

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 166551 / KG ZA 10-81

Vonnis in kort geding van 4 mei 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TRAVEL CARD NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Almere,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MULTI TANK CARD B.V.,
gevestigd te Hoofddorp,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. S.A. Klos te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Travel Card en Multi Tank Card genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
 - de voorwaardelijke eis in reconventie
 - de mondelinge behandeling d.d. 19 maart 2010
 - de aanhouding in afwachting van het arrest van het Europese Hof van Justitie van 23 maart 2010
 - de pleitnota van Travel Card d.d. 2 april 2010
 - de pleitnota van Multi Tank Card d.d. 2 april 2010
 - de voortzetting van de mondelinge behandeling d.d. 13 april 2010
 - de pleitnota van Travel Card
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Travel Card is een groepsmaatschappij van LeasePlan Nederland N.V. (hierna: LeasePlan) die sinds 1984 onder de naam *TRAVELCARD* een tankpas(systeem) exploiteert, waarbij aangeslotenen van Travel Card met één tankpas bij (vrijwel) alle tankstations kunnen tanken.

2.2. Multi Tank Card, in handen van een aantal oliemaatschappijen, is een directe concurrent van Travel Card. Onder de naam *MULTI TANK CARD* exploiteert Multi Tank Card eveneens een tankpas(systeem) waarbij aangeslotenen met één tankpas kunnen tanken.

2.3. Volgend op een depot door Travel Card d.d. 9 september 1987, is op 1 maart 1988 het woordmerk TRAVEL CARD in het merkenregister van het (toenmalige) Benelux Merkenbureau (BMB) geregistreerd voor diensten in de klasse 36:

08 Woordmerk

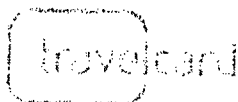
TRAVEL CARD

13 Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten, beroep op het bestaan van het verkregen recht voor de vermelde diensten

Kl 36 Het verlenen van krediet en rekening-courant door middel van de uitgifte van credit cards voor reis- en verblijfkosten, alsmede het beheren hiervan.

2.4. Na depot van 19 augustus 2005 door Travel Card is op 6 januari 2006 in het merkenregister van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) ingeschreven het onderstaande beeldmerk voor - ondermeer - klasse 36:

09 Afbeelding van het beeldmerk



(...)

13 Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 36 Financiële dienstverlening op het gebied van leasen en verhuren van voertuigen; uitgifte van credit cards en debit cards en andere elektronische betaalmiddelen voor gebruik bij de aankoop van brandstof, smeermiddelen; verzekeringen met betrekking tot voertuigen; het verlenen van krediet en rekening-courant middels de uitgifte van credit cards voor reis- en verblijfkosten, alsmede het beheren hiervan.

2.5. Multi Tank Card heeft - tot voor kort - de aanduiding TRAVELCARD gebruikt als *adword* bij de Google Adwords advertentiedienst ter promotie van haar bedrijf in het algemeen en haar tankpas(systeem) in het bijzonder. Daarnaast heeft Multi Tank Card de aanduiding TRAVELCARD gehanteerd in advertenties bij Google ten behoeve van haar (eigen) tankpas en heeft zij daarbij die aanduiding opgenomen als onderdeel van haar eigen url. Deze advertenties luidde als volgt:

Travelcard?

www.MTC.nl/Travelcard Nu als integrale benefit bij MTC Dé tankpas voor zakelijk Nederland!

Travelcard?

www.MTC.nl/Travelcard Nu opgenomen bij zakelijk tanken van Multi Tank Card Kijk snel!

Travelcard?

Nu als integrale benefit bij MTC
Dé tankpas voor zakelijk Nederland!
www.MTC.nl/Travelcard

Travelcard?

Nu opgenomen bij zakelijk tanken
van Multi Tank Card Kijk snel!
www.MTC.nl/Travelcard

2.6. Bij schrijven van 18 december 2009 van haar merkengemachtigde heeft Travel Card Multi Tank Card gesommeerd het gebruik van de aanduiding TRAVELCARD, en elk ander sterk gelijkend teken, te staken en gestaakt te houden, en derhalve de aanduiding TRAVELCARD per direct als adword te verwijderen bij Google. Aan deze sommatie heeft Multi Tank Card niet (blijvend) voldaan.

