



Door: [Selale Dogan voor 'De Telegraaf'](#) op 27 april 2010

Merkinbreuk met Google Adwords

AMSTERDAM - Pas op met het uitzoeken van steekwoorden bij diensten als Google Adwords - want wie een merknaam van een concurrent selecteert, kan worden aangeklaagd wegens merkinbreuk. Alles is te vinden op internet. Heel eenvoudig via Google. Wanneer een zoekactie wordt uitgevoerd op Google, gebeurt dat basis van bepaalde zoekwoorden. Die leiden tot een lijst met websites in volgorde van relevantie. De natuurlijke resultaten. Google biedt ook een dienst aan met zoekwoorden: de advertentiedienst **Adwords**. Een zogenaamde 'self-service' dienst. Een onderneming kiest zelf een aantal steekwoorden, stelt de reclameboodschap op en voert de link naar de eigen website in. Wanneer die steekwoorden onderdeel uitmaken van een zoekactie, verschijnt een advertentielink naar de website van die onderneming in het veld 'gesponsorde links'. Dezelfde steekwoorden kunnen door verschillende ondernemingen geselecteerd worden, tegen een vergoeding. De positie op de lijst is voornamelijk afhankelijk van de hoogte van de vergoeding.

Maar mag Google deze dienst wel aanbieden? Ondernemingen kunnen namelijk merken van hun concurrenten selecteren. Of nog erger, die merken selecteren voor het aanbieden van imitatieproducten - dat gebeurde luxe-merk Louis Vuitton. Het bedrijf vond dat er merkinbreuk werd gepleegd. De Franse Hoge Raad legde de kwestie voor aan het Europese Hof van Justitie.

Het Hof oordeelde op 23 maart 2010 dat het gebruik van de merken als Adwords economisch voordeel opleverde voor de concurrentie - dat is één van de voorwaarden voor merkinbreuk. Een andere voorwaarde is dat de merk-Adwords voor dezelfde producten of diensten gebruikt moeten worden. Daarvan was, volgens het Hof, zowel sprake bij het gebruik door de imitator als door de concurrent. Er is vervolgens daadwerkelijk sprake van merkinbreuk, als vastgesteld wordt dat de functies van het merk door dit gebruik worden aangetast. Bijvoorbeeld als daardoor moeilijk te achterhalen is of de producten of diensten van de merkhouders afkomstig zijn. Of het erop lijkt dat er een economische band bestaat tussen de Adwordsgebruiker en de merkhouders.

Het Hof oordeelde dat de merkhouders in deze gevallen niet kunnen verbieden dat er gebruik wordt gemaakt van het merk. Een merk heeft ook een reclamefunctie, maar daaraan doet het gebruik van het merk als Adwords geen afbreuk. De website van de merkhouders verschijnt bij het gebruik van het merk als zoekwoord namelijk als eerste natuurlijke resultaat. En dat is gratis reclame!

Het Hof zegt dat niet expliciet, maar uit haar overwegingen volgt dat het gebruik van een merk als Adwords voor imitatie per definitie uitgesloten is. Bij het gebruik door een concurrent moet gekeken worden of dat leidt tot verwarring of misleiding over waar de producten vandaan komen. Is dat het geval, dan mag ook een concurrent dit merk niet als Adwords gebruiken.

Google zelf lijkt er zonder kleerscheuren vanaf te komen. Volgens het Hof gebruikt zij de merken niet voor haar eigen producten of diensten, maar biedt deze ter gebruik aan. Dat is geen merkgebruik. Google is zelfstandig aansprakelijk op het moment dat zij zich bemoeit met de selectie of vaststelling van de steekwoorden of de ondernemingen begeleidt bij het schrijven van de reclameboodschap. In dat geval handelt zij onrechtmatig. Maar ook als Google zich niet actief bemoeit met de Adwords, maar geïnformeerd wordt dat het gebruik van een merk als Adwords onwettig is, is zij aansprakelijk als zij dat gebruik niet snel onmogelijk maakt.

Google kan het beste een *Notice and Take Down*- procedure opzetten, net zoals [Marktplaats.nl](#). Zo kan zij eenvoudig worden geïnformeerd over een merkinbreuk door de belanghebbenden en daar gelijk tegen optreden.

Ondernemers daarentegen moeten zorgvuldig zijn in de selectie van de steekwoorden.

Selale Dogan, dogan@vandersteenhoven.nl

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Selale Dogan en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

Van der Steenhoven advocaten N.V.
Herengracht 582-584, 1017CJ Amsterdam
Tel +31(0)206077979, www.vandersteenhoven.nl

