



**Het Hof van Justitie, de hoogste rechter van de Europese Unie, deed in het tweede kwartaal van 2010 drie langverwachte uitspraken over het gebruik van het merk van een ander als betaald zoekwoord voor Google AdWords. Hoe ver kunnen merken en retailers hiermee gaan als ze dit doen met andermans merk? En welke stappen kunnen merkhouders ondernemen die dit willen verbieden?**

DOOR: MAARTEN HAAK

**E**en update: een handelaar liet een advertentie voor imitatie-tassen verschijnen door het betaalde zoekwoord 'Louis Vuitton' bij Google te gebruiken. En een reisbureau had de merknaam van een concurrent als AdWords gebruikt. Steeds was het trefwoord niet zichtbaar in de advertentietekst, maar werd de advertentie wel getoond als de merknaam via Google werd gezocht. De merkhouders spraken Google hierop aan omdat het bedrijf deze 'merkinbreuken' faciliteerde en eraan verdiende.

De uitkomst: het gebruik van andermans merk als AdWord is in beginsel toegestaan. Er mag geen verwarringsgevaar of misleiding mogelijk zijn. En het mag voor de doelgroep (de 'oplettende internetgebruiker') niet lastig zijn om uit de advertentie-met-link te zien of de adverteerder economisch met de

merkhouder is verbonden, bijvoorbeeld door een licentieovereenkomst.

Het Hof meent dat de oplettende internetgebruiker de schermindeling bij zoekmachines wel begrijpt: bij de natuurlijke zoekresultaten staat de merkhouder bij een search op het merk meestal bovenaan. Erboven en rechts staan de gesponsorde advertenties, meestal zowel van de merkhouder (of gelieerde partijen) als van derden.

#### **Niet verwarrend**

Het Hof vindt dat op zichzelf niet verwarrend. Alles hangt dus af van de korte advertentietekst en de domeinnaam waarnaar wordt verwezen: uit die combinatie moet duidelijk zijn of de adverteerder – kort gezegd – iets met de merkhouder te maken heeft. Tuinarchitect Janssen kan dus gewoon 'Tuinarchitect Pietersen' als AdWords gebruik-

ken, zodat zijn advertentie 'Tuinarchitect Janssen – voor een bloeiende tuin' te zien is voor mensen die zijn concurrent zoeken.

#### **Louis Vuitton**

Als het om een bekend merk-AdWord gaat, gelden er meer voorwaarden. Van de goodwill van een bekend merk mag niet 'ongerechtvaardigd' worden geprofiteerd. Zo'n voordeel werd aangenomen bij een advertentie voor nagemaakte Louis Vuitton-tasjes, met als AdWord 'Louis Vuitton'. Dat was ongerechtvaardigd omdat de adverteerder daarmee klaarblijkelijk wilde meeliften op de reputatie van het bekende merk. Het Hof neemt dus een merkinbreuk aan omdat het om een bekend merk (met een ruimere merkrechtbescherming) gaat.

De houder van een 'gewoon' merk kan zo'n advertentie voor namaakproducten dus niet via zijn merkrecht verbieden. Het is dan immers duidelijk dat de advertentie met de 'namaakitems' niets met het 'gewone' merk te maken heeft. Wel kan de merkhouder zich in die situatie nog beroepen op de strenge regels voor vergelijkende reclame. Die verbieden dat een product als 'imitatieproduct' wordt aangeprezen. Met een gewone advertentie voor een concurrerend product met een concurrerend merk-AdWord is dus

*De oplettende internetgebruiker begrijpt de schermindeling bij zoekmachines wel*



# Google AdWords



niets mis. De adverteerder heeft hierop duidelijk terrein gewonnen.

Dit is goed nieuws voor de vele gebruikers van AdWords. Zo kan Vodafone adverteren met gesponsorde zoekwoorden 'KPN' en 'T-Mobile', zolang de advertentietekst geen verwarring wekt en duidelijk maakt dat de adverteerder niets met de merkhouders te maken heeft. Een bekend merk als Vodafone zal ook niet snel meeliften op de bekendheid van concurrerende merken KPN en T-Mobile.

## Meer mogelijk

Als het om niet-bekende merken gaat, is bovendien nog meer mogelijk. Primakabin verhuurt en verkoopt tweedehands bouwketen van het merk Portakabin. Ook zij procedeerde over merk-AdWords. Het Hof van Justitie besliste dat zij 'Portakabin' als AdWord mag gebruiken voor die gebruikte keten. Maar dan alleen voor de keten waarop dat merk nog staat, niet voor de bouwketen waarvan het merk 'Portakabin' was vervangen door het nieuwe merk 'Primakabin'. Dat brengt schade toe aan de wezenlijke functie van het merk: het garanderen van de herkomst en kwaliteit van de producten.

In de zaak Portakabin/Primakabin

besliste het Hof van Justitie ook dat een merk-AdWord niet per se moet linken naar een one brand store. Een merk-AdWords-advertentie mag linken naar een site waarop naast het merkproduct ook andere producten worden verhandeld. Natuurlijk zijn er ook situaties denkbaar waar dat toch niet mag, bijvoorbeeld als er maar een paar 'excuusproducten' van het merk worden verkocht om in feite heel veel concurrerende producten onder de aandacht te brengen. Of als de kwaliteit van de andere producten te wensen overlaat. Of als het merkproduct op de site is 'verscholen' in een bos van concurrerende producten en dus eigenlijk niet vindbaar is. In zulke situaties kan de merkhouder wel optreden tegen het gebruik van het merk als AdWord.

## Inhoud

Ook Google spint garen bij de beslissingen van het Hof van Justitie. Het Hof besliste principieel dat alleen de adverteerder verantwoordelijk is voor de inhoud van de advertentie. Dat Google flink verdient aan advertenties voor inbreukmakende producten maakt haar nog niet aansprakelijk voor de inhoud. Want in beginsel heeft Google geen kennis van de inhoud van de advertenties

*De adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie, Google niet*



of van de gelinkte sites. Maar als een merkhouder terecht klaagt over een inbreuk moet Google de advertentie snel verwijderen. Google is alleen aansprakelijk als zij dat niet snel doet, of als zij te veel bij de inhoud van de advertentie betrokken is, bijvoorbeeld bij de selectie van trefwoorden.

## Blokkeren

In de aanloop naar dit arrest stond Google merkhouders in Europa toe het merk als AdWord geheel te blokkeren. Buiten Europa kan dit alleen voor zichtbaar gebruik in advertenties. Te verwachten is dat Google nu één wereldwijd beleid gaat voeren: merkblokkades alleen bij zichtbaar merkgebruik. Het gebruik van merk-AdWords zal daardoor sterk toenemen. Wie een merkproduct zoekt, heeft voortaan meteen een aantal alternatieven in beeld. ■

Mr. Maarten Haak is advocaat en partner van nichekantoor Hoogenraad & Haak advertising + IP advocaten te Amsterdam. Het kantoor is gespecialiseerd op het gebied van reclamerecht, intellectuele eigendom (IP) en productinformatie. Haak adviseert en procedeert voor vele merkhouders en retailers. Voor RetailTrends gaar hij en zijn compagnon Ebba Hoogenraad regelmatig in op juridische retailkwesties. Reacties? mh@hoogenraad.nl