

# Adverteren op Google met het merk van een concurrent als AdWord

Jesse Hofhuis\*

Iemand die op Google naar een BlackBerry zoekt, zou wel eens ook geïnteresseerd kunnen zijn in een iPhone. Dus een handelaar in iPhones zou wel eens geïnteresseerd kunnen zijn in een AdWord bij de zoekterm 'BlackBerry'. 'BlackBerry' is echter ingeschreven als merk. En natuurlijk wil de merkhouders niet dat internetgebruikers een gesponsorde koppeling voor iPhones te zien krijgen wanneer zij op 'BlackBerry' zoeken. Het Hof van Justitie heeft zich recent uitgelaten over de vraag wanneer een merkhouders zich tegen dergelijke gesponsorde koppelingen kan verzetten. Het Hof wekt daarbij de indruk het de merkhouders lastig te maken op te treden tegen dergelijk gebruik. Maar wie de arresten goed leest, ziet dat de positie van de merkhouders zo zwak nog niet hoeft te zijn. Het Hof blijkt het vooral juristen lastig gemaakt te hebben.

## 1 Inleiding

AdWords werken als volgt: De exploitant van een website, de adverteerder, kan bepaalde trefwoorden bij Google opgeven als AdWord. Wanneer een internetgebruiker dat trefwoord vervolgens als zoekterm gebruikt, dan geeft Google een link naar de website van die adverteerder weer, boven of naast de normale zoekresultaten. De link wordt aangeboden met een korte advertentietekst en weergegeven in een veld dat licht afwijkend is vormgegeven van het veld met de normale zoekresultaten. Overigens biedt niet alleen Google een dergelijke dienst aan. Concurrende zoekmachines als Yahoo, Bing en AltaVista bieden nagenoeg identieke advertentiediensten aan, alleen onder een andere naam. Omwille van de leesbaarheid van het artikel wordt echter alleen gerefereerd aan de meest gebruikte dienst: AdWords van Google.

Het Benelux merkenrecht kent vier vormen van inbreuk; sub a, sub b, sub c en sub d, verwijzend naar de vier onderdelen van artikel 2.20 lid 1 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Bij elk van

de inbreukvormen gaat het om een vergelijking tussen het geregistreerde merk en het gebruikte teken. Bij de onderhavige materie is het 'teken' het AdWord dat de adverteerder heeft aangevraagd.

## Op tal van punten bestond onduidelijkheid over de vraag wanneer het gebruik van een AdWord inbreukmakend kan zijn op een overeenstemmend merk, en op grond van welke van de vier inbreukgronden

Op tal van punten bestond onduidelijkheid over de vraag wanneer het gebruik van een AdWord inbreukmakend kan zijn op een overeenstemmend merk, en op grond van welke van de vier inbreukgronden. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (verder: Hof) heeft zich in een reeks arresten uitgelaten over deze materie: de arresten

\* Mr. J.S. Hofhuis is advocaat bij Hofhuis Alkema te Amsterdam.

Google France,<sup>1</sup> BergSpechte,<sup>2</sup> Bananabay<sup>3</sup> en Portakabin<sup>4</sup> (verder tezamen: AdWords-arresten). In dit artikel worden de belangrijkste uitkomsten van de AdWords-arresten besproken – en de belangrijkste vragen die nog onbeantwoord zijn.

## 2 De kwalificatie van het gebruik van AdWords

Alvorens in te gaan op de criteria van de vier inbreukgronden, moet het gebruik van AdWords eerst gekwalificeerd worden. Het gebruik van een AdWord is namelijk nogal wat anders dan het aanbrenge van een teken op je eigen waren – waarvoor het merkenrecht toch in de eerste plaats in het leven geroepen is. Daarbij is de eerste vraag of het gebruik van een AdWord überhaupt wel te beschouwen is als ‘gebruik’ in merkenrechtelijke zin, zoals voor alle inbreukgronden vereist is.

