

Hoge Raad, 12 december 2008, Portakabin v Primakabin



MERKENRECHT

Prejudiciële vragen aan HvJEG:

• **Gebruik andermans merk als adword**

5. Vragen van uitleg

1. a. Indien een ondernemer die handelt in bepaalde waren of diensten (hierna: de adverteerder) gebruik maakt van de mogelijkheid om bij de exploitant van een internetzoekmachine een adword - als bedoeld hiervoor in 3.1 onder (v) - op te geven dat gelijk is aan een door een ander (hierna: de merkhouder) voor soortgelijke waren of diensten ingeschreven merk, welk opgegeven zoekwoord - zonder dat dit zichtbaar is voor de gebruiker van de zoekmachine - tot gevolg heeft dat deze internetgebruiker die dat woord intikt, op de resultatenlijst van de zoekmachine-exploitant een verwijzing aantreft naar de website van de adverteerder, levert dit dan gebruik op, door die adverteerder, van het ingeschreven merk in de zin van art. 5 lid 1, aanhef en onder a?

b. Maakt het daarbij verschil of de verwijzing wordt vermeld

- in de gewone lijst met gevonden pagina's, of
- in een als zodanig aangegeven advertentiegedeelte?

c. Maakt het daarbij verschil

- of de adverteerder reeds in de verwijzende mededeling op de webpagina van de exploitant van de zoekmachine daadwerkelijk producten of diensten aanbiedt die gelijk zijn aan de waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, dan wel

- of de adverteerder op een eigen webpagina, waarnaar door de internetgebruiker (uit vraag 1a) via de verwijzing op de pagina van de zoekmachine-exploitant kan worden 'doorgeklikt' ('hyperlinking'), daadwerkelijk producten of diensten aanbiedt die gelijk zijn aan de waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven?

2. Indien en voor zover het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt, kan het bepaalde in art. 6 van de Richtlijn, met name het bepaalde in lid 1, onder b en c van dat artikel, dan meebrengen dat de houder van het merk niet het in vraag 1 bedoelde gebruik kan verbieden, en zo ja, onder welke omstandigheden?

3. Voor zover vraag 1 bevestigend beantwoord wordt, is dan artikel 7 van de Richtlijn toepasselijk, voor zover een aanbod van de adverteerder als in vraag 1 bedoeld, betrekking heeft op waren die onder het in vraag 1 bedoelde merk door de merkhouder of met zijn toestemming in de gemeenschap in de handel zijn gebracht?

4. Gelden de op de voorgaande vragen gegeven antwoorden ook voor door de adverteerder opgegeven zoekwoorden als in vraag 1 bedoeld, waarin het merk bewust met kleine verschrijvingen is weergegeven, waardoor de zoekmogelijkheden voor het publiek dat van internet gebruik maakt, doeltreffender worden, aangenomen dat op de website van de adverteerder het merk correct wordt weergegeven?

5. Indien en voor zover het antwoord op de hiervoor gestelde vragen meebrengt dat van gebruik van het merk in de zin van art. 5 lid 1 van de Richtlijn geen sprake is, kunnen de lidstaten dan, ter zake van het gebruik van adwords als in deze zaak aan de orde, op de voet van art. 5 lid 5 van de Richtlijn, overeenkomstig in die staten geldende bepalingen betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, zonder meer bescherming verlenen tegen gebruik, zonder geldige reden, van dat teken, waardoor naar het oordeel van de rechterlijke instanties in die lidstaten ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, of gelden daarbij voor de nationale rechters communautair-rechtelijke grenzen, samenhangend met de antwoorden op de voorgaande vragen?

Vindplaatsen: LJN: [BF0518](#); IER 2009, nr. 10, p. 34, m.nt. red.

Hoge Raad, 12 december 2008

(J.B. Fleers, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann, F.B. Bakels en C.A. Streefkerk)

Uitspraak 12 december 2008 Eerste Kamer

Nr. C07/056HR EV/IS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. PORTAKABIN LIMITED,
gevestigd te Huntington, York, Verenigd Koninkrijk,

2. PORTAKABIN B.V.,

gevestigd te Sliedrecht,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr. W.E. Pors,

t e g e n

PRIMAKABIN B.V.,

gevestigd te Klundert,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. T. Cohen Jehoram.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Portakabin en Primakabin.

1. Het geding in feitelijke instanties

Portakabin heeft bij exploitatie van 6 februari 2006 Primakabin gedagvaard voor de voorzieningenrechter te

Amsterdam en gevorderd, kort gezegd, Primakabin, op straffe van een dwangsom:

* te gebieden om met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het woord PORTAKABIN of enig ander met het woordmerk van Portakabin overeenstemmend teken, als merk of naam, te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het staken en gestaakt houden van het gebruik van de Adwords "portakabin, portacabin, portokabin, portocabin" alsmede van enig daarmee overeenstemmend teken met als doel in enige zoekmachine op internet een advertentie en/of verwijzing naar (de website(s) van) Primakabin te (doen) verbinden;

* te gebieden om binnen zeven dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis alle zoekmachines waarbij de website www.primakabin.nl of andere door Primakabin (direct of indirect) gevoerde websites zijn geregistreerd aan de schrijven met het verzoek hun bestand te schonen, zodat een internetgebruiker die gebruik maakt van (een van) deze zoekmachines niet meer wordt verwezen naar de website(s) van Primakabin bij het invoeren van een van de genoemde Adwords;

* te veroordelen om binnen zeven dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis overzichten te doen toekomen aan de raadsman van Portakabin van;

a) alle zoekmachines waarbij Primakabin via het woordmerk PORTAKABIN en/of een daarmee overeenstemmend teken een advertentie en/of verwijzing naar de website(s) van gedaagde heeft verbonden dan wel laten verbinden;

b) alle tekens die met dat doel bij de betreffende zoekmachines zijn opgegeven (de zogeheten "Adwords");

c) het aantal maal dat via deze tekens (Adwords) door internetgebruikers is doorgelikt naar de website(s) van Primakabin;

d) alle betalingen die door Primakabin zijn gedaan aan deze zoekmachines in het kader van deze wijze van adverteren;

e) alle online rapporten van zoekmachines die betrekking hebben op het gebruik van de genoemde Adwords alsmede enig daarmee overeenstemmend teken;

* te gebieden om aan de raadsman van Portakabin afschriften te doen toekomen van alle correspondentie, e-mailberichten daaronder begrepen, die is gevoerd in verband met het verbod als vermeld onder 2.

Verder vorderde Portakabin betaling van €10.000,- als voorschot op schadevergoeding van wel winstafdracht, alsmede betaling van €1.300,- in verband met buitengerechtigde kosten, en veroordeling van Primakabin in de kosten van de procedure.

Primakabin heeft de vorderingen bestreden.

De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 9 maart 2006 de gevraagde voorzieningen geweigerd.

Tegen dit vonnis heeft Portakabin hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.

Bij [arrest van 14 december 2006 heeft het hof](#) het bestreden vonnis vernietigd en, opnieuw rechtdoende, Primakabin verboden gebruik te maken van een advertentie met de tekst: 'gebruikte portakabins' dan wel anderszins het merk PORTAKABIN als soortnaam te gebruiken, Primakabin geboden om bij het gebruikma-

ken van het Adword PORTAKABIN en alle door haar bebezigde varianten daarvan direct door te linken naar de subpagina van haar site waarop tweedehands units van Portakabin worden aangeboden en bepaald dat Primakabin bij overtreding van dit verbod, respectievelijk gebod een dwangsom verbeurt van €1.000,- per dag met een maximum van €100.000,-. Op verzoek van Portakabin heeft het hof, na verweer van Primakabin, bij herstelarrest van 11 januari 2007 het arrest uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

Het arrest van het hof en het herstelarrest zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van 14 december 2006 van het hof heeft Portakabin beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Primakabin heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, namens Primakabin mede door mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaat bij de Hoge Raad.

De [conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade](#) strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zal verzoeken over de in paragraaf 7 van de in de conclusie bedoelde vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG uitspraak zal doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

De advocaat van Primakabin heeft bij brief van 26 september 2008 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de middelen

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Eiseres sub 1 (Portakabin Limited) is producent en leverancier van mobiele bouwsystemen en is rechthebbende op het in 1971 gedeponeerde Benelux-woordmerk PORTAKABIN, dat is ingeschreven voor de klassen 6 (gebouwen, onderdelen en bouwmaterialen daarvoor van metaal) en 19 (gebouwen, onderdelen en bouwmaterialen daarvoor niet van metaal).

(ii) Eiseres sub 2 (Portakabin B.V.) is een dochter van Portakabin Limited en houdt zich eveneens bezig met de productie en verkoop van mobiele bouwsystemen. Zij maakt krachtens licentie van Portakabin Limited gebruik van het merk PORTAKABIN.

(iii) Primakabin verkoopt en verhuurt nieuwe en gebruikte verplaatsbare accommodatie-eenheden, waaronder tweedehands units van Portakabin. Zij bezigt PRIMAKABIN als merk.

(iv) Zowel Portakabin als Primakabin bieden hun producten aan via hun respectieve sites op internet.

(v) Bij het adverteren via internet kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om tegen betaling bij zoekprogramma's als Google zogeheten adwords op te geven. Wordt in de zoekmachine zo'n adword ingetikt, dan verschijnt een verwijzing naar de website van de adverteerder ofwel in de lijst met gevonden pagina's, ofwel als advertentie rechts op de resultatenpagina onder het kopje 'Gesponsorde koppelingen'.

(vi) Primakabin maakt gebruik van deze manier van adverteren. Bij onder meer het zoekprogramma Google heeft zij de adwords 'portakabin', 'portacabin', 'portokabin' en 'portocabin' opgegeven.

(vii) Bij brief van 26 januari 2005 is Primakabin namens Portakabin gesommeerd de door haar gestelde inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten, door het gebruik maken van genoemde adwords, te staken.

(viii) Aanvankelijk luidde de aanhef van de advertentie van Primakabin die verschijnt na het intikken van een van de adwords 'nieuwe en gebruikte units'. Na wijziging door Primakabin luidt deze tekst 'gebruikte portakabins'.

3.2 Aan haar in dit kort geding ingestelde vorderingen, opgenomen hiervoor onder 1, legt Portakabin ten grondslag dat de handelwijze van Primakabin, zoals weergegeven hiervoor in 3.1 onder (vi), inbreuk maakt op haar Benelux-merkrecht op het woordmerk PORTAKABIN. Zij verzet zich tegen dat gebruik van adwords op de voet van art. 13A lid 1 Benelux-Merkenwet (BMW), thans art. 2.20 lid 1 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), op elk van de onder a, b, c en d bedoelde gronden. Portakabin heeft voorts gesteld dat Primakabin onrechtmatig tegenover haar handelt, doch die grondslag speelt in cassatie geen rol.

De voorzieningenrechter heeft de gevraagde voorziening geweigerd. Hij overwoog daartoe, kort samengevat en voor zover hier van belang, dat Primakabin geen inbreuk maakt op de merkrechten van Portakabin als bedoeld in art. 13A lid 1, onder a tot en met c, BMW, aangezien de wijze waarop Primakabin het woord Portakabin gebruikt - als adword in een zoekmachine - niet kan worden aangemerkt als een gebruik ter onderscheiding van waren in de zin van genoemde artikelen. Voorts, dat geen sprake is van inbreuk als bedoeld in art. 13A lid 1, onder d, BMW, omdat Primakabin geen ongerechtvaardigd voordeel van bedoeld gebruik heeft; immers zij gebruikt het woord portakabin om belangstellenden naar haar website te leiden waarop zij tweedehands Portakabins aanbiedt. Dit voordeel is gerechtvaardigd, terwijl Primakabin ook geen afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk PORTAKABIN. Primakabin biedt op haar site ook tweedehands Portakabins te koop aan zodat het gebruik van het adword portakabin valt onder het bepaalde in art. 13A lid 9 BMW (thans art. 2.23 lid 3 BVIE).

Het hof heeft zich in het bestreden arrest (rov. 3.4) aangesloten bij het oordeel van de voorzieningenrechter voor zover het betreft de gestelde inbreuk als bedoeld in (het ten tijde van de uitspraak van het hof in werking getreden) art. 2.20 lid 1, onder a, b en c, BVIE. Met betrekking tot de inbreukmaatstaf aldaar onder d overwoog het hof:

"3.5. Met betrekking tot het beroep van Portakabin op art. 2.20 lid 1 onder d BVIE deelt het hof voorshands het oordeel van de voorzieningenrechter dat door het gebruik van het merk van Portakabin als adword geen ongerechtvaardigd voordeel door Primakabin wordt getrokken. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de

directeur van Primakabin, E. Voogd, ter zitting in hoger beroep heeft verklaard dat meer dan 50% van de omzet van Primakabin bestaat uit de handel in tweedehands units van het merk Portakabin. Portakabin heeft weliswaar gesteld dat Primakabin niet gespecialiseerd is in de verkoop van Portakabin producten maar dat neemt niet weg dat Primakabin voor het geregelde en substantiële aanbod van die door Portakabin in de Europese Gemeenschap in het verkeer gebrachte producten gerechtigd is het merk Portakabin te gebruiken. Het voordeel dat Primakabin heeft door belangstellenden naar haar site te leiden waarop zij tweedehands units van Portakabin aanbiedt is dan ook gerechtvaardigd. Het hof ziet geen aanleiding bij de gebruikte adwords onderscheid te maken tussen enerzijds het gebruik van het merk PORTAKABIN en anderzijds het gebruik van variaties op dit merk, welke variaties onder de noemer 'kennelijke verschrijvingen' kunnen worden gebracht. Het gebruik van zulke variaties is een direct gevolg van de werking van het internet, waar de geringste verschrijving tot gevolg kan hebben dat men niet op de gezochte site terecht komt.

3.6 Voorzover Portakabin evenwel bezwaar maakt tegen het feit dat de aan de adwords verbonden advertentie van Primakabin niet is doorgelinkt naar de subpagina van de site van Primakabin waarop de tweedehands units van Portakabin worden aangeboden maar naar de hoofdpagina van Primakabin's website is haar bezwaar gegrond. Het gebruik van het merk PORTAKABIN is slechts gerechtvaardigd voorzover het wordt gebruikt voor de desbetreffende waren en derhalve enkel voor het direct doorgeleiden naar de subpagina waarop Primakabin tweedehands units van Portakabin aanbiedt."

3.3.1 De middelen keren zich tegen rov. 3.4 en 3.5.

Middel I behelst de centrale klacht dat het hof ten onrechte, dan wel ontoereikend gemotiveerd, (in rov. 3.4) heeft geoordeeld dat het gebruik van het woord portakabin en varianten daarop als adword niet kan worden aangemerkt als gebruik ter onderscheiding van waren als bedoeld in art. 2.20 lid 1, onder a, b of c, BVIE, maar valt (en is toegestaan) onder art. 2.20 lid 1 onder d BVIE.

Deze klacht werpt vragen op van uitleg van art. 2.20 lid 1 BVIE en daarmee van art. 5 lid 1, 2 en 5, en art. 6 en 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, thans de Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Richtlijn), die zich ertoe lenen op de voet van art. 234 EG aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te worden voor-geleed, waaromtrent hierna meer.

3.3.2 De onderdelen 1-4 bevatten geen klachten. Onderdeel 5 klaagt dat het hof het recht heeft geschonden door, na te hebben vastgesteld dat het gebruik van adwords een wijze van adverteren is, te overwegen dat dit gebruik niet kan worden opgevat als een gebruik ter onderscheiding van waren in de zin van art. 2.20 lid 1, onder a, b of c, BVIE. Het onderdeel faalt, aangezien

het ten onrecht betoogt dat het hof, omdat het heeft vastgesteld dat het gebruik van adwords een vorm van adverteren is, heeft moeten aannemen dat Primakabin het merk PORTAKABIN in advertenties heeft gebruikt ter aanduiding of onderscheiding van haar waren. Het hof heeft (in rov. 3.1) immers niet meer vastgesteld dan dat Primakabin - evenals Portakabin zelf - gebruik maakt van de manier van adverteren als omschreven hiervoor in 3.1 onder (v).

Onderdeel 6, dat uitgaat van een andere lezing van de evenbedoelde overweging van het hof, voldoet niet aan de eisen die aan een cassatiemiddel moeten worden gesteld, nu het slechts klaagt dat 's hofs oordeel onbegrijpelijk is, zonder aan te duiden waarom dat het geval is.

Onderdeel 7 betoogt dat en waarom Portakabin belang bij het middel heeft, maar behelst geen klacht.

Onderdeel 8 betoogt dat, voor zover Primakabin het teken (het merk) Portakabin heeft gebruikt als adword voor de verkoop van gebruikte Portakabins, geldt dat Portakabin een gegronde reden als bedoeld in art. 2.23 lid 3 BVIE heeft om zich tegen dat gebruik te verzetten, omdat Primakabin zich, kort gezegd, door het gebruik als adword een ongerechtvaardigde voorsprong verschaft ten opzichte van de merkhouders die verder gaat dan die welke voortvloeit uit gebruik dat gerechtvaardigd is om aan te geven dat zij tweedehands Portakabins te koop of te huur aanbiedt. Het onderdeel verwijst voorts naar hetgeen in middel II is aangevoerd. Deze klacht behoeft eerst behandeling - en dan mede in het licht van hetgeen in de schriftelijke toelichting namens Primakabin (onder 46) is aangevoerd omtrent het gebrek aan belang bij middel I - indien komt vast te staan dat het in dit geding bedoelde gebruik van het woord portakabin gebruik van het merk PORTAKABIN oplevert in de zin van art. 2.20 lid 1, onder a (of b of c), BVIE, waaromtrent prejudiciële vragen zullen worden gesteld.

3.4 Middel II is gericht tegen rov. 3.5 en houdt als centrale klacht in dat het hof, voor zover het gebruik van het woord portakabin en varianten daarop als adword in een zoekmachine niet kan worden aangemerkt als gebruik als bedoeld in art. 2.20 lid 1, onder a, b, of c, BVIE, maar wel als gebruik als bedoeld in art. 2.20 lid 1, onder d, BVIE, hetzij blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij zijn oordeel ontoereikend heeft gemotiveerd, door te oordelen dat door het gebruik van het merk van Portakabin als adword geen ongerechtvaardigd voordeel door Primakabin wordt getrokken alsmede door te oordelen dat het hof geen aanleiding ziet onderscheid te maken tussen enerzijds het gebruik van het merk PORTAKABIN en anderzijds het gebruik van variaties op dit merk. De onderdelen waarin deze klacht is uitgewerkt (onderdelen 9-21) betogen dat het gebruik van een merk als adword verder gaat dan gerechtvaardigd wordt door art. 2.20 lid 1, onder d, en daarmee door art. 5 lid 5 Richtlijn. Dat is het geval onder meer doordat Portakabin potentiële klanten misloopt (ook klanten die op zoek zijn niet naar gebruikte, maar naar nieuwe Portakabin-producten) als gevolg van de wijze waarop het gebruik van het ad-

word portakabin de vermelding van de website van Primakabin een prominente positie in het zoekresultaat verschaft (onderdeel 16-19). Voorts wordt betoogd (onderdeel 20) dat de uitzondering van art. 2.20 lid 1, onder d, BVIE slechts betrekking heeft op gebruik van 'dat teken', waarmee slechts een aan het merk gelijk teken bedoeld kan zijn, en de uitzondering door de wetgever niet is uitgebreid tot met het merk overeenstemmende tekens, door het hof in rov. 3.5 aangeduid als 'varianties op dit merk'.

Dit middel behoeft slechts behandeling indien uit het antwoord van het HvJEG op de te stellen vragen van uitleg blijkt dat het in dit geding bedoelde gebruik van het merk niet valt onder art. 2.20 lid 1, onder a, b of c, BVIE. Ook dit middel stelt vragen van uitleg van de Richtlijn aan de orde, en wel van art. 5 lid 5.

3.5 De Hoge Raad zal de vragen van uitleg van de Richtlijn aan het HvJEG voorleggen, ook al betreft het hier een kort geding, gelet op het grote, de nationale grenzen overschrijdende belang van de aan de orde zijnde toepassing van internet en de omstandigheid dat ook andere hoogste gerechten van de lidstaten soortgelijke vragen van uitleg aan het HvJEG hebben gesteld, die nog geen beantwoording hebben gevonden.

4. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEG te geven uitleg moet worden toegepast

De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan.

5. Vragen van uitleg

1. a. Indien een ondernemer die handelt in bepaalde waren of diensten (hierna: de adverteerder) gebruik maakt van de mogelijkheid om bij de exploitant van een internetzoekmachine een adword - als bedoeld hiervoor in 3.1 onder (v) - op te geven dat gelijk is aan een door een ander (hierna: de merkhouders) voor soortgelijke waren of diensten ingeschreven merk, welk opgegeven zoekwoord - zonder dat dit zichtbaar is voor de gebruiker van de zoekmachine - tot gevolg heeft dat deze internetgebruiker die dat woord intikt, op de resultatenlijst van de zoekmachine-exploitant een verwijzing aantreft naar de website van de adverteerder, levert dit dan gebruik op, door die adverteerder, van het ingeschreven merk in de zin van art. 5 lid 1, aanhef en onder a?

b. Maakt het daarbij verschil of de verwijzing wordt vermeld

- in de gewone lijst met gevonden pagina's, of

- in een als zodanig aangegeven advertentiegedeelte?

c. Maakt het daarbij verschil

- of de adverteerder reeds in de verwijzende mededeling op de webpagina van de exploitant van de zoekmachine daadwerkelijk producten of diensten aanbiedt die gelijk zijn aan de waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, dan wel

- of de adverteerder op een eigen webpagina, waarnaar door de internetgebruiker (uit vraag 1a) via de verwijzing op de pagina van de zoekmachine-exploitant kan worden 'doorgeklikt' ('hyperlinking'), daadwerkelijk producten of diensten aanbiedt die gelijk zijn aan de waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven?

2. Indien en voor zover het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt, kan het bepaalde in art. 6 van de Richtlijn, met name het bepaalde in lid 1, onder b en c van dat artikel, dan meebrengen dat de houder van het merk niet het in vraag 1 bedoelde gebruik kan verbieden, en zo ja, onder welke omstandigheden?

3. Voor zover vraag 1 bevestigend beantwoord wordt, is dan artikel 7 van de Richtlijn toepasselijk, voor zover een aanbod van de adverteerder als in vraag 1 bedoeld, betrekking heeft op waren die onder het in vraag 1 bedoelde merk door de merkhouder of met zijn toestemming in de gemeenschap in de handel zijn gebracht?

4. Gelden de op de voorgaande vragen gegeven antwoorden ook voor door de adverteerder opgegeven zoekwoorden als in vraag 1 bedoeld, waarin het merk bewust met kleine verschrijvingen is weergegeven, waardoor de zoekmogelijkheden voor het publiek dat van internet gebruik maakt, doeltreffender worden, aangenomen dat op de website van de adverteerder het merk correct wordt weergegeven?

5. Indien en voor zover het antwoord op de hiervoor gestelde vragen meebrengt dat van gebruik van het merk in de zin van art. 5 lid 1 van de Richtlijn geen sprake is, kunnen de lidstaten dan, ter zake van het gebruik van adwords als in deze zaak aan de orde, op de voet van art. 5 lid 5 van de Richtlijn, overeenkomstig in die staten geldende bepalingen betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, zonder meer bescherming verlenen tegen gebruik, zonder geldige reden, van dat teken, waardoor naar het oordeel van de rechterlijke instanties in die lidstaten ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, of gelden daarbij voor de nationale rechters communautair-rechtelijke grenzen, samenhangend met de antwoorden op de voorgaande vragen?

6. Beslissing

De Hoge Raad:

verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de hiervoor onder 5 geformuleerde vragen uitspraak te doen;

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spans, E.J. Numann, F.B. Bakels en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 12 december 2008.

Conclusie Advocaat-Generaal Verkade

Conclusie inzake:

1. Portakabin Limited

2. Portakabin BV

tegen:

Primakabin BV

Inhoudsopgave

1. Inleiding (nrs. 1.1-1.6) 2

2. Feiten (nrs. 2.1-2.8) 3

3. Procesverloop (nrs. 3.1-3.10) 4

4. Inzet van het cassatiemiddel (nrs. 4.1-4.3) 5

5. Inleidende opmerkingen over Adwords en merkenrecht 7 5.A. Internetzoekmachines, Metatags en Adwords (nrs. 5.1-5.12) 7

5.B. Het merkenrechtelijk kader (nrs. 5.13-5.16) 12

5.C. Jurisprudentie van Nederlandse feitenrechters over Adwords, Metatags en merkenrecht (nrs. 5.17-5.21) 14

5.D. Lessen uit de rechtspraak van de feitenrechters, en enige daarop voortbordurende observaties mijnerzijds over gebruik van merken als Adwords (nrs. 5.22-5.36) 17

5.E. Jurisprudentie van buitenlandse rechters over Adwords, Metatags en merkenrecht (nrs. 5.37-5.43.2) 23

5.F. Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG en het Benelux- Gerechtshof over merkenrechtelijk relevant gebruik (nrs. 5.44-5.74) 28

5.F.1. 'Onzichtbaar' bezigen van merken (nrs. 5.45-5.52.2) 29

5.F.2. Kwalificatie als merkgebruik in de zin van art. 5, lid 1 onder a of b of lid 2, dan wel lid 5 Richtlijn 89/104 (nrs. 5.53-5.74) 33 BMW/Deenik (nrs. 5.54-5.61) 33 Latere jurisprudentie van het HvJ EG (nrs. 5.62-5.71.3) 38 Evaluatie (nrs. 5.72-5.74) 46

6. Bespreking van het cassatiemiddel (nrs. 6.1-6.22) 47

7. Voor prejudiciële vraagstelling aan het Hof van Justitie van de EG in aanmerking komende vragen 54

8. Conclusie 57

1. Inleiding

1.1. Dit is een van de af en toe voorliggende zaken, die aanleiding geven tot een relatief (extreem) lange conclusie. Vandaar de voorafgaande inhoudsopgave.

