

# Het merk van je concurrent als AdWord? Er mag veel, maar zeker niet alles

Matthijs Marell\*

Op 21 mei 2013 heeft het Hooggerechtshof in het Verenigd Koninkrijk een uitspraak gedaan in de zaak tussen Interflora en Marks & Spencer.<sup>1</sup> Deze zaak was het vervolg op een arrest van het Hof van Justitie van de EU<sup>2</sup> in dezelfde zaak. Dit arrest van het Hof vormt het (voorlopige) sluitstuk van een reeks belangrijke arresten waarin het Hof richting heeft gegeven aan de mogelijkheden en onmogelijkheden voor merkhouders om op te treden tegen het gebruik van derden van hun merken als zoekwoord. Het lijkt erop dat de merkhouder een slechte positie heeft gekregen, maar het is ook wel duidelijk geworden dat een derde ook weer niet met ieder gebruik van andermans merk weg kan komen. Dit arrest is dan ook aanleiding om ons zelf de vraag te stellen: mag een concurrent het merk van een ander als Google AdWord (hierna alleen nog aangeduid als 'AdWord') gebruiken? En zo ja, wat mag dan wel en wat mag niet?

Op het internet kun je vanzelfsprekend zonder doel rondwalen en hopen dat je op mooie en interessante plekken uitkomt. Maar om je weg goed te vinden als internetgebruiker is het eigenlijk onontbeerlijk om een routebeschrijving te hebben. Als je weet waar je naar toe moet is iets vinden eenvoudig. Dan vul je het adres in waar je moet zijn en het internet brengt je daar heen. Maar als je wel weet over welk onderwerp je informatie wilt krijgen, maar je hebt geen idee waar deze informatie precies te vinden is dan gebruik je een zoekmachine, zoals Google<sup>3</sup>, om via een of meerdere zoekwoorden op de juiste plek terecht te komen.

Wanneer je een zoekwoord in Google intikt dan krijg je allereerst een lijst. Deze lijst bevat resultaten die door Google zijn gegenereerd op basis van jouw zoektermen en op basis van het door Google opgeslagen profiel van jouw internetgedrag en zoekvoorkeuren. Naast of boven deze zogenaamde natuurlijke resultaten geeft Google ook enkele zogenaamde gesponsorde links weer.

De gesponsorde links ontstaan door het gebruik van AdWords. Dit systeem werkt als volgt.<sup>4</sup> Een adverteerder kan bij Google als het ware één of meerdere trefwoorden inkopen. Wanneer iemand, die gebruik maakt van de zoekmachine van Google één van deze termen intikt als zoekterm, dan wordt de link naar de website van de adverteerder weergegeven in combinatie met zijn korte advertentie tekst in een gedeelte dat qua kleur afwijkt van de natuurlijke zoekresultaten.

Deze gesponsorde zoekresultaten zijn voor adverteerders om diverse redenen interessant. Uit in 2007 gepubliceerd onderzoek<sup>5</sup> blijkt dat 82 procent van de gebruikers van een zoekdienst eerst kijken naar deze natuurlijke resultaten. Daarmee lijkt de gesponsorde link niet zo relevant te zijn, maar uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 73 procent van de zoekers

zowel naar de gesponsorde links kijkt als naar de natuurlijke resultaten. Het blijkt bezoekers van een website uiteindelijk ook helemaal niet uit te maken of ze via een gesponsorde link of via een natuurlijk zoekresultaat de website hebben bereikt.

Natuurlijk kun je AdWords kopen die gelijk zijn aan je eigen merken, maar je kunt ook de merken van je concurrent als zoekterm inkopen. Als een internetgebruiker zoekt naar het merk van je concurrent en jouw website staat in het lijstje van gesponsorde links, dan zou je kunnen verwachten dat de kans groter is dat deze gebruiker jouw website bezoekt dan gevallen waarbij hij het merk van de concurrent niet als AdWord hebt aangeschaft.

Een voorbeeld: iemand die met Google op zoek is naar een horloge van Breil tikt dit merk in als zoekwoord. Maar deze consument zou ook wel eens op zoek kunnen zijn naar een Nautica horloge. Een verkoper van Nautica horloges wil dan misschien wel Breil als AdWord kopen. Het probleem is alleen dat Breil een ingeschreven merk is en de houder van het merk zou wel eens bezwaar kunnen hebben tegen het tonen van een gesponsorde link van een concurrent als zijn merk wordt ingetikt als zoekwoord. De merkhouder zou dan het gevoel kunnen krijgen dat de concurrent wil meeliften op zijn merken en hij zou dit dan ook het liefst tegenhouden.

## Een absoluut recht is niet zo absoluut als we denken

Het uitgangspunt in het merkrecht in Europa is dat de merkhouder een uitsluitend recht heeft om een derde die geen toestemming van hem heeft gekregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden wanneer dat

\* Mr.dr.s. M.G.J.L. Marell is advocaat bij Bird & Bird te Den Haag.

1. England and Wales High Court (Chancery Division) 21 mei 2013, [2013] EWHC 1291 (Ch) (*Interflora/M&S*).
2. Tot 1 december 2009 (de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon) spreken we van het Hof van Justitie van de EG. Overigens wordt in het hele stuk naar het Hof van Justitie verwezen als 'het Hof'.
3. Vanwege het feit dat de in dit artikel besproken jurisprudentie vooral ziet op Google Adwords, zal ik in de rest van het artikel refereren aan Google, maar hier kunnen ook andere zoekmachines gelezen worden.
4. Andere zoekmachines hebben eigen varianten die vanzelfsprekend een andere naam dragen.
5. B. Jansen, A. Brown and M. Resnick, 'Factors relating to the decision to click on a sponsored link' in: *Decision Support Systems* 44 (2007, Elsevier) 46-59.

teken gelijk is aan het merk en het teken gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waar het merk voor ingeschreven is.<sup>6</sup>

Deze bescherming tegen gebruik van identieke tekens voor identieke waren of diensten heeft een absoluut karakter.<sup>7</sup> Het Hof van Justitie bracht echter met een aantal arresten enige nuance aan in deze absolute bescherming wat er op neer kwam dat absolute bescherming ineens niet meer zo absoluut bleek te zijn.<sup>8</sup>

In *Hölterhoff/Freiesleben* ging het om een zaak waarbij Hölterhoff (een verkoper van edelstenen) het merk van een concurrent (Freiesleben) gebruikte om een bepaalde slijpvorm van edelstenen aan te duiden als puur beschrijvende aanduiding. Het Hof bepaalde in zijn arrest 'dat geen van de belangen die artikel 5, lid 1, beoogt te beschermen, door het gebruik van een merk wordt geraakt in een situatie als beschreven door de verwijzende rechter.'<sup>9</sup> Het Hof bepaalde dus dat in een dergelijk geval het gebruik van de merken niet kon worden beschouwd als een aanduiding van de herkomst van de waren.

