

De merkenrechtelijke aspecten van AdWords

Zoeken en gevonden worden

Bjorn Schipper

Een willekeurige surfsessie op het internet begint niet zelden met een zoekopdracht bij een van de internet-zoekmachines. De kans is groot dat Google die zoekmachine is. Zoeken op bepaalde trefwoorden bij Google laat tegenwoordig zien dat er meer is dan alleen maar de ‘natuurlijke’ zoekresultaten in het midden van het zoekscherm. Bepaalde trefwoorden maken speciale advertenties zichtbaar. Zo is te zien dat zoeken op de bandnaam ‘Destine’ een advertentie oplevert in verband met kaartverkoop voor optredens van Destine. Zoeken op ‘Noorderslag’ geeft een advertentie voor goedkope slaappleaatsen in Groningen in verband met het gelijknamige muziekevenement. Zoeken op ‘gitaar’ geeft een aantal advertenties in verband met de verkoop van gitaren en een aanbieding om gitaarles te volgen. Zoeken op ‘Extrema Outdoor’ geeft een advertentie voor de verkoop van kaarten voor het gelijknamige dance-festival. Trefwoorden waaraan deze advertenties gekoppeld zijn worden bij Google *AdWords* genoemd.¹ Uit genoemde voorbeelden volgt dat het gebruik van AdWords zeer divers is. De dienst Google AdWords is de afgelopen jaren in zowel binnen- als buitenland onderwerp van juridische geschillen geweest. De hoogste Europese rechter - het Europees Hof van Justitie (HvJEG) - heeft recentelijk een aantal belangrijke arresten over deze materie gewezen. In deze bijdrage pas ik het door het Hof geschetste merkenrechtelijke kader toe op de muziekpraktijk in Nederland. Met name het gebruik van andermans merk als AdWord roept interessante vragen op.

Google AdWords

In 2000 introduceerde Google haar advertentiedienst AdWords die het adverteerders en/of exploitanten van websites mogelijk maakt om tegen betaling zogeheten gesponsorde koppelingen of links te gebruiken. Dit zijn koppelingen van aan de ene kant speciale advertenties van adverteerders en/of exploitanten van websites en aan

de andere kant bepaalde trefwoorden die vooraf door adverteerders en/of deze exploitanten van websites gereserveerd, zeg maar ‘gekocht’ kunnen worden. Het kopen van zo’n trefwoord betekent dat de adverteerder hiervoor een bepaald bedrag betaalt dat binnen de advertentiedienst als het ware apart wordt gezet. Steeds als iemand zoekt op het trefwoord zal op dit ge-

reserveerde bedrag een bedrag in mindering worden gebracht. Dit wordt ook wel *pay-per-click* genoemd. Hoe meer er gezocht wordt op het trefwoord, hoe sneller het gereserveerde bedrag zal slinken. Het bij zoekmachine Google zoeken op zo' n gereserveerd trefwoord heeft tot gevolg dat de speciale advertentietekst bij Google boven en/of rechts van de gewone zoekresultaten zichtbaar wordt. Met als gevolg dat bij het zoeken extra aandacht wordt gevraagd voor het bedrijf, de producten en/of diensten die achter deze speciale advertenties schuilgaan. Alles met het doel om de relevantie te vergroten. Google AdWords is daarmee een handige manier om gevonden te worden op het internet. De vind- en zichtbaarheid op internet wordt door middel van de AdWords vergroot.

Algemeen: merkenrechtelijke kader

Alvorens in te gaan op de merkenrechtelijke normen van het HvJEG schets ik eerst in vogelvlucht het algemene kader van het merkenrecht, te beginnen in de Benelux. Artikel 2.20 lid 1 sub a t/m d van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) somt de verschillende mogelijkheden van merkinbreuk op². Kort gezegd kan een houder van een merk commercieel gebruik van identieke en/of met zijn merk overeenstemmende tekens tegengaan indien deze tekens gebruikt worden voor identieke dan wel soortgelijke producten of diensten als waarvoor zijn merk is ingeschreven. Ingeval van overeenstemmende tekens en soortgelijke of aanverwante producten of diensten moet het dan om verwarringwekkend gebruik gaan. Gaat het om bekende merken, geldt een ruimere bescherming. Bekende merken genieten namelijk bescherming tegen gebruik van identieke en/of overeenstemmende tekens voor zowel soortgelijke als niet-soortgelijke producten en diensten als waarvoor het bekende merk is ingeschreven. Deze bescherming houdt in dat niet zomaar voordeel mag worden getrokken uit de bekendheid van een merk – ook wel kielzogvaren³ genoemd – als ook dat geen afbreuk mag worden gedaan aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het bekende merk. Deze verschillende vormen van merkinbreuk in de Benelux gaan uit van gebruik van tekens ter onderscheiding van (de herkomst van)

producten of diensten en zijn in lijn met het Europese merkenrecht. Het Benelux-merkenrecht kent echter nog een aanvullende grondslag voor merkinbreuk, te weten die van bescherming tegen het op ongerechtvaardigde wijze voordeel genieten of afbreuk doen aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk indien identieke en/of gelijkende tekens niet ter onderscheiding van producten of diensten worden gebruikt, bijvoorbeeld als (handels)naam van een onderneming. In bepaalde situaties kan alleen een zogeheten geldige reden – een dringende noodzaak – om juist dat ene teken te gebruiken, een escape zijn om onder een dreigende merkinbreuk uit te komen.