1.2. De inzet is de merkenrechtelijke toelaatbaarheid van het gebruik van andermans merken als zgn. Adwords in internetzoekmachines (als die van Google en Yahoo!). Het gebruik van deze zoekmachines is voor de zoekers op internet ('infonauten') gratis. De exploitanten van de zoekmachines moeten hun inkomsten dus op andere wijze krijgen, en dat gebeurt - onder meer - doordat aanbieders van goederen en diensten ('internet-adverteerders') tegen betaling aan die exploitanten Adwords kunnen opgeven(1).

Vanwege dit financieringssysteem is de vraag van de merkenrechtelijke status van Adwords niet van breder belang ontbloot.

1.3. Eiseressen worden hierna doorgaans tezamen in enkelvoud Portakabin genoemd. Verweerster wordt aangeduid als Primakabin.

1.4. Primakabin heeft zogenaamde Adwords opgegeven bij diverse zoekmachines die identiek zijn aan (Portakabin) of overeenstemmen (via 'kennelijke verschrijving': portacabin, portokabin, portocabin) met het merk PORTAKABIN. Aan de Adwords is een advertentie van Primakabin gekoppeld, waardoor internetgebruikers na het intypen van de zoekterm die gelijk is aan een Adword dat door Primakabin is opgegeven, bij het aanklikken van de als 'gesponsorde koppeling' verschijnende advertentie worden doorgeleid naar de website van Primakabin.

1.5. In deze (kortgeding-)zaak staat centraal de vraag of gebruik van deze Adwords in zoekprogramma's op internet is aan te merken als gebruik van een merk als bedoeld in art. 2.20, lid 1 BVIE, onder a-c: 'gebruik ter onderscheiding van waren', dan wel onder d: 'ander gebruik'. Zowel de voorzieningenrechter als het hof oordeelden dat geen sprake is van gebruik ter onderscheiding van waren, maar dat wel sprake is van 'ander gebruik'. De vraag of door dit ander gebruik van het merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken, hebben zij ontkennend beantwoord.

1.6. De cassatieklachten geven m.i. aanleiding tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EG over de merkenrechtelijke status van het bezigen van merken door middel van Adwords.

2. Feiten(2)

2.1. Portakabin Limited is producent en leverancier van mobiele bouwsystemen en is krachtens eerste depot d.d. 9 maart 1971 en daaropvolgende inschrijving in het Benelux merkenregister rechthebbende op het woordmerk PORTAKABIN, dat is ingeschreven in de klassen 6 (gebouwen, onderdelen en bouwmaterialen daarvoor van metaal) en 19 (gebouwen, onderdelen en bouwmaterialen daarvoor niet van metaal).

2.2. Portakabin BV is een dochter van Portakabin Limited en houdt zich bezig met de productie en verkoop van mobiele bouwsystemen. Zij maakt krachtens licentie van Portakabin Limited gebruik van het merk PORTAKABIN.

2.3. Primakabin verkoopt en verhuurt nieuwe en gebruikte verplaatsbare accommodatie-eenheden, waaronder tweedehands units van Portakabin. Zelf bezigt zij PRIMAKABIN als merk.

2.4. Zowel Portakabin als Primakabin bieden hun producten aan via hun respectieve sites op internet.(3)

2.5. Bij het adverteren via internet kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om tegen betaling bij zoekprogramma's als Google zogenaamde Adwords op te geven. Wordt in de zoekmachine zo'n Adword ingetikt, dan verschijnt de website van de adverteerder ofwel in de lijst met gevonden pagina's, ofwel als advertentie rechts op de resultatenpagina onder het kopje 'Gesponsorde koppelingen'.

2.6. Primakabin maakt gebruik van deze manier van adverteren. Bij onder meer het zoekprogramma Google heeft zij de Adwords 'portakabin', 'portacabin', 'portokabin' en 'portocabin' opgegeven.

2.7. Bij brief van 26 januari 2005 is Primakabin namens Portakabin gesommeerd de door haar gestelde inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten, door het gebruik maken van genoemde Adwords, te staken.

2.8. Aanvankelijk luidde de aanhef van de advertentie van Primakabin die verschijnt na het intikken van een van de Adwords 'nieuwe en gebruikte units'. Na wijziging door Primakabin luidt deze tekst 'gebruikte portakabins'.

3. Procesverloop

3.1. Bij exploit van 6 februari 2006 heeft Portakabin Primakabin in kort geding gedagvaard. Portakabin vorderde - samengevat - Primakabin, op straffe van een dwangsom:

. te gebieden elk gebruik van het woord PORTAKABIN of enig ander met het woordmerk van Portakabin overeenstemmend teken, als merk of naam, te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het gebruik van de Adwords 'Portakabin', 'portacabin', 'portokabin' en 'portocabin', alsmede van enig daarmee overeenstemmend teken, met als doel in enige zoekmachine op internet een advertentie en/of verwijzing naar (de website(s) van) Primakabin te (doen) verbinden;

. te gebieden alle zoekmachines waarbij de website www.primakabin.nl of andere door Primakabin (direct of indirect) gevoerde websites zijn geregistreerd aan te schrijven met het verzoek het bestand te schonen, zodat een internetgebruiker die gebruik maakt van (een van) deze zoekmachines niet meer wordt verwezen naar de website(s) van Primakabin bij het invoeren van een van genoemde Adwords;

3. te veroordelen om aan Portakabin overzichten te doen toekomen van

a. alle zoekmachines waarbij Primakabin via het woordmerk PORTAKABIN en/of een daarmee overeenstemmend teken een advertentie en/of verwijzing naar haar website(s) heeft verbonden dan wel laten verbinden;

b. alle tekens die met dat doel bij de betreffende zoekmachine zijn opgegeven (de 'Adwords');

c. het aantal maal dat via deze tekens ('Adwords') door internetgebruikers is doorgeklikt naar de website(s) van Primakabin;

d. alle betalingen die door Primakabin zijn gedaan aan deze zoekmachines in het kader van deze wijze van adverteren;

e. alle online rapporten van zoekmachines die betrekking hebben op het gebruik van de Adwords 'Portakabin', 'portacabin', 'portokabin' en 'portocabin', alsmede enig daarmee overeenstemmend teken;

4. te gebieden om aan de raadsman van Portakabin afschriften te doen toekomen van alle correspondentie, e-mailberichten daaronder begrepen, die is gevoerd in verband met het gebod als vermeld onder 2.

Verder vorderde Portakabin betaling van € 10.000 als voorschot op schadevergoeding dan wel winstafdracht, alsmede betaling van € 1.300 in verband met buitengerechtelijke kosten, en veroordeling van Primakabin in de kosten van de procedure.

3.2. Primakabin voerde gemotiveerd verweer.

3.3. Bij vonnis van 9 maart 2006(4) heeft de voorzieningenrechter de gevraagde voorzieningen geweigerd. Hij oordeelde, zeer kort samengevat, dat het gebruik dat Primakabin maakt van de genoemde Adwords niet valt onder in artikel 13,A, lid 1, a t/m c Benelux-Merkenwet (BMW) bedoelde gebruik, en ook niet onder sublid d van dat artikel, nu Primakabin geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit dat gebruik.

3.4. Portakabin is in appel gegaan tegen dit vonnis. Zij heeft tien grieven aangevoerd.

3.5. Primakabin heeft de grieven bestreden.

3.6. Na gehouden pleidooien vernietigde het hof bij arrest van 14 december 2006(5) het vonnis van de voorzieningenrechter en verbood Primakabin gebruik te maken van een advertentie met de tekst: 'gebruikte por-

takabins' dan wel anderszins het merk PORTAKABIN als soortnaam te gebruiken, gebood Primakabin om bij het gebruik maken van het Adword Portakabin en alle door haar gebezigde varianten daarvan direct door te linken naar de subpagina van haar site waarop tweedehands units van Portakabin worden aangeboden, bepaalde dat Primakabin bij overtreding van dit verbod, respectievelijk gebod een dwangsom verbeurt van € 1.000 per dag met een maximum van € 100.000, en compenseerde de kosten van het geding in beide instanties in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt.

3.7. Bij faxbericht van 21 december 2006 heeft Portakabin het hof verzocht dit eindarrest te verbeteren in die zin dat het eindarrest uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard.

3.8. Primakabin voerde hiertegen verweer.

3.9. Bij herstelarrest van 11 januari 2007(6) heeft het hof de beslissing van het eindarrest aangevuld met de zin: 'verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;'

3.10. Tegen het arrest van 14 december 2006 heeft Portakabin - tijdig(7) - cassatieberoep ingesteld. Primakabin heeft het beroep tegengesproken. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten, gevolgd door re- en dupliek.

4. Inzet van het cassatiemiddel

4.1. Hoewel - naar hierboven bleek - Portakabin in hoger beroep enig succes boekte vergeleken met het geheel afwijzende vonnis van de voorzieningenrechter, bleef zij voor het overige de in het ongelijk gestelde partij. Dat blijkt (naast de vergelijking van 's hofs dictum met Portakabins petitum) uit rov. 3.4 en 3.5. Daarin overwoog het hof:

'3.4. Portakabin stelt dat Primakabin door het gebruik van de omstreden adwords inbreuk maakt op haar merkrechten en dat zij zich hiertegen kan verzetten primair op grond van art. 2.20 lid 1 onder a BVIE, subsidiair op grond van art. 2.20 lid 1 onder b BVIE, meer subsidiair op grond van art. 2.20 lid 1 onder c BVIE en uiterst subsidiair op grond van art. 2.20 lid 1 onder d BVIE. Het primaire standpunt moet worden verworpen aangezien het hof met de voorzieningenrechter voorschands van oordeel is dat het gebruik van het woord portakabin en variaties daarop als adword in een zoekmachine niet kan worden aangemerkt als een gebruik ter onderscheiding van waren in de zin van art. 2.20 lid 1 onder a BVIE. Dit betekent dat ook het beroep van Portakabin op art. 2.20 lid 1 onder b, respectievelijk onder c BVIE niet opgaat.

3.5. Met betrekking tot het beroep van Portakabin op art. 2.20 lid 1 onder d BVIE deelt het hof voorschands het oordeel van de voorzieningenrechter dat door het gebruik van het merk van Portakabin als adword geen ongerechtvaardigd voordeel door Primakabin wordt getrokken. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de directeur van Primakabin, [betrokkene 1], ter zitting in hoger beroep heeft verklaard dat meer dan 50% van de omzet van Primakabin bestaat uit de handel in tweedehands units van het merk Portakabin. Portakabin heeft weliswaar gesteld dat Primakabin niet gespecialiseerd is in de verkoop van Portakabin producten maar dat neemt niet weg dat Primakabin voor het geregelde en

substantiële aanbod van die door Portakabin in de Europese Gemeenschap in het verkeer gebrachte producten gerechtigd is het merk Portakabin te gebruiken. Het voordeel dat Primakabin heeft door belangstellenden naar haar site te leiden waarop zij tweedehands units van Portakabin aanbiedt is dan ook gerechtvaardigd. Het hof ziet geen aanleiding bij de gebruikte adwords onderscheid te maken tussen enerzijds het gebruik van het merk PORTAKABIN en anderzijds het gebruik van variaties op dit merk, welke variaties onder de noemer 'kennelijke verschrijvingen' kunnen worden gebracht. Het gebruik van zulke variaties is een direct gevolg van de werking van het internet, waar de geringste verschrijving tot gevolg kan hebben dat men niet op de gezochte site terecht komt.'

4.2. Het cassatiemiddel richt zich tegen deze overwegingen 3.4 en 3.5. Vragen als daarin opgeworpen - en door het hof ontkenkend beantwoord - bevinden zich op het geharmoniseerde gebied van art. 5, art. 6 en art. 7 van Richtlijn 89/104/EEG, de zgn. Merkenrichtlijn. Die vragen zijn al enige tijd aan de orde in de literatuur, en worden door (feiten)-rechters in Europese landen verschillend beantwoord. Omdat het gebruik van Adwords een nieuwe variant is op het vanouds veel bediscussieerde gebied van al dan niet toelaatbare aan andermans merk refererende reclame, en omdat - zoals gezegd - het systeem van Adwords mede dient ter financiering van zoekmachines, overstijgt de vraag van de merkenrechtelijke status ervan het belang van individuele merkhouders zoals Portakabin en individuele concurrenten zoals Primakabin.

4.3. Het lijkt mij dienstig om, alvorens over te gaan tot bespreking van het cassatiemiddel met zijn talrijke (sub-)onderdelen, een aantal passages van deze conclusie te wijden aan Adwords, aan de confrontaties over Adwords in rechtspraak van feitelijke instanties tot dusverre, ook in het buitenland, en aan hetgeen bestaande rechtspraak van de enige hoogste merkenrechters voor de beslissing van deze zaak ons zouden kunnen leren. Ik herinner aan de inhoudsopgave waarmee deze conclusie begon.

5. Inleidende opmerkingen over Adwords en merkenrecht

5.A. Internetzoekmachines, Metatags en Adwords

5.1. Wanneer men vandaag de dag informatie zoekt, wordt steeds vaker als eerste bron het internet geraadpleegd.(8) Zoeken op het internet gebeurt - zoals algemeen bekend - veelal via zoekmachines, waarvan Google momenteel de bekendste is.(9) Niet voor niets lijkt 'googelen' een werkwoord te zijn geworden(10), en wordt de op internet surfende consument of professionele partij gemakshalve 'infonaut' genoemd. Naast Google noem ik ook Yahoo!, Vindex en Ilse.

Hand in hand met het succes van het internetzoekmechanisme, is adverteren via internet een doeltreffende weg om potentiële afnemers te bereiken: zowel 'B2B' (Business to Business) als 'B2C' (Business to Consumer).

5.2. Over de technische (en technisch-commerciële) manier van werken van internetzoekmachines bestaat veel minder algemene bekendheid.(11) 'Wat er echt ge-

beurt voordat een zoekresultaat beschikbaar komt, is zeer complex en wordt in belangrijke mate gekenmerkt door de vele subjectieve elementen die in het proces verweven zijn.(12) Rond het optimaliseren van zoekresultaten is een soort industrie ontstaan: 'zoekmachinemarketing'(13).

Over de werking van zoekmachines verscheen vrij kort geleden een bijdrage van Vandendriessche in het themanummer van Computerrecht 'Dossier Internetzoekmachines' van januari 2008.(14) Vandendriessche onderscheidt twee soorten zoekresultaten: de natuurlijke of organische en de gesponsorde of commerciële zoekresultaten. Op p. 8 lezen wij:

'Natuurlijke zoekresultaten zijn resultaten die een zoekrobot genereert op basis van "niet commerciële" indexeringscriteria. De inhoud van natuurlijke zoekresultaten en de volgorde ervan is met andere woorden niet beïnvloed door adverteerders of andere partijen die betalen om (de volgorde van) de zoekresultaten te beïnvloeden. Dit in tegenstelling tot de "commerciële" of "gesponsorde" zoekresultaten, die gepresenteerd worden aan de hand van commerciële motieven. Wanneer een internetsurfer een zoekopdracht ingeeft in een zoekmachine, zal dit doorgaans aanleiding geven tot de gezamenlijke presentatie van natuurlijke én gesponsorde zoekresultaten. Bij de meeste zoekmachines verschijnen de natuurlijke en commerciële zoekresultaten wel gescheiden van elkaar en worden de commerciële zoekresultaten als dusdanig aangeduid.'

Verderop (p. 9) schrijft hij:

'Commerciële zoekresultaten worden weergegeven op basis van financiële criteria: wie het meest betaalt staat bovenaan vermeld. Ze worden gegenereerd aan de hand van bepaalde trefwoorden die de adverteerder op voorhand heeft gekozen.'

5.3. Onder het kopje 'beïnvloeding van zoekresultaten' (p. 9) schrijft Vandendriessche dat commerciële zoekresultaten, die op zich reeds beïnvloed zijn door adverteerders, ook nog eens beïnvloed kunnen worden door misbruik(15) door de adverteerder van bepaalde trefwoorden. In de voetnoot daarbij schrijft hij:

'Dit heeft aanleiding gegeven tot talrijke rechtszaken, vooral in verband met de Google Adwords dienst. In de Adwords rechtszaken gebruikt de adverteerder de merken van derden (meestal concurrenten) om zijn gesponsorde zoekresultaten te doen verschijnen wanneer deze merken als trefwoord worden ingegeven in de internetzoekmachine.'

5.4. Kenmerkend voor een zoekmachine is dat de resultaten die zij genereert per definitie afkomstig zijn - en op het internet geplaatst worden door - derden, daaronder verstaan anderen dan de exploitant van de zoekmachine. Van Eijk schrijft in het themanummer van Computerrecht 2008/1 op p. 12:

'Zoekmachines faciliteren de toegang tot informatie. Daarmee omvat de zoekmachine activiteiten die van wezenlijk belang zijn om daadwerkelijke kennisneming van informatie mogelijk te maken.'

Op p. 14 schrijft hij:

'Gebruikers van zoekmachines hebben recht op minimum waarborgen ten aanzien van de werkwijze (van

aanbieders) van zoekmachines. Zij dienen afdoende geïnformeerd te worden en misleiding behoort te worden voorkomen. Mogelijk dat hier al enige rol kan zijn weggelegd voor de E-commerce-richtlijn die momenteel wordt geëvalueerd of via de toepassing van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken.'(16)

5.5. Van der Beek schrijft in hetzelfde themanummer van Computerrecht dat naar het schijnt de zoekresultaten van Yahoo! veel beter en completer zijn dan die van Google(17). Toch is het marktaandeel van Google vele malen groter. De reden waarom kwaliteit geen rol speelt is volgens Van der Beek dat de juistheid en volledigheid van zoekresultaten voor gebruikers moeilijk controleerbaar is. Dit komt mede doordat ondernemingen zelf vaak sites zo inrichten (bijvoorbeeld door metatags, waarover hieronder meer) dat zij een hogere page ranking krijgen, en daarnaast kunnen de resultaten nog gemanipuleerd worden doordat ondernemingen betalen om voorrang te krijgen bij de page ranking(18). Consumenten zijn volgens Van der Beek dus niet in staat om een weloverwogen keuze te maken voor een zoekmachine, gebaseerd op de kwaliteit en de objectiviteit van de informatie. Verderop (p. 32) schrijft Van der Beek:

'Een verwijt van discriminatoir gedrag van zoekmachines is denkbaar door het feit dat zoekmachines informatie manipuleren bij bijvoorbeeld page ranking. Page ranking kan, zoals vermeld, het gevolg zijn van toepassing van hun specifieke algoritme, van het geven van voorrang tegen betaling, en van de toepassing van de webrules van een zoekmachine, die er bijvoorbeeld op gericht zijn om spamming tegen te gaan. Het is zeker aannemelijk dat de volgorde waarop de zoekresultaten worden getoond van invloed kan zijn op de concurrentiepositie van een onderneming. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de informatiezoekers niet verder kijkt dan de eerste drie bladzijden met resultaten, 62% de resultaten van de eerste pagina aanklikken en dat 36% ervan uitgaat dat de eerstgenoemde ondernemingen in de zoekresultaten de belangrijkste en meest toonaangevende bedrijven zijn op hun gebied.'

5.6. Alle grote zoekmachines bieden zowel een rij zoekresultaten aan die uitsluitend relevante links bevatten gebaseerd op de ingevoerde zoektermen, als 'gesponsorde links' waarvoor adverteerders betalen. Google geeft aan dat het om betaalde verwijzingen gaat met de term 'sponsored links' ('gesponsorde koppelingen'), Yahoo! gebruikt de term 'sponsor results' ('gesponsorde resultaten') en MSN heeft het over 'sponsored sites' ('gesponsorde websites'). De advertenties staan meestal rechts van, en/of boven de 'echte' zoekresultaten.

5.7. De begrippen 'Metatags' en 'Adwords' kwamen hierboven al even ter sprake. Ik zal ze hieronder nader duiden.

Metatags

5.8. Metatags worden omschreven als: verborgen zoekwoorden die in de broncode van een website worden aangebracht en die zoekmachines gebruiken om een website te lokaliseren(19). De houder van de website programmeert en gebruikt deze zoekwoorden zelf.

De techniek wordt relatief eenvoudig genoemd. Een zoekwoord (tag) wordt door de houder van de website als metatag aangebracht in de vorm van een formatteringssteken in de HTML-code(20). Voor de bezoekers van de website is de metatag onzichtbaar, maar door (de elektronische trefwoordenregisters van) zoekmachines kan deze worden waargenomen(21). Misbruik van metatags zou er echter toe geleid hebben dat hun betekenis voor zoekmachines in de afgelopen jaren flink is afgenomen(22).

5.9. In jurisprudentie zijn metatags als volgt omschreven:

- 'De rechtbank begrijpt dat "metatags" trefwoorden (of -namen) zijn die op zich voor een gewone internetgebruiker niet zichtbaar zijn in een website, maar die wel in de HTML-broncode zijn opgenomen om door zoekmachines te worden gebruikt. Hierdoor verschijnt de betrokken website in het resultatenschermbild zodra het betrokken woord of de naam wordt ingetypt als zoekscherm (bedoeld wordt waarschijnlijk zoekterm, A-G) bij een zoekmachine.'(23)

- 'Metatags zijn zoekwoorden, die door de zoekmachines worden herkend, maar voor gebruiker onzichtbaar zijn.'(24)

- (naar de letterlijke vertaling - tag: identificatieplaatje, label, nummerplaat - als een) digitaal naamkaartje 'waarop een willekeurige naam kan worden geschreven en dat, wanneer het aan de website wordt gehangen, er voor zorgt dat de betreffende website als een van de eerste naar boven komt wanneer dat woord als zoekopdracht in een zoekmachine wordt ingegeven.'(25)

5.10. Naast deze door de houder van de website in zijn website zelf aangebrachte metatags, zijn er ook - voor de consument/gebruiker eveneens onzichtbare - trefwoorden die door adverteerders - al dan niet na desbetreffend aanbod en tegen betaling - aan exploitanten van zoekmachines kunnen worden opgegeven. Daarmee komen we bij de 'dienst' Adwords.

Adwords

5.11. 'AdWords' (advertentiewoorden(26)/magneetwoorden(27)) zijn zoekwoorden die de adverteerder (houder van een website) kan opgeven bij zoekmachine Google(28). Een vergelijkbare dienst wordt door andere zoekmachines aangeboden. De adverteerder sluit hiertoe een overeenkomst met de exploitant van de zoekmachine. De adverteerder bepaalt zelf welke Adwords worden gebruikt en maakt tevens zijn eigen advertentie. Zodra een internetgebruiker één van deze Adwords als zoekterm intikt bij de zoekmachine, verschijnt automatisch (binnen de - budgettaire en andere - grenzen van de door de adverteerder en de exploitant van de zoekmachine gesloten overeenkomst) de link naar de advertentie van de adverteerder die het Adword bij de zoekmachine-exploitant heeft opgegeven. Die advertentie verschijnt in een aparte rubriek als 'gesponsorde koppeling' (boven en/of in een rechter kolom) op het scherm naast de lijst met 'gewone' zoekresultaten. Zo'n advertentie bevat op haar beurt doorgaans een hyperlink naar de website van de adverteerder.

Adverteerders die via Google gebruikmaken van Adwords betalen aan Google een bedrag(-je) per keer dat een internetgebruiker klikt op hun advertentie, die een link naar de website van de adverteerder bevat(29). Het gebruik van de zoekmachine is voor infonauten gratis. Ik citeer uit Van Eijk's oratie(30):

'De inkomsten van zoekmachines komen voornamelijk uit één bron: reclame-inkomsten. Nemen we weer Google als voorbeeld, dan blijkt dat deze zoekmachine 96% van haar inkomsten uit reclame haalt. Deze inkomsten worden in de eerste plaats gegenereerd door middel van 'Google Adwords'. Via Adwords kunnen adverteerders zelf hun advertenties samenstellen en aangeven hoeveel geld zij er aan willen spenderen. Vervolgens worden ze afgerekend aan de hand van het aantal keren dat de advertentie wordt aangeklikt. De advertenties verschijnen op de website van Google naast de resultaten van een zoekopdracht. Google bepaalt welke advertentie wanneer verschijnt en doet dat primair in relatie tot de zoekopdracht.'

5.12. Bij Adwords blijkt het dus te gaan om een internetzoekmachine-dienst. Is het gebruik van Adwords een wijze van adverteren? Dat hier sprake is van een nieuwe vorm van marketing (in de zin van: verkoopbevordering), lijkt moeilijk voor tegenspraak vatbaar(31). Er wordt niet over getwist, en we kunnen er dus van uitgaan dat zowel metatags als Adwords worden ingezet om een zo hoog mogelijke positie op de resultatenlijst van de zoekmachines te bereiken. Hoe hoger de positie, hoe beter, omdat de link die als eerste wordt getoond veel vaker wordt aangeklikt door internetgebruikers dan lager gerangschikte zoekresultaten(32).

