeken relevante functies de reclamefunctie en de herkomstaanduidingsfunctie zijn.
- 32 Met betrekking tot de reclamefunctie heeft het Hof vastgesteld dat het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst als „AdWords”, aan deze functie van het merk geen afbreuk kan doen (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 98, en arrest van 25 maart 2010, BergSpechte, C-278/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 33).
- 33 Deze conclusie dringt zich ook op in het onderhavige geval, aangezien het hoofdgeding betrekking heeft op de selectie van zoekwoorden en de weergave van advertenties in het kader van dezelfde zoekmachineadvertentiedienst „AdWords”.
- 34 Het Hof heeft inzake de herkomstaanduidingsfunctie overwogen dat de vraag of aan deze functie afbreuk wordt gedaan wanneer aan de internetgebruiker op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan een merk, een advertentie van een derde wordt getoond, met name afhangt van de wijze waarop deze advertentie wordt gepresenteerd. Van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk is sprake wanneer de advertentie het de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punten 83 en 84, en BergSpechte, punt 35).
- 35 Dienaangaande heeft het Hof tevens gepreciseerd dat wanneer de advertentie van de derde de indruk wekt dat tussen deze derde en de merkhouder een economische band bestaat, ervan moet worden uitgegaan dat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie. 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 gesponsorde link 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 (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punten 89 en 90, en BergSpechte, punt 36).
- 36 Het staat aan de nationale rechter om, rekening houdend met het voorgaande, te beoordelen of in de feitelijke omstandigheden van het hoofdgeding aan de herkomstaanduidingsfunctie afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan.

De eerste vraag, sub b

- 37 Met zijn eerste vraag, sub b, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de omvang van de bescherming die door een merk aan de houder ervan wordt toegekend kan verschillen naargelang de advertentie van een derde die in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet wordt weergegeven op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan dat merk, al dan niet in een als zodanig aangegeven advertentierubriek staat vermeld.

- 38 Vaststaat dat het hoofdgeding slechts betrekking heeft op het gebruik van zoekwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet dat resulteert in de weergave van advertenties in de rubriek „gesponsorde links” van de door de leverancier van genoemde dienst beheerde zoekmotor. Onder deze omstandigheden zou een onderzoek naar de bescherming die het merk aan de houder ervan verleent in geval van de weergave van advertenties van derden buiten de rubriek „gesponsorde links”, van geen enkel nut zijn voor de oplossing van dat geding (zie naar analogie, arresten van 15 juni 2006, Acereda Herrera, C-466/04, Jurispr. blz. I-5341, punt 48, en 15 april 2010, E. Friz, C-215/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 22).

- 39 Hieruit volgt dat de eerste vraag, sub b, niet hoeft te worden beantwoord.