### Het gebruik van een AdWord is nogal wat anders dan het aanbrenge van een teken op je eigen waren – waarvoor het merkenrecht toch in de eerste plaats in het leven geroepen is

Wat de adverteerder betreft, maakt het Hof in de AdWords-arresten aan het criterium ‘gebruik’ weinig woorden vuil: nu de adverteerder betaalt voor de koppeling en als trefwoord een teken kiest dat gelijk is aan een merk van een ander, maakt hij ‘gebruik’ van het teken.<sup>5</sup> Daarmee is het gebruik van een gesponsorde koppeling dus merkenrechtelijk relevant gebruik. Voor de exploitant van de zoekmachine ligt dit anders. Het Hof overweegt met betrekking tot de exploitant van de zoekmachine dat deze zijn klanten de mogelijkheid biedt gebruik te maken van tekens, doch ‘zonder zelf van deze tekens gebruik te maken’.<sup>6</sup> Daarmee valt de handelwijze van de exploitant van de zoekmachine buiten het merkenrecht. Daarmee is nog niet gezegd dat de exploitant van de zoekmachine niet in andere zin onrechtmatig kan handelen door inbreukmakende AdWords te faciliteren, maar dat komt aan het eind van het artikel nader aan de orde.

De tweede kwalificatievraag bij AdWords is, of het gebruik van een teken beschouwd kan worden als ‘gebruik voor waren’ of als ‘gebruik anders dan ter onderscheiding van waren’.<sup>7</sup> Sub a, b en c zien op het gebruik van

een teken ‘voor waren’, terwijl sub d ziet op ‘gebruik anders dan ter onderscheiding van waren’. Naar de letter is ‘gebruik voor waren’ niet het tegenovergestelde van ‘gebruik anders dan ter onderscheiding van waren’, zodat de twee elkaar niet noodzakelijkerwijs uitsluiten. Sub a, b en c worden in hoogste instantie door het Hof uitgelegd, terwijl de uitleg van sub d niet onder de Europese harmonisatie valt, ondanks het feit dat deze bepaling een uitwerking is van artikel 5 lid 5 Merkenrichtlijn.<sup>8</sup>

### De handelwijze van de exploitant van de zoekmachine valt buiten het merkenrecht

In de lagere Nederlandse rechtspraak voorafgaand aan de AdWords-arresten werd algemeen aangenomen dat het gebruik van AdWords uitsluitend ‘gebruik anders dan ter onderscheiding van waren’ is, zodat dit gebruik consequent getoetst werd aan sub d.<sup>9</sup> In de AdWords-arresten oordeelde het Hof echter dat dit gebruik als ‘gebruik voor waren’ beschouwd moet worden, zodat het gebruik aan sub a, b en c getoetst moet worden.

Opmerkelijk is dat het Hof zijn oordeel op dit punt motiveert op een wijze die de mogelijkheid open lijkt te laten dat het gebruik van AdWords tevens beschouwd wordt als ‘gebruik anders dan ter onderscheiding van waren’. Het Hof overweegt namelijk als volgt:

‘In deze situatie, waarin een teken dat gelijk is aan een merk, als trefwoord wordt geselecteerd door een concurrent van de merkhouders om internetgebruikers een alternatief te bieden voor diens waren of diensten, is er sprake van gebruik van het teken voor de waren of diensten van deze concurrent.’<sup>10</sup> (cursivering JH)

Met andere woorden: het Hof beschouwt het gebruik van een AdWord als gebruik voor de waren van de adverteerder, terwijl de adverteerder het AdWord kennelijk tegelijkertijd niet gebruikt om zijn waren te onderscheiden (maar juist om deze waren als alternatief aan te bieden voor de waren die de internetgebruikers onder dat merk kennen). Het vereiste ‘gebruik voor waren’ lijkt dus niet hetzelfde te betekenen als ‘gebruik ter onderscheiding van waren’, maar eerder iets als ‘gebruik in het kader van de promotie van waren’. Daarmee zou het gebruik van een AdWord tegelijkertijd ‘gebruik voor waren’ én ‘gebruik anders dan ter onderscheiding van waren’ zijn en zouden sub a, b, c én d tegelijk van toepassing kunnen zijn.<sup>11</sup>