5.B. Het merkenrechtelijk kader

5.13. Het Benelux-merkenrecht is thans geregeld in het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) dat op 1 september 2006 in werking trad. In dat verdrag werd met een enkele ondergeschikte wijziging de inhoud van de aan de vooravond van de inwerking-treding geldende tekst van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (meestal aangeduid als Benelux-Merkenwet, BMW) opgenomen.

5.14. De inhoud van het exclusieve merkrecht is te vinden in art. 2.20 BVIE (voorheen art. 13,A BMW(33)). Art. 2.20, lid 1 BVIE luidt:

'1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:

a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;

b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;

c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

d. wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.'

5.15. De bepalingen onder a tot en met c van art. 2.20, lid 1 BVIE vormen de implementatie van art. 5, leden 1 en 2 van de Eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lidstaten, nr. 89/104/EEG, PbEG L 1989, 40 (hierna: Merkenrichtlijn of Richtlijn 89/104). Art. 2.20, lid 1, onder d BVIE correspondeert op zijn beurt met art. 5, lid 5 van de Merkenrichtlijn. Art. 5 van de Merkenrichtlijn luidt:

'1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

4. [...]

5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lid-staat, betreffende bescherming tegen het ge-

bruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.'

5.16. Art. 2.23, lid 3 BVIE gaat over een beperking van het uitsluitend recht:

'3. Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.'

Deze bepaling, die de implementatie vormt van art. 7 van Richtlijn 89/104, bevat de zogenaamde 'uitputtingsregel'(34). De merkhouders kan zich in het belang van het vrij verkeer van goederen niet tegen het gebruik van zijn merk verzetten voor zover de gemerkte waren of diensten door hemzelf of met zijn toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht respectievelijk zijn verricht (zijn recht is uitgeput), tenzij hij gegronde redenen heeft zich wel tegen de verhandeling van de waren of het verrichten van de diensten te verzetten. Uitputting kan zich voordoen in verband met elk gebruik van een merk voor waren, als bedoeld in art. 2.20, lid 1, onder a, b en c BVIE.(35) Wederverkoop is daarmee in principe vrij.

5.C. Jurisprudentie van Nederlandse feitenrechters over Adwords, Metatags en merkenrecht

5.17. Zoals bleek, oordeelden in de onderhavige zaak tussen Portakabin en Primakabin zowel de voorzieningenrechter als het hof dat het bezigen van Portakabin (en portacabin, portokabin, en portocabin) géén gebruik in de zin van (thans) art. 2.20, lid 1, onder a, b of c BVIE opleverde. Voor zover er sprake zou zijn van gebruik in de zin van lid 1 onder d achtte de V.zr. de bepaling niet toepasselijk nu Primakabin geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit zodanig gebruik. Het hof nam in het licht van art. 2.20, lid 1, onder d (slechts) ongerechtvaardigdheid aan voor zover het merk (Adword) PORTAKABIN niet direct werd doorgelinkt naar de subpagina waarop Primakabin tweedehands units van Portakabin aanbiedt (rov. 3.6).

5.18. Op 9 januari 2008 (na de datum van re- en dupliek in cassatie) heeft de rechtbank 's-Gravenhage eindvonnis(36) gewezen in de bodemprocedure(37) tussen dezelfde procespartijen - Portakabin en Primakabin - als in onderhavige cassatieprocedure.(38),(39) Het gaat om een uitspraak die in menig opzicht afwijkt van het in onderhavige cassatieprocedure aan de orde zijnde arrest van het hof Amsterdam. De Haagse rechtbank heeft, voor zover hier van belang, geoordeeld:

- dat het gebruik van de Adwords moet worden aangemerkt als gebruik als merk in de zin van art. 2:20, lid 1, sub a BVIE. Dat betekent dat Portakabin in beginsel kan optreden tegen dit gebruik van haar merk (rov. 4.9-4.10);

- dat uitputting (art. 2.23, lid 3 BVIE) meebrengt dat Primakabin gebruik mag maken van het merk om reclame te maken voor haar handel in tweedehands Portakabin producten op voorwaarde dat (i) de reclame betrekking heeft op die Portakabin-producten en (ii) de wijze waarop het merk in de reclame wordt gebruikt geen gegronde reden geeft voor Portakabin om zich daartegen te verzetten (rov. 4.11-4.12);

- dat Portakabin zich niet kan verzetten tegen de inhoud van de advertentie (en het daarnaar leidende Adword-gebruik) voor zover deze na het intikken van het Adword verschijnt met het opschrift 'Gebruikte portakabins', maar wél voor zover deze verschijnt met het opschrift 'Nieuwe en gebruikte units' (rov. 4.15);

- dat het opnemen in de advertentie van een link die verwijst naar de homepage van Primakabin geoorloofd is, nu het bij online reclame gebruikelijk is te verwijzen naar de homepage van de website van de adverteerder (rov. 4.17).

5.19. Vergelijkbaar met de Haagse rechtbank in de zojuist vermelde bodemzaak, ging de Vzr. Rb. Amsterdam in een vonnis van 25 januari 2001(40) (dat ook was aangespannen door Portakabin) uit van toepassingelijkheid van art. 13,A, lid 1, onder b BMW op metatags. Hij oordeelde dat gedaagde [A] inbreuk maakte op het woordmerk Portakabin door op het internet gebruik te maken van de metatags 'portacabin' en 'portocabin' omdat gelet op de grote gelijkenis tussen merk en teken een reëel verwarringsgevaar bestaat tussen merk en teken (thans art. 2.20, lid 1, onder b BVIE). [A] ontbrak tevens de noodzaak gebruik te maken van de woorden portocabin en portacabin.

5.20. In een vergelijkbare zaak uit maart 2005, ook al weer aangespannen door Portakabin, werd eveneens geoordeeld dat het gebruik van de metatag en het Adword Portakabin en andere overeenstemmende tekens inbreuk maakte in de zin van art. 13,A lid 1, onder b BMW op het woordmerk Portakabin(41):

'Door het gebruik van het woord "portakabin" op hun websites en de hiervoor genoemde metatags en adwords op het internet, maken Brouwer c.s. in het economisch verkeer gebruik van een met het woordmerk Portakabin overeenstemmend teken. Gelet op de grote gelijkenis tussen merk en de door Brouwer c.s. gebruikte tekens bestaat een reëel verwarringsgevaar. Brouwer c.s. maken derhalve inbreuk op dat woordmerk.'

5.21. Portakabin heeft, zo bleek, al heel wat jurisprudentie uitgelokt.(42) Jurisprudentie tussen andere partijen toont eveneens een gevarieerd beeld. Ik geef een - niet volledigheid pretenderend - overzicht in kort bestek(43).

(a) Merkgebruik in de zin van art. 13,A, lid 1, a, b, of c BMW (2.20, lid 1, a, b, of c BVIE; art. 5, lid 1 onder a of b, of lid 2 Richtlijn 89/104) aangenomen:

- Hof 's-Hertogenbosch 1 februari 2005, IER 2005, nr. 50, p. 227 m.nt. ChG, LJV AU0684 (Porsche/Carrera) waar het o.a. ging over metatags. Evenwel geen inbreuk aangenomen, want geen ongerechtvaardigd voordeel trekken of afbreuk doen aan onderscheidend vermogen.

- Vzr. Rb. Breda 23 juli 2007, LJV BB0595 (Yonex/Belgro) waar het ging over o.a. metatags. Evenwel geen inbreuk aangenomen, want (ad criterium a) uitputting (art. 2.23 lid 3 BVIE); (ad b) geen verwarring; en (ad c) niet van toepassing.

(b) Merkgebruik in de zin van art. 13,A, lid 1, d BMW (2.20, lid 1, d BVIE; art. 5, lid 5 onder Richtlijn 89/104) aangenomen:

- Vzr. Rb. Dordrecht 9 februari 1999, DomJur.nl 2000, 1, BIE 1999, nr. 49, p. 171, LJV AM3008 (Deutz c.s./ADT) waar het o.a. ging om metatags. Inbreuk aangenomen.

- Vzr. Rb. Amsterdam 16 december 1999, BIE 2001, nr. 85, p. 410, LJV AM2951 (Air Miles/Music Miles) waar het o.a. ging om metatags. Inbreuk aangenomen.

- Vzr. Rb. 's-Gravenhage 3 oktober 2003, IER 2004, nr. 24, p. 138, LJV AO8142 (Holiday cars/www.holidaycar.nl) waar het o.a. ging om metatags. Evenwel geen inbreuk aangenomen, gelet op het beschrijvend karakter van de woorden holiday en car.

- Rb. 's-Gravenhage 8 september 2004, LJV AR2220 (Credit Audit) waar het o.a. ging over metatags (rov. 3.22). Evenwel geen inbreuk aangenomen, gelet op het beschrijvend karakter van de woorden credit en audit.

- Hof 's-Hertogenbosch 1 februari 2005, IER 2005, nr. 50, p. 227 m.nt. ChG, LJV AU0684 (Porsche/Carrera) waar het o.a. ging over metatags. Evenwel geen inbreuk aangenomen want omdat Carrera onweersproken heeft gesteld dat zoekmachines niet of nauwelijks nog reageren op metatags, zodat Carrera daarvan geen profijt heeft.

- Vzr. Rb. Rotterdam 15 februari 2005, DomJur 2005-217 (Man Truck & bus c.s./NHG Trans International c.s.) waar het o.a. ging om metatags. Inbreuk aangenomen.

- Vzr. Rb. Middelburg 18 januari 2006, LJV AV1038; Computerrecht 2006, nr. 102, p. 220 m.nt. A.P. Meijboom (Sara Lee DE/Capriole). Evenwel geen inbreuk aangenomen: door het handelen van Capriole - die onder meer in Douwe Egberts producten van eiseres handelt - worden de websites van Sara Lee/DE niet minder bereikbaar; Capriole maakt gebruik van de mogelijkheden die internet biedt om hoog op de resultatenpagina's te komen.

- Vzr. Rb. Breda 23 juli 2007, LJV BB0595 (Yonex/Belgro) waar het ging over o.a. metatags. Evenwel geen inbreuk aangenomen, want geen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan onderscheidend vermogen en reputatie van het merk.

(c) Merkgebruik in de zin van art. 13, A, lid 1, a, b, c of d BMW (2.20, lid 1, a, b, c of d BVIE; art. 5, lid 1 onder a of b, of lid 2, of lid 5 Richtlijn 89/104) in het midden gelaten:

- Hof 's-Gravenhage 8 maart 2001, Mediaforum 2001, nr. 25, p. 175 m.nt. Overdijk, BIE 2002, nr. 75, p. 427, LJV AM2815 (Monster Board/VNU), waar het ging om metatags. Na het intikken van het woord 'intermediair' verschijnt een advertentie met reclame voor Monster Board. Gebruik van deze metatag is evenwel geen inbreuk op het merk Intermediair, vanwege het gebruik van het woord intermediair in algemene bete-

kenis. Het gebruik is ook niet anderszins onrechtmatig (Anders: Vزر. Rb. 's-Gravenhage 29 juni 1999, IER 1999, nr. 42, p. 219 m.nt. JK; BIE 2000, nr. 36, p. 143, LJV AH7920).

(d) Geen merkgebruik in de zin van een van de criteria van art. 13A, lid 1, a, b, c of d BMW (2.20, lid 1, a, b, c of d BVIE; art. 5, lid 1 onder a of b, of lid 2 of lid 5 Richtlijn 89/104) aangenomen, althans betwijfeld:

- Rb. 's-Gravenhage 1 september 2004, BIE 2005, nr. 32, p. 111 (Crazy Pianos/Party Pianos). Executieve-geschied. De rechtbank acht aan gereede twijfel onderhevig of het gebruik van het merk PARTY PIANOS als meta-tag gebruik als merk oplevert: het teken als zodanig is niet zichtbaar op de website, zodat betwijfeld kan worden of de diensten onder dat teken worden aangeboden. Hiermee samenhangend kan de vraag worden gesteld of het gebruik als meta-tag wel geacht moet worden op enigerlei wijze te hebben gediend als aanduiding van de herkomst van de diensten. Over het criterium onder d heeft geen debat plaats gevonden; niet kansloos is de stelling dat er een geldige reden is om 'party en 'pianos' of een combinatie daarvan als trefwoorden op te nemen.

5.D. Lessen uit de rechtspraak van de feitenrechters, en enige daarop voortbordurende observaties mijnerzijds over gebruik van merken als Adwords

5.22. De jurisprudentie van de Nederlandse feitenrechters laat al met al een divers en genuanceerd beeld zien. Gebruik onder de criteria a, b en/of c van art. 2.20, lid 1 BVIE (art. 5, lid 1, onder a of b, of lid 2 Richtlijn 89/104) wordt niet vaak aangenomen. Als dat wél wordt aangenomen is daarmee nog geen inbreukmakend gebruik gegeven, vanwege uitputting (art. 2.23, lid 3 BVIE; art. 7 Richtlijn 89/104) of om andere redenen. De mate van onderscheidendheid/beschrijvendheid van het merk van de eiser blijkt een rol te spelen.

Onder criterium d van art. 2.20, lid 1 BVIE (het inbreukcriterium dat facultatief mogelijk gemaakt is door art. 5, lid 5 van Richtlijn 89/104) wordt 'gebruik' wél vaak aangenomen. Onder deze ('Benelux'-)bepaling geniet de rechter veel vrijheid om al dan niet inbreuk aan te nemen. Het blijkt dat de feitenrechters van die vrijheid ruim gebruik maken. Ook hier blijkt de mate van beschrijvendheid van het merk van de eiser menigmaal een rol te spelen.

De rechters laten de bijzondere omstandigheden van het geval een rol spelen, overeenkomstig de geest waarvan in elk geval de Nederlandse civiele rechtspleging doortrokken is, en waarvoor het (geharmoniseerde) merkenrecht ook wel enige ruimte biedt. Dat relativeert - qua effect - de geconstateerde verscheidenheid.

5.23. Daarmee wil ik niet de ogen ervoor sluiten dat de feitenrechters ten deze soms ook van duidelijk verschillende rechtsopvattingen of 'grondhoudingen' lijken uit te gaan. Ik meen dat dit nuttig geïllustreerd kan worden aan de hand van twee vonnissen, waarvan ik beide auteurs met ere noem.

5.24. Ik citeer eerst uit Vزر. Rb. 's-Gravenhage (mr. du Pon) 29 juni 1999(44), rov. 11-14:

'11. [...] Het moge zo zijn dat het feitelijk oproepen van de advertentie van The Monster Board (pas) geschiedt nadat een gebruiker van het internet het woord INTERMEDIAR als zoekopdracht heeft ingetypt, de vraag is nu juist of het systeem dat tevoren is opgezet om dat effect te bereiken gebruik door The Monster Board van het merk INTERMEDIAR inhoudt. Die vraag wordt voorshands bevestigend beantwoord.

12. Daarvoor is redengevend dat ten processe is komen vast te staan dat op verzoek van en tegen betaling door The Monster Board in de betreffende zoekmachine software is geïnstalleerd, welke - kort gezegd - bewerkstelligt dat bij het intypen van het woord INTERMEDIAR door een willekeurige derde de advertentie van The Monster Board verschijnt. Dusdoende is het The Monster Board zelf die het merk INTERMEDIAR (als eerste) heeft gebruikt door dit aan de exploitant van Vindex met het vorenomschreven doel op te geven, terwijl ook zij het is die - voortdurend - gebruikshandelingen verricht door de overeenkomst met Vindex in stand te houden en daarvoor betalingen te verrichten.

13. Dat voormeld gebruik kan gelden als gebruik in het economisch verkeer voor diensten waarvoor het merk is ingeschreven is voorshands al evenzeer aannemelijk. The Monster Board heeft dit met zo veel woorden erkend doordat zij ter terechtzitting te kennen heeft gegeven dat zij bij het magneetwoord INTERMEDIAR adverteert

"... omdat zij daarmee haar doelgroep wil bereiken. Haar doelgroep bestaat uit de mensen die zoeken naar een bemiddelaar op het gebied van de arbeidsmarkt, omdat zij een nieuwe baan willen of zich willen oriënteren op een nieuwe baan. Er bestaat een reële kans dat die doelgroep een zoeksite als Vindex benadert en middels het intypen van het trefwoord INTERMEDIAR op zoek gaat naar sites die in die behoefte kunnen voorzien"

(...).

Het vorenstaande maakt duidelijk dat The Monster Board met het gebruik van het magneetwoord INTERMEDIAR geen andere bedoeling heeft dan belangstellenden, op zoek naar een carrièresite, via haar advertentie te bewegen 'door te klikken' naar haar carrièresite in plaats van naar de carrièresite van één van haar concurrenten, zoals VNU, waarmee dat gebruik kan gelden als gebruik in het economisch verkeer en wel voor diensten (meer in het bijzonder arbeidsbemiddeling en telecommunicatie) waarvoor de merken zijn ingeschreven.

14. Een en ander voert tot de slotsom dat de gewraakte handelingen van The Monster Board zijn aan te merken als gebruik in de zin van art. 13A, lid 1 onder a BMW en daarmee als inbreuk op de merken INTERMEDIAR en INTERMEDIAR ONLINE. [...]

5.25. Ik citeer vervolgens uit Vزر. Rb. Middelburg (mr. Meulenbroek) 18 januari 2006 (Sara Lee DE/Capriole)(45), rov. 4.3-4.5:

'4.3. Sara Lee/DE maakt er op zich geen bezwaar tegen dat Capriole in haar reclame-uitingen en op haar websites melding maakt van het feit dat zij producten van

DOUWE EGBERTS in haar assortiment heeft en ook niet tegen de wijze waarop Capriole dit doet. Hierin ziet Sara Lee/DE, terecht, geen inbreuk op haar merkenrechten of onrechtmatig handelen van de kant van Capriole. Het gebruik van het merk DOUWE EGBERTS door Capriole voor en in de gesponsorde links en als metatags, waartegen de bezwaren van Sara Lee/DE zich uitsluitend richten, is evenwel niet wezenlijk verschillend van de overige wijzen waarop Capriole informatie verstrekt over en reclame maakt voor producten van DOUWE EGBERTS en voor het leveren van die producten door de eigen onderneming. Door het aanwenden van gesponsorde hyperlinks en metatags zal Capriole een internetbezoeker die gebruik maakt van één van de genoemde zoekmachines waarschijnlijk eerder de websites van Capriole treffen dan zonder het aanwenden daarvan gebeurd zou zijn. Daarmee is echter alles ook wel gezegd. Door Sara Lee/DE is, eveneens terecht, niet gesteld dat een internetbezoeker die bij een zoekmachine als zoekwoord "douwe egberts" intikt erop rekent of erop mag rekenen alleen websites die afkomstig zijn van Sara Lee/DE te treffen. Door het handelen van Capriole worden de eigen websites van Sara Lee/DE niet minder bereikbaar dan zij zonder dat handelen geweest zouden zijn. Capriole maakt gebruik van de mogelijkheden die het internet biedt om hoog op de resultatenpagina's te komen en daardoor de kans te vergroten dat de eigen website wordt bezocht. Dat is, zonder bijkomende omstandigheden waarvan in dit geval niet is gebleken, ten opzichte van anderen die die mogelijkheden niet wensen te benutten niet als misbruik te kwalificeren.

4.4. Hierbij dient in aanmerking genomen te worden dat Capriole het merk DOUWE EGBERTS niet zonder geldige reden gebruikt. Capriole voert onder dat merk producten van Sara Lee/DE en de informatie die een internetbezoeker van Capriole ontvangt is dienovereenkomstig. Die informatie houdt tevens in dat Capriole ook andere producten voert, maar het feit dat op de website van Capriole ook of eerst die andere informatie zichtbaar wordt brengt op zich niet mee dat het gebruik van het merk DOUWE EGBERTS op de websites zonder geldige reden gebeurt. Hiervan uitgaande valt vooralsnog evenmin in te zien dat en waarom het gebruik van het trefwoord "douwe egberts" door Capriole voor en in de hyperlinks en als metatag een geldige reden ontbeert nu daardoor alleen wordt bewerkstelligd dat de websites van Capriole eerder worden bereikt dan anders het geval zou zijn.

4.5. Door Sara Lee/DE is verder vooralsnog niet aanvaardbaar gemaakt dat Capriole door het enkele gebruik van het trefwoord "douwe egberts" voor en in hyperlinks en als metatag, dus afgezien van het door haar op zich wel aanvaarde gebruik van haar merk op de websites van Capriole, ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk DOUWE EGBERTS. [...]

5.26. Ik dank de beide magistraten, omdat zij zo duidelijk de vinger leggen op (een) rechtspolitieke keuze(s) waaraan de hoogste rechter m.i. niet voorbij kan gaan.

In het eerstgenoemde (Haagse) vonnis wordt het merkenrecht, meer bepaald: het belang van de houder van het - ingeburgerde - ingeschreven merk vooropgesteld (ook al is dat merk tevens een beschrijvend woord).

In het tweede (Middelburgse) vonnis (waarin de metatag c.q. het Adword DOUWE EGBERTS allerm minst een beschrijvend woord is, doch integendeel een bekend merk), gaat de voorzieningenrechter veeleer uit van wat hij ziet als de hedendaagse internet-realiteit, waarmee merkhouders moeten leven en waaraan het merkenrecht dus in de regel geen belemmeringen in de weg moet leggen.

5.27. Men zou mij kunnen verwijten dat ik met de boven weergegeven vonnissen 'een appel met een peer' vergelijk, omdat het bij de INTERMEDIAR-zaak ging om een pure concurrent, en in de Sara Lee DE/Capriole-zaak om een wederkoper, die zich volgens Sara Lee DE (die natuurlijk ook andere distributeurs te vriend wil houden) te veel op de voorgrond drong, en bovendien via DOUWE EGBERTS als zoekterm ook links naar andere door hem verkochte, niet van Sara Lee/DE afkomstige, producten bood.

Ik geef toe dat het eerste geval op het eerste gezicht meer aanleiding geeft tot merkenrechtelijk wenkbrauwenfronsen dan het tweede. Gemeenschappelijk aan beide zaken is evenwel het gebruikmaken van internet resp. van internetzoekmachines als nieuw medium. En de boven bedoelde, aan mij mogelijk te verwijten niet-gemeenschappelijkheid, wordt gerelativeerd door de omstandigheid dat de merkhouders van INTERMEDIAR een beroep deed op een (weliswaar als zodanig niet betwist) merk, dat voor menig lid van de desbetreffende doelgroep evenwel ook de betekenis heeft van tussenpersoon. Daaraan verbond het Haagse hof - dat het vonnis van de V.zr. vernietigde - dan ook consequenties(46).

5.28. Dat aspect speelt - naar hierboven al bleek - onmiskenbaar een rol in meer van de hierboven besproken zaken(47): ik herinner trefwoordgewijs aan Holidaycars, Credit Audit, Party Pianos en last but not least aan Portakabin (zelf)(48).

Van oudsher(49) is het probleem onderkend van de spanning tussen enerzijds lankmoedigheid bij het accepteren van min of meer beschrijvende termen als merk (het Gerecht van Eerste Aanleg van de EG in Luxemburg heeft daar sinds een jaar of tien de handen mee vol, bij beroepen tegen geweigerde Gemeenschapsmerken) en anderzijds, vervolgens de beschermingsomvang ná de nipte acceptatie (al dan niet na inburgering, vgl. art. 3, lid 3 Merkenrichtlijn) van zulke merken. In dit soort zaken spreekt men wel van angorakattengedrag van merkhouders.

Dat de beschermingsomvang dan beperkt(er) moet zijn, is in menig opzicht erkend, althans door het Benelux-Gerechthof in het geval van optreden tegen een concurrerend overeenstemmend teken (de 'Juicy Fruit'-zaak(50)) en in het geval van potentieel optreden tegen waren of diensten die voorheen nu eenmaal, ongehinderd door een later ontstaan subjectief merkenrecht, al voorkwamen (de Polyglot-zaak(51)).

In de even bedoelde Adword-zaken zijn de Nederlandse feitenrechtters m.i. resultaatgewijs doorgaans goed met dit probleem omgegaan, daargelaten de merkenrechtelijke fundering ervan in hun overwegingen. Dat is ook een uitgesproken lastig punt. Juist in verband met het gebruik als Adword van andermans als (nogal) beschrijvend, of als soortnaam ervaren merk (vgl. ook bekende voorbeelden zoals Aspirin en Spa), verdient het nadere uitdieping. Ik kom hierop nog terug in het kader van prejudiciële vragen die zich voor voorlegging aan het Hof van Justitie zouden lenen.

5.29. Tegenover het belang van het merkenrecht voor een onvervalste mededinging, waarbij (blijkens enige hierna nog aan te halen, maar nog veel méér rechtspraak van het HvJ EG) het 'specifieke voorwerp' daarvan goed in het oog gehouden moet worden, staat het algemeen belang van internet, het dienovereenkomstig belang van zoekmachines om op internet wegwijs te worden, en indirect ook het belang van de financiering van die zoekmachines.

