

## MERKGEBRUIK DOOR WEDERVERKOPERS

# Merkgebruik op internet en in sociale media

**De merkhouder heeft een alleenrecht op het gebruik van zijn merken. Niettemin dient hij het gebruik ervan - ook op internet en in sociale media - door wederverkopers, in bepaalde gevallen te dulden. Contractueel kan de positie van de merkhouder beter worden beschermd.**



Menno Heerma van Voss



Bindu de Knock

## Inleiding

Internet en sociale media bieden bedrijven tal van marketingmogelijkheden. De merkhouder heeft in beginsel een exclusief recht voor het gebruik van zijn geregistreerde merken<sup>1</sup>. Een - al dan niet geautoriseerde - wederverkoper, agent of retailer, die de merkproducten verhandelt, zal de merken willen gebruiken om die producten aan de man te brengen, zoals via internet en sociale media. Vraag is welk soort merkgebruik kan een merkhouder verbieden en moet hij dulden? En wat kan de merkhouder contractueel met zijn geautoriseerde wederverkopers nader afspreken? Waar in het navolgende gesproken wordt over 'wederverkoper' dient hieronder tevens 'agent' of 'retailer' te worden verstaan.

## Het merkenrecht

Een merk stelt een onderneming in staat met het publiek - groothandel, retail, professionele eindgebruikers en consumenten - te communiceren en haar producten en diensten te onderscheiden van die van de concurrenten. Een woord, een afbeelding (logo's), vormen, kleuren, klanken en combinaties daarvan, kunnen als merk fungeren, zolang ze onderscheidend zijn. Zodra het ook als merk is geregistreerd voor bepaalde waren (producten) en/of diensten, creëert het merkrechten. De merkhouder kan derden verbieden het merk of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke producten als door dat gebruik afbreuk kan worden gedaan aan een van de merkfuncties,

met name aan de herkomstfunctie.

Van dit laatste is sprake in geval van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. We spreken dan van een inbreuk op het merkenrecht.

Indien het merk bekend is, is er ook sprake van merkinbreuk, indien de derde het merk of overeenstemmend teken zonder geldige reden gebruikt voor producten of diensten en daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit (aangehaakt bij) of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk.

Tot slot, alleen onder het Benelux merkenrecht, wordt ook merkinbreuk aangenomen indien de derde het merk of overeenstemmend teken zonder geldige reden gebruikt, niet voor waren en diensten, maar bijvoorbeeld als handelsnaam van zijn onderneming en daardoor aangehaakt wordt bij of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk.

## Geen absoluut recht

Het merkenrecht biedt echter geen absoluut alleenrecht op het gebruik ervan. Met name wanneer het merkproduct door de merkhouder zelf of met zijn toestemming binnen de EER<sup>2</sup> op de markt is gebracht, kan de merkhouder zich niet verzetten tegen de feitelijke verdere verhandeling binnen de EER van deze merkproducten. Noch tegen het gebruik van de merken in gerelateerde marketingcampagnes, al dan niet via internet en sociale media<sup>3</sup>. Deze uitputtingsregel maakt de wederverkoop van merkartikelen en het maken van reclame daarvoor mogelijk. Zowel de geautoriseerde als de niet-geautoriseerde wederverkoper mag de merken gebruiken om de originele merkartikelen aan te prijzen. Dat is ook zo praktisch. Anders zou de wederverkoper zich moeten bedienen met kreten als: "te koop: televisies van die bekende producent uit Eindhoven".

Het geoorloofde merkgebruik is in beginsel wel beperkt tot het aanduiden van het merkproduct.

Zo mag het woordmerk "XXX" worden gebruikt op de website, webshop, Facebook en Twitteraccount en in Adwords-advertenties<sup>4</sup> (ook als trefwoord) om aan te duiden dat men die XXX-producten verkoopt.

Het gebruik van het logo (beeldmerk) en afbeeldingen<sup>5</sup> van het XXX-product is eveneens geoorloofd. Voor zover dat gebruik niet verder gaat dan nodig is om het publiek te informeren dat men het merkproduct verkoopt. Ook als de website of sociale media accounts van wederverkoper, waarop de merken worden gebruikt, niet de gewenste exclusiviteit of stijl uitstralen, maar die manier wel gebruikelijk is voor de branche, zal de merkhouder zich daar niet snel tegen kunnen verzetten.

