

Google adwords: zoekmachineadvertentiediensten en merkinbreuk

In maart 2010 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) de eerste twee belangrijke arresten gewezen over Google adwords.¹ Het Hof oordeelt dat merkinbreuk via Google adwords door derden, niet zijnde Google, mogelijk is. Interessant zijn de overwegingen van het Hof over onzichtbaar merkgebruik, het in het ongewisse laten van de internetgebruiker en de reclamefunctie van het merk. In deze bijdrage zullen die aspecten nader worden beschouwd.

1. Adwords en adverteerders

Via het adword systeem kan een adverteerder een trefwoord koppelen aan zijn advertentie. Als internetgebruikers via Google dat woord als zoekwoord intoetsen, verschijnt die advertentie op het scherm (onder: 'gesponsorde links') boven of rechts naast de natuurlijke zoekresultaten.² Het Hof maakt bij het begrip 'advertentie' een onderscheid tussen de advertentielink en de inhoud van de korte reclameboodschap (r.o. 24).³

De volgorde (rangorde) waarin de advertentielinks verschijnen wordt met name bepaald door de prijs per klik, het aantal eerdere klikken op de links en de kwaliteitsbeoordeling van de advertentie door Google. Adverteerders selecteren de trefwoorden, schrijven de reclameboodschap en voeren de link naar hun site in.

In de gevoegde zaken staat vast dat Google telkens de mogelijkheid biedt om de met merken van derden overeenkomende trefwoorden te selecteren (r.o. 29, 35 en 39). In de Vuitton-zaak verschijnen bij het invoeren van die trefwoorden als zoekwoord gesponsorde links naar sites waarop imitatie Vuitton producten worden aangeboden. In de andere twee zaken verschijnen links naar sites van concurrenten van de merkhouders.

2. Merkinbreuk via Google adwords

Het Hof kwalificeert in r.o. 42 e.v. hoe de handelwijze van Google en adverteerders merkenrechtelijk moet worden gezien. Daarboven staat de koptekst: *'Gebruik van met merken van derden overeenkomende trefwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet.'* Deze koptekst doet vermoeden dat het Hof beoogt dat de daaronder staande merkenrechtelijke overwegingen in beginsel alleen gelden voor de beschreven situatie.⁴

Het Hof oordeelt eerst dat in de gevoegde zaken toestemming tot het gebruik van de tekens ontbreekt (r.o. 42). In r.o. 43 herformuleert het Hof de prejudiciële (kern)vraag als volgt: *'of artikel 5, lid 1, sub a en b, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een merk een derde*

¹ HvJ EU 23 maart 2010, gevoegde zaken C-236/08 t/m C-238/08 (Google/Vuitton e.a.) en HvJ EU 25 maart 2010, zaak C-278/08 (BergSpechte). Ik zal in deze bijdrage alleen ingaan op de merkenrechtelijke overwegingen van het eerstgenoemde arrest en niet over de bekende merkbescherming (zie daarvoor i.h.b. r.o. 103) en de aansprakelijkheid van verleners van zoekmachineadvertentiediensten (zie daarvoor r.o. 106-120).

² De Hoge Raad heeft in zijn Portakabin-arrest overigens de prejudiciële vraag gesteld of het verschil maakt dat de advertentie zich in de gewone lijst met gevonden pagina's bevindt (waarbij hij lijkt te duiden op de natuurlijke resultaten) of in een als zodanig aangegeven advertentiedeel. Zie HR 12 december 2008, IER 2009/10 (Portakabin/Primakabin), r.o. 5.1.b.

³ Waar in deze bijdrage in het vervolg rechtsoverwegingen worden aangehaald of geciteerd zijn die, tenzij anders vermeld, afkomstig uit het arrest in de gevoegde zaken C-236/08 t/m C-238/08 (Google/Vuitton e.a.) en door mij gecursiveerd en onderstreept.