2.7. Bij schrijven van 1 februari 2010 van haar advocaat heeft Travel Card Multi Tank Card verzocht haar schriftelijk te bevestigen dat Multi Tank Card het gebruik van het merk TRAVELCARD, of van daarmee overeenstemmende tekens, in het bijzonder als adword of als onderdeel van een url, te staken en gestaakt te houden. Aan dit verzoek heeft Multi Tank Card evenmin voldaan.

2.8. Voorafgaand aan de eerste zitting heeft Multi Tank Card een 'Akte houdende vrijwillige toezegging' overgelegd, waarin zij een aantal toezeggingen heeft gedaan over haar gebruik van het woord 'travelcard' in haar reclame-uitingen. Bij haar pleitnota van 2 april 2010 heeft zij een 'Aangepaste akte houdende vrijwillige toezegging' overgelegd. Ter zitting van 13 april 2010 heeft zij het onder punt 5 in deze akte mondeling nader aangepast en toegelicht. Multi Tank Card heeft ter zitting desgevraagd toegezegd de toezegging gestand te zullen doen, ongeacht of de vorderingen van Travel Card zullen worden toe- of afgewezen. De uiteindelijke toezegging luidt daarmee als volgt:

1. *Gedaagde in conventie, tevens eiseres in voorwaardelijke reconventie (hierna: MTC), heeft naar aanleiding van kennisname van de inleidende kort geding dagvaarding aan eiseres in reconventie, tevens verweerster in voorwaardelijke reconventie (hierna: TC), gemeld dat zij heeft besloten met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden het - naar aanleiding van het ingeven van de zoektermen travel card en travelcard - doen laten verschijnen van advertenties in het Google zoekresultaten scherm voor zover van die advertenties deel uitmaakt de zin 'nu als integrale benefit bij MTC' en/of 'nu opgenomen bij zakelijk tanken van Multi Tank Card'.*

2. *In verband met hetgeen op 29 maart jl. tijdens de (voor het overige tot 2 april 2010 aangehouden) mondelinge behandeling door eiseres naar voren is gebracht, heeft MTC voorts besloten te staken en gestaakt te houden het - naar aanleiding van het ingeven van de zoektermen travel card en travelcard - doen laten verschijnen van advertenties in het Google zoekresultaten scherm voor zover van die advertenties deel uitmaakt de url 'www.mtc.nl/travelcard'.*
3. *MTC heeft daarnaast toegezegd in verband met haar reclame-uitingen geen mededelingen te zullen doen die onbedoeld de indruk zouden kunnen wekken dat tussen TC en de door haar geleverde diensten enerzijds en MTC en de door haar geleverde diensten anderzijds enig commercieel verband bestaat.*
4. *MTC is bereid het voorgaande toe te zeggen op straffe van een vrijwillig te verbeuren boete van € 500,- per dag waarop zij een overtreding van de hiervoor onder 1) tot en met 3) opgenomen onthoudingen begaat, zulks met een maximum van € 25.000;*
5. *MTC doet haar toezeggingen gaaf en onvoorwaardelijk gestund en vraagt daarvan akte.*

3. Het geschil in conventie

- 3.1. Travel Card vordert - samengevat - om Multi Tank Card te gebieden:
 - A. 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,
 - B. overzichten aan Travel Card te doen toekomen van:
 - alle zoekmachines waarbij Multi Tank Card het woordmerk TRAVELCARD als adword aan de website van Multi Tank Card heeft verbonden;
 - het aantal maal dat via deze adwords door internetgebruikers is doorgelikt naar de website(s) van Multi Tank Card;
 - alle betalingen die door Multi Tank Card aan de desbetreffende zoekmachines zijn gedaan voor de adword-advertenties.
 - C. een rectificatie op haar website te plaatsen inhoudende dat zij onrechtmatig heeft gehandeld jegens Travel Card door misleidende en ongeoorloofde reclame te maken inbreuk te maken op de merk- en handelsnaamrechten van Travel Card, een en ander op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,-, met veroordeling van Multi Tank Card in de redelijke en evenredige proceskosten van Travel Card.
- 3.2. Aan haar vorderingen legt Travel Card - kort gezegd - het volgende ten grondslag. Allereerst maakt Multi Tank Card inbreuk op de merkrechten van Travel Card als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a en b het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE), doordat Multi Tank Card gebruik maakt van een identiek althans overeenstemmend teken (TRAVELCARD respectievelijk TRAVEL CARD) voor dezelfde diensten als waarvoor het merk van Travel Card staat ingeschreven en wordt gebruikt, als gevolg waarvan verwarring valt te duchten bij het publiek. Daarnaast legt Travel Card merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE aan haar vorderingen ten grondslag, stellende dat TRAVELCARD als

