

Noot bij HvJ EU 23 maart 2010, (zaken C-236/08 t/m C-238/08), Google France

D.J.G. Visser

Wanneer levert het gebruik van andermans merk als ‘adword’ (met een daar aan gekoppelde advertentie) merkinbreuk op en wanneer is Google, de verkoper van die adwords, daarvoor mede aansprakelijk?

(In casu ging het over merk-adwords plus advertentie voor nep-Louis Vuiton artikelen en over merk-adwords plus advertentie voor met de merkhouder concurrerende reis- en huwelijksbureaus).

Het Hof beantwoordt deze vragen betrekkelijk duidelijk en brengt verder lijn in zijn eigen rechtspraak.. De tendens is daarbij duidelijk: het Hof brengt, anders dan we in de Benelux gewend waren, steeds meer onder “gebruik voor waren of diensten”, met name “sub a”, en brengt met “de functies van het merk” vervolgens de gewenste nuances aan. (Zie achtereenvolgens: BMW/Deenik, Arsenal, Opel/Autec, Céline, O2, L’Oréal/Bellure en nu Google France). Dit betekent ook dat de mogelijkheden om gebruik van een merk in de Benelux onder (art. 2.20 lid 1 BVIE) “sub d” te brengen steeds verder worden beperkt. Immers, als iets “gebruik voor waren of diensten” is, kan het niet tegelijkertijd “ander gebruik” zijn in de zin van “sub d”.

Gebruik van andermans merk als adword is volgens het Hof te kwalificeren als “gebruik”, “in het economisch verkeer”, “voor waren of diensten” (ov. 50 t/m 74). Vroeger dachten we dat (bij gebruik van een teken dat identiek is aan het merk) er dan automatisch sprake was van inbreuk “sub a” . Sinds Opel/Autec weten we echter dat vervolgens onderzocht moet worden of er sprake is van gebruik dat afbreuk kan doen aan “de functies van het merk”. Ten tijde van Opel/Autec dachten we dat het (“sub a”) met name of misschien wel uitsluitend om de “herkomstfunctie” van het merk ging.

Sinds L’Oréal/Bellure weten we echter dat het ook om allerlei andere functies van het merk kan gaan, namelijk om de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie.

Deze functies spelen ook “sub a” nadrukkelijk een rol (ov. 77 t/m 79). (Waarbij je je steeds sterker kan gaan afvragen waarom de reclamefunctie van het merk in de Opel/Autec-zaak geen rol speelde).

Het Hof onderzoekt eerst of bij merkgebruik in adwords sprake is van aantasting van de herkomstfunctie. Daarbij blijkt, kort gezegd en niet verbazingwekkend, dat geen verwarring mag worden gesticht en niet mag worden misleid. Er mag niet de indruk worden gewekt dat er een economische band bestaat met de merkhouder (vgl. BMW/Deenik). Maar:

“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” (ov. 90).

Dit cumuleert in volgende dictum:

Merkgebruik in adwords vormt merkinbreuk wanneer de reclame die er aan gekoppeld is “het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde” (dictum sub 1).

Vervolgens wordt er getoetst aan de “reclamefunctie” van het merk, waar we ook wat meer over te weten komen:

“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. 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”. (ov. 91-92).

Vervolgens stelt het Hof vast dat de website van merkhouder zelf meestal bovenaan verschijnt bij de “natuurlijke resultaten” van een zoekactie (ov. 96). De natuurlijke resultaten zijn de niet-gesponsorde, normale Google- zoekresultaten die op grond van relevantie worden geordend.

“Wanneer de internetgebruiker de naam van een merk als zoekwoord invoert, verschijnt normaal dus de home- en advertentiepage van de merkhouder als een van de eerste natuurlijke resultaten. 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” (ov. 97).

Omdat de merkhouder zelf al bovenaan staat bij deze natuurlijke resultaten, doen de gesponsorde links niet af aan de reclamefunctie van merk. Je kan het ermee oneens zijn, maar het wel een duidelijk uitspraak die enige houvast geeft.