De eerste vraag, sub c

- 40 Met zijn eerste vraag, sub c, wenst de verwijzende rechter te vernemen in welke mate bij de vaststelling of de adverteerder van een teken dat gelijk is aan het merk een gebruik maakt dat door de merkhouder mag worden verboden, onderscheid moet worden gemaakt tussen de situatie waarin de waren of diensten waarop de advertentie doelt daadwerkelijk worden aangeboden in de advertentie zelf zoals deze wordt weergegeven door de leverancier van de zoekmachineadvertentiedienst, en de situatie waarin de waren of diensten enkel worden aangeboden op de website van de adverteerder, waarop de internetgebruiker terecht komt bij het aanklikken van de gesponsorde link.
- 41 Zoals in de punten 9 en 10 van dit arrest is opgemerkt, leidt het gebruik van een teken als zoekwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet tot de weergave van een advertentie, die bestaat uit ten eerste een link die de internetgebruiker bij een besluit deze aan te klikken naar de website van de adverteerder leidt, en ten tweede een reclameboodschap.
- 42 Deze link en reclameboodschap zijn kort en stellen, in het algemeen, de adverteerder niet in staat, een precies aanbod tot verkoop te doen of een volledig overzicht te geven van de soorten waren of diensten die hij in de handel brengt. Deze omstandigheid doet echter niet af aan het feit dat de adverteerder die als zoekwoord een teken heeft geselecteerd dat gelijk is aan een merk van een ander, ernaar streeft dat de internetgebruiker die dit woord als zoekterm invoert, op zijn gesponsorde link zal klikken om kennis te nemen van zijn verkoopaanbod. Derhalve wordt dit teken gebruikt „voor waren en diensten” in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 (zie arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 67-73).
- 43 Hieruit volgt dat het niet relevant is te onderzoeken of de waren of de diensten waarop de advertentie doelt daadwerkelijk te koop worden aangeboden in de tekst van deze advertentie, zoals hij wordt weergegeven door de leverancier van de zoekmachineadvertentiedienst, of enkel op de website van de adverteerder waarnaar de internetgebruiker wordt geleid bij het aanklikken van de gesponsorde link.
- 44 Die vraag hoeft in beginsel evenmin te worden onderzocht bij de beoordeling of het gebruik van het teken dat gelijk is aan het merk als zoekwoord, afbreuk kan doen aan de functies van het merk en met name aan de herkomstaanduidingsfunctie ervan. Zoals in de punten 34 tot en met 36 van dit arrest in herinnering is gebracht, staat het aan de nationale rechter om te beoordelen of de wijze waarop de advertentie in haar geheel is gepresenteerd, het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder, dan wel, integendeel, economisch met hem is verbonden. Bij deze beoordeling is in het algemeen niet doorslaggevend of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft al dan niet daadwerkelijk ten verkoop worden aangeboden.

#### Vierde vraag

- 45 Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de merkhouder, onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden bij gebruik door een derde van een zoekwoord dat gelijk is aan het merk, een derde kan verbieden zoekwoorden te gebruiken die een reproductie van het merk zijn met „kleine verschrijvingen”.
- 46 Deze vraag rijst naar aanleiding van het in punt 16 van dit arrest uiteengezette feit, dat Primakabin niet alleen het zoekwoord „portakabin” heeft geselecteerd, maar tevens de zoekwoorden „portacabin”, „portokabin” en „portocabin”.
- 47 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat een teken gelijk is 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 (arresten van 20 maart 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Jurispr. blz. I-2799, punt 54, en BergSpechte, reeds aangehaald, punt 25).
- 48 Wat zoekwoorden betreft die een merk weergeven met kleine verschrijvingen staat vast, dat zij niet alle bestanddelen weergeven die het merk vormen. Niettemin zouden zij kunnen worden geacht verschillen te vertonen die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen, in de zin van de in het vorige punt van het onderhavige arrest genoemde rechtspraak. Het staat aan de nationale rechter om te beoordelen of, gelet op alle omstandigheden die hem bekend zijn,

voornoemde tekens als zodanig moeten worden aangemerkt.

- 49 Indien deze rechter van oordeel is dat het merk niet gelijk is aan de zoekwoorden die dit met kleine beschrijvingen weergeven, moet hij nog nagaan of deze zoekwoorden overeenstemmen met het genoemde merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104.
- 50 In dit laatste geval, waarin de derde gebruik maakt van een teken dat overeenstemt met een merk voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, kan de merkhouders zich enkel tegen het gebruik van dit teken verzetten wanneer verwarring kan ontstaan (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punt 78, en BergSpechte, punt 22).
- 51 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 onder meer 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).
- 52 Hieruit volgt dat indien 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 de internetgebruiker, op basis van een met een merk overeenstemmend zoekwoord, 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 merkhouders of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (arrest BergSpechte, reeds aangehaald, punt 39).
- 53 De in punt 35 van dit arrest in herinnering gebrachte preciseringen zijn naar analogie van toepassing.
- 54 Gelet op een en ander dient op de eerste en de vierde vraag te worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een merk een adverteerder kan verbieden om op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van de merkhouders 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 de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt 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.