gevolg van langdurig en intensief gebruik en gerichte marketingactiviteiten bekendheid en (daarmee) onderscheidende kracht heeft gekregen. Volgens Travel Card probeert Multi Tank Card opzettelijk ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit deze bekendheid, terwijl zij daarmee tevens afbreuk doet aan de onderscheidende kracht en de reputatie van het merk van Travel Card. Met diezelfde onderbouwing beroept Travel Card zich (voor zover nodig) aanvullend op de merkenrechtelijke bescherming van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Multi Tank Card maakt daarnaast inbreuk op het handelsnaamrecht van Travel Card, omdat door het gebruik van de aanduiding TRAVELCARD als adword en als onderdeel van haar url door Multi Tank Card verwarring onder het publiek kan ontstaan. Tot slot maakt Multi Tank Card met haar "TRAVELCARD-advertenties" misleidende en ongeoorloofde reclame, omdat het vergelijkende reclame betreft die leidt tot verwarring met de merken en handelsnaam van Travel Card en die reclame Multi Tank Card bovendien oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van de merken en de handelsnaam van Travel Card

3.3. Het gemotiveerde verweer van Multi Tank Card luidt – kort samengevat – dat zowel het woord 'travel' als het woord 'card' en de combinatie daarvan inherent beschrijvend zijn en zodoende niet voor bescherming in aanmerking komen, zodat gebruik ervan als adword is toegestaan. TRAVELCARD is geen bekend merk en van inburgering van de op zichzelf beschrijvende samenstelling travel card is geen sprake. Evenmin wordt inbreuk gemaakt op het handelsnaamrecht van Travel Card, nu Multi Tank Card de aanduiding TRAVELCARD niet als handelsnaam gebruikt.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De voorwaardelijke eis in reconventie

4.1. Onder de voorwaarde dat de voorzieningenrechter van mening zou zijn dat het gebruik van een merk als Google adword merkinbreuk oplevert of anderszins onrechtmatig is, vordert Multi Tank Card - samengevat - om Travel Card te gebieden:

- A. iedere inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Multi Tank Card te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval gebruik van het merk MULTI TANK CARD of van daarmee overeenstemmende tekens als adword;
- B. alle maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn - waaronder het daartoe instrueren van Google - om te bewerkstelligen dat in het Google zoekresultatenschermbild dat verschijnt naar aanleiding van het ingeven van de woorden MULTI TANK CARD als zoekterm geen van Travel Card afkomstige reclameboodschappen worden getoond,

een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 10.000,-, met veroordeling van Travel Card in de volledige proceskosten van Multi Tank Card, zowel in conventie als in reconventie.

4.2. Aan haar vorderingen legt Multi Tank Card ten grondslag dat indien de vordering van Travel Card in conventie wordt toegewezen, de vordering van Multi Tank Card in reconventie ook moet worden toegewezen omdat het een spiegelbeeldige situatie betreft: Travel Card gebruikt - gezien de advertenties die verschijnen bij het ingeven van de aanduiding MULTI TANK CARD - immers klaarblijkelijk het merk van Multi Tank Card als adword, gelijk Multi Tank Card dat met het merk van Travel Card heeft gedaan.

4.3. Travel Card voert verweer. Met name betwist Travel Card dat zij de aanduiding MULTI TANK CARD als adword (heeft) gebruikt.

4.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie

5.1. Nu Multi Tank Card is gevestigd te Hoofddorp, derhalve in dit arrondissement, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Travel Card.

5.2. Het geschil tussen partijen behelst hoofdzakelijk de vraag of het gebruik van de aanduiding TRAVELCARD door Multi Tank Card inbreuk maakt op de rechten van Travel Card op die aanduiding. Travel Card beroept zich daarbij op het merkenrecht en het handelsnaamrecht en stelt daarnaast dat er sprake is van (ongeoorloofde) vergelijkende reclame. De voorzieningenrechter zal deze grondslagen hieronder achtereenvolgens behandelen en beoordelen.

