

BE WISE, WHEN YOU ADVERTISE!

- merkinbreuk bij keyword advertising -

Het internet biedt vele voordelen. Een van die voordelen zijn de alom bekende zoekmachines. Wie kijkt er nog in een encyclopedie om iets op te zoeken? Of in een stratenboek om de reistijd te berekenen? Waar kijkt iemand het eerste wanneer hij zich op een vakantiebestemming wil oriënteren? Al deze informatie bevindt zich op het internet en met behulp van een zoekmachine heeft men de informatie snel en gemakkelijk tot zijn beschikking. Naast het geven van de benodigde zoekresultaten bieden zoekmachines tegenwoordig ook een andere service. Namelijk die van keyword advertising. Keyword advertising is een zeer gewilde manier van online advertising. Het biedt de ondernemer de mogelijkheid om direct met potentiële consumenten in contact te komen en is daardoor erg efficiënt. Iemand die een bepaald keyword heeft ingetypt als zoekopdracht is immers geïnteresseerd in het betreffende onderwerp. Keyword advertising is inmiddels zó populair, dat het zich de snelst groeiende vorm van online advertising mag noemen.

Keyword Advertising ziet er als volgt uit. De onderneming betaalt een bepaald bedrag aan een zoekmachine, om met haar banner (advertentie die een link naar de homepage van de betreffende onderneming bevat) duidelijk in beeld te komen. De onderneming selecteert hiervoor een aantal "keywords", waaraan zij haar advertentie wil linken. Wanneer iemand een van deze woorden intikt bij een zoekactie, verschijnt de advertentie bovenaan de resultatenlijst of rechts op de pagina. Thans wordt keyword advertising ook buiten zoekmachines (bijvoorbeeld e-mail) toegepast.

Veel van de verkochte keywords zullen algemene woorden als "schoen", "auto" of "sieraden" zijn. Het spreekt voor zich dat dit geen probleem kan en mag opleveren. Op beschrijvende termen als deze is het immers niet eens mogelijk een merk te verkrijgen. Het is echter een ander verhaal wanneer er merknamen als keywords worden verkocht. Vanzelfsprekend zal een adverteerder bij het selecteren van keywords die woorden kiezen, waarvan hij denkt dat deze bekend zijn en vaak als zoekterm gebruikt worden. Uit onderzoek van onderzoeksbureau Hitwise blijkt tevens dat 76% van de gebruikte zoekwoorden in 2007 merknamen betroffen.¹ Als gevolg daarvan wil het nogal eens voorkomen dat een merk als keyword wordt geselecteerd. Op die manier kan publiek dat geïnteresseerd is in een bepaald merk of product van de concurrent, worden doorgeleid naar de eigen homepage. Er kan dan mogelijk sprake zijn van merkinbreuk.

Er is lange tijd veel onduidelijkheid geweest of het selecteren van een merk als keyword überhaupt valt onder "gebruik als merk" als in artikel 2.20 Benelux Verdrag van de Intellectuele Eigendom. Bovendien rijst de vraag dat áls er dan sprake is van merkinbreuk, wie daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld: De zoekmachine, of de adverteerder. Hoewel de zoekmachine op het eerste oog vrij onschuldig lijkt, is zij dit vaak niet. Voor zoekmachines is keyword advertising een gigantische inkomstenbron. Sterker nog, het is voor velen zelfs een essentiële inkomstenbron geworden. Door de verkoop van keywords aan te bieden, creëren zoekmachines een mogelijkheid voor merkinbreuk. Sommige zoekmachines (o.a. Google) sturen adverteerders regelmatig een lijst met "veel gezochte zoekwoorden" naar aanleiding waarvan adverteerders hun keywords kiezen. Onnodig te zeggen dat deze lijsten vaak merken bevatten. Bovendien wordt veelal een pay-per-click systeem gehanteerd: de adverteerder betaalt een bedrag per keer dat een consument daadwerkelijk op de advertentie klikt. Hoe vaker de advertentie verschijnt, hoe groter de mogelijkheid dat er wordt doorgeklikt. Met in het achterhoofd de wetenschap dat merken de meest ingevoerde zoektermen zijn, is de cirkel snel rond. Aan de andere kant ligt er natuurlijk

¹ Via <http://weblogs.hitwise.com/robin-goad/2008/04/google_uk_trademark_changes_navigational_search.html>

ook een verantwoordelijkheid bij de adverteerder zelf. Juist zij die werkzaam zijn in de desbetreffende branche zijn het beste op de hoogte van de merken binnen die branche. Het is ondoenlijk van een zoekmachine te verwachten dat zij alle mogelijke merken (ook de zogenaamde niet-bekende merken) kent en beschermt. 145

De rechtspraak van verschillende Europese landen liep over dit onderwerp, ondanks het feit dat alle Europese landen als gevolg van art. 5 van de Harmonisatierichtlijn dezelfde grondslagen voor merkinbreuk hebben, tot voor kort sterk uiteen. Het HvJ EG heeft onlangs een einde gemaakt aan alle onduidelijkheid. In de zaak Google France & Google Inc. E.a. /Louis Vuitton Malletier e.a. heeft zij naar aanleiding van prejudiciële vragen bepaald dat Google geen merkinbreuk maakt door adverteerders de mogelijkheid te bieden te betalen voor keywords die overeenkomen met merken van hun concurrenten. Adverteerders daarentegen zijn volgens het HvJ EG wél aansprakelijk op grond van merkinbreuk, indien zij aan de hand van een met een merk overeenkomstig keyword, door Google advertenties laten weergeven die het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maken om te weten van welke onderneming de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn. Met andere woorden, de adverteerder is aansprakelijk indien hij een merk als keyword selecteert terwijl hierdoor de herkomstfunctie van het merk wordt geschaad. Wat betreft Google merkt het HvJ EG nog op dat zij in ieder geval wél aansprakelijk is, indien zij nadat zij kennis heeft gekregen van het onwettige karakter van de gegevens van een adverteerder, niet snel die gegevens verwijderd of de toegang daartoe onmogelijk maakt. Een en ander is later nog eens bevestigd in de prejudiciële beslissingen van het HvJ EG in de zaak BergSpechte/Gunter Guni alsmede in de zaak Portakabin/Primakabin.

Hoewel een en ander nog niet volledig uitgekristalliseerd is, kan de conclusie worden getrokken dat in ieder geval de adverteerder aansprakelijk gesteld kan worden voor een inbreuk. Conclusie: *be wise, when you advertise!*

Charlotte de Boer