



Maak kennis met

Google Adwords

Wat mag wel en wat mag niet?

Verzamelde Europese en Nederlandse rechtspraak

Dirkzwager

advocaten & notarissen

Inleiding

Mogen concurrenten elkaars naam gebruiken voor zoekmachineadvertenties? Over het gebruik van merken en handelsnamen voor zoekmachineadvertenties verscheen in korte tijd veel rechtspraak, zowel op Europees niveau als in Nederland. Kennisname van deze rechtspraak is van belang omdat tegenwoordig aan nagenoeg elke zoekterm online reclame wordt gekoppeld. Veel bedrijven spenderen jaarlijks een groot deel van hun reclamebudget louter aan het adverteren via Google AdWords. Kortom, adwords reclame is niet meer weg te denken van het internet.

De grens van het (on)toelaatbare gebruik van merk- en handelsnamen van een ander via Google AdWords wordt door de rechter bepaald. In dit eBook vindt u een ruime selectie van rechtspraak over zoekmachineadvertenties. Telkens worden eerst kort de feiten behandeld, waar mogelijk onder toevoeging van de gebruikte tekst van de adword advertentie. Vervolgens worden steeds de kernoverwegingen vanuit de rechtspraak geciteerd en de ingestelde vorderingen behandeld. Aangegeven wordt of de gebruikte adwords reclame volgens de rechtspraak wel of niet door de beugel kan.

In dit eBook wordt een vijftal (kern)arresten van het Europese Hof van Justitie besproken. Daarna worden bijna 20 uitspraken behandeld uit de Nederlandse rechtspraak. Deze uitspraken zijn chronologisch gerangschikt. Met name de tekst van de advertenties is doorslaggevend voor het rechterlijk oordeel of de advertenties al dan niet zijn toegestaan. In meer dan de helft van de gevallen kan de merk- of handelsnaamhouder met succes optreden tegen het gebruik van zijn naam als adword voor zoekmachineadvertenties van een ander.

De inhoud van dit eBook is tot stand gekomen onder redactie van Joost Becker, advocaat bij Dirkzwager en specialist op het gebied van het merken- en handelsnaamrecht, in het bijzonder op het gebied van zoekmachineadvertenties. Enkele bijdragen in dit eBook zijn bewerkingen van eerdere artikelen op de Kennispagina van de sectie IE/IT van Dirkzwager. Arno Stoffelsma (juridisch assistent sectie IE/IT Dirkzwager) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het overzicht en de ordening van de rechtspraak. Dit eBook is bijzonder geschikt als naslagwerk, om de belangrijkste rechtspraak over Google AdWords advertenties te kunnen raadplegen.

Veel leesplezier!

Inhoud

| | |
|--|----|
| 1. Google France v. Louis Vuitton e.a. | 3 |
| 2. BergSpechte Outdoor Reisen v. Günter Guni trekking | 3 |
| 3. Portakabin v. Primakabin | 5 |
| 4. L'Oréal v. eBay | 7 |
| 5. Interflora v. Marks & Spencer | 9 |
| 6. Cruise Travel v. Cruise Factory | 11 |
| 7. Cruise Travel v. Cruise Factory <small>HOGER BEROEP</small> | 12 |
| 8. Travel Card Nederland B.V. v. Multi Tank Card B.V. | 14 |
| 9. Travel Card Nederland B.V. v. Multi Tank Card B.V. <small>HOGER BEROEP</small> | 16 |
| 10. Tempur v. Energy+ | 18 |
| 11. Tempur v. Medicomfort | 20 |
| 12. Tempur v. Medicomfort <small>HOGER BEROEP</small> | 21 |
| 13. BVBA Melan v. Team LC Concept B.V. | 23 |
| 14. De Scheidingsplanner B.V. v. Scheidingskantoor [X] B.V. | 25 |
| 15. Scheidingskantoor [X] B.V. v. De Scheidingsplanner B.V. <small>HOGER BEROEP</small> | 26 |
| 16. Spanolux v. Hofmans web | 28 |
| 17. Oishii v. Oishii Gastro Events BVBA | 30 |
| 18. Prescan v. Privatescan | 32 |
| 19. Dredging International N.V. v. Dredging International Gendringen B.V. | 34 |
| 20. Stichting Pink Ribbon v. Désir International | 36 |
| 21. Kitvoegen.nl v. Kitvoegen-renovatie.nl | 38 |
| 22. SEB v. Philips | 40 |
| 23. OO B.V. v. Practicomfort B.V. | 42 |
| 24. Koelstra v. Van Asten c.s. | 44 |

1. Google France v. Louis Vuitton e.a.

HvJ EU

23 maart 2010

en

2. BergSpechte Outdoor Reisen v. Günter Guni trekking

HvJ EU

25 maart 2010

De Google zaken zijn de eerste zaken waarin door het Hof van Justitie van de EU uitspraak wordt gedaan over het gebruik van met een merk overeenstemmende tekens als trefwoord bij Google.

Een aantal bedrijven heeft bij Google het zoekwoord "Louis Vuitton" gekocht, onder andere in combinatie met "namaak". Na het intoetsen van de zoekopdracht Louis Vuitton verschijnen bovenaan de lijst met zoekresultaten betaalde advertenties van aanbieders van namaak producten van Louis Vuitton. Google France heeft diverse rechtszaken in Frankrijk verloren en uiteindelijk worden er in de cassatieprocedure prejudiciële vragen aan het HvJ EU gesteld.

Het Hof moet de vraag beantwoorden of de houder van een merk kan optreden tegen een derde die dat merk als adword bij een zoekmachine heeft geregistreerd. Het Hof oordeelt – kort gezegd – dat indien met de presentatie van zo'n (betaalde) advertentie internetgebruikers in het ongewisse worden gelaten over de relatie van de adverteerders waren of diensten tot die van de merkhouder, er sprake is van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het ingeroepen merk. Merkhouders kunnen verbieden dat advertenties van derden worden weergegeven waarvan internetgebruikers ten onrechte kunnen denken dat zij van de merkhouder afkomstig zijn.

Het Hof bevestigt de uitspraak in de Google-zaken 2 dagen later in de BergSpechte-zaak:

“de merkhouders is gerechtigd een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachine-advertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouders of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.”

3. Portakabin v. Primakabin

HvJ EU

8 juli 2010

Primakabin verhuurt en verkoopt tweedehands, door merkhouder Portakabin vervaardigde, mobiele bouwsystemen. Primakabin maakt daarbij gebruik van het zoekwoord 'portakabin' en kleine beschrijvingen daarop. Indien 'portakabin' via een zoekopdracht in Google wordt ingevoerd, verschijnt een advertentie van Primakabin. Portakabin maakt daartegen bezwaar op grond van haar merk.

Het Hof oordeelt in lijn met de eerdere arresten uit 2010, dat het gebruik van zoekwoorden waarin het merk van een ander is opgenomen niet is toegestaan indien het voor de internetgebruiker onmogelijk of moeilijk is te weten of de geadverteerde producten van de merkhouder of een derde afkomstig zijn. Ook wanneer de advertentie de indruk wekt dat tussen de adverteerder en de merkhouder een economische band bestaat, of daarover te vaag is, is het merkgebruik niet toegestaan. Volgens het Hof maakt het bovendien niet uit of in de tekst van de adword advertentie daadwerkelijk producten te koop worden aangeboden, of dat die verkoop enkel plaatsvindt via de website waarnaar wordt gelinkt. Het is niet relevant dat er kleine beschrijvingen worden gebruikt (in dit geval portacabin, portokabin en portocabin). Dus ook als er alleen op de gelinkte website producten worden aangeboden of er onbeduidende wijzigingen in het merk als zoekwoord zijn aangebracht kan er nog steeds sprake zijn van inbreuk.

Primakabin beroept zich op uitputting van het merk omdat de gebruikte units al door Portakabin op de Europese markt zouden zijn gebracht. In deze situaties van wederverkoop mag volgens Primakabin gebruik worden gemaakt van het merk Portakabin, ook voor adwords-reclame. Het Hof oordeelt dat alleen wanneer er gegronde redenen zijn, de merkhouder het gebruik van het merk als adword mag toegestaan. Zo niet, dan heeft de wederverkoper het recht het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van de producten (nieuw of gebruikt) aan te kondigen. Een gegronde reden is onder meer ernstige reputatieschade voor de merkhouder. Ook als de wederverkoper de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen hem en de merkhouder (doordat het lijkt alsof hij deel uitmaakt van het distributienetwerk) kan dat een gegronde reden zijn.

Voor de beoordeling van de verkoop van tweedehands producten via adwords-reclame geeft het Hof drie nadere aanwijzingen:

- het belang van de wederverkoper en de consument, dat de verkoop van dit soort producten niet onnodig wordt beperkt. Volgens het Hof is er geen verboden gebruik van het merk als adword als de woorden 'gebruikt' of 'tweedehands' in de advertentie voorkomen.
- de behoefte aan transparante communicatie over de herkomst van dergelijke producten. Indien er *debranding* van tweedehands aangeboden producten plaatsvindt (merk verwijderen en vervangen door een ander merk of bedrijfsnaam) is het gebruik van het (verwijderde) merk als adword niet geoorloofd.
- indien ook andere dan de tweedehands gemerkte producten door de adverteerder worden aangeboden, terwijl alleen het merk in de adword advertentie voorkomt. Ten aanzien van dit element oordeelt het Hof dat de wederverkoper van tweedehands producten die gespecialiseerd is in de verkoop van die producten zijn potentiële klanten deze informatie moeilijk kan meedelen zonder van het merk gebruik te maken. Merkgebruik in adwords is dan toegestaan, tenzij de wederverkoop van de andere dan de tweedehands gemerkte producten gelet op de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit ervan, het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creëren, ernstig zou kunnen schaden.