Europese rechter: gebruik van andermans merk als AdWord

Het HvJEG heeft in 2010 en 2011 maar liefst vijf arresten⁴ gewezen die betrekking hebben op merkgebruik in relatie tot de AdWords-dienst van Google. Het ging onder andere om zaken waarin verhandeling van namaakproducten met gebruikmaking van AdWords en gebruik door concurrenten van andermans merk als AdWord centraal stonden. Een zaak kan voor het HvJEG komen als de hoogste nationale rechter – in ons land de Hoge Raad – aan deze hoogste Europese rechter (prejudiciële) vragen stelt over de uitleg van het recht daar waar het gaat om een in Europees verband geregelde norm.

Uit de AdWords-arresten van het HvJEG kan een aantal belangrijke regels gesticuleerd worden. Ik beperk me daarbij tot de positie van adverteerders en exploitanten van websites die AdWords bij Google 'kopen'. In de eerste plaats is dat de regel dat het reserveren van andermans merk als AdWord merkenrechtelijk relevant gebruik is en daarmee binnen de scope van de bevoegdheden van de merkhouder kan komen te liggen. Daarnaast is dat de regel dat dit merkgebruik in ieder geval gezien kan worden als gebruik ter onderscheiding of promotie⁵ van (eigen) producten of diensten. Of vervolgens door het gebruik van een merk als Adword sprake is van een van genoemde vormen van merkinbreuk, hangt volgens het HvJEG af van de vraag of het gebruik als AdWord afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk,

meer in het bijzonder de herkomstaanduidingsfunctie en reclamefunctie. In beginsel is dit niet het geval zegt het HvJEG. Echter, als blijkt dat de gesponsorde koppeling met de speciale AdWord-advertentie het de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker' onmogelijk of moeilijk maakt om te begrijpen of de betreffende producten of diensten van de adverteerder of – direct of indirect – van de merkhouder afkomstig zijn, gaat de gebruiker van het AdWord in de fout. Anders gezegd: indien de AdWord-advertentie de realiteit vertroebeld, wordt de herkomstaanduidingsfunctie van het merk aangetast en ligt merkinbreuk voor de hand. Omdat in de gewone zoekresultaten vrijwel altijd de website van de merkhouder zal verschijnen, acht het HvJEG aantasting van de reclamefunctie minder snel voor de hand liggend. Tot slot heeft het HvJEG overwogen dat houders van bekende merken merkenrechtelijk actie kunnen ondernemen tegen aanbieders van namaakproducten indien deze aanbieders deze bekende merken als AdWord gebruiken, zelfs ingeval de adverteerder probeert niets te vertroebelen en overduidelijk imitatieproducten aanbiedt.

AdWords en muziek

AdWords hebben inmiddels ook hun intrede gedaan in de muziekindustrie. De voorbeelden aan het begin van deze bijdrage maken duidelijk dat het gebruik van AdWords divers is. Het merendeel lijkt vooralsnog ingegeven door het bevorderen van de verkoop van de producten of diensten die rechtstreeks met het betrokken merk samenhangen. Zo zal Destine muziek en kaartjes voor

optredens willen verkopen, en wellicht ook merchandise. Het inzetten van een Adword-campagne kan daarbij een prima hulpmiddel zijn. Het wordt pas bedreigend als derden bootlegs, zwarte/valse kaartjes voor optredens en slappe aftreksels van de originele merchandise aanbieden met gebruikmaking van het AdWord 'Destine'. Een merkrecht kan dan juridisch een extra zet in de goede richting betekenen. Een kwalitatief zeer slechte coverband die zich op niet al te duidelijke wijze profileert als een gelijkwaardig alternatief voor Destine en ter promotie van zichzelf het AdWord 'Destine' gebruikt, begeeft zich op glad ijs. Dit zou gegeven de normen van het HvJEG wel eens niet door de beugel kunnen. Voor Extrema Outdoor geldt dat als het gaat om het aanbieden van zwarte/valse kaartjes met gebruikmaking van haar festivalnaam als AdWord, een merkrecht uitkomst kan bieden. Het aanpakken van een concurrerend festival dat met gebruikmaking van 'Extrema Outdoor' als AdWord het eigen festival aanprijst en daarbij een zeer scherp onderscheid maakt tussen beide muziekevenementen, zou wel eens lastig zijn. De bekendheid van Extrema Outdoor kan echter de doorslag geven nu van kielzogvaren al snel sprake zal zijn.

Kortom, het gebruik van AdWords in de muziek laat zien dat kansen en bedreigingen vrij dicht bij elkaar liggen. Een exclusief merkrecht kan zo bezien een effectief wapen bieden.

Bjorn Schipper is advocaat bij Bousie advocaten in Amsterdam

- 1 Andere zoekmachines op het internet (o.a. AltaVista, Yahoo en Bing) hanteren ook een soortgelijke advertentiedienst aan waarbij trefwoorden aan advertenties gekoppeld kunnen worden. Voor het gemak laat ik deze concurrerende diensten buiten beschouwing en concentreer ik mij op Google AdWords.
- 2 Het voert te ver om in deze bijdrage alle inbreukgrondslagen met bijbehorende nuances volledig uit te werken.
- 3 Zie onder meer HvJEG 18 juni 2009, nr. C-487/07 (L'Oreal/Bellure).
- 4 HvJEG 23 maart 2010, gevoegde zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 (Google France), HvJEG 25 maart 2010, nr. C-278/08 (BergSpechte), HvJEG 26 maart 2010, nr. C-91/09 (arrest in het Duits gewezen, met alleen een Franse vertaling beschikbaar) (BananaBay), HvJEG 8 juli 2010, nr. C-558/08 (Portakabin) en HvJEG 12 juli 2011, nr. C-324/09 (L'Oreal/eBay).
- 5 Zie onder meer Hofhuis, "Adverteren op Google met het merk van een concurrent als AdWord", *Ars Aequi* oktober 2010, p. 704.