

## Domeinnamen: merk of handelsnaam?\*

Door H.W. Wefers Bettink\*\*

### *Inleiding*

Het World Wide Web (WWW) is het eerste, werkelijke wereldomspannende medium voor de verkoop van producten en het verspreiden van informatie. Wie op het WWW iets wil aanbieden of verkondigen doet dat op een website, die technisch met het web is verbonden. Zodra aan de server waarop de website staat een Internetadres (de zogenaamde Uniform Resource Locator, of URL) is toegekend, is de site toegankelijk. Het belangrijkste onderdeel van de URL is de domeinnaam, die de websitehouder zelf kiest en registreert bij de bevoegde domeinnaamautoriteiten. In twee jaar tijd is de domeinnaam onvoorstelbaar populair geworden. Waren in oktober 1995 nog minder dan 2.000 domeinnamen onder .nl geregistreerd, inmiddels zijn dat er 18.000. De groei van het aantal .com-domeinnamen, die worden geregistreerd in de Verenigde Staten, is nog indrukwekkender: van ruim 100.000 naar meer dan 1 miljoen.

Juridisch interessant is dat in deze korte periode van twee jaar de domeinnaam is uitgegroeid tot een belangrijk onderscheidingsteken waarmee een onderneming zichzelf en haar producten van anderen kan onderscheiden. Maar is het wel een nieuw onderscheidingsteken? Of is de domeinnaam in feite een nieuwe vorm van het merk en/of de handelsnaam voor het elektronisch handelsverkeer?<sup>1</sup> En waar wordt een domeinnaam gebruikt?

Het antwoord op deze vragen lijkt niet onbelangrijk, want voor merken, handelsnamen en andere tekens, gelden verschillende regels, terwijl alleen gebruik in de Benelux respectievelijk Nederland onder de Benelux Merkenwet (BMW) respectievelijk de Handelsnaamwet valt.<sup>2</sup> In dit artikel beperk ik mij tot de domeinnaam die merk of handelsnaam is en de gevolgen daarvan onder de BMW en de Handelsnaamwet. De positie van de domeinnaam die een anderssoortig teken is<sup>3</sup> en de voorwaarden waaronder een domeinnaam (al dan niet in samenhang met een website) inbreuk maakt op een teken dat geen merk of handelsnaam is (bij voorbeeld een huisstijl) blijven, als tamelijk uitzonderlijke situaties, buiten beschouwing.

### *Kwalificatie domeinnaam*

Het uitgangspunt dat handelsnaamrecht en merkenrecht *in beginsel* op gebruik van domeinnamen van toepassing zijn lijkt (inmiddels) weinig omstreden. In de (veelal zeer jonge) jurisprudentie en literatuur is echter weinig aandacht besteed aan de kwalificatie van de domeinnaam als merk of handelsnaam. In Nederland heeft de President van de Arrondissements-

---

\* Dit artikel is verschenen in IER 1997, 4

\*\* Auteur is advocaat te Amsterdam.

<sup>1</sup> Deze problematiek is door D.W.F. Verkade in hoofdlijnen behandeld in zijn bijdrage aan het "Domeinnamenummer" van Computerrecht, Internet-domeinnamen, merkenrecht en handelsnaamrecht, in Computerrecht 1997/1, p. 3-6. Zie ook B. Dauwe, Internet en Merkenrechtelijke aspecten, in BMM Bulletin 1996, no. 2, p. 8-13 en A.P. Meijboom, Domeinnamen op internet - wat, waarom, hoe en waarheen? in IER 1997, afl. 1, p. 1-7.

<sup>2</sup> Enkele bijzondere gevallen daargelaten, zoals het (algemeen) bekende merk (artt. 4, 5 en 13A1c BMW) en de buitenlandse handelsnaam (HR 31 mei 1927, NJ 1927, p. 911, Vita).