4. L'Oréal v. eBay

HvJ EU

12 juli 2011

eBay heeft diverse merken van L'Oréal bij Google AdWords geregistreerd om betaalde advertenties te laten verschijnen die verwijzen naar haar website. Zo verschijnen bijvoorbeeld na het invoeren van de zoekopdrachten Shu Uemura en Matrix hair (beide merken van L'Oréal) de volgende adword advertenties:

Shu Uemura

Voordelige aanbiedingen
voor Shu Uemura
Koop op eBay en bespaar!
www.ebay.co.uk

Matrix Hair

Fantastische lage prijzen hier
Leef je passie uit op eBay.co.uk!
www.ebay.co.uk

In deze procedure komt een hele serie vragen aan de orde met betrekking tot het verkopen van merkproducten (door particulieren) op online marktplaatsen.

- Kan de merkhouders verbieden dat een natuurlijke persoon een merkproduct via een elektronische marktplaats verkoopt zonder dat deze transactie in de context van een handelsactiviteit plaatsvindt? Nee, maar het Hof verduidelijkt wel dat een dergelijke verkoper zich in het economisch verkeer begeeft als het gaat om "verkopen die op een dergelijke marktplaats worden gerealiseerd, wegens hun volume, frequentie of andere kenmerken, buiten de sfeer van een privéactiviteit vallen". Deze economische activiteit is nodig om de merkhouders toch een actie te geven.
- Indien het gaat om verkoop op een elektronische marktplaats van merkproducten die door de merkhouders zijn bestemd voor verkoop aan derde staten (buiten Europa), geeft het merkrecht dan toch een actie tegen de verkoper? Ja, zegt het Hof, indien de verkoopaanbieding is gericht tot consumenten die zijn gevestigd op het grondgebied waarvoor het merk is ingeschreven. Onderzocht moet dus worden of de verkoop die plaatsvindt via de elektronische marktplaats, die toegankelijk is vanaf het grondgebied waarop het merk geldig is, bestemd is voor consumenten van dat grondgebied. Onduidelijk is wanneer de verkoop bestemd is voor consumenten op het grondgebied bestreken door het merk. Zeker als de verkoop vergezeld gaat van een vermelding van de landen waarnaar de verkoper bereid is het product te verzenden.

- Mag eBay adword advertenties gebruiken voor via haar website door klanten-verkopers aangeboden waren? De adword advertenties moeten in elk geval de identiteit van de beheerder van de elektronische marktplaats vermelden, alsook het feit dat de merk-producten die voorwerp zijn te koop worden aangeboden op de door hem beheerde marktplaats. Zo niet, dan is er sprake van merkinbreuk, aldus het Hof.

5. Interflora v. Marks & Spencer

HvJ EU

22 september 2011

Interflora is een wereldwijd opererende bloemenbezorgdienst met een bekend netwerk van aangesloten bloemisten. Ze heeft het teken Interflora als merk geregistreerd. Marks & Spencer is een Britse detailhandel die ook een (online) bloemenbezorgdienst exploiteert. Marks & Spencer heeft het merk Interflora als adword bij Google geregistreerd. De zoekopdracht "Interflora" levert onder andere de volgende advertentie op:

M & S Flowers Online

www.marksandspenceronline.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 PM for next day delivery

Interflora wil optreden tegen het gebruik van haar merk als adword door Marks & Spencer. Ook in deze zaak worden prejudiciële vragen aan het HvJ EU gesteld. Het gaat in deze zaak om een zeer bekend merk. Het Hof maakt duidelijk dat bekende merkhouders een ruimere bescherming toekomt, en zij onder omstandigheden kunnen optreden tegen adword gebruik van een bekend merk door concurrenten.

In het arrest maakt het Hof duidelijk dat merkhouders alleen tegen het gebruik van hun merk als adword kunnen optreden als één van de functies van het merk worden aangetast. Het gaat daarbij om door het Hof als wezenlijk bestemde herkomstaanduidingsfunctie, maar ook om de investeringsfunctie (en reclamefunctie). Het Hof benadrukt dat niet alleen de wezenlijke herkomstaanduidingsfunctie, maar ook andere functies van het merk zijn beschermd. Ook die mogen niet door concurrenten worden aangetast.

Onder verwijzing naar de eerdere Google France-uitspraak herhaalt het Hof "dat het door de adword advertenties voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk [is] om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde". Daarbij kan ook de algemene marktkennis van de internetgebruiker een rol spelen.

Voor het eerst behandelt het Europese Hof de investeringsfunctie van het bekende merk als zijnde een beschermde functie. Het gaat dan om de functie van het merk de reputatie te behouden die consumenten kan aantrekken en aan de merkhouder kan binden. Als die functie wordt aangetast door het adword gebruik, kan dat worden verboden. Dat is anders bij de reclamefunctie: het feit dat de merkhouder zijn marketing-inspanningen moet opvoeren ten gevolge van de handelwijze van de concurrent is op zichzelf niet voldoende om een inbreuk op de reclamefunctie aan te nemen.

Bekende merken kunnen ook optreden indien er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk. Daarvan kan sprake zijn indien door het adword gebruik het merk tot een generieke term verwordt. Daarvan kan ook sprake zijn indien het bekende merk als adword wordt geselecteerd, indien daardoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het merk. Van dat laatste is in elk geval sprake indien imitaties van de producten van de bekende merkhouder worden aangeboden. Echter, als de reclame slechts een alternatief voorstelt voor de waren van de bekende merkhouder zonder dat het bekende merk verwatert, en zonder dat één van de functies van het bekende merk worden aangetast, is er sprake van eerlijke concurrentie.

De nationale rechters zullen met toepassing van al deze criteria moeten beoordelen of de aan hen voorgelegde adword advertenties al deze toetsen kunnen doorstaan.

6. Cruise Travel v. Cruise Factory

Rechtbank Amsterdam

10 juni 2009

Cruise Travel en Cruise Factory zijn elkaars concurrenten. Beiden bieden vakantie-reizen aan, onder andere via internet. Cruise Factory heeft als adword "Cruise Travel" geregistreerd en volgens Cruise Travel maakt Cruise Factory daarmee een inbreuk op haar merk en handelsnaam. De zoekopdracht Cruise Travel bij Google levert de volgende adword advertentie op:

www.cruisefactory.nl

Betaalbare cruisevakanties.

Ook in combinatie met landarrangementen.

De rechtbank oordeelt als volgt over de gestelde inbreuk:

"4.4 Cruise Travel zou zich tegen het gebruik door Cruise Factory c.s. van het adword 'cruise travel' kunnen verzetten, indien dat gebruik in strijd is met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Daarvan is de rechtbank niet gebleken. Met het opgeven van het (onzichtbare) adword 'cruise travel' wordt niet de indruk gewekt dat er een commerciële band bestaat tus-sen Cruise Travel en Cruise Factory c.s. Na het intypen van de zoektermen 'cruise travel' verschijnt in het gele kader boven de resultatenlijst de verwijzing naar de website van Cruise Factory. Over het gebruik van de betreffende aanduidingen op de site van Cruise Factory is niets gesteld. De achter elkaar ingetypte zoektermen 'cruise' en 'travel' zijn beschrijvend voor de door Cruise Factory aangeboden diensten. Om die reden zal het relevante publiek, op zoek zijnde naar een cruise, ze ook gebruiken. Het relevante publiek zal, gebruik makend van Google, niet de indruk hebben dat er een commercieel verband bestaat tussen de diverse ondernemingen die in de resultatenlijst verschijnen. Het weet dat het geconfronteerd zal worden met diverse aanbieders. Dit wordt niet anders omdat Cruise Factory, gebruik makend van de diensten die Google aanbiedt, boven de resultatenlijst in het gele kader verschijnt en Cruise Travel houdster is van een beeldmerk waarvan de beschrijvende woorden 'cruise' en 'travel' deel uitmaken."

Daarnaast concludeert de rechtbank dat er geen feiten of omstandigheden zijn die de stelling onderbouwen dat Cruise Factory ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het merk van Cruise Travel. De vorderingen van Cruise Travel worden dus afgewezen.

7. Cruise Travel v. Cruise Factory HOGER BEROEP

Gerechtshof Amsterdam

28 december 2010

Na ongelijk te hebben gekregen bij de rechtbank in Amsterdam gaat Cruise Travel in hoger beroep bij het hof in Amsterdam. Volgens Cruise Travel heeft de rechtbank het door haar gestelde feitencomplex miskend. Bij de zoekopdracht Cruise Travel verschijnt nog steeds de volgende adword advertentie:

www.cruisefactory.nl

Betaalbare cruisevakanties.

Ook in combinatie met landarrangementen.

Het hof oordeelt als volgt:

4.3.1. Cruise Factory heeft aangevoerd dat het gebruik van het tekstuele element van het (beeld)merk van Cruise Travel geen merkinbreuk oplevert omdat de woorden 'cruise' en 'travel' (ook in combinatie) beschrijvend zijn voor de diensten waarop het merk betrekking heeft en in de reiswereld ook veel gebruikt worden. Dit verweer slaagt. Evenals de losse woorden 'cruise' en 'travel' moet ook de (aaneengeschreven) combinatie daarvan als beschrijvend worden aangemerkt voor de diensten die door Cruise Travel onder het reeds genoemde beeldmerk worden aangeboden (reizen met cruiseschepen, of, zoals Cruise Travel het zelf omschrijft – vgl. inleidende dagvaarding onder 1 en 11 - "cruise reizen"). Dit brengt mee dat het wordelement 'cruisetravel' op zichzelf – dit wil zeggen zonder een daaraan toegevoegd beeld-element – niet geschikt is om de desbetreffende diensten te onderscheiden en dat het gebruik van dat wordelement door een derde geen inbreuk maakt op het beeldmerk waarin het is verwerkt. Dat het een combinatie van twee Engelse woorden betreft maakt dit niet anders; in de doorgaans internationaal georiënteerde reisbranche is immers het Engels een veel gebruikte taal, ook in de Benelux.