In het *Arsenal/Reed*-arrest bood de heer Reed onder andere sjaals ter verkoop aan met daarop in ieder geval de aanduiding ARSENAL. In rechtsoverweging 51 van het arrest geeft het Hof aan 'dat het in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn bedoelde exclusieve recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als merkhouder te beschermen, dat wil zeggen om te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. De uitoefening van dit recht moet dus beperkt blijven tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te garanderen.'<sup>10</sup> Dit betekent dat het absolute recht alleen uitgeoefend kan worden als de wezenlijke functie van het merk – de herkomstfunctie – wordt aangetast.

In *Opel/Autec* bracht Autec modelauto's op de markt die qua uiterlijk nagenoeg overeenkwamen met de 'echte' auto's van Opel en waarop merken van Opel waren aangebracht. In deze zaak heeft het Hof de rechtsregel van *Arsenal/Reed* verder aangevuld zodat er nu sprake moet zijn van aantasting van één van de verschillende functies van het merk om inbreuk op te leveren onder art. 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn (2008/95/EG). Het Hof had echter naast de al bekende herkomstfunctie de andere bestaande functies niet verder gedefinieerd. Overigens heeft het Hof dit later rechtgezet door in *L'Oréal/Bellure* de functies van het merk verder uit te werken en naast de herkomstfunctie ook de kwaliteits-, communicatie-, investerings- en reclamefunctie te benoemen.<sup>11</sup> Overigens laat het Hof duidelijk ruimte over voor andere functies van het merk naast de tot nu benoemde functies.

### Inbreuk door een adverteerder?

Met bovengenoemde arresten in het achterhoofd is het niet heel vreemd dat het Europese Hof in de beroemde AdWords-arresten van maart en juli 2010<sup>12</sup> de 'uitgeklede' absolute bescherming onder art. 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn verder uitwerkt en toepast op het gebruik van andermans merken als AdWord.

Allereerst kwalificeerde het Hof in het *Google France*-arrest het gebruik van andermans merk als AdWord als gebruik in het economisch verkeer en als merkgebruik in de zin van art. 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn. Het Hof bevestigde eerdere jurisprudentie door te bepalen dat het aan het merk gelijke te-

ken wordt gebruikt in het economisch verkeer, zodra het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer.<sup>13</sup> Het Hof redeneert vervolgens dat de adverteerder als doel heeft dat het gebruik van het trefwoord leidt tot een advertentielink naar een site waarop hij zijn waren of diensten aanbiedt. Het selecteren van een dergelijk trefwoord is volgens het Hof het middel om dit te bereiken. Dus leidt het geen twijfel dat hier sprake is van gebruik in het economisch verkeer.<sup>14</sup>

Overigens gaat het Hof ook in op de vraag of het gebruik van het aan het merk gelijke teken door de aanbieder van de zoekmachinedienst (in dit geval Google) gebruik is in het economisch verkeer, waarbij het Hof oordeelt dat daar geen sprake van is. Daarom hoeft alleen voor het gebruik door de adverteerder nagegaan te worden of het gebruik ook merkgebruik is en of er afbreuk wordt gedaan aan de functies van het merk.<sup>15</sup>

Omdat het Hof het begrip *merkgebruik* (gebruik voor waren of diensten) traditioneel ruim uitlegt<sup>16</sup> wordt betrekkelijk eenvoudig de conclusie getrokken dat er sprake is van merkgebruik: 'In deze situatie, waarin een teken dat gelijk is aan

6. Zie art. 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn (2008/95/EG), art. 9 lid 1 sub a Gemeenschapsmerk Verordening (2009/207/EG) en art. 2.20 lid 1 sub a BVIE.
7. Zie T. Cohen Jehoram e.a., *Industriële eigendom – Deel 2 Merkenrecht* (Deventer 2008), p.290; met verwijzing naar overweging 11 van de considerans bij de Merkenrichtlijn en T. Heremans en L. Bieseman, 'Internetadvertenties en trefwoorden: het Hof van Justitie over Google AdWords' in: *BMM Bulletin* 1/2011, p. 2-16, aldaar p. 4.
8. HvJ EG 14 mei 2002, C-2/00 (*Hölterhoff/Freiesleben*), HvJ EG 12 november 2002, C-206/01 (*Arsenal/Reed*), HvJ EG 25 januari 2007, C-48/05 (*Opel/Autec*). Zie ook T. Cohen Jehoram e.a., *Industriële eigendom – Deel 2 Merkenrecht* (Deventer 2008), p. 433 waar gesproken wordt over de buitenwettelijke beperkingen op het merkrecht; Zie ook en T. Heremans en L. Bieseman, 'Internetadvertenties en trefwoorden: het Hof van Justitie over Google AdWords' in: *BMM Bulletin* 1/2011, p. 2-16, aldaar p. 4.
9. HvJ EG 14 mei 2002, C-2/00 (*Hölterhoff/Freiesleben*), r.o. 16.
10. HvJ EG 12 november 2002, C-206/01 (*Arsenal/Reed*), r.o. 51.
11. HvJ EG 18 juni 2009, C-487/07 (*L'Oréal/Bellure*), r.o. 58.
12. HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08 t/m C-238/08 (*Google France*), HvJ EU 25 maart 2010, C-278/08 (*BergSpechte*) en HvJ EU 8 juli 2010, C-558/08 (*Portakabin/Primakabin*).
13. HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08 t/m C-238/08 (*Google France*), r.o. 50.
14. HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08 t/m C-238/08 (*Google France*), r.o. 51-52.
15. HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08 t/m C-238/08 (*Google France*), r.o. 53-59. Zie voor de indirecte aansprakelijkheid van Google r.o. 114-116 en vergelijk ook HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09 (*L'Oréal/eBay*).
16. Zie ook M.R.F. Senftleben, 'Keyword advertising: geldend Europees recht en daaruit volgende systematiek' in: *Bulletin Industriële Eigendom* (oktober 2010), p. 346-353, aldaar p. 348 en ook HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08 t/m C-238/08, *NJ* 2012/523 m.nt. J.H. Spoor (*Google France*), punt 15 noot.

