

Van adwords en metatags

Charles Gielen*

INLEIDING

Egbert Dommering's activiteiten concentreren zich rond informatie in ruime zin. Natuurlijk is zijn focus gericht op de juridische aspecten van informatie, maar hij doet krachtig mee aan het politieke debat. Om maar eens wat te noemen: eerder in 2007 nam hij in De Balie deel aan een debat over veilig internet.¹ Maar dit is maar een heel klein voorbeeld uit een grote reeks van indrukwekkende activiteiten die betrekking hebben op juridisch/maatschappelijke aspecten van informatie. Om hem en zijn oeuvre te eren, wil ik stil staan bij enkele middelen die bij internetreclame worden gebruikt om effectief (effectiever) aandacht voor producten of diensten te vragen. Het blijkt dat er groot verschil van mening is over de toelaatbaarheid van dergelijke middelen, met name vanuit merkenrechtelijke optiek.

Type 'internetreclame' in op Google.nl en men krijgt ruim 25.000 sites waar uitgelegd wordt hoe reclame op internet werkt en waar gereedschappen worden gesleten om reclame op internet effectiever te doen zijn; een van de sites heeft als openingszin "Zoekmachinemarketing is een vak apart".² Zoals we allen tegenwoordig vrijwel dagelijks ervaren, wordt van internetreclame uitbundig gebruikt gemaakt. Ik zal hier het verschijnsel van ongewenste emailberichten, ongevraagde pop-ups en reclamebanners buiten beschouwing laten. Van de gedachte eraan krijg ik trouwens al een slecht humeur. Ik concentreer mij op het verschijnsel van de metatags en het adwords-systeem dat voor gesponsorde koppelingen op pagina's met zoekresultaten zorgt. Ik wil de vraag behandelen wat voor rol het merkenrecht bij deze verschijnselen speelt.

ADWORDS EN METATAGS, ALGEMEEN

Maar eerst iets over de verschijnselen zelf. Een metatag is volgens Wikipedia een veld in een document dat specifieke metadata bevat, in ons geval een of meerdere woorden, die zijn opgenomen in de bron van een website en onzichtbaar zijn bij normale waarneming van de site.³ Het gevolg is dat wanneer iemand dat woord intoetst in een zoekmachine de link naar de desbetreffende

* Prof. mr. Ch. Gielen is advocaat te Amsterdam en hoogleraar IE-recht aan de RU Groningen.



website in de zoekmachine verschijnt. Eenzelfde effect wordt bereikt wanneer men een bepaald woord voor de waarnemer onzichtbaar opneemt op de site zelf, bijvoorbeeld door dit in witte letters tegen een witte achtergrond op te nemen. Een metatag werkt bijvoorbeeld aldus dat in geval de KLM het woord ‘vlieg-reizen’ als metatag in de bron van haar website heeft opgenomen, en vervolgens iemand het woord ‘vlieg-reizen’ in een zoekmachine intoetst, de website van de KLM verschijnt.⁴ Merkenrechtelijk is hier niets aan de hand. Maar stel dat de KLM als metatag opneemt ‘Lufthansa’, waardoor bij intoetsen van het woord ‘Lufthansa’ de website van de KLM opkomt, dan zal dat – om het zacht uit te drukken – door Lufthansa niet worden gewaardeerd en is er mogelijk wel een merkenrechtelijk probleem.

Men kan zich afvragen of het wel terecht is dat Lufthansa moeite zou hebben met de handelwijze van de KLM. Als ik in de Gouden Gids ‘Lufthansa’ opzoek, word ik immers ook geconfronteerd met de advertenties van de KLM. Dat is doodgewoon en daarover windt niemand zich op. Het verschil tussen deze twee situaties is dat in het eerste geval het niet mijn keuze is om ook met KLM te worden geconfronteerd (wat ik wel kan verwachten als ik de Gouden Gids of gewoon een brochure van een reisbureau raadpleeg) en voorts dat de informatie over KLM slechts verschijnt doordat KLM het merk Lufthansa zelf heeft ‘gebruikt’ om dit te bereiken. Kan Lufthansa tegen dergelijk gebruik optreden?

Het andere verschijnsel is, wat wordt aangeduid als adwords of ook wel keywords. Zoekmachines bieden de mogelijkheid om internetadvertenties te laten verschijnen wanneer men op de zoekmachine naar een gerelateerde site gaat, bijvoorbeeld een algemene site of de site van een concurrent. Zo kan men bij Google een of meerdere adwords vastleggen. Hiervoor wordt betaald (de bedragen variëren in relatie tot de plaats van de advertentie en het maximum budget, maar worden veelal berekend op grond van het aantal clicks op de advertentie).