Merkenrecht

5.3. Het meest verstrekkende verweer van Multi Tank Card is dat de aanduiding TRAVELCARD ieder onderscheidend vermogen mist, zodat het woord- c.q. beeldmerk van Travel Card het gebruik van daarmee overeenstemmende tekens door Multi Tank Card niet kan beletten. De voorzieningenrechter zal derhalve eerst beoordelen of de aanduiding TRAVELCARD (al dan niet met een spatie tussen de onderdelen 'TRAVEL' en 'CARD') als merk in de zin van de BVIE kan worden beschouwd.

5.4. Op grond van artikel 3 lid 1 sub b en c van de Eerste Richtlijn 89/104/EG van de Raad van 12 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Merkenrichtlijn), welke bepalingen hun weerslag vinden in artikel 2.11 lid 1 sub b en c BVIE, respectievelijk 2.28 lid 1 sub b en c BVIE, dient de inschrijving van een merk te worden geweigerd respectievelijk vernietigd indien het merk elk onderscheidend vermogen mist of indien het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.

5.5. De aanduiding TRAVELCARD is opgebouwd uit de bestanddelen TRAVEL en CARD. Niet in geschil is dat beide elementen - los beschouwd - beschrijvend zijn voor activiteiten in de reiswereld en overige vervoersgerelateerde ontplooiingen respectievelijk voor betaal- en/of kredietkaarten. Dat die elementen ieder onderscheidend vermogen missen en derhalve op zichzelf niet kunnen dienen als te beschermen merk, sluit overigens nog niet uit dat de combinatie ervan wel onderscheidend vermogen kan hebben. Daarvoor is echter wel vereist dat de (gecombineerde) aanduiding merkbaar verschilt van de eenvoudige aaneenvoeging van de beschrijvende bestanddelen, bijvoorbeeld als gevolg van een ongebruikelijke combinatie voor deze waren of diensten of doordat de (gecombineerde) aanduiding tot het normale spraakgebruik is gaan behoren en aldaar een eigen betekenis heeft gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen (HvJEG, 12 februari 2004, N./ 2006, 531 'Postkantoor').

5.6. Door Travel Card niet weersproken is de stelling van Multi Tank Card dat de oorspronkelijke *travelcard* van LeasePlan een credit card was waarmee de zakelijke klanten van LeasePlan hun zg. 'travel costs' konden betalen. In die betekenis is de aanduiding TRAVELCARD aldus zuiver beschrijvend. Hoewel de voorzieningrechter met Travel Card van oordeel is dat de aanduiding TRAVELCARD weliswaar niet (volledig) beschrijvend is voor de door haar thans geëxploiteerde *tankpas*, houdt tanken een dermate direct verband met reizen ('travel'), dat het wel als een uitvloeisel daarvan heeft te gelden. De combinatie van de beschrijvende elementen wekt daarmee niet (voldoende) een indruk die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de bestanddelen. 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.

5.7. Het voorgaande leidt tot de voorlopige conclusie dat de aanduiding TRAVELCARD (al dan niet met een spatie geschreven) niet geschikt is om als merk te dienen. De voorzieningenrechter heeft bij zijn oordeel betrokken de prognose van de kans van slagen van een door Multi Tank Card aangekondigde nietigheidsactie bij de bodemrechter op grond van artikel 2.28 BVIE. De voorzieningenrechter acht het voorshands aannemelijk dat de inschrijving van het woordmerk slechts heeft kunnen geschieden – gelijk Multi Tank Card ter zitting heeft betoogd – doordat het BMB ten tijde van het depot en de registratie van het woordmerk TRAVELCARD in maart 1988 nog (net) niet onder de strenge(re) vigeur van de Merkenrichtlijn en de daarop gebaseerde BVIE viel. Gelet op de bepalingen van de Merkenrichtlijn en de huidige jurisprudentie is er een gereede kans dat het woordmerk van Travel Card zal worden vernietigd. Het beroep van Travel Card op de bescherming van het nadien door haar geregistreerde beeldmerk kan aan voornoemd oordeel niet afdoen, omdat bij het gewraakte gebruik van de aanduiding TRAVELCARD door Multi Tank Card als adword per definitie slechts het *woordmerk* is gehanteerd. Van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE is op grond van het voorgaande daarom geen sprake, zodat deze grondslag de vorderingen niet kan dragen.