een merk, als trefwoord wordt geselecteerd door een concurrent van de merkhouders om internetgebruikers een alternatieve bieden voor diens waren of diensten, is er sprake van gebruik van het teken voor de waren of diensten van deze concurrent.<sup>17</sup> Hiermee is, gezien de lijn van het Hof in zijn jurisprudentie over de inperking van het absolute merkrecht onder art. 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn, nog niet gezegd dat er sprake is van inbreuk. Eerst moet namelijk nog getoetst worden of er afbreuk is gedaan aan de functies van het merk.

A-G Póitares Maduro was van mening dat er in dit geval überhaupt geen sprake kon zijn van merkinbreuk.<sup>18</sup> Het Hof heeft deze opinie echter niet gevolgd en is van mening dat onder omstandigheden toch sprake kan zijn van inbreuk. Zo bepaalde het Hof met betrekking tot de herkomstfunctie: ‘Wanneer de advertentie van de derde de indruk wekt dat er tussen deze derde en de merkhouders een economische band bestaat, moet ervan worden uitgegaan dat er sprake is 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 merkhouders dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet worden vastgesteld dat afbreuk wordt gedaan aan deze functie van het merk.’<sup>19</sup>

De adverteerder moet dus in zijn advertentietekst duidelijk maken wat de herkomst is van zijn aangeboden waren of diensten. Wanneer de adverteerder geen band heeft met de merkhouders, dan mag hij dit ook niet in het midden laten. De adverteerder moet er dus voor zorgen dat er geen onduidelijkheid is over de relatie tussen hem en de merkhouders.<sup>20</sup> Het Hof zegt over de reclamefunctie van het merk dat deze niet wordt aangetast omdat de merkhouders nog steeds andere mogelijkheden heeft om de reclamefunctie uit te oefenen. Het Hof doelt hier op de natuurlijke zoekresultaten waar normaal gesproken de homepage van de merkhouders als één van de eerste resultaten verschijnt.<sup>21</sup> Met deze overweging lijkt het Hof toch ietwat kort door de bocht te gaan aangezien het nog maar de vraag is of de merkhouders automatisch als één van de eerste natuurlijke resultaten zal verschijnen.<sup>22</sup> Door de *Google France* arresten in ieder geval de mogelijkheid opengelaten voor het optreden tegen het ‘verborgen’ merkgebruik van AdWords. Over de invulling door het Hof van de reclamefunctie in deze zaak bestaat nog discussie en het Hof zou hier meer kunnen doen voor de bescherming van het merk.

### Verwarringsgevaar

In de tweede *Google AdWords* zaak<sup>23</sup> van het Hof ging het om overeenstemmende tekens voor dezelfde waren. In deze zaak is *BergSpechte* de merkhouders van een beeld merk dat bestond uit een logo, de naam BERGSPECHTE en een slogan ‘Outdoor-Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller’. *Trekking.at* Reizen, die een concurrent is van de merkhouders, registreerde de zoekwoorden ‘BergSpechte’ en ‘Ebi Koblmüller’ als AdWords. Nu de tekens dus niet identiek zijn aan het merk maar slechts overeenstemmen met het merk, rijst de vraag of er een andere beoordeling moet volgen dan in de eerder door het Hof gevolgde lijn waarin de tekens wel identiek waren.

In deze zaak verwijst het Hof eerst naar haar arrest in *Google France* van een paar dagen eerder voor het geval de nationale rechter zou oordelen dat er sprake is van dermate kleine verschillen tussen teken en merk dat zij onbeduidend zijn en aan de gemiddelde consument zouden kunnen ontsnappen. In een dergelijk geval moeten teken en merk namelijk als identiek worden beschouwd en is art. 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn van toepassing.<sup>24</sup>

Wanneer teken en merk echter niet als identiek worden beschouwd, maar zij ‘slechts’ overeenstemmen is art. 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn van toepassing en moet nagegaan worden of er sprake is van verwarringsgevaar. Het Hof heeft hierbij eenzelfde redenering gevolgd als in *Google France* en beslist dat sub b zo uitgelegd moet worden dat: ‘de merkhouders gerechtigd is een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, wanneer die reclame 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 merkhouders of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.’<sup>25</sup>

Door deze uitspraak is er in AdWords-gevallen wat betreft de herkomstfunctie geen verschil meer tussen de beoordeling van merkinbreuk in het geval van art. 5 lid 1 sub a of sub b Merkenrichtlijn.<sup>26</sup> Eigenlijk is het in beide gevallen nodig dat er sprake is van verwarring<sup>27</sup> om te kunnen oorde-

17. HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08 t/m C-238/08 (*Google France*), r.o. 67-69.
18. Conclusie A-G M. Póitares Maduro 22 september 2009, C-236/08 t/m C-238/08 (*Google France*), nr. 155.
19. HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08 t/m C-238/08 (*Google France*), r.o. 89-90.
20. Zie M.R.F. Senftleben, ‘Keyword advertising: geldend Europees recht en daaruit volgende systematiek’ in: *Bulletin Industriële Eigendom* (oktober 2010), p. 346-353, aldaar p. 350.
21. HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08 t/m C-238/08 (*Google France*), r.o. 97.
22. zie M.J. Heerma van Voss en V.A. Zwaan, ‘Google AdWords: het Hof maakt veel duidelijk, maar we zijn er nog niet’ in: *NtEr* nr. 6 (juli 2010), p. 207-217, aldaar p. 21; zie voor verdere kritiek op dit oordeel van het Hof: J. Hofhuis ‘Adverteren op Google met het merk van een concurrent als AdWord’ in: *Ars Aequi* (oktober 2010), p. 703-709, aldaar p. 706-707 en HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08 t/m C-238/08, NJ 2012/523 m.nt. J.H. Spoor (*Google France*), punt 25 noot.
23. HvJ EU 25 maart 2010, C-278/08 (*BergSpechte*).
24. HvJ EU 25 maart 2010, C-278/08 (*BergSpechte*), r.o. 27 en 29-36.
25. HvJ EU 25 maart 2010, C-278/08 (*BergSpechte*), r.o. 41.
26. T. Heremans en L. Bieseman, ‘Internetadvertenties en trefwoorden: het Hof van Justitie over Google AdWords’ in: *BMM Bulletin* 1/2011, p. 2-16, aldaar p. 10.
27. Zie ook HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08 t/m C-238/08, NJ 2012/523 m.nt. J.H. Spoor (*Google France*), punt 20 noot met betrekking tot het verwarringsgevaar onder art. 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn.



