

Online verkoop wordt steeds belangrijker voor winkels. Ook voor wederverkopers van producten van anderen. Een goede domeinnaam is dan essentieel. Mag je in de domeinnaam verwijzen naar de merken van producten die je verkoopt in je winkel?



Tekst: Theo-Willem van Leeuwen,
foto's: Talens PR



Mag je merknaam lenen?

E-commerce is van levensbelang. Niet alleen voor fabrikanten maar ook voor distributeurs en retailers. Webshops genereren vaak een substantieel deel van de omzet. Een goede domeinnaam is belangrijk. Als de consument op zoek is naar een bepaald merkproduct, dan heeft een domeinnaam waarin het merk staat vaak een hogere positie bij Google. Om die reden registreren distributeurs of retailers vaak een domeinnaam, bestaande uit het merk in combinatie met woorden als shop, winkel of online.

Talens is de bekende producent van verf-, teken- en schildersmaterialen. Het bedrijf gebruikt de domeinnaam www.talens.com maar misbruik van het merk te kunnen aanpakken en de

Ondernemer moet website talensshop.nl afstaan

goodwill te beschermen is het merk Talens in vele landen (waaronder de Benelux) geregistreerd. Een lijstmaker uit Veldhoven begint in 2011 een online winkel voor de verkoop van schildersmaterialen van onder andere Talens. Hij registreert diverse domeinnamen zoals talensshop.nl en talensshop.be.

Om de website te promoten registreert hij tevens Talensshop als Facebook, Twitter en Youtube account. Op iedere pagina staat een logo met als tekst "de Talensshop voor iedereen!" Na de eerste sommatie van Talens uit 2012, verkoopt de winkel uitsluitend nog Talens verfproducten en positioneert zich als "Onafhankelijke Talens Dealer". Voor Talens is dit nog steeds een inbreuk op haar rechten en zij eist overdracht van de domeinnamen.

Omdat partijen er niet uitkomen, komt de zaak voor bij het Hof in Den Haag. Omdat de verfwinkel

zich presenteert onder de naam Talensshop (op de website, in facturen en op social media) is dit handelsnaaminbreuk. Het feit dat er ergens klein vermeld staat dat het bedrijf anders heet, is niet relevant.

Gebruik van de domeinnaam Talensshop is ook een merkinbreuk. Het meest dominerende bestanddeel van de naam is Talens en op de website worden de producten verkocht waarvoor de fabrikant het merk heeft geregistreerd. Bij het relevante (internet) publiek wordt de indruk gewekt, dat er een bijzondere

(commerciële) band bestaat tussen de webshophouder en Talens. Door die indruk te wekken, wordt er geprofiteerd van de aantrekkingskracht, de reputatie en de prestige van het merk. Gevolg: merkinbreuk. Dat Talens mogelijk zelf profijt hiervan heeft (er worden namelijk Talens producten verkocht), is niet van belang.

De webshophouder heeft wel een disclaimer geplaatst, namelijk: (C) Deze website is geen onderdeel van Talens. Door het kleine letterformaat, de tekst en de plek op de site is dit niet voldoende duidelijke

lijkt. Daarnaast heeft de disclaimer geen effect op de geregistreerde social media accounts. Gevolg: merkinbreuk, overdracht van de domeinnaam en vergoeding van de advocaatkosten (ruim 80.000 euro).

Advies: check het distributiecontract van de fabrikant en kijk eerst of het is toegestaan het merk van de fabrikant te gebruiken in een domeinnaam. Als er een disclaimer gebruikt wordt, zet die dan prominent en in een afwijkende kleur met kader op de homepage en verkoop geen producten van concurrenten. ■