#### Vijfde vraag

- 55 Daar de vijfde vraag alleen is gesteld voor het geval het Hof zou oordelen dat het gebruik door een adverteerder van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk van een ander als zoekwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, geen gebruik kan vormen in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104, hoeft de vijfde vraag, gelet op het antwoord op de eerste en de vierde vraag, niet te worden beantwoord.

#### *Tweede vraag, inzake artikel 6 van richtlijn 89/104*

- 56 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of een adverteerder zich kan beroepen op de in artikel 6 van richtlijn 89/104 vermelde uitzondering, inzonderheid die vermeld in lid 1, sub b en c, van dit artikel, om een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk te gebruiken als zoekwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, hoewel het een gebruik betreft dat onder artikel 5 van deze richtlijn valt.
- 57 Door een beperking van de gevolgen van de rechten die de merkhouders aan artikel 5 van richtlijn 89/104 ontleent, beoogt artikel 6, lid 1, van deze richtlijn de fundamentele belangen van de bescherming van de merkrechten en de rechten van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de gemeenschapsmarkt met elkaar in overeenstemming te brengen (arresten van 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 62; 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland, C-228/03, Jurispr. blz. I-2337, punt 29, alsmede adidas en adidas Benelux, reeds aangehaald, punt 45).

- 58 Meer in het bijzonder bepaalt artikel 6, lid 1, dat het de merkhouder niet is toegestaan 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”, of „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”. Deze bepaling preciseert echter dat deze regel slechts geldt voor zover er sprake is van gebruik door de derde „volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”.
- 59 Aangezien niet wordt betwist dat artikel 6, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 irrelevant is voor de oplossing van het hoofdgeding, moet allereerst worden onderzocht of de bepaling van voormeld artikel 6, lid 1, sub b, van toepassing zou kunnen zijn.
- 60 Dienaangaande zij benadrukt dat, zoals de Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft doen opmerken, in de regel het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk van een ander als zoekwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, niet tot doel heeft, een van de kenmerkende eigenschappen van de door de gebruikmakende derde aangeboden waren of diensten aan te duiden en, als gevolg daarvan, niet onder artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 valt.
- 61 In bijzondere omstandigheden, die door de nationale rechter moeten worden beoordeeld, kan de tegenovergestelde conclusie zich echter opdringen. De verwijzende rechter dient dan ook op basis van een volledig onderzoek van de aan hem voorgelegde zaak na te gaan of Primakabin, doordat zij tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het merk PORTAKABIN als zoekwoorden heeft gebruikt, gebruik heeft gemaakt van beschrijvende aanduidingen in de zin van voormelde bepaling van richtlijn 89/104. Hij zal bij die beoordeling rekening moeten houden met het feit dat volgens de informatie die door Primakabin ter terechtzitting voor het Hof is verstrekt, de term „portakabin” niet is gebruikt als generieke benaming.
- 62 Wat vervolgens het in artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 bedoelde geval betreft, namelijk het gebruik van het merk „wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven”, is in het merendeel van de aan het Hof overgelegde opmerkingen betoogd dat het onwaarschijnlijk is dat het gebruik door Primakabin van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het merk zo kan worden gekwalificeerd. Daar het rechtskader en het feitelijk kader worden bepaald door de verwijzende rechter en deze niet uitsluit dat in het hoofdgeding sprake is van het in de onderhavige bepaling van richtlijn 89/104 bedoelde geval, moeten op dit punt niettemin aanwijzingen worden verstrekt.
- 63 Zoals het Hof al heeft gepreciseerd, heeft de wetgever de bestemming van waren „als accessoire of onderdeel” slechts als voorbeeld gegeven, nu het daarbij gaat om een gangbare situatie waarin van een merk gebruik moet worden gemaakt om de bestemming van een product aan te geven. De toepassing van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 strekt zich dus niet alleen uit tot deze situatie (arrest Gillette Company en Gillette Group Finland, reeds aangehaald, punt 32).
- 64 De situaties die binnen de werkingssfeer van voormeld artikel 6, lid 1, sub c, vallen, moeten echter worden beperkt tot die welke met de doelstelling van deze bepaling stroken. Zoals Portakabin en de Commissie terecht hebben doen opmerken, heeft artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 tot doel, leveranciers van waren of diensten die complementair zijn aan de waren of diensten die door de houder van een merk worden aangeboden, in staat te stellen dit merk te gebruiken om het publiek ervan in kennis te stellen dat er tussen het gebruik van hun waren en diensten en dat van de waren en diensten van de merkhouder een verband bestaat (zie in die zin, arrest Gillette Company en Gillette Group Finland, reeds aangehaald, punten 33 en 34).
- 65 Het staat aan de verwijzende rechter om te onderzoeken of het gebruik door Primakabin van het teken dat gelijk is aan het merk PORTAKABIN, voor de waren die door haar aan de internetgebruiker worden aangeboden al dan niet valt onder het in voormeld artikel 6, lid 1, sub c, bedoelde geval zoals hierboven beschreven.
- 66 Zo de verwijzende rechter mocht concluderen dat in het hoofdgeding sprake is van een van de wijzen van gebruik bedoeld in artikel 6, lid 1, sub b of c, van richtlijn 89/104, zal hij tot slot moeten nagaan of is voldaan aan de voorwaarde dat dit gebruik plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