len dat er inbreuk op een merkrecht is gemaakt. Het ontbreken van een nuance verschil in het inbreukcriterium onder art. 5 lid 1 sub a en sub b Merkenrichtlijn lijkt systematisch onjuist te zijn. Onder art. 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn wordt van de verwarring namelijk uitgegaan<sup>28</sup>, omdat het gaat om identieke tekens voor identieke waren of diensten. Bij art. 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn ligt deze verwarring juist minder voor de hand en zou het criterium dat de adverteerder niet vaag mag zijn over de relatie tussen hem en de merkhouder niet passen. Het zou in dit geval moeten volstaan dat de adverteerder niet de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen hem en de merkhouder.<sup>29</sup>

### De uitzonderingen van art. 6 en 7 Merkenrichtlijn

Drie maanden na *Google France* en *BergSpechte* liet het Hof zich opnieuw uit over het gebruik van AdWords, maar nu met de uitbreiding dat de uitzonderingen van de art. 6 (beperkingen op het merkrecht) en 7 (uitputting) Merkenrichtlijn worden betrokken in de AdWords-‘problematiek’. De zaak speelde tussen de concurrenten Portakabin en Primakabin, die beiden modulair verplaatsbare gebouwen leveren (Primakabin levert diverse merken). Terwijl Portakabin houder is van het merk PORTAKABIN, verkoopt Primakabin tweedehands producten van Portakabin. Primakabin had daartoe de termen ‘portakabin’, ‘portocabin’, ‘portokabin’ en ‘portacabin’ als AdWord aangekocht.

Het Hof bevestigde in het arrest nog een keer de leer uit *Google France* en *BergSpechte*. In het kader van art. 5 lid 1 Merkenrichtlijn is het reserveren van een trefwoord bij een zoekmachine een gebruik voor waren en diensten van de adverteerder. En er zal alleen sprake zijn van inbreuk als er afbreuk is gedaan aan de functies van het merk, namelijk als de geplaatste advertentie het moeilijk of onmogelijk maakt voor de gemiddelde internetgebruiker om vast te stellen van wie de advertentie is, namelijk van de merkhouder of een aan hem economisch verbonden onderneming of juist een derde.<sup>30</sup>

Hierop volgde de beoordeling dat wanneer er sprake is van inbreuk onder art. 5 lid 1 Merkenrichtlijn de adverteerder in beginsel geen beroep meer toekomt op de uitzondering van art. 6 van diezelfde richtlijn, maar dat de nationale rechter wel nog moet nagaan of er gelet op de omstandigheden van het geval toch sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.<sup>31</sup> Dit lijkt ook een juiste conclusie te zijn omdat, wanneer er afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke functie van het merk (de herkomstfunctie), dit in principe geen eerlijk gebruik in de nijverheid en handel kan opleveren.<sup>32</sup>

De zaak *Portakabin/Primakabin* verschilt van de andere AdWords-zaken omdat er in deze zaak ook geprocedeerd werd over het gebruik van de merken als zoekwoord die leiden tot gesponsorde links voor de verkoop van tweedehandsproducten van het betreffende merk. In dit kader heeft het Hof bepaald dat art. 7 Merkenrichtlijn zo uitgelegd moet worden dat ‘de houder van een merk een adverteerder niet kan verbieden om, op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat deze adverteerder zonder toestemming van die houder heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor de wederverkoop van tweedehands waren die oorspronkelijk door de merkhouder of met zijn toestemming onder dit merk in de EER in de handel zijn gebracht, tenzij gegronde redenen in de zin van artikel 7 lid 2 Merkenrichtlijn rechtvaardigen dat de houder zich hiertegen verzet.’<sup>33</sup>

Een dergelijke gegronde reden is bijvoorbeeld wanneer reclame wordt gemaakt die de gemiddelde internetgebruiker het moeilijk of onmogelijk maakt om te weten wat de herkomst is van de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft.<sup>34</sup> In dit kader geeft het Hof nog een enkele praktische aanwijzing. Zo kan een adverteerder overigens wel gebruik maken van de woorden ‘gebruikt’ of ‘tweedehands’, maar mag hij weer niet het merk van de merkhouder verwijderen of vervangen door een eigen etiket omdat de herkomstfunctie van het merk dan wordt geschaad.<sup>35</sup>

### Het bekende merk als AdWord

Het laatste arrest van het Hof in de rij is het arrest in de zaak *Interflora* tegen Marks & Spencer (M&S).<sup>36</sup> In deze zaak wordt verder duidelijkheid gegeven over de functies van het merk en de vraag of er bij het gebruik van AdWords sprake is van inbreuk of niet. Tevens behandelt dit arrest de vragen ook in het licht van een bekend merk.

*Interflora* exploiteert een wereldwijd netwerk van bloemenbezorgingsdiensten. Bij het netwerk zijn vele bloemisten aangesloten en wanneer iemand bij een *Interflora* bloemist of via internet een bestelling plaatst dan wordt deze bestelling afgehandeld door de bloemist die het dichtst bij het bezorgersadres is gevestigd. *Interflora* is houder van onder meer het Engelse en het Gemeenschaps merk ‘INTERFLORA’. Het merk geniet in het Verenigd Koninkrijk en een aantal lidstaten een grote reputatie.