4.3.2. Cruise Travel heeft in dit verband nog aangevoerd dat het hierbedoelde woordelement door inburgering onderscheidende kracht heeft verkregen, maar zij heeft dit betoog - mede in het licht van het feit dat inschrijving van het door op 8 maart 2010 door haar gedeponeerde woordmerk 'Cruisetravel' door het Benelux-Bureau voorlopig is geweigerd - onvoldoende feitelijk toegelicht. Het hof zal het door Cruise Travel in dit verband gedane, overigens ook onvoldoende gespecificeerde, bewijsaanbod derhalve passeren.

4.3.3. Hieruit volgt dat het gebruik van de adwords/zoektermen 'cruise travel' en 'cruisetravel' naar oordeel van het hof geen merkinbreuk oplevert in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE. Op de vraag of zich een rechtvaardiging voor dit gebruik c.q. een beperking van het uitsluitend recht voordoet als bedoeld in artikel 2.23 BVIE behoeft derhalve niet te worden ingegaan.

De vorderingen van Cruise Travel worden dus ook door het hof afgewezen.

Omdat het merk Cruisetravel slechts van beschrijvende aard is, is er geen sprake van een merkinbreuk.

8. Travel Card Nederland B.V. v. Multi Tank Card B.V.

Voorzieningenrechter, Rechtbank Haarlem

4 mei 2010

Travel Card (van LeasePlan) en Multi Tank Card exploiteren beiden een tankpassysteem waarmee bij tankstations getankt kan worden. Travel Card doet dat sinds 1984 onder de naam TRAVELCARD en heeft haar merk geregistreerd. Multi Tank Card gebruikt de aanduiding "Travelcard" als adword bij Google. Bij de zoekopdracht Travelcard verschijnt onder andere de volgende adword advertentie van Multi Tank Card:

Travelcard?

www.MTC.nl/Travelcard

Nu als integrale benefit bijMTC

Dé tankpas voor zakelijk Nederland

Travel Card vordert dat het Multi Tank Card wordt geboden om iedere inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Travel Card en iedere misleidende en jegens Travel Card ongeoorloofde (vergelijkende) reclame te staken en gestaakt te houden waaronder in ieder geval gebruik van het merk TRAVELCARD of van daarmee overeenstemmende tekens als adword, in advertenties of als onderdeel van een url.

De voorzieningenrechter concludeert dat de aanduiding TRAVELCARD niet geschikt is om als merk te dienen omdat deze slechts beschrijvend is. De Travelcard van LeasePlan was oorspronkelijk een creditcard waarmee klanten hun 'travel costs' konden betalen. Tanken houdt zo'n direct verband met reizen ('travel') dat het als een uitvloeisel daarvan geldt. De rechtbank oordeelt:

"5.6. ... Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is de aanduiding TRAVELCARD dan ook beschrijvend voor de branche waarin partijen opereren en mist zij - ook als geheel - ieder onderscheidend vermogen. Dat de aanduiding TRAVELCARD als gevolg van inburgering (alsnog) voldoende onderscheidend vermogen heeft gekregen is niet aannemelijk geworden. Haar stelling dat TRAVELCARD een bekend merk is, heeft Travel Card onvoldoende gesubstantieerd om het voorgaande anders te doen zijn."

Volgens Travel Card maakt Multi Tank Card met de advertenties op Google misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame. Ook deze stellingen worden gepasseerd:

“5.9. Travel Card stelt dat Multi Tank Card met de gewraakte Google-advertenties misleidende, althans (ongeoorloofde) vergelijkende reclame heeft gemaakt in de zin van artikel 6:194 respectievelijk 6:194a BW. Wat daar ook van zij heeft Multi Tank Card de beweerdelijk misleidende c.q. vergelijkende reclame, alsmede de verwijzing naar de naam TRAVELCARD in haar url, reeds verwijderd. Van enige (al dan niet misleidende dan wel vergelijkende) reclame is dan ook thans geen sprake meer. Daar Multi Tank Card bovendien bij akte (en ter zitting mondeling) onvoorwaardelijk heeft toegezegd dergelijke advertenties te staken en gestaakt te houden en voorts geen vergelijkbare reclame-uitingen (meer) te (zullen) doen, op straffe van een vrijwillig te verbeuren dwangsom, heeft Travel Card naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen belang bij haar vorderingen.”

Multi Tank Card mag gebruik blijven maken van het adword TRAVELCARD. De rechtbank neemt thans geen misleidende of vergelijkende reclame aan omdat Multi Tank Card de aanduiding Travelcard uit de url heeft verwijderd. Mogelijk zou er dus wel sprake geweest van (ongeoorloofde) misleidende dan wel vergelijkende reclame als het woord Travelcard wel in de url zou staan.

9. Travel Card Nederland B.V. v. HOGER BEROEP Multi Tank Card B.V.

Gerechtshof Amsterdam

28 december 2010

In een eerdere procedure bij de rechtbank zijn de vorderingen van Travel Card Nederland B.V. om Multi Tank Card B.V. te verbieden inbreuk te maken op haar merkrechten afgewezen. De rechtbank Haarlem vond dat de aanduiding travelcard te beschrijvend is voor de branche waarin wordt gewerkt en dat het merk onderscheidend vermogen mist.

Travel Card Nederland B.V. stelt zich bij het hof eerst op het standpunt dat travelcard niet slechts beschrijvend is. Het hof oordeelt hierover als volgt:

“4.3.1. TC stelt zich naar het voorlopig oordeel van het hof terecht op het standpunt dat de aanduiding ‘travelcard’, en derhalve het onderhavige woordmerk in zijn geheel beschouwd, niet als een (in de Benelux) gebruikelijke of voor de handliggende omschrijving van een tankpas(systeem) kan worden aangemerkt. Het teken ‘travelcard’ heeft in zoverre in dat specifieke kader wel (enig) onderscheidend vermogen en stelt aldus het relevante publiek in staat om de betrokken diensten als afkomstig van een onderneming te onderscheiden. Dat het relevante publiek bij het horen van de bestanddelen travel en card een verband zal leggen met reizen en betaal- en kredietkaarten is niet voldoende om hier anders over te oordelen. Aangenomen moet derhalve worden dat sprake is van een rechtsgeldig merk, zij het met een zwak onderscheidend vermogen en een navenant beperkte beschermingsomvang.”

Vervolgens gaat het hof in op het gebruik van het merk travelcard als adword door Multi Tank Card B.V.:

“4.4. Het gebruik van het (aaneengeschreven) adword ‘travelcard’ door MTC teneinde internetgebruikers op de door haar aangeboden diensten te attenderen doet, gelet op de evidente verwijzing naar het teken waaronder TC haar diensten op de markt brengt, verwarringsgevaar ontstaan met betrekking tot de herkomst van de aangeboden diensten en vormt naar het voorlopig oordeel van het hof inbreuk op het merkrecht van TC waartegen deze zich (in ieder geval) op grond van artikel 2.20

lid 1 sub b BVIE kan verzetten. In verband met het beschrijvende karakter van de bestanddelen van dat merk geldt dit echter niet voor het gebruik als zoekterm van de afzonderlijke woorden 'travel' en 'card' noch voor de combinatie daarvan als de woorden los worden geschreven. Mede gelet op het bepaalde in artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE brengt het feit dat het om een betaalkaart (card) gaat die bestemd is om brandstof te betrekken voor het vervoer/reizen (travel) per auto mee dat het gebruik van de hierbedoelde zoektermen concurrenten in beginsel vrij moet staan.'

Het hof maakt dus een onderscheid tussen 'travelcard' en 'travel card'. De losse woorden uit een geldig merk kunnen als adword worden gebruikt zonder daarmee een merk-inbreuk te plegen omdat de losse woorden slechts beschrijvend zijn. Aan de aan elkaar geschreven combinatie komt bescherming toe.

10. Tempur v. Energy+

Voorzieningenrechter, Rechtbank 's Gravenhage

20 december 2010

Tempur en Energy+ zijn allebei producenten van traagschuimmatrassen. De producten van Tempur zijn door de NASA erkend en Tempur is een ingeschreven gemeenschapsmerk. Energy+ heeft onder andere het woord “tempur” als adword geregistreerd bij Google. Na een zoekopdracht met het woord “tempur” verschijnen de volgende advertenties:

Drukverlagend topmatras

www.Energy-Plus.info/Matras

Doorslapen tot de ochtend.

Mogelijk met drukverlagend kwaliteitsmatras.

Drukverlagend matras

Wakker worden zonder rugpijn?

Gratis 14 dagen Thuis Proefslapen

www.Medi-Active.nl/Matrassen

Tempur vordert voor de rechtbank een verbod op de merkinbreuk en een verbod op misleidende en ongeoorloofd vergelijkende reclame. De rechtbank oordeelt dat het gebruik van merken als adwords noodzakelijk is voor een doeltreffende vergelijkende reclame op internet maar dat de adword advertenties van Energy+ te ver gaan. Deze advertenties zijn een ongeoorloofde vergelijkende reclame en vormen daarmee een inbreuk op het merk van Tempur. De rechtbank formuleert het als volgt:

“4.5. In dit geval voldoet de wijze waarop Energy+ met de adwords reclame maakt echter om andere redenen niet aan de voorwaarden voor een rechtmatige vergelijkende reclame en merkgebruik. De advertenties die verschijnen na invoering van de adwords maken namelijk geen, althans geen duidelijk onderscheid tussen de producten van Tempur en Energy+. De advertenties plaatsen producten van Tempur en Energy+ niet uitdrukkelijk tegenover elkaar en leggen ook niet de nadruk op een

merk van Energy+ of eigenschappen die de producten van Energy+ duidelijk onderscheiden van de TEMPUR-producten. Integendeel, Tempur heeft er terecht op gewezen dat in de advertenties juist voornamelijk generieke aanduidingen staan, zoals "drukverlagend topmatras" en "kwaliteitsmatras", die in ieder geval mede kunnen verwijzen naar TEMPUR-producten. De enige verwijzing naar Energy+ die de advertenties bevatten ligt besloten in de link naar de websites van Energy+ in de vorm van de domeinnaam www.energy-plus.info/matras of www.medi-active.nl/matrassen.