- 67 Deze voorwaarde geeft gestalte aan de verplichting tot loyaliteit tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Bij de beoordeling of deze in acht wordt genomen moet onder meer rekening worden gehouden met de mate waarin het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan er door het gebruik door de derde toe wordt gebracht een verband te leggen tussen de waren van de derde en die van de merkhouder of van een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, en met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn (arresten van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punten 82 en 83, alsmede Céline, reeds aangehaald, punten 33 en 34).
- 68 Zoals in het antwoord op de eerste en de vierde prejudiciële vraag in herinnering is geroepen, valt het gebruik door een adverteerder van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet onder artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104, indien dit op dusdanige wijze plaatsvindt dat de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of slechts moeilijk kan 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.
- 69 De omstandigheden waarin de houder van een merk ingevolge artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 het gebruik door een adverteerder van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk als zoekwoord kan verbieden, kunnen dan ook, gelet op de in punt 67 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak, gemakkelijk overeenkomen met een situatie waarin de adverteerder niet kan beweren dat hij volgens de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid handelt en zich dus niet met succes kan beroepen op de in artikel 6, lid 1 van deze richtlijn vermelde uitzondering.
- 70 Dienaangaande moet ten eerste worden overwogen dat een van de kenmerken van de in punt 68 van het onderhavige arrest bedoelde situatie juist is gelegen in het feit dat de advertentie ten minste een aanzienlijk deel van het betrokken publiek ertoe kan brengen, een verband te leggen tussen de waren of diensten waarop zij doelt en de waren of diensten van de houder van het merk of de personen die toestemming hebben om dit merk te gebruiken, en ten tweede dat in het geval de nationale rechter vaststelt dat de gemiddelde internetgebruiker door de advertentie niet of slechts moeilijk kan weten of de in de advertentie bedoelde waren of diensten afkomstig zijn van de merkhouder of van een derde, de adverteerder naar alle waarschijnlijkheid niet serieus kan beweren dat hij niet op de hoogte was van de dubbelzinnigheid die aldus door zijn advertentie is ontstaan. De adverteerder zelf heeft immers in het kader van zijn reclamebeleid en met volledige kennis van de economische sector waarin hij opereert een zoekwoord geselecteerd dat overeenkomt met het merk van een ander en, alleen of met hulp van de leverancier van de zoekmachineadvertentiedienst, de advertentie opgesteld en dus bepaald hoe deze wordt gepresenteerd.
- 71 Gelet op deze elementen moet worden vastgesteld dat de adverteerder in de situatie zoals die in de punten 54 en 68 van dit arrest is beschreven, in beginsel niet kan stellen te hebben gehandeld volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Het staat evenwel aan de nationale rechter om alle relevante omstandigheden algemeen te beoordelen om na te gaan of er eventueel elementen zijn die zouden kunnen leiden tot de tegengestelde conclusie (zie in die zin arresten van 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Jurispr. blz. I-691, punt 26, en Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punt 84 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 72 Gelet op het voorgaande dient op de tweede prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 6 van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat wanneer het gebruik door adverteerders van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken als zoekwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet kan worden verboden ingevolge artikel 5 van die richtlijn, deze adverteerders zich in het algemeen niet op de in dit artikel 6, lid 1, vermelde uitzondering kunnen beroepen om aan dat verbod te ontkomen. De nationale rechter dient echter na te gaan of er, gelet op de omstandigheden van de zaak, inderdaad geen gebruik in de zin van artikel 6, lid 1, sub b of c, is geweest dat kan worden beschouwd als gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