M&S is een Engels warenhuis dat onder andere een bloemenbezorgdienst heeft. In 2008 heeft M&S het trefwoord ‘*Interflora*’ en varianten daarop (zoals ‘*interflora flowers*’ en ‘*interflora delivery*’) als AdWord ingekocht. Wanneer een internetgebruiker een van de aangekochte woorden intikte in de zoekmachine van Google dan kwam een van de volgende advertenties naar boven:

M&S Flowers Online  
[Georgeous fresh flowers & plants](#)  
[Order by 5pm for next day delivery](#)  
[www.marksandspencer.com/flowers](http://www.marksandspencer.com/flowers)

28. In die zin gaat het Europese recht verder dan art. 16 lid 1 TRIPs, waarin slechts wordt verondersteld dat verwarring aanwezig zou zijn.
29. Zie ook M.R.F. Senftleben, ‘Keyword advertising: geldend Europees recht en daaruit volgende systematiek’ in: *Bulletin Industriële Eigendom* (oktober 2010), p. 346-353, aldaar 351.
30. HvJ EU 8 juli 2010, C-558/08 (*Portakabin/Primakabin*), r.o. 34-35.
31. HvJ EU 8 juli 2010, C-558/08 (*Portakabin/Primakabin*), r.o. 72.
32. T. Heremans en L. Bieseman, ‘Internetadvertenties en trefwoorden: het Hof van Justitie over Google AdWords’ in: *BMM Bulletin* 1/2011, p. 2-16, aldaar p. 12.
33. HvJ EU 8 juli 2010, C-558/08 (*Portakabin/Primakabin*), r.o. 78.
34. HvJ EU 8 juli 2010, C-558/08 (*Portakabin/Primakabin*), r.o. 81.
35. HvJ EU 8 juli 2010, C-558/08 (*Portakabin/Primakabin*), r.o. 84-86.
36. HvJ EU 22 september 2011, C-323/09 (*Interflora*).

Interflora beschouwde dit als een inbreuk op haar merk en in de hieruit volgende procedure werden door de Engelse rechter vragen gesteld aan het Hof.

Het Hof begon met de eerdere Google AdWords zaken te herhalen en de regel uit *Google France* en *BergSpechte* dat het gebruik van een teken door een adverteerder in het kader van een advertentiedienst van een zoekmachine als trefwoord ‘gebruik in het economisch verkeer’ en ‘merkgebruik’ oplevert te bevestigen. Het Hof merkt daarbij nogmaals op dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen dergelijk gebruik als de functies van het merk niet worden aangetast.<sup>37</sup>

Vervolgens gaat het Hof in op de functie van het merk en in het arrest wordt verduidelijkt dat de herkomstfunctie misschien de belangrijkste, maar niet de enige functie is van het merk. Daarbij merkt het Hof op dat het juist is ‘dat een merk steeds wordt geacht zijn herkomstaanduidingsfunctie te vervullen, terwijl het de andere functies slechts verzekert voor zover de houder het merk in die zin gebruikt, met name voor reclame- of investeringsdoeleinden. Dit neemt echter niet weg dat dit onderscheid tussen de essentiële functie en de andere functies van het merk geenszins rechtvaardigt dat wanneer een merk een of meerdere van genoemde andere functies vervult, inbreuken op deze functies van de werksfeer van de artikelen 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 zouden zijn uitgesloten. Evenmin mag ervan worden uitgegaan dat enkel bekende merken andere functies dan de functie van herkomstaanduiding kunnen hebben.’<sup>38</sup>

Wat betreft de herkomstfunctie herhaalt het Hof dat er sprake is van afbreuk aan deze functie wanneer ‘de advertentie 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 merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.’<sup>39</sup>

Het Hof gaat in het arrest ook nog nader in op andere functies van het merk. Ten eerste bevestigt het Hof nogmaals dat de reclamefunctie van het merk niet wordt aangetast in een situatie waarbij een teken wordt gebruikt dat identiek is aan een ingeschreven merk als AdWord. In dit verband merkt het Hof nog op dat het enkele feit dat een merkhouder grotere reclame-inspanningen moet leveren om de bekendheid van merk te behouden of te verhogen niet volstaat om de reclamefunctie van het merk aan te tasten. Reclame op het internet op basis van trefwoorden is er namelijk meestal op gericht om alternatieven voor de waren of diensten van de merkhouder aan te bieden. Dit draagt dan ook bij aan de vrije mededinging.<sup>40</sup>

Wat nieuw is in deze zaak is de gedetailleerde bespreking van de investeringsfunctie van het merk. Stel, een concurrent gebruikt een aan het merk identiek teken als AdWord. En met dit gebruik hindert hij de merkhouder aanzienlijk zijn merk te gebruiken om een reputatie op te bouwen of te behouden. Daarbij moet de reputatie consumenten kunnen aantrekken en binden. Het Hof zegt dat in zo een geval moet worden geoordeeld dat de investeringsfunctie is aangetast. Wanneer een merk al een dergelijke reputatie geniet wordt de investeringsfunctie pas aangetast als aan deze reputatie afbreuk wordt gedaan en derhalve het behoud ervan in gevaar wordt gebracht.<sup>41</sup> Er wordt daarbij opgemerkt dat de merkhouder zich niet ertegen kan verzetten ‘dat een

concurrent, in omstandigheden van eerlijke mededinging en met eerbiediging van de herkomstaanduidingsfunctie van het merk, een aan dit merk gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, indien dat gebruik er enkel toe leidt dat de houder van dit merk zijn inspanningen ter verkrijging of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, dient op te voeren. Evenmin kan de merkhouder zich met succes beroepen op de omstandigheid dat voornoemd gebruik een aantal consumenten er mogelijkwijs toe brengt de waren of diensten waarop dit merk is aangebracht, links te laten liggen.’<sup>42</sup>

Een merkhouder kan zich dus niet verzetten tegen het gebruik van zijn merk als AdWord wanneer dat voor hem leidt tot meer inspanningen om zijn reputatie te behouden of te vergroten. Ook wanneer het gebruik van het merk als AdWord ertoe zou leiden dat consumenten voor het aangeboden alternatief kiezen is er geen verzet mogelijk voor de merkhouder.