⁴ Desondanks ga ik ervan uit dat de overwegingen mogelijk ook een rol kunnen spelen in offline situaties of andere internet-kwesties.

kan verbieden om, op basis van een trefwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk en dat deze derde zonder toestemming van de houder in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet heeft geselecteerd of opgeslagen, een advertentie te tonen of te laten tonen voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.'

Het Hof overweegt vrijwel meteen daarna dat in deze zaken het gebruik van met merken overeenstemmende tekens als trefwoorden *'tot doel en tot gevolg [heeft], dat de advertentielinks verschijnen naar sites waarop dezelfde waren of diensten worden aangeboden als die waarvoor de merken ingeschreven zijn.'*⁵

Vervolgens loopt het Hof bij de uitleg van het 'sub-a' inbreukcriterium drie stappen na, te weten a) gebruik in het economisch verkeer b) voor waren of diensten dat c) afbreuk kan doen aan de functies van het merk.

2.1. Gebruik in het economisch verkeer (a)

De adverteerder die betaalt voor de zoekmachineadvertentiedienst en een teken als trefwoord kiest dat gelijk is aan het merk van een ander, maakt gebruik van het merk in het economisch verkeer (r.o. 51). Het Hof komt tot deze conclusie vanwege voornoemd 'doel en gevolg'. Het als trefwoord geselecteerde teken is het middel dat leidt tot weergave van de advertentie. Dus is er gebruik in het kader van de handelsactiviteiten van de adverteerder (r.o. 52).

Google zelf maakt volgens het Hof daarentegen geen gebruik in het economisch verkeer. Waarom niet? Volgens het Hof *'volstaat het [in dit verband] op te merken dat het gebruik, door een derde, van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de houder, op zijn minst impliceert dat deze derde het teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt. De verlener van een zoekmachineadvertentiedienst biedt zijn klanten de mogelijkheid, gebruik te maken van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken, zonder zelf van deze tekens gebruik te maken.'* (r.o. 56)

Het kan niet anders of het Hof bedoelt te zeggen dat gebruik door een derde *'in het economisch verkeer'*⁶ op zijn minst impliceert dat het teken door die derde in het kader van de eigen commerciële communicatie wordt gebruikt. Voor zover ik weet, is dit een nieuw criterium dat ter hantering aan de vaste jurisprudentie over gebruik in het economisch verkeer moet worden toegevoegd. Is hiermee het criterium 'in het economisch verkeer' nader afgekaderd? We kennen reeds de eis dat economisch voordeel moet worden nagestreefd⁷ en de uitsluiting van 'particulier gebruik' uit het Arsenal/Reed-arrest.⁸ Daarnaast geldt nu dus dat er sprake moet zijn van eigen *commerciële communicatie*.⁹ Is commerciële communicatie hetzelfde als het nastreven van economisch voordeel? Het één sluit het ander niet uit, maar het nastreven van economisch voordeel lijkt meer te omvatten dan commerciële communicatie. Is er bijvoorbeeld nog sprake van commerciële communicatie indien gemerkte producten louter ter verkoop worden aangeboden zonder dat daarvoor reclame wordt gemaakt? Of moet

⁵ Zie r.o. 46. Hoewel deze (feitelijke) vaststelling lijkt te gaan over het onderscheid tussen de sub a en b inbreukcriteria (zie ook r.o. 47), komt zij later terug bij de toets van 'gebruik in het economisch verkeer' zoals verwoord in r.o. 52.

⁶ In de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104 (thans 2008/95) en artikel 9 van verordening nr. 40/94 (thans 207/2009).

⁷ HvJ EU 12 november 2002, C-206/01 Arsenal Reed, r.o. 40., door het Hof aangehaald in r.o. 50.

⁸ Zie over privé-gebruik Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2 (Merkenrecht), p. 304.