- 1 HvJ EG 23 maart 2010, gevoegde zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08.
- 2 HvJ EG 25 maart 2010, nr. C-278/08.
- 3 HvJ EG 26 maart 2010, nr. C-91/09 (Duitstalig arrest, uitsluitend in het Frans vertaald).
- 4 HvJ EG 8 juli 2010, nr. C-558/08.
- 5 Google France, r.o. 51.
- 6 Google France, r.o. 55 en 56.
- 7 In alle relevante bepalingen wordt gerefereerd aan ‘waren of diensten’. Omwille van de leesbaarheid wordt in dit artikel uitsluitend gerefereerd aan ‘waren’.
- 8 HvJ EG 21 november 2002, nr. C-23/01, IER 2003, 6 (Robeco/Rebolco), r.o. 31.
- 9 Zie voor overzichten van lagere rechtspraak in Nederland over metatags en gesponsorde koppelingen: conclusie A-G Verkade bij HR 12 december 2008, NJ 2009, 15, IER 2009, 10 (Portakabin/Primakabin), alinea 5.21 en O.L. van Daalen en A.P. Groen, ‘Beïnvloeding van zoekresultaten en gesponsorde koppelingen; juridische kwalificatie van onzichtbaar merkgebruik’, BMMB 2006, p. 106-109, in het bijzonder voetnoten 4 t/m 7.
- 10 Google France, r.o. 71, zie ook r.o. 68 voor een uitgebreidere motivering over de door het Hof veronderstelde perceptie van de internetgebruiker.
- 11 Daarmee lijkt r.o. 38 van HvJ EG 23 februari 1999, nr. C-63/97, IER 1999, 16 (BMW/Deenik), waarin de werkingssfeer van sub a, b en c nog met zoveel woorden werd afgezet tegen die van sub d, achterhaald. Die overweging en de bedoelde tegenstelling waren echter ook al moeilijk te rijmen met HvJ EG 25 januari 2007, nr. C-48/05, IER 2007, 28 (Opel/Autec).

### 3 De vier vormen van merkinbreuk

Sub a, b en c kennen een gelaagde structuur waarbinnen de criteria voor merkinbreuk – in ieder geval naar de letter – zwaarder worden naarmate het teken minder overeenstemt met het merk en naarmate het teken gebruikt wordt voor waren die minder soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven:

– **Sub a:**

inbreuk bij gebruik van een gelijk teken voor dezelfde waren, zonder verdere eisen;

– **Sub b:**

inbreuk bij gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor gevaar voor verwarring ontstaat; en

– **Sub c:**

inbreuk bij gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor willekeurig welke waren,<sup>12</sup> indien daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een bekend merk.

– **Sub d (lijkt het meest op sub c):**

inbreuk bij gebruik, indien daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, maar onafhankelijk van de vraag of het om een bekend merk gaat.<sup>13</sup>

#### *Inbreuk sub a*

Wanneer een partij een AdWord gebruikt om te profiteren van internetgebruikers die zoeken met het merk van een ander, dan zal dit gebruik in de praktijk meestal voldoen aan beide criteria van sub a, te weten een identiek teken voor dezelfde waren:

– Internetgebruikers voeren de gezochte merknaam in de regel correct in, zodat de adverteerder hoofdzakelijk belang heeft bij een AdWord dat identiek is aan het merk. De enige reële uitzondering betreft min of meer voor de hand liggende verschrijvingen. In het voorbeeld uit de inleiding: internetgebruikers zouden bijvoorbeeld ‘blackbarry’ kunnen invoeren, zodat het aantrekkelijk kan zijn ook bij die zoekterm een gesponsorde koppeling aan te bieden. Maar het gebruik van dergelijke verschrijvingen wordt als ‘identiek’ beschouwd wanneer het teken ‘in zijn geheel beschouwd verschillen [met het merk, JH] vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen’, aldus het Hof in *BergSpechte* en *Portakabin*,<sup>14</sup> in navolging van het arrest *Arthur et Félicie*.<sup>15</sup>

– Internetgebruikers die op ‘BlackBerry’ zoeken, zijn op dat moment mogelijk ook geïnteresseerd in andere *smartphones*, maar de kans dat zij van een gesponsorde koppeling voor een ander soort product gebruik zullen maken lijkt erg klein. Om die reden zal het voor adverteerders ook minder aantrekkelijk zijn een gesponsorde koppeling aan te bieden voor andersoortige waren.

Daarmee lijkt het in de praktijk nagenoeg altijd inbreukmakend te zijn om door gebruik van een AdWord te profiteren van mensen die zoeken naar het merk van een ander. Maar zo simpel is het niet.

#### *Afbreuk aan functie van het merk*

Het Hof heeft de afgelopen jaren in een reeks arresten<sup>16</sup> een buitenwettelijke beperking op het merkenrecht in het leven geroepen, te weten dat ‘de uitoefening van [sub a en b, JH] beperkt dient te blijven tot gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk’.<sup>17</sup> De ratio achter die beperking is dat sub a en b de merkhouders uitsluitend in staat moeten stellen ‘zijn specifieke belangen als merkhouders te beschermen, dat wil zeggen om te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen’.<sup>18</sup> De merkhouders zou kennelijk een soort misbruik van recht maken wanneer hij andere belangen zou behartigen dan het belang bij bescherming van de functies van zijn merk.

