

ADWORDS – MERKINBREUK OF TOEGESTAAN?

Google maakt géén inbreuk, adverteerders wel – óók in de afvalbranche

Marjolein Driessen*

Moet u toestaan dat concurrenten uw merken als AdWord (betaalde zoekwoorden) gebruiken?

Stel: u bent een succesvol afvalverwerkend bedrijf genaamd 'De Witte Afvalbeheer'. U geniet een goede reputatie en u hebt veel geïnvesteerd in uw (merk)naam. En dan blijkt opeens dat er een bedrijf is opgedoken dat net is gestart en waarmee u geen enkele link heeft, maar dat úw merken gebruikt op internet. Als afnemers via Google zoeken naar 'De Witte', verschijnt naast de normale zoekresultaten een advertentie, niet van uw bedrijf De Witte Afvalbeheer, maar van het bedrijf 'De Bruin Afval'. Als afnemers op die advertentie klikken, verschijnt de website van dit bedrijf. Is gebruik door De Bruin Afval van het merk De Witte als AdWord toegestaan?

In diverse Europese landen worden juridische procedures gevoerd over het veel voorkomende gebruik van andermans merken als (Google) AdWord. Op 23 en 25 maart jl. heeft het Hof van Justitie EU zich uitgesproken in de eerste twee zaken in de 'Google AdWord'-reeks. Het Hof heeft vastgesteld dat gebruik van (andermans) merken als AdWord inbreuk oplevert als daarmee reclame wordt gemaakt voor dezelfde waar of dienst terwijl het voor internetgebruikers niet of nauwelijks mogelijk is om te zien van wie die reclame afkomstig is, dus wie er eigenlijk adverteert. Op die wijze worden internetgebruikers namelijk gelokt naar de website van een bedrijf dat een directe concurrent is van het bedrijf waar ze in eerste instantie naar op zoek waren. Het Hof oordeelde daarnaast dat Google géén merkinbreuk maakt door het aanbieden van AdWords. Opmerkelijk is dat wel, omdat Google in de praktijk die AdWords zelf selecteert en adverteerders de suggestie meegeeft die AdWords te gebruiken om meer hits te krijgen naar hun website.

In Nederland speelt een vergelijkbare zaak die eveneens is voorgelegd aan het Hof van Justitie EU. 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 haar merkrechten.

In eerste instantie werd Portakabin in het ongelijk gesteld. 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, zij gebruikt het woord "portakabin" om belangstellenden naar haar website te leiden alwaar zij náást haar eigen producten tweedehands PORTAKABIN systemen verkoopt. Dat is toegestaan, aldus de voorzieningenrechter. Let wel: dat was vóórdát het Hof van Justitie EU zich had gebogen over dit vraagstuk. Het gerechtshof Amsterdam onderschrijft het oordeel van de voorzieningenrechter grotendeels, mits Primakabin ervoor zorgt dat belangstellenden direct worden doorgelinkt naar de subpagina waar de PORTAKABIN systemen worden aangeboden, en dus niet naar de

* Marjolein Driessen is advocaat bij Leijnse Artz te Rotterdam.

homepage. Deze beslissing lijkt me niet onbegrijpelijk. Primakabin moet immers de mogelijkheid hebben haar tweedehands PORTAKABIN producten aan te prijzen. Hoe moet zij dat doen als zij het merk 'PORTAKABIN' niet mag gebruiken? Anders zou het worden als Primakabin geen PORTAKABIN bouwsystemen zou aanbieden, maar desondanks dit merk als AdWord zou gebruiken. Dan maakt Primakabin immers gebruik van andermans merk voor dezelfde waar. En dat kan merkinbreuk opleveren. Zo heeft het Hof van Justitie EU inmiddels geoordeeld.

De Hoge Raad heeft in de Portakabin/Primakabin-zaak een vijftal vragen gesteld aan het Hof. De belangrijkste vraag luidt uiteraard: levert gebruik als AdWord van andermans merk merkgebruik op en zo ja, onder welke omstandigheden kan de merkhouder dit gebruik verbieden? Gelukkig is de onzekerheid die dáárover bestond, bij bedrijven, rechters én advocaten, inmiddels grotendeels opgeheven. Maar hoe zit het als De Bruin Afval een variatie op het merk De Witte – bijvoorbeeld de verschrijving 'De Wite' of 'De Witt' – gebruikt? Is dat eveneens merkinbreuk? En maakt het bijvoorbeeld nog verschil of de advertentie van De Bruin in een aparte lijst met advertenties terechtkomt of in de gewone lijst met gevonden pagina's waar in elk geval ook De Witte Afvalbeheer staat vermeld?

Kortom, het laatste woord is hier zeker nog niet over gezegd. Google blijft (vooralsnog) gespaard, maar adverteerders zijn gewaarschuwd!