



Gebruik naam concurrent als AdWord riskant

12 november 2009 | Het Financieele Dagblad

Door: Driessen, M.

Marjolein Driessen

Stel u bent op zoek naar een nieuwe Samsonite koffer en zoekt via Google naar Samsonite. Vervolgens verschijnt naast de normale zoekresultaten een advertentie, niet van Samsonite of de Samsonite producten, maar van het bedrijf Carlton. Als u op die advertentie klikt, komt u op de website van dit bedrijf. Is gebruik door Carlton van het merk Samsonite als AdWord toegestaan?

In diverse Europese landen zijn juridische procedures gestart over het veel voorkomende gebruik als AdWord van andermans merken. Op 22 september is het Europese Hof van Justitie geadviseerd in de eerste van een reeks Google AdWord-zaken. De advocaat-generaal van het hof heeft een zogeheten conclusie geschreven in een drietal Franse procedures.

Volgens de advocaat-generaal maakt Google geen merkinbreuk door het selecteren en aanbieden aan adverteerders van AdWords bestaande uit andermans merk. Onduidelijk is echter hoe het zit met het gebruik van deze merken als AdWord door de adverteerders zelf.

De advocaat-generaal sluit niet uit dat dit merkinbreuk op kan leveren, maar spreekt zich hier verder niet over uit. Op het moment dat het hof deze vraag echter bevestigend beantwoordt, zullen vele bedrijven die andermans merken als AdWord gebruiken juridische procedures en hoge schadevorderingen tegemoet kunnen zien.

Vanuit diverse Europese landen zijn hierover vragen gesteld aan het Europese Hof. Zo ook in de Nederlandse zaak Portakabin/Primakabin. Primakabin verkoopt nieuwe en tweedehands mobiele bouwsystemen. De tweedehands systemen zijn oorspronkelijk door Portakabin verkocht onder het merk Portakabin. Primakabin gebruikt het AdWord Portakabin, en enkele variaties daarop. Portakabin maakt daartegen bezwaar en stelt dat er sprake is van inbreuk op zijn merkrechten.

De voorzieningenrechter Amsterdam gaf Portakabin ongelijk. Kort gezegd kan gebruik van Portakabin als AdWord volgens de voorzieningenrechter niet worden aangemerkt als merkgebruik, te weten: gebruik ter onderscheiding van waren of diensten.

Ook trekt Primakabin geen ongerechtvaardigd voordeel uit het gebruik van het merk Portakabin. Immers, het bedrijf gebruikt het woord Portakabin om belangstellenden naar zijn website te leiden alwaar hij naast zijn eigen producten tweedehands Portakabin-systemen verkoopt. Dat is toegestaan.

Het gerechtshof in Amsterdam onderschrijft dit oordeel grotendeels, mits Primakabin ervoor zorgt dat belangstellenden direct worden doorgelinkt naar de subpagina waar de Portakabin-systemen worden aangeboden, en dus niet naar de homepage. Deze beslissing lijkt me niet onbegrijpelijk. Primakabin moet immers de mogelijkheid hebben zijn tweedehands Portakabin-producten aan te prijzen. Hoe moet het bedrijf dat doen als hij het merk Portakabin niet mag gebruiken?

Anders zou het kunnen worden als Primakabin geen Portakabin-producten zou aanbieden maar desondanks dit merk als AdWord zou gebruiken. Dan lijkt Primakabin immers - zonder geldige reden - mee te liften op de reputatie van het merk Portakabin en trekt hij daaruit ongerechtvaardigd voordeel. En dat kan merkinbreuk opleveren.

Of het Europese Hof van Justitie daar ook zo over denkt, is afwachten. De Hoge Raad heeft inmiddels een vijftal vragen gesteld.

De belangrijkste vraag luidt: levert gebruik als AdWord van andermans merk merkgebruik op en zo ja, onder welke omstandigheden kan de merkhouder dit gebruik verbieden?

Het wordt tijd dat deze vraag wordt beantwoord door het hof zodat de onzekerheid die hierover bestaat - bij bedrijven, rechters én advocaten - wordt opgeheven. Google blijft vooralsnog gespaard, maar adverteerders zijn gewaarschuwd.

M. Driessen is advocaat bij Leijnse Artz in Rotterdam.

Copyright (c) 2009 Het Financieele Dagblad

Actuele koers Google Inc-cl A 570,42 (+0,74%)

Gerelateerde artikelen

13-11	Open oog voor klant en internet staan aan basis Noordelijke groei
11-11	Snapshots uit de sushibar
04-11	Online merkenhandel
23-10	'Mijn compagnon heeft een Jaguar, maar hij is heel anders dan ik'
21-10	Merk volgt klant naar sociale media

Meta-data

Katern/Bijlage	Het Financieele Dagblad , donderdag 12 november 2009
Pagina	Recht & Belastingen (pag. 9)
Auteur(s)	Driessen, M.
Sectoren	media
Bedrijven	Google / US38259P5089
Trefwoorden	Internet ; Zoekdienst ; auteursrechten ; marketing ; rechtszaken ; reclame

REACTIES 0 van 0