<sup>3</sup> Gedacht kan worden aan domeinnamen die de naam van een charitatieve instelling omvatten of van andere organisaties die geen onderneming zijn in de zin van de Handelsnaamwet.

rechtbank Amsterdam in de Ouders Online-zaak daarover een uitspraak gedaan. De President oordeelde, zonder nadere motivering:

"dat gebruik van een domeinnaam op Internet ter aanduiding van de vindplaats van een elektronisch tijdschrift moet worden aangemerkt als gebruik van een teken voor een waar in de zin van (artikel 13a BMW)."<sup>4</sup>

De President is voorts van oordeel dat sprake is van gebruik voor soortgelijke waar in de zin van artikel 13A BMW onder 1 sub b, omdat een elektronisch tijdschrift gelijksoortig is aan een papieren tijdschrift zoals Ouders van Nu, de betrokken uitgave van eiseres VNU.

In zijn noot bij deze en drie andere uitspraken die in Computerrecht zijn gepubliceerd, merkt Meyboom op dat de principiële vraag of een domeinnaam in ieder concreet geval een teken in de zin van de BMW is niet aan de orde is gekomen. Hij concludeert dat deze vraag impliciet bevestigend wordt beantwoord.<sup>5</sup> Verkade lijkt niet te zwaar te tillen aan het belang van het wezen van de domeinnaam. Naar zijn mening is er

"geen twijfel mogelijk dat het bedrijfsmatig gebruik op Internet van een domeinnaam die correspondeert met een op of *buiten* Internet al als handelsnaam gebruikte naam, onder de wettelijke handelsnaamregels valt."

Impliciet lijkt Verkade daarmee te stellen dat ieder gebruik van een domeinnaam die met een handelsnaam overeenstemt (tevens) gebruik van een handelsnaam is. Ten aanzien van het merkrecht lijkt hij eenzelfde uitgangspunt te aanvaarden.<sup>6</sup>

Het ontbreken van een nadere analyse van het juridisch karakter van een domeinnaam doet echter niet volledig recht aan de veelzijdigheid van dit fenomeen, waardoor juridische nuances verdwijnen, die bij merk en handelsnaam wel worden onderkend. Zo is voorwaarde voor het rechtscheppend gebruik van een merk en een handelsnaam dat het teken dat wordt gebruikt voldoet aan de wettelijke criteria voor merk of handelsnaam. Reeds met het oog daarop kan het van belang zijn vast te stellen of een domeinnaam in een concreet geval als merk of als handelsnaam wordt gebruikt en, in het geval van een merk, ter onderscheiding van welke waren of diensten c.q. handelsactiviteiten. En in geval van een domeinnaam die overeenstemt met een Nederlandse handelsnaam of een Benelux-merk is het voorts van belang vast te stellen voor welke activiteiten c.q. waren of diensten de domeinnaam wordt gebruikt.

#### *Functie van de domeinnaam*

Een analyse van de essentie van de domeinnaam begint met de constatering dat deze de functie heeft van een Internetadres. Domeinnamen worden in hoofdzaak gebruikt om toegang te krijgen tot een website en/of tot een e-mail box. De website van Heineken is te vinden onder heineken.nl, terwijl de voorzitter van de Raad van Bestuur bij voorbeeld bereikbaar kan zijn

---

<sup>4</sup> President Rechtbank Amsterdam 20 september 1996 (Ouders Online), Computerrecht 1997/1, p. 26; IER 1996/6, p. 227.

<sup>5</sup> A.P. Meyboom, noot in Computerrecht 1997/1, p. 22.

<sup>6</sup> Verkade, o.c., p. 3.

onder kvuursteen@heineken.nl. In het navolgende zal ik mij om praktische redenen beperken tot de domeinnaam als onderdeel van het adres van een website. Wel moet worden bedacht dat het gebruik van een domeinnaam als onderdeel van het e-mailadres ook in merken- en handelsnaamrechtelijk opzicht relevant kan zijn.<sup>7</sup> In de eerste domeinnaamconflicten werd nogal eens als verweer aangevoerd dat artikel 13 lid 6 sub a BMW (en artikel 6 sub a Merkenrichtlijn) een uitzondering bevat op het recht van de merkhouder voor het vermelden van het adres.<sup>8</sup> In verschillende uitspraken hebben rechters er echter op gewezen dat het bij domeinnamen gaat om een zelf bedacht adres, terwijl het straatadres is gebonden aan de plaats waar men woont en door de lokale overheid is vastgesteld.<sup>9</sup> Bovendien is een domeinnaam uniek, terwijl bij een straatadres het kenmerkende onderdeel (de straatnaam) voor alle woningen in de straat hetzelfde is.