De rechter oordeelt verder (op basis van het Google-arrest van het HvJ EU) dat de advertenties het onmogelijk of moeilijk maken voor de consument om te weten van wie de matrassen in de advertentie afkomstig zijn. Mocht dat niet zo zijn dan is er in ieder geval een oneerlijk voordeel ten gevolge van de bekendheid van het merk Tempur omdat de advertenties de producten van Tempur en Energy+ niet duidelijk van elkaar onderscheiden. Het merk Tempur wordt op zijn minst impliciet genoemd en dat kan tot gevolg hebben dat het publiek de reputatie van de producten van Tempur toeschrijft aan de producten van Energy+. Daarbij weegt mee dat de advertenties juist de eigenschappen benadrukken waarop de reputatie van het merk TEMPUR is gebaseerd. Het voordeel dat hieruit voor Energy+ voortvloeit, is oneerlijk omdat Energy+ zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, van de commerciële inspanning die Tempur heeft gedaan om de reputatie van het merk te creëren en te onderhouden profiteert.

11. Tempur v. Medicomfort

Voorzieningenrechter, Rechtbank 's Gravenhage

4 februari 2011

Naast de procedure tegen Energy+ procedeert Tempur ook tegen een andere producent van traagschuimmatrassen: Medicomfort. Ook Medicomfort maakt gebruik van het adword "tempur". Na het intoetsen van het zoekwoord "tempur" bij Google verschijnt de volgende adword advertentie:

Toe aan een nieuw matras?

Bestel Medicomfort Matras.

Tot 40% Goedkoper dan de andere Topmerken!

Medicomfortmatras.nl

Wederom vordert Tempur een verbod op de merkinbreuk en een verbod op anderszins onrechtmatig profiteren van de reputatie van de merken. Waar de rechter vond dat Energy+ een merkinbreuk pleegde geldt dat volgens de rechtbank niet voor Medicomfort. Het verschil tussen de beide advertenties is dat Medicomfort zich in zijn advertentie onderscheidt van andere topmerken. Energy+ noemde alleen de 'topmatrassen' of 'kwaliteitsmatrassen' waarvoor reclame werd gemaakt uitdrukkelijk, maar plaatste die matrassen niet uitdrukkelijk tegenover producten van derden.

Tempur betoogt dat het publiek het teken 'Medicomfort' niet zal opvatten als aanduiding van de herkomst van de matrassen omdat het een samentrekking is van de beschrijvende termen 'medisch' en 'comfort'. Volgens de rechtbank brengt dat weliswaar mee dat het teken niet uitblinkt in onderscheidend vermogen, maar het teken heeft naar voorlopig oordeel wel voldoende onderscheidend vermogen omdat het wordt gebruikt in een vergelijking met 'andere topmerken'. Dat veronderstelt dat Medicomfort ook een (top)merk is.

Volgens de rechtbank is het voor het publiek dus niet moeilijk, laat staan onmogelijk, om de herkomst van de in de advertentie aangeboden matrassen vast te stellen. Aangezien er volgens de rechtbank met de adword advertentie is voldaan aan de voorwaarden van vergelijkende reclame kan er geen sprake zijn van een merkinbreuk.

12. Tempur v. Medicomfort HOGER BEROEP

Hof 's Gravenhage

22 november 2011

Deze zaak betreft het bekende merk Tempur en is het vervolg op de uitspraak van de voorzieningenrechter op 4 februari 2011. In deze zaak past het Hof voor het eerst de kaders toe die door het HvJ EU in een viertal arresten in 2010 en 2011 zijn gegeven. Medicomfort heeft bij Google het merk "Tempur" als zoekterm gekocht en daar adword advertenties aan gekoppeld. De zoekopdracht "tempur" levert bij Google onder andere het volgende resultaat op:

Toe aan een nieuw matras?

Bestel Medicomfort Matras.

Tot 40% Goedkoper dan de andere Topmerken!

Medicomfortmatras.nl

Het HvJ EU heeft als algemene regel gegeven dat er sprake is van merkinbreuk als het voor het publiek onmogelijk of moeilijk is om te weten of de aangeprezen producten van de merkhouders zijn of van een aan de merkhouders economisch verbonden onderneming of juist van een derde. Volgens Tempur was dat in dit geval aan de orde. Het Hof Den Haag oordeelt echter anders en neemt aan dat

"het internetpubliek in het huidige tijdsgewricht, gelet op zijn kennis van en ervaring met de werking van het internet in het algemeen en zoekmachines in het bijzonder, van welke ervaring deel uitmaakt en vermelding van advertentie of advertenties dan wel gesponsorde links in het gekleurde kader links of boven de advertenties aan de rechterzijde van het scherm, op de hoogte is van het feit dat wanneer hij op de zoekpagina van Google of een andere aanbieder van zoekmachines een merknaam als zoekwoord intypt, niet alleen aan de merkhouders gelinkte zoekresultaten verschijnen maar ook advertenties van derden".

Vervolgens analyseert het Hof de gewraakte advertentie en oordeelt dat de inhoud van de advertentie niet te vaag is, maar door het internetpubliek zal worden gezien als het aanbod van een alternatief voor Tempur matrassen. Het hof motiveert dit oordeel als volgt:

1. De tekst van de hyperlink in de advertentie is algemeen gesteld;
2. De inhoud van de advertentie maakt duidelijk dat de aanbieder zichzelf "Medicomfort" noemt;
3. De aangeboden producten worden afgezet tegen "de andere topmerken" en de internetgebruiker kent Tempur als topmerk;
4. Het merk Tempur komt niet voor in de advertentie.

Van verwarring omtrent de herkomst van de aangeboden matrassen zal daarom volgens het Hof geen sprake zijn.

Het beroep van Tempur op verwatering van haar merk wordt afgewezen. Daar is alleen sprake van, volgens het hof, als de advertentie het publiek niet in staat stelt te bepalen of de aangeprezen producten niet van de merkhouders maar van een concurrent zijn. In dit geval zal het internetpubliek de advertentie zien als het aanbod van een alternatief voor Tempur matrassen, aldus het hof. Ook het beroep op afbreuk aan de reputatie van het merk slaagt niet: er is al vastgesteld dat het internetpubliek de gewraakte advertentie ziet als een aanbod van een alternatief voor Tempur matrassen en het publiek zal dus geen verband zal leggen tussen de in die advertentie aangeprezen producten en de producten van Tempur. Van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit een bekend merk is ook geen sprake: het hof overweegt hierover dat dit in beginsel ongeoorloofd is tenzij er een geldige reden is. Een geldige reden is niet aanwezig wanneer er imitaties worden aangeboden. Maar een geldige reden is volgens het hof wel aanwezig indien in de advertentie een alternatief voor de merkproducten wordt aangeboden. En dat is volgens het hof in dit geval aan de orde.

13. BVBA Melan v. Team LC Concept B.V.

Voorzieningenrechter, Rechtbank Breda

3 maart 2011

Melan is de producent van Happy Lights, een slinger met kleine katoenen ballen waar een lichtje in zit. Ze handelt onder de naam Happy Lights en heeft een webshop www.happylights.be. Ze heeft een beeldmerk (klasse 11, verlichting) gedeponereerd van een lichtslinger waar het woord Happy Lights in voorkomt.

LC Concept verkoopt een speelgoedhelicoptertje met LED verlichting met de naam Happy Lights en daarnaast ook identieke lichtslingers als Melan onder de naam Cotton Ball Lights. LC Concept heeft het woordmerk Happy Lights gedeponereerd voor klasse 28 (speelgoed). LC Concept heeft een website op www.happylights.nl. Op deze website is een plaatje van de speelgoedhelicopter (waar niet op doorgelikt kan worden) en een plaatje van de lichtslinger (dat is een link naar de webshop waar de lichtslingers gekocht kunnen worden). Op de website domineert in grote letters "Happy Lights" met afbeeldingen van de lichtslingers.

LC concept maakt gebruik van het adword "happy lights". Zoeken op deze woorden levert een adword advertentie op die doorverwijst naar de website www.happylights.nl. Melan vordert onder andere het staken van het gebruik van het adword "happy lights".

De rechtbank oordeelt eerst over de website:

"3.8 ...De inrichting van de website www.happylights.nl was en is er evident op gericht om middels het onbeduidende product van de speelgoedhelicoptertjes - waarop zelfs niet kon worden doorgelikt!- te profiteren van de aantrekkingskracht en de reputatie van het merk van Melan, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die Melan heeft geleverd om het imago van haar merk te creëren en te onderhouden."

En vervolgens over het gebruik van adwords voor deze website:

"3.9 ...Richtinggevend is de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 23-03-2010, C-236/08; C-237/08; C-238/08, LjN: BN 1584. De houder van een merk is gerechtigd een adverteerder te verbieden om

op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door de adverteerders zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoek-machine-advertentiedienst op internet (Adword), reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer de reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde. In dit geval schiep de beschreven internetsite www.happylights.nl voor de gemiddelde internetgebruiker de genoemde moeilijkheid. De lichtslingers aan de rechterzijde zijn ook feitelijk aangezien voor de lichtslingers van Melan. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter was de site doordacht opgezet, en welbewust gericht op het stichten van verwarring en het profiteren van reputatie."