⁹ Dit leid ik af uit het feit dat gebruik in het economisch verkeer *'op zijn minst impliceert'* dat sprake is van commerciële communicatie.

commerciële communicatie zo ruim worden opgevat dat daar ook het gebruik van een teken op een product onder valt? Als commerciële communicatie inderdaad ruim moet worden opgevat, zou dan het gebruik door Google van een selectie (lijst) waaruit trefwoorden kunnen worden gekozen niet ook als commerciële communicatie zijn aan te merken?¹⁰

Het accent in r.o. 56 lijkt te liggen op *eigen* commerciële communicatie. En daar wordt ten aanzien van Google niet aan voldaan volgens het Hof. Het gebruik van het merk als adword is niet aan Google toe te schrijven maar aan de adverteerder.¹¹ Hoe verhoudt zich dit tot de in de richtlijn en verordening opgesomde gebruikshandelingen?¹² Daarin staat onder meer dat het aanbrenge van een inbreukmakend teken als gebruik van een merk wordt verstaan. Het oordeel van het Hof roept de vraag op of het louter aanbrenge op een product van tekens in opdracht van een derde niet valt onder ‘eigen’ commerciële communicatie van de opdrachtnemer. Indien dat juist is, heeft dat gevolgen voor de uitleg van de in de richtlijn en verordening genoemde gebruikshandelingen.¹³ Naar mijn oordeel moeten deze overwegingen echter worden gelezen in relatie tot de specifieke situatie zoals beschreven in eerder genoemde koptekst. Ik denk daarom dat op basis daarvan geen voorschot kan worden genomen op de antwoorden op de prejudiciële vragen in de Red Bull/Winters-afvulzaak.¹⁴

2.2. Gebruik voor waren of diensten (b)

Het Hof overweegt met een drie-dubbele ontkenning over ‘onzichtbaar’ merkgebruik: *‘de omstandigheid dat het door de derde voor reclamedoeleinden gebruikte teken niet in advertenties zelf verschijnt, [betekent] op zich niet dat dit gebruik niet valt onder het begrip „gebruik [...] voor [...] waren of diensten”’* (r.o. 65)

Onzichtbaar merkgebruik (een met het merk gelijk of overeenstemmend teken wordt wel als trefwoord opgegeven, maar verschijnt niet in de advertentie) kan dus ook vallen onder de te verbieden gebruikshandelingen.¹⁵ Dit is nu voor het eerst door het Hof uitgemaakt en daarmee is de door Verkade gesignaleerde 'onzichtbaarheid'-kwestie, in ieder geval in deze situatie, in het voordeel van de merkhouders beslecht.¹⁶

Bij de vaststelling van gebruik voor waren of diensten is de intentie van de adverteerder van belang: *‘Wat de zoekmachineadvertentiedienst betreft, staat vast dat de adverteerder die het teken dat gelijk is aan een merk van een ander, als trefwoord heeft geselecteerd, beoogt dat internetgebruikers die dit woord als zoekwoord invoeren, niet alleen op de getoonde links van de houder van dat merk klikken, maar ook op de advertentielink van die adverteerder’* (r.o. 67).¹⁷ Dat blijkt ook uit de rechtsoverwegingen 68, 69 en 72. In r.o. 68 maakt het Hof

¹⁰ Ik signaleer een verschil in de prejudiciële vraagstelling van het Franse Cour de Cassation, die uitgaat van het *ter beschikking stellen* van trefwoorden door de zoekmachineadvertentiedienst, en de prejudiciële vraagstelling door de Hoge Raad in het Portakabin-arrest, die ervan uitgaat dat zoekwoorden *worden opgegeven* door de adverteerder.

¹¹ De zoekmachineadvertentiedienstverlener maakt ‘*zelf*’ geen gebruik van tekens, aldus het Hof in r.o. 56 (slot). Onder verwijzing naar voetnoot 10 vraag ik mij af: valt het opnemen van een teken in een door Google aan de adverteerder aangeboden lijst met te kiezen adwords niet onder eigen commerciële communicatie?

¹² Zie artikel 5 lid 3 van richtlijn en artikel 9 lid 2 van verordening.

¹³ En voor het instandhoudend gebruik van merken.

¹⁴ Hoge Raad, 19 februari 2010, 08/01901 (Frisdranken Industrie Winters B.V./Red Bull GmbH); HvJ EU kenmerk C-119/10. Hierbij ging het overigens om het afvullen van blikjes die reeds zijn voorzien van bepaalde tekens.

