



Pers en Voorlichting

Hof van Justitie van de Europese Unie

**PERSCOMMUNIQUÉ nr. 97/11**

Luxemburg, 22 september 2011

Arrest in zaak C-323/09

Interflora Inc., Interflora British Unit / Marks & Spencer plc, Flowers Direct  
Online Ltd

## Het Hof verduidelijkt de omvang van merkenbescherming in de Europese Unie

*In de betrokken zaak zal de nationale rechterlijke instantie met name moeten verifiëren of Marks & Spencer door in het kader van de zoekmachineadvertentiedienst van Google gebruik te maken van trefwoorden die met het merk van haar concurrent Interflora overeenstemmen, afbreuk aan een van de „functies” van dat merk heeft gedaan of op die manier op de reputatie van dit merk heeft „meegelift”*

De Amerikaanse vennootschap Interflora Inc. exploiteert een wereldwijd bloemenbezorgingsnetwerk. Interflora British Unit is een licentienemer van Interflora Inc. Het netwerk van Interflora Inc. bestaat uit bloemisten bij wie de klanten in persoon, telefonisch of via internet bestellingen kunnen plaatsen. Laatstgenoemde bestellingen worden afgehandeld door het lid van het netwerk dat het dichtst bij het bezorgadres van de bloemen is gevestigd.

INTERFLORA is een nationaal merk in het Verenigd Koninkrijk en eveneens een gemeenschapsmerk. Deze merken hebben in het Verenigd Koninkrijk en in andere lidstaten van de Europese Unie een grote reputatie.

Marks & Spencer („M & S”), een vennootschap naar Engels recht, is een van de grootste detailhandelaren in het Verenigd Koninkrijk. Een van haar diensten is de verkoop en bezorging van bloemen. Deze activiteit vindt dus in concurrentie met Interflora plaats.

M & S heeft bij de advertentieverwijzingsdienst „AdWords” van Google het woord „Interflora” en enige varianten op dat woord, zoals „Interflora Flowers”, „Interflora Delivery”, „Interflora.com”, „Interflora co uk”, enzovoort, als trefwoorden geselecteerd. Wanneer een internetgebruiker bijgevolg het woord „Interflora” of een van deze varianten als zoekterm in de zoekmachine van Google invoert, verschijnt er een advertentie van M & S.

De High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Verenigd Koninkrijk), bij welke rechterlijke instantie Interflora beroep tegen M & S wegens schending van haar merkrechten heeft ingesteld, heeft het Hof een aantal prejudiciële vragen voorgelegd over verschillende aspecten van het gebruik – zonder toestemming – door een concurrent van aan een merk identieke tekens, in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet.<sup>1</sup>

Het Hof roept om te beginnen in herinnering dat wanneer een derde gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan een merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, de merkhouder dit gebruik enkel kan verbieden indien dat gebruik afbreuk aan een van de „functies” van het merk kan doen. De wezenlijke functie van het merk is de consument de herkomst van de door het merk aangeduide waren of diensten te garanderen

<sup>1</sup> 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), 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 (PB L 299, blz. 25).

Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), ingetrokken bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

(herkomstaanduidingsfunctie). De andere functies zijn onder meer de reclame- en de investeringsfunctie. Het Hof onderstreept in dit verband dat de herkomstaanduidingsfunctie van het merk niet de enige functie is die voor bescherming tegen inbreuken op het merk door derden in aanmerking komt. Bovenop de aanduiding van herkomst van de waren of diensten vormt een merk immers vaak een commercieel strategisch instrument, dat met name kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden of voor het opbouwen van een reputatie, teneinde de consument aan het merk te binden.

Onder verwijzing naar zijn arrest in de zaak Google<sup>2</sup>, herinnert het Hof eraan dat sprake is van afbreuk aan **de herkomstaanduidingsfunctie** van het merk wanneer de advertentie die op basis van het met het merk overeenstemmende zoekwoord wordt getoond, 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. Het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst als „Adwords”, doet daarentegen geen afbreuk aan de reclamefunctie van het merk.

Vervolgens onderzoekt het Hof – voor het eerst – de bescherming van de **investeringsfunctie** van het merk. **Wanneer een concurrent een aan het merk gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, doet dit gebruik afbreuk aan die functie, wanneer het de houder van het merk ernstig hindert bij de verwerving of het behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden.** In een situatie waarin het merk reeds een reputatie geniet, wordt afbreuk gedaan aan de investeringsfunctie, wanneer het gebruik deze reputatie aantast en derhalve het behoud ervan in gevaar brengt.

**Daarentegen kan niet worden aanvaard dat de houder van een merk zich ertegen verzet dat een concurrent zijn merk op die manier gebruikt, indien dat gebruik er enkel toe leidt dat de houder van dat merk zijn inspanningen ter verwerving of het behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, dient op te voeren.** Evenmin kan de merkhouders zich met succes beroepen op de omstandigheid dat dit gebruik een aantal consumenten er mogelijkwijs toe brengt de waren of diensten waarop dit merk is aangebracht, links te laten liggen.

In de voorliggende zaak dient de nationale rechter te verifiëren of het gebruik door M & S van het teken dat identiek is aan het merk INTERFLORA, het behoud door Interflora van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan haar kan binden, in gevaar brengt.

Op de vragen over de ruimere bescherming van bekende merken, en met name over de strekking van de begrippen „verwatering” (afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het bekende merk) en „aanhaken” („parasiteren”) (trekken van ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk), antwoordt het Hof onder meer dat de selectie als trefwoorden – zonder „geldige reden” – van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een bekend merk van een derde, in het kader van een advertentiedienst, als een dergelijk „aanhaken” kan worden aangemerkt. Die conclusie kan zich met name opdringen wanneer internetadverteerders door middel van het gebruik van trefwoorden die met bekende merken overeenkomen, waren te koop aanbieden die imitaties van de waren van de houder van die merken zijn.

**Wanneer de reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenkomend trefwoord op internet verschijnt daarentegen een alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk aanbiedt, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van dat merk wordt aangeboden, zonder dat dit tot een verwatering van dat merk leidt of afbreuk aan de reputatie ervan doet (aantasting, vervaging), en zonder dat anderszins afbreuk aan de**

---

<sup>2</sup> Arrest van 23 maart 2010, Google France & Google Inc. e.a./Louis Vuitton Malletier e.a. (gevoegde zaken C-236/08 tot en met C-238/08), zie CP nr. [32/10](#).

functies van dat merk wordt gedaan, valt een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten.

---

**NOTA BENE:** De prejudiciële verwijzing biedt de rechterlijke instanties van de lidstaten de mogelijkheid, in het kader van een bij hen aanhangig geding aan het Hof vragen te stellen over de uitlegging van het recht van de Unie of over de geldigheid van een handeling van de Unie. Het Hof beslecht het nationale geding niet. De nationale rechterlijke instantie dient het geding af te doen overeenkomstig de beslissing van het Hof. Deze beslissing bindt op dezelfde wijze de andere nationale rechterlijke instanties die kennis dienen te nemen van een soortgelijk probleem.

---

*Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.*

De [volledige tekst](#) van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught ☎ (+352) 4303 2170

Beelden van de plechtige zitting zijn beschikbaar op „[Europe by Satellite](#)” ☎ (+32) 2 2964106.