*De derde vraag, inzake artikel 7, van richtlijn 89/104*

- 73 Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een adverteerder in omstandigheden als die in het hoofdgeding een beroep kan doen op de in artikel 7 van richtlijn 89/104 bedoelde uitzondering om een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk als zoekwoord te

gebruiken in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, hoewel het gaat om gebruik dat valt onder artikel 5 van deze richtlijn.

- 74 Artikel 7 van richtlijn 89/104 bevat een uitzondering op het in artikel 5 van deze richtlijn vermelde uitsluitende recht van de merkhouder, door te bepalen dat het recht van deze houder om iedere derde het gebruik van zijn merk te verbieden, wordt uitgeput voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de EER in de handel worden gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren (zie onder meer arrest BMW, reeds aangehaald, punt 29, en arresten van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99–C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punt 40, en 23 april 2009, Copad, C-59/08, Jurispr. blz. I-3421, punt 41).
- 75 Om te beginnen blijkt uit het verwijzingsarrest dat de reclame die door Primakabin wordt gemaakt met behulp van zoekwoorden die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het merk van Portakabin, grotendeels betrekking heeft op de doorverkoop van gebruikte, oorspronkelijk door deze laatste onderneming vervaardigde, mobiele bouwsystemen. Tevens staat vast dat deze waren door Portakabin onder het merk PORTAKABIN in de EER in de handel zijn gebracht.
- 76 Voorts kan niet worden betwist dat het doorverkopen door een derde van tweedehands waren die oorspronkelijk door de merkhouder of met diens toestemming onder dit merk in de handel zijn gebracht, „verdere verhandeling van de waren” in de zin van artikel 7 van richtlijn 89/104 vormt en dat de houder het gebruik van het merk ter fine van deze verkoop dus slechts kan verbieden indien „gegronde redenen” in de zin van lid 2 van dit artikel rechtvaardigen dat hij zich tegen deze verhandeling verzet (zie naar analogie arrest BMW, reeds aangehaald, punt 50).
- 77 Tot slot is het vaste rechtspraak dat, wanneer van een merk voorziene waren door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze producten te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze waren bij het publiek aan te kondigen (arresten van 4 november 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Jurispr. blz. I-6013, punt 38, alsmede BMW, reeds aangehaald, punt 48).
- 78 Uit een en ander volgt dat de houder van een merk een adverteerder niet kan verbieden om, op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat deze adverteerder zonder toestemming van die houder heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor de wederverkoop van tweedehands waren die oorspronkelijk door de merkhouder of met zijn toestemming onder dit merk in de EER in de handel zijn gebracht, tenzij gegronde redenen in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 rechtvaardigen dat de houder zich hiertegen verzet.
- 79 Een dergelijke reden bestaat onder meer wanneer het gebruik door de adverteerder van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, de reputatie hiervan ernstig schaadt (reeds aangehaalde arresten Parfums Christian Dior, punt 46, en BMW, punt 49).
- 80 Tevens is sprake van een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 wanneer de wederverkoper, door zijn advertentie op basis van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen hem en de merkhouder, meer in het bijzonder dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Een advertentie die een dergelijke indruk kan wekken is immers niet noodzakelijk om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de markt zijn gebracht, en dus de bereiking van het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 van richtlijn 89/104, te verzekeren (zie in die zin arrest BMW, reeds aangehaald, punten 51 en 52, en arrest van 26 april 2007, Boehringer Ingelheim e.a., C-348/04, Jurispr. blz. I-3391, punt 46).
- 81 Hieruit volgt dat de in punt 54 van dit arrest bedoelde omstandigheden waarin de merkhouder ingevolge artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 een adverteerder kan verbieden een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk als zoekwoord te gebruiken, te weten de situatie waarin het gebruik van dit teken door de adverteerder het 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, overeenstemmen met een situatie waarin artikel 7, lid 2, van deze richtlijn van toepassing is en waarin bijgevolg de adverteerder zich niet kan beroepen op de in artikel 7, lid 1, van deze richtlijn neergelegde regel die voorziet in uitputting van het door het merk toegekende recht.