De rechter wijst de vordering toe voor zover de adwords worden gebruikt voor reclame voor de lichtslingers. De adwords mogen wel worden gebruikt voor het speelgoedhelicoptertje.

14. De Scheidingsplanner B.V. v. Scheidingskantoor [X] B.V.

Voorzieningenrechter, Rechtbank Leeuwarden

24 augustus 2011

Scheidingsplanner en Scheidingskantoor [X] zijn elkaars concurrenten. Beiden geven juridische en financiële adviezen over het beëindigen van relaties. Scheidingsplanner heeft drie beeldmerken geregistreerd. Op 22 juni 2011 heeft ze het woordmerk scheidingsplanner gedeponneerd en dit woordmerk is op 8 juli 2011 middels een spoedinschrijving geregistreerd.

Terzake de spoedinschrijving heeft Scheidingsplanner aan Scheidingskantoor gesommeerd een onthoudingsverklaring te tekenen. Volgens Scheidingsplanner maakt Scheidingskantoor inbreuk op haar merken onder andere door scheidingsplanner, scheidingsplan en scheidings-planner als adwords te hebben geregistreerd. Voor de rechter ligt nu een vordering om scheidingskantoor [X] te verbieden gebruik te maken van de merken scheidingsplanner, scheidingsplan en vergelijkbare woorden.

De voorzieningenrechter overdeelt als volgt:

“4.3.13 ... Volgens De Scheidingsplanner is het voor de consument bij het intikken van de door Scheidingskantoor [X] gebruikte trefwoorden ‘Scheidingsplanner’, ‘scheidingsplanner’, ‘De Scheidingsplanner’ en ‘de Scheidingsplanner’ niet duidelijk dat zij middels de getoonde link niet verwezen wordt naar de merkhouders De Scheidingsplanner of één van haar franchisenemers maar naar Scheidingskantoor [X]. Deze onduidelijkheid wordt versterkt doordat in de advertentie van Scheidingskantoor [X] de woorden (De) Scheidingsplanner vetgedrukt staan afgebeeld en Scheidingskantoor [X] in haar advertentie op geen enkele wijze de indruk wegneemt dat zij is gelieerd aan De Scheidingsplanner. Scheidingskantoor [X] heeft het verwarringsgevaar slechts betwist met de stelling, onder verwijzing naar het aantal ‘hits’, dat het woord scheidingsplanner onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Echter, hiervoor is reeds overwogen dat deze stelling wegens een gebrek aan onderbouwing niet gevolgd kan worden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is aldus op grond van het voorgaande voorshands voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van verwarringsgevaar in de hiervoor bedoelde zin.”

Scheidingskantoor [X] moet het gebruik van de adwords dus staken.

15. Scheidingskantoor [X] B.V. v. De Scheidingsplanner B.V.

HOGER BEROEP

Gerechtshof Leeuwarden

9 oktober 2012

In eerste aanleg heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat Scheidingskantoor [X] een inbreuk maakt op het merk van Scheidingsplanner, onder andere door het gebruik van adwords bij Google. Scheidingskantoor [X] heeft hoger beroep aangetekend.

In hoger beroep worden eerst de gestelde merkinbreuken behandeld. Intussen is de spoedinschrijving van het woordmerk scheidingsplanner geweigerd tegen welke weigering de Scheidingsplanner beroep bij het Bureau heeft ingesteld. Het hof is met Scheidingsplanner eens dat zolang op het beroep niet is beslist de rechthebbende op basis van het ingeschreven merk een vordering in kan instellen. Echter de vorderingen kunnen niet worden toegewezen als naar voorlopig oordeel van het hof er een gerede kans bestaat dat in de beroepsprocedure bij het Bureau tot doorhaling van het merk wordt besloten. In deze zaak is het hof van oordeel dat er een gerede kans is dat het woordmerk scheidingsplanner definitief wordt geweigerd. De vorderingen van Scheidings-planner op grond van het woordmerk worden dus afgewezen.

In eerste aanleg heeft Scheidingsplanner haar vorderingen mede gebaseerd op het handelsnaam-recht en onrechtmatig handelen. Met betrekking tot handelsnaaminbreuk oordeelt het hof als volgt:

“23. Voor zover De Scheidingsplanner haar vorderingen heeft gebaseerd op het bepaalde in de artikel 5 Handelsnaamwet, overweegt het hof dat de vorderingen ook op die grond dienen te worden afgewezen, nu niet is gebleken dat Scheidingsmakelaar [X] het teken “de scheidingsplanner” als handelsnaam van haar onderneming heeft gevoerd. Het adverteren op Google met de naam de Scheidingsplanner kan, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet worden beschouwd als het voeren van een handelsnaam. Dit geldt ook voor het gebruik van het teken “scheidingsplanner” door Scheidingskantoor [X] op haar website www.scheidingscentrum-nederland.nl ter beschrijving van de fases van de scheiding”

Over het onrechtmatig handelen oordeelt het hof:

“28. Zelfs indien ervan moet worden uitgegaan, dat Scheidingskantoor [X] door het gebruik van de aanduiding “Scheidingsplanner” als trefwoord bij een zoekmachine als Google, welbewust heeft willen aanleunen bij de aanduiding Scheidingsplanner, dan nog kan dit enkele feit niet tot toewijzing van de door De Scheidingsplanner geformuleerde vorderingen leiden, nu het gebruik van de (onbeschermde) aanduiding “Scheidingsplanner” op zichzelf niet onrechtmatig is en door De Scheidings-planner geen, althans onvoldoende, bijkomende omstandigheden zijn gesteld die het handelen onrechtmatig maken.”

Na deze uitspraak mag Scheidingskantoor [X] dus weer gebruik maken van de adwords.

16. Spanolux v. Hofmans web

Voorzieningenrechter, Rechtbank 's-Gravenhage

26 april 2012

Spanolux is producent van vloerbekleding waaronder laminaat van het merk Balterio. Spanolux heeft dit merk ook geregistreerd. Spanolux maakt gebruik van een selectief distributiesysteem waar Hofmans web geen deel van uitmaakt. Hofmans heeft diverse malen geprobeerd toegelaten te worden tot het selectieve distributienetwerk maar dat is niet gelukt. Spanolux heeft Hofmans web gesommeerd om het gebruik van haar merken te staken en gestaakt te houden. Hofmans Web koopt het Balterio laminaat bij een handelaar in Duitsland, die het met toestemming van Spanolux op de markt brengt. Hofmans Web gebruikt in Nederland het adword "balterio" en maakt gebruik van een eigen logo waar het woord Balterio in voorkomt tezamen met de woorden "eigen import". Daarnaast staat de volgende mededeling op haar website:

"Eigen import Balteriovloeren.

VloerenVoordelig is een van de grootste internetverkopers van Balterio laminaatvloeren. Wij opereren volledig los van het Balterio Dealernetwerk en we onderhouden geen commerciële band met Balterio als merkhouders. Er is noch een officiële distributierelatie noch een commerciële relatie tussen de producent van Balterio en Vloerenvoordelig.nl. Door de grote hoeveelheden die wij aanbieden beschikken wij over eigen importkanalen. Hierdoor kunnen wij originele Balteriovloeren voordeliger aanbieden."

Spanolux vordert voor de rechter een verbod op de merkinbreuken. De rechter oordeelt als eerste dat er in principe sprake is van uitputting van de merkrechten:

"Hofmans Web betreft de producten van een Duitse onderneming, die op haar beurt de producten – zonder in dit verband relevante voorwaarden of beperkingen – afneemt van Spanolux. Daarmee is, gelet op het bepaalde in artikel 13 lid 1 GMVo respectievelijk artikel 2.23 lid 3 BVIE, in beginsel sprake van uitputting van de merkrechten van Spanolux. Spanolux kan zich daarom in beginsel niet verzetten tegen het gebruik van haar merken voor die waren, ongeacht of dit plaatsvindt op de website van Hofmans Web, als Adword of op andere wijze."

Spanolux brengt daar tegenin dat dat beroep op uitputting niet hoort te slagen omdat Spanolux een gegronde reden heeft om zich daar tegen te verzetten: de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band tussen Spanolux en Hofmans web bestaat en er wordt afbreuk gedaan aan de goede naam en reputatie van het merk. De rechtbank volgt Spanolux hier niet in:

“4.8. De voorzieningenrechter kan Spanolux hierin vooralsnog niet volgen. Ook gezien het grote aantal door Hofmans Web verkochte merken laminaat, is niet in te zien waarom het relevante publiek enige commerciële band tussen aangeboden merken (merkhouders) en Hofmans Web zal veronderstellen, nog daargelaten de uitdrukkelijke tekst op de website als onder 2.8 weergegeven en de vermelding ‘eigen import’... Spanolux heeft in dit verband verder nog gewezen op het overgenomen fotomateriaal en het gebruik van Adwords. Het eerste is thans echter achterhaald. Het gebruik van het merk in Adwords draagt niet bij aan de door Spanolux gestelde veronderstelling bij het publiek.

4.9. De gestelde (ernstige) reputatieschade acht de voorzieningenrechter voors- hands evenmin overtuigend. De voorzieningenrechter acht niet aannemelijk dat de kwaliteit van de bedrijfsvoering van Hofmans Web, die Spanolux kennelijk van minder niveau vindt dan wat zij van haar dealers verlangt, afstraalt op de reputatie van haar merken.”

De vorderingen van Spanolux worden allemaal afgewezen.

