Noot Hof Den Haag 22 nov. 2011, IER 2012/17 Tempur/Medicomfort

Het Hof 's-Gravenhage heeft naar mijn oordeel op juiste gronden het vonnis van de rechtbank (4 februari 2011, *IER* 2011/19, p. 126, m.nt. ChG, EH en D. Haije) bekrachtigd. Daarbij had het hof het voordeel te beschikken over de beslissing van het Europese Hof in de *Interflora/Marks&Spencer*-zaak (22 september 2011, *IER* 2011/71, p. 419, m.nt. ChG). Die laatste uitspraak volgend, worden de op de merkinbreuk betrekking hebbende grieven van, kort gezegd, Tempur, keurig weerlegd. Aldus hebben we, denk ik, nu in Nederland een goed uitgangspunt voor de beoordeling van het gebruik van merken als keyword (het hof lijkt het woord 'adword' te gebruiken als generieke naam, maar dit is het merk waaronder Google haar keywordsysteem toepast). Hoogenraad en Haije hebben in *IER* 2012/2, afl. 1 van dit jaar al de vergelijkende reclame-aspecten van het *Interflora*-arrest met verwijzing naar het hier geannoteerde *Tempur*-arrest besproken. Uit deze beslissing wordt duidelijk dat het gebruik van keywords om vergelijkende reclame te maken, in beginsel is toegestaan. Wanneer het gaat om het gebruik van het identieke merk als keyword, zal met overtuiging moeten worden bepleit waarom in een concreet geval aan een of meer van de functies van het merk afbreuk wordt gedaan en aldus onder art. 5 lid 1 onder a Richtlijn inbreuk door gebruik van een keyword kan worden aangenomen. Als er, kort gezegd, bij consumenten geen verwarring of vergissing kan ontstaan omtrent de herkomst van de door het keyword opgeroepen advertentie of de daarin geadverteerde producten, zal een dergelijk pleidooi voor merkinbreuk nauwelijks succesvol zijn. Zoals ik al aangaf in mijn noot onder het *Interflora*-arrest, is wat het Europese Hof over mogelijke aantasting van de investeringsfunctie besliste, niet erg duidelijk en dat heeft niet bijgedragen aan een heldere functieleer. Zoals we weten, vond het Hof dat deze functie inhoudt de mogelijkheid dat een merk door de merkhouder wordt gebruikt ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden. Het Hof zegt in *Interflora* niet veel meer dan dat moet worden bezien in hoeverre door het gebruik van het keyword het behoud door Interflora van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan haar kan binden in gevaar wordt gebracht. Daarbij mag echter niet meespelen dat de merkhouder als gevolg van de vergelijkende reclame mogelijk zijn reclame-inspanningen moet opvoeren of dat hij omzet zal verliezen. Maar wanneer is er sprake van zo'n situatie? Daar heeft het Haagse Hof in Tempur ook mee geworsteld en dit hof komt in r.o. 24 tot een invulling. Het hof beslist dat aantasting van de reputatie in het kader van (want daar zitten we nog steeds) art. 5 lid 1 onder a niet veel anders betekent dan wat daarover in de context van art. 5 lid 2 door het Europese Hof in *L'Oréal/Bellure* is gezegd, te weten dat het merk wordt gebruikt op een zodanige wijze dat het op negatieve manier aan de zintuigen van het publiek appelleert, en dat daardoor de aantrekkingskracht van het merk vermindert. Dit moet volgens het hof aan de hand van de inhoud van de door het keyword opgeroepen advertentie worden bekeken. Dit lijkt mij een juiste benadering en hopelijk bedoelde het Europese Hof het ook zo; de enkele verwijzing door laatstgenoemd Hof in de *Interflora*-beslissing naar het *L'Oréal/Bellure*-arrest duidt daar wel op.

Wat ten slotte de mogelijke toepassing van art. 5 lid 2 betreft, serveert het hof de beweerde inbreuk onder die bepaling netjes af. Daarbij maakt het hof ook gebruik van de

wat merkwaardige redenering van het Europese Hof ten aanzien van het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit onderscheidend vermogen of reputatie, die erin bestaat dat als er een geldige reden is (bijv. gelegen in het op eerlijke wijze aanbieden van een alternatief voor de producten van de merkhouder), er geen ongerechtvaardigd voordeel is. De geldige reden omweg is echter niet nodig; het voordeel is simpelweg in zo'n geval niet ongerechtvaardigd. De geldige reden moet in beginsel worden bewezen door degene die zich daarop beroept (de beweerdelijke inbreukmaker), terwijl een ongerechtvaardigd voordeel moet worden bewezen door de merkhouder; daarin zit het verschil in benadering volgens mij.