¹⁵ Zie ook Gielen 2009, (T&C IE), art. 2.20 BVIE, aant. 11a.

¹⁶ Zie A.-G. Verkade in zijn conclusie bij het Portakabin-arrest, nr. C07/056HR 12 september 2008, LJV BF0518, nr. 5.F.1.

¹⁷ De Engelstalige vertaling van het arrest spreekt over ‘*intends*’, de Franstalige tekst van: ‘*visé à*’.

duidelijk dat, waar de internetgebruiker op basis van dit trefwoord advertentielinks zien, die leiden naar sites met concurrerende waren of diensten, hij deze links¹⁸ kan zien als een ‘alternatief’ voor de waren of diensten van de merkhouder. Uit r.o. 69 volgt dat er sprake is van gebruik voor waren of diensten indien concurrenten een aan een merk gelijk trefwoord selecteren ‘om internetgebruikers een alternatief te bieden’. Ik vat deze overwegingen zo op dat als de concurrent beoogt internetgebruikers een alternatief te bieden voor de waren of diensten van de merkhouder, er sprake is van gebruik van het teken voor waren of diensten.

Indien de adverteerder de internetgebruiker niet beoogt een alternatief te bieden maar internetgebruikers ‘wil misleiden’ over de herkomst van de waren of diensten door hen te doen geloven dat zij van de merkhouder of een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn, is óók sprake van gebruik voor waren of diensten, aldus r.o. 72.¹⁹ Deze intentie is van een andere aard dan het bieden van een alternatief, en slaat denk ik onder meer op het aanbieden van namaak-producten. Met de verwijzing naar r.o. 23 van het Céline-arrest argumenteert het Hof dat met de volgende (door mij geparafraseerde) redenering: gebruik van een teken ter onderscheiding van waren of diensten is automatisch gegeven indien de adverteerder het publiek wil doen geloven dat de waren of diensten van de merkhouder afkomstig zijn.²⁰ Zodanig gebruik van het teken wordt dan opgevat als herkomstaanduidend en dan is er dus ook een verband tussen het teken en de waren of diensten. Dat lijkt mij tegen de achtergrond van het Céline-arrest een logische en aanvaardbare redenering.

Vanaf nu is duidelijk dat ook (onzichtbaar) gebruik van een merk als adword gebruik voor waren of diensten is, en geen ‘ander’ gebruik waarvan in de Benelux doorgaans werd uitgegaan.²¹

2.3. Gebruik dat afbreuk kan doen aan de functies van het merk (c)

De kern van de arresten ligt in de overwegingen die gaan over het afbreuk kunnen doen aan de functies van het merk, waardoor onder sub a (en sub b²²) kan worden opgetreden.²³ Onder verwijzing naar met name de arresten Arsenal/Reed, Opel/Autec en L’Oréal/Bellure overweegt het Hof dat uitoefening van het merkrecht beperkt moet blijven tot gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Op niet-limitatieve wijze duidt het Hof deze functies, waarbij het – net als in het L’Oréal/Bellure-arrest – ruimte laat voor afbreuk aan andere functies naast de genoemde herkomstaanduidingsfunctie, de kwaliteits(garantie)functie en de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (zie r.o. 77). De drie laatstgenoemde functies moeten in weerwil van de Nederlandse tekst van het L’Oréal/Bellure-arrest geheel los van elkaar worden gezien.²⁴

¹⁸ Zie de Engelse vertaling: ‘those links’ en de Franstalige tekst: ‘lesdits liens promotionnels’.

¹⁹ Het Hof geeft in r.o. 68 zichzelf al de ruimte voor dit oordeel; de internetgebruiker kan de links als alternatief zien ‘voor zover hij ze niet meteen als irrelevant afdoet en ze niet verwacht met die van de merkhouder.’

²⁰ Als de wil tot misleiding omtrent de herkomst van de waren of diensten per definitie leidt tot het oordeel dat die misleiding aan de orde is, wordt op deze plaats ook al de vraag naar aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie beantwoord in het kader van de vraag of er sprake is van het ‘gebruik voor waren of diensten’.

