Noot HvJ EU 3 maart 2016, NJ 20176/120

Auteur: Ch. Gielen

1 De prejudiciële beslissing in deze zaak vindt haar oorsprong in een merkenrechtelijk geschil tussen de Hongaarse houder van het beeldmerk Mercedes-Benz (*Daimler*) en een voormalige erkende Mercedes-Benz garagehouder in Hongarije (*Együd*). Na afloop van de overeenkomst met die garagehouder blijven advertenties voor zijn bedrijf met de mededeling 'erkend Mercedes-Benz garagehouder' opduiken, zowel op een zoekmachine waar de adverteerder zelf tijdens de looptijd van de overeenkomst adverteerde, maar ook op andere zoekmachines die dergelijke advertenties overnamen. Dat advertenties die allang niet meer worden gevoerd, blijven verschijnen, is zeker niet irreëel. Deze blijven vaak in het cache-geheugen van websites rondhangen. De garagehouder verweerde zich tegen de merkenrechtelijke aanspraken van Daimler met de stelling dat hij uitdrukkelijk om verwijdering van de advertenties had verzocht, maar dat dit verzoek geen effect sorteerde. De Hongaarse verwijzende rechter wilde weten in hoeverre art. 5 lid 1 onder b van de oude Merkenrichtlijn (nr. 2008/95, thans art. 10 lid 2 onder b Richtlijn nr. 2015/2436) de merkhouder de mogelijkheid geeft op te treden tegen het gebruik van het merk van Daimler in een advertentie die ooit door de adverteerder was geplaatst en die blijft opduiken hoewel hij alles heeft gedaan wat redelijkerwijs kan worden verlangd om de advertentie te laten verwijderen, maar daar niet in is geslaagd. Het Hof besliste de zaak zonder conclusie advocaat-generaal.

2 Het Hof begint met de vraag te herformuleren (zoals zo vaak geschiedt). Volgens het Hof heeft de vraag betrekking op art. 5 lid 1 onder b) oude Merkenrichtlijn dat de merkhouder de mogelijkheid geeft op te treden tegen het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren voor zover door dat gebruik gevaar voor verwarring ontstaat. Het Hof overweegt echter dat het hier veeleer een geval betreft van art. 5 lid 1 onder a) dat ziet op gevallen waarin sprake is van gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten. Even een zijstapje naar die overweging. Partijen in deze zaak gaan ervan uit dat de waren waarvoor het beeldmerk Mercedes-Benz is ingeschreven identiek zijn aan die waarvoor de adverteerder reclame maakte. Het Hof beslist echter dat merk en teken ook identiek zijn, nu de woorden Mercedes-Benz in de advertentie 'in wezen gelijk' zijn aan het beeldmerk; het Hof geeft daarmee een feitelijk oordeel. Dit beeldmerk bestaat uit de dikgedrukte woorden Mercedes-Benz met dikgedrukte aanhalingstekens. In het *Arthur/Arthur&Félicie*-arrest (HvJ EU 20 maart 2003, *NJ* 2004/208, m.nt. J.H. Spoor) overwoog het Hof dat van identiteit ook sprake is indien merk en teken in hun geheel beschouwd verschillen vertonen die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen. Kennelijk vindt het Hof dat hier van dergelijke verschillen sprake is.