- 82 Zoals is opgemerkt in de punten 34 tot en met 36, 52 en 53 van het onderhavige arrest, staat het aan de nationale rechter om te beoordelen of de advertenties van Primakabin zoals die werden weergegeven in geval van een zoekopdracht door de internetgebruiker op basis van de termen „portakabin”, „portacabin”, „portokabin” en „portocabin”, de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker al dan niet in staat stelden te weten of Primakabin een derde is ten opzichte van Portakabin of met deze onderneming integendeel economisch verbonden is.
- 83 Niettemin moeten de verwijzende rechter aanwijzingen worden verstrekt – die zeker niet uitputtend zijn – om hem in staat te stellen om, gelet op de specifieke kenmerken van de verkoop van tweedehands waren, op dit punt een passende beslissing te geven. Deze aanwijzingen hebben betrekking op drie elementen die partijen in het hoofdgeding in hun opmerkingen voor het Hof naar voren hebben gebracht, te weten in de eerste plaats het belang van de marktdeelnemer en de consument, dat de verkoop van tweedehands waren op internet niet onnodig wordt beperkt, in de tweede plaats de behoefte aan transparante communicatie inzake de herkomst van dergelijke producten en in de derde plaats het feit dat de advertentie van Primakabin met de titel „gebruikte portakabins” de internetgebruiker niet enkel naar het aanbod voor de doorverkoop van door Portakabin vervaardigde waren leidde, maar tevens naar het aanbod voor de verkoop van waren van andere fabrikanten.
- 84 Wat de eerste van deze elementen betreft, moet rekening worden gehouden met het feit dat de verkoop van tweedehands waren waarop een merk is aangebracht, een alom bekende vorm van handel is, waarmee de gemiddelde consument vertrouwd is. Derhalve kan niet op basis van het enkele feit dat een adverteerder het merk van een ander gebruikt onder toevoeging van woorden die aangeven dat het betrokken product wordt doorverkocht, zoals „gebruikt” of „tweedehands”, worden geconstateerd dat de advertentie de indruk wekt dat de wederverkoper en de merkhouder economisch verbonden zijn of de reputatie van het merk ernstig schaadt.
- 85 Wat het tweede element betreft, heeft Portakabin erop gewezen dat Primakabin de vermelding van het merk PORTAKABIN van de door haar verkochte tweedehands mobiele bouwsystemen had verwijderd en deze had vervangen door de vermelding „Primakabin”. Tot staving van deze bewering heeft Portakabin bij haar schriftelijke opmerkingen een stuk gevoegd waaruit blijkt dat aan de internetgebruiker die op de advertentie „tweedehands portakabins” klikte, mobiele bouwsystemen werden getoond met de vermelding „Primakabin”. Ter terechtzitting heeft Primakabin in antwoord op een vraag van het Hof bevestigd dat zij etiketten had vervangen, maar daarbij benadrukt dat zij deze praktijk slechts in een beperkt aantal gevallen had toegepast.
- 86 Dienaangaande moet worden vastgesteld dat wanneer de wederverkoper zonder toestemming van de houder van een merk de vermelding van dat merk op waren verwijdert (debranding) en deze vermelding vervangt door een etiket waarop de naam van de wederverkoper vermeld staat, zodat het merk van de fabrikant van de betrokken waren volledig onzichtbaar wordt gemaakt, de merkhouder zich ertegen kan verzetten dat de wederverkoper het merk gebruikt om voor de wederverkoop te adverteren. In een dergelijk geval wordt namelijk afbreuk gedaan aan de wezenlijke functie van het merk, de herkomst van de waar aan te geven en te waarborgen, en wordt verhinderd dat de consument de waren die afkomstig zijn van de merkhouder onderscheidt van de van de wederverkoper of andere derden afkomstige waren (zie in die zin arrest van 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 24, en arrest Boehringer Ingelheim e.a., reeds aangehaald, punten 14, 32 en 45-47).
- 87 Wat het derde in punt 83 van het onderhavige arrest vermelde element betreft, zijn partijen in het hoofdgeding het erover eens dat de advertentie voor „gebruikte portakabins” die Primakabin liet verschijnen wanneer de internetgebruiker de term „portakabin”, „portacabin”, „portokabin” of „portocabin” in de zoekmotor invoerde, bij het aanklikken van deze gesponsorde link door de internetgebruiker naar webpagina’s leidde waarop Primakabin, behalve producten die oorspronkelijk door Portakabin waren vervaardigd en in de handel gebracht, producten van andere merken te koop aanbood.
- 88 Volgens Portakabin was in die omstandigheden de gesponsorde link die Primakabin had aangelegd op basis van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het merk PORTAKABIN, bedrieglijk. Daarenboven zou Primakabin uit de reputatie van het merk PORTAKABIN meer voordeel hebben

