Noot HvJ EU 22 September 2011, IER 2011/71, Interflora/Marks&Spencer

Het belang van dit arrest in de lijn van beslissingen over de betekenis van het merkenrecht voor het gebruik van *keyword-advertising* ligt in twee zaken. Allereerst geeft het arrest een verdere uitleg van de door het Hof ontwikkelde merkfunctie-theorie en worden onderscheidings-, reclame- en investeringsfunctie nader belicht, dit alles binnen het raam van art. 5(1)(a) Richtlijn. In de tweede plaats wordt nu voor het eerst de toepasselijkheid van art. 5(2) Richtlijn op deze wijze van adverteren nader ingevuld. Deze zaak betreft de klassieke vorm van *keyword-advertising*, te weten een concurrent van de merkhouder wil zijn diensten in concurrentie met die van de merkhouder aanprijzen en laat een advertentie daarvoor verschijnen door als *keyword* het merk van de merkhouder te kopen. Marks & Spencer biedt net als Interflora bloemenbezorgdiensten aan en koopt het merk Interflora als *keyword*.

Art. 5(1)(a) Richtlijn

Zoals bekend, besloot het Hof reeds eerder toepasselijkheid van art. 5(1)(a) afhankelijk te stellen van de vraag in hoeverre functies van het merk worden aangetast en sinds het arrest *L' Oréal/Bellure* weten we dat het hierbij niet alleen gaat over de wezenlijke herkomstaanduidingsfunctie, maar ook over de reclame-, investerings- en communicatie functie.[1] In het onderhavige arrest geeft het Hof hieraan de onderbouwing dat een merk 'vaak, naast aanduiding van herkomst ..., een commercieel strategisch instrument vormt dat inzonderheid kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden of voor het opbouwen van reputatie, teneinde de consument aan het merk te binden.'[2]

De herkomstfunctie

Bij de bespreking van de mogelijke aantasting van deze functies herhaalt het Hof allereerst hetgeen over de herkomstaanduidingsfunctie in het *Google France*-arrest is gezegd.[3] Bij de vraag of deze functie wordt aangetast, geeft het Hof in dat arrest twee handvatten. Het eerste is dat die functie wordt aangetast, wanneer de advertentie die via het *keyword* wordt getoond, de indruk wekt dat er tussen de adverteerder en de merkhouder een economische band bestaat. Het tweede handvat is, dat ook afbreuk aan deze functie wordt gedaan, wanneer die indruk van een economische band niet wordt gevestigd, maar de advertentie zo vaag blijft over de herkomst van de geadverteerde producten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker niet kan weten of de adverteerder een derde is t.o.v. de merkhouder, of, integendeel, een economische band met die merkhouder heeft. Kortom, ook wanneer de gebruiker niet de indruk van een economische band heeft, maar gewoon niet weet van wie de producten afkomstig zijn, is er afbreuk aan de herkomstfunctie. Op dit punt geeft het Hof nadere aanwijzingen die erg subtiel zijn en die voor mij duidelijk maken dat de twee handvatten die het Hof in *Google France* gaf, niet goed te scheiden zijn. De Engelse rechter had gevraagd of belang gehecht moest worden aan de vaststelling dat sommige leden van het publiek denken dat de adverteerder lid is van het commerciële netwerk van de merkhouder. Het Hof zegt hierover in het algemeen (r.o. 49) dat als de reclame van de adverteerder internetgebruikers kan doen geloven dat de door hem aangeboden diensten tot het commerciële netwerk van de merkhouder behoren (en er, zo zeg ik, volgens het eerste handvat de indruk van een economische band tussen