Bij de beoordeling van de inbreuk op een bekend merk trapt het Hof eerst een aantal open deuren in. Zo geeft het Hof aan dat de houder van een bekend merk onder voorwaarden het gebruik van een aan hun merk identiek teken kan verbieden. De voorwaarden zijn dat het teken zonder zijn toestemming en zonder geldige reden is gebruikt als AdWord en er door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk of hieraan afbreuk wordt gedaan.<sup>43</sup>

Het Hof meent dat aan die voorwaarden is voldaan wanneer er bijvoorbeeld sprake is van verwatering (hier door het Europese Hof begrepen als ‘het verworden van een merk tot soortnaam’ – bijvoorbeeld Frisbee voor vliegende schijven, Jacuzzi voor bubbelbad en Aspirine voor pijnstillers).<sup>44</sup> Daarmee lijkt voor de houder van een bekend merk de weg open te zijn om op te kunnen treden tegen het gebruik van zijn merk als AdWord door een derde. Maar het Hof zet hier nog een rem op en oordeelt dat de houder van een bekend merk niet kan optreden 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 voorstelt, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van dit merk wordt aangeboden, zonder dat dit tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van dit merk anderszins worden aangetast.’ Volgens het Hof valt een dergelijk gebruik onder de gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten en is het merk gebruikt met een ‘geldige reden’ volgens art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn.<sup>45</sup>

37. HvJ EU 22 september 2011, C-323/09 (*Interflora*), r.o. 30-31 en 34.

38. HvJ EU 22 september 2011, C-323/09 (*Interflora*), r.o. 40.

39. HvJ EU 22 september 2011, C-323/09 (*Interflora*), r.o. 44.

40. HvJ EU 22 september 2011, C-323/09 (*Interflora*), r.o. 54-58.

41. HvJ EU 22 september 2011, C-323/09 (*Interflora*), r.o. 62-63.

42. HvJ EU 22 september 2011, C-323/09 (*Interflora*), r.o. 64.

43. HvJ EU 22 september 2011, C-323/09 (*Interflora*), r.o. 70.

44. HvJ EU 22 september 2011, C-323/09 (*Interflora*), r.o. 73.

45. HvJ EU 22 september 2011, C-323/09 (*Interflora*), r.o. 91.

Hoewel dit oordeel van het Hof aanvaardbaar lijkt is er ook kritiek op deze redenering. Het Hof had namelijk wellicht niet moeten toekomen aan de beoordeling of in deze situatie sprake kon zijn van een geldige reden. Om als adverteerder een geldige reden te hebben moet er volgens de tekst van art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn eerst sprake zijn van ongerechtvaardigd voordeel. In een situatie waarin alleen een alternatief wordt geboden zou dan de conclusie getrokken moeten worden dat er alleen voordeel is getrokken en geen ongeachtvaardigd voordeel en zou dit buiten het toepassingsbereik van Art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn vallen.<sup>46</sup>

Uiteindelijk heeft de Engelse rechter op 21 mei 2013 uitspraak gedaan in de procedure tussen Interflora en M&S. Het gebruik van de INTERFLORA AdWords door M&S werd door de rechter inbreukmakend geacht omdat het voor de internetgebruiker niet duidelijk was van wie de advertentie afkomstig was of dat niet makkelijk te achterhalen was dat de advertentie niet van Interflora afkomstig was. Integendeel, in de tijd van de advertentie dachten vele gebruikers dat M&S een onderdeel was van het Interflora-netwerk: '[...] the M & S advertisements which are the subject of Interflora's claim did not enable reasonably well-informed and reasonably attentive internet users, or enabled them only with difficulty, to ascertain whether the service referred to in the advertisements originated from the proprietor of the Trade Marks, or an undertaking economically connected with it, or originated from a third party. On the contrary, as at 6 May 2008, a significant proportion of the consumers who searched for 'interflora' and the other Signs, and then clicked on M & S's advertisements displayed in response to those searches, were led to believe, incorrectly, that M & S's flower delivery service was part of the Interflora network. Thus M & S's use of the Signs had an adverse effect on the origin function of the Trade Marks.'<sup>47</sup>

## De Nederlandse rechter over AdWords

### Tempur

Vrij kort na de *Interflora* uitspraak van het Hof heeft het Hof Den Haag in de *Tempur*-zaak<sup>48</sup> voor het eerst in feitelijke instantie de criteria voor het gebruik van een (bekend) merk als AdWord toegepast.

Medicomfort had het trefwoord 'Tempur' bij Google aangekocht als AdWord. Wanneer dit woord werd ingetikt in Google kwam onder andere de volgende advertentie naar boven:

Toe aan een Nieuw Matras?  
Bestel Medicomfort Matras. Tot 40%  
Goedkoper dan de andere Topmerken!  
MedicomfortMatras.nl

In deze zaak nam het Hof Den Haag aan dat het internetpubliek 'in het huidige tijdsgewricht, gelet op zijn kennis van en ervaring met de werking van het internet in het algemeen en zoekmachines in het bijzonder, van welke ervaring deel uitmaakt de vermelding van 'Advertentie' of 'Advertenties', danwel 'Gesponsorde links' in het gekleurde kader links of boven de advertenties aan de rechterzijde van het scherm, op de hoogte is van het feit dat wanneer hij op de zoekpagina van Google (of een andere aanbieder van zoekmachines) een merknaam als zoekwoord intypt, niet alleen aan de merkhouder gelinkte zoekresultaten verschijnen, maar ook

advertenties van derden, niet alleen in het veld gesponsorde links aan de rechterzijde van het scherm, maar ook boven de natuurlijke zoekresultaten.'<sup>49</sup>

Met deze redenering in het achterhoofd heeft het Hof Den Haag de advertenties beoordeeld en geoordeeld dat de advertentie niet te vaag is, maar dat de internetgebruiker zal inzien dat er een alternatief voor Tempur wordt geboden. Samenvattend geeft het Hof een aantal overwegingen voor dit oordeel:

- de tekst van de link 'Toe aan een nieuwe matras' is heel algemeen gesteld;
- de advertentie maakt heel duidelijk dat Medicomfort de aanbieder is (en dus niet Tempur);
- de aangeboden matras wordt afgezet tegen 'de andere topmerken' en de internetgebruiker weet dat Tempur zo'n topmerk is;
- de aanduiding 'Tempur' komt in de advertentie niet voor.<sup>50</sup>

Overigens geven deze overwegingen een goed beeld van de manier waarop de Nederlandse rechter advertenties beoordeelt die naar boven komen bij het gebruik van merk van een ander als AdWord.