5.30. Daarbij gaat - op een glijdende schaal(52) - het gebruik van Adwords wel iets verder dan wat bijv. grootdrukkerijen als Etos en Kruidvat kunnen en mogen doen, door in de Gouden Gids met grote, dure advertenties op de drogist-pagina(s) de aandacht naar zich toe te trekken(53). Dat kan ten koste gaan van een (voor de zoekende consument wellicht geografisch nabijere en naar ik als tevreden klant kan verzekeren) voortreffelijke, écht deskundige en ook niet waarneembaar duurere 'klassieke' eenmansdrukker als de heer [...] in de Leidse Doezastraat. Indien een drogist als [...] in de Gouden Gids nu toch eens een nóg grotere advertentie zou plaatsen dan Etos of Kruidvat, kan daartegen dus ook geen bezwaar bestaan. En als drogist [...], die het in de concurrentie met de grote ketens natuurlijk moeilijk heeft, nu eens de Adwords 'Etos', 'Kruidvat' zou opgeven, om in de aparte Google-rubriek 'gesponsorde koppelingen' te wijzen op 'klassieke drogist [...], prettig alternatief voor drogistketens', zouden bezwaren van die grote ketens/merkhouders dan niet als krokodillentranen kunnen/moeten worden gewaardeerd?(54)

Ik onderken: alles heeft zijn keerzijde. Als dit 'mogen kunnen', zou Etos of Kruidvat ook [...] als Adword kunnen opgeven, om op eenzelfde manier te wijzen op het alternatief van 'ons ook bij u in de buurt aanwezige filiaal'.

5.31. De hamvraag is dus een (rechtspolitieke) keuze. Als er geen gevaar voor verwarring is (als dat wél zo is, is het natuurlijk een no go), wil de hoogste rechter dan - onder eventuele nader te bepalen voorwaarden, zoals legislatief bij vergelijkende reclame, en jurisprudentieel bij outsider-concurrentie in BMW/Deenik-gevallen(55) - dit relatief nieuwe concurrentiemechanisme wél of níét in de weg staan?

5.32. Op de achtergrond speelt nog de vraag of de mededingers over en weer hier per saldo beter van worden, en daarbij kan je een vraagteken plaatsen. De 'winst' lijkt in de eerste plaats te gaan naar het nieuwe medium (als dat aanslaat, tenminste): denk aan de Gouden Gids (daar is het aangeslagen) en denk aan

nieuwe gratis kranten als Metro en Spits. De overweging dat de adverteerders 'niet zaten te wachten' op het nieuwe medium, maar nolens volens daarin zouden moeten meegaan, is echter nooit een - laat staan volgehouden of doorslaggevend - argument geweest om dáárom aan adverteerders iets te verwijten over het gebruikmaken van het nieuwe medium. Ook al omdat, zelfs zonder dat we er grondrechtelijke vrijheden bij behoeven te halen, nieuwe media die het voor hun financiering van adverteerders moeten hebben, 'hun kans behoren te krijgen'.

5.33. Zoekmachines (met Adwords en 'gesponsorde links') zijn nieuwe, voor de infonaut gratis media die advertentiemogelijkheden bieden ter wille van de financiering. Wat valt er te verwijten aan de adverteerder die hieraan meedoet, aangenomen dat hij geen verwarring wekt?

5.34. Hierboven schreef ik eenvoudig op dat herkomstverwarring natuurlijk niet mag ('no go'). Levert het gebruik van Adwords als zodanig (als regel) herkomstverwarring op, of (als regel) juist niet? Hier staan tegenover elkaar de rechtbanken van Den Haag en Middelburg, om met trefwoorden te herinneren aan hetgeen ik verder niet zal herhalen, en voorts de hoven van Braunschweig en Keulen, waarover nader in nrs. 5.39.2 en 5.39.3.

Volgens Van Daalen en Groen valt bij weergave van de adverteer (die andermans merk als Adword gebruikt) in een aparte rubriek 'gesponsorde koppelingen' dit verwarringsgevaar niet te duchten, maar kan het bij weergave in de gewone lijst wel het geval zijn(56).

5.35. Aan het slot van deze observaties constateer ik nog dat er, niet vanuit de optiek van de gespecialiseerde merkenrechtkenner c.q. merkbeschermer, maar wél vanuit de optiek van de gewone (goed geïnformeerde) consument sprake kan zijn van potentiële hypocrisie. Een vergaande merkbescherming zou meebrengen dat Center Parcs de merknaam van haar concurrent Landal GreenParcs niet als Adword zou mogen opgeven, en omgekeerd. Maar (de Toeristenautoriteit van) Mallorca mag dat wel doen met Kreta, en omgekeerd. Zou dat écht het gevolg moeten zijn van de omstandigheid dat Center Parcs en Landal GreenParcs wél, en Mallorca en Kreta niet als merken voor vakantieoord zijn te registreren?

5.36. Ik meende in deze conclusie enige beschouwingen als in nrs. 5.22-5.35 vermeld niet achterwege te moeten laten. Alvorens nader te concluderen, zal ik nu eerst stilstaan bij enige buitenlandse rechtspraak.

5.E. Jurisprudentie van buitenlandse rechters over Adwords, Metatags en merkenrecht

5.37. Zonder enige pretentie van volledigheid, signaleer ik hier enige uitspraken van buitenlandse rechters over de merkenrechtelijke relevantie van metatags en Adwords.(57)

5.38. Het Duitse Bundesgerichtshof heeft in twee zaken geoordeeld dat het plaatsen van andermans merk als metatag merkegebruik (markenmäßige/kennzeichenmäßige Benutzung) inhoudt, en wel in de zin van art. 14 en 15, Abs. 2 MarkenG (= Richtlijn

89/104, art. 5, lid 1, onder a of b). In het arrest van 18 mei 2006 (Impuls)(58) overwoog het BGH dat de literatuur en de lagere rechtspraak inmiddels veelal dit standpunt innam (rov. 16). Na het aanhalen van het BMW/Deenik-arrest van het HvJ EG van 1999(59), overwoog het BGH in rov. 17 onder meer:

'[...] Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts und eines Teils des zitierten Schrifttums lässt sich die kennzeichenmässige Benutzung nicht mit der Begründung verneinen, ein Metatag sei für den durchschnittlichen Internetnutzer nicht wahrnehmbar. Gibt ein Nutzer in eine Suchmaschine das Wort "Impuls" ein, bedient er sich einer technischen Einrichtung, mit deren Hilfe in kurzer Zeit eine grosse Zahl von Internetseiten nach dem angegebenen Wort durchsucht, um auf ihn interessierende Seiten zugreifen zu können, die dieses Wort enthalten. [...] Massgeblich ist vielmehr, dass mit Hilfe des Suchworts das Ergebnis des Auswahlverfahrens beeinflusst und der Nutzer auf diese Weise zu den entsprechenden Internetseite geführt wird. Das Suchwort dient somit dazu, den Nutzer auf das dort werbende Unternehmen und sein Angebot hinzuweisen.'

5.39.1. Over Adwords ben ik nog niet een arrest van het Bundesgerichtshof tegengekomen.(60)

5.39.2. Lagere Duitse gerechten hebben zich daarover al meer dan eens uitgelaten. De opvattingen zijn verdeeld. Zo achtte OLG Braunschweig 12 juli 2007(61) markenmässige Benutzung (in de zin van art. 14, Abs. 2, onder 1 MarkenG = Richtlijn 89/104, art. 5, lid 1 onder a) aanwezig.

5.39.3. Anders oordeelde evenwel OLG Köln in een arrest van 31 augustus 2007 (Funfactory)(62). Ik zal bij dit arrest iets langer stilstaan, omdat het, zonder de boven genoemde BGH-arresten te bekritisieren, m.i. goed aanduidt (omdat bij die arresten toch vraagtekens geplaatst kunnen worden?!) dat voor Adwords niet hetzelfde dient te gelden als voor metatags. Bovendien treedt het Keulse hof openlijk in discussie met het collega-hof in Braunschweig: een alleszins nuttige choc des opinions of dialogue entre juges. Uit het arrest van OLG Köln:

II. [...] 1. [...] a) Ein markenmässiger Gebrauch setzt voraus, dass das von der Beklagten benutzte Zeichen aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise im Rahmen des Produktabsatzes auch dazu dient, Waren des einen Herstellers von denen anderer zu unterscheiden. An der markenmässigen Verwendung fehlt es, wenn der Verkehr in dem in die Suchmaske eingegebenen Begriff "funfactory" keinen Hinweis auf die Herkunft der anschliessend angebotenen Ware sieht. Die angesprochenen Verkehrskreise bestehen aus den Nutzern des Internets. Es kommt somit darauf an, welche Vorstellung ein Internetnutzer hat, wenn er "funfactory" in die Suchmaske eingibt und sodann über und neben der Trefferliste die Werbeanzeigen der Beklagten erscheinen.

b) An einer markenmässigen Benutzung bestehen schon deshalb Zweifel, weil AdWords ebenso wie Metatags nicht unmittelbar mit den menschlichen Sinnen wahrnehmbar sind. Sie richten sich ausschliesslich an

das Programm einer Suchmaschine. Nach Ansicht des BGH steht die fehlende visuelle Wahrnehmbarkeit der Marke bei der Verwendung einer Marke als Metatag einer markenrechtlich relevanten Benutzungshandlung allerdings nicht entgegen (BGH MarkenR 2006, 535, 537 - Impuls). Dies lässt sich damit begründen, dass der Internetnutzer bei dem Erscheinen der Trefferliste davon ausgehe, das jeweils eingegebene Suchwort beeinflusse das Ergebnis der Trefferliste und zeige infolgedessen die Seite des Konkurrenten an. Entgegen der Ansicht des OLG Braunschweig ist die für Metatags zutreffende Argumentation aber nicht auf AdWords übertragbar. Der durchschnittliche Nutzer weiss nicht, dass das Suchwort nicht nur den Inhalt der Trefferliste, sondern auch den des Anzeigenteils beeinflusst. Er macht sich keine Gedanken darüber, warum die Werbung des Konkurrenten neben der Trefferliste erscheint und ob dies mit der Eingabe seines Suchwortes zusammenhängt. Aus Sicht der massgeblichen Nutzer ist daher schon keine Benutzung einer Marke gegeben.

c) Doch selbst wenn einigen Nutzern bekannt sein sollte, dass die Suchworteingabe nicht nur das Ergebnis der Trefferliste, sondern auch das des Anzeigenteils beeinflusst, fehlt es an einer zeichenmässigen Benutzung, da durch die Verwendung der Marke als AdWord keine Vorstellungen über die Herkunft der vom Werbenden angebotenen Waren hervorgerufen werden (Ulmann, GRUR 2007, 633, 638; Illmer WRP 2007, 399, 402). Insoweit vermag sich der erkennende Senat nicht den Ausführungen des OLG Braunschweig anzuschliessen, es mache keinen Unterschied, ob das von der Suchmaschine gefundene Ergebnis in der Trefferliste aufgeführt werde oder im Anzeigenteil erscheine. Das OLG Braunschweig geht davon aus, durch die Eingabe des Suchwortes werde eine gedankliche Verknüpfung erzeugt, die den Eindruck entstehen lasse, dass auch im Anzeigenteil Leistungen des Unternehmens der Klägerin gelistet werden. Dies sieht der erkennende Senat anders. Selbst wenn der Nutzer durch die Eingabe der Marke der Klägerin auch zu den Produkten der Beklagten geführt wird, so löst dies keine herkunftbezogenen Vorstellungen dergestalt aus, dass die Produkte der Beklagten mit der Marke der Klägerin gekennzeichnet würden. Der Nutzer differenziert zwischen den beiden räumlich und farblich getrennten Plattformen, die ihm nach der Eingabe des Suchwortes dargeboten werden (Ulmann, GRUR 2007, 633, 638). Er wird daher nicht annehmen, die Angaben in der Trefferliste hätten die gleiche Verbindung zum Suchbegriff wie die Angaben in dem als solchen gekennzeichneten Anzeigenteil. Möglicherweise geht der Nutzer davon aus, dass die Ergebnisse im Anzeigenteil mit dem angegebenen Suchbegriff thematisch in Verbindung stehen, aber jedenfalls nicht herkunftsmässig (so auch Illmer WRP 2007, 399, 403; Hüsch, K&R 2006, 223, 224; Ott, Anmerkung zu LG Braunschweig MMR 2007, 121, 123). Wollte man den vom OLG Braunschweig aufgeführten Vergleich der Suchmaschine mit den Aufgaben eines Verkäufers aufgreifen, der die vom Nutzer benannten Produkte herausucht, dann ist die Überschrift "Anzei-

ge" im Internet gleichzusetzen mit dem Hinweis des Verkäufers, dass es sich bei den hier angebotenen Produkten um Kaufalternativen handelt. Das Zeichen der Klägerin wird daher in seiner Herkunftsfunktion nicht beeinträchtigt.

d) Die gegenteilige Auffassung führt nach Ansicht des Senats auch nicht zu befriedigenden Ergebnissen. Die Bejahung der markenmässigen Benutzung hat in den bei der Verwendung des Zeichens als AdWord typischen Situation der Identität von Zeichen und Dienstleistungen die Anwendung des Par. 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zur Folge. Der AdWord-Einsatz des Zeichens wäre daher auch in Fallgestaltungen zu untersagen, in denen Verwechslungsgefahren nicht zu besorgen wären.'

5.39.4. In dezelfde zin als bovenstaande uitspraak van OLG Köln, oordeelde OLG Frankfurt a.M. op 26 februari 2008 (zaak 6 W 17/08; 'probiotische Mikroorganismen').

5.40.1. De eerste inhoudelijke uitspraak van het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof over Adwords (in de Oostenrijkse kortgeding-variant), dateert van 20 maart 2007(63). Inzet was de vraag of het gebruik van het merk 'Wein & Co', als Adword 'im Rahmen einer Ad-Word-Anzeige der bekl. Wettbewerberin zulässig war'. Het OGH liet in deze zaak de veroordeling door de rechter in hoger beroep in stand. Uit het kopje in GRUR Int.:

'Die Verwendung eines einer fremden Marke ähnlichen Zeichens als Suchwort in Rahmen des Keyword Advertising begründet Verwechslungsgefahr i.S.d. par. 10 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG(64). Dies gilt sowohl für die Nutzung dieses Suchworts als Überschrift einer unmittelbar oberhalb der Suchmaschinen-Trefferliste platzierten Werbeanzeige als auch für dessen Nutzung zum Zwecke der Vorreihung des Hinweises auf die eigene Website vor dem Hinweis auf die fremde Website in de Trefferliste. Denn es entsteht der Eindruck eines besonderen Zusammenhang zwischen dem Suchwort und dem Angebot des Werbenden, mithin der Eindruck wirtschaftlicher oder organisatorischer Beziehungen zwischen dem Markeninhaber und dem Werbenden.'

5.40.2. Op 20 mei 2008 wees het Oberste Gerichtshof zijn volgende (kortgeding)-arrest in een Adwords-zaak (Bergspechte Outdoor Reisen/trekking.at Reisen c.s.)(65). Het OGH onderkende nu dat zijn oordeel in hierboven genoemde zaak 'Wein & Co' niét als een EU-rechtelijke 'acte clair' kon gelden:

'VII. [...]Die Rechtsprechung in den Mitgliedstaaten zum Keyword Advertising ist uneinheitlich; auch in der Lehre hat sich bisher keine Auffassung durchgesetzt. Der Oberste Gerichtshof hat in der Entscheidung 17 Ob 1/07g (= ÖBl 2007/39, 170 - wein & co) eine Benutzung des Keywords als Marke bejaht. In der Literatur ist die Entscheidung teils auf Zustimmung gestoßen, teils wurde sie abgelehnt. Der Oberste Gerichtshof sieht sich daher veranlasst, dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen, ob die Verwendung der Marke als Keyword in der Werbung auf den Trefferlisten von Suchmaschinen dem Markeninhaber vorbehalten ist.'

5.40.3. Het arrest in de Bergspechte-zaak mondde uit in de volgende prejudiciële vragen aan het HvJ EG(66):

'Moet artikel 5, lid 1, van [...] richtlijn [89/104/EEG], aldus worden uitgelegd dat een merk op een aan de merkhouder voorbehouden wijze wordt gebruikt, wanneer het merk of een teken dat daarmee overeenkomt (bijvoorbeeld een woorddeel van een woord- en beeldmerk), bij een zoekmachine-aanbieder als keyword wordt geregistreerd, waardoor er reclame voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten op het beeldscherm verschijnt wanneer het merk of een teken dat daarmee overeenkomt als zoekwoord in de zoekmachine wordt ingegeven?

Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord:

A) Wordt er inbreuk gemaakt op het uitsluitende recht van de merkhouder wanneer bij het gebruik van een zoekwoord dat gelijk is aan het merk, reclame wordt gemaakt voor dezelfde waren of diensten, ongeacht of de opgeroepen reclame in de lijst van de zoekresultaten dan wel in een afgescheiden advertentieveld verschijnt, en of deze reclame als "gesponsorde koppelingen" is aangeduid?

B) Kan bij het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor soortgelijke waren of diensten, of bij het gebruik van een teken dat met het merk overeenkomt, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten het gevaar van verwarring reeds worden uitgesloten wanneer de reclame als "gesponsorde koppeling" is aangeduid en/of niet in de lijst van zoekresultaten, maar in een afgescheiden advertentieveld verschijnt?'

5.41. De lagere rechtspraak in Frankrijk ten aanzien van het gebruik van Adwords heeft in de meeste mij bekende gevallen merkgebruik - en merkinbreuk - in de zin van art. 5, lid 1 of art. 5, lid 2 van Richtlijn 89/104 aangenomen. Ik ga hierbij af op een op internet gevonden overzicht naar de stand van januari 2008(67).

Ik merk op dat de meeste Franse zaken tegen de zoekmachine-exploitanten (zelf) of mede tegen de zoekmachine-exploitanten (zelf) zijn aangespannen. Merkinbreuk door Google werd aangenomen door onder meer TGI Nanterre in drie zaken, beslist op 13 oktober 2003 (Viaticum en Luteciel (BDV)/Google France), op 14 december 2004 (Cnrrh e.a./Google e.a.), en op 16 december 2004 (Meridien/Google), alle drie bekrachtigd door Cour d'Appel Versailles resp. 10 maart 2005, 23 maart 2006 en 24 mei 2007(68).

Anders evenwel vier uitspraken van het TGI Paris van 8 december 2005 (Kertel/Google en Cartophone), 12 juli 2006 (Gifam/Google), 11 oktober 2006 (Citadines/Google) en 13 februari 2007 (Laurent C/Google). Daarin werd geen merkinbreuk aangenomen, maar wel een onrechtmatige daad (art. 1382 CC)(69).

TGI Straatsburg 20 juli 2007 (Atrya/Google e.a.) wees gebruik als merk in de zin van art. 5,1 of art. 5,2 van de Richtlijn 89/104 af, en achtte evenmin sprake van anderszins onrechtmatig handelen.

5.42. Inmiddels hebben drie van de genoemde Franse zaken geleid tot drie arresten van de Cour de Cassation van 20 mei 2008(70). In deze zaken heeft de Cour de Cassation prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EG(71).

5.43.1. De zaak Google France/Cnrh c.s. is van deze drie voor ons de interessantste, omdat daarin naast de aansprakelijkheid van Google France S.A. ook de positie van de professionele gebruiker van de Adwords - Tiger - aan de orde is. Mutatis mutandis is Tiger de juridische evenknie van Primakabin.

Cnrh is licentiehoudster van het merk Eurochallenges, onder welke naam zij - met een website eurochallenges.com - optreedt bij het verlenen van 'services de conseils, recherches et informations en relations humaines, et agence matrimoniale'(72). Tiger is voor haar concurrerende dienstverlening eurochallenges als Adword gaan gebruiken. Cnrh c.s. hebben daarop Google en Tiger gedagvaard wegens (onder meer) merkinbreuk.

5.43.2. Ten aanzien van de (door het hof van beroep aangenomen en in cassatie bestreden) merkinbreuk door Tiger heeft de Cour de Cassation aan het Hof van Justitie de volgende prejudiciële vraag gesteld(73):

'Wordt als zodanig inbreuk gemaakt op het uitsluitende recht dat artikel 5 van [Richtlijn 89/104/EEG] toekent aan de merkhoudster, wanneer een marktdeelnemer, via een overeenkomst tot betalende vermelding op internet, een zoekwoord reserveert dat in het geval van een zoekopdracht op basis van dit woord een link doet verschijnen die uitnodigt om te surfen naar een site die door deze marktdeelnemer wordt geëxploiteerd teneinde waren of diensten aan te bieden, en dat een door een derde ingeschreven merk reproduceert of nabootst ter aanduiding van dezelfde of soortgelijke waren, zonder toestemming van de houder van dit merk?'

5.F. Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG en het Benelux-Gerechtshof over merkenrechtelijk relevant gebruik

5.44. Er bestaat nogal wat jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG en het Benelux-Gerechtshof over de vraag wanneer van gebruik als merk in de zin van de vaker genoemde bepalingen van Richtlijn 89/104 respectievelijk het BVIE (respectievelijk de tot 1 september 2006 vigerende Benelux-Merkenwet) kan of moet worden gesproken.

5.F.1. 'Onzichtbaar' bezigen van merken

5.45. Géén rechtspraak van het HvJ EG is mij evenwel bekend over de vraag of het 'onzichtbaar' bezigen van een merk gebruik in de zin van art. 5, lid 1, onder a of b, dan wel art. 5, lid 2 kan opleveren. Hierover eerst enige opmerkingen.

5.46. 'Onzichtbaar' is een relatief begrip. Daargelaten het louter auditief bezigen van merken - wat natuurlijk ook merkgebruik in de zin van de genoemde bepalingen kan opleveren - gaat het veeleer om de vraag of een voor de doelgroep van een aanbieder ondernemer niet visueel (noch auditief) waarneembare sturing met gebruikmaking van andermans merk naar een vervolgens wél waarneembare (reclame-)boodschap, merkgebruik oplevert. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet over het bezigen van andermans merk in die vervolgens wél waarneembare boodschap, maar om de onzichtbare sturing. Met een (metatag of) Adword(74).

5.47. Zoals hierboven bleek, heeft het Bundesgerichtshof - althans ten aanzien van metatags - het technische

contra-argument van de hand gewezen.(75) Juristen zijn terecht sceptisch over technische argumenten, zeker in intellectuele-eigendomscontext. Dat vastlegging op een grammofonplaat geen auteursrechtelijke vervelvoudiging van (blad-)muziek zou zijn omdat je de plaat zelf, hoe dicht bij de ogen gebracht ook, niet kunt lezen, en hoe dicht je hem bij je oor houdt ook niet kunt horen, is een argument dat maar korte tijd opgeld heeft gedaan(76).

Als men de internet-zoekfunctie via Google, Yahoo! of anderen zou beschouwen als een aan de consument in de schoot geworpen (en in brede kringen opgepakt) zesde zintuig, en als men dat zintuig gelijk stelt met lezen en horen, snijdt het argument van het BGH hout. Dat argument bezigt het BGH echter niet, en terecht niet. Het gaat bij onzichtbare sturing met Adwords niet alléén om dit louter technische argument. Zoals het OLG Köln, in nr. 5.39.3 aangehaald, welsprekend heeft verwoord, is bij het gebruik van Adwords óók - zo niet veeleer - de vraag of het met die onzichtbare sturing aantrekken van - op het scherm gesepareerde - sponsored links een activiteit is, die kan worden gekwalificeerd als 'gebruik voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven' is (in Duitse terminologie: 'markenmässig' of 'kennzeichenmässig' gebruik)(77).

5.48. Ik zoek naar parallellen in de niet-virtuele wereld. Een Amsterdamse farmaceutische groothandel verwierf al in 1940 bekendheid in de jurisprudentie, toen zij door merkhoudster van STANNOXYL werd aangesproken op (onder meer) het stelselmatig plakken van strookjes papier - op afgeleverde STANNOXYL-fabrieksverpakkingen - met de tekst 'Vraagt in het vervolg Stannacné-tabletten'(78).

In dit geval is overigens nog wél sprake van zichtbaar gebruik van het merk (waarnaar in het vervolg niet meer gevraagd zou moeten worden!).

5.49. Wat te denken van marketingtechnieken als de volgende? Voorbij de kassa's in supermarkten staan daartoe ingehuurd werkstudenten die bekijken of de consument een fles Cola merk X (bijv. Coca-Cola of huiskmerk Cola) in zijn wagentje heeft, en vriendelijk een gratis fles andere Cola (bijv. Pepsi-Cola; of omgekeerd natuurlijk) overhandigen. De actie zal tot in de puntjes voorbereid zijn, en de werkstudenten zullen ook wel schriftelijk gebriefd zijn. Maar is zo'n voor de consument onzichtbaar hanteren van andermans merk 'gebruik voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven'? Hetzelfde geldt voor door mij vooral in Franse supermarkten aan de kassa regelmatig ontvangen cadeaubonnen, waarbij je na aankoop van bijv. een pak koffie merk X - hoe kan het - een tegoedbon van bijv. 30% krijgt bij aankoop binnen twee weken van een pak koffie merk Y. Hetzelfde geldt in zekere zin ook voor huis-aan-huis- of telemarketing-acties, waarbij vraag 1 luidt: 'Koopt u wel eens cola?' en vraag 2 'Welk merk meestal?', waarna afhankelijk van het antwoord (een bon voor) een gratis fles van het andere merk wordt overhandigd c.q. toegezonden.

Is in deze gevallen (ook) sprake van gebruik van het door de ondernemer niet genoemde merk(79)?

5.50. Wie geneigd is daarop bevestigend te antwoorden, komt - op een glijdende schaal - voor steeds lastiger vragen te staan. Niet voor niets plaatsen detaillisten concurrerende artikelen van dezelfde soort dicht naast elkaar in de schappen. Niet voor niets wordt een nieuw product (bijv. een zonnebrandmiddel) van een nieuwe aanbieder dáár geïntroduceerd, en bij voorkeur - mogelijk bevorderd door een extra bonus voor de detaillist - naast het merk van de marktleider. Gebruik van het merk van de marktleider?(80)

Ander voorbeeld: een klant is geïnteresseerd in een flat screen tv-scherm van het merk Bang & Olufsen (B&O), en vraagt de detaillist daarnaar. De detaillist overhandigt die klant zijn brochure waarin vier bladzijden gaan over tien flat screens van diverse merken. Daar komt B&O wel in voor, maar pas op de laatste bladzijde en relatief klein; daarvoor staan, veel groter (mogelijk dankzij een fabrikantenbijdrage aan de detaillistenbrochure) Philips, Sony, enz. Mogelijk zijn de marges van Philips, Sony en anderen voor de detaillist ook hoger dan die van B&O... Is nu de overhandiging door de detaillist van de brochure met de vooropstelling van producten van andere merken gebruik door de detaillist van het door de consument genoemde merk B&O(81)?