de adverteerder en de merkhouder wordt gecreëerd), moet worden geconcludeerd dat op basis van de advertentie niet kan worden uitgemaakt of de adverteerder t.o.v. de merkhouder een derde is, dan wel economisch met hem verbonden is (een toepassing van het tweede handvat, zodat zo lijkt het, de twee handvatten door elkaar lopen). In dat geval dus aantasting van de herkomstfunctie. Maar niet altijd. Het gaat er om wat de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker zal denken. Dat sommige gebruikers zich er niet goed bewust van waren dat de diensten van de adverteerder los staan van die van de merkhouder is dus niet voldoende voor aantasting van de herkomstfunctie. De rechter zal zich onder meer moeten afvragen of de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de algemeen bekende kenmerken van de markt, wordt geacht op de hoogte te zijn dat de bloemenbezorgdienst van de adverteerder geen deel uitmaakt van de merkhouder, maar daarmee integendeel concurreert, en vervolgens, indien zou blijken dat die algemene marktkennis ontbreekt, of die gebruiker uit de advertentie kon afleiden dat die dienst niet tot dat netwerk behoort. Daarbij kan in het bijzonder rekening worden gehouden met de omstandigheid dat de kenmerken van de tot het netwerk behorende detaillisten wat hun omvang en commercieel profiel betreft, erg van elkaar verschillen. Dan zal het voor de gebruiker lastig zijn om te weten of de adverteerder niet tot dat netwerk behoort. Dit leert ons dat het voor een merkhouder niet eenvoudig zal zijn om met goede argumenten te betogen dat de advertentie vaag blijft over de herkomst. Pas als hij kan aantonen dat de consument die het merk van de merkhouder als *keyword* bij de zoekmachine intoetste, een duidelijk beeld heeft van de markt en dus bijvoorbeeld weet dat de diensten van degene die hij zocht niet door supermarkten worden aangeboden, maar door gespecialiseerde detaillisten van de merkhouder zal hij verward kunnen raken over de herkomst van de diensten, wanneer een supermarktketen concurrerende diensten aanbiedt. Lukt het de merkhouder niet om een dergelijke kennis van de kenmerken van de markt aan de gebruiker toe te dichten, dan is er nog ruimte om te onderzoeken in hoeverre de advertentie vaag blijft over de herkomst van de producten (r.o. 53), maar volgens mij zal dit niet vaak zo zijn, zeker niet wanneer het merk van de houder niet in de advertentie wordt gebruikt en ook overigens de vermelde link niets van een band met de merkhouder suggereert.[4]

Reclamefunctie

Wij wisten het al uit het *Google France*-arrest, het Hof gelooft niet dat door gebruik van *keywords* de reclamefunctie van het merk wordt aangetast. Deze uitspraak brengt op dat punt niets nieuws; merkhouders zullen moeten accepteren dat zij meer inspanningen moeten verrichten om in de zoekresultatenlijst boven de advertenties van *keyword*-adverteerders uit te komen. Dat is het gevolg van vrije mededinging.

Investeringsfunctie

Voor het eerst zegt het Hof iets over mogelijke aantasting van de investeringsfunctie, waarvan het Hof bescherming onder art. 5(1)(a) Richtlijn mogelijk acht sinds het *L'Oréal/Bellure*-arrest. Die functie wordt al door A-G Jacobs genoemd in zijn conclusie bij het *Dior/Evora*-arrest.[5] Hij vond deze functie toen echter een sequeel van de herkomstfunctie. In zijn conclusie in de *Google France*-zaak merkt A-G Poiares Maduro op dat merken '... ook dienen om innovatie en zakelijke investeringen te bevorderen. Een

merk beschermt de investeringen die de merkhouder heeft gedaan voor de betrokken waren of diensten en zorgt daardoor voor economische stimulansen voor verdere innovatie en investering.' Zo omschreven, valt de investeringsfunctie te begrijpen. Ik vind dat moeilijker met wat het Hof ervan maakt. In het onderhavige arrest verstaat het Hof onder de investeringsfunctie 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. Ik zou menen dat dit de reclamefunctie van het merk is. Het Hof erkent dat er een overlap is met de reclamefunctie, maar ziet toch een verschil nu verwerving of behoud van reputatie niet enkel door reclame, maar ook via diverse commerciële technieken geschiedt (zie r.o. 60-61). Het Hof linkt deze functie dus aan de reputatie van het merk en bouwt bij de vraag naar de mogelijke aantasting daarvan daarop voort. Als de adverteerder het gebruik door de merkhouder van zijn merk ter verwerving van een reputatie aanzienlijk stoort, is er aantasting van de investeringsfunctie. Heeft het merk al een reputatie dan zal de investeringsfunctie worden aangetast wanneer een derde aan die reputatie afbreuk doet. Ik merk dan op dat wanneer dit het geval is art. 5 lid 2 ook uitkomst biedt, nu aantasting van de reputatie onder die bepaling kan worden tegengegaan. Het Hof waarschuwt wel dat het enkele feit dat een merkhouder zijn investeringen moet opvoeren om de reputatie te verkrijgen of te behouden in omstandigheden van eerlijke mededinging en met eerbiediging van de herkomstfunctie, geen aantasting van de investeringsfunctie oplevert. Zoals hiervoor weergegeven, had het Hof iets dergelijks ook al met betrekking tot de reclamefunctie overwogen.