Het Hof Den Haag heeft daarnaast ook bepaald dat in het geval van een bekend merk de selectie als trefwoord van een aan het bekende merk gelijk teken niet noodzakelijk bijdraagt aan de verwatering van het merk.<sup>51</sup>

Het Hof Den Haag heeft ook bepaald dat er geen sprake is van 'in het kielzogvaren' van het bekende merk Tempur omdat er een geldige reden is die volgens het Hof Den Haag gelegen is in het feit dat er geen imitatie wordt aangeboden, maar een alternatief voor het merkproduct.<sup>52</sup>

46. Zie de noot van Ch. Gielen onder HvJ EU 22 september 2011, C-323/09 (*Interflora*), IER 2011/71; Overigens is Spoor een andere mening toegegaan in zijn noot onder dit arrest waar hij aangeeft dat het een nuttige vereenvoudiging lijkt dat er geen onderscheid wordt gemaakt door het Hof tussen de wettelijke voorwaarde dat het voordeel 'ongerechtvaardigd' moet zijn en de afwezigheid van een geldige reden (HvJ EU 22 september 2011, C-323/09 (*Interflora*), m.nt. J.H. Spoor, punt 15 noot.

47. England and Wales High Court (Chancery Division) 21 mei 2013, [2013] EWHC 1291 (Ch) (*Interflora/M&S*), r.o. 318.

48. Hof Den Haag 22 november 2011, IEPT20111122 (*Tempur/Medicomfort*).

49. Hof Den Haag 22 november 2011, IEPT20111122 (*Tempur/Medicomfort*), r.o. 17.

50. Hof Den Haag 22 november 2011, IEPT20111122 (*Tempur/Medicomfort*), r.o. 19.

51. Hof Den Haag 22 november 2011, IEPT20111122 (*Tempur/Medicomfort*), r.o. 29.

52. Hof Den Haag 22 november 2011, IEPT20111122 (*Tempur/Medicomfort*), r.o. 32. Overigens werd in deze zaak ook uitgebreid aandacht besteed aan de toelaatbaarheid van de advertenties op grond van het leerstuk 'misluidende en vergelijkende reclame'. Zie hiervoor het arrest in r.o. 37-39.



### Actifry

Begin dit jaar heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in de zaak tussen SEB en Philips.<sup>53</sup> Philips had de AdWords ‘Tefal ActiFry’ en ‘ActiFry friteuse’ aangekocht en wanneer deze termen werden ingetikt als zoekwoord verschenen respectievelijk de volgende advertenties:

Tip: Friteuse zonder olie?philips.nl

Bereid uw eten met 80% minder vet met de nieuwe Philips Frituurpan ...

www.philips.nl/airfryers

Zoekt u een friteuse? - Maak heerlijke hapjes zonder olie

www.philips.nl/airfryers

Bekijk de nieuwe Philips Friteuses!<sup>54</sup>

De rechtbank beoordeelt het gebruik van de merken van SEB als AdWord en de daarbij behorende advertentieteksten volgens de geldende (en hierboven besproken) jurisprudentie van het Europese Hof.<sup>55</sup> De rechtbank komt – aansluitende bij het *Tempur*-arrest van het Hof Den Haag – tot de slotsom dat de herkomstfunctie niet is aangetast omdat de advertentie de internetgebruiker het niet moeilijk of onmogelijk maakt om te weten van wie de in de advertentie aangeboden producten afkomstig zijn.<sup>56</sup> Ook de investeringsfunctie is volgens de rechtbank niet aangetast omdat de internetgebruiker de aangeboden producten identificeert als die van een ander dan van de merkhouder en daardoor is er sprake van het aanbieden van een alternatief en zullen de producten niet in verband worden gebracht met de merkhouder.<sup>57</sup>

Tot slot beoordeelt de rechtbank de inbreuk onder art. 2.20 lid 1 sub c BVIE<sup>58</sup> en komt tot de conclusie dat er geen sprake is van ‘in het kielzogvaren’ van het bekende merk omdat er een alternatief wordt aangeboden door Philips c.s. en geen imitatie. Door het gebruik als AdWord door Philips worden de reputatie van het merk niet aangetast en ook niet de andere functies van het merk.<sup>59</sup>

### Het merk als AdWord krijgt veel ruimte, maar niet onbeperkt

Het is wel duidelijk dat het Hof van Justitie EU én de Nederlandse rechter veel ruimte laten voor het gebruik van een (bekend) merk als AdWord. Zo hebben we gezien dat in de advertentie behorende bij de zoekterm niet de indruk gewekt mag worden dat er een economische band bestaat tussen de adverteerder en de merkhouder. De advertentie mag ook niet zo vaag zijn dat het moeilijk of onmogelijk wordt voor de internetgebruiker om te achterhalen wie de adverteerder is. Dit geldt overigens zowel voor inbreuk op basis van tekens die identiek zijn aan het merk als voor inbreuk op basis van tekens die overeenstemmen met het merk.

Daarnaast heeft het Hof geoordeeld dat wanneer er sprake is van inbreuk op grond van aantasting van de herkomstfunctie, er ook geen beroep meer mogelijk is op de uitzonderingen van art. 6 Merkenrichtlijn.

Verder heeft het Hof ook bepaald dat een merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk als AdWord wanneer dat voor hem leidt tot meer inspanningen om zijn reputatie te behouden of te vergroten. Zelfs wanneer dit ertoe zou leiden dat consumenten voor het alternatieve product kiezen is er geen verzet mogelijk voor de merkhouder. Ook bepaalde het Hof dat je tweedehandsproducten mag verkopen door het merk te gebruiken, mits je er maar voor

zorgt dat er geen verwarring ontstaat over de herkomst van de producten of dat de andere functies van het merk worden aangetast.