17. Oishii v. Oishii Gastro Events BVBA

Rechtbank Breda

6 juni 2012

Oishii exploiteert een Aziatisch restaurant in Hazeldonk bij Breda. Ze is houdster van de woord- en beeldmerken Oishii in de Benelux. Oishii Gastro Events (OGE) is een Belgisch bedrijf dat onder de naam Oishii een restaurant exploiteert in Aken, Duitsland en in Hasselt, België. Ook is OGE houdster van de domeinnaam www.oishii.be en gebruikt ze de onder andere het Google AdWord "Oishii".

Oishii begint een procedure tegen OGE omdat OGE, volgens Oishii, inbreuk maakt op haar merkrechten. Deze procedure loopt bij de rechtbank in Breda. OGE stelt dat de rechtbank Breda niet bevoegd is van de vordering kennis te nemen omdat de dagvaarding geen enkel aanknopingspunt biedt voor de bevoegdheid van deze rechtbank. Volgens Oishii vindt de inbreuk ook plaats in het arrondissement Breda omdat de inbreuk via het internet in heel Nederland plaats vindt.

De rechtbank oordeelt als volgt:

"5.3. Als uitgangspunt geldt dat het gebruik van een merkenrechtelijk beschermd teken op een website niet reeds in ieder land waarin dat merk beschermd is een onrechtmatige daad oplevert, op de grond dat de website vanuit dat land te raadplegen is. Daartoe moet aan nadere voorwaarden zijn voldaan. De Hoge Raad acht daarbij van belang dat de website blijkens haar inrichting mede is gericht op potentiële deelnemers in Nederland. Of daarvan sprake is hangt af van de omstandigheden, zoals het top-level domain van de internetadressen (een organisatorisch of een geografisch domein), de taal waarin de websites zijn gesteld dan wel de taalkeuze mogelijkheden die de websites bieden en (andere) verwijzingen op de websites naar (een) bepaald(e) landen (Vitra/Classic Design, Gerechtshof 's-Gravenhage 20 maart 2008).

5.4. De websites van OGE voldoen niet aan de hiervoor genoemde nadere voorwaarden. De website www.oishii.be linkt door naar de vestiging van OGE te Aken. Gesteld noch gebleken is dat deze site zich richt tot het Nederlands publiek. De domeinnaam www.oishiihasselt.be linkt door naar de website van de vestiging van OGE te Hasselt. Niet alleen het woord "Hasselt", maar ook het .be toplevel in de domeinnaam ondersteunt de stelling van OGE dat zij zich met deze website richt

tot het Belgische publiek. De verdere inhoud van de website van OGE, meer speciaal de daarop vermelde links van partners die zich eveneens op de Belgische markt richten, is een aanwijzing dat de website zich niet mede richt tot het Nederlandse, maar veeleer tot het Belgische publiek."

"5.5. Dat bij een zoekopdracht naar het woord OISHII op google.nl als resultaat eerst www.oishii.be en www.oishii.de verschijnt en daarna www.oishiirestaurant.nl is het gevolg van de inkoop door OGE van de Google Adwords "Oishii" en "Hasselt". Dit is echter niet een aanwijzing dat OGE zich specifiek op Nederland richt, aangezien beide websites linken naar de Duitse vestiging van OGE in Aken. Bovendien heeft OGE toegelicht dat zij de genoemde Adwords niet specifiek voor Nederland, maar voor geheel het Google-domein heeft gekocht. Dat zoeken op de termen OISHII en HASSELT via google.nl als eerste resultaat oplevert www.oishiihasselt.be, is niet relevant voor eventuele merkinbreuk in Nederland, aangezien door de zoekopdracht met het woord HASSELT verwarring met de vestiging van Oishii in Nederland is uitgesloten en dit zoekresultaat een website oplevert die is gericht op de Belgische markt."

De rechtbank verklaart zich vervolgens onbevoegd.

18. Prescan v. Privatescan

Rechtbank 's Gravenhage

22 augustus 2012

Prescan en Privatescan zijn twee bedrijven die preventief medisch onderzoek aanbieden. Prescan heeft de onder andere de woordmerken Prescan en Total Body Scan geregistreerd. Prescan vordert een verbod op het gebruik van de adwords “prescan”, “pre scan”, “pre-scan” en “priscan”. Met betrekking tot de eerste drie adwords zijn in het verleden afspraken gemaakt in een overeenkomst: Privatescan zou het gebruik van deze adwords staken en gestaakt houden. De rechtbank wijst het verbod op het gebruik van deze adwords dan ook toe. Met betrekking tot het adword “priscan” (waarover geen afspraken zijn gemaakt) oordeelt de rechtbank als volgt:

“3.23. Het gebruik van het teken “priscan” als Adword, dat door Privatescan c.s. niet gemotiveerd is betwist, valt niet onder de tussen partijen gesloten overeenkomst. De rechtbank zal ten aanzien van dit teken beoordelen of sprake is van de door Prescan gestelde merkinbreuk... Prescan heeft niet gesteld dat is voldaan aan de vereisten van artikel 2.20 lid 1 sub a, b of c BVIE (dan wel artikel 9 lid 1 sub a, b of c GMVo). Zo heeft Prescan niet gesteld dat het teken ‘priscan’ gelijk is aan het woordmerk PRESCAN (sub a), noch dat sprake is van verwarringsgevaar tussen ‘priscan’ en het woordmerk PRESCAN (sub b), noch dat het woordmerk PRESCAN bekend is (sub c). Dit betekent dat Prescan haar stelling dat sprake is van merkinbreuk ten aanzien van gebruik van het teken “priscan” als Adword onvoldoende heeft gesubstantieerd.”

Behalve met gebruikmaking van de merken van Prescan adverteert Privatescan ook op een andere manier met Google AdWords. Prescan heeft naar eigen zeggen veel geld geïnvesteerd in reclameactiviteiten. Zo is zij vier maal per jaar te gast bij het programma “Business Class” en adverteert zij wekelijks in dat programma. Ook heeft Prescan verschillende malen in het programma “Op uw gezondheid” opgetreden. Privatescan maakt gebruik van adwords behorende bij deze televisieprogramma's. De zoekopdrachten 'businessclass' en 'naar de kliniek' leveren de volgende adword advertenties op:

Business class Body Scan?

Vernieuwde Total Body Scan nu incl
Gratis MRI Scans t.w.v. € 990,=
www.privatescan.nl

Dé bodsyscan gezien op TV?

www.privatescan.nl Vernieuwde
BodyScan nu met GRATIS MRIscan
van de hele rug twv € 690,=

Over dit gebruik van adwords oordeelt de rechtbank als volgt:

“3.71. Naar het oordeel van de rechtbank is... vast komen te staan dat Privatescan de termen “business class”, “naar de kliniek” en “op uw gezondheid” als Adword dan wel als (on)zichtbare (zoek)term op haar website gebruikt om aan te haken bij de titels van de televisieprogramma's waar Prescan regelmatig in is verschenen. De rechtbank is met Prescan van oordeel dat door de wijze waarop Privatescan deze termen gebruikt, de maatmanconsument gemakkelijk in de onjuiste veronderstelling kan komen te verkeren van doen te hebben met de onderneming waarvoor hij in de betreffende televisieprogramma's reclame heeft gezien. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee sprake van misleiding van consumenten ten aanzien van de herkomst van de aangeboden diensten en handelt Privatescan c.s. daarmee onrechtmatig jegens haar concurrent Prescan.”

Na deze uitspraak is het Privatescan dus verboden om de adwords “prescan”, “pre scan” en “pre-scan” te gebruiken (op basis van de eerder gesloten overeenkomst). Bovendien mag zij niet aanhaken bij de reclame- en marketingactiviteiten van Prescan door gebruik te maken van adwords die bij die reclame- en marketingactiviteiten horen.

19. Dredging International N.V. v. Dredging International Gendringen B.V.

Gerechtshof Arnhem

18 september 2012

Dredging International houdt zich bezig met het terugwinnen van land, baggerwerkzaamheden, bodemsanering en verhuur van baggermaterieel. Het bedrijf gebruikt sinds 1974 deze handelsnaam. Dredging International Gendringen is opgericht in 1999 en is toeleverancier van baggermaterieel. Dredging International Gendringen maakt gebruik van Google AdWords en heeft daartoe het adword dredging international geregistreerd. Na invoeren van deze zoekterm verschijnt de volgende advertentie bij Google:

Dredging International | www.dredging-international.com

Dredgers, Zandzuigers, Saugbagger Dredging equipment
www.dredging-international.com

Dredging International vordert dat Dredging International Gendringen de inbreuk op haar handelsnaam, mede door het gebruik van adwords, staakt. In eerste aanleg heeft de rechtbank Zutphen bepaald dat er geen sprake is van een handelsnaaminbreuk. De handelsnaam Dredging International heeft geen tot weinig onderscheidend vermogen en binnen de baggerbranche mag een zekere mate van deskundigheid worden verwacht van het relevante publiek. Dredging International heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld. Het hof oordeelt als volgt:

“4.11 ... De baggerwereld is zeker een kleine wereld, maar dat sluit niet uit dat juist potentiële opdrachtgevers van Dredging International, die niet steeds tot het deskundige publiek zullen behoren, alsook leveranciers, werkzoekenden en andere geïnteresseerden via internet terechtkomen bij de niet beoogde partij. Dit gevaar is zonder meer aanwezig waar Dredging International Gendringen, zoals recent op internet, uitsluitend de handelsnaam Dredging International zonder de toevoeging

Gendringen gebruikt, maar er valt ook verwarringsgevaar bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek zoals hiervoor bedoeld te duchten wanneer Dredging International Gendringen daaraan wel de plaatsnaam Gendringen toevoegt. Dit vormt namelijk slechts een geringe afwijking. Net als bij Dredging International komt het immers veelvuldig voor dat bedrijven voor hun sub vestigingen aan hun handelsnaam een geografische aanduiding toevoegen. Daardoor zou gemakkelijk de onjuiste indruk kunnen worden gewekt dat Dredging International Gendringen onderdeel uitmaakt van Dredging International of haar concern dan wel dat het anderszins aan elkaar gelieerde ondernemingen zijn en/of dat de activiteiten van beide ondernemingen in elkaars verlengde liggen. De nadruk ligt immers niet op de toevoeging Gendringen maar op: Dredging International. Dit gevaar is toegenomen sinds Dredging International Gendringen zich via de (door haar gekochte) zoekwoorden dredging international bovenaan de zoekresultaten op internet manifesteert en daarmee haar wervingsgebied (verder) heeft verruimd naar een duidelijk internationaal niveau.”

