

Adwords/Tempur: de stand van zaken



Tempur voert regelmatig rechtszaken tegen concurrenten die de aanduiding ‘Tempur’ gebruiken in hun reclamecampagnes. Wanneer een concurrent het adword ‘Tempur’ koopt bij Google verschijnen advertenties en banners van die concurrent boven en naast de gewone zoekresultaten als bij Google wordt gezocht op de zoekterm ‘Tempur’. Mag dat? Welke omstandigheden spelen daarbij een rol?

Onlangs [wees](#) de Rechtbank Den Haag de vorderingen van Tempur tegen concurrent The Energy+ Company volledig toe. Niet verrassend, want de gedaagde partij voerde geen inhoudelijk verweer. Ze mag de aanduiding ‘Tempur’ niet meer gebruiken, ook niet als adword. In 2010 had Tempur in [kort geding](#) al een verbod gekregen tegen deze partij.

Het [Haagse Gerechtshof](#) wees eind 2011 in een andere procedure die Tempur had aangespannen, tegen Medicomfort, de vorderingen van Tempur juist af. De Rechtbank had dat in [die procedure](#) in eerste aanleg ook al gedaan. Dat arrest is wel op tegenspraak geweest, en het sluit naadloos aan bij de Europese uitspraak [Interflora/Marks & Spencer](#), en de eerdere jurisprudentie van het Hof van Justitie ([Google France](#), [Bergspechte](#), [Bananabay](#), [Portokabin/Primakabin](#) en [L’Oreal/eBay](#)). Voor de praktijk is dit arrest van het Haagse Hof richtinggevend.

Hieronder volgt een overzicht van wat er nu wel en niet mag met adwords. Er zijn twee kernvragen. De eerste vraag is of er sprake is van merkinbreuk wanneer het merk van een ander (in dit voorbeeld het merk Tempur) door een concurrent wordt gebruikt als adword, en de tweede vraag is of dat op basis van de regels voor vergelijkende reclame juist is toegestaan. In welke volgorde de rechter deze vragen behandelt zou voor de uitkomst van de zaak niet uit moeten maken. Bij de rechterlijke toetsing gelden de volgende vuistregels.

Uitgangspunt

Uitgangspunt is dat het gebruik als adword van het merk van een ander toegestaan. Dit is inherent aan de vrije mededinging. Dat de merkhouders hierdoor zijn eigen investeringen moet opvoeren maakt dat niet anders, ook niet als een deel van het publiek door de adword-advertentie kiest voor de producten van de concurrent.

Dubbele identiteit en de functies van het merk

Als het adword dat de concurrent gebruikt identiek is aan het merk van de merkhouders (in dit voorbeeld dus als de concurrent het woord Tempur gebruikt) en het wordt gebruikt voor hetzelfde soort producten, dan wordt dit aangeduid als ‘dubbele identiteit’. In zo’n geval is alleen sprake van merkinbreuk als een functie van het merk wordt aangetast. Er worden vijf functies onderscheiden, te weten (a) de herkomstaanduiding, (b) de garantie van de waren of diensten, (c) de communicatiefunctie, (d) de investeringsfunctie en (e) de reclamefunctie. Het Haagse Hof loopt in de Tempur-zaak deze functies af aan de hand van de Europese rechtspraak, en concludeert dat er geen sprake is van merkinbreuk.

De merkenrechtelijke maatman

De maatman is hier ‘de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker’.

Deze maatman weet – volgens het Hof – heel goed dat in de Google-zoekmachine onder het kopje ‘Advertenties’ of ‘Gesponsorde links’ advertenties van derden kunnen verschijnen.

Is een vergissing mogelijk?

Of het gebruik van het merk van een ander als adword is toegestaan hangt af de advertentie die wordt getoond. Als de maatman zich op grond van die advertentie kan vergissen kan er sprake zijn van merkinbreuk. Dit is het geval wanneer de adword-advertentie (1) niet duidelijk maakt of de producten van de merkhouders danwel van een ander afkomstig zijn, (2) de indruk wekt dat er tussen de aanbieder en de merkhouders een economische band bestaat, of (3) zo vaag is dat onduidelijk is of er een band is tussen de aanbieder en de merkhouders. Het is hierbij overigens niet vereist dat in de advertentie zelf expliciet wordt aangegeven dat de aanbieder op geen enkele wijze met de merkhouders verbonden is.

Geen imitatieproducten, wel een alternatief

Het is niet toegestaan om een adword te gebruiken om het publiek te wijzen op imitatieproducten. Maar de concurrent een legaal alternatief voor de producten van de merkhouders aanbiedt, levert dat een geldige reden op voor het merkgebruik, zelfs als dat een bekend merk is.

Vergelijking van prijzen en andere kenmerken van het product

Het gebruik van het merk van een ander als adword wordt ook aan de regels voor vergelijkende reclame getoetst. De maatman is hier net een beetje anders, namelijk ‘de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument’. In de praktijk heeft dit verschil geen consequenties voor de beoordeling door de rechter. Volgens het Hof is het voldoende dat de consument via de websites van zowel Tempur (waarvan de website als natuurlijk zoekresultaat verschijnt) als die van de concurrent (waarvan de website in de advertentie is vermeld), nadere informatie kan verkrijgen over de hoedanigheden en prijzen van de betreffende producten. Die informatie behoeft dus niet in de advertentie zelf te worden vermeld.

Conclusie

Er is veel ruimte voor het gebruiken van een woordmerk door een concurrent, mits zijn advertentie duidelijk maakt dat het zijn eigen producten zijn die worden aangeprezen en niet de indruk wekt dat er een band is tussen de merkhouders en de concurrent. Daar moet de consument zich niet in kunnen vergissen. Bovendien moeten de producten van de concurrent een legaal alternatief zijn voor de producten van de merkhouders. Als aan deze eisen is voldaan, kan de merkhouders een concurrent niet verbieden zijn merk als adword te gebruiken.

Otto Volgenant – gepubliceerd op Mediareport.nl op 2 februari 2012