Handelsnaamrecht

5.8. Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van een handelsnaam die reeds daarvoor door een ander werd gevoerd, indien dat gebruik tot verwarring kan leiden. Ter beantwoording van de vraag of de gevraagde voorzieningen voor toewijzing in aanmerking komen, dient derhalve beoordeeld te worden of Multi Tank Card de handelsnaam TRAVELCARD van Travel Card als handelsnaam voor haar onderneming voert. Overeenkomstig de artikelen 1 en 5 Hnw is van het voeren van een handelsnaam voor een onderneming sprake, indien die naam ter aanduiding van die onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt. Daarvan is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake. Gesteld noch gebleken is immers dat Multi Tank Card haar onderneming drijft onder een andere naam dan MULTI TANK CARD. Het gebruik van de aanduiding TRAVELCARD als adword of in Google-advertenties doet daaraan niet af.

Vergelijkende reclame

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 danwel 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.

5.10. Nu geen van de door Travel Card opgeworpen grondslagen de vorderingen kunnen dragen, zullen deze worden afgewezen.

5.11. Travel Card zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. Multi Tank Card heeft daartoe een tweetal overzichten van haar proceskosten in het geding gebracht, op grond waarvan zij - naar de voorzieningenrechter begrijpt - concludeert tot veroordeling van Travel Card in de redelijke en evenredige gerechtskosten als bedoeld in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Nu Travel Card geen zelfstandig verweer heeft gevoerd tegen de hoogte van de door Multi Tank Card gevorderde proceskosten en deze kosten, gezien de uitgebreide behandeling van de zaak (twee zittingen met een tussentijdse conclusieronde) de voorzieningenrechter niet onredelijk voorkomen, zullen de proceskosten dienovereenkomstig worden toegewezen.

De kosten aan de zijde van Multi Tank Card worden begroot op:

- vast recht	EUR 263,00
- salaris advocaat	<u>31.471,39</u>
Totaal	EUR 31.734,39

6. De beoordeling in reconventie

6.1. Aan haar reconventionele vordering heeft Multi Tank Card de voorwaarde verbonden dat de voorzieningenrechter van mening is dat het gebruik van een merk als adword merkinbreuk oplevert of anderszins onrechtmatig is. Aan beantwoording van voormelde vraag komt de voorzieningenrechter niet toe, daar de vorderingen in conventie integraal zullen worden afgewezen. De door Multi Tank Card geformuleerde voorwaarde is derhalve niet vervuld, zodat van (de indiening van) een reconventionele vordering dientengevolge geen sprake is.

7. De beslissing

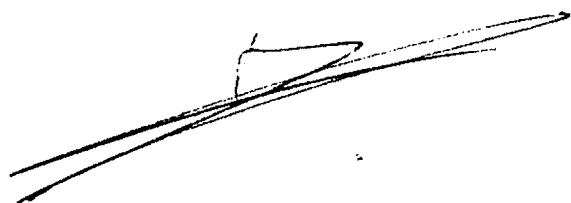
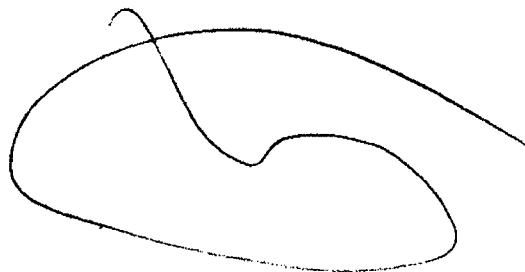
De voorzieningenrechter

7.1. weigert de voorziening,

7.2. veroordeelt Travel Card in de proceskosten, aan de zijde van Multi Tank Card tot op heden begroot op EUR 31.734,39.

7.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th.S. Röell, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. S.M.P. Langeveld, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 4 mei 2010.

A handwritten signature consisting of several overlapping, slanted lines, likely representing the name of the judge or clerk.A handwritten signature consisting of a large, loopy, circular shape with a long tail extending to the right, likely representing the name of the judge or clerk.