Nog een voorbeeld is het gesofisticeerd gebruik van loyalty cards (klantenkaarten) door detaillistenketens. Hoewel beheerst door de (goeddeels geharmoniseerde) regels voor privacybescherming, kunnen de ondernemers aan de geregistreerde gegevens over het koopgedrag van de consument informatie ontlenuen waarop gerichte acties kunnen worden gebaseerd. Zo kan detaillistenketen A weten dat 40% van zijn klanten voor een bontwasmiddel meestal merk X van producent P verkiest, en ook wie de (tienduizenden) klanten zijn die tot deze 40% behoren. Het is interessant voor een concurrerende wasmiddelenfabrikant Q om in samenwerking met de detaillistenketen A aan deze klanten een gerichte aanbieding te doen voor zijn bontwasmiddel Y (waarvoor A zich in enigerlei vorm zal laten belonen). Merkgebruik door A en Q van het merk X (dat in de aanbiedingen aan de consumenten niet genoemd wordt)?

5.51. Ik constateer dat Primakabin de 'onzichtbaarheid' van de Adwords PORTAKABIN, portacabin, portokabin, portocabin niet als argument tegen het aannemen van merkgebruik in de strijd geworpen heeft. De voorzieningenrechter en het hof te Amsterdam zijn hieraan voorbijgegaan omdat het tussen partijen niet een geschilpunt was. In cassatie is het als zodanig niet aan de orde(82).

Dat doet er niet aan af dat de Hoge Raad de hier bedoelde 'onzichtbaarheid'-kwestie m.i. toch in de prejudiciële vraagstelling - die ik om andere redenen onvermijdelijk acht - zou kunnen 'meenemen'. Immers, indien - in een andere zaak - zou blijken dat dit punt wél beslissend is - of (mede-)beslissend kan zijn - voor de vraag of gesproken kan worden van gebruik in merkenrechtelijke zin, en indien het antwoord (deels)

ontkennend zou luiden, kan aan de verdere door de Hoge Raad te stellen vragen naderhand - althans wat de rechtsvorming betreft - de bodem blijken te ontvallen. Dat is geen aantrekkelijke optie voor de Hoge Raad (en - naar het mij voorkomt - ook niet voor het Hof van Justitie van de EG).(83) Aldus laat zich aannemen dat een oordeel van het Hof van Justitie over (ook) deze kwestie noodzakelijk - in de zin van art. 234 EG - te achten is voor het door de Hoge Raad te wijzen arrest.

5.52. Ik constateer terzijde nog dat het Benelux-Gerechtshof zich over 'onzichtbaar' merkgebruik heeft uitgesproken in een zaak over het louter aanbrenge van het merk in de Benelux op producten die vervolgens in gesloten containers vervoerd werden naar havens, en vandaar verder vervoerd naar verkooppunten in landen waar het merk géén inbreuk maakte op enig recht van de Benelux-merkhouders. Kortom, een zaak in de sfeer van de aloude 'exportmerken'-problematiek. Bij arrest van 13 juni 1994 (Champion) (84), oordeelde het BenGH, onder verwijzing naar de tekst van het toenmalige art. 13, A onder 1 BMW en naar de wetsgeschiedenis, en voorts onder verwijzing naar de artikelen 5, lid 3, onder a(85), en 10, lid 2, onder b van de inmiddels tot stand gekomen (en in werking getreden) Richtlijn 89/104:

'22. Het binnen het Beneluxgebied door een ander dan de merkhouders aanbrenge van een merk op waren waarvoor dit merk is ingeschreven of op soortgelijke waren, levert gebruik op van dit merk in de zin van artikel 13 onder A.1. van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zelfs als de aldus gemerkte waren uitsluitend zijn bestemd voor export buiten het Beneluxgebied en de van het merk voorziene waren buiten de onderneming van degene die het op de waren aanbracht, binnen het Beneluxgebied niet door het publiek kunnen worden waargenomen.'

Gielen(86) bezigt het voorbeeld van de exportmerken ter adstructie van zijn stelling dat de onzichtbaarheid van Adwords merkenrechtelijk niet aan door art. 5 van Richtlijn 89/104 bedoeld 'gebruik' zou afdoen. Naar hieronder in nr. 5.53 e.v. zal blijken, acht ik een meer genuanceerde benadering geboden(87).

5.F.2. Kwalificatie als merkgebruik in de zin van een van de criteria van art. 5, lid 1 onder a of b, of lid 2, dan wel lid 5 Richtlijn 89/104 (art. 13, A, lid 1, a, b, c of d BMW; 2.20, lid 1, a, b, c of d BVIE)

5.53. Diverse arresten van het Hof van Justitie van de EG hebben betrekking op de vraag wanneer (zichtbaar) van gebruik als merk in de zin van de vaker genoemde bepalingen van Richtlijn 89/104 respectievelijk het BVIE (respectievelijk de tot 1 september 2006 vigerende Benelux-Merkenwet) kan of moet worden gesproken.

Daarover aanstonds meer, maar eerst past de vooropstelling dat volgens vaste rechtspraak van het HvJ EG de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen, dat aan een consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar van verwarring.(88) De 'impact' van de-

ze regel is tweeledig: daar waar (daadwerkelijk) verwarringsgevaar(89) aan de orde is, dient aan bescherming niet getornd te worden; maar daar waar verwarringsgevaar afwezig is resp. de herkomstfunctie van het merk niet in het geding is, ligt de voorrang voor het vrij verkeer van goederen en diensten voor de hand.(90) Speyart heeft dit aangeduid als een (EU)-merkenrechtelijke 'rule of reason'(91).

Ik zal, tegen de achtergrond van de onderhavige zaak Portakabin/Primakabin, hieronder enige handen vol arresten noemen, maar ik meen dat er één arrest van het HvJ EG is dat de problematiek van de onderhavige Adwords-kwestie het meest nabij is, en daarvoor richtinggevend geacht zou kunnen worden. Dat is het arrest BMW(92)/Deenik van 23 februari 1999(93).

BMW/Deenik

5.54. De zaak BMW/Deenik had betrekking op het verschijnsel van bekendmaking resp. reclame door een niet tot het georganiseerde dealernet van een (auto-)fabrikant/merkhouders behorende handelaar/reparateur, die zich wél (mede) toelegt op dat bepaalde merk. Mag hij in het kader van zijn bedrijfsuitoefening en in reclame dat automeerk noemen, en zo ja hoe ver mag hij daarin gaan?

Dit casustype was op zichzelf niet nieuw. In Nederland werd er in de jaren '20 van de vorige eeuw al over geprocedeerd(94): toen evenwel op basis van het - ongeschreven - recht inzake de oneerlijke mededinging (art. 1401 BW (oud)). Merkinbreuk was destijds niet aan de orde.

Nadat Nederland in 1971 de Benelux-Merkenwet gekregen had, met zijn ruime omschrijving in art. 13 van de rechten van de merkhouders, gingen merkhouders het merkenrecht erbij betrekken(95). De praktische resultaten waartoe de lagere rechtspraak kwam, zowel onder toepassing van art. 1401 BW (oud), als onder toepassing van het (toen) nieuwe merkrecht, liepen niet zo erg uiteen: de 'outsider' mocht wél laten weten dat hij de merkauto's verkoopt (nieuw en tweedehands) en repareert, maar hij mocht niet de indruk wekken dat hij tot het georganiseerde dealernet behoort, en hij mocht het merk ook niet te uitbundig gebruiken. Ten aanzien van de wettelijke constructie toonde de lagere rechtspraak echter veel verscheidenheid.

5.55. Op deze plaats valt reeds een m.i. interessante parallel te constateren tussen de problematiek van reclame van outsiders als Deenik, en adverteerders op internet die merken van anderen als Adwords gebruiken. De boven besproken (lagere) Adword-rechtspraak laat zien dat er volgens veel rechters merkenrechtelijk ongehinderde mogelijkheden zouden moeten zijn (vooral naar mate het merk een relatief beschrijvender karakter heeft), maar dat er wél grenzen getrokken moeten kunnen worden (voor zover sommige rechters al niet van een totaalverbod van gebruik van merken als Adwords willen uitgaan). En evenzo zijn de wettelijke constructies waarmee men tot deze resultaten komt, verschillend. Dit is eenzelfde worsteling als zich in de 20e eeuw voordeed bij het verwijzen in advertenties naar (auto-)merken door 'onafhankelijke' (niet bij een

door de fabrikant georganiseerd distributienet aangesloten) wederverkopers en serviceverleners.

5.56. In 1993 kwam een voorloper van de BMW/Deenik-merkenzaak bij het Benelux-Gerechtshof: de zaak Mercedes/Haze(96). Terwijl de lagere rechtspraak een merkenrechtelijke beoordeling tot dan toe doorgaans gegeven had op basis van ander gebruik in de zin van art. 13,A, lid 1, onder 2 (oud) Benelux-Merkenwet, waarvoor binnen zekere grenzen evenwel een 'geldige reden' kon bestaan, was er ook rechtspraak die oordeelde op basis van art. 13,A, lid 1, onder 1 (oud) van de wet: gebruik voor waren, welk gebruik evenwel geëgitimeerd werd door art. 13,A, lid 3 (de uitputtingsregel zoals die thans in art. 7 van Richtlijn 89/104 en art. 2.23, lid 3 BVIE te vinden is)(97).

Na een prejudiciële vraag van de Hoge Raad, nam het Benelux-Gerechtshof in deze Mercedes/Haze-zaak als uitgangspunt de benadering via art. 13,A, lid 1, onder 1 en 13,A, lid 3. Daarop volgde echter een aanvulling: als het gebruik bepaalde grenzen overschrijdt, dan wordt (ook) de regeling van art. 13,A, lid 1, onder 2 toepasselijk; de mogelijkheid van schade voor de merkhouders moest dan snel worden aangenomen, en van een rechtvaardigende 'geldige reden' zou haast nooit sprake zijn (rov. 21). De door het BenGH getrokken grenzen stonden in rov. 19-20: 'gerede kans [dat] door de wijze waarop de wederverkoper het merk voor meer bedoeld aankondigen gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor zijn onderneming als zodanig door het wekken van een kwaliteitssuggestie (zoals het bestaan van een bijzondere relatie tussen zijn onderneming en de merkhouders of diens licentienemer)'.

Hoewel A-G Mok bij het Benelux-Gerechtshof daarop aangedrongen had, heeft dat hof in deze Mercedes/Haze-zaak geen prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie gesteld.

5.57. Ik keer terug naar de zaak BMW/Deenik, met in wezen dezelfde inzet als de zaak Mercedes/Haze. Nu werden wél vragen aan het Hof van Justitie van de EG gesteld (door de Hoge Raad). De uitkomst mag al bekend heten. Anders dan door de Hoge Raad in zijn vraagstelling aan het HvJ EG gesuggereerd(98), wees Europa's hoogste merkenrechter de duale benadering van het BenGH in Mercedes/Haze af. Het HvJ EG koos voor toepassing van art. 5, lid 1 van Richtlijn 89/104, als beperkt door art. 6 en 7 van die Richtlijn, en wees het parcours van art. 5, lid 5 dus af. Ik citeer uit het dictum van het arrest:

'2) Het gebruik van een merk door een derde zonder toestemming van de merkhouders, om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorziet van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, is in omstandigheden als beschreven in het verwijzingsarrest een gebruik van het merk in de zin van art. 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104.

3) De artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104 staan de merkhouders niet toe een derde te verbieden, van zijn

merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouders onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouders bestaat, en met name dat de ondernemer van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouders behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.'

Ik vermeld hier voorts een essentiële, niet in het dictum terug te vinden overweging (rov. 53) van het arrest, waarop ik verderop nog terug kom:

'53. Bestaat er echter geen gevaar, dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouders bestaat, dan vormt het enkele feit dat het gebruik van het merk de wederverkoper een voordeel oplevert omdat de, overigens correcte en loyale, reclame voor de verkoop van de waren van het merk zijn eigen activiteit een kwaliteitsuitstraling geeft, geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn.'

Hiermee werd dát criterium voor ongeoorloofde (zoals door het BenGH nog aangenomen in de Mercedes/Haze-zaak) van de hand gewezen.

5.58. Aldus vond het Hof van Justitie, door toepassing van art. 5, lid 1 in verbinding met art. 6 en 7 van Richtlijn 89/104, een evenwicht tussen de tegenstrijdige belangen, naar welk evenwicht hij ook op zoek was. Vgl. rov. 62:

'62. Evenals artikel 7 beoogt artikel 6 van de richtlijn immers de fundamentele belangen van de bescherming van de rechten van het merk en die van het vrij verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de gemeenschapsmarkt met elkaar in overeenstemming te brengen, en wel zo dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven [...].'

Dit evenwicht zou eventueel ook bereikt kunnen worden door het gebruik door Deenik te kwalificeren als gebruik 'anders dan ter onderscheiding van waren' in de zin van art. 5, lid 5 van Richtlijn 89/104. Het Hof gaf dat in zekere zin zelf aan in rov. 30:

'30. Ten slotte moet, mede gelet op de pleidooien voor het Hof, worden beklemtoond, dat de eventuele kwalificatie van het betrokken merkgebruik als gebruik in de zin van de ene dan wel de andere specifieke bepaling van artikel 5 niet noodzakelijkerwijs consequenties voor de beoordeling van de rechtmatigheid van het betrokken gebruik heeft.'

5.59. Het Hof van Justitie heeft evenwel - klaarblijkelijk - willen kiezen voor beoordeling onder art. 5, lid 1 in verbinding met art. 6 en 7 van Richtlijn 89/104 in plaats van endossering naar art. 5, lid 5 (voor zover lidstaten een zodanige bepaling in hun merkenwetgeving kennen).

Met name in landen waar van oudsher merkenrechtelijk relevant gebruik beperkt werd geacht tot het gebruik om eigen waren of diensten te onderscheiden, en dus in het bijzonder in Duitsland(99), heeft de kwalificatie van merkgebruik als dat van Deenik als gebruik in de zin van art. 5, lid 1, in de literatuur de gemoederen in beweging gebracht(100). Op merkenrechtelijk-dogmatische gronden was een andere keuze zeker mogelijk geweest.

5.60. Niettegenstaande de 'juridisch-technische' argumentatie in rov. 36-39 van het arrest, moet de doorslaggevende reden voor het Hof van Justitie om te kiezen voor kwalificatie als 'gebruik voor waren of diensten' onder art. 5, lid 1, geweest zijn de (in het arrest niet met zo veel woorden uitgesproken) wens om op dit - voor het vrije verkeer van goederen belangrijke - deelgebied van het merkenrecht een communautair-rechtelijke controle aan zich te houden(101). Lid 5 van art. 5 was immers een (voor de Benelux-staten bedoelde) 'toegelaten' constructie van nationaal merkenrecht. Communautaire controle over zulke nationale bepalingen (of toepassing van niet geharmoniseerd nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging) in BMW/Deenik-achtige zaken zou weliswaar niet (volledig) uitgesloten zijn, gegeven de immanente regels van art. 28 en 30, resp. art. 49 EG (destijds art. 30 en 36, resp. 59-60 EEG-Verdrag), waaraan ook de toepassing van art. 5, lid 5 en het nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging zou moeten voldoen. Indien die toetsing minder ver kan gaan, zou dat een adering ten koste van de verdragsvrijheden zijn. Indien die toetsing even ver kan gaan, is er sprake van een weinig elegante 'omweg', gegeven de behoefte van Merkenrichtlijnwetgever tot harmonisatie van het merkenrecht juist met het oog op het vrij verkeer van goederen en diensten.

5.61. In de (geheime, maar gemakkelijk te raden) raadvakameroverwegingen van het Hof van Justitie zal allicht een rol gespeeld hebben, dat bij een keuze voor toepasselijkheid van art. 5, lid 5 (in plaats van art. 5, lid 1) bekend was hoe de Benelux-staten van hun vrijheid onder art. 5, lid 5 gebruik zouden (blijven) maken. Het Benelux-recht zou aan wederverkopers/serviceverleners dan óók verbieden het gebruik van het merk 'indien de gereede kans bestaat dat door de wijze waarop het merk voor deze aankondigingen wordt gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor zijn onderneming als zodanig door het wekken van een kwaliteitssuggestie' (los van het suggereren van het bestaan van een bijzondere relatie tussen zijn onderneming en de merkhouders of diens licentienemer). Dat was immers tevoren de stand van de Benelux-rechtspraak ingevolge het eerder genoemde Mercedes/Haze-arrest, en die optie maakte deel uit van de vraagstelling van de Hoge Raad aan het HvJ EG in de BMW/Deenik-zaak(102). Die vrijheid wilde het HvJ EG aan de Benelux-staten (en andere staten) dus niet geven, getuige de eerder (in nr. 5.57) geciteerde rov. 53 van het arrest.

Latere jurisprudentie van het HvJ EG

5.62. Hoewel het BMW/Deenik-arrest van het HvJ EG nog geheel overeenlopend staat (zie rov. 27 van zijn hierna in nr. 5.70.1 aan te halen arrest Opel/Autec van 2007) en hoewel - als gezegd - dat arrest m.i. (het meest) richtinggevend is voor de onderhavige Adwords-zaak, zal ik daaraan niet het excuus ontlenen om voorbij te gaan aan latere jurisprudentie van het HvJ EG over het toepassingsgebied van art. 5, leden 1 en 2 (en lid 5) van Richtlijn 89/104.

Zoals bleek, is de grensbepaling van het 'gebruik voor waren en diensten' in de zin van art. 5, lid 1 (en art. 5, lid 2) - in tegenstelling tot 'ander gebruik' - voor het HvJ EG een delicate materie, waarbij een spanning bestaat tussen klassieke opvattingen in heel wat lidstaten over al dan niet merkenrechtelijk in aanmerking te nemen ('markenmässig') gebruik enerzijds, en anderzijds de wenselijkheid om met het oog op het door art. 28 en 30, resp. 49 EG voorgeschreven primaat van de vrijheid van goederen- en dienstenverkeer zo min mogelijk beperkingen van die vrijheid aan de lidstaten over te laten (103).

5.63. Ik constateer dat binnen- en vooral buitenlandse commentatoren van latere jurisprudentie van het HvJ EG zich vaak met relatieve uitbundigheid storten op een beoordeling vanuit de optiek van wat 'gebruik voor waren en diensten' naar de klassiek-dogmatische merkenrechtelijke opvattingen zou moeten zijn, respectievelijk op het zoeken naar daarmee samenhangende consistenties of inconsistenties in de jurisprudentie van het Hof. Dat is begrijpelijk, niet alleen omdat de desbetreffende geleerden daarvoor nu eenmaal geleerd hebben, maar ook omdat het Hof van Justitie daartoe zelf uitlokt. Het HvJ EG argumenteert immers zelf zijn beslissingen tegen de achtergrond van merkenrechtelijke dogmatiek (zie bijv. rov. 36-39 in BMW/Deenik), waarmee het Hof zich in zoverre (nodeloos?) kwetsbaar opstelt.

Zoals - naar ik hierboven uiteenzette - in de zaak BMW/Deenik was van merkenrechtelijk-dogmatische argumenten, het belang van de Verdragsvrijheden en de controle daarop door het HvJ EG zo veel mogelijk binnen beoordeling onder de Merkenrichtlijn (89/104), de doorslag moet hebben gegeven, zonder dat het Hof dat argument in zijn arrest uitsprak, zo meen ik de latere jurisprudentie van het HvJ EG in dat licht te moeten duiden. Ik zal dus, ook waar in die latere jurisprudentie de - al dan niet te grote - merkenrechtelijke hinder voor de Verdragsvrijheden niet (expliciet) als centraal toetsingspunt is verwoord, proberen de uitspraken tegen die achtergrond te verklaren.

5.64. Robeco/Robelco (2002). In deze zaak (wederom een Benelux-zaak) ging het om de beoordeling van compatibiliteit van de handelsnaam Robelco met het merk Robeco op basis van de bepaling in de Benelux-merkenwet (art. 13A, 1 onder d) die met art. 5, lid 5 van de Richtlijn correspondeerde. De (Belgische) rechter stelde het HvJ EG een uitlegvraag over die bepaling. Het Hof van Justitie (104) antwoordde dat art. 5, lid 5 de lidstaten die zulks wensen, vrij laat om tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, een vergaande bescherming te geven

(rov. 35 en dictum). Daaraan liet het Hof voorafgaan dat zodanig gebruik van een teken geen voorwerp van communautaire harmonisatie is (rov. 30-31), hetgeen bevestigd wordt door de derde overweging van de considerans van de richtlijn, waarin wordt verklaard dat deze kan volstaan met het aanpassen van de bepalingen van nationaal recht die het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt, en de zesde overweging die nationale regels op het gebied van onder meer de oneerlijke mededinging niet uitsluit (rov. 32).

Hier treffen wij een tamelijk expliciete argumentatie aan van het onvoldoende communautaire belang van harmonisatie voor zover het optreden van merkhouders tegen (nationaal) handelsnaamgebruik gaat.

Dat veronderstelt evenwel dat het handelsnaamgebruik niet tevens (pseudo)-merkgebruik is. Daarover gaan de twee volgende zaken.

5.65. Anheuser-Busch (Budweiser) (2004). Gelet op de Amerikaanse eiseres Anheuser-Busch stond het Hof in deze door de Finse rechter verwezen zaak voor de uitleg van de met art. 5, lid 1 en art. 6 van Richtlijn 89/104 zakelijk overeenstemmende artikelen 16 en 17 Trips-Verdrag. Het biermerk BUDWEISER was voor Finland in handen van Anheuser-Busch. Zij wenste een verbod wegens merkinbreuk tegen de etiketten van de Tsjechische brouwer Budějovický Budvar, voor zover daarop - onder die naam - in kleinere letter de aanduiding 'Brewed and Bottled by the brewery Budweiser Budvar' voorkwam. De vraag aan het Hof van Justitie was of op grond van de genoemde artikelen ook tegen dat gebruik kon worden opgetreden.

Het HvJ EG (105) oordeelde:

'60. Dat is in het bijzonder het geval indien het aan de derde verweten gebruik van het teken de indruk doet ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen de waren van de derde en de onderneming waarvan deze waren afkomstig zijn. Dienaangaande moet worden nagegaan of de betrokken consument, waaronder ook de consument aan wie de waren worden getoond nadat zij het verkooppunt van de derde hebben verlaten, in het aldus door de derde gebruikte teken een aanwijzing of een vermoedelijke aanwijzing kan zien dat de waren van de derde afkomstig zijn van die onderneming (zie in die zin arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punten 56 en 57(106)).

[...]

64. Indien evenwel blijkt uit de door de verwijzende rechter te verrichten controles, bedoeld in punt 60 van het onderhavige arrest, dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde teken voor een ander doel wordt gebruikt dan ter onderscheiding van de betrokken waren - met name als handelsnaam of als maatschappelijke benaming - dient overeenkomstig art. 5 lid 5 van Richtlijn 89/104 naar de rechtsorde van de betrokken lidstaat te worden gekeken teneinde te bepalen welke de omvang en, in voorkomend geval, de inhoud is van de bescherming van de merkhouder die beweert schade te lijden ten gevolge van het gebruik van dit teken als handelsnaam of maatschappelijke benaming (zie arrest van 21

november 2002, Robelco, C-23/01, Jur., p. I-10913, punten 31 en 34.'

5.66. In dezelfde sfeer ligt het arrest in de zaak Céline/Céline (2007). Ook hier preciseerde het Hof van Justitie(107) de grenslijn waar niet door art. 5, lid 1 bestreken handelsnaamgebruik overgaat in wél door art. 5, lid 1 bestreken gebruik ter onderscheiding van waren of diensten. Het Hof omschreef de categorie waarin merkgebruik moet worden aangenomen vrij ruim: niet alleen indien de handelsnaam wordt aangebracht op waren, maar ook 'wanneer een derde het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat de [...] handelsnaam [...] vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht' (rov. 23).

Deze ruime omschrijving laat zich m.i. weer (mede) verklaren door het belang van communautaire rechts-eenheid waar het vrije goederen- en dienstenverkeer in het geding is.

5.67. In zaken waarin het verband met waren op zichzelf onomstreden was, had het Hof van Justitie in 2002 al nadere preciseringen gegeven in de zaken Hölterhoff/Freiesleben en Arsenal/Reed.

5.68. Hölterhoff/Freiesleben (2002). Juwelier Hölterhoff had in het kader van een transactie met een andere juwelier halfedelstenen en sieraden aangeboden onder de aanduidingen Spirit Sun en Context Cut. Bij de aflevering zijn deze merken, waarop de rechten toekomen aan Freiesleben, overigens niet vermeld. Freiesleben stelde dat Hölterhoff (niettemin) merkinbreuk had gepleegd. Volgens OLG Düsseldorf stond feitelijk vast dat Hölterhoff de twee aanduidingen slechts had gebruikt om de kwaliteiten, en meer in het bijzonder het type slijpvorm te beschrijven, en niet om te suggereren dat de stenen van Freiesleben afkomstig zouden zijn. Was hier sprake van merkgebruik c.q. merkinbreuk in de zin van art. 5, lid 1, onder a van Richtlijn 89/104?