²¹ Hetgeen doet vermoeden dat de vijfde prejudiciële vraag in het Portakabin-arrest niet zal worden beantwoord.

²² Bij de sub b bescherming kan echter alleen een beroep worden gedaan op afbreuk aan de herkomstfunctie, zie r.o. 59 van het L’Oréal/Bellure-arrest (HvJ EG 18 juni 2009, IER 2009/43, m.nt. Gielen).

²³ Dat rechtsoverwegingen 84, 89 en 90 ook bij de toetsing onder sub b van toepassing zijn, volgt uit r.o. 39 en 40 van het BergSpechte-arrest.

²⁴ In de Engelse en Franse tekst van het onderhavige arrest worden deze laatste drie functies, onder verwijzing naar het L’Oréal/Bellure-arrest, gesplitst met het woordje ‘or’ resp. ‘ou’ en niet, zoals in de Nederlandse tekst,

Het Hof oordeelt in r.o. 81: *‘[d]e te onderzoeken relevante functies zijn de herkomstaanduidingsfunctie en de reclamefunctie.’* Kennelijk zijn de overige genoemde functies in dit geval niet relevant, tenzij moet worden aangenomen dat onder de later door het Hof te bespreken reclamefunctie óók de communicatiefunctie valt en dat de kwaliteitsgarantiefunctie óók deel uitmaakt van de herkomstaanduidingsfunctie.²⁵ Dat de kwaliteitsgarantiefunctie in dit geval deel uitmaakt van de herkomstaanduidingsfunctie volgt mogelijk uit de verwijzing naar het Céline-arrest in r.o. 84, waarover hierna meer.

Het Hof legt in ieder geval niet uit, waarom nu juist deze twee functies moeten worden onderzocht en waarom de overige functies niet in het geding zijn.

2.3.1. Afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie

Of aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk al dan niet afbreuk wordt gedaan, hangt in het bijzonder af van de wijze waarop de advertentie wordt gepresenteerd, aldus r.o. 83. Het Hof duidt hier zoals gezegd de gehele advertentie mee aan, dus zowel de advertentielink als de reclameboodschap (zie r.o. 24).

Het Hof oordeelt - kort gezegd - dat indien met de presentatie van zo’n advertentie internetgebruikers in het ongewisse worden gelaten over de herkomst van de geadverteerde waren of diensten (r.o. 84), er sprake is van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het ingeroepen merk. Daarbij kan zowel direct als indirect verwarringsgevaar een rol spelen. Dit alles moet worden gezien vanuit de *‘normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker’* (r.o. 84 en 90).²⁶

Van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie is volgens het Hof sprake *‘wanneer de advertentie het voor de [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’*.

Aan het slot van r.o. 84 wordt verwezen naar r.o. 27 van het Céline-arrest, waarin is geoordeeld dat wanneer consumenten gebruik van een teken kunnen opvatten als herkomstaanduiding de wezenlijke functie van het merk in gevaar wordt gebracht. Dit is interessant in tweeërlei opzicht.

Ten eerste, in laatstgenoemde rechtsoverweging is geoordeeld dat het merk de waarborg dient te bieden dat alle waren of diensten die het aanduidt, zijn vervaardigd of verricht onder controle van één en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan. Dit (en de via-via verwijzing naar r.o. 59 van het Arsenal/Reed-arrest) lijkt erop te duiden dat onder afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie ook afbreuk aan de kwaliteits(garantie)functie moet worden verstaan. Indien dat juist is, is de taakopvatting van

met het woordje ‘en’. Dit duidt erop dat de communicatiefunctie, investeringsfunctie en reclamefunctie naast elkaar bestaan.

²⁵ De communicatiefunctie en reclamefunctie worden wel vaker onder één noemer gebracht. Zie Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom (Merkenrecht), p. 42/43. Hetzelfde geldt voor de verwevenheid van de herkomstaanduidingsfunctie en de kwaliteitsgarantiefunctie. Dat bij de reclame- en communicatiefunctie telkens dezelfde functie bedoeld wordt, lijkt echter niet te volgen uit r.o. 77, noch uit de bespreking door het Hof van de reclamefunctie (r.o. 92 aanhef e.v.).