Om bij de KLM te blijven: KLM kan bij Google het adword ‘vlieg-reizen’ vastleggen en een advertentie opgeven. Iedere keer dat iemand op de zoekmachine ‘vlieg-reizen’ intypt, verschijnt (bovenaan de zoekresultaten in een lichtgroene achtergrond kleur dan wel in een kolom rechts van de zoekresultaten) de advertentie van de KLM althans een link daarnaar, een zogenaamde gesponsorde link. KLM kan echter ook het adword ‘Lufthansa’ opgeven en dan verschijnt de KLM link wanneer iemand ‘Lufthansa’ intypt.

De verkoop van gesponsorde links en adwords is voor Google een lucratieve bezigheid. Google helpt dan ook een handje bij het vinden van goede adwords. Ga



naar “https://adwords.google.nl/select/KeywordToolExternal?defaultView=o” en type als zoekwoord ‘adidas’ in; Google suggereert dan een aantal alternatieve adwords, zoals Sportschuhe, zapatillas, sneakers en, voor de analfabeten onder ons, addidas. Doet men hetzelfde niet op de Nederlandse Google-site, maar op “https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal?defaultView=o”, weer met het woord ‘adidas’, dan suggereert Google een veel langere lijst, waaronder bijvoorbeeld Vans shoes, Diesel shoes, New Balance shoes en Rockport shoes, allemaal merken van concurrenten.

WAT IS HET PROBLEEM?

De vraag is of in onze voorbeelden Lufthansa iets kan doen tegen het gebruik er van als metatag of adword door KLM, en in hoeverre iets tegen de zoekmachine die het adword-systeem exploiteert, kan worden ondernomen.

Ik verraad direct het antwoord: over het algemeen wordt in Europa aangenomen dat het hanteren van een merk van een ander als metatag kan worden tegengegaan. Ten aanzien van adwords zien we verschillende benaderingen, maar ook daar lijkt het erop dat het gebruik ervan kan worden tegengegaan, waarbij onderscheid dient te worden gemaakt tussen de handelingen door de gebruiker (degene die het adword koopt) en de zoekmachine die vervolgens er voor zorgt dat het adword het beoogde effect heeft.

Bij de merkenrechtelijke benadering van de zaak is onderscheid te maken tussen twee kwesties. De eerste is: levert het aanbrenge van een merk van een concurrent als metatag of het hanteren van een adword door een adverteerder of de zoekmachine rechtens relevant gebruik van het merk op in de zin van artikel 2.20 lid 1.a-d BVIE? En zo ja, is de tweede vraag: is dit gebruik voor waren of diensten in de zin van artikel 2.20 lid 1.a of c (b valt af omdat het veelal gaat om identiek gebruik) of valt het onder artikel 2.20 lid 1.d, gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten? Met de eerste vraag bestaat niet zoveel moeite. Artikel 2.20 lid 2 BVIE geeft een ruime omschrijving van wat zoal gebruikshandelingen zijn.⁵ Zo zijn gebruikshandelingen het enkel aanbrenge van een teken op waren of verpakking en het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in reclame. Die voorbeelden laten zien dat gebruik eigenlijk spraakgebruikelijk kan worden opgevat.⁶ Met deze voorbeelden wordt in elk geval duidelijk dat gebruik niet zichtbaar hoeft te zijn.

Algemeen wordt aangenomen dat het aanbrenge van het Benelux-merk op producten die uitsluitend voor export zijn bestemd en die door het publiek in de Benelux niet worden gezien, merkgebruik oplevert. Het plaatsen van een



merk van een ander in de bron van de eigen website of anderszins verborgen op de site, valt daarom zeker hieronder. Men kan het eventueel zondig ook kwalificeren als het gebruik in een zakelijk stuk of in reclame; een website is, dunkt me, zeker als zodanig op te vatten.

Het is aardig in dit verband te verwijzen naar de *Impuls*-beslissing van het Duitse Bundesgerichtshof.⁷ Daarin overweegt dit hof dat niet beslissend is dat de metatag niet zichtbaar is; het komt er op aan dat met behulp van dit woord de procedure van de hitkeuze wordt beïnvloed en de gebruiker op die manier naar de desbetreffende website wordt geleid. De metatag dient er aldus toe de gebruiker op de daar wervende onderneming en haar aanbod te wijzen.

Ik zie geen aanleiding om het aanmelden bij een zoekmachine van een adword dat bestaat uit het merk van een concurrent anders te zien. Dat valt ook te duiden als het gebruik van een merk in een zakelijk stuk, te weten een aanmeldingsformulier om een koppeling naar reclame op een zoekmachine mogelijk te maken. Naar mijn mening is ook het invoeren van het adword in het systeem van de zoekmachine door de exploitant ervan en het door dit adword veroorzaken van de verschijning van de gesponsorde link op de zoeksite als gebruik van het merk door die exploitant te zien. Datzelfde zou gelden voor een reclamebureau dat posters ontwerpt waarop het merk van de opdrachtgever staat. Ook dat is gebruik van het merk.