Volgens het HvJ EG(108) was er wél gebruik, maar geen inbreuk. Het Hof overwoog:

'14. Vaststaat, dat het bij het gebruik van een merk in een dergelijke situatie gaat om een gebruik in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor het merk is ingeschreven.

15. Bijgevolg wordt eigenlijk gevraagd, of een gebruik van het merk als in het hoofdgeding een van de in artikel 5, lid 1, van de richtlijn bedoelde vormen van gebruik is waardoor inbreuk wordt gemaakt op het uitsluitend recht van de merkhouder.

16. Dienaangaande volstaat de vaststelling, dat geen van de belangen die artikel 5, lid 1, beoogt te beschermen, door het gebruik van een merk wordt geraakt in een situatie als beschreven door de verwijzende rechter. Deze belangen worden immers niet aangetast in een situatie waarin:

- de derde naar het merk verwijst in het kader van een handelstransactie met een potentiële klant die in het juweliersvak zit;

- de verwijzing wordt gedaan voor louter beschrijvende doeleinden, te weten om de potentiële klant, die de kenmerken van de onder het betrokken merk verkochte

waren kent, in te lichten over de kenmerken van de te koop aangeboden waar;

- de verwijzing naar het merk door de potentiële klant niet kan worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de waar.'

Het HvJ EG wilde in een geval als dit niet van merkinbreuk weten. En door het gebruik door Hölterhoff wél als gebruik in de zin van art. 5, lid 1, onder a te kwalificeren, trok het HvJ EG de beoordeling van dergelijke gevallen aan zich, en liet die niet over aan de nationale rechters (vgl. BMW/Deenik).

5.69. Arsenal/Reed (2002). Eerder omdat anderen (waaronder het HvJ EG zelf) dit arrest vaak aanhalen, dan omdat ik zelf van mening ben dat het arrest richtinggevend is voor de Adwords-problematiek, wijd ik er enige regels aan.

Reed, een fan van de voetbalclub Arsenal, verkocht (al sinds 1970) in kramen buiten de hekken van het Arsenal-stadion souvenir-artikelen met het als merk ingeschreven embleem van de club. De club zelf had voor souvenirartikelen een contract met KT Sports.

Volgens het verwijzende High Court vatte het publiek de Arsenal-teken op de door Reed verkochte producten niet op als een herkomstaanduiding van Arsenal, maar als een blijk van steun, trouw of gehechtheid (rov. 22).

Na in rov. 54 eraan herinnerd te hebben dat bepaalde soorten gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden uitgesloten zijn van de werkingssfeer van art. 5, lid 1, overwoog het Hof(109) in rov. 55-57 en 61:

'55. Dienaangaande dient meteen te worden vastgesteld, dat de situatie in het hoofdgeding fundamenteel verschilt van die in het reeds aangehaalde arrest Hölterhoff. In casu wordt het teken immers gebruikt in het kader van verkopen aan consumenten, en wordt het kennelijk niet gehanteerd voor zuiver beschrijvende doeleinden.

56. Gelet op de presentatie van het woord Arsenal en op de andere ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren (zie punt 39 van het onderhavige arrest), kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouder.

57. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het bericht aan de kraam van Reed, dat de betrokken producten geen officiële waren van Arsenal FC zijn (zie punt 17 van het onderhavige arrest). Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, dient immers te worden vastgesteld dat in casu niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC.

[...]

61. Nu is vastgesteld dat het gebruik van het betrokken teken door [Reed] afbreuk kan doen aan de herkomstgarantie van de waar en dat de merkhouder zich hiertegen moet kunnen verzetten, kan aan deze conclusie niet worden afgedaan door de omstandigheid dat het

gebruik van het merk wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.'

5.70.1. Adam Opel AG/Autec (2007). Dat niettemin niet iedere vermelding van een merk op een product zonder meer gebruik in de zin van art. 5, lid 1 of 5, lid 2 van Richtlijn 89/104 meebrengt, is gebleken in het arrest Adam Opel/Autec. Autofabrikant Opel heeft zijn beeldmerk niet alleen voor echte auto's, maar ook voor speelgoedauto's gedeponeerd. Speelgoedfabrikant Autec produceert speelgoedauto's, waarop - natuurgetrouw - ook de beeldmerken van de auto's zoals die op de echte auto's voorkomen, worden weergegeven. Opel daagde Autec wegens merkinbreuk in de zin van art. 5, lid 1, onder a van de Richtlijn: gebruik van een aan het merk gelijk teken voor dezelfde (speelgoed-)waren als waarvoor Opel het merk had ingeschreven. Het Hof van Justitie(110) overwoog:

'21. Evenwel zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak van het Hof het in art. 5, lid 1, van de richtlijn bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve beperkt moet blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, de consument de herkomst van de waar te waarborgen (arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 51, en arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C245/92, Jur. p. I-10989, punt 59).

22. Bijgevolg kan het aanbrengen door een derde van een teken dat gelijk is aan een voor speelgoed ingeschreven merk op schaalmodellen van voertuigen op grond van art. 5, lid 1, sub a, van de richtlijn alleen dan worden verboden wanneer het afbreuk doet of kan doen aan de functies van dat merk.

23. In het hoofdgeding, waarin het betrokken merk zowel voor auto's als voor speelgoed is ingeschreven, heeft de verwijzende rechter verduidelijkt dat het in Duitsland voor de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van waren van speelgoedfabrikanten een gewone zaak is dat schaalmodellen werkelijk bestaande voorbeelden nabootsen en dat deze consument zelfs veel belang hecht aan totale origineelgetrouwheid, zodat hij het Opel-logo op de waren van Autec zal opvatten als een aanduiding dat het gaat om een nabootsing op verkleinde schaal van een voertuig van het merk Opel.

24. Zo de verwijzende rechter met zijn toelichting heeft willen benadrukken dat het relevante publiek het aan het Opel-logo gelijke teken op de door Autec in de handel gebrachte schaalmodellen niet waarneemt als een aanduiding dat deze waren afkomstig zijn van Adam Opel of van een met Adam Opel economisch verbonden onderneming, moet hij alsdan vaststellen dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik geen afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het Opel-logo als voor speelgoed ingeschreven merk.'

5.70.2. Het arrest van het HvJ EG is bekritiseerd(111), doch laat zich m.i. niettemin goed verdedigen, niet alleen met de redengeving van het Hof zelf(112), maar ook vanuit de afweging van de specifieke functie van een merk in zijn (hier overigens geringe) spanning met het vrije goederenverkeer. Overigens zou het Hof met de 'Hölterhoff-constructie' (zie hierboven nr. 5.68) hetzelfde resultaat hebben kunnen bereiken zónder afwijkingsmogelijkheden voor de nationale rechter.

5.70.3. Het valt op dat de Cour de Cassation en het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof in hun tot vraagstelling aan het Hof van Justitie aanleiding gevende arresten (zie hiervoor nrs. 5.40.3 respectievelijk 5.43.2) nu juist aan het Opel/Autec-arrest gerefereerd hebben. Ik zie daarvoor evenwel geen andere reden dat het ging om een tamelijk recente zaak waarin het HvJ EG gebruik van een merk op een product (toch) niet onder art. 5, leden 1 en 2 van Richtlijn 89/104 had geschaard. Inhoudelijke vergelijkbaarheid van de impact op de gemeenschappelijke markt van het gebruik van meta-tags en Adwords op internet enerzijds en verhandeling van miniatuurspeelgoedautootjes met miniatuurmerkjes erop anderzijds, vermag ik niet in te zien.

Voorts konden het OGH en de Cour de Cassation het hieronder te vermelden arrest van het HvJ EG van 12 juni 2008 (O2/H3G) nog niet kennen.

5.71.1. O2/H3G (2008). In de literatuur is gespeculeerd over de vraag of het HvJ EG merkgebruik in vergelijkende reclame zou aanmerken als merkgebruik in de zin van art. 5, lid 1, of niet(113). Dit leek eerder een dogmatische dan een praktische kwestie, nu het merkgebruik in vergelijkende reclame onderwerp is van maximumharmonisatie in het kader van een speciaal daartoe uitgevaardigde Richtlijn inzake (misleidende en) vergelijkende reclame (Richtlijn 97/55(114),(115)). Het bleek echter wel degelijk een kwestie van meer dan academisch belang.

5.71.2. Over de merkenrechtelijke kwalificatie van merkgebruik in vergelijkende reclame wees het HvJ EG op 12 juni 2008 arrest in de zaak C-533/06 (O2/H3G), tussen telecom-dienstverleners. Het praktische belang kwam naar voren, omdat H3G in haar - overigens onberispelijke - vergelijkende (tv-)reclame niet alleen het woordmerk van O2 (dat is: O2), maar ook een met O2's geregistreerde beeldmerken ('bubbelmerken') overeenstemmend teken had overgenomen.(116) Dat laatste was níét iets dat in de Richtlijn vergelijkende reclame was voorzien, en hier tegen maakte O2 bezwaar.

In het kader van uitvoerige beschouwingen over de verhouding tussen de Merkenrichtlijn en de Richtlijn inzake vergelijkende reclame in rov. 29 e.v. overweegt het hof in rov. 34 en 35:

'34. Enerzijds moet artikel 5, leden 1 en 2 van richtlijn 89/104 immers aldus worden uitgelegd dat het ziet op het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, voor door de derde in de handel gebrachte waren of door deze verrichte diensten (zie in die zin, aangaande artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, arrest van 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punt 28).

35. Anderzijds beoogt reclame waarmee de adverteerder de door hem op de markt gebrachte waren en diensten vergelijkt met die van een concurrent, uiteraard de waren en de diensten van deze adverteerder te promoten. Met dergelijke reclame probeert de adverteerder zijn waren en diensten te onderscheiden door de kenmerken ervan te vergelijken met die van de concurrerende waren en diensten. Deze analyse wordt bevestigd door overweging 15 van richtlijn 97/55, waarin de gemeenschapswetgever heeft benadrukt dat vergelijkende reclame er naar streeft, de waren en diensten van de adverteerder te onderscheiden van die van zijn concurrent (zie arrest van 25 oktober 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Jurispr. blz. I-7945, punt 53).'

Vervolgens komt het Hof in rov. 36 - enigszins verrassend - tot de gevolgtrekking:

'Het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, komt derhalve neer op een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder zelf, in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104.'

Gevolggevend aan de wens van de gemeenschapswetgever in richtlijn 97/55 tot stimulering van vergelijkende reclame, geeft het Hof in rov. 40 aan dat niet alleen het gebruik van het merk zelf daarvoor nodig kan zijn, maar ook het gebruik door de vergelijkende adverteerder van een met het merk overeenstemmend teken. Uiteraard moet de adverteerder wel aan alle andere voorwaarden van de Richtlijn inzake vergelijkende reclame voldoen (rov. 45).

Vervolgens constateert het Hof de complicatie dat aanwezigheid van een overeenstemmend teken in de zin van art. 5, lid 1, onder b van Richtlijn 89/104 verwarringsgevaar veronderstelt, en dat art. 3bis, lid 1, onder d van Richtlijn 84/450(117) vergelijkende reclame nu juist verbiedt, indien gevaar bestaat dat zij ertoe leidt dat de adverteerder met een concurrent, of de merken, goederen of diensten met die van een concurrent worden verward (rov. 46 e.v.). Het hof lost dit dilemma (uiteindelijk) op door akkoord te gaan met de benadering van de verwijzende Britse rechter, die erop neerkwam dat de door H3G in haar vergelijkende reclame gebruikte bubbels (natuurlijk) wel verwarrend zouden kunnen zijn met de door O2 als merk geregistreerde bubbels, maar dat 'volgens de vaststelling van de verwijzende rechter zelf, het gebruik dat H3G in de omstreden reclame van met bubbelmerken overeenstemmende beelden van bubbels heeft gemaakt, niet heeft geleid tot verwarring bij de consumenten' (rov. 63 en 64). Verwarringsgevaar in art. 5, lid 1, onder b van Richtlijn 89/104 moet dus anders bekeken worden dan verwarringsgevaar in art. 4, lid 1, onder b (het geval waarin een houder van een ouder merk zich verzet tegen inschrijving van een jonger, potentieel verwarrend merk). Dat leidt tot rov. 67:

'67. In het in artikel 5, lid 1, sub b van richtlijn 89/104 bedoelde geval beroept de derde die gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, zich daarentegen niet op enig

merkrecht op dit teken, maar maakt hij er gericht gebruik van. In deze omstandigheden dient het onderzoek of de houder van het ingeschreven merk het recht heeft om zich tegen dit specifieke gebruik te verzetten, zich te beperken tot de omstandigheden waarin genoemd gebruik plaatsvindt, zonder dat moet worden nagegaan of een ander gebruik van hetzelfde teken in andere omstandigheden eveneens(118) verwarringsgevaar zou opleveren.'

5.71.3. Ik constateer dat het Hof van Justitie op (wederom) inventieve wijze andermaal een economisch interessant deelgebied van het bezigen van andermans merk binnen het gebied van art. 5, leden 1 en 2 van Richtlijn 89/104 heeft gebracht (of gehouden). De inzet was misschien niet heel groot. Maar hij was in zoverre niet gering, dat de door de Gemeenschapswetgever gewenste bevordering van vergelijkende reclame - een belangrijk concurrentiemiddel - in het geding was. Vergelijkende reclame veronderstelt niet alleen doorgaans het (door de Richtlijn inzake misleidende en vergelijkende reclame, onder voorwaarden, al dwingend toegelaten) vermelden van het woordmerk van de merkhouder, maar kan effectiever zijn bij het afbeelden van het beeldmerk, of iets wat daarop lijkt. En een beetje 'ludieke' vergelijkende reclame kan weer effectiever zijn dan saaie vergelijkende reclame. Tot de strenge eisen van de Richtlijn inzake misleidende en vergelijkende reclame behoort niet: saaiheid. Klaarblijkelijk heeft het Hof van Justitie ook deze kwestie zodanig belangrijk gevonden, dat hij hier het communautaire heft in handen wil houden. Bij een andere keuze zou in menige lidstaat - misschien juist niet in het Verenigd Koninkrijk, maar, gelet op nationale tradities, mogelijk juist wél in de Benelux onder art. 5, lid 5 van de Richtlijn (art. 2.20, lid 1, onder d BVIE), en in Duitsland en Frankrijk onder het recht inzake oneerlijke mededinging - aan de vergelijkende reclamemaker de ruimte onthouden worden die het Hof hem EU/EER-breed blijkt te willen toekennen.

Evaluatie

5.72. De vraag is uiteraard of de hierboven vermelde uitspraken van het Hof van Justitie van de EG voorspellende waarde hebben voor het antwoord van het Hof op de door de Franse Cour de Cassation en het Oostenrijkse OGH gestelde vragen en de vragen die de Hoge Raad - naar ik zal voorstellen - eventueel in de onderhavige zaak Portakabin/Primakabin aan het Hof zal kunnen stellen.

5.73.1. Ik kan mij eigenlijk moeilijk anders voorstellen dan dat HvJ EG - net zoals bij outsider-distributeurs en outsider-dienstverleners als Deenik, en zoals in het kader van refereren (Hölterhoff/Freiesleben), en zoals in het kader van vergelijkende reclame (O2/H3G) - ten aanzien van jurisprudentiële regels voor Adwordgebruik zo veel mogelijk het heft in handen zal willen houden. Daarvoor lijkt de toepasselijkheid van art. 5, leden 1 en 2 (en in het verlengde daarvan art. 6 en art. 7) van Richtlijn 89/104 het bij uitstek geschikte voertuig.(119)

Die keuze zou mij ook een goede keuze lijken, gezien de communautaire (ja wereldwijde) impact van internetzoekmachines.

5.73.2. Aan een technisch-merkenrechtelijke 'reasoning' waarmee ook het bezigen van Adwords onder het regime van art. 5, lid 1 of 2 van Richtlijn 89/104 geschaard zou kunnen worden, zou ik nog enige woorden kunnen wijden, maar dat lijkt mij rijkelijk overbodig. Voortbouwen op de leer van het arrest BMW/Deenik lijkt daarbij alleszins mogelijk. De 'outsider' en tegelijkertijd bevorderaar van een vrij goederen- en dienstenverkeer Deenik verkocht natuurlijk ook niet alléén BMW's, en verleende natuurlijk niet alleen servicediensten aan BMW's, teken ik ter vergelijking nog aan.

5.74. Van een 'acte éclairé', laat staan een 'acte clair' kan evenwel niet gesproken worden, en dus acht ik prejudiciële vragen nodig zoals, ook de Cour de Cassation en de hoogste Oostenrijkse rechter nodig hebben gevonden.

Na een bespreking van het cassatiemiddel in par. 6 van deze conclusie kom ik in par. 7 op de inhoud van door de Hoge Raad te stellen prejudiciële vragen terug.

6. Bespreking van het cassatiemiddel

Middel I: art. 2.20, lid 1 onder a-c BVIE, resp. art. 5, leden 1 en 2 Merkenrichtlijn

6.1. Middel I vangt aan met de algemene klacht dat het hof in rov. 3.4 blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, dan wel zijn oordeel ontoereikend heeft gemotiveerd, door te oordelen dat het gebruik van het woord portakabin en varianten daarop als Adword in een zoekmachine niet kan worden aangemerkt als een gebruik ter onderscheiding van waren in de zin van art. 2.20, lid 1, onder a BVIE en dat dit tevens betekent dat ook het beroep van Portakabin op art. 2.20, lid 1, onder b, respectievelijk c, BVIE niet opgaat, en door daarop voortbouwend in rov. 3.5 (impliciet) te oordelen dat dit gebruik valt onder (en toegestaan is onder) art. 2.20, lid 1, onder d BVIE.

6.2. Indien deze algemene klacht het zou moeten hebben van het slagen van één of meer van de daaronder ter onderbouwing aangevoerde onderdelen 1-8, zou zij falen, zoals ik dadelijk bij de bespreking van die - naar mijn mening stuk voor stuk niet doeltreffende - onderdelen zal aangeven. In nr. 6.10 zal ik evenwel aangeven dat de algemene (rechts)-klacht waarmee middel I aanvangt, naar mijn mening tóch beoordeling verdient.

6.3. Ik buig mij eerst over de genoemde onderdelen 1-8.

6.4. Onderdeel 1 geeft aan dat het hof zijn oordeel, dat kort gezegd erop neer komt dat gebruik van een teken als Adword geen gebruik voor waren of diensten oplevert, in rov. 3.4 niet nader heeft gemotiveerd. Het hof stelt op dat punt slechts dat het met de voorzieningenrechter van oordeel is dat dit het geval is. Voor zover het onderdeel een klacht inhoudt, faalt die, omdat tegen een rechtsoordeel in cassatie niet kan worden opgekoemen met een motiveringsklacht.

6.5. In de onderdelen 2-4 lees ik geen afzonderlijke klachten, maar een aanloop naar de rechtsklacht in onderdeel 5.

Onderdeel 2 verwijst naar de volgende zinnen in rov. 3.1 van het arrest: 'Bij het adverteren via het internet kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om tegen betaling bij zoekprogramma's als Google zogenaamde adwords op te geven. Wordt in de zoekmachine zo'n adword ingetikt dan verschijnt een verwijzing naar de website van de adverteerder ofwel in de lijst met gevonden pagina's ofwel als advertentie rechts op de resultatenpagina onder het kopje "Gesponsorde Koppelingen". Beide partijen maken gebruik van deze manier van adverteren.'(120)

Onderdeel 3 vangt aan met de zin dat het hof het gebruik van Adwords 'aldus' aanmerkt als een wijze van adverteren. Het onderdeel vervolgt dat art. 5, lid 3, aanhef en onder d van de Merkenrichtlijn, luidende: 'Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties' meebrengt dat het gebruik van het teken in advertenties door de Merkenrichtlijn wordt aangemerkt als een gebruik voor waren en dus als een gebruik als bedoeld in art. 2.20, lid 1, onder a, b, of c BVIE.

Na onderdeel 4, dat opmerkingen bevat over een op dit punt minder heldere implementatie van de Merkenrichtlijn in art. 2.20 BVIE, klaagt onderdeel 5 dat, nu het hof zelf heeft vastgesteld dat het gebruik van Adwords een wijze van adverteren is, het recht heeft geschonden door (in rov. 3.4) te overwegen dat dit gebruik niet kan worden opgevat als een gebruik ter onderscheiding van waren in de zin van art. 2.20, lid 1 onder a, b of c BVIE.

6.6. De onderdelen 2-5 berusten op een onjuiste lezing van rov. 3.1 van het arrest, en missen dus feitelijke grondslag. Met de in rov. 3.1 bedoelde wijze van adverteren, doelt het hof klaarblijkelijk op hetgeen het hof aldaar vooropstelt, nl.: 'Zowel Portakabin als Primakabin bieden hun producten aan via hun respectieve sites op het internet.'

Dat blijkt (ook) hieruit, dat het hof in de aansluitende volzin overweegt (onderstreping toegevoegd): 'Bij het adverteren via het internet kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om tegen betaling bij zoekprogramma's als Google zogenaamde adwords op te geven.'

Het blijkt voorts uit de omstandigheid, dat rov. 3.1 slechts een inleidende overweging is, terwijl het hof aan de beantwoording van de vraag of het bezigen van merken (of daarmee overeenstemmende tekens) in Adwords gebruik in de zin van art. 2.20, lid 1, onder a, b of c BVIE (resp. art. 5, leden 1 en 2 van de Merkenrichtlijn) oplevert, pas toekomt in rov. 3.4, en daar ontkennend beantwoordt met de uitdrukkelijke overweging, onderstreping toegevoegd: 'dat het gebruik van het woord portakabin en variaties daarop als adword in een zoekmachine niet kan worden aangemerkt als een gebruik ter onderscheiding van waren in de zin van art. 2.20 lid 1 onder a BVIE' [en ook niet in de zin van art. 2.20, lid 1, onder b, resp. c BVIE].

Het blijkt ook nog uit de omstandigheid dat het hof in rov. 3.6 (onderstreping toegevoegd) uitdrukkelijk

spreekt over 'de aan de adwords verbonden advertentie van Primakabin'.

6.7. Onderdeel 6 klaagt dat voor zover het arrest van het hof niet zo gelezen zou moeten worden dat het gebruik van Adwords een wijze van adverteren of een gebruik van het teken in advertenties is, het oordeel van het hof omtrent de toepasselijkheid van art. 2.20, lid 1 onder a, b en c BVIE onbegrijpelijk is. Het onderdeel faalt, omdat het niet aangeeft waarom 's hofs oordeel daardoor onbegrijpelijk zou zijn en derhalve niet voldoet aan de ingevolge art. 407, lid 2 Rv. aan een cassatiemiddel te stellen eisen.

6.8. Onderdeel 7 stelt dat Portakabin voldoende belang heeft bij het cassatiemiddel omdat - voor zover dat in dit stadium al in de beoordeling van het middel betrokken zou moeten worden - haar rechten niet conform art. 2.23, lid 3 BVIE uitgeput zijn. Dit wordt als volgt toegelicht. Voor zover Primakabin gebruik maakt van de tekens portacabin, portokabin, portocabin of andere varianten op het merk Portakabin (zie rov. 3.1 van het hof en rov. 1 onder f van de voorzieningenrechter) als Adword is dit evident, omdat immers Portakabin haar waren nimmer onder die tekens op de markt heeft gebracht en art. 2.23, lid 3 BVIE voor de tekens dus toepassing mist. Art. 2.23, lid 3 BVIE spreekt niet van gebruik van een teken of een overeenstemmend teken, maar van (het recht zich te verzetten tegen) gebruik van het merk.

Indien middel I het moet hebben van zijn onderdelen 1-7, kan onderdeel 7 niet slagen. Artikel 2.23, lid 3 is pas aan de orde indien aangenomen zou worden dat het gebruik van de bedoelde Adwords merkgebruik in de zin van art. 2.20, lid 1, onder a (of b, of c) zou opleveren. Daarover heeft het hof anders geoordeeld, en de eerdere onderdelen 1-6 klagen tevergeefs daartegen.

6.9. Onderdeel 8 bouwt voort op onderdeel 7 en verwijst naar middel II. Het klaagt dat voor zover Primakabin het teken (het merk) Portakabin heeft gebruikt als Adword voor de verkoop van gebruikte Portakabins geldt dat Portakabin een gegronde reden als bedoeld in art. 2.23, lid 3 BVIE heeft om zich tegen dat gebruik te verzetten, omdat Primakabin zich - kort gezegd - door het gebruik als Adword een ongerechtvaardigde voorsprong verschaft ten opzichte van de merkhouder die verder gaat dan gebruik dat gerechtvaardigd is om aan te geven dat zij tweedehands Portakabins te koop of te huur aanbiedt. Hiervoor geldt mutatis mutandis hetzelfde als hierna ten aanzien van art. 2.20, lid 1, onder d BVIE zal worden aangevoerd, aldus onderdeel 8.

Voor dit onderdeel geldt hetzelfde als hetgeen bij onderdeel 7 is opgemerkt.

6.10. Hoewel de onderdelen 1-8 de algemene (rechts-)klacht waarmee middel I aanvangt dus niet kunnen ondersteunen, verdient die algemene klacht m.i. tóch beoordeling. Die klacht - een zuivere rechtsklacht - is helder geformuleerd, en in de eerdere instanties heeft het debat daarover - dus los van de in de falende onderdelen 1-8 aan de orde gestelde kwesties - ook in ruimschoots voldoende mate plaats gevonden(121).