getrokken dan noodzakelijk was en zou zij deze reputatie ernstig hebben geschaad.

- 89 Zoals het Hof reeds heeft opgemerkt, vormt het enkele feit dat een wederverkoper voordeel haalt uit het gebruik van het merk van een ander doordat de, overigens correcte en loyale, reclame voor de wederverkoop van de waren van dat merk zijn eigen activiteit een kwaliteitsuitstraling geeft, geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 (arrest BMW, reeds aangehaald, punt 53).
- 90 Dienaangaande moet worden overwogen dat een wederverkoper die tweedehands waren van een merk van een ander verhandelt en die gespecialiseerd is in de verkoop van deze waren, zijn potentiële klanten deze informatie moeilijk kan meedelen zonder van dit merk gebruik te maken (zie naar analogie arrest BMW, reeds aangehaald, punt 54).
- 91 In deze omstandigheden, die worden gekenmerkt door een specialisatie in de wederverkoop van waren van het merk van een ander, kan het de wederverkoper niet worden verboden dit merk te gebruiken om bij het publiek te adverteren voor zijn wederverkoopactiviteiten, die behalve de verkoop van tweedehands waren van bedoeld merk de verkoop van andere tweedehands waren omvatten, tenzij de wederverkoop van deze andere waren, gelet op de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit ervan, het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creëren, ernstig zou kunnen schaden.
- 92 Gelet op het voorgaande moet op de derde vraag worden geantwoord dat artikel 7 van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een merk een adverteerder niet kan verbieden om, op basis van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat deze adverteerder zonder toestemming van die houder als zoekwoord heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor de wederverkoop van waren die door deze houder zijn vervaardigd en door hem of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, tenzij een gegronde reden in de zin van lid 2 van voormeld artikel rechtvaardigt dat deze houder zich hiertegen verzet, zoals een gebruik van dat teken dat de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen de wederverkoper en de merkhouder, of een gebruik dat de reputatie van het merk ernstig schaadt.
- 93 De nationale rechter, die dient te beoordelen of in de bij hem aanhangige zaak al dan niet sprake is van een gegronde reden:
- kan niet op basis van het enkele feit dat een adverteerder het merk van een ander gebruikt onder de toevoeging van woorden die aangeven dat de betrokken waren worden doorverkocht, zoals „gebruikt” of „tweedehands”, constateren dat de advertentie de indruk wekt dat de wederverkoper en de houder van het merk economisch zijn verbonden of de reputatie van het merk ernstig schaadt;
  - moet vaststellen dat een dergelijke gegronde reden bestaat wanneer de wederverkoper zonder toestemming van de houder van het merk dat hij in het kader van de reclame voor zijn wederverkoopactiviteiten gebruikt, de vermelding van dit merk heeft verwijderd van de waren die door deze merkhouder zijn vervaardigd en in de handel gebracht en deze vermelding heeft vervangen door een etiket waarop de naam van de wederverkoper vermeld staat, waardoor dat merk onzichtbaar wordt gemaakt, en
  - moet in zijn overweging betrekken dat het een wederverkoper die is gespecialiseerd in de verkoop van tweedehands waren van een merk niet kan worden verboden gebruik te maken van dit merk om bij het publiek te adverteren voor zijn wederverkoopactiviteiten, die behalve de verkoop van tweedehands waren van bedoeld merk de verkoop van andere tweedehands waren omvatten, tenzij de wederverkoop van deze andere waren, gelet op de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit ervan, het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creëren, ernstig zou kunnen schaden.