Voor de vraag of dergelijk gebruik vervolgens onder een van de bepalingen van artikel 2.20 lid 1.a of c valt, is nog van belang of het gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer (wat voor lid 1.d niet een vereiste is). Men zou geneigd zijn te concluderen dat het niet voor derden zichtbare gebruik niet gebruik in het verkeer is. Uit de beslissing van het Europese Hof in *Arsenal/Reed* volgt echter dat hieronder moet worden verstaan gebruik in het kader van een handelsactiviteit waarmee economisch voordeel wordt behaald en niet in de particuliere sfeer. Het lijkt geen twijfel dat zowel metatag- als adword-gebruik gebruik is waarmee economisch voordeel beoogd wordt.⁸

De tweede kwestie is ingewikkelder. Waaronder valt het hier bedoelde gebruik nu? Daarvoor moet eerst worden vastgesteld wat onder gebruik 'voor waren of diensten' wordt verstaan. In het *Céline*-arrest heeft het Hof bevestigd hetgeen reeds in het *BMW/Deenik*-arrest is overwogen, te weten dat het gebruik voor waren of diensten als bedoeld in artikel 5 lid 1 en 2 Harmonisatierichtlijn (ons artikel 2.20 lid 1.a, b en c BVIE) een gebruik is ter onderscheiding van de betrokken waren of diensten, als merk dus, terwijl lid 5 van dit artikel (ons artikel 2.20 lid



1.d) betrekking heeft op het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. De vraag is alleen wiens waren?

Na het *BMW/Deenik*-arrest veronderstelde ik dat het Hof het gebruik door een derde (hier de niet geautoriseerde dealer) van het merk voor waren die de merkhouder in het verkeer had gebracht (zoals in de slogan ‘reparatie en onderhoud van BMW’) als gebruik zag van hetzelfde merk ter onderscheiding van dezelfde waren, zodat dit onder artikel 5 lid 1 valt. De derde gebruikt het merk ter onderscheiding van de waren van de merkhouder (dan wel, hier even niet van belang, ter onderscheiding van die waren als object van door de derde verleende diensten). Datzelfde ziet men in vergelijkende reclame: een derde gebruikt het merk van zijn concurrent ter onderscheiding van diens waren, artikel 5 lid 1.a dus. Maar na het *Adam Opel/Autec*-arrest weten we dat het Hof het niet zo voor alle gevallen bedoelt.⁹ Het Hof handhaaft weliswaar de redenering uit het *BMW/Deenik*-arrest voor het aldaar besproken geval, maar voor andere situaties waarin het merk waartegen wordt opgetreden, wordt gebruikt ter onderscheiding van waren van de merkhouder, geldt de bepaling van lid 1.a niet; blijkens r.o. 28 geldt deze alleen wanneer het merk waartegen wordt opgetreden, gebruikt wordt ter onderscheiding van de waren van de derde en niet van die van de merkhouder zelf.

Dit is in feite wat ons Benelux Hof onder de oude BMW al besliste in het *Omnisport*-arrest.¹⁰ Aldus valt gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende reclame niet onder artikel 2.20 lid 1.a BVIE, want de derde die de vergelijkende reclame maakt, gebruikt het merk van zijn concurrent ter onderscheiding van diens waren en niet van die van hemzelf. Of deze oplossing logisch en helder is, laat ik ter bespreking op een ander moment.

Wat betekent dit voor metatags en adwords? Naar mijn mening geldt na het *Adam Opel/Autec*-arrest dat in beide gevallen het als metatag en als adword gebruikte teken niet ter onderscheiding van de eigen waren van de gebruiker wordt gehanteerd (hij zal daarvoor immers zijn eigen merk op zijn website of in de gesponsorde link gebruiken) maar ter onderscheiding van de producten van zijn concurrent. Dus dergelijk gebruik valt in ’s Hof’s systematiek niet (langer) onder de bepalingen van artikel 5 leden 1 en 2, maar onder het andere gebruik van artikel 5 lid 5 Richtlijn. Aldus is tot nu toe in de Benelux over het algemeen beslist.¹¹