²⁶ Na een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone Gut Springenheide-consument (HvJ EG 16 juli 1998, NJ 2000/374), kennen wij nu dus ook een geobjectiveerde ‘redelijk’ oplettende internetgebruiker.

het Hof met betrekking tot de te onderzoeken functies wellicht minder strikt dan op het eerste gezicht lijkt. Duidelijk is dit echter niet.

Ten tweede, r.o. 27 van het Céline-arrest bepaalt dat wanneer consumenten het gebruikte teken opvatten als herkomstaanduiding, de wezenlijke functie van het merk in gevaar kan worden gebracht. Is bij r.o. 84 die opvatting van het publiek aan de orde, als het merk in de advertentie niet voorkomt? Het merkgebruik is in dat geval onzichtbaar. Zichtbare aanduiding van de herkomst van de waren is dan niet aan de orde.²⁷ Kunnen de consumenten het onzichtbare gebruik van het teken dan toch opvatten als herkomstaanduiding? Het Hof laat dit in het midden. Volgens het Hof is er afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie, omdat de internetgebruiker in het ongewisse wordt gelaten van wie de geadverteerde waren of diensten afkomstig zijn, de merkhouder of een derde. Daarmee oordeelt het Hof volgens mij dat óók onzichtbaar merkgebruik in dat geval afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie doet.

Na r.o. 84 werkt het Hof voornoemde ongewisheid verder uit:²⁸ in twee vormen van directe verwarring (r.o. 85 en 87), één vorm van indirecte verwarring (r.o. 89) en een aparte vorm van ongewisheid (r.o. 90).

- *Direct verwarringsgevaar: de internetgebruiker kan zich vergissen omtrent de herkomst van de waren of diensten (r.o. 85)*

Hoewel het Hof eerder oordeelt dat in het bijzonder de presentatie van de advertentie van belang is voor deze exercitie, speelt volgens r.o. 85 kennelijk óók het op het scherm staan van het zoekwoord een rol. Het Hof overweegt immers dat de advertentie ‘overigens meteen verschijnt’²⁹ nadat de zoekopdracht is gegeven en wordt weergegeven terwijl ‘het merk, als zoekwoord’, ook nog op het scherm staat.

Moet er waarde worden toegekend aan de aanwezigheid van het merk als zoekwoord in het scherm? Ik denk het wel. Eerder oordeelt het Hof namelijk dat de internetgebruiker die de naam van een merk als zoekwoord invoert, meestal op zoek is naar informatie over of aanbiedingen voor de waren of diensten van dit merk (r.o. 68). Als de internetgebruiker na een dergelijke zoekactie advertenties ziet verschijnen en hij weet niet of de daarin geadverteerde waren of diensten van de merkhouder afkomstig zijn of van een derde – hij blijft in het ongewisse – dan bestaat de mogelijkheid tot een vergissing omtrent de herkomst van die waren of diensten. In die omstandigheden is gegeven dat de indruk wordt gewekt dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestaat tussen de geadverteerde waren of diensten en de merkhouder (zie r.o. 85, laatste zin).³⁰ In deze mogelijkheid tot vergissen ligt het genoemde materiële verband volgens het Hof dus besloten, zonder dat het Hof aangeeft of het gebruik van het merk wordt opgevat als herkomstaanduiding.

²⁷ De gedachte is dus dat indien het merkgebruik onzichtbaar is, voornoemde de herkomstaanduidings-opvatting van consumenten niet mogelijk is.

²⁸ De indirecte vorm van verwarring en de ongewisheid in r.o. 90 zijn volgens het BergSpechte-arrest immers als ‘preciserings’ van r.o. 84 te beschouwen (r.o. 40 uit het BergSpechte-arrest).