Dit verweer heeft in de afgelopen twee jaar haar (aanvankelijk wellicht nog aanwezige) overtuigingskracht bovendien verloren, nu domeinnamen zich tot onderscheidingstekens hebben ontwikkeld. Die ontwikkeling is (en niet alleen door de snelheid waarmee zij heeft plaatsgevonden) een typisch Internetfenomeen.

### *Verwachting*

Wie een bepaalde website zoekt (en geen hyperlink of bookmark ter beschikking heeft) kan deze bereiken door de volledige URL op zijn computer in te typen. Omdat er geen gids met Internetadressen bestaat, zal de gebruiker de meest voor de hand liggende domeinnaam gebruiken. Ondernemingen hebben hierop ingespeeld door als domeinnaam een eigen merk of handelsnaam te registreren. Die domeinnaam zou niet alleen eenvoudig worden herkend, maar ook gemakkelijker worden onthouden. Ondernemingen dragen daaraan bij door in toenemende mate de domeinnaam op te nemen in advertenties en radio- en tv-commercials (www.ster.nl). Gevolg daarvan is weer dat een domeinnaam bij het publiek een bepaalde verwachting wekt ten aanzien van de identiteit van de onderneming en/of de inhoud van de website die zich achter de domeinnaam bevindt.

Het bovenstaande geldt overigens ook voor beschrijvende domeinnamen.<sup>10</sup> Houders daarvan verwachten dat een dergelijke domeinnaam het best worden onthouden of door nieuwe gebruikers het eerst worden bezocht.

Omgekeerd roept de beschrijvende aanduiding (bij voorbeeld politie.com of patents.com) een bepaalde verwachting op omtrent de inhoud van de website. Voor dit artikel zijn beschrijvende domeinnamen niet van belang, zodat hierna alleen wordt bekeken of en, zo ja, onder welke omstandigheden een domeinnaam een merk of een handelsnaam is.

---

<sup>7</sup> Gezien het duidelijke adreskarakter zal de in een e-mailadres opgenomen domeinnaam vermoedelijk vooral worden gezien als een handelsnaam.

<sup>8</sup> Niet in Nederland, maar wel in de Verenigde Staten en Duitsland.

<sup>9</sup> Zie ook Dauwe, o.c., p. 11; Verkade, o.c., p. 3.

<sup>10</sup> Met name onder .com, waar dergelijke domeinnamen zijn toegestaan, maar ook onder .nl - waar het op 14 oktober 1996 van kracht geworden Domeinnaamreglement algemene aanduidingen uitsluit van registratie als domeinnamen - komen echter beschrijvende domeinnamen voor. Een aantal daarvan was reeds voor 14 oktober 1996 ingeschreven. Daarnaast staat ook het huidige Reglement toe dat een domeinnaam die een algemene aanduiding omvat voor de aanvrager van de domeinnaam een merkinschrijving in de Benelux heeft, dat merk in zijn domeinnaam mag opnemen. Party en Science zijn twee voorbeelden uit de tijdschriftenwereld.

Wat is een domeinnaam dan wel? Om die vraag te beantwoorden moet niet alleen worden gekeken naar de wijze waarop het publiek een domeinnaam ziet, maar ook naar de inhoud van de website waartoe de URL met de domeinnaam in een concreet geval toegang biedt. Aan de hand daarvan kan dan worden vastgesteld of de domeinnaam in dat geval als handelsnaam, als merk, als beide of als iets geheel anders kwalificeert en welke regels daarop van toepassing zijn.