DE SITUATIE IN DE ONS OMRINGENDE LANDEN

Hoe kijkt men hier nu in ons omringende landen tegen aan? Tot nu toe betreffen de meeste beslissingen het gebruik van metatags. Maar in Duitsland

bijvoorbeeld zijn er intussen wel zaken waarin adwords een rol speelden. Het merkwaardige is dat de gevolgen van het hiervoor genoemde *Adam Opel/Autec*-arrest aldaar nog niet erg zijn doorgedrongen. Ik moet daarbij wel zeggen dat in een aantal zaken naast of in plaats van artikel 14 lid 2 onder 1, 2 en 3 Markengesetz (artikel 5 lid 1 en 2 Richtlijn) ook vaak een beroep wordt gedaan op artikel 15 lid 1 Markengesetz: de bescherming tegen verwarringwekkend handelsnaamgebruik. Er wordt gemakkelijk aangenomen dat zowel bij metatags als bij adwords van ‘markenmässig’ of ‘kennzeichenrechtlich’ gebruik sprake is, ongeacht of gebruik nu ter onderscheiding van eigen waren of van die van de derde plaatsvindt.¹² De discussie in Duitsland is veel meer of gebruik zichtbaar plaatsvindt of niet. Mogelijk komt onze focus op het gebruik al dan niet voor waren voort uit het bestaan van ons artikel 2.20 lid 1.d, maar in de optiek van het HvJ EG is die discussie terecht. In Duitsland wordt een metatag als gebruik als handelsnaam gezien en dit wordt verwarringwekkend geacht; zie onder meer de *Impuls*-beslissing van het BGH. In navolging daarvan heeft het OLG-Braunschweig (en enkele andere gerechten) beslist dat dit ook voor adwords geldt want het merk wordt gebruikt in zijn zogenaamde gidsfunctie (‘Lotsenfunktion’).¹³ Gebruik als merk werd uitdrukkelijk opengelaten door OLG Düsseldorf; de vorderingen strandden al omdat er geen gevaar voor verwarring is, nu de redelijk geïnformeerde consument begrijpt dat de door gebruik van het adword opkomende advertenties onder meer door de plaatsing niets van doen hebben met de advertentie waar de zoeker naar op zoek was.¹⁴ Tegen de zoekmachine-exploitant Google werd beslist dat deze niet was verplicht om zonder voorafgaande waarschuwing de opgegeven adwords te checken. Alleen als het ook voor een leek duidelijk was dat het om inbreuk ging, moet Google de inbreukmakende handelingen voorkomen.¹⁵

In laatstbedoelde zin oordeelde ook het Oostenrijkse Oberster Gerichtshof.¹⁶ Maar in een zaak tegen een gebruiker van adwords oordeelt datzelfde Gerichtshof dat er sprake was van ‘markenmässig’ gebruik en het concludeerde dat door de boven de hitlijst staande advertentie verwarring kon ontstaan over de herkomst; een dergelijke verwarring wordt echter niet veroorzaakt door advertenties die rechts in het scherm in een aparte kolom staan.¹⁷

In Engeland is weinig rechtspraak bekend. Verwezen zij naar de *Reed*-uitspraak van de Court of Appeal waarin het ging om de vraag of het gebruik van de metatag bestaande uit de naam Reed als inbreukmakend moest worden beschouwd. Probleem was dat er twee bedrijven waren die allebei de naam Reed in hun naam droegen, namelijk Reed Business Information (een uitgever) en Reed

Executive (een uitzendbureau). Op zeker moment start eerstgenoemde met een website waarop ook vacatures stonden en als metatag werd onder meer Reed opgenomen. In een daarop door Reed Executive gestarte zaak laat de Court of Appeal uitdrukkelijk de vraag of hierbij sprake is van merkgebruik open en de zaak wordt afgedaan op gebrek aan verwarringsgevaar.¹⁸

De situatie in Frankrijk verschilt nogal van die van de andere landen. Zowel het Cour d'Appel van Versailles¹⁹ als het Tribunal de Commerce van Straatsburg²⁰ kwamen tot de conclusie dat het gebruik van adwords diende te worden verboden, maar wel op verschillende gronden. Het eerste gerecht oordeelde dat dergelijk gebruik verwarringwekkend is, nu de consument zou kunnen denken dat er een relatie is tussen de adverteerder en de houder van het merk en ondanks dat de advertentie op de site van de zoekmachine rechts in beeld kwam met de vermelding 'liens commerciaux' (gesponsorde koppelingen); bovendien was er sprake van parasiterende oneerlijke concurrentie. Het tweede gerecht vond verwarringsgevaar niet aannemelijk maar concludeerde wel dat er sprake was van oneerlijke concurrentie doordat de reputatie van de merkhouder werd misbruikt op een parasiterende wijze. Ten aanzien van de aansprakelijkheid van een zoekmachine concludeerde het Cour d'Appel van Parijs²¹ en voornoemd Cour d'Appel van Versailles²² dat de zoekmachine de verplichting had om, voordat de advertentiediensten worden vermarkt, maatregelen te nemen om merkinbreuken te voorkomen omdat het concept en de inhoud van het adword-advertentiesysteem een sterke stimulans voor het plegen van merkinbreuk vormen. Voornoemd Tribunal de Grande Instance van Straatsburg dacht er anders over door te overwegen dat van een zoekmachine slechts een redelijke inspanning kan worden gevergd en dat Google voldoende maatregelen tegen merkinbreuken door afnemers van de diensten had genomen.²³