²⁹ De Engelstalige vertaling spreekt van ‘a situation, which is, moreover, characterised by the fact that the ad in question appears immediately’. De Franstalige tekst spreekt wel van ‘au demeurant’. R.o. 83 laat overigens ruimte om andere omstandigheden mee te wegen bij het vaststellen van afbreuk doen aan de herkomstaanduidingsfunctie in dit kader.

³⁰ Ik teken aan dat r.o. 56 uit het Arsenal/Reed-arrest volgt dat de mogelijkheid tot het wekken van de indruk van een materieel verband reeds voldoende is voor het in gevaar brengen van de wezenlijke functie van het merk: ‘Gelet op de presentatie van het woord Arsenal (...), kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouder.’ Het Hof is nu stelliger en veronderstelt het materiële verband indien de internetgebruiker zich kan vergissen.

- *Direct verwarringsgevaar: internetgebruikers kunnen ten onrechte denken dat advertenties van de merkhouder afkomstig zijn (r.o. 87)*

Het Hof verduidelijkt in r.o. 87 verder wat onder de herkomstaanduidingsfunctie in de elektronische handel moet worden verstaan, namelijk *‘dat internetgebruikers die de na een zoekactie met betrekking tot een bepaald merk getoonde advertenties bekijken, de waren of diensten van de houder van dat merk van die van andere herkomst kunnen onderscheiden.’*

Daarna koppelt het Hof bescherming van deze functie aan de advertentie: *‘(...) de merkhouder moet kunnen verbieden dat advertenties van derden worden weergegeven waarvan internetgebruikers ten onrechte kunnen denken dat zij van de merkhouder afkomstig zijn’*. Ik stel mij hierbij met name advertenties voor waarin het merk van de merkhouder (op prominente wijze) is opgenomen, bijvoorbeeld in de advertentielink. De adverteerder helpt de internetgebruiker in zo’n geval niet uit de droom dat de advertentie van de merkhouder afkomstig is.

Overigens, indien er direct verwarringsgevaar bestaat omtrent de herkomst van de advertentie, bestaat naar mijn oordeel ook verwarringsgevaar omtrent de herkomst van de geadverteerde waren of diensten.

- *Indirect verwarringsgevaar: de advertentie wekt de indruk van een economische band*

In r.o. 89 staat: *‘Wanneer de advertentie van de derde de indruk wekt dat er tussen deze derde en de merkhouder een economische band bestaat, moet ervan worden uitgegaan dat er sprake is van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie.’* Dit is het geval van klassiek indirect verwarringsgevaar in de digitale omgeving. De internetgebruiker kan menen dat de advertentie, en daarmee de geadverteerde waar of dienst, afkomstig is van op één of andere manier aan de merkhouder economisch verbonden ondernemingen.³¹

- *Ongewisheid omtrent de hoedanigheid van de adverteerder*

Ook al is die indruk van een economische band er niet, dan nóg kan volgens r.o. 90 sprake zijn van afbreuk 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 advertentielink 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.’*

Het op deze wijze in het ongewisse laten van de internetgebruiker over de hoedanigheid van de adverteerder, levert ook afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie op. Van klassiek indirect verwarringsgevaar is dus geen sprake; de internetgebruiker ‘weet’ gewoonweg niet of de adverteerder op één of andere manier aan de merkhouder gelieerd is. Ik stel mij hierbij advertenties voor waarin noch de adverteerder zelf noch het merk wordt genoemd, maar bijvoorbeeld een beschrijvende aanduiding van de waren of diensten. Er is hier sprake van onzichtbaar merkgebruik ‘optima forma’.

³¹ Ik zal niet nader ingaan op uitputtingsaspecten. Hopelijk laat het Hof zijn licht hierop schijnen bij beantwoording van de derde prejudiciële vraag in het Portakabin-arrest.

Ik ga er ten slotte vanuit dat gezien de omschrijving van het begrip advertentie in r.o. 24 met het woord 'reclameboodschap' in r.o. 90 wordt bedoeld op de korte reclameboodschap in de advertentie, en dat de achterliggende website van de adverteerder hier geen rol speelt. Het feit dat er geen 'post click confusion' kan bestaan, is dus niet relevant.