Maar wat zijn de ‘functies van het merk’? Het Europese recht kent geen aanknopingspunten voor dit begrip, dus het Hof heeft een onbetreden sneeuwlandschap gecreëerd waarin het naar believen lijnen kan trekken. En van die vrijheid maakt het Hof driftig gebruik. De AdWords-arresten zijn daarop geen uitzondering.

**Het lijkt in de praktijk nagenoeg altijd inbreukmakend te zijn om door gebruik van een AdWord te profiteren van mensen die zoeken naar het merk van een ander. Maar zo simpel is het niet**

Eén van de weinige constanten in de rechtspraak van het Hof op dit punt betreft de bescherming van de ‘meest wezenlijke functie van het merk’: de herkomstaanduidingsfunc-

<sup>12</sup> In de Merkenrichtlijn en het BVIE wordt de eis gesteld van ‘niet soortgelijke’ waren. Blijkens HvJ EG 9 januari 2003, nr. C-292/00, *IER* 2003, 257 (*Davidoff / Gofhid*), r.o. 30 moet het artikel echter zo worden uitgelegd dat het ook ziet op gebruik voor soortgelijke waren of diensten.

<sup>13</sup> Sub c en sub d stellen ook de eis dat voor het gebruik van het teken geen ‘geldige reden’ bestaat. Aan deze eis lijken echter noch in Europa noch in de Benelux hoge eisen te worden gesteld, zie bijvoorbeeld overweging 105 van de conclusie van advocaat-generaal Mengozzi bij HvJ EG 18 juni 2009, C-487/07 (*L’Oréal / Bellure*) en BenGH 1 maart 1975, *NJ* 1975, 472 (*Clareyn / Klarijn*).

<sup>14</sup> *BergSpechte*, r.o. 25 en *Portakabin*, r.o. 47.

<sup>15</sup> HvJ EG 20 maart 2003, nr. C-291/00, *NJ* 2004, 208, *IER* 2003, 47 (*Arthur et Félicie*), r.o. 54.

<sup>16</sup> Zie achtereenvolgens: HvJ EG 14 mei 2002, nr. C-2/00, *NJ* 2003, 75; *IER* 2002, 29 (*Hölderhoff / Freiesleben*), r.o. 16, HvJ EG 12 november 2002, nr. C-206/01, *NJ* 2003, 265; *IER* 2003, 10 (*Arsenal / Reed*), r.o. 54; HvJ EG 16 november 2004, nr. C-245/02, *NJ* 2006, 569; *IER* 2005, 23 (*Anheuser-Busch*), HvJ EG 25 januari 2007, nr. C-48/05, *IER* 2007, 28 (*Opel / Autec*) en HvJ EG 18 juni 2009, nr. C-487/07, *IER* 2009, 43 (*L’Oréal / Bellure*).

<sup>17</sup> Zie voor een kritisch commentaar op deze buitenwettelijke beperking: T. Cohen Jehoram, *Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief* (diss. Utrecht), niet in druk verschenen, maar te vinden via *boek9.nl*, B9 8333, paragraaf 13.3.6.

<sup>18</sup> *Arsenal / Reed*, r.o. 51.

tie.<sup>19</sup> Volgens vaste rechtspraak van het Hof dient een merk er in de eerste plaats toe de consument de herkomst van de waar te waarborgen: als 'BlackBerry' op een *smartphone* staat, moet de consument ervan kunnen uitgaan dat deze uit dezelfde bron afkomstig is als andere *smartphones* met dat merk, of uit een bron die daaraan gelieerd is.

Naar het oordeel van het Hof doet het gebruik van een met het merk van een ander overeenstemmend AdWord als zodanig geen afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk. Aan deze functie van het merk wordt pas afbreuk gedaan wanneer 'de advertentie het 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 merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde'.<sup>20</sup> Dit criterium komt erop neer dat de adverteerder inbreuk maakt op het merk, wanneer hij in de advertentietekst niet de indruk wegneemt gelieerd te zijn aan de merkhouder.