Het lijkt er dan op dat de reclamefunctie geen zelfstandige rol speelt bij adwords, en dat er alleen sprake is van merkinbreuk in geval van verwarring of misleiding, in een nieuwe formulering (“het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming”).

Maar verderop blijkt dat dit vermoedelijk toch niet zo is. Merkgebruik als adword om iets als namaak of imitatie aan te prijzen mag vermoedelijk niet, ook niet als je daar geen misverstand over laat bestaan. Het Hof bespreekt dit bij de aansprakelijkheid van Google, maar het is aannemelijk dat het (wél) geldt, voor de internetadverteerder zelf. Daarbij wordt uiteraard verwezen naar L’Oréal/Bellure.

“Die rechtspraak is relevant in gevallen waarin internetadverteerders, door middel van het gebruik van tekens die gelijk zijn aan bekende merken zoals „Louis Vuitton”, „LV” of „Vuitton”, waren te koop aanbieden die imitaties van de waren van de houder van die merken zijn” (ov. 103).

Google is *niet* aansprakelijk voor het feit dat je door te zoeken op de combinatie van de woorden “namaak” of “kopie” enerzijds en de merknaam anderzijds terecht kan komen bij reclame voor

imitatiemerkproducten (ov. 104). Maar, als ik het goed zie maakt de internetadverteerder zich in dat geval *wel* schuldig aan merkinbreuk, met name op de “reclamefunctie van het merk”.

Wat betreft de aansprakelijkheid van Google zelf oordeelt het Hof dat Google op grond van artikel 14 van de *e-commerce*-richtlijn niet aansprakelijk is voor de merkinbreuk wanneer “de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst” (Google),

“geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis heeft van of controle heeft over de opgeslagen gegevens. Indien dat het geval is, kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die hij op verzoek van een adverteerder heeft opgeslagen, tenzij hij niet snel die gegevens verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt nadat hij kennis heeft gekregen van het onwettige karakter van die gegevens of van activiteiten van die adverteerder”.

Om na te gaan of de aansprakelijkheid van Google kan worden beperkt, moet worden onderzocht of de rol van deze dienstverlener “in die zin neutraal is dat zijn handelingen louter technisch, automatisch en passief zijn, wat impliceert dat hij geen kennis heeft van of controle heeft over de gegevens die hij opslaat” (ov.114).

De nationale rechter zal daartoe moeten onderzoeken wat “de rol [is] van Google bij het schrijven van de reclameboodschap die de advertentielink begeleidt, of bij de vaststelling of de selectie van trefwoorden”. Daar moet Google dus goed (gaan) oppassen. Als Googles handelingen daarbij als “louter technisch, automatisch en passief” kunnen worden aangemerkt, dan zit Google evenwel goed.

Vervolgens zal Google wel een zogenaamde Notice and Take Down (NTD) procedure moeten hebben, want zodra zij “kennis heeft gekregen van het onwettige karakter van die gegevens of van activiteiten van die adverteerder”, zal zij het bewuste adword gebruik in combinatie met de bewuste advertentie “snel” moeten verwijderen.

Conclusie

Het is toegestaan om een merk van een ander als adword te gebruiken om aan te duiden dat men (bijvoorbeeld) tweedehands merkartikelen of met de merkhouders concurrerende artikelen verkoopt of concurrerende diensten levert, zolang de advertentie die er aan gekoppeld is niet potentieel verwarrend of misleidend is, in die zin dat het publiek een economische band kan vermoeden. (Wanneer de advertentie “zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat [het publiek] niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouders dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft”). Het gebruik van merk-adwords om (ondubbelzinnig) imitatiemerkartikelen aan te prijzen is niet toegestaan.

Google is zelf alleen (rechtstreeks) aansprakelijk wanneer zij zich inhoudelijk te veel bemoeit met de advertentie en de selectie van de trefwoorden, en wanneer zij niet snel inbreukmakend merk-adword-plus-advertentie-gebruik verwijdert, nadat zij daarvan op de hoogte is gesteld.

DV