In Italië is in een aantal zaken over metatags beslist dat er geen sprake is van merkinbreuk maar wel van oneerlijke concurrentie.²⁴ Zaken over adwords zijn aanhangig, maar nog zonder beslissing.

Dit geheel laat een sterk verdeeld beeld zien. Als het gebruik van adwords al als merkenrechtelijk relevant wordt gezien, gaat het hetzij om uitspraken die zijn gewezen voordat het Europese Hof het *Adam Opel/Autec*-arrest wees, hetzij om een benadering die daarvan afwijkt en mogelijk wordt veroorzaakt doordat een bepaling soortgelijk aan artikel 5 lid 5 Richtlijn ontbreekt. Wat dat betreft, zou het goed zijn als het Hof over dergelijk gebruik zijn licht zou laten schijnen. Dat zal overigens nog niet altijd een oplossing kunnen brengen, zolang er landen zijn die dergelijk gebruik onder hun nationale oneerlijke mededin-

gingsregels oplossen want dat betreft vooralsnog een vrijwel geheel ongeharmoniseerd rechtsgebied.

TERUG NAAR DE BENELUX

Maar we zijn er ook in de Benelux nog niet. Want indien is vastgesteld dat het gebruik van een metatag of adword als gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1.d BVIE moet worden gezien, zoals hiervòòr is bepleit, rijst de vraag of dergelijk gebruik kan worden opgevat als gebruik waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan onderscheidend vermogen of reputatie van het merk en zo ja, of daarvoor dan misschien een geldige reden is aan te wijzen. Wat mij betreft ligt hier een onderscheid tussen metatags en adwords.

ONGERECHTVAARDIGD VOORDEEL

Maar vooraf: wat is eigenlijk ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie? A-G Jacobs in zijn conclusie bij *Adidas/Fitnessworld* omschrijft het aldus: “Het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk moet daarentegen aldus worden uitgelegd dat het gevallen omvat waarin duidelijk sprake is van exploitatie en meeliften op de bekendheid van een merk of een poging om misbruik te maken van de reputatie ervan”.²⁵ Meeliften alleen, dunkt me, zal niet altijd voldoende kunnen zijn om het voordeel ongerechtvaardigd te maken. Als voorbeeld noem ik vergelijkende reclame: het gebruik van een merk in vergelijkende reclame kan heel goed als meeliften worden gezien, maar als de reclame overigens niet misleidend is, is het voordeel niet ongerechtvaardigd. Integendeel: de Europese wetgever neemt het standpunt in dat het voor een doeltreffende vergelijkende reclame noodzakelijk kan zijn het merk van de concurrent te noemen.²⁶

Een websitegebruiker die het merk van zijn concurrent in de bron of verborgen op zijn site gebruikt met het enkele doel om, wanneer dit merk in een zoekmachine wordt ingevoerd zijn site te laten opkomen, trekt naar mijn oordeel ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie en, te verdedigen valt, ook uit het onderscheidend vermogen van het merk. Het ongerechtvaardigd zijn, bestaat erin dat ongevraagd verwarringwekkend en misleidend de indruk wordt gewekt alsof de eigen producten iets met die geadverteerd op de gezochte site te maken hebben. De site immers komt kort bij de gezochte site te staan en daaraan kunnen allerlei onterechte conclusies worden verbonden. Aldus wordt de band die de zoeker veronderstelt tussen het merk dat hij intoetste en de gezochte site verstoord door in een die relatie inbrekende concurrent.²⁷ Maar is dit ook zo,

wanneer bijvoorbeeld een wederverkoper als metatag het door hem verdeelde merk opneemt? Ik denk dat hier de uitputtingsregel van artikel 2.23 lid 3 B.VIE ingrijpt.²⁸ Immers, de wederverkoper heeft het recht alle gebruikshandelingen met betrekking tot het merk te verrichten voor zover het producten betreft die door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, met name mag hij voor die producten reclame maken.²⁹ Die reclame bestaat er hier in dat de zoeker naar, laten we zeggen, het merk BMW een aantal dealers vindt die dit merk als metatag opnemen. Aldus is er geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel.