2.3.2. Afbreuk aan de reclamefunctie

Het Hof legt nu voor het eerst uit wat moet worden verstaan onder de reclamefunctie:

'91. Aangezien het economisch verkeer wordt gekenmerkt door een gevarieerd aanbod van waren en diensten, kan de merkhouder beogen met het merk niet alleen de herkomst van zijn waren of diensten aan te duiden, maar zijn merk ook voor reclamedoeleinden te gebruiken teneinde de consument te informeren en te overtuigen.

*92. Derhalve kan de merkhouder verbieden dat zonder zijn toestemming een aan zijn merk gelijk teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dat gebruik afbreuk doet aan het gebruik van het merk, door de merkhouder, als element ter bevordering van de verkoop of als handelsstrategisch instrument.'*³²

Mij dunkt dat gebruik van (internet)advertenties door de merkhouder als reclamedoel dient om de consument te informeren en overtuigen. Mij dunkt voorts dat wanneer concurrenten een met een merk gelijk teken als trefwoord gebruiken waardoor advertentielinks verschijnen, waarvan het Hof eerder in r.o. 46 het 'doel en gevolg' duidelijk vaststelde, de reclamefunctie in het gedrang is. Het Hof overweegt zelf ook dat dat gebruik bepaalde gevolgen kan hebben voor het gebruik voor 'reclamedoeleinden' van het merk en voor de handelsstrategie van de merkhouder, maar acht kort gezegd het verschijnen van (zo begrijp ik: (een) link(s) naar) de home- en advertentiepage van de merkhouder als een van de eerste natuurlijke resultaten doorslaggevend om tot het oordeel te komen dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de reclamefunctie: *'Door deze, overigens gratis, weergave is verzekerd dat de waren of diensten van de merkhouder zichtbaar zijn voor de internetgebruiker, ongeacht of deze houder er al dan niet in slaagt om ervoor te zorgen dat ook een advertentie in het veld "gesponsorde links", ergens bovenaan, wordt getoond.'*

Dit vind ik om twee redenen onbegrijpelijk. Ten eerste, het Hof veronderstelt dat de merkhouder altijd bovenaan in de lijst met natuurlijke resultaten komt. In de praktijk is dat niet altijd het geval. Ik meen dat door het enkele verschijnen van de advertentie van de concurrent al snel afbreuk wordt gedaan aan het gebruik van het merk door de merkhouder, als element ter bevordering van de verkoop, zeker als de merkhouder niet of moeilijk gevonden wordt in de natuurlijke resultaten.

Ten tweede, de kans bestaat dat, juist indien de merkhouder er niet in slaagt als hoogste advertentie te verschijnen bij de gesponsorde links, zijn merkgebruik 'ter bevordering van de verkoop' wordt aangetast. Volgens mij moet er bij de reclamefunctie wel worden gekeken naar de advertenties van de merkhouder zelf, namelijk of die al dan niet worden ondergesneeuwd door de advertenties van andere marktdeelnemers.

Het is opvallend dat het Hof deze aspecten negeert en bescherming van de reclamefunctie categorisch afwijst.

³² De Engelse vertaling spreekt van: 'as a factor in sales promotion or as an instrument of commercial strategy'; de Franse tekst luidt: 'en tant qu'élément de promotion des ventes'.

3. Conclusie

Thans staat onbetwistbaar vast dat merkinbreuk via Google adwords door derden, niet zijnde Google, mogelijk is. Dit terwijl het merkgebruik vaak niet zichtbaar is. Daarvoor dient primair de presentatie van de advertentie te worden beoordeeld, waarbij het doel en gevolg van de advertentielink vaststaan. Indien de internetgebruiker in het ongewisse wordt gelaten over de herkomst van de geadverteerde waren of diensten of de advertentie, kan de merkhouders daartegen met succes optreden. Hetzelfde geldt indien er sprake is van (in)directe verwarring of ongewisheid omtrent de adverteerder.

Joost Becker

26 april 2010