Uit de s.t. namens Primakabin blijkt dat Primakabin die algemene klacht ook uit het middel begrepen heeft, en daarop heeft gerepsondeerd. Daar komt bij dat Primakabin in cassatie tevens heeft aangevoerd dat het beroep, ook indien de Hoge Raad het geheel of ten dele gegrond zou bevinden, niet tot cassatie kan leiden, nu één of meer van de andere door Primakabin aangevoerde verweren aan de behandeling waarvan het Hof niet is toegekomen, tot eenzelfde uitkomst leiden als waartoe het Hof is gekomen(122). Voor zover deze verweren van zuiver juridische aard zijn, kan de Hoge Raad deze mede in zijn onderzoek betrekken en, om redenen van proceseconomie, tevens betrekken in aan het Hof van Justitie van de EG te stellen vragen(123). Terzijde teken ik nog aan dat beoordeling van onderdeel II zonder voorafgaande beoordeling van de algemene klacht van onderdeel I het risico inhoudt van 'droogzwemmen'. Ik bedoel het risico van het geven van een (rechts-)oordeel op een punt (art. 2.20, lid 1, onder d BVIE; art. 5, lid 5 van de Merkenrichtlijn) waarvan later, in een andere zaak, alsnog zou kunnen blijken, dat die bepaling toepassing mist omdat het (tóch) zou gaan om art. 2.20, lid 1, onder a, b, of c BVIE (resp. art. 5, leden 1 en 2 van de Merkenrichtlijn).

6.11. Het middel stelt, zoals ik vaker aanduidde, vragen van uitleg van art. 5, leden 1 en 2 en (daarmee) ook van art. 6 en 7 van de Merkenrichtlijn (89/104) aan de orde.

6.12. Denkbaar zou zijn dat de Hoge Raad de zaak aanhoudt tot nadat het Hof van Justitie de in nr. 5.40.3 en 5.43.2 bedoelde prejudiciële vragen van het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof respectievelijk de Franse Cour de Cassation beantwoord heeft. Ik meen evenwel dat - nog daargelaten het risico van intrekking van het hoofdgeschil in die zaken - de beantwoording daarvan niet toereikend zal zijn voor de (nadere) vragen waarover de Hoge Raad in de zaak tussen Portakabin en Primakabin zal moeten oordelen. Ik doel bij dit laatste met name op de zich - in de Franse en Oostenrijkse zaken niet voordoende - aspecten van: de kleine verschrijvingen in door de Adwords opgegeven merken, de uitputtingskwestie in verband met door Primakabin tweedehands geleverde door Portakabin in de EER in het verkeer gebrachte producten, mede in hun onderling verband, tegen de achtergrond van de bepalingen van art. 5, lid 1, aanhef en onder a en b, art. 5, lid 2, art. 6 en art. 7 van de Merkenrichtlijn.

6.13. In par. 7 zal ik een voorstel doen voor door de Hoge Raad aan het Hof van Justitie te stellen prejudiciële vragen. Ik verheel niet dat deze uitvoerig zijn, althans lijken: aanzienlijk gedetailleerder dan de vragen gesteld door de Franse Cour de Cassation en door het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof. Niettemin meen ik dat een gedegen oordeel van de Hoge Raad vergt dat het Hof van Justitie zich uitspreekt over de in voorgestelde vraagstelling vervatte facetten(124), en dat beantwoording daarvan aldus noodzakelijk - in de zin van art. 234 EG - te achten is voor het door de Hoge Raad te wijzen arrest.

Middel II: art. 2.20, lid 1 onder d BVIE, resp. art. 5, lid 5 Merkenrichtlijn

6.14. Middel II, dat bestaat uit 13 onderdelen (die zijn doorgenummerd van 9 tot en met 21), bevat rechts- en motiveringsklachten. De algemene klacht luidt dat het hof, voor zover het gebruik van het woord Portakabin en varianten daarop als Adword in een zoekmachine niet kan worden aangemerkt als gebruik als bedoeld in art. 2.20, lid 1, onder a, b, of c BVIE, maar wél kan worden aangemerkt als gebruik als bedoeld in art. 2.20, lid 1, onder d BVIE, in het bestreden arrest hetzij heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij het zijn oordeel ontoereikend heeft gemotiveerd, door in rov. 3.5 te oordelen dat door het gebruik van het merk van Portakabin als Adword geen ongerechtvaardigd voordeel door Primakabin wordt getrokken alsmede door te oordelen dat het hof geen aanleiding ziet onderscheid te maken tussen enerzijds het gebruik van het merk Portakabin en anderzijds het gebruik van variaties op dit merk.

6.15. In onderdeel 9 verwijst Portakabin naar haar primaire standpunt volgens middel I (gebruik als Adword is gebruik als bedoeld in art. 2.20, lid 1, onder a, b of c BVIE). Echter, aldus onderdeel 10, ook als dit gebruik zou moeten worden aangemerkt als gebruik als bedoeld in art. 2.20, lid 1, onder d BVIE, dient het arrest vernietigd te worden.

6.16. Onderdeel 11 stelt dat het oordeel dat door Primakabin geen ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het gebruik rechtens onjuist is of tenminste onbegrijpelijk is, ook als zou moeten worden aangenomen dat het hof hier alleen het oog heeft gehad op gebruik in verband met, of liever gezegd naar aanleiding van, het te koop of te huur aanwezig hebben van tweedehands Portakabins. Een adstructie van deze klacht is in het onderdeel niet te vinden, en ook niet in onderdeel 12.

6.17. Onderdeel 13 stelt dat gebruik van het merk als Adword een vorm van gebruik is die verder gaat dan gerechtvaardigd wordt door het feit dat onder art. 2.20, lid 1, onder d BVIE een zekere mate van gebruik voor het merk gerechtvaardigd is in verband met het aanbieden van originele waren ten aanzien waarvan het merkrecht uitgeput is. Dit onderdeel vormt kennelijk een inleiding op onderdeel 19, evenals de onderdelen 14-15, de onderdelen 16-17 (waarin gewezen wordt op de plaatsing van de advertentie in de rubriek 'Gesponsorde koppelingen' boven aan iedere resultatenpagina) en onderdeel 18. Daar wordt gesteld dat het gebruik van het merk als Adword wezenlijk verschilt van andere wijzen van adverteren. Immers, door gebruik van een merk als Adword verschaft de adverteerder zich een voorsprong op de merkhouders, althans een betere positie ten opzichte van de merkhouders dan hij zonder gebruik van een Adword zou hebben. Dat gebeurt bovendien in de situatie waarin de internetgebruiker op zoek is naar de waren die onder het merk in het verkeer worden gebracht, hetgeen in de regel betekent dat hij op zoek is naar de website van de merkhouders, althans naar een website waarop de waren door of namens de merkhouders worden aangeboden. Als de adverteerder geen gebruik maakt van een Adword, maar wel het merk op zijn website gebruikt, zal deze website ook

worden opgenomen in de resultatenlijst bij het invoeren van het merk als zoekterm, maar dan is de adverteerder niet verzekerd van een hoge plaats op de resultatenlijst. Adwords die bestaan uit een merk (of varianten daarop) worden door adverteerders dus (met name) gebruikt om zich ten opzichte van de merkhouders een betere positie te verschaffen en potentiële klanten van de merkhouders naar hun eigen website toe te trekken.

Onderdeel 19 stelt dat dit een wijze van adverteren oplevert die niet voldoet aan de criteria van art. 5, lid 5 van de Merkenrichtlijn en art. 2.20, lid 1, onder d BVIE, aangezien de adverteerder daarmee een ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het merk, waarvoor hij geen geldige reden heeft. Immers het Adword vervult alleen zijn functie als de internetgebruiker niet zoekt op een omschrijving van de waar, maar op het merk waaronder dergelijke waren door de merkhouders in het verkeer worden gebracht. De zoekterm wordt dus bepaald door de reputatie van het merk. De relatieve voorsprong die de adverteerder zich verschaft door het gebruiken van een Adword is ongerechtvaardigd. Er bestaat ook geen geldige reden voor, alleen al omdat de internetgebruiker de adverteerder bij het invoeren van het merk als zoekterm ook zal vinden als adverteerder daarvoor geen Adword gebruikt.

6.18. Onderdeel 20 wijst erop dat de uitzondering van art. 2.20, lid 1, onder d BVIE slechts betrekking heeft op gebruik van 'dat teken', waarmee slechts een aan het merk gelijk teken bedoeld kan zijn. Immers de uitzondering is door de wetgever niet uitgebreid tot en met het merk overeenstemmende tekens, door het hof in rov. 3.5 aangeduid als 'variaties op dit merk'. Dat is ook logisch, omdat het toestaan van het gebruik van variaties op het merk als Adword zou betekenen dat bij het invoeren van dergelijke variaties als zoekterm in een zoekmachine wel de advertentie van de gebruiker van het Adword op de resultatenpagina verschijnt, maar in beginsel niet de website van de merkhouders, tenzij de merkhouders die variaties op zijn website zelf gebruikt. Dat zal een merkhouders normaliter niet doen, omdat hij dan zou bijdragen aan verwatering van zijn merk. Hoewel ook in dit geval de internetgebruiker op zoek is naar waren die onder het merk door of namens de merkhouders worden aangeboden, zal hij niet uitkomen bij de merkhouders, maar juist bij de concurrent die deze variaties als Adword gebruikt.

6.19. De eerdere onderdelen van middel II monden uit in de klacht in onderdeel 21 dat het hof daarmee art. 2.20, lid 1, onder d BVIE (en art. 5, lid 5 Merkenrichtlijn) heeft geschonden, althans is zonder nadere motivering die ontbreekt, onbegrijpelijk waarom het gebruik van Adwords door een concurrent van de merkhouders wel zou zijn toegestaan.

6.20. Onderdeel II stelt (mede) vragen van uitleg van art. 2.20, lid 1, onder d BVIE, corresponderend met art. 5, lid 5 van de Merkenrichtlijn aan de orde.

6.21. Wat dit laatste betreft, herinner ik eraan(125) dat in de prejudiciële beslissing in de zaak Robeco/Robelco over een vraag van uitleg van art. 5, lid 5 van Richtlijn 89/104, daar betrekking hebbende op het optreden door

een merkhouder tegen gebruik van een handelsnaam, het Hof van Justitie(126) geantwoord heeft dat art. 5, lid 5 de lidstaten die zulks wensen, vrij laat om tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, een vergaande bescherming te geven.

De thans rijzende vraag is of, zelfs als het Hof van Justitie het Adword-gebruik niet onder art. 5, leden 1 en 2 van de Richtlijn schaarst, dat oordeel in de Robeco/Robelco-zaak (en de daarvoor door het Hof gegeven motivering) ook opgaat in het kader van de onderhavige - veel grensoverschrijdender - problematiek van het gebruik van Adwords. Naar ik meen is ook hieromtrent vraagstelling aan het Hof van Justitie geboden. Ik verwijs naar de in par. 7 van deze conclusie voorgestelde vragen onder 10.

6.22. Van het antwoord van het Hof van Justitie op de daar bedoelde vragen zal afhangen welke ruimte het Hof onder vigore van art. 5, lid 5 van de Richtlijn respectievelijk art. 2.20, lid 1, onder d BVIE laat.

Voor zover die ruimte gelaten wordt, zal er aanleiding kunnen zijn tot nader onderzoek van de klachten van onderdeel II op hun cassatietechnische merites, en zal, naar bevind van zaken, voorts de vraag kunnen rijzen of de Hoge Raad in het kader van een eenvormige uitleg van het BVIE nadere prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof dient te stellen.

De aard van de aan het Hof van Justitie te stellen vragen brengt m.i. mede dat het in deze zaak niet geraden voorkomt om, hangende een prejudiciële verwijzingszaak bij dat Hof, reeds nu nader onderzoek naar de klachten van onderdeel II te doen, respectievelijk om 'synchron', op een hypothetische basis gestoelde, vragen aan het Benelux-Gerechtshof te stellen.

7. Voor prejudiciële vraagstelling aan het Hof van Justitie van de EG in aanmerking komende vragen(127)

A. Vragen betreffende art. 5, lid 1, onder a in verbinding met artikelen 6 en 7 van Richtlijn 89/104

1.1. Indien een ondernemer die handelt in bepaalde waren of diensten (hierna: de adverteerder) gebruik maakt van de mogelijkheid om bij de exploitant van een internetzoekmachine een zoekwoord (zogenaamd Adword) op te geven dat gelijk is aan een door een ander (hierna: de merkhouder) voor soortgelijke waren of diensten ingeschreven merk, welk opgegeven zoekwoord - zonder dat dit zichtbaar is voor de zoekende gebruiker van de zoekmachine - tot gevolg heeft dat de laatstbedoelde internetgebruiker die dat woord intikt, op de resultatenlijst van de zoekmachine-exploitant een verwijzing aantreft naar de website van de adverteerder, levert dit dan op zichzelf en zonder meer gebruik op, door die adverteerder, van het ingeschreven merk in de zin van art. 5, lid 1, aanhef en onder a?

1.2. Maakt het hierbij verschil of de verwijzing wordt vermeld

- (i) hetzij in de gewone lijst met gevonden pagina's,
- (ii) hetzij in een als zodanig aangegeven advertentiegedeelte (bijv. onder de rubrieksnaam 'gesponsorde koppelingen'),
- (iii) hetzij beide?

2. Indien vraag 1 ontkennend beantwoord wordt, is dan wél sprake van gebruik in de zin van art. 5, lid 1, aanhef en onder a,

2.1. indien de adverteerder reeds in de verwijzende mededeling op de webpagina van de exploitant van de zoekmachine daadwerkelijk producten of diensten aanbiedt die gelijk zijn aan de waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, en/of

2.2. indien de adverteerder op een eigen webpagina, waarnaar door de internetgebruiker (uit vraag 1) via de verwijzing op de pagina van de zoekmachine-exploitant kan worden 'doorgeklikt' ('hyperlinking'), daadwerkelijk producten of diensten aanbiedt die gelijk zijn aan de waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven?

2.3. Moet in de hier bedoelde gevallen onderscheid gemaakt worden tussen de in vraag 1.2, onder (i), (ii) en (iii) aangegeven gevallen?

3.1. Voor zover vraag 1 of vraag 2 bevestigend beantwoord wordt, kan het bepaalde in artikel 6 van de Richtlijn, met name het bepaalde in lid 1, onder b en c van dat artikel, dan meebrengen dat de houder van het merk niet het in vraag 1 en in vraag 2 bedoelde gebruik kan verbieden?

3.2. Gelden in dat verband voor het aanbod van de adverteerder als onder 2.1 en 2.2 bedoeld eventuele nadere kwalitatieve of kwantitatieve eisen?

3.3. Geldt een eventueel bevestigend antwoord op vraag 3.1 ook voor door de adverteerder opgegeven zoekwoorden als in vraag 1 bedoeld, waarin het merk bewust met kleine verschrijvingen is weergegeven, en waardoor de zoekmogelijkheden voor het publiek dat van internet gebruik maakt, vergemakkelijkt worden, aangenomen dat op de website van de adverteerder het merk correct wordt weergegeven?

4. Is bij de beantwoording van één of meer van de bovenstaande vragen nog van belang dat de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument, die van internet gebruik maakt, hoewel hij zich bewust is van het merkkarakter van het ingetikte zoekwoord, dat zoekwoord niettemin in de eerste plaats of veeleer gebruikt als een (eenvoudig) middel om naast of in plaats van de door de merkhouder onder het merk in het verkeer gebrachte waren of verleende diensten (ook) ander aanbod van soortelijke waren of diensten op internet te vinden?

5. Indien vraag 4 ontkennend beantwoord wordt, is bij de beantwoording van één of meer van de eerdere vragen dan nog van belang dat het ingeschreven merk, hoewel dit niet vatbaar is voor nietigverklaring op een grond als in art. 3 van de Richtlijn bedoeld, bij een deel van het publiek dat van internet gebruik maakt voor het zoeken van informatie, niettemin eerder (in aanzienlijke mate) geldt als een aanduiding van eigenschappen van de waar of dienst, dan als merk? Zo ja, gelden hier nadere eisen voor de omvang van het in aanmerking te nemen deel van het publiek?

6.1. Voor zover vraag 1 of vraag 2 bevestigend beantwoord wordt, geldt dan artikel 7 van de Richtlijn, voor zover een aanbod van de adverteerder als onder 2.1 en 2.2 bedoeld, betrekking heeft op waren die onder het in

vraag 1 bedoelde merk door de merkhouder of met zijn toestemming in de gemeenschap in de handel zijn gebracht?

6.2. Indien het antwoord op vraag 6.1 bevestigend luidt, geldt die bevestigende beantwoording dan tevens, indien het aanbod van de adverteerder mede of uitsluitend betrekking heeft op onderhoud of reparatie van de in vraag 6.1 bedoelde waren?

6.3. Doet aan een bevestigende beantwoording van vragen 6.1 en 6.2 af dat het aanbod van de adverteerder als onder 2.1 bedoeld, niet beperkt is tot waren als in 6.1 bedoeld of diensten als onder 6.2 bedoeld?

6.4. Geldt een eventueel bevestigend antwoord op vraag 6.1 ook voor door de adverteerder opgegeven zoekwoorden als in vraag 1 bedoeld, waarin het merk bewust met kleine verschrijvingen is weergegeven, en waardoor de zoekmogelijkheden voor het publiek dat van internet gebruik maakt, vergemakkelijkt worden, aangenomen dat op de website van de adverteerder het merk correct wordt weergegeven?

Vragen betreffende art. 5, lid 1, onder b in verbinding met artikel 6 van Richtlijn 89/104

7.1. Voor zover vraag 1 of vraag 2 bevestigend beantwoord wordt, dient dan eveneens een bevestigend antwoord te gelden, thans ten aanzien van gebruik in de zin van art. 5, lid 1, aanhef en onder b van de Richtlijn, indien het in vraag 2 bedoelde aanbod van de adverteerder niet betrekking heeft op dezelfde waren (als bedoeld in art. 5, lid 1, aanhef en onder a), maar op soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan?

7.2. Is met gebruik als in vraag 1 bedoeld, verbonden met een aanbod als in vraag 2.1 bedoeld of de doorklikmogelijkheid

Als in vraag 2.2 bedoeld, gevaar voor verwarring gegeven, of gelden daarvoor nader te omschrijven voorwaarden?

7.3. Zijn bij de beantwoording van de onder 7.1 en 7.2 gestelde vragen, de op vragen 3 tot en met 5 gegeven antwoorden nog van belang?

8.1. Voor zover vraag 1 of vraag 2 bevestigend beantwoord wordt, dient dan eveneens een bevestigend antwoord te gelden, thans ten aanzien van gebruik in de zin van art. 5, lid 1, aanhef en onder b van de Richtlijn, indien de adverteerder niet een zoekwoord (Adword) opgeeft, dat gelijk is aan een ingeschreven merk, maar een zoekwoord dat overeenstemt met het merk, indien tussen dat merk en dat zoekwoord op zichzelf bij het publiek verwarring in de zin van art. 4, lid 1, onder b van de Richtlijn zou kunnen ontstaan?

8.2. Is met gebruik als in vraag 1 bedoeld, verbonden met een aanbod als in vraag 2.1 bedoeld of de doorklikmogelijkheid als in vraag 2.2 bedoeld, gevaar voor verwarring gegeven, of gelden daarvoor nader te omschrijven voorwaarden?

8.3. Zijn bij de beantwoording van de onder 8.1 en 8.2 gestelde vragen de op vragen 3 tot en met 5 gegeven antwoorden nog van belang?

8.4. Kan de omstandigheid dat met het opgeven van bewuste kleine verschrijvingen bij het opgeven van zoekwoorden als in vraag 1 bedoeld, zoekmogelijkhe-

den voor het publiek dat van internet gebruik maakt vergemakkelijkt worden, een rol ten nadele of ten voordele van de adverteerder spelen?

9.1. Voor zover vraag 1 of vraag 2 bevestigend beantwoord wordt, dient dan eveneens een bevestigend antwoord te gelden, thans ten aanzien van gebruik in de zin van art. 5, lid 2 van de Richtlijn, indien het onder 2.1 bedoelde aanbod van de adverteerder of de in vraag 2.2 bedoelde doorklikmogelijkheid niet betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren (als bedoeld in art. 5, lid 1, onder a en b), maar op producten of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer het merk van de merkhouder bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk?

9.2. Is met gebruik als in vraag 1 bedoeld, verbonden met een aanbod als in vraag 2.1 bedoeld of de doorklikmogelijkheid als in vraag 2.2 bedoeld, ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van art. 5, lid 2 van de Richtlijn gegeven, of gelden daarvoor nader te omschrijven voorwaarden?

Vragen betreffende art. 5, lid 5 van Richtlijn 89/104

10.1. Indien of voor zo ver het antwoord op de eerder gestelde vragen meebrengt dat van gebruik van het merk in de zin van art. 5, lid 1, aanhef en onder a of b, of lid 2 van de Richtlijn geen sprake is, kunnen de lidstaten dan onder aldaar geldende bepalingen betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, als bedoeld in art. 5 lid 5 van de Richtlijn, bescherming verlenen tegen gebruik, zonder geldige reden, van dat teken, waardoor naar het oordeel van de rechterlijke instanties in die lidstaten ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk?

10.2. Of gelden daarbij voor de nationale rechters communautairrechtelijke grenzen, mede samenhangend met de in vragen 1 t/m 9 aan de orde gestelde kwesties?

8. Conclusie

Mijn conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zal verzoeken over de in paragraaf 7 van deze conclusie bedoelde vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

1 Vereenvoudigd wordt ook wel gesproken over 'verkoop' van Adwords door zoekmachine-exploitanten. Het gaat evenwel om dienstverlening, en er komen zeer gesofisticeerde betalingssystemen voor.