Daarmee is het voor de merkhouders mogelijk op te treden tegen adverteerders die internetgebruikers als het ware onder valse voorwendselen naar hun site proberen te lokken. Maar daarmee is voor de merkhouder nog niet de angel uit het probleem: de meeste handelaren in iPhones vinden het geen probleem duidelijk te maken dat zij iets anders verkopen dan BlackBerry's. Zij willen alleen maar hun concurrerende waren onder de aandacht brengen van mensen die zoeken op 'blackberry'. De vraag is dan of dit gebruik afbreuk doet aan een andere functie van het merk.

Hoewel het Hof al in enkele arresten refereerde aan andere 'functies van het merk', noemde het Hof in *L'Oréal / Bellure* voor het eerst andere functies: de kwaliteitsgarantiefunctie, de communicatiefunctie, de investeringsfunctie en de reclamefunctie.<sup>21</sup> Maar daarmee moesten we het doen; geen uitleg over wat onder deze functies verstaan moet worden, of bijvoorbeeld overlap tussen deze functies bestaat, of het een limitatieve opsomming is en of de bescherming van de goodwill – veelal beschouwd als de andere wezenlijke functie van het merk<sup>22</sup> – überhaupt als functie van het merk wordt gezien.

In de AdWords-arresten wordt iets meer over de functies gezegd, maar duidelijker is het niet geworden. Het Hof haalt eerst, onder verwijzing naar *L'Oréal / Bellure*, dezelfde functies aan om vervolgens zonder enige mo-

tivering te oordelen dat de enige 'te onderzoeken functie', naast de herkomstaanduidingsfunctie, de reclamefunctie betreft.<sup>23</sup>

Het Hof overweegt dat afbreuk wordt gedaan aan de reclamefunctie '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'.<sup>24</sup> En daarvan is volgens het Hof bij AdWords geen sprake: nu de home- en advertentiepagina van de merkhouder op Google normaal als één van de eerste natuurlijke zoekresultaten verschijnt, kan het gebruik van diens merk als AdWord geen afbreuk doen aan de reclamefunctie – nooit. Dit oordeel is om ten minste drie redenen onbegrijpelijk.

## Nu de home- en advertentiepagina van de merkhouder op Google normaal als één van de eerste natuurlijke zoekresultaten verschijnt, kan het gebruik van diens merk als AdWord geen afbreuk doen aan de reclamefunctie – nooit. Dit oordeel is onbegrijpelijk

Het betreft in de eerste plaats een feitelijk oordeel over de specifieke situatie op Google. Het geven van een dergelijk oordeel behoort niet tot de taak van het Hof.<sup>25</sup> Het Hof had toepassing van het – door het Hof geformuleerde – criterium 'afbreuk aan de reclamefunctie' aan de verwijzende rechter moeten laten.

Het is in de tweede plaats een onbegrijpelijk feitelijk oordeel. Er zijn immers allerlei situaties te bedenken waar het 'voor de bevordering van de verkoop door de merkhouder' nogal wat uitmaakt of internetgebruikers alleen zoekresultaten te zien krijgen die op de waren van de merkhouder betrekking hebben, of ook op die van concurrenten. Waarom denkt het Hof anders dat concurrenten van de merkhouder bereid zijn te betalen voor een gesponsorde koppeling bij het merk van hun concurrent?

Het is in de derde plaats een miraculeuze verdwijntruc. Wanneer internetgebruikers 'BlackBerry' als zoekterm invoeren en vervolgens advertenties voor alle soorten *smartphones* te zien krijgen, draagt dat er

<sup>19</sup> Zie bijvoorbeeld *Arsenal / Reed*, r.o. 48, *Opel / Autec*, r.o. 21 en *L'Oréal / Bellure*, r.o. 58.

<sup>20</sup> *Google France*, r.o. 84.

<sup>21</sup> *L'Oréal / Bellure*, r.o. 58.

<sup>22</sup> Zie bijvoorbeeld: T.

Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, *Industriële eigendom 2*, Deventer: Kluwer 2008, par. 2.2.4 en A.A. Quaedvlieg, 'Herkomst- en goodwillbreuk in het merkenrecht na INTEL en L'Oréal', AA 2009/12, p. 799-808 (AA20090799).

<sup>23</sup> *Google France*, r.o. 77 en 81, en herhaald in de andere AdWords-arresten.

<sup>24</sup> *Google France*, r.o. 92.