Hoe zit dit nu met adwords? Er wordt door de adverteerder een betaling verricht om op een bepaalde plaats op de resultatenpagina of hitlist van een zoekmachine te komen, te weten in de buurt van de vermeldingen van de sites van de concurrent. Daarvoor moet het merk van de concurrent worden ingevuld op een formulier. Ongetwijfeld wordt hier voordeel getrokken uit de reputatie en de onderscheidendheid van dat merk. Maar is het ongerechtvaardigd? Als we deze situatie vergelijken met de ‘brick and mortar’-wereld: een onderneming is bij een supermarktketen bereid marge in te leveren (dus in feite ook te betalen) voor het krijgen van een plaats in het schap naast zijn grootste concurrent, daarvoor moet hij het merk van de concurrent gebruiken anders begrijpt de supermarkt niet waarover hij het heeft.

Andere situatie: een onderneming is bereid extra te betalen indien zijn advertentie op de voorpagina van de Telegraaf naast de al jaren door zijn concurrent geplaatste advertentie komt te staan. Ook dan moet die onderneming het merk van zijn concurrent noemen. En men kan zo nog doorgaan met speciale advertenties in Gouden Gids, et cetera. Wij vinden dergelijk merkgebruik maatschappelijk niet ongerechtvaardigd. En laten we wel zijn: ook het gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende reclame is volkomen geoorloofd, aannemende natuurlijk dat overigens aan de voorwaarden voor toelaatbaarheid van de reclame wordt voldaan. Daarover werd in de Benelux vroeger bepaald anders gedacht, maar inmiddels is het aanvaard onder invloed van de Europese Richtlijn vergelijkende reclame. Kortom, ik vind het gebruik van een merk als adword in beginsel niet te bestempelen als ongerechtvaardigd voordeel trekken uit.³⁰

MOGELIJKHEID VAN VERWARRING

Dat ligt anders indien door opmaak of anderszins van de advertentie verwarring wordt veroorzaakt. Door de normale plaatsing van de gesponsorde kop-



pelingen (bovenaan de hitlijst met een donker gekleurde achtergrond of in een speciale kolom telkens voorzien van de woorden ‘gesponsorde koppeling’) ontstaat een dergelijke verwarring niet. Het surfende publiek is daaraan inmiddels wel gewend. De hier bedoelde verwarring ligt dan echter niet zozeer aan het gebruik van het adword maar aan de inrichting van de reclame. Ook zie ik ongerechtvaardigd voordeel wanneer door middel van het adword bestaande uit het merk een link ontstaat naar een website waarop namaak- of counterfeit-artikelen van de merkhouders worden aangeboden. Hierbij kan een vergelijking worden gemaakt met de artikel 4 onder g Richtlijn 2006/114 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, waarin is bepaald dat vergelijkende reclame waarin goederen of diensten worden voorgesteld als imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd merk ontoelaatbaar is.

Mocht een van de metatag- of adword-zaken bij het Europese Hof terecht komen, dan zal het Hof zich slechts kunnen uitspreken over de vraag onder welke bepaling het gebruik van merken als metatag of adword valt. Concludeert het Hof dat sprake is van gebruik in de zin van artikel 5 lid 5 Richtlijn, dan zal het Hof zich vermoedelijk niet uitlaten over de toepassingsvoorwaarden van deze bepaling, zoals de vraag wanneer sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit.³¹ Maar ik acht het niet uitgesloten dat een nationale rechter zich in lijn met andere beslissingen van het Europese Hof (*Arsenal* en *Adam Opel/Autec*) zal afvragen in hoeverre door dergelijk gebruik het merk in zijn wezenlijke functie zal worden geschaad. Het is niet goed te verdedigen dat daarvan bij normaal³² gebruik van adwords sprake is.

Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid van een zoekmachine die het adwordstelsel opzette en in stand houdt? Onder normale omstandigheden is naar mijn oordeel niet vol te houden dat de zoekmachine-exploitant merkinbreuk pleegt doordat de adverteerder een zelf aangedragen adword opgeeft en daarvoor vervolgens betaling door de zoekmachine wordt ontvangen. Anders ligt het wanneer de zoekmachine-exploitant aan de adverteerder merken als adwords suggereert. Daarvoor bestaat geen enkele noodzaak of aanleiding. Gaat het om advertenties die hetzij verwarringwekkend zijn, hetzij namaakproducten aanbieden, dan is de zoekmachine na sommatie wel verplicht om mee te werken door de advertenties te verwijderen.

In het kader van zaken over metatags of adwords komt nogal eens het verweer dat er een geldige reden is om de hoek kijken.³³ Te snel denk ik, want men komt aan het bestaan van een geldige reden pas toe wanneer eerst is vastgesteld dat



er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, et cetera. Er zal slechts hoogst zelden sprake zijn van een geldige reden wanneer er tevens sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan reputatie of onderscheidend vermogen.