Het Hof Den Haag heeft in de eerste uitwerking van het *Interflora*-arrest praktische inzichten gegeven voor adverteerders om te zorgen dat zij in een inbreukprocedure betreffende hun AdWords sterker staan. Deze lijn is door de Rechtbank Den Haag in het *Actifry*-vonnis doorgetrokken. Toch blijft het lastig om concrete aanwijzingen te geven over welke advertentieteksten nu wel toelaatbaar zijn en welke niet. Ondanks dat de jurisprudentie nu iets meer richting heeft gegeven is iedere zaak uniek en hangt het af van alle omstandigheden van het geval of een gebruik als AdWord uiteindelijk toelaatbaar is. Toch is er – met enig slag om de arm – wel een aantal algemene opmerkingen te maken.

Als adverteerder doe je er bijvoorbeeld goed aan om de eerste regel van de advertentie algemeen te houden met betrekking tot het product of de dienst die je aanbiedt. Zinnen als ‘Toe aan een nieuwe matras’, ‘Zoekt u een friteuse? – Maak heerlijke hapjes met minder olie’ of ‘Liever een tweedehands smartphone?’ zouden in merkenrechtelijk opzicht acceptabele teksten kunnen zijn.<sup>60</sup> Vermeld in de advertentie vervolgens duidelijk wie de aanbieder is: ‘Bestel Medicomfort Matras’ of ‘Bekijk de nieuwe Philips Friteuses!’. Hierdoor neemt de kans af dat er verwarring ontstaat over de herkomst van de aangeboden waren of diensten. Het zou ook kunnen helpen om het gebruik van het merk in je advertentie te vermijden. Maar ook dit is weer geen zekerheid aangezien zelfs als het merk niet wordt gebruikt in de advertentietekst er nog sprake kan zijn van inbreuk. Zo slaagde Marks & Spencer er niet in om de indruk weg te nemen dat zij tot het netwerk van Interflora behoorde. Zorg er dus voor dat als er bijvoorbeeld sprake is van een netwerk waartoe jij zou kunnen behoren of als er op een andere manier een economische band tussen jouw onderneming en het merk gelegd kan worden dat je dit expliciet weerlegt of rechtzet in de advertentietekst. Een disclaimer op je website die de verwarring wegneemt lijkt daarbij niet voldoende te zijn. Een

53. Rechtbank Den Haag 23 januari 2013, *IEPT20130123 (SEB/Philips)*.

54. Rechtbank Den Haag 23 januari 2013, *IEPT20130123 (SEB/Philips)*, r.o. 2.9.

55. Rechtbank Den Haag 23 januari 2013, *IEPT20130123 (SEB/Philips)*, r.o. 4.4-4.8.

56. Rechtbank Den Haag 23 januari 2013, *IEPT20130123 (SEB/Philips)*, r.o. 4.10.

57. Rechtbank Den Haag 23 januari 2013, *IEPT20130123 (SEB/Philips)*, r.o. 4.12.

58. Art. 2.20 lid 1 sub c BVIE correspondeert met het in dit artikel eerder besproken art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn.

59. Rechtbank Den Haag 23 januari 2013, *IEPT20130123 (SEB/Philips)*, r.o. 4.18. Ook in deze zaak werd uitgebreid aandacht besteed aan de toelaatbaarheid van de advertenties op grond van het leerstuk ‘misleidende en vergelijkende reclame’. Zie hiervoor het vonnis in r.o. 4.19-4.36.

60. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat wanneer je een advertentie wilt opstellen die uitgaat van vergelijkende reclame, je niet kunt volstaan met een dergelijke algemene tekst en is het meestal wel nodig om het merk te noemen. In een dergelijk geval dien je de eventuele aantasting van de functies van het merk op een andere manier te voorkomen.

idee zou wellicht kunnen zijn om het woord ‘onafhankelijk’ in de advertentietekst op te nemen. Een dergelijke disclaimer in de advertentietekst is echter nog niet voorgelegd aan de rechter. Misschien had de Engelse rechter wel anders geoordeeld over het AdWords-gebruik door Marks & Spencer als in de advertentietekst was vermeld ze een ‘onafhankelijke bezorgdienst voor bloemen’ aanboden. Het is echter koffiedik kijken of een algemene disclaimer zoals ‘onafhankelijk’ voldoende is.<sup>61</sup> Ook dat zal van de specifieke omstandigheden van het geval afhangen.

Soms is het echter onvermijdelijk om het merk te gebruiken in je advertentie, bijvoorbeeld als je tweedehands producten van dat merk verkoopt. Zorg er dan wel voor dat je duidelijk maakt waar de producten vandaan komen. Ook als je een reparatiedienst voor producten van een bepaald merk aanbiedt (zoals iPhone repair), is het bijna onvermijdelijk dat je het merk in je advertentie gebruikt. Maar ook hierbij geldt dat je alle schijn van een economische band moet vermijden. Zo zou de advertentietekst ‘BMW repair – voor al uw BMW reparaties – Garage X [www.garageX.nl](http://www.garageX.nl)’ niet duidelijk genoeg kunnen zijn omdat uit de tekst niet blijkt of de betreffende garage misschien wel tot het dealernetwerk van BMW hoort.

De AdWords arresten hebben door de jaren op sommige punten duidelijkheid gebracht, maar nog lang niet elke vraag is aan de orde geweest. Zo is het laatste voorbeeld, waarbij een reparatiedienst wordt aangeboden nog niet duidelijk. Hoe ver mag je bijvoorbeeld gaan met je AdWords campagne in relatie met de uitzondering in het merkenrecht dat je de bestemming van de waar mag aangeven en de rol die dit speelt bij de beoordeling of de herkomstfunctie wordt aangetast? Deze en nog vele andere vragen zullen ons juristen de komende jaren nog voldoende bezighouden.

---

61. Zeer recent is door het Hof Den Haag in ander verband geoordeeld dat de disclaimer ‘onafhankelijk Talens dealer’ niet voldoende was om de indruk van een commerciële band tussen merkhouder en derde weg te nemen. In deze zaak ging het echter niet om AdWords, maar om een domeinnaam en handels naam waarvan het dominante deel overeenkwam met het dominante bestanddeel van de ingeroepen merken (Hof Den Haag 13 augustus 2013, 417206/KG ZA 12-383 (*Talensshop*)).