

## Een merkwaardig oordeel omtrent AdWords

Noot bij: Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 20 december 2010, KG ZA 10-1425, [B9 9300](#), Tempur c.s. tegen The Energy+ Company, alsmede Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 4 februari 2011, KG ZA 10-1438, [B9 9383](#), Tempur c.s. tegen Medicomfort.

*Theo Blomme, Arvid van Oorschot<sup>1</sup>*

Recentelijk heeft de Haagse voorzieningenrechter in twee opeenvolgende uitspraken – in de wandelgangen inmiddels aangeduid als “Tempur I”<sup>2</sup> en “Tempur II”<sup>3</sup> – de zogenaamde AdWord-arresten<sup>4</sup> van het HvJ EG, waarin kort gezegd is geoordeeld dat het gebruik van AdWords merkinbreuk kan opleveren, feitelijk ondergeschikt gemaakt aan de doctrine van de vergelijkende reclame en daarmee de door het HvJ vastgestelde rechtsregels ten aanzien van AdWords buitenspel gezet.

*Wat is een AdWord?*

Wanneer een internetgebruiker via de zoekmachine Google een zoekactie uitvoert op basis van een of meer zoekwoorden, toont Google, in afnemende volgorde van belangrijkheid, de websites die het best overeenkomen met deze zoekwoorden. Dit zijn de normale resultaten van de zoekactie.

Google voorziet tevens in een betaalde advertentiedienst door middel van “AdWords”. Wanneer het AdWord overeenkomt met een zoekterm verschijnt in het gesponsorde veld “advertenties” (boven of rechts van de normale zoekresultaten) een link naar de website van de AdWord-adverteerder. Onder de advertentielink staat tevens een korte reclameboodschap. De link en de reclameboodschap worden hieronder samen aangeduid als de gesponsorde advertentie.

*Waar ging het om in de Tempur uitspraken?*

In de Tempur uitspraken komt onder meer de vraag aan de orde of de gesponsorde advertenties al dan niet kwalificeren als vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a lid 1 BW. Relevant verschil daarbij is dat in ieder geval twee van de drie gewraakte gesponsorde advertenties in Tempur I op zichzelf beschouwd geen enkele vergelijking maken (zoals: “*Drukverlagend topmatras. [www.Energy-Plus.info/matras](http://www.Energy-Plus.info/matras). Doorslapen tot de ochtend. Mogelijk met drukverlagend kwaliteitsmatras*”). De

---

<sup>1</sup> De auteurs zijn beide advocaat te Amsterdam (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP)

<sup>2</sup> Vzr Den Haag 20 december 2010 (Tempur/Energy).

<sup>3</sup> Vzr Den Haag 4 februari 2011 (Tempur/Medicomfort).

<sup>4</sup> HvJ EG 23 maart 2010, gevoegde zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 (Google France); HvJ EG 25 maart 2010, C-278/08 (BergSpechte); HvJ EG 26 maart 2010, C-91/09 (Bananabay) en HvJ EG 8 juli 2010, C-558/08 (Portakabin).

gesponsorde advertentie in Tempur II doet dat wél, zij het impliciet zonder enige concurrent bij naam te noemen (“*Toe aan een Nieuw Matras? MedicomfortMatras.nl Bestel Medicomfort Matras. Tot 40% Goedkoper dan alle andere Topmerken!*”). Beide gesponsorde advertenties verschijnen na invoering van de zoekterm “Tempur” (maken gebruik van het AdWord “Tempur”). Eiseres Tempur verzet zich tegen het gebruik van haar merk TEMPUR als AdWord.

*Gebruik AdWord is nog geen vergelijkende reclame: verschil advertentie en AdWord*

De voorzieningenrechter lijkt in zijn oordeel omtrent de gestelde merkinbreuk geen duidelijk onderscheid te maken tussen het gebruik van het AdWord *an sich* en het (doen) plaatsen van de gesponsorde advertentie die aan het AdWord gekoppeld is. Hij overweegt terecht dat Tempur zich niet op grond van haar merkrecht kan verzetten tegen de gesponsorde advertenties voor zover die advertenties voldoen aan de voorwaarden die aan vergelijkende reclame gesteld worden. Dat is op zichzelf genomen juist, maar Tempurs vordering richtte zich nu juist niet primair tegen de gesponsorde advertenties, maar tegen het gebruik van haar merk als AdWord.