<sup>25</sup> Op basis van art. 267 VWEU (art. 234 EG) is het de taak van het Hof het recht van de gemeenschap uit te leggen, niet om de feiten van het geval te beoordelen. Zie hierover bijvoorbeeld advocaat-generaal Colomer bij het Hof over het feitelijke oordeel van het Hof in HvJ EG 20 september 2001, nr. C-383/99-P, *IER* 2001/54 (*Baby-dry*), te vinden in overweging 68 van zijn conclusie bij HvJ EG 12 februari 2004, nr. C-363/99.

toe bij dat de term 'BlackBerry' langzaamaan verwordt tot soortnaam – bijvoorbeeld omdat dezelfde internetgebruiker de volgende keer 'BlackBerry' invoert wanneer hij niet specifiek op zoek is naar producten van dat merk, maar naar een overzicht van advertenties voor *smartphones*. Dat lijkt een duidelijk voorbeeld van 'afbreuk aan een functie van het merk'. Maar als het niet onder de reclamefunctie te scharen is, waar heeft het Hof dit probleem voor de merkhouders dan overboord gegooid?

Hoewel het oordeel van het Hof op diverse fronten rammelt, hebben we het er nu waarschijnlijk maar mee te doen. Dat komt erop neer dat van inbreuk sub a alleen sprake zal zijn wanneer de advertentie niet duidelijk maakt dat het om een gesponsorde koppeling van een concurrent gaat. Maar, anders dan veelal als conclusie uit de AdWords-arresten wordt getrokken,<sup>26</sup> is daarmee nog niet gezegd dat de bescherming van één van de andere gronden voor merkinbreuk niet veel ruimer is.

## Hoewel het oordeel van het Hof op diverse fronten rammelt, hebben we het er nu waarschijnlijk maar mee te doen

### *Inbreuk sub b*

Sub b zal de merkhouders enige, maar niet veel aanvullende bescherming bieden. De enigszins ruimere bescherming zal hierin gelegen zijn dat voor inbreuk op sub b niet de eis geldt dat het moet gaan om een identiek teken voor dezelfde waren, maar om een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren. Dat is ruimer, maar, zoals hiervoor uiteengezet, de meeste AdWords zullen gebruikt worden voor identieke tekens en dezelfde waren. Het is dan ook niet te verwachten dat in de praktijk veel behoefte zal bestaan aan de aanvullende bescherming van sub b.

Anderzijds biedt sub b op geen enkel punt minder bescherming dan sub a. Sub b kent weliswaar het vereiste van verwarringsgevaar, maar het criterium dat het Hof in *BergSpechte* hanteert voor verwarringsgevaar bij AdWords is identiek aan het criterium voor afbreuk aan de enig relevant bevonden functie van het merk, de herkomstaanduidingsfunctie.<sup>27</sup> Kortom: de bescherming van sub a en sub b zal in de praktijk nagenoeg geheel samenvallen, en ziet louter op bescherming tegen verwarringsgevaar.

### *Inbreuk sub c*

De aanvullende bescherming van sub c is door de AdWords-arresten wat ondergesneeuwd geraakt doordat geen van deze arresten zag op een prejudiciële vraag naar de beschermingsomvang van sub c tegen gebruik door een adverteerder.<sup>28</sup> In de praktijk zal sub c echter wel een belangrijke aanvulling kunnen vormen voor merkhouders – zij het alleen voor houders van een bekend merk.

De reden dat sub c een wezenlijke toevoeging op sub a en b kan bieden, is dat voor deze grondslag niet de eis geldt dat afbreuk wordt gedaan aan een functie van een merk. De merkhouders kan namelijk ook optreden tegen het gebruik van een AdWord waarmee ongeachtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het merk. Met andere woorden: de merkhouders hoeft geen schade te lijden, het kan ook volstaan dat de adverteerder voordeel heeft – mits dit voordeel ongerechtvaardigd getrokken wordt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

## De merkhouders hoeft geen schade te lijden, het kan ook volstaan dat de adverteerder voordeel heeft – mits dit voordeel ongerechtvaardigd getrokken wordt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk

In *L'Oréal/Bellure* heeft het Hof uitgelegd wanneer sprake is van het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk – waarbij belangrijk is te weten dat het accent in die zaak lag op de reputatie van de merken in kwestie en minder op het onderscheidend vermogen daarvan:

'[W]anneer een derde door het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk probeert te varen om van [...] de reputatie [...] ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, [dan moet] het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel [...] worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk.'