Een handelsnaaminbreuk wordt aangenomen en deze wordt versterkt door het gebruik van de adwords “dredging international”. Dredging International Gendringen zal het gebruik van de adwords en de handelsnaaminbreuk moeten staken.

20. Stichting Pink Ribbon v. Désir International

Voorzieningenrechter, Rechtbank 's-Gravenhage

2 oktober 2012

Stichting Pink Ribbon is een goed doel dat aandacht vraagt voor borstkankeronderzoek en borst-kankerpatiënten. Ze organiseert daartoe evenementen en speciale acties. Eén van deze acties is de “Oktober Borstkankermaand” waarbij tal van bedrijven geld inzamelen voor de stichting of een gedeelte van hun winst afdragen. Pink Ribbon heeft woord- en beeldmerken geregistreerd.

Désir International is een internetwinkel gespecialiseerd in sieraden en bijoutherieën. In het verleden heeft zij meegedaan aan een speciale Pink Ribbon actie waarbij een gedeelte van de verkoopprijs aan de stichting werd gedoneerd. Daartoe bestond een licentieovereenkomst voor het gebruik van de merken van Pink Ribbon. Omdat Désir International de merken niet op de wijze als afgesproken was gebruikte is de licentieovereenkomst beëindigd en is ondubbelzinnig verzocht alle uitingen rondom Pink Ribbon van de website te verwijderen.

Ruim een jaar na het beëindigen van de overeenkomst komt de stichting er achter dat Désir opnieuw de merken van Pink Ribbon op haar website en als adword gebruikt. Bovendien gebruikt zij het merk op misleidende wijze (alsof de sieraden een preventieve werking hebben en borstkanker kunnen voorkomen). De zoekterm Stichting Pink Ribbon levert bij Google onder andere de volgende adword advertentie op:

Pink Ribbon bedels en sieraden tegen borstkanker

Pink Ribbon borstkanker armband Oktober
Bedelarmband Pink Ribbon tegen borstkanker

Pink Ribbon vordert bij de rechtbank een ex parte verbod op het gebruik van het merk Pink Ribbon door Désir International. Het verzoek met betrekking tot het adword gebruik is als volgt gemotiveerd:

“49. Ook hier is sprake van verwarringsgevaar bij het publiek, nu men eenvoudig zou kunnen denken dat X een officiële partner is van Stichting Pink Ribbon is. Nergens wordt vermeld dat men geen banden heeft met Verzoekster en/of haar activiteiten. Integendeel, Gerekwestreerde schurkt zo dicht mogelijk tegen (de look-and-feel van) Stichting Pink Ribbon aan. Voorts wordt ook middels de Adword-advertenties onrechtvaardig voordeel getrokken uit de reputatie van de Merken en afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen daarvan. Hierdoor wordt aan Stichting Pink Ribbon schade berokkend. Er bestaat geen geldige reden voor het gebruik van de tekens in de betreffende Adwords. Aldus is, mede op grond van vaste rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, ook het beschreven gebruik van de tekens door Gerekwestreerde in haar Adwords en verwarringwekkende Adword advertenties niet toegestaan.”

De rechtbank wijst het verzoek toe:

“3.1. beveelt gerekwestreerde binnen twee dagen na betekening van deze beschikking het in het verzoekschrift omschreven gebruik van het teken ‘Pink Ribbon’ en/of het Pink Ribbon lintje te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door de verkoop van sieraden onder deze tekens, het gebruik van deze tekens ter aanprijzing van sieraden op de webshop(s) die toegankelijk is/zijn via onder meer de website [...], alsmede ieder gebruik van het teken Pink Ribbon als Adword of in Adword advertenties, en gebruik van deze tekens op overige websites waaronder www.marktplaza.nl.”

21. Kitvoegen.nl v. Kitvoegen-renovatie.nl

Voorzieningenrechter, Rechtbank Rotterdam

27 november 2012

Kitvoegen.nl stelt dat het bedrijf Kitvoegen-renovatie.nl met haar handelsnaam en domeinnaam inbreuk maakt op de oudere handelsnaam van Kitvoegen.nl. Het handelen van Kitvoegen-renovatie.nl zou ook onrechtmatig zijn jegens Kitvoegen.nl. Daarnaast gebruikt Kitvoegen-renovatie.nl het adword "kitvoegen". Na het ingeven van een zoekopdracht met het woord kitvoegen bij Google verschijnt bovenin de zoekresultaten de volgende advertentie van Kitvoegen-renovatie.nl:

Als u voor kwaliteit gaat | kitvoegen-renovatie.nl

www.kitvoegen-renovatie.nl/

Voor het professioneel vervangen van uw kitvoegen.

De rechter beoordeelt eerst of de aanduiding kitvoegen.nl als handelsnaam wordt gebruikt en of deze handelsnaam, vanwege het beschrijvende karakter, enige beschermingsomvang geniet.

"5.4.3 De voorzieningenrechter is van oordeel dat geen sprake is van een beperkte beschermingsomvang van de handelsnaam kitvoegen.nl. De aanduiding 'kitvoegen' heeft voldoende onderscheidend vermogen (Sluis c.s. is van mening dat de naam bij het publiek niet bekend en ingeburgerd is, doch op grond van de door Kitvoegen.nl overlegde stukken is in voldoende mate het tegendeel aannemelijk geworden) en kan ook niet als louter beschrijvend worden aangemerkt".

De rechter komt mede tot dit oordeel omdat het woord kitvoegen niet in de Van Dale voorkomt. Vervolgens beoordeelt de rechter of de aanduiding kitvoegen-renovatie.nl ook als handelsnaam wordt gebruikt:

"5.5.1 Vooropgesteld zij dat een domeinnaam in beginsel niet meer of anders is dan een (internet)adres van de domeinnaamhouder en dat het registratiesysteem van domeinnamen werkt volgens het principe 'die het eerst komt, die het eerst maalt'...

5.5.2 Beslissend voor de vraag of het gebruik van een domeinnaam als een het voeren van een handelsnaam moet worden aangemerkt is mitsdien of, rekening houdende met de perceptie van het relevante publiek, onder de betreffende naam op commerciële wijze deel wordt genomen aan het handelsverkeer."

De voorzieningenrechter is van oordeel dat daarvan sprake is mede gezien het feit dat er in de disclaimer van de website meermalen over kitvoegen-renovatie.nl wordt gesproken inclusief een copyright notice.

Tenslotte moet beoordeeld worden of door het gebruik van de handelsnaam kitvoegen-renovatie.nl verwarring te duchten is:

"5.6.2. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de beide handelsnamen, in hun geheel beschouwd, een zo grote gelijkenis vertonen dat verwarringsgevaar te duchten is.

Er wordt dus een handelsnaaminbreuk geconstateerd. De voorzieningenechter wijst een gedeelte van de vorderingen, waaronder het verbod op het gebruik van bepaalde Adwords, toe.

22. SEB v. Philips

Rechtbank Den Haag

23 januari 2013

Tefal (SEB) en Philips produceren allebei een frituurpan die kan frituren zonder het gebruik van (of met slechts een heel klein beetje) olie. De frituurpan van Tefal heet de ActiFry en die van Philips heet Airfryer. Na invoeren van de zoekopdracht ActiFry bij Google verschijnt onderstaande adword advertentie:

Tip: friteuse zonder olie | philips.nl

Bereid uw eten met 80% minder vet met de nieuwe Philips Frituurpan.

www.philips.nl/airfryers

Tefal heeft aangevoerd dat de ActiFry de eerste friteuse is op basis van pulserende en circulerende heteluchttechniek en nog steeds het leidende product op het gebied van light-friteuses is. Daardoor zou de internetgebruiker bij het lezen van de reclameboodschap van Philips ervan uitgaan dat er een band bestaat tussen Tefal en Philips dan wel dat ze zouden samenwerken. De rechtbank oordeelt echter als volgt:

“10. Dat reeds het gebruik van de tekens “Tefal” en “ActiFry” als Adword door Philips c.s. de herkomstaanduidingsfunctie van de merken aantast, omdat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker door het enkele verschijnen van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap zich zal kunnen vergissen over de herkomst van de aangeboden waren, biedt... onvoldoende grond om te concluderen dat de herkomstaanduidingsfunctie wordt of kan worden aangetaast. Ook de omstandigheid dat de ActiFry de eerste friteuse op basis van heteluchttechniek is en nog steeds het leidende product op de markt voor lightfriteuses is, maakt nog niet dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker bij het zoeken met de trefwoorden “Tefal” en “ActiFry” denkt dat alle zoekresultaten dus van SEB c.s. of van aan SEB c.s. gerelateerde partijen afkomstig zijn... De advertentie en de wijze waarop die is gepresenteerd, geeft onvoldoende aanleiding te veronderstellen dat deze van SEB c.s. of van een aan SEB c.s. gerelateerde partij afkomstig is of dat het om een product van SEB c.s. gaat. Evenmin is de advertentie en de wijze waarop die is gepresenteerd, zodanig vaag dat de internetgebruiker niet kan vaststellen van wie de advertentie afkomstig is of wie de daarin genoemde producten aanbiedt.