2 Ontleend aan rov. 1 onder a t/m h van het vonnis in eerste aanleg en rov. 3.1 van het in cassatie bestreden arrest.

3 Dit zijn de sites: www.portakabin.nl respectievelijk www.primakabin.nl.

4 LJN AY5796, IER 2006, nr. 55, p. 204.

- 5 LJN AZ6457, IER 2007, nr. 27, p. 114 tevens te vinden op iept.nl, IEPT20061214. Zie ook boek9.nl, B9 3104 en W.A.E. Brühem, Zoekmachinemisleiding? Nee, zoekersverleiding!, NJB 2008/14, p. 821.
- 6 LJN AZ6460.
- 7 De cassatiedagvaarding is op 1 februari 2007 uitgebracht.
- 8 Volgens deskundigen valt met de huidige capaciteit en werkwijze van zoekmachines overigens slechts 5% van de op het internet beschikbare informatie te vinden. Zie J.E.J. Prins, Googlende werkgevers, NJB 2008/13, p. 780-781.
- 9 Zie www.google.com en www.google.nl. In Nederland is het marktaandeel van Google inmiddels aanbeland op 95% volgens www.checkit.nl.
- 10 Van Dale omschrijft googelen als: 'zoeken op het internet, onderzoeken aan de hand van informatie via het internet'.
- 11 E.J. Dommering, Gevangen in de waarneming, afscheidsrede UvA 25 april 2008, p. 24-26.
- 12 N.A.N.M. van Eijk, Zoekmachines: zoekt en gij zult vinden? Over de plaats van zoekmachines in het recht, oratie UvA 2005, p. 7.
- 13 Zie bij voorbeeld K. Deelstra, Handboek Zoekmachinemarketing, Over natuurlijke zoekmachinepositionering en adverteren, Culemborg: Van Duuren Media, 2006.
- 14 G. Vandendriessche, Op zoek naar internetzoekmachines, Computerrecht 2008/1, p. 6-10.
- 15 Van Eijk spreekt over de manipulatie van zoekresultaten: a.w., p. 7 e.v. Vgl. ook N.A.N.M. van Eijk, Zoekmachines: verloren in het recht?, Computerrecht 2008/1, p. 11. Brühem, a.w. (NJB 2008/14, p. 817), spreekt over zoekmachinemisleiding en zoekersverleiding.
- 16 Bedoeld worden Richtlijn 2000/31/EG betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt, PbEG L178, en Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, PbEG L149.
- 17 A. van der Beek, Zoekmachines, een tour d'horizon van mogelijke mededingingsrechtelijke aspecten, Computerrecht, 2008/1, p. 27-35.
- 18 Vgl. over page ranking ook de annotatie van Van Hoboken onder Vزر. Rb. Amsterdam 26 april 2007, Mediaforum 2007-6, p. 205 (Jensen/Google) en K. Deelstra, a.w. (voetnoot 13), p. 17-18.
- 19 Zie M. de Cock Buning en M. Vermeer, Hyperlinks en metatags; meeliften in cyberspace, Computerrecht 1999/4, p. 166-173 en T. Oudejans, Electronic Highway of Electronic Subway? Verborgen merkinformatie op het Internet in Amerikaans perspectief, 1999, IteR-reeks nr. 23, i.h.b. p. 94-97.
- 20 Hyper Text Mark-up Language, de programmeertaal van websites.
- 21 Vgl. de noot van J. Kabel onder Vزر. Rb. 's-Gravenhage 29 juni 1999, IER 1999, nr. 42, p. 219.
- 22 Brühem, a.w. (NJB 2008/14), p. 820.
- 23 Rb. 's-Gravenhage 1 september 2004, BIE 2005, nr. 32, p. 111, LJN AT1792 (Crazy Pianos/Party Pianos).
- 24 Vزر. Rb. 's-Gravenhage 3 oktober 2003, IER 2004, nr. 24, p. 138, LJN AO8142, rov. 1.6 (Holiday cars/www.holidaycar.nl).
- 25 Vزر. Rb. Dordrecht 9 februari 1999, DomJur.nl 2000, 1; BIE 1999, nr. 49, p. 171, LJN AM3008, rov. 12 (Deutz c.s./ADT).
- 26 'Ad' volgens Van Dale Engels-Nederlands: '1. verkorting van: advertisement; advertentie, annonce [...]'.
27 Zie bijv. D.J.G. Visser, Internet, domeinnamen en website content, Adfoserie deel 12 (2000), hst. 11, en J.V.J. van Hoboken, De aansprakelijkheid van zoekmachines. Uitzondering zonder regels of regels zonder uitzondering, Computerrecht 2008/1, p. 19, voetnoot 44. Zie ook schriftelijke toelichting namens Primakabin, onder 9.
- 28 Zie T. van der Linden, Zoekresultaten in een juridische context, JAVI 2004/4, p. 145. Vgl. ook Van Loon, noot onder Rb. 's-Gravenhage 9 januari 2008, Computerrecht 2008, nr. 65, p. 38.
- 29 Ook mijn 'klik' op de advertenties (want ik heb de zoektermen Portakabin en Primakabin natuurlijk in Google ingevoerd en vervolgens doorgeklikt), moet zodoende betaald zijn door deze adverteerders.
- 30 Van Eijk, a.w. (voetnoot 12), p. 11.
- 31 Zie ook Vزر. Rb. Middelburg 18 januari 2006, LJN AV1038, Computerrecht 2006, nr. 102, p. 220 m.nt. A.P. Meijboom (Sara Lee DE/Capriole), rov. 4.3.
- 32 Zie A. van der Beek, a.w. (Computerrecht, 2008/1), p. 32.
- 33 In de BVIE-versie zijn (naast de 'waren') de 'diensten' expliciet vermeld; in de BMW-versie moest dat afgeleid worden uit art. 39 BMW.
- 34 Voorheen was dit geregeld in art. 13,A, lid 3 (en ook een tijd lang in lid 8 en vervolgens in lid 9) BMW.
- 35 Vgl. Wichers Hoeth/Gielen, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 9e druk (2007), nr. 366.
- 36 Uit rov. 1 van dit eindvonnis is op te maken dat er op 30 mei 2007 een tussenvonnis is geweest. Het eindvonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard.
- 37 In onderhavige zaak is in de cassatieprocesstukken geen melding gemaakt van de bodemprocedure. Wel wordt in de MvA namens Primakabin, d.d. 24 augustus 2006, onder 5, melding gemaakt van de door Portakabin inmiddels gestarte bodemprocedure.
- 38 Zaaknr/rolnr: 266427/HA ZA 06-1854, Computerrecht 2008, nr. 65, p. 38 m.nt. S.C. van Loon, IER 2008, nr. 36, p. 135; tevens raadpleegbaar via boek9.nl, waar ook besprekingen van het vonnis (en een vergelijking met het kortgeding-arrest van het hof) door T. Hylkema en D. Schelvis te vinden zijn. Ook te vinden op iept.nl: IEPT20080109.
- 39 Terzijde: ik ga in deze conclusie voorbij aan de procesrechtelijke verhouding tussen bodemzaken en kortgeding-cassatiezaken als de onderhavige; zulks in het licht van HR 19 mei 2000, NJ 2001, 407 m.nt. HJS (in verhouding tot tussenconclusie A-G Bakels d.d. 21 januari 2000), HR 6 juni 2003, NJ 2003, 505 (in verhouding tot conclusie A-G Verkade, nrs. 1.6-1.11), en

- HR 27 januari 2006, NJ 2006, 102 (in verhouding tot conclusie A-G Keus, par. 3 en 4).
- 40 KG 00/2957 OdC, DomJur 2001-52, overgenomen in Jurisprudentie Internetrecht (2003), p. 217-224 m.nt. M. van der Linden-Smith, overgelegd als productie 4 namens Portakabin in eerste aanleg en in hoger beroep.
- 41 Vzr. Rb Amsterdam 3 maart 2005, LJN AY4015, BIE 2006, nr. 56, p. 297, overgelegd als productie 7 namens Portakabin in eerste aanleg (in eerste map met producties in eerste aanleg).
- 42 Terzijde: 16 jaar geleden ging haar eerste (?) conflict met Primakabin over de vraag of Primakabin niet te veel lijkt op Portakabin, hetgeen leidde tot Pres. Rb. Rotterdam 4 maart 1992, KG 192/92, niet gepubliceerd, overgelegd als productie 5 in eerste aanleg namens Primakabin. En, curiositatis causa: (onder meer) HR 31 oktober 1997, NJ 1998, 97, JOR 1997,152 m.nt. M.A.J.G. Janssen, ging over de vraag of een geplaatst Portacabin-product een roerende of een onroerende zaak is.
- 43 Bewust weggelaten zijn: Vzr. Rb. 's-Gravenhage 12 november 2004, IER 2005, nr. 25, p. 118 m.nt. JK, LJN AT6903 (Pretium Telecom/Yiggers Nederland) (geen gemotiveerde tegenspraak, zie rov. 3.3); Vzr. Rb. Amsterdam 24 augustus 2006, IER 2006, nr. 89, p. 314, LJN AZ4735 (Farm Date/Google) (onvoldoende onderscheidend vermogen merk eiser, zie rov. 7).
- 44 IER 1999, nr. 42, p. 219 m.nt. JK; BIE 2000, nr. 36, p. 143, LJN AH7920 (VNU/Monster Board). In appel vernietigd, zie voetnoot 46 hierna.
- 45 LJN AV1038, Computerrecht 2006 nr. 102, p. 220 m.nt. A.P. Meijboom.
- 46 Hof 's-Gravenhage 8 maart 2001, Mediaforum 2001, nr. 25, p. 175 m.nt. Overdijk, BIE 2002, nr. 75, p. 427, LJN AM2815.
- 47 Hierop wijzen ook O. van Daalen en A. Groen, Beïnvloeding van zoekresultaten en gesponsorde koppelingen: de juridische kwalificatie van onzichtbaar merkgebruik, BMM Bulletin, 2006/3, p. 106 (109).
- 48 Het lemma 'portakabin(r)' is in Van Dale (14e druk, 2005) opgenomen met als betekenis: 'keet waar koffie en schone heroïnespuiten aan junks worden verschaft'. Van Dale Engels-Nederlands levert het volgende resultaat: '(merknaam) containertoilet, containerklaslokaal, containerwoning'. Het verweer dat Portakabin een soortnaam zou zijn (geworden) is in diverse procedures gevoerd, maar steeds verworpen, ondanks de vermelding in de woordenboeken.
- 49 Een oeroud voorbeeld uit de Nederlandse (pre-Benelux- en pre-EG-)rechtspraak is: HR 19 juni 1942, NJ 1942, 557, BIE 1943, p. 3 m.nt. VdZ (Permant/Permanent Relief voor behangselpapier met reliëf).
- 50 BenGH 5 oktober 1982, NJ 1984, 71 m.nt. LWH, BIE 1983, nr. 24, p. 63 (Juicy Fruit/Benbits Juicy).
- 51 Vgl. HR 18 maart 1994 en BenGH 16 juni 1995, NJ 1995, 744 resp. 745 m.nt. DWFV, BIE 1997, nr. 57, p. 290.
- 52 Zie over de 'glijdende schaal' nog nader nrs. 5.49-5.50 hierna.
- 53 De vergelijking met de Gouden Gids wordt vaker gemaakt. Zie bijv. Gielen, Van adwords en metatags, in Dommering-bundel (2008), p. 101-112 (102 en 109).
- 54 Van Daalen en Groen, a.w., geven op p. 108 het voorbeeld dat de consument die in een Mercedes geïnteresseerd is, ook wel geïnteresseerd zal zijn in een BMW.
- 55 Daarover meer in nrs. 5.54-5.61. Denk bij jurisprudentiële regulering door het HvJ EG voortls aan de jurisprudentie ten aanzien van het ompakken van (vooral) farmaceutische producten, al dan niet met herplaatsing van het merk.
- 56 Van Daalen en Groen, a.w., p. 106 (108). Op p. 109 wijzen zij erop dat onder toepassing van art. 2.20, lid 1, sub d, de vraag kan zijn of (ook) voor het opnemen van verwijzing onder 'gesponsorde koppelingen' wel een 'geldige reden' in de zin van die bepaling aanwezig zal zijn. Zij refereren daarbij aan het 'noodzaak'-criterium van het Claeryn/Klarein-arrest van BenGH 1 maart 1975, NJ 1975, 472 m.nt. LWH, BIE 1975, p. 183 m.nt. VdZ. Ik betwijfel evenwel of aangenomen mag worden dat dat strenge criterium ook voor refererende (reclame-)mededelingen bedoeld is. Gielen, a.w. (Dommering-bundel 2008), p. 101 (109 en 110) heeft met aanvaardbaarheid van (niet verwarringwekkende) Adwords onder art. 2.20, lid 1, sub d BVIE geen moeite.
- 57 Enige (toegespitste) buitenlandse literatuurplaatsen zijn nog: G.J.H. Smith (ed.), Internet Law and Regulation (4th Ed. 2007), London 2007, Par. 3.13 (p. 193-200), L. Denis-Leroy, Liability for Adword Services in France, Cri 2007/3, p. 65-68, en M. Daly, An analysis of the American and European Approaches to Trade Mark Infringement and Unfair Competition by Search Engines, EIPR 2006/8, p. 413-417. Zie ook de volgende voetnoot.
- 58 I ZR 183/03, MarkenR 2006, p. 535. De andere zaak is BGH 8 februari 2007, I ZR 77/04, MarkenR 2007, p. 330 (Aidol). Zie voor kritisch commentaar Chr. Schmelz, Keyword-Advertising als Markenverletzung - Ende der Diskussion oder Diskussion ohne Ende? in MarkenR 2008, p. 196.
- 59 Daarover méér in nrs. 5.54-5.61 hierna.
- 60 Volgens een bericht op www.linksandlaw.com/news.htm, Update 54: January 25, 2008, '2 Germany' wordt in de loop van dit jaar een arrest over Adwords van het BGH verwacht.
- 61 2 U 47/07, MarkenR 2007, p. 84 (Eichelberger).
- 62 6 U 48/07, MarkenR 2008, p. 117. Het arrest vermeldt in rov. 1 nog enige LG-vonnissen in dezelfde zin.
- 63 GRUR Int. 2008/6, p. 526 met kritische noot van W. Baars en Th. Troge (Wein & Co.).
- 64 MSchG = Markenschutzgesetz; par. 10, Abs. 1, Ziff. 2 MSchG = art. 5, lid 1, onder b Merkenrichtlijn; toevoegingen A-G.
- 65 Geschäftszahl 17 Ob 3/08b. Aangetroffen op: www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20080520_OGH0002_01700B00003_08B0000_000.html. Zie ook JusIT 2008/4, nr. 59, p. 133.
- 66 Vertaling ontleend aan Pb. C223 van 30 augustus 2008; zaak ingeschreven onder nr. C-278/08.

67 AdWords Lawsuits in France - Trademarks as keywords illegal?, gevonden onder www.linksandlaw.com/adwords-google-keyword-lawsuit-France.htm.

68 Evenzo TGI Nanterre van 17 januari 2005, bekrachtigd door Cour d'Appel Versailles 2 november 2006 (Accor/Overture). Accor is een hotelketen, Overture een zoekmachine die thans onder de vlag van Yahoo! opereert.

69 TGI de Paris 4 februari 2005, bekrachtigd door Cour d'Appel de Paris 28 juni 2006 (Louis Vuitton Malletier/Google) nam - anders dan in de vier andere door dit Tribunal beoordeelde zaken - wél merkinbreuk aan, waarbij een rol speelde dat Google de zoektermen beschikbaar stelde aan aanbieders van namaak-artikelen.

70 De arresten zijn raadpleegbaar via legalis.net, onder 'Marques'.

71 Aldaar geregistreerd als zaken C-236/08 (Google France, Google Inc./Louis Vuitton Malletier); C-237/08 (Google France/Viaticum, Luteciel) en C-238/08 (Google France/Cnrrh en Tiger c.s.). Zie Pb. C209 van 15 augustus 2008. Uit een 'Ordonnance du président de la cour' van 8 juli 2008 blijkt dat deze zaken gevoegd worden behandeld.

72 Wie naar de website googelt, krijgt daarvan een minder 'degelijke' indruk.

73 Vertaling ontleend aan Pb. C209/27 van 15 augustus 2008. De prejudiciële vragen ten aanzien van de positie van Google France en Google Inc. heb ik hier niet overgenomen.

74 Van der Linden-Smith merkt in haar noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 januari 2001 in Jurisprudentie Internetrecht, 2003, p. 217 (Portakabin c.s./[A] BV) op dat in deze uitspraak voor het eerst is erkend dat dit relatief onzichtbare gebruik van woorden óók gebruik in het economisch verkeer is, en derhalve ook inbreukmakend kan zijn in de zin van de Benelux-Merkenwet. Deze vaststelling is volgens haar belangrijk, omdat veel bezoekers eerder via een zoekmachine dan via het op goed geluk intikken van een domeinnaam op een website terecht zullen komen.

75 Zo ook, in Nederland, Van Daalen en Groen, a.w. (BMM Bulletin, 2006/3, p. 106) op p. 108.

76 In menige staat was daarvoor overigens toch wel specifieke wetgeving nodig; dat kwam bijvoorbeeld door (te) nauw omschreven specifieke verveelvoudigings- en openbaarmakingsbegrippen in de aarzelende wetgeving.

77 In deze zin ook Van Daalen en Groen, a.w., p. 108.

78 Pres. Rb. Amsterdam 5 januari 1940, BIE 1940, p. 30.

79 Hier in het midden gelaten de toelaatbaarheid of ontoelaatbaarheid, indien merkgebruik aangenomen wordt.

80 Volgens Gielen, a.w. (Dommering-bundel 2008), p. 101 (109), die uitgaat van het systeem van art. 5, lid 5 van de Merkenrichtlijn, is dit geen ongerechtvaardigd gebruik.

81 Dat dit niet als 'oneerlijk' behoeft te gelden, valt op te maken uit de veel strengere voorwaarden die Richtlijn 2005/29 (oneerlijke handelspraktijken) stelt aan de

wél als oneerlijk aangemerkte (inderdaad krasse) 'bait and switch'-praktijken:

'Producten tegen een genoemde prijs te koop aanbieden en vervolgens:

a) weigeren het aangeboden artikel aan de consument te tonen, of

b) weigeren een bestelling op te nemen of het product binnen een redelijke termijn te leveren, of

c) een exemplaar van het artikel met gebreken tonen, met de bedoeling een ander product aan te prijzen.'

Zie onderdeel 6 van bijlage I van Richtlijn 2005/29, te implementeren in het BW in art. 6:193g sub f.

82 In de genoemde door de Franse Cour de Cassation en het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof naar het Hof van Justitie van de EG verwezen zaken evenmin, althans niet expliciet.

83 Een pijnlijk voorbeeld bieden de procedures bij het Benelux-Gerechtshof over de voor het Burberrys-ruitmotief ingeroepen merkenrechtelijke bescherming.

In Burberrys I waren vragen gesteld en door het BenGH beantwoord over de uitleg van de wettelijke bepaling die van merkenrechtelijke beschermbaarheid uitsluit 'vormen (...) die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden'. In Burberrys II werd Burberrys I vervolgens overbodig verklaard, omdat het BenGH toen oordeelde dat de desbetreffende wetsbepaling slechts op driedimensionale en niet op tweedimensionale objecten sloeg. Zie BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 m.nt. LWH (Burberrys I) en BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 m.nt. DWFV (Burberrys II).

84 NJ 1994, 666 m.nt. DWFV, BIE 1995, nr. 65, p. 266 m.nt. vNH.

85 Dat dit argument ('aanbrengen is merkgebruik') niet zonder meer zaligmakend is, bleek later in jurisprudentie van het Hof van Justitie over het zgn. ompakken (incl. opnieuw aanbrengen van merken): vgl. HvJ EG 11 juli 1996 (gev. zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93), Jur. 1996, p. I-3457, NJ 1997, 129 m.nt. DWFV onder nr. 130 (Bristol-Myers Squibb e.a./Paranova), rov. 32-34 en 37.

86 A.w. (Dommering-bundel 2008), p. 101 (103-104).

87 Dat blijkt ook al uit de verwijzing naar het HvJ EG in voetnoot 85.

88 Zie bijvoorbeeld rov. 48, HvJ EG 12 november 2002, NJ 2003, 265 m.nt. MRM, IER 2003, nr. 10, p. 50 m.nt. ChG (Arsenal/Reed); en rov. 28, HvJ EG 29 september 1998, NJ 1999, 393 m.nt. DWFV, IER 1998, nr. 44, p. 265 m.nt. ChG (Canon/Cannon). Over verwarringsgevaar zie bijv. HvJ EG 11 november 1997, IER 1997, nr. 54, p. 220 m.nt. ChG, NJ 2008, 523 m.nt. DWFV, BIE 1998, nr. 9, p. 66 (Puma/Sabel) en het genoemde arrest Canon/Cannon.

89 Waaronder, blijktens het arrest Puma/Sabel, ook gevaar voor zgn. indirecte verwarring: zie rov. 16-17.

90 Vgl. als voorbeeld de in noot 86 bedoelde 'ompak'-arresten. Andere voorbeelden volgen verderop.

91 Noot onder HvJ EG 16 november 2004 (C-245/02), IER 2005, nr. 23, p. 102 (Anheuser-Busch), p. 111 in fine.

92 BMW staat hier voor het automerk van Bayerische Motorwerke.

- 93 Zaak C63-97, Jur. 1999, p. I-905, IER 1999, p. 111 m.nt. RdR, Ondernemingsrecht 1999, p. 142 m.nt. M.R. Mok, NJ 2001, 134 m.nt. J.H. Spoor (BMW/Deenik).
- 94 Vgl. HR 10 juni 1927, NJ 1927, p. 1339 m.nt. EMM (Essex en Hudson).
- 95 Evenals, na 1980, de toen nieuwe wettelijke regeling van misleidende reclame.
- 96 BenGH 20 december 1993, BIE 1994, nr. 44, p. 139 m.nt. J.H. Spoor, NJ 1994, 638 m.nt. DWFV.
- 97 Hof Amsterdam 14 december 1984, BIE 1985, nr. 46, p. 360 (Caterpillar).
- 98 Zie rov. 12 van het HvJ-arrest, bij vraag 5 van de HR, en rov. 44.
- 99 Zie voor oudere literatuur bijv. de opgave bij Fezer, Markenrecht, 3. Auflage (2001), Par. 14 MarkenG, Randnr. 21-30; vgl. ook Randnr. 30c-30e.
- 100 De discussie woedt nog steeds voort, getuige bijv. recente artikelen van Kur, 'Confusion Over Use? - Die Benutzung "als Marke" im Lichte der EuGH-Rechtsprechung' in GRUR Int. 2008/1, p. 1-12, en Knaak, 'Markenmässiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenrechts' in GRUR Int. 2008/2, p. 91-95.
- 101 Ik heb dit - samen met Leonore D. Bruining - reeds eerder, in 2000, beredeneerd in een artikel in het Duitse tijdschrift MarkenR. Zie Verkade & Bruining, Zur Frage der markenmässigen Benutzung im Benelux- und im Europäischen Markenrecht, MarkenR 2000/2, p. 41-45; zie met name nr. 13 aldaar. In deze zin ook Spoor, noot onder het BMW/Deenik-arrest van het HvJ EG in NJ 2001, 134, sub 6.
- 102 Zie rov. 12 van het HvJ-arrest, bij vraag 5 van de HR, en rov. 44.
- 103 Of: ik gaf het al aan, indien de Verdragsartikelen tóch zouden moeten prevaleren, dan liever niet die minder elegante omweg te kiezen.
- 104 Arrest van 21 november 2002 (C-23/01), Jur. p. I-10913, NJ 2006, 569, IER 2003, nr. 6, p. 35 m.nt. ChG.
- 105 Arrest van 16 november 2004 (C-245/02), Jur. p. I-10989, IER 2005, nr. 23, p. 102 m.nt. HMHS.
- 106 Zie hierna nr. 5.69, A-G.
- 107 Arrest van 11 september 2007 (C-17/06), Jur. p. I-07041, IER 2007, nr. 102, p. 393 m.nt. ChG.
- 108 Arrest van 14 mei 2002 (C-2/00), Jur. p. I-4187, NJ 2003, 75, IER 2002, nr. 29, p. 187 m.nt. ChG, NTER 2002, nr. 10, p. 261 m.nt. HMHS.
- 109 Arrest van 12 november 2002 (C-206/01), Jur. p. I-10273, NJ 2003, 265 m.nt. MRM, IER 2003, nr. 10, p. 50 m.nt. ChG, NTER 2003, nr. 5 m.nt. HMHS.
- 110 Arrest van 25 januari 2007 (C-48/05), Jur. p. I-1017, IER 2007, nr. 28, p. 116 m.nt. ChG.
- 111 Vgl. Knaak, GRUR Int. 2008, p. 91 (95), alsmede de noot van Gielen in IER. Zie ook T. Cohen Jehoram en M. Santman, Opel/Autec: does the ECJ realize what it has done?, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2008/3, no. 8, p. 507-510.
- 112 Denk ook aan (enerzijds) een kunstschilder die zich toelegt op het schilderen van auto's en (anderzijds) een depot van Adam Opel van het beeldmerk mede voor schilderijen.
- 113 Vgl. bijv. Wichers Hoeth/Gielen, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 8e druk 2000, nr. 279 (wél), 9e druk 2007, nr. 312 en Gielen in Dommering-bundel (2008), p. 101 (105 e.v.) (niet); Kur, GRUR Int. 2008, p. 1 (9-10); Henning-Bodewig, GRUR Int. 2008, p. 301 (305-306).
- 114 In Nederland geïmplementeerd in art. 6:194a BW.
- 115 Richtlijn 97/55 wijzigde Richtlijn 84/450; thans, na verdere wijzigingen ingevolge Richtlijn 2005/29, geconsolideerd neergelegd in Richtlijn 2006/114 (PbEU L376/21).
- 116 Voor de Nederlandse lezer: denk aan een concurrerende luchtvaartmaatschappij, die in vergelijkende tv-reclame knipoogt naar de (als merk gedeponeerde) 'KLM-zwanen'.
- 117 Thans: art. 4, onder h van Richtlijn 2006/114.
- 118 De Engelse tekst van het arrest luidt ten deze: 'without there being any need to investigate whether another use of the same sign in different circumstances would also be likely to give rise to a likelihood of confusion'. Waar het om gaat, is dat bij de beoordeling onder art. 4, lid 1, onder b van de Merkenrichtlijn een abstraherende toets geldt, maar bij het - hier aan de orde zijnde - art. 5, lid 1, sub b, een concrete verwarringstoets geboden is.
- 119 Anders (nog) Gielen, a.w. (Dommering-bundel 2008), p. 101 (108 e.v.); maar Gielen kon toen het HvJ EG-arrest van 12 juni 2008 (O2/H3G) nog niet kennen. Overigens neemt Gielen op p. 110 het standpunt in dat bij beoordeling onder art. 5, lid 5 van de Merkenrichtlijn, het normaal (d.w.z. niet verwarringwekkend) gebruik van Adwords het merk niet in zijn wezenlijke functie wordt geschaad.
- 120 De verwijzing in onderdeel 2 is nodeloos ingewikkeld - voor de eerst geciteerde volzin wordt verwezen naar een herhaling van de eensluidende rov. 1 onder e van de voorzieningenrechter - maar de verwijzing is wél correct.
- 121 Ik verwijs naar:
- alinea's 23-27 dagvaarding in eerste aanleg;
 - alinea's 19, 27-33 en 37-45 pleitnotities namens Portakabin in eerste aanleg;
 - alinea's 3-16 en 22-45 pleitnotities namens Primakabin in eerste aanleg;
 - alinea's 18-20, 22-23, 50-56 en 63-75 memorie van grieven;
 - alinea's 25-46 en 74 memorie van antwoord;
 - alinea's 18-21 en 38-39 pleitnotities namens Portakabin in hoger beroep;
 - alinea's 25-39 en 43-46 pleitnotities namens Primakabin in hoger beroep.
- 122 Vgl. in de schriftelijke toelichting namens Primakabin met name nr. 46.
- 123 Vgl. bijv. HR 20 oktober 1995, NJ 1996, 682 m.nt. J.H. Spoor (Dior/Evora), rov. 3.3.
- 124 De vraagstellende nationale rechter kan zich m.i. beter een potentiële reductie van zijn vraagstelling door het HvJ EG laten welgevalen (via de zeer gebruikelijk geworden frase: 'de nationale rechter wenst in wezen te vernemen'), dan het risico nemen dat hij door voorhands af te zien van verdere, voor de beoordeling van

het geschil potentieel noodzakelijk te achten prejudiciële vragen van communautair recht, nodeloos zichzelf én het HvJ EG én - last but not least - partijen tot een tweede prejudiciële procedure zou nopen.

125 Zie eerder hierboven, nr. 5.64.

126 Arrest van 21 nov. 2002 (C-23/01), Jur. p. I-10913, IER 2003, nr. 6, p. 35 m.nt. ChG.

127 Voor een toelichting op de gedetailleerdheid van de voorgestelde vragen zij herinnerd aan nr. 6.13 hierboven.