CONCLUSIE

Afrondend concludeer ik dat in Europa grote onduidelijkheid bestaat over de toelaatbaarheid van metatags en in het bijzonder adwords. Wat de Benelux betreft zijn metatags bestaande uit merken van anderen over het algemeen als merkinbreuk te kwalificeren, terwijl adwords naar mijn oordeel in beginsel geen merkinbreuk opleveren, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen. Er komen vast nog meer zaken, waarin hopelijk het Europese Hof enige opheldering kan geven.

1 Zie: http://www.ivir.nl/publicaties/dommering/veilig_%20internet.ppt

2 <http://www.adwords-hulp.nl/>

3 Metadata zijn gegevens die de karakteristieke van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data, zo schrijft Wikipedia. Men kan de metatags die in een website zijn gebouwd zien door op een website op 'view' te klikken en vervolgens op 'source'; er verschijnt daar een scherm dat naast informatie over de website een aantal willekeurige woorden kan bevatten.

4 Die website verschijnt natuurlijk ook al indien het woord 'vliegzeisen' niet als metatag in de bron is ingebouwd maar gewoon in de tekst van de website voorkomt.

5 Ik wijs er terzijde op dat volgens artikel 2.20 lid 2 BVIE de daar bedoelde gebruikshandelingen slaan op gebruik in lid 1 dus voor alle inbreukcriteria. Echter in het met artikel 2.20 lid 2 BVIE overeenkomende artikel 5 lid 3 Richtlijn wordt alleen verwezen naar gebruik bedoeld in artikel 5 lid 1 en 2 niet naar gebruik in artikel 5 lid 5. Omdat het de lidstaten vrij staat de situatie in artikel 5 lid 5 te regelen zoals hen goeddunkt, is er volgens mij geen strijd met de richtlijn waar in artikel 2.20 lid 2 ook verwezen wordt naar het criterium van artikel 2.20 lid 1.d BVIE.

6 Overigens heeft ook Dommering zich over het vraagstuk van merkgebruik gebogen en wel in het bijzonder met de problematiek van het stilzwijgend gebruik in de context van het afleveren door apothekers van generieke geneesmiddelen, zie: 'De apotheker, het merk en de substitutie', *IER* 1990, p. 97.

7 BGH 18 mei 2006, *ETMR* 2007, 717 (*Impuls*).

8 Ik sluit gebruik in het kader van ideologische, politieke of charitatieve sites hiervan overigens uit.

9 HvJ EG 25 januari 2007, *IER* 2007/28, p. 116, m.nt. ChG, AA 2007, 460, m.nt. ChG (*Adam Opel/Autec*).

Aldus bij vergelijkende reclame ook P. Reeskamp, *BMM bull.* 2007, p. 106.

10 BENGH 7 nov. 1988, NJ 1988, 300, m.nt. LWH, *BIE* 1989, 191, m.nt. VNH (*Omnisport*).

11 Zie Pres. Rb. Amsterdam 16 december 1999, *BIE* 2001, 410 (*Air Miles/Music Miles*); Hof 's-Gravenhage 8 maart 2001, *BIE* 2002, 427 (*The Monster Board/VNU*); Hof Amsterdam 14 december 2006, *IER* 2007/27, p. 114 (*Portakabin/Primakabin*); HvB Antwerpen 25 september 2006, *I.R.D.I.* 2006, 400 (Upper). Geen merkinbreuk: Vzf. Rb. Amsterdam 24 augustus 2006, *IER* 2006/89, p. 314 (*Gesponsorde koppelingen*). Zie aldus ook Van Daalen/Groen, 'Beïnvloeding van zoekresultaten en gesponsorde koppelingen', *BMMbull.* 2006, p. 106.

12 Zie het in noot 7 genoemde arrest van het BGH en ook: E. Ullmann, 'Wer sucht, der findet - Kennzeichenverletzung im Internet', *GRUR* 2007, p. 633 en M. Horak, 'Die Platzierung von nicht sichtbaren Keywords zwecks Bewerbung von Leistungen als Markenverletzung am Beispiel der Keywords in Google Adwords', *Markenrecht* 2007, p. 240.

13 OLG Braunschweig 5 december 2006, *Markenrecht* 2007, 110 (*Impuls II*).

14 OLG Duesseldorf 23 januari 2007, *Markenrecht* 2007, 140 (*Beta Layout*).

15 OLG Hamburg 4 mei 2006, *GRUR* 2007, 241 (*Preispiraten*).

16 Oberster Gerichtshof 19 december 2005, *GRUR* 2007, 241 (*Google*).

17 Oberster Gerichtshof 20 maart 2007, *MMR* 2007, 497 (*Wein & Co*).

18 Court of Appeal 3 maart 2004, [2004] *EWCA Civ.* 159 (*Reed Executive plc/Reed Business Information Ltd. and others*); zie hierover ook: Simome Blakeney, 'Adverse to adwords? An overview of the recent cases relating to Google adwords', *Computer and Telecommunications Law Review* 2007, 13(3), p. 83-87.