## Uitputting is geen vrijbrief

Voorstaande is anders, indien de merken niet (alleen maar) worden gebruikt om de originele merkproducten te promoten. Bijvoorbeeld als de merken zijn gebruikt ten behoeve van namaakproducten of slechts om een concurrerend product aan te prijzen (als lokkertje). Let wel, het gebruik van een concurrerend merk in een vergelijkende reclame mag onder bepaalde voorwaarden wel.<sup>6</sup>

Ook het gebruik van het merk als - onderdeel van - de aanduiding van de onderneming (handelsnaam), webshop of sociale media account is vaak niet geoorloofd. In het bijzonder niet als daardoor bij het publiek een vage of misleidende indruk ontstaat. Als het publiek daardoor kan menen dat de onderneming, webshop, sociale media account van de merkhouder is of een daaraan gelieerde onderneming is, is dat merkgebruik te verbieden.

Als een wederverkoper van het merk XXX als domeinnaam XXXshop.nl heeft en Facebook.com/XXXnl, kan er sprake zijn van inbreuk op de merkrechten van XXX.<sup>7</sup> Temeer als op de webshop en de accountpagina's niet meteen duidelijk wordt wat de echte identiteit (handelsnaam) en hoedanigheid is van die partij.

Het publiek kan immers de onjuiste indruk krijgen dat deze webshop en accounts van de merkhouders zijn; dan wel de verkeerde indruk dat partijen een bijzondere band hebben.

## Disclaimer

Zo'n onjuiste indruk kan in sommige gevallen effectief worden weggenomen doordat op de website/social media pagina duidelijk staat vermeld wat de ware handelsnaam van de onderneming is en wat diens relatie met de merkhouders is.

Echter een disclaimer is vaak niet echt effectief. Met name als de disclaimer niet direct in de buurt staat waar de verwarring wordt gewekt. Zo is een disclaimer onderaan de pagina of op een andere pagina of achter een link niet afdoende. Het is ook sowieso de vraag of als een disclaimer nodig is, of er dan niet al sowieso sprake is van een onjuiste indruk.

## XXX-specialist mag wel

Als de wederverkoper zich bijvoorbeeld "XXX-specialist" of "specialist in XXX" noemt op zijn website, al dan niet als domeinnaam, dan is dat geoorloofd. Hij moet dan wel een specialist zijn. Dus een wederverkoper die ook vele andere concurrerende merkenproducten aanbiedt, zal zich minder snel specialist in een bepaald merk kunnen noemen. Ook moet duidelijk zijn wat de echte naam van de onderneming is. Als de aanduiding "XXX-specialist" in de ogen van het publiek de handelsnaam van de onderneming is, dan is het al snel ongeoorloofd. Dat kan zijn als de aanduiding "XXX-specialist" wordt gebruikt als domeinnaam (en ook als sociale media accountnaam) en het op de website en sociale media accounts niet meteen duidelijk is wat de daadwerkelijke naam van de onderneming is.

In geval de wederverkoper een geautoriseerde wederverkoper is, dan kan er nog steeds sprake zijn van ongeoorloofd merkgebruik, indien de wederverkoper zich daardoor anders voordoet (dan de andere geautoriseerde wederverkopers) of een unieke positie voor zichzelf heeft verworven ten koste van de merkhouders.

## Merkgebruik voor en in Adwords

Het gebruik van het merk als trefwoord voor Adwords en in de Adwords-advertenties zelf is ook geoorloofd, zolang het duidelijk is van wie de advertentie afkomstig is en het niet anderszins misleidend is.

In het algemeen is dus bepalend de indruk die het gebruik van het merk in de domeinnaam, sociale media accountnaam, als

handelsnaam (naam van de onderneming/webshop) en in Google Adwords, achterlaat bij het publiek; en in hoeverre die indruk juist of onjuist is. Voornamelijk bij bekende merken speelt vaak ook nog mee in hoeverre de wederverkoper op onrechtvaardige wijze profiteert van het merk.

Het gebruik van het merk – al dan niet in combinatie met andere woorden, zoals "store" en "shop" – als domeinnaam, waardoor het lijkt dat het de naam is van de onderneming, is snel ongeoorloofd. In het bijzonder het volstrekt overbodig en overmatig gebruik van het logo naast het woordmerk zal de indruk van het bestaan van een commerciële of bijzondere band kunnen versterken. Tot slot zal de merkhouders ook kunnen verbieden dat een wederverkoper verschillende domeinnamen en/of sociale media accountnamen met zijn merk erin registreert, temeer als deze niet worden gebruikt.

