

Voor internationaal ondernemen is een goede vindbaarheid op internet onmisbaar. De ranking in Google is cruciaal, zeker als er veel concurrenten in het spel zijn. De verleiding is groot om ook de merken van concurrenten als trefwoord te gebruiken en er in Google mee te adverteren.

Google AdWords

Merkinbreuk in online advertenties

Concurrenten gebruiken op grote schaal elkaars merk als AdWord. Ook resellers gebruiken merken van anderen in hun AdWord-advertenties. Het Europese Hof van Justitie heeft regels geformuleerd voor het gebruik van andermans merk als AdWord. Deze regels gelden kort gezegd voor alle AdWords advertenties die gericht zijn op de Europese markt.

AdWords is een advertentiedienst van Google. Adverteerders kunnen woorden of woordcombinaties selecteren die gebruikers van Google als zoekterm intypen. Zodra een gebruiker zo'n zoekterm googlet, wordt de advertentie van die adverteerder getoond in een lijst van advertenties boven, naast of onder de 'natuurlijke' zoekresultaten. Meerdere adverteerders kunnen dezelfde AdWords selecteren.

AdWords-gebruik

De belangrijkste voorwaarde voor het AdWords-gebruik is dat duidelijk moet zijn van wie de AdWords-advertentie afkomstig is. Als dat niet duidelijk is, dan is dat een inbreuk op de merkrechten van de merkhouders.

Ook als de AdWord-advertentie verwarring bij het publiek creëert, is sprake van merkinbreuk. Dat zal het geval zijn wanneer het voor de gemiddelde internetgebruiker moeilijk of onmogelijk is om te zien van wie de AdWord-advertentie afkomstig is: de merkhouders, een aan de merkhouders gelieerde onderneming, of van een derde.

Deze advertentie, die verschijnt bij het googlen op 'Interflora',

Q M&S Flowers Online
Beautiful Fresh Flowers & Plants
Order by 5pm for Next Day Delivery
www.marksandspencer.com/flowers

kan de (onjuiste) indruk wekken dat M&S onderdeel uitmaakt van het Interflora netwerk. Het gebruik van het AdWord Interflora in combinatie met deze advertentie maakt dan inbreuk op de merkrechten van Interflora.

Als een concurrent namaakartikelen aanbiedt en het merk als AdWord gebruikt, is er ook sprake van merkinbreuk. Het aanbieden van counterfeit merkartikelen is immers niet toegestaan en dus ook niet met behulp van het merk als AdWord. Voorts is het niet toegestaan om door middel van AdWords-advertenties reclame te maken voor merkartikelen die zonder toestemming van de merkhouders van buiten de EU naar Nederland worden geïmporteerd. Dergelijke parallelimport (en ook de reclame daarvoor) maakt inbreuk op de merkrechten in Europa. Ook als de AdWord-advertentie suggereert dat de adverteerder een

merkproduct aanbiedt, terwijl dat feitelijk niet het geval is, kan dat merkinbreuk opleveren. Biedt de adverteerder echter een ander, alternatief product aan en blijkt dit duidelijk uit de advertentie, dan is de AdWord-advertentie wel weer toegestaan. In dat geval is de AdWord-advertentie namelijk als een (impliciete) vergelijkende reclame goedgekeurd.

Deze advertentie, die verschijnt bij het googlen op 'Tefal Actifry',

Tip: Friteuse zonder oliephilips.nl

Bereid uw eten met 80% minder vet met de nieuwe Philips Frituurpan ...
www.philips.nl/airfryers

maakt duidelijk dat Philips een alternatief product aanbiedt en niet de Tefal Actifry. Het gebruik van de AdWords Tefal Actifry in combinatie met deze advertentie is als vergelijkende reclame toegestaan en maakt geen inbreuk op de merkrechten van Tefal.

Bekend merk als AdWord?

Ook een bekend merk mag als AdWord worden gebruikt, bijvoorbeeld om reclame te maken voor een alternatief product. In dat geval mag geen 'ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit, of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk.' Een concurrent of reseller mag dus niet free ride op de reputatie van een

bekend merk of het bekende merk als soortnaam in de advertentie gebruiken.

Inbreuk, en dan?

Maakt een AdWords-advertentie inbreuk op merkrechten, dan kan de merkhouders de adverteerder daarop aanspreken. De merkhouders kan Google niet aanspreken wegens merkinbreuk. Google gebruikt namelijk niet zelf het merk, maar biedt alleen de advertentiedienst AdWords aan.

Google hoeft ook niet vooraf alle AdWord-advertenties te controleren en ze te verwijderen als ze inbreuk maken op iemands merkrechten. Google valt onder een regeling in het Europese recht op grond waarvan een internetdienstverlener, onder bepaalde voorwaarden, niet aansprakelijk is voor de informatie van zijn klanten. Een van die voorwaarden is dat Google de AdWord-advertentie van een adverteerder onmiddellijk verwijdert zodra Google ervan in kennis is gesteld dat deze advertentie inbreuk maakt op een merk.

In internationale situaties, dus als de adverteerder buiten Nederland is gevestigd, kan het eenvoudiger zijn om een verzoek tot verwijdering bij Google in te dienen, in plaats van de buitenlandse adverteerder op te sporen en aan te schrijven. Dat kan via het online trademark complaint form dat onderdeel uitmaakt van Googles Adwords Policy (<https://support.google.com/adwordspolicy/answer/2562124>). ■

AdWords checklist

Let bij het gebruik van anderen merk als AdWord op de combinatie van:

1. het AdWord;
2. de titel van de advertentie;
3. de URL;
4. de advertentietekst.

en op de volgende omstandigheden:

- ✓ Blijkt duidelijk van wie de advertentie afkomstig is? Wordt bijv. de naam van de adverteerder genoemd in de titel, URL en/of advertentietekst?
- ✓ Staat het (bekende) merk van de ander in de titel, URL en/of advertentietekst?
- ✓ Worden de producten van de adverteerder vergeleken met de producten van de merkhouders of wordt er duidelijk een alternatief product aangeboden?

Dan is het aannemelijk dat gebruik van het merk als AdWord is toegestaan.

► Marieke Neervoort

is salaried partner bij SOLV advocaten. Ze heeft 14 jaar ervaring in het intellectueel eigendomsrecht, reclame-recht en mediarecht, met een focus op fashion en design.