- 19 Cour d'Appel Versailles 23 maart 2006, niet gepubliceerd (*Google France/CNRRH*).
- 20 Tribunal de Grande Instance Straatsburg 20 juli 2007, niet gepubliceerd (*Atrya/Google*).
- 21 Cour d'Appel Parijs 28 juni 2006, *HC* 2007, 116 (*Google/Louis Vuitton*); vermeld zij dat het in deze zaak onder meer ging om gesponsorde links naar sites waarop namaak Louis Vuitton-producten werden aangeboden.
- 22 Zie noot 19.
- 23 Zie noot 20.
- 24 Tribunale di Milano 8 februari 2002, *Corriere Giuridico* 2002, 1607 (*Technoform Bautec Italia/Alfa Solare*), in welke zaak overigens uitdrukkelijk wordt gezegd dat er geen sprake is van merkinbreuk omdat het merk niet wordt gebruikt in zijn elementaire functies; Tribunale di Napoli 28 december 2001, *Diritto Informazione e Informatica* 2002, 94 (*Philips/Infostrada*); Tribunale di Roma 18 januari 2001, *Diritto Informazione e Informatica* 2001, 550 (*Trieste/Crowe Italia*).
- 25 HvJ EG 23 oktober 2003, *BIE* 2004, 162, m.nt. Ste, *IER* 2004/13, p. 53, m.nt. JK.
- 26 Zie considerans 14 van de Richtlijn 97/55/EG, *PbEG* L 290/18. In de beslissing van de UK Court of Appeal van 17 oktober 2007 in de zaak *L'Oreal/Bellure* (*ETMR* 2008, 1) een zaak over goedkope copycats van luxe parfumproducten, komt eveneens de vraag aan de orde wanneer een voordeel ongerechtvaardigd is. Voor dit Court is enkel meeliften ('free-riding') niet voldoende. Aan het Europese Hof zijn hierover vragen gesteld.
- 27 Niet vergeten moet worden dat er, anders dan bij door adwords opgeroepen gesponsorde links, de als gevolg van metatags opkomende links er hetzelfde uitzien als de link van de merkhouder.
- 28 Men zou kunnen verdedigen dat de uitputtingsregel niet geldt voor gebruikshandelingen die onder artikel 2.20 lid 1.d vallen, nu de uitputtingsbepaling in de richtlijn alleen geldt voor artikel 5 lid 1 en 2; immers handelingen als bedoeld in artikel 5 lid 5 worden niet door de bepalingen van de richtlijn beroerd. Ik meen echter dat waar in artikel 2.23 lid 3 sprake is van wat het uitsluitend recht van de merkhouder niet omvat, daarmee ook het in artikel 2.20 lid 1.d bedoelde uitsluitend recht wordt omvat.
- 29 Zie aldus uitdrukkelijk Bundesgerichtshof 8 februari 2007, *GRUR* 2007, 784 (*Aidol*); Vzr. Rb. Amsterdam 9 maart 2006, *IER* 2006/55, p. 204, bekrachtigd – maar zonder overweging op dit punt – door Hof Amsterdam 14 december 2006, *IER* 2007/27, p. 114 (*Portakabin/Primakabin*).
- 30 Aldus ook: Hof Amsterdam 14 december 2006, *IER* 2007/27, p. 114 (*Portakabin/Primakabin*).
- 31 Zie in dit verband HvJ EG 21 november 2002, *IER* 2003, 35, m.nt. ChG (*Robeco/Robelco*); zie hierover ook A. Tsoutsanis, 'Robe(l)co, Artikel 5 lid 5 Merkenrichtlijn en economisch verkeer: een fout in de richtlijn', *BIE* 2003, p. 3. De schademogelijkheden van artikel 5 lid 5 staan natuurlijk ook in artikel 5 lid 2 en de vraag is of het Hof zou kunnen oordelen dat die op dezelfde wijze moeten worden geïnterpreteerd als die van artikel 5 lid 2, in welk geval de uitleg in de rechtspraak van die bepaling ook voor artikel 5 lid 5 zou kunnen gelden.
- 32 Normaal, lees niet in gevallen waarin verwarring kan optreden of namaakproducten worden aangeboden.
- 33 Zie Van Daalen en Groen, t.a.p., p. 109.