In *Google France* wijdt het Hof een *obiter dictum* aan deze passage. Dit ziet specifiek op de situatie die in één van de achterliggende casus speelde: een handelaar in namaak

<sup>26</sup> Zie bijvoorbeeld de conclusie van D.J.G. Visser, 'Noot bij HvJ EU 23 maart 2010 (zaken C-236/08 t/m C-238/08), Google France', B9 8696; J. Becker, 'Google adwords: zoekmachine-advertentiediensten en merkinbreuk', B9 8793 en M.J. Heerma van Voss en V.A. Zwaan, 'Google AdWords: het Hof maakt veel duidelijk, maar we zijn er nog niet', *NiEr* 2010, p. 207-217.

<sup>27</sup> *BergSpechte* r.o. 39 t/m 41.

<sup>28</sup> In *Google France* wordt weliswaar geantwoord op een vraag over de beschermingsomvang van sub c (vraag 2 in zaak C-236/08), maar die vraag had uitsluitend betrekking op de rol van de exploitant van de zoekmachine, niet op die van de adverteerder. Het Hof beantwoordt deze vraag dan ook door te stellen dat de exploitant van de zoekmachine geen gebruik maakt van dit teken.

Louis Vuitton-tassen gebruikte een AdWord voor dit merk, maar in de advertentie stond duidelijk vermeld dat het om namaak ging. Naar de criteria van sub a en b zou dit gebruik (anders dan de handel in deze tassen zelf) geen inbreuk behelzen. Het Hof overweegt dat de hiervoor aangehaalde passage uit *L'Oréal/Bellure* 'relevant is in gevallen waarin internetadverteerders, door middel van [...] bekende merken [...] waren te koop aanbieden die imitaties van de waren van de houder van die merken zijn'.<sup>29</sup> Het Hof laat echter in het midden of deze bepaling niet net zozeer 'relevant is' voor alle andere gevallen waarin een adverteerder een bekend merk gebruikt als AdWord voor zijn waren.

Het is goed te verdedigen dat dit het geval is. Dit kan geïllustreerd worden door de hiervoor aangehaalde passage uit *L'Oréal/Bellure* te vergelijken met de casus uit de inleiding, van de handelaar in iPhones. Deze handelaar probeert internetgebruikers naar zijn site te lokken, terwijl zij op 'BlackBerry' zoeken. De reden dat de internetgebruikers die zoekterm gebruiken zal er in de regel het gevolg van zijn dat zij 'BlackBerry' als iets positiefs ervaren (de reputatie van het merk) of dat dit gewoon een naam is waarop zij zo snel konden komen toen zij op zoek gingen naar een *smartphone* (het onderscheidend vermogen van het merk). De reputatie en het onderscheidend vermogen van het merk 'BlackBerry' zijn het gevolg van de inspanningen van de houder van het merk. Daar heeft de handelaar in iPhones geen betrokkenheid bij gehad. Probeert die laatste met zijn AdWord dan niet gewoon in het kielzog van dit merk te varen door zijn advertentie specifiek aan te bieden aan mensen die op het merk zochten?

Zo sub c inderdaad op deze wijze uitgelegd kan worden, ziet deze bescherming uitsluitend op bekende merken. Bij meer conventionele vormen van merkinbreuk is het systematisch gezien te begrijpen dat de – kort gesteld – goodwillbescherming van sub c alleen op dergelijke merken ziet: bij een niet-bekend merk is er niet zo veel voordeel te trekken uit of afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk. Het wordt al snel spijkers op laag water zoeken wanneer de houder van een onbekend merk bijvoorbeeld zegt dat een derde 'in het kielzog van zijn merk probeert te varen'. Bij AdWords is dat anders: een adverteerder die het merk van een concurrent als AdWord gebruikt zal *altijd* proberen voordeel te halen uit de goodwill van dat merk, hoe klein het kielzogje ook is. Een andere reden

voor het gebruik van dat AdWord is niet goed te bedenken. Dit maakt het wat arbitrair dat alleen houders van bekende merken kunnen optreden op basis van sub c, maar sub c stelt nu eenmaal de eis van bekendheid.

### Een adverteerder die het merk van een concurrent als AdWord gebruikt zal altijd proberen voordeel te halen uit de goodwill van dat merk, hoe klein het kielzogje ook is

#### *Inbreuk sub d*

Maar er is altijd nog sub d. En sub d kent niet de eis van bekendheid, maar biedt de merkhouder wel bescherming tegen het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Dus dat zou voor elke merkhouder alsnog de oplossing kunnen bieden.