Stel dat een AdWord-adverteerder door middel van het AdWord “Tempur” internetgebruikers opmerkzaam maakt op de gesponsorde advertentie “*Matras X: 40% goedkoper dan Tempur matrassen*”. Dan dient te worden onderscheiden in het gebruik van het merk TEMPUR in de advertentie (onmiskkenbaar vergelijkende reclame en dus te toetsen aan de vereisten van artikel 6:194a lid 2 BW), en het gebruik van dat merk als AdWord (te toetsen aan het merkrecht en de AdWord-arresten van het HvJ).

Middels een zeer ruime interpretatie van het begrip vergelijkende reclame schaaft de voorzieningenrechter zelfs de gesponsorde advertenties uit Tempur I onder dat begrip, ofschoon in (twee van de drie van) die advertenties geen enkele vergelijking valt op te maken. Uitsluitend omdat de zoekterm is te zien is op hetzelfde scherm als waarop de advertenties verschijnen, zou er volgens de voorzieningenrechter sprake zijn van vergelijkende reclame.

Dit is in onze ogen niet juist. Betoogd wordt dat de voorzieningenrechter hiermee het begrip vergelijkende reclame te ver oprekt ten koste van het merkenrecht. Voor de beoordeling van de vraag of de een advertentie moet worden aangemerkt als vergelijkende reclame (volgens 6: 194a lid 1 BW) is de gemiddelde consument het uitgangspunt. Wanneer deze het gebruik van het merk van de concurrent *in* een reclameboodschap opvat als een verwijzing naar deze concurrent of de door hem aangeboden waren of diensten is sprake van vergelijkende reclame, aldus het HvJ EG in haar O2 uitspraak<sup>5</sup>. En voor de goede orde; wanneer de advertentie slechts betrekking heeft op het eigen product kan nimmer sprake zijn van vergelijkende reclame, aldus de MvT van artikel 194a lid 1<sup>6</sup>

*“AdWord” en “zoekterm” zijn niet inwisselbaar*

---

<sup>5</sup> HvJEG 12 juni 2008, C-533/06 (O2)

<sup>6</sup> MvT, TK 2000-2001, 27 619, nr. 3, pagina 13

In het geval van AdWords weet de gemiddelde consument in het geheel niet dat de zojuist door hem ingegeven zoekterm tevens door een adverteerder als AdWord is gemarkeerd. De termen “AdWord” en “zoekterm” zijn niet inwisselbaar. De omstandigheid dat Google de zoekresultaten en gesponsorde advertenties presenteert in een scherm waarin de zoekterm nog te zien is, is primair het resultaat van de door Google gekozen opmaak, maar heeft verder geen gevolg voor de reclame-uiting. Die dient op zichzelf beoordeeld te worden aan de aan (vergelijkende) reclame te stellen wettelijke eisen.

Stel dat de hypothetische AdWord-adverteerder alleen het woord “matras” als AdWord geregistreerd zou hebben en daaraan een advertentie hebben gekoppeld die geen im- of expliciete vergelijking van een concurrent behelst. Wanneer de internetgebruiker zou zoeken op twee zoektermen “Tempur” en “matras”, wordt de gesponsorde advertentie op precies dezelfde wijze gepresenteerd (namelijk in een apart veld) als wanneer ook “tempur” een AdWord zou zijn. In het eerste geval zou er in de redenering van de voorzieningenrechter waarschijnlijk geen sprake zijn van vergelijkende reclame, maar in het tweede geval waarschijnlijk wel. De presentatie van gesponsorde advertenties is in beide gevallen echter precies hetzelfde en de consument weet niet eens dat er AdWords in het spel zijn. Het moge duidelijk zijn dat deze willekeur een onwenselijk resultaat oplevert. De gesponsorde advertentie moet ons inziens daarom op zich zelf worden beoordeeld, los van de AdWords. En vice-versa.

Zelfs al bevatte de advertentie wel een im- of expliciete vergelijking dan staat het gebruik van het AdWord daar los van. Of een vergelijkende reclame is toegestaan of niet is niet afhankelijk van het gebruik van AdWords. Zie in dat verband de MvT van artikel 6:194a BW waar staat vermeld dat het voor het vergelijkende reclame gebruikte medium (bioscoop, billboard, krant, tv, internet) niet relevant is voor de toelaatbaarheid.