3 Het Hof overweegt vervolgens dat voor de beantwoording niet definitief hoeft te worden bepaald in hoeverre er nu sprake is van een geval bedoeld onder a) of onder b) omdat het in beide bepalingen moet gaan over 'gebruik' door een derde. De vraag komt er volgens het Hof in dit geval dus op neer of de adverteerder een gebruik van het merk in de advertentie maakt dat kan worden verboden, ook al is de advertentie niet door de adverteerder geplaatst of, indien dat wel zo is, hij er (zonder succes) alles aan heeft gedaan wat van hem kon worden verwacht om die advertentie te laten verwijderen. Het Hof maakt onderscheid tussen de beide hiervoor onder 1 eerste zin genoemde gevallen en beslist voor het eerste geval (eigen advertentie van de adverteerder wordt ondanks verzoek niet verwijderd) dat een voortgezet gebruik van het merk niet meer als gebruik door de merkhouder kan worden opgevat (r.o. 34) en voor het tweede geval (advertentie verschijnt op websites van zoekmachinediensten met wie de adverteerder geen rechtstreekse band onderhoudt) dat eigen handelingen van dergelijke ondernemers die op eigen initiatief en in eigen naam handelen, niet aan de adverteerder kunnen worden toegerekend (r.o. 36). In beide gevallen is er dus geen sprake van 'gebruik' door de adverteerder. Deze conclusie, zo vindt het Hof, vindt steun in de bewoordingen, opzet en het doel van art. 5 (oud, thans art. 10). Wat de bewoordingen betreft, oordeelt het Hof dat het woord 'gebruik' in de gebruikelijke betekenis een actieve gedraging vereist, alsook een rechtstreekse of indirecte controle over de gebruikshandeling. Ten aanzien van de opzet van de bepaling wijst het Hof op art. 5 lid 3 (thans art. 10 lid 3) waarin gebruikshandelingen als voorbeeld worden genoemd; die handelingen duiden uitsluitend op actieve gedragingen. Ten slotte wat het doel betreft, beslist het Hof dat de bepaling beoogt de merkhouder een instrument te verschaffen waardoor hij kan bereiken dat een gebruik zonder zijn toestemming kan worden beëindigd. Welnu, alleen een derde die rechtstreekse of indirecte controle heeft over de handeling waarin het gebruik bestaat, is daadwerkelijk in staat om dat gebruik te staken.

4 Gebruik impliceert dus een actieve gedraging alsook een rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat. Ik kan mij met deze conclusie die dus in dit geval tot afwezigheid van merkinbreuk leidt, verenigen. Niemand kan rechtens tot het onmogelijke worden gehouden, zo zegt het Hof terecht in r.o. 42. Maar toch wringt er iets. Ik moet denken aan de beslissing van het Hof in de zaak *Google/Louis Vuitton c.s.* (23 maart 2010, *NJ* 2012/523, m.nt. J.H. Spoor) waarin werd beslist dat een zoekmachinedienst die adverteerders de gelegenheid geeft merken als sleutelwoorden aan te melden en die op basis daarvan zorgt voor weergave van een advertentie voor het eigen merk van de adverteerder, zelf geen gebruik van het merk maakt. Alleen de adverteerder die het sleutelwoord aanmeldt, gebruikt het merk. Maar, is het niet zo dat die zoekmachinedienst actief er voor zorgt dat een (weliswaar door een adverteerder) gekozen merk in het zoeksysteem ertoe leidt dat wanneer een derde dat merk intoetst een link wordt gemaakt tussen dat merk en de advertentie van de adverteerder? Het valt zeer wel te verdedigen dat die dienst dus wel degelijk het merk gebruikt en wel om de advertentie te laten opkomen en dat die dienst dus op die handeling volledige controle uitoefent. Ik weet niet zeker of het Hof zich dit wel heeft

gerealiseerd, hoezeer ook dit *Google*-arrest wel in r.o. 40 wordt genoemd. Helemaal consequent is het systeem dus niet, zo lijkt het.

5 Het enkele feit echter dat de adverteerder eventueel van het voortdurend blijven verschijnen van de advertentie een economisch voordeel heeft, is volgens het Hof geen grond om hem het gebruik van die advertenties te verbieden, omdat hij nu eenmaal onmogelijk aan een dergelijk verbod gevolg kan geven (r.o. 42). In r.o. 43 wijst het Hof erop dat zijn beslissing niet afdoet aan de mogelijkheid dat de merkhouder in voorkomend geval op basis van nationaal recht eist dat de adverteerder het economisch voordeel dat hij door advertenties die hij niet kan verhinderen, geniet, vergoedt, of om op te treden tegen de beheerders van de zoekmachines. Wat het eerste betreft valt te denken aan een actie uit ongerechtvaardigde verrijking (al zal het voor de merkhouder nog niet eenvoudig zijn in geldelijke zin een verarming door het voortdurend gebruik van de advertentie aan te tonen); wat het tweede betreft, zou bepleit kunnen worden dat het handhaven van advertenties door internetzoekmachines onrechtmatig is, nu daardoor in de markt verwarring kan ontstaan ten aanzien van de identiteit van de adverteerder en een mogelijke suggestie wordt gewekt van een niet-bestaande band tussen het garagebedrijf en de merkhouder.