Hoe sub d uitgelegd moet worden is echter ongewis. Het Benelux Gerechtshof heeft zich sinds de implementatie van de Merkenrichtlijn niet over deze beschermingsgrondslag uitgelaten, zodat de verhouding met de uitleg van sub a, b en c door het Hof onduidelijk is. Zo is niet duidelijk of sub d van toepassing kan zijn op het gebruik van AdWords nu de motivering in *Google France* die mogelijkheid weliswaar open lijkt te houden, maar daarover geen uitsluitend biedt. Ook is niet duidelijk of de riedel 'ongerechtvaardigd voordeel, etc.' uit sub d op dezelfde wijze moet worden uitgelegd als het Hof heeft gedaan in *L'Oréal/Bellure* en, in algemener zin, of het gebruik van AdWords bij sub d onder die riedel te scharen is. In ieder geval is niet ondenkbaar dat dit allemaal in het voordeel van de merkhouder uitpakt – en dan is alsnog elk gebruik van het merk van een concurrent als AdWord inbreukmakend.

#### 4 Onrechtmatig handelen door de exploitant van de zoekmachine

Voor de rechtmatigheid van het handelen van de exploitant van de zoekmachine heeft dit alles slechts indirect relevantie. Nu het handelen van deze exploitant geen merkenrechtelijk gebruik van een teken betreft, wordt dit handelen immers slechts beheerst door het onrechtmatigheidsrecht.

Het Hof brengt in *Google France* ook ten aanzien van de onrechtmatigheid een voor de exploitant belangrijke begrenzing aan.<sup>30</sup> De exploitant van de zoekmachine wordt namelijk beschouwd als *host* in de zin van artikel 14 van de e-Commerce Richtlijn.<sup>31</sup> Een *host* is een zogenoemde informatiedienstverlenende tussenpersoon die op verzoek van een ander informatie opslaat – denk bijvoorbeeld aan YouTube. Een *host* kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de door hem gehoste informatie wanneer hij geen weet heeft van de informatie met het onrechtmatige karakter en, zodra hij dat wel heeft, deze informatie prompt verwijdert of ontgankelijk maakt.<sup>32</sup>

Voor de exploitant komt het er aldus op neer dat hij pas onrechtmatig kan handelen wanneer hij gewezen is op inbreukmakend gebruik van een AdWord en hij dit AdWord niet ‘prompt’ heeft verwijderd. De exploitant hoeft dus niet preventief te controleren of er bij de aanvraag van een AdWord sprake is van merkinbreuk, maar slechts te handelen wanneer hij van de inbreuk op de hoogte raakt, bijvoorbeeld wanneer een klacht binnenkomt. Vanaf het moment van de klacht kan de exploitant wel onrechtmatig handelen.

Dan moet hij dus zelf een inschatting maken of van merkinbreuk sprake is.<sup>33</sup>

Voor de exploitant komt het erop neer dat hij pas onrechtmatig kan handelen wanneer hij gewezen is op inbreukmakend gebruik van een AdWord en hij dit AdWord niet ‘prompt’ heeft verwijderd

Voor Google was dit oordeel aanleiding haar beleid per 14 september 2010 aan te passen, zo blijkt uit een door haar uitgebracht persbericht.<sup>34</sup> Volgens het nieuwe beleid kunnen merkhouders een klachtenformulier aan Google sturen wanneer zij menen dat de advertentie verwarring zaait. De advertentie zal door Google worden verwijderd wanneer ‘Google eveneens van mening is dat de desbetreffende advertentie tot een dergelijke verwarring leidt’. Dat Google reactief optreedt, is terecht. Maar of zij zich daarbij tot verwarringsgevaar kan beperken is maar de vraag.

<sup>30</sup> *Google France*, r.o. 56.

<sup>31</sup> Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt.

<sup>32</sup> In de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in art. 6:196c lid 4 BW.

<sup>33</sup> Zie voor een uitgebreider behandeling van deze materie C.A. Alberdingk Thijm, ‘Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats’, AA 2008/7, p. 573-580 (AA20080573).

<sup>34</sup> Persbericht Google Benelux, ‘Google wijzigt Europees merkbeleid’, d.d. 4 augustus 2010, onder meer te vinden via [www.whizpr.nl/persberichten/7172](http://www.whizpr.nl/persberichten/7172) (laatstelijk geraadpleegd op 16 augustus 2010).