### *Toelaatbaarheid AdWord is een merkenrechtelijke vraag*

Tot zover de toelaatbaarheid van de gesponsorde advertenties. Hoe zit het met het gebruik van een merk als AdWord aan sich? Zoals blijkt uit de AdWord-arresten van het HvJ moet voor de toelaatbaarheid daarvan de merkenrechtelijk weg worden bewandeld. Zie daarover onder meer Hofhuis in *Arsaequi* oktober 2010, [B9 9226](#)<sup>7</sup>. Een andere lezing – zoals de Haagse voorzieningenrechter ogenschijnlijk voorstaat – zou betekenen dat de AdWord-arresten van het HvJ aan betekenis inboeten omdat eerst en vooral zou moeten worden getoetst aan het leerstuk van de vergelijkende reclame (zelfs indien de gesponsorde advertentie geen vergelijking bevat zoals in *Tempur I*). Hoewel de merkenrechtelijke inbreuktoets en (toegestane-) vergelijkende reclame toets deels overlappen -waardoor het zeer wel mogelijk is dat per saldo tot hetzelfde resultaat wordt gekomen- zijn er ook belangrijke verschillen, waaronder het

---

<sup>7</sup> Overigens zijn de auteurs van deze noot van mening dat de in het artikel geopperde toetsing aan de hand van de sub d grond (2.20 lid 1 sub d BVIE) wordt uitgesloten omdat het HvJ in onder meer het *BergSpechte* arrest nadrukkelijk heeft gesteld dat een AdWord gebruik ter onderscheiding van waren of diensten van de adverteerder is (HvJ EG 25 maart 2010, C-278/08 (*BergSpechte*) overweging 19).

ontbreken van het ‘verwaterings-begrip’ in de vergelijkende reclame toets (zie daarover eveneens Hofhuis).<sup>8</sup>

### *Noodzakelijkheids criterium*

Het is voorstelbaar dat de Haagse voorzieningenrechter van oordeel is geweest dat het gebruik van een AdWord en van de daaraan gekoppelde gesponsorde advertentie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hierop lijkt de volgende, in beide Tempur uitspraken voorkomende rechtsoverweging te duiden:

*“Naar voorlopig oordeel is het gebruik van merken als adwords noodzakelijk voor een doeltreffende vergelijkende reclame op internet. Vergelijkende reclame kan namelijk alleen doeltreffend zijn als de reclame het publiek bereikt dat primair geïnteresseerd is in de producten van een concurrent. Juist dat kan worden bewerkstelligd door een merk van een concurrent als adword te gebruiken.”*

Bij een dergelijk “noodzakelijkheids”- of “doeltreffendheids”-criterium kunnen echter de nodige vraagtekens geplaatst worden (zie ook de noot van mr. F.J. Van Eeckhoutte van 23 januari 2010, [B9 9444](#)). Op die manier is het gebruik van een merk van een concurrent als AdWord per definitie toegestaan en hoeven we alleen nog maar te kijken naar de vraag of de gesponsorde advertentie wel voldoet aan de eisen van toelaatbare vergelijkende reclame. Zoals betoogd zou dit ons inziens een verkeerde lezing van de O2 en AdWord-arresten zijn.

Dat een reclameboodschap met name doeltreffend is als die het bedoelde publiek bereikt is op zichzelf genomen juist, maar kan ons inziens geen rechtvaardiging vormen om zonder meer het merk van een derde als AdWord te gebruiken. En zeker niet als dat publiek dat een zoekterm (en geen AdWord) invoert, niet eens om de vergelijking heeft gevraagd. Het gebruik van een AdWord is ook niet noodzakelijk om een reclameboodschap (al dan niet met een vergelijkend karakter) onder de aandacht van internetgebruikers te brengen. Ook zonder het merk van een concurrent te gebruiken kan een internetgebruiker op een website attent worden gemaakt waarop vergelijkende reclame te vinden is.

TB / AvO

---

<sup>8</sup> Arsaequi oktober 2010, AA20100703, Adverteren op Google met het merk van een concurrent als Adword