

**Noot**

**Arresten van het Hof van Justitie van 23 maart 2010 en 8 juli 2010**

Het Hof van Justitie heeft een flink aantal vragen beantwoord over de juridische aspecten van Adwords, in twee

arresten kort na elkaar. In de eerste zaak<sup>1</sup> ging het over de positie van Google, die werd aangesproken door Louis Vuitton op basis van haar merkrecht. Het Hof bepaalde dat Google in beginsel niet aansprakelijk is voor het verkopen van Adwords, en heeft de zaak terugverwezen naar de Franse rechter om de zaak verder af te doen. In de tweede zaak<sup>2</sup> ging de strijd tussen twee adverteerders onderling. Het Hof oordeelde dat een concurrent die bepaalde Adwords gebruikt daarmee onder omstandigheden inbreuk maakt op de rechten van de merkhouder. Hieronder komen eerst de merkenrechtelijke aspecten aan de orde, daarna wordt stilgestaan bij de vraag of Google een beroep kan doen op de aansprakelijkheidsuitsluiting die op grond van de E-Commercerichtlijn geldt voor internet hosting providers.

Google biedt tegen betaling Adwords aan en bij de resultaten van een zoekvraag op zo'n Adword wordt een advertentie (een 'gesponsorde link') in beeld gebracht. Dat is de belangrijkste inkomstenbron voor Google. Louis Vuitton en andere merkhouders hadden Google in Frankrijk gedagvaard in verband met het aan derden verkopen van Adwords. De Franse rechter oordeelde in eerste instantie dat Google inbreuk maakte op de rechten van de merkhouders. Vervolgens werden prejudiciële vragen gesteld, die nu door het Hof zijn beantwoord.

Het Hof legt het risico bij de adverteerder die een Adword heeft gekocht. Google zelf is in beginsel niet aansprakelijk voor merkinbreuk bij het gebruik van Adwords. De adverteerder die het merk van een ander als Adword van Google koopt, kan daarentegen wel door de merkhouder worden aangesproken. Daarover gaat de zaak Portakabin/Primakabin, die door onze eigen Hoge Raad naar het Hof werd doorverwezen.

Portakabin is producent en leverancier van mobiele bouwsystemen en houder van het Beneluxmerk Portakabin. Concurrent Primakabin verkoopt en verhuurt nieuwe en tweedehands mobiele bouwsystemen, waaronder ook door Portakabin vervaardigde units. Zowel Portakabin als Primakabin bieden hun waren te koop aan via hun respectieve sites op internet. Primakabin heeft de Adwords 'portakabin', 'portacabin' en enige varianten daarvan gekocht van Google. De advertentie van Primakabin die verscheen na het invoeren van een van deze woorden bij Google luidt 'gebruikte portakabins'.

De belangrijkste beslissingen met betrekking tot de vraag of er sprake is van merkinbreuk door de adverteerder jegens de merkhouder luiden als volgt. Die adverteerder die een Adword koopt van Google, maakt gebruik van het merk van de merkhouder. De vraag is of hij inbreuk op

dat merk maakt. Wanneer aan geen van de 'functies van het merk' afbreuk wordt gedaan, is er geen sprake van merkinbreuk. Volgens het Hof zijn de relevante functies die moeten worden onderzocht de reclamefunctie en de herkomstaanduidingsfunctie.

De internetgebruiker kan zich vergissen omtrent de herkomst van de waren of diensten, wanneer zijn zoekterm nog in het scherm staat en tegelijkertijd de advertentie wordt getoond. Het Hof meent dat het tonen van de advertentie de indruk wekt dat er een materieel verband bestaat tussen de advertentie en de merkhouder. Er wordt dan afbreuk gedaan aan de herkomstfunctie van het merk. In de woorden van het Hof: er is sprake van afbreuk hieraan wanneer 'de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijke oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder danwel van een derde'. De merkhouder moet dus kunnen verbieden dat advertenties van derden worden weergegeven waarvan internetgebruikers ten onrechte kunnen denken dat zij van de merkhouder afkomstig zijn. Dat geldt 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 de 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 of juist een economische band met hem heeft. Het is hierbij niet doorslaggevend of de waren te koop worden aangeboden in de gesponsorde link zelf, of op de website van de adverteerder waarnaar de internetgebruiker wordt geleid bij het aanklikken van de gesponsorde link.

Beschrijvend gebruik van het merk door een concurrent die dit als Adword gebruikt is toegestaan voor zover er sprake is van gebruik door de concurrent 'volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel'.

