



Heading: De strijd om de koper op het internet



TEKST THEO-WILLEM VAN LEEUWEN
FOTOGRAFIE JOHN BRUSSEL

THEO-WILLEM IS PARTNER BIJ ABCOR BV

MERKENKANTOOR ABCOR IS
GESPECIALISEERD IN DE
BESCHERMING VAN HANDELS-
NAMEN, MERKEN EN VORMGEVING
VAN PRODUCTEN.

REAGEREN?
VANLEEUEWEN@ABCOR.NL
WWW.ABCOR.NL

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

Zoekt en gij zult vinden

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 merk-product, 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.

Contact met de markt

Talens is de bekende producent van verf-, teken- en schildersmaterialen. Het bedrijf gebruikt de domeinnaam www.talens.com maar verkoopt niet rechtstreeks aan consumenten. Om misbruik van het merk te kunnen aanpakken en de goodwill te beschermen is het merk TALENS in vele landen (waaronder de Benelux) geregistreerd. Een lijstenmaker 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. Op iedere pagina staat een logo met als tekst "de TALENSSHOP voor iedereen!" Om de website te promoten registreert hij tevens Talensshop als Facebook, Twitter en Youtube account. 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.

Foei, je mag niet suggereren

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 onder aan de webpagina klein de echte bedrijfsnaam staat, 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.

Ik ben iemand anders!

De webshophouder heeft wel een disclaimer geplaatst, namelijk: © *Deze website is geen onderdeel van Talens*. Door het kleine letterformaat, de tekst en de plek op de site is dit niet voldoende duidelijk. Daarnaast heeft de disclaimer geen effect op de geregistreerde social media accounts. Gevolg: merkinbreuk, overdracht van de domeinnaam en vergoeding van de advocaatkosten (ruim 50.000 euro).

Advies: check eerst het distributiecontract van de fabrikant en kijk of het is toegestaan het merk 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.