## Merkgebruik contractueel regelen

Gezien het feit dat er nog steeds een grijs gebied is tussen wat wel en niet mag, is het verstandig om met geautoriseerde wederverkopers schriftelijke afspraken te maken over de wijze en mate waarop de wederverkopers de merken wel en niet mogen gebruiken op internet en sociale media. Vaak zien we dat er geen afspraken zijn gemaakt. Of dat de geautoriseerde wederverkopers slechts in het algemeen het gebruik van het woordmerk en het logo, alsmede van afbeeldingen, wordt toegestaan, zolang dat louter is ter promotie van de merkproducten. Of daar wel of niet het gebruik van het merk als domeinnaam en als sociale media accountnaam valt, blijft meestal onduidelijk.

Als de merkhouders de wederverkoper daarvoor wel toestemming wenst te geven, is het raadzaam om op voorhand beleid te vormen op welke wijze het merk mag worden gebruikt op internet en sociale media. Met name indien de merkhouders en/of de wederverkopers ook websites onderhouden met een blog functie en of sociale media accounts, zoals Facebook, Twitter en YouTube. Dan moet niet alleen een merkbeleid worden ontwikkeld, maar ook een beleid hoe om te gaan met allerlei vormen van communicatie over het merk door consumenten en personeel (sociale media code). Immers deze sites en sociale media accounts bepalen mede de communicatie, reputatie en uitstraling van het merk. In het algemeen moeten de bepalingen voorts de volgende punten behelzen:

- Mag het merk wel of niet als domeinnaam, sociale media account naam worden geregistreerd en gebruikt door de wederverkoper?
- Zo ja, zonder enkele toevoeging of slechts

met de eigen naam van de wederverkoper of land aanduiding?

- Voor welke domeinnaam extensies en welke sociale media?
- Wie wordt eigenaar (houder) van de domeinnaam, sociale media accounts?
- Wie houdt de registraties in stand; wie betaalt de registratie taksen?
- Voor welke landen/gebieden?
- Wie bepaalt de inhoud en de inrichting (lay-out / look and feel) van de sites en accounts?
- Wie onderhoudt de site en de accounts (een site of een account die verouderd is, is niet erg goed voor de uitstraling)
- Wat wordt gedaan met, wie reageert op blogs, posts, tweets, krabbels van derden?

### Over de auteurs

Menno Heerma van Voss en Bindu De Knock zijn beiden IE-advocaat bij SOLV Advocaten. SOLV is gespecialiseerd in IE, ICT, reclame, media en internet kwesties, [www.solv.nl](http://www.solv.nl).

Meer weten? [www.fenedexpress.nl](http://www.fenedexpress.nl), zoek op **Contracten met tussenpersonen, Intellectueel eigendom, Internet en sociale media**

### Voetnoten

- 1 We gaan hier uit van het Benelux en het Europees merkenrecht, zoals dat geldt in de Benelux en de EU.
- 2 EER = EU-lidstaten en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
- 3 Deze bijdrage behandelt de situatie waarin het merkenrecht is uitgeput. Wanneer de merkartikelen niet door de merkhouders of zonder zijn toestemming in de EER zijn gebracht, is verdere verhandeling van het merkproduct en het gebruik van het merk daarvoor door een wederverkoper niet geoorloofd.
- 4 De merkhouders kan bij Google het gebruik van zijn merken in Adwords-advertenties blacklisten (al dan niet voor bepaalde partijen). Echter niet als trefwoord, noch in URL's.
- 5 Mits de foto's daarvan zelf zijn genomen, dan wel toestemming is verkregen van de auteursrechthebbende voor het gebruik van de originele foto's.
- 6 Vergelijkende reclame - waarbij het concurrerende merk (expliciet dan wel impliciet) wordt genoemd is geoorloofd, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, zoals een vergelijking van een of meer wezenlijke kenmerken van de producten en geen misleiding of denigrerende mededelingen.
- 7 Als de handelsnaam van de merkhouders ook zijn merk is, kan er naar Nederlands recht tevens sprake zijn van een inbreuk op de handelsnaamrechten.