Omdat Primakabin tweedehands Portakabins verkoopt, kan zij een beroep doen op de 'uitputting' van het merkrecht van Portakabin. Een wederverkoper die tweedehands waren van een merk van een ander verhandelt en die gespecialiseerd is in de verkoop van deze waren, kan zijn potentiële klanten immers moeilijk informeren zonder van dit merk gebruik te maken. Dit kan alleen verboden worden wanneer de wederverkoper ook andere producten aanbiedt, en deze andere producten (bijvoorbeeld door de presentatie of de slechte kwaliteit ervan) het imago van het merkproduct ernstig zouden kunnen schaden.

Het Hof oordeelt dat de zogeheten 'reclamefunctie' van het merk niet wordt aangetast door het enkele feit dat een derde het merk van de merkhouder als Adword koopt.

1. HvJ 23 maart 2010, gevoegde zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 (*Google/Louis Vuitton*), en in gelijke zin HvJ 25 maart 2010, zaak C-278/08 (*BergSpechte*).

2. HvJ 8 juli 2010, zaak C-558/08 (*Portakabin/Primakabin*).

Hierbij speelt volgens het Hof een rol dat normaliter de website van de merkhouders als één van de eerste niet-gesponsorde resultaten verschijnt.

Het Google Adwords-arrest bevat een aantal interessante overwegingen over de aansprakelijkheid van Google. Daar geldt volgens het Hof hetzelfde regime voor als voor hosting providers, namelijk geen aansprakelijkheid mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Art. 14 van de E-Commercerichtlijn voorziet in een vrijstelling van aansprakelijkheid voor hosting-activiteiten, onder de voorwaarde dat de host niet daadwerkelijk kennis heeft van het onrechtmatige karakter van de gehoste informatie, en zodra hij daarop gewezen wordt prompt handelt om de informatie te verwijderen.

De E-Commercerichtlijn wordt momenteel geëvalueerd. Er vindt een consultatie plaats waarin belanghebbenden tot 15 oktober 2010 hun mening kunnen geven onder meer over 'the interpretation of the provisions concerning the liability of intermediary information society service providers'.

De cruciale vraag is of de activiteiten van Google kunnen worden aangemerkt als hosting in de zin van art. 14 van de E-Commercerichtlijn. Is Google Adwords een dienst is die bestaat in de opslag, op verzoek van de afnemer van de dienst, van door deze afnemer verstrekte informatie? Het Hof oordeelt dat er moet worden onderzocht of de rol van Google in die zin neutraal is dat haar handelingen louter technisch, automatisch en passief zijn, wat impliceert dat zij geen kennis heeft van of controle heeft over de gegevens die zij opslaat. Het enkele feit dat voor de zoekmachineadvertentiedienst moet worden betaald, dat Google de wijze van vergoeding bepaalt of dat zij algemene inlichtingen aan haar klanten verstrekt, kan er volgens het Hof niet toe leiden dat Google geen beroep kan doen op de in de E-Commercerichtlijn opgenomen vrijstellingen van aansprakelijkheid. Het Hof stelt dat het feit dat het geselecteerde trefwoord en het door een

internetgebruiker ingevoerde zoekwoord overeenkomen, op zich niet voldoende reden is 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.

Wél relevant is volgens het Hof de rol van Google bij het schrijven van de reclameboodschap die de advertentielink begeleidt, of bij de vaststelling of de selectie van trefwoorden. Dat moet de nationale (Franse) rechter nu gaan onderzoeken. Hoewel de ruimte voor de Franse rechter klein is, valt niet uit te sluiten dat er toch wordt geoordeeld dat de aansprakelijkheidsvrijstelling voor hosts niet op Google van toepassing is. Volgens merkhouders Louis Vuitton doet Google actief suggesties voor de selectie van trefwoorden, en dat kan al genoeg zijn om die aansprakelijkheidsuitsluiting buiten toepassing te laten.

Het antwoord van het Hof is dus dat het hosting regime geldt voor Google Adwords wanneer Google geen actieve rol heeft gehad waardoor zij kennis heeft van of controle heeft over de opgeslagen gegevens. Indien dat het geval is, kan Google niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die zij op verzoek van een adverteerder heeft opgeslagen, tenzij Google niet snel die gegevens verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt nadat zij kennis heeft gekregen van het onwettige karakter van die gegevens of van activiteiten van die adverteerder. Preventief toezicht door Google op de door haar verkochte Adwords is dus niet nodig. Google moet wel snel ingrijpen nadat zij in kennis is gesteld van het onwettige karakter van een Adword. De vraag is hoe dit in de praktijk gaat uitpakken. Google zal een goed werkend Notice and Takedown systeem moeten hanteren om te kunnen blijven profiteren van de aansprakelijkheidsuitsluiting die voor hosting providers geldt.

*O.M.B.J. Volgenant  
advocaat bij Kennedy Van der Laan*