Noot

Auteur: Prof. mr. Charles Gielen, Mevr. mr. Ebba H. Hoogenraad en D. Haije

A. Vanuit een Merkenrecht perspectief (prof. mr. Charles Gielen)

Merkinbreuk

Deze tweeledige noot onder de twee Tempur-zaken gaat in de eerste plaats over de vraag of er sprake is van merkinbreuk. De eerste zaak duiden we aan als Energy+, de tweede als Medicomfort. In de Energy+ zaak zijn voornamelijk de overwegingen 4.3-4.6 voor de merkinbreuk van belang. De vraag was of het gebruik van het merk Tempur als trefwoord door een concurrent van de merkhouder inbreuk oplevert. De voorzieningenrechter begint met zich af te vragen of de advertentielinks die verschijnen na invoering van het trefwoord (en die zijn weergegeven in r.o. 2.9) als vergelijkende reclame zijn aan te merken en zijn conclusie is dat dit zo is (ik zal het oordeel hierover ter bespreking van mijn co-annotatoren overlaten, zie hierna). Feitelijk stelt de voorzieningenrechter vast dat er tussen die advertenties en het trefwoord Tempur of Tempoer door gebruikers een verband zal worden gelegd. Vervolgens overweegt de voorzieningenrechter dat het gebruik van trefwoorden noodzakelijk is voor doeltreffende vergelijkende reclame. Het enkele feit dat na invoering van het trefwoord een advertentie verschijnt, levert geen oneerlijk voordeel op in de zin van art. 6:194a lid 2 onder g BW, aldus r.o. 4.4. Maar dan wordt in r.o. 4.5 gezegd dat de advertentie om andere reden niet voldoet aan de voorwaarden voor vergelijkende reclame en merkgebruik. De advertenties maken volgens de voorzieningenrechter geen duidelijk onderscheid tussen de producten van Tempur en van de concurrent en in de advertenties worden de producten of eigenschappen van partijen niet duidelijk tegenover elkaar gezet. Ik zou denken dat het dan wel met de haren erbij gesleept is om te zeggen dat dit wel vergelijkende reclame is. Maar goed, het niet duidelijke onderscheid hoeft op zich nog geen afbreuk te doen aan de herkomstfunctie; dat is, zo begrijp ik r.o. 85 van het arrest in de *Google*-zaken pas het geval, wanneer als gevolg van die onduidelijkheid de consument zich kan vergissen. Of dat laatste hier zo is, laat de voorzieningenrechter blijkens de eerste zin van r.o. 4.6 in het midden; er volgt dus geen oordeel over de vraag of er sprake is van gevaar voor verwarring in de zin van art. 9 lid 1 onder b GMVo. of onder art. 6:194a lid 2 onder g BW.
Interessant is echter, wat dan volgt. Daarvoor eerst even terug naar de *Google*-arresten. Daarin is heel kort over art. 5 lid 2 Richtlijn en onder verwijzing naar het *L'Oreal/Bellure* arrest overwogen dat wanneer iemand, kort gezegd, in het kielzog van de houder van een bekend merk probeert te varen, er sprake kan zijn van het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit onderscheidend vermogen of reputatie van dat merk. Dat kan met name zo zijn wanneer internetadverteerders met gebruikmaking van bekende merken als trefwoord imitaties van producten van de houders van dergelijke merken aanbieden. In het onderhavige geval komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat er sprake is van ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van Tempur.

Het argument is, dat doordat er geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de producten van partijen, de kans aanwezig is dat de reclame tot gevolg heeft dat de consument de reputatie van de producten van Tempur gaat toeschrijven aan die van de concurrent. In de *Medicomfort*-zaak spreekt Tempur van *goodwill-transfer.* Met die conclusie stem ik in, maar ik maak wel de volgende kanttekening. Als het zo is, dat de consument geen duidelijk onderscheid kan maken en mede daardoor eigenschappen van de producten onder het merk dat hij als trefwoord intoetste aan het concurrerende product zal koppelen, is er ook sprake van verwarring. Het is beter indien in dergelijke gevallen de zaak wordt beslist onder art. 9 lid 1 sub b GMVo. (of art. 2.20 lid 1 onder b BVIE) omdat dan de hele discussie of er sprake is van een bekend merk wordt vermeden en ook niet bekende merken beschermd worden, namelijk tegen aantasting van de herkomstfunctie. Overigens zullen we over de toepasselijkheid van art. 5 lid 2 Richtlijn in het geval van trefwoorden nog meer horen in de zaak *L' Oreal/eBay* die thans nog bij het Hof hangt onder zaaknummer C-324/09.
In de *Medicomfort*-zaak waren de feiten anders, want daarin was nu juist in de advertentie wel degelijk een onderscheid aangebracht met de andere merken. De voorzieningenrechter vindt dat het voor de consumenten niet moeilijk is, laat staan onmogelijk om de herkomst van de matrassen vast te stellen. Dit is volgens mij een eerste toepassing van het vaagheidscriterium uit r.o. 84 van het *Google*-arrest van het Europese Hof. Ik vindt dat de conclusie van de voorzieningenrechter op dit punt juist is. Er is dus geen verwarring en ook geen ongerechtvaardigd voordeel. In deze zaak vond de voorzieningenrechter het gebruik van Tempur als Adword toegestaan.