Heldere functietheorie?

Is de thans ontwikkelde functietheorie wel zo gelukkig of overzichtelijk? Allereerst ontbreekt nog elk spoor van een omschrijving van de door het Hof apart genoemde communicatiefunctie, zeker in relatie tot de wel uitgelegde reclamefunctie. Ik vind het voorts wat minder gelukkig dat het Hof de investeringsfunctie aan het begrip reputatie koppelt, omdat dit begrip vooral onder art. 5(2) een rol speelt. Ook over de uitleg van het begrip investeringsfunctie kan men aarzelen, nu het onderscheid tussen reclame en andere commerciële technieken niet zo heel groot is. Ik zelf denk dat er systematisch hoofdzakelijk drie functies van een merk bestaan. Allereerst de identificatie functie die staat voor de aanduiding door het merk van allerlei kenmerken van de gemerkte producten of diensten, zoals herkomst, kwaliteit en andere karakteristieken. Dan is er de reclame- of communicatiefunctie die de mogelijkheid van het merk omvat om met de markt te communiceren, of dat nu is via reclame, via marketing of anderszins. Tenslotte is er de goodwillfunctie die omvat dat het merk als gevolg van de reclame- en marketing inspanningen van de merkhouder in de markt goodwill verkrijgt (of dat nu betreft reputatie, aantrekkelijkheid of positieve ervaringen).

Art. 5(2) Richtlijn

In deze zaak komt voor het eerst uitvoeriger de toepassing van art. 5(2) op keyword-advertising aan bod. Uit het meergenoemde *Google France*-arrest weten we dat deze bepaling relevant kan zijn wanneer de adverteerder imitaties van originele merkproducten aanbiedt (zie r.o. 102 en 103 van dat arrest). In de onderhavige zaak wil de verwijzende rechter vooral weten wanneer *keyword-advertising* leidt tot verwatering (afbreuk onderscheidend vermogen) dan wel tot aanhaken (ongerechtvaardigd voordeel). Wat het eerste betreft: met Interflora overweegt het Hof dat, wanneer gebruik van een

merk als *keyword* eraan bijdraagt dat het bekende merk tot een generieke term verwordt, dit een aantasting van het onderscheidend vermogen oplevert. Wanneer echter de internetgebruiker in staat is te begrijpen dat de diensten die in de advertentie worden aangeboden los staan van die van de merkhouder, kan laatstgenoemde niet aanvoeren dat het merk tot een algemene term verwordt. Dat is dan volgens mij alleen zo, wanneer de internetgebruiker de door hem ingevoerde zoekterm ook zelf als merk ziet. Dat is met name bij marktleiders nog wel eens twijfelachtig. Het merk SPA is een geldig merk voor bronwater, maar veel consumenten zien daarin toch ook een aanduiding van een soort water. Wanneer een concurrent van SPA dit woord als *keyword* koopt, en er verschijnt een advertentie van Sourcy wanneer de consument SPA intoetst, zou dergelijk gebruik wel aan verwording tot soortnaam kunnen bijdragen. Maar ja, of de houder van dit merk dit als argument in een zaak tegen Sourcy wil gebruiken..?

Bij het oordeel over de vraag of er sprake is van aanhaken, overweegt het Hof dat hiervan met name sprake zal zijn wanneer het *keyword* leidt naar imitatieaanbiedingen (andere situaties vallen te bedenken, zoals wanneer het gaat om vergelijkingen die niet onder de voorwaarden voor toegestane vergelijkende reclame vallen). Maar, als het er alleen om gaat een alternatief voor de producten van de merkhouder aan te bieden, zonder dat er sprake is van loutere imitaties en zonder dat er sprake is van verwatering, of aantasting van functies van het merk, is dergelijk gebruik in beginsel een vorm van gezonde en eerlijke mededinging en is er, volgens het Hof dus een geldige reden. Dit laatste is wetstechnisch merkwaardig. Indien het gebruik als een vorm van gezonde en eerlijke mededinging valt te kwalificeren, dunkt mij dat het door de adverteerder verkregen voordeel gerechtvaardigd is en om die reden buiten de werking van art. 5(2) valt. Aan een geldige reden komen we pas toe als het gebruik van het merk ‘ongerechtvaardigd voordeel’ oplevert, niet als het slechts voordeel oplevert.

Al met al lijkt het erop alsof het Hof een redelijke balans tussen de belangen van de merkhouder en die van een gezonde mededinging heeft weten te maken. De weg erheen is echter niet overal even overtuigend.