Er wordt voorts geen schending van de investeringsfunctie aangenomen. Dat het gebruik van adwords er enkel toe leidt dat Tefal haar eigen inspanningen om reputatie (consumenten aan te trekken en te binden) te behouden of verkrijgen moet opvoeren, of dat een aantal consumenten haar mogelijk links laten liggen, is onvoldoende. Hoewel er geen sprake is van een vergelijking met de producten van Philips (de meest voor de hand liggende vergelijking is die met een conventionele friteuse, en 'Friteuse zonder olie' is niet zonder meer een verwijzing naar de Actifry) wordt er in de advertentie wel een alternatief aangeboden. De internetgebruiker zal de waren echter niet met die van Tefal in verband brengen. Er is om die reden geen afbreuk aan de merken.

Ten slotte wordt geen inbreuk aangenomen op de bekende merken van Tefal, omdat er een alternatief wordt aangeboden voor de waren van de merkhouders zonder dat een loutere imitatie van het merk wordt aangeboden. Ook is niet komen vast te staan dat sprake is van verwatering of afbreken van de reputatie van de merken.

De conclusie is dat merkinbreuk op grond van het voorgaande niet kan worden aangenomen.

23. OO B.V. v. Practicomfort B.V.

Voorzieningenrechter, Rechtbank Den Haag

18 april 2013

OO B.V. is een producent van trapliften en heeft onder meer het merk otolift geregistreerd. Practicomfort B.V. is een concurrent en heeft otolift als bij Google AdWords geregistreerd. Als men bij Google naar otolift zoekt verschijnt de volgende adword advertentie:

Otolift – Tip: Grootste Traplift aanbod – Traplift.nl

www.traplift.nl/

Otolift vind u op Traplift.nl

Traplift Modellen – Geef mij advies – Vrijblijvende offerte – Brochure Aanvragen

OO heeft Practicomfort gesommeerd om het gebruik van haar merk te staken. Practicomfort geeft hieraan gehoor maar komt later met een andere advertentie (waarbij zij ook gebruik maakt van het adword “otolift”). Die adword advertentie luidt:

Traplift kopen – Traplift.nl

www.traplift.nl/

Tip: Tijdelijk 10% korting op alle Traplift modellen uit 2012!

Traplift Modellen – Geef mij advies – Vrijblijvende offerte – Brochure Aanvragen

De rechtbank oordeelt over beide advertenties dat ze inbreuk maken op de merkrechten van OO. Bij de eerste (oude) advertentie maakt Practicomfort een inbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 sub a BVIE. Daarnaast is de herkomstaanduiding in het geding omdat de gemiddelde internetgebruiker zou kunnen denken dat de door Practicomfort aangeboden trapliften afkomstig zijn van OO (of een gelieerde onderneming). Over de tweede advertentie oordeelt de rechtbank het als volgt:

“dat door het gebruik van “otolift” in combinatie met voornoemde adword-advertentie voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk is om te weten of de trapliften waarop de (...) Adwordadvertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van X of een economisch met haar verbonden onderneming, dan wel, integendeel een derde. De tekst van de advertentie bevat immers slechts generieke aanduidingen van trapliften, die kunnen duiden op trapliften van zowel X als trapliften van derden. De advertentie maakt de internetgebruiker ook op geen enkele andere manier duidelijk dat Practicomfort geen trapliften van X verhandelt, maar daarvoor een alternatief biedt in de vorm van trapliften van derden. Door een advertentie die dermate vaag blijft over de herkomst van de aangeboden trapliften te laten verschijnen na invoering van het Adword “otolift” zou de gemiddelde internetgebruiker kunnen menen dat de aangeboden trapliften afkomstig zijn van X of een aan haar gelieerde onderneming. Daaruit volgt dat de herkomstaanduidingsfunctie van het merk OTOLIFT in het geding is.”

De verbodsvorderingen van OO B.V. worden dus toegewezen omdat de advertentie (te) vaag is over de herkomst van de aangeboden trapliften. Overigens had Practicomfort uitdrukkelijk erkend en zelf aangevoerd dat de gemiddelde internetgebruiker bij het lezen van deze advertentie ervan uit zal gaan dat het bedrijf “een Otolift” te koop aanbiedt. Practicomfort had bovendien verklaard dat zij geen tweedehands OTOLIFT trapliften heeft verkocht en bijna niets in voorraad heeft, waardoor haar beroep op uitputting van de rechten van de merkhouder van OTOLIFT niet opging.

24. Koelstra v. Van Asten c.s.

Voorzieningenrechter, Rechtbank Den Haag

22 oktober 2014

Koelstra is de producent van diverse soorten kinderwagens en buggy's. Van Asten verkoopt via meerder internetwinkels buggy's, onder andere van het merk Koelstra. Van Asten heeft via het Google AdWords programma onder andere het zoekwoord Koelstra prijzen geregistreerd. Zoeken op die twee woorden levert de volgende adword advertentie op:

Koelstra buggy's nu 59,99

Alle Koelstra buggy's uit voorraad leverbaar met laagste prijsgarantie.
www.buggyshop.eu

De rechter oordeelt dat deze advertentie misleidend is omdat de indruk wordt gewekt dat de buggyshop.eu het gehele assortiment van Koelstra aanbiedt en bovendien op voorraad heeft en direct kan leveren en dat tegen de laagste prijsgarantie. Nu van Asten heeft erkend dat ze in het geheel geen buggy's van Koelstra op voorraad heeft, is deze advertentie misleidend.

Van Asten gebruikt voor haar online winkel Babysupershop het adword "koelstra". Koelstra stelt dat dit een inbreuk op haar merk is omdat enerzijds ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het merk wordt getrokken en anderzijds schade aan de reputatie wordt toegebracht omdat er een economische band wordt gesuggereerd met Koelstra, waarbij gebruik wordt gemaakt van dump-prijzen. De rechter oordeelt als volgt:

"4.25. De wijze waarop Babysupershop gebruik maakt van keyword advertising tast de herkomstaanduidingsfunctie van het woordmerk Koelstra niet aan. De gemiddelde internetgebruiker die na het intoetsen van het woordmerk Koelstra in een zoekmachine, een advertentie van Babysupershop bij de advertenties aantreft en daarop klikt, komt op een website waarop duidelijk is vermeld van welke producenten de daarop aangeboden producten afkomstig zijn. Alleen bij de producten die daadwerkelijk van Koelstra afkomstig zijn is dat vermeld, bij andere producten zijn andere

merknamen vermeld. Daarmee weet de internetconsument onmiddellijk dat het hier niet gaat om de website van Koelstra of een onderneming waarmee zij een economische band heeft. Dat geldt ook als er geen Koelstra producten op die websites te koop worden aangeboden. Alle andere producten vermelden immers andere merken. De herkomstaanduidingsfunctie van het woordmerk Koelstra is daarom niet in het geding."

Bij een specifieke advertentie waarin een buggy werd vertoont die niet door Koelstra was gemaakt werd wel een inbreuk aangenomen. Vervolgens oordeelt de rechter dat in het algemeen niet gezegd kan worden dat het gebruik van de adwords de herkomst-aanduiding van het woordmerk Koelstra aantast. Ook van een aantasting van de investeringsfunctie is geen sprake: het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat door het gebruik van de adwords door van Asten het gebruik door Koelstra van het woordmerk ter verwerving of behoud van een reputatie, aanzienlijk wordt verstoord. De rechter komt dan ook tot het volgende slotoordeel:

"4.29. Een en ander leidt tot de conclusie dat het gebruik van het woordmerk Koelstra als keyword, anders dan in combinatie met het aanbieden van de Techno buggy, geen merkinbreuk vormt. Nu Van Asten c.s. al hebben verklaard de Techno buggy niet meer aan te zullen bieden, heeft Koelstra c.s. geen spoedeisend belang meer bij een verbod op gebruik van het woordmerk Koelstra als keyword in combinatie met het aanbieden van de Techno buggy, zodat de vordering tot het staken van merkinbreuk door keyword advertising in zijn geheel zal worden afgewezen."

© december 2014

Joost Becker, advocaat Intellectuele Eigendomsrecht en Internetrecht bij Dirkwager advocaten & notarissen N.V. te Arnhem, sectie IE-IT.

email: becker@dirkwager.nl, telefoon: 026-353 83 77

Disclaimer:

In dit eBook wordt algemene en beknopte informatie verschaft over een aantal juridische relevante ontwikkelingen op het gebied van zoekmachineadvertenties. Niet beoogd is juridisch advies te geven over concrete situaties. Het kan voorkomen dat, door tijdsverloop, specifieke informatie (deels) achterhaald of incompleet is. Hoewel veel zorg is besteed aan het opstellen van dit eBook, aanvaardt de auteur noch Dirkwager advocaten & notarissen N.V. enige aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.

Maak kennis met **Dirkzwager**
advocaten & notarissen

Advocatuur Arnhem

Postbus 3045
6802 DA Arnhem
Kantoor Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
T +31 (0)26 353 83 00
F +31 (0)26 351 07 93

Notariaat Arnhem

Postbus 111
6800 AC Arnhem
Kantoor Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
T +31 (0)26 365 55 55
F +31 (0)26 365 55 00

Advocatuur Nijmegen

Postbus 55
6500 AB Nijmegen
Kantoor Stella Maris
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen
T +31 (0)24 381 31 31
F +31 (0)24 322 20 74

Notariaat Nijmegen

Postbus 1104
6501 BC Nijmegen
Kantoor Stella Maris
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen
T +31 (0)24 381 27 27
F +31 (0)24 324 07 26

E info@dirkzwager.nl

I www.dirkzwager.nl