



Door: [Selale Dogan voor 'De Telegraaf'](#) op 18 mei 2010

## Een koude kermis

AMSTERDAM - Hoewel een concurrent niet zomaar uw geregistreerde merk als steekwoord bij een zoekmachineadvertentiedienst mag gebruiken, vormt niet elk gebruik van andermans merk als Adwords een inbreuk. Zo oordeelde een Haarlemse rechter onlangs.

Multi Tank Card exploiteert net als haar concurrent Travel Card een tankpassysteem. Als abonnee bij een dergelijk systeem, kunt u met één tankpas bij bijna alle tankstations tanken. Multi Tank Card heeft de aanduiding 'travelcard' gebruikt als steekwoord voor de zoekmachine Google, dus als Adwords, maar ook in onder andere de kopjes van haar advertenties op Google én ook nog eens in haar URL, achter haar domeinnaam.

Travel Card (van Lease Plan Nederland) heeft deze aanduiding in 1987 als woordmerk en in 2006 als beeldmerk geregistreerd. Zij was op zijn zachtst gezegd niet gecharmeerd van het gebruik van haar merk door Multi Tank Card. Travel Card begon dus een procedure en niet alleen vanwege merkinbreuk. Multi Tank Card maakte volgens Travel Card ook inbreuk op de handelsnaam, maakte zich schuldig aan misleidende en ongeoorloofde reclame én trok oneerlijk voordeel uit de bekendheid van 'travelcard'.

Travel Card voelde zich duidelijk beetgenomen door Multi Tank Card en stond dan ook ongetwijfeld flink op haar neus te kijken toen de rechter haar vorderingen afwees en zij nota bene alle proceskosten van Multi Tank Card moest betalen van € 31.734,39!

Kort voordat de zitting plaatsvond had Multi Tank Card snel toegezegd bepaalde advertenties te verwijderen, de aanduiding 'travelcard' uit haar URL te verwijderen en verder geen mededelingen te doen waardoor zou lijken alsof er een commercieel verband bestond tussen Travel Card en Multi Tank Card. Travel Card bleef bij haar eisen.

De Haarlemse rechter oordeelde dat er geen sprake was van merkinbreuk. Het merk 'travelcard' is volgens de rechter een beschrijvende naam en kan daarom niet als merk dienen. De 'travelcard' was vroeger namelijk een credit card waarmee klanten hun 'travel costs', dus reiskosten, bekostigden. Het merk beschrijft niet de tankpas, maar het tanken houdt wel direct verband met het reizen dat met de kaart bekostigd wordt.

De rechter was er verder niet van overtuigd dat het hier om een bekend merk ging, of dat het door het langdurige gebruik inmiddels door de consumenten ook als merk werd herkend. Door op deze wijze zogenaamd in te burgeren, kan een beschrijvend merk namelijk toch nog onderscheidend vermogen krijgen.

U denkt terecht; "maar het merk was toch gewoon ingeschreven?" Het woordmerk was weliswaar ingeschreven in 1987, maar in die periode werden inschrijvingen door het Benelux Merkenbureau niet streng beoordeeld. De rechter meende dat het woordmerk nu vernietigd zou kunnen worden vanwege diens beschrijvendheid. Het beeldmerk was volgens de rechter in deze zaak niet relevant, omdat Multi Tank Card daarvan geen gebruik had gemaakt.

Van een handelsnaaminbreuk was volgens de rechter ook geen sprake. Multi Tank Card duidde haar onderneming niet met 'travelcard' aan, maar met Multi Tank Card. Het gebruik van de naam 'travelcard' als Adwords is dus geen gebruik als handelsnaam. Ook de beschuldiging dat Multi Tank Card ongeoorloofde reclame zou maken, bleef niet overeind. Multi Tank Card had immers al beloofd daarmee op te houden.

Travel Card zat met de gebakken peren: niet alleen vanwege de enorme kosten van deze procedure, maar ook vanwege de jarenlange investeringen in een denkbeeldig exclusief (merk)recht.

- + Voorkom dat u van een koude kermis thuis komt en laat u zichzelf eerst goed adviseren voordat u een merk of een product registreert.

Selale Dogan, [dogan@vandersteenhoven.nl](mailto:dogan@vandersteenhoven.nl)

- + Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Selale Dogan en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

Van der Steenhoven advocaten N.V.  
Herengracht 582-584, 1017CJ Amsterdam  
Tel +31(0)206077979, [www.vandersteenhoven.nl](http://www.vandersteenhoven.nl)