## **Kosten**

- 94 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen

wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

- 1) Artikel 5, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk een adverteerder kan verbieden om op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van de merkhouder 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 de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt 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) Artikel 6 van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat wanneer het gebruik door adverteerders van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken als zoekwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet kan worden verboden ingevolge artikel 5 van die richtlijn, deze adverteerders zich in het algemeen niet op de in dit artikel 6, lid 1, vermelde uitzondering kunnen beroepen om aan dat verbod te ontkomen. De nationale rechter dient echter na te gaan of er, gelet op de omstandigheden van de zaak, inderdaad geen gebruik in de zin van artikel 6, lid 1, is geweest dat kan worden beschouwd als gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.**
- 3) Artikel 7 van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk een adverteerder niet kan verbieden om, op basis van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat deze adverteerder zonder toestemming van die houder als zoekwoord heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor de wederverkoop van waren die door deze houder zijn vervaardigd en door hem of met zijn toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht, tenzij een gegronde reden in de zin van lid 2 van voormeld artikel rechtvaardigt dat deze houder zich hiertegen verzet, zoals een gebruik van dat teken dat de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen de wederverkoper en de merkhouder, of een gebruik dat de reputatie van het merk ernstig schaadt.**

**De nationale rechter, die dient te beoordelen of in de bij hem aanhangige zaak al dan niet sprake is van een gegronde reden:**

- kan niet op basis van het enkele feit dat een adverteerder het merk van een ander gebruikt onder de toevoeging van woorden die aangeven dat de betrokken waren worden doorverkocht, zoals „gebruikt” of „tweedehands”, constateren dat de advertentie de indruk wekt dat de wederverkoper en de houder van het merk economisch zijn verbonden of de reputatie van het merk ernstig schaadt;**
- moet vaststellen dat een dergelijke gegronde reden bestaat wanneer de wederverkoper zonder toestemming van de houder van het merk dat hij in het kader van de reclame voor zijn wederverkoopactiviteiten gebruikt, de vermelding van dit merk heeft verwijderd van de waren die door deze merkhouder zijn vervaardigd en in de handel gebracht en deze vermelding heeft vervangen door een etiket waarop de naam van de wederverkoper vermeld staat, waardoor dat merk onzichtbaar wordt gemaakt, en**
- moet in zijn overweging betrekken dat het een wederverkoper die is**

**gespecialiseerd in de verkoop van tweedehands waren van een merk niet kan worden verboden gebruik te maken van dit merk om bij het publiek te adverteren voor zijn wederverkoopactiviteiten, die behalve de verkoop van tweedehands waren van bedoeld merk de verkoop van andere tweedehands waren omvatten, tenzij de wederverkoop van deze andere waren, gelet op de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit ervan, het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creëren, ernstig zou kunnen schaden.**

ondertekeningen

---

\* Procestaal: Nederlands.