#### *Hoe wordt de domeinnaam gebruikt?*

Om vast te stellen of een teken in een concreet geval een merk of een handelsnaam is, kan men als vuistregel kijken naar de wijze waarop het teken door een onderneming wordt gebruikt. Merken worden doorgaans gebruikt op verpakkingen en producten, in reclame en in stukken voor zakelijk gebruik. Handelsnamen staan op het gebouw, het briefhoofd of de facturen van de onderneming en in telefoon-, fax- en bedrijvengidsen.

Domeinnamen worden op uiteenlopende wijzen gebruikt. Zoals hierboven aangegeven wordt het steeds meer gebruikelijk in een reclame in een tijdschrift of dagblad, op de televisie of op de radio (de URL met) de domeinnaam te vermelden. Voor meer informatie wordt dan verwezen naar de website. Een andere vorm is de hyperlink (verbindingen met andere websites die door een simpele muisklik kunnen worden bereikt). Zo bieden op Internet tal van zoekdiensten, waarmee de Internetgebruiker een bepaalde website kan vinden, de gevonden websites meestal aan in de vorm van een hyperlink.<sup>11</sup> Deze hyperlink bestaat uit de volledige URL (inclusief domeinnaam) van de andere site of een kenmerkend trefwoord in blauw. Wordt een hyperlink aangeklikt of wordt op een andere wijze contact gezocht met een website dan verschijnt het Internetadres (inclusief domeinnaam) vervolgens in het scherm van de browser, een zoekprogramma dat vrijwel iedereen bij het surfen op het WWW hanteert. De domeinnaam "verdwijnt" pas als het contact met de betreffende website wordt verbroken. Ook verschijnt de domeinnaam op printouts van webpagina's, die de bezoeker van de website thuis op zijn printer laat maken. Uit deze wijzen van gebruik - voor zover relevant - is niet op voorhand duidelijk of een domeinnaam als merk of als handelsnaam (of als iets anders) wordt gebruikt. Om dat vast te stellen in een concreet geval zal naar mijn mening ook de inhoud van de website moeten worden beschouwd.

#### *Inhoud website*

Websites komen in vele verschillende vormen en maten. Een website kan zelf een product zijn, zoals in het geval van een elektronische uitgave van een papieren krant (De Telegraaf, De Volkskrant, NRC, Wall Street Journal) of tijdschriften. In deze categorie vallen ook de typische Internettijdschriften, zoals het al genoemde Ouders Online en Hotwired, een elektronisch weekblad dat door redactieleden van het tijdschrift Wired wordt gemaakt. In al deze gevallen geeft de domeinnaam (in feite: het Internetadres met daarin de domeinnaam) toegang tot het product.

De website kan ook een dienst bevatten, zoals in het geval van de Alta Vista website, waarop zich een zoekprogramma bevindt waarmee de bezoeker een search kan uitvoeren in meer dan 80

---

<sup>11</sup> Een bekend voorbeeld is de WHOIS search, een programma waarmee op de sites van de meeste domeinnaamautoriteiten de daar uitgegeven domeinnamen kunnen worden opgespoord. Voorts kan met zoekmachines als Alta Vista en Hot Bot bij voorbeeld op merk of handelsnaam worden gezocht. De gevonden websites worden met hyperlinks weergegeven.

miljoen www-pagina's. De bijbehorende domeinnaam is overigens, interessant genoeg, [www.altavista.digital.com](http://www.altavista.digital.com), omdat de dienst door Digital, Inc. is opgezet.

Andere websites stellen de bezoeker in staat producten te bestellen. In sommige gevallen - met name bij software en in de toekomst wellicht ook bij cd's en video's - is het mogelijk het product meteen vanaf de site gratis of tegen betaling te downloaden in de eigen computer. Anders gezegd: het product is op de site aanwezig en kan door de bezoeker worden meegenomen. Ook zijn er sites waar bestelling en levering van het product zijn gescheiden, omdat eerst een elektronisch formulier moet worden ingevuld, een fax moet worden gezonden of een telefoonnummer gebeld voordat de transactie tot stand komt.

Naast al deze verschillende productsites is er een tweede categorie, de websites die uitsluitend (commercile) informatie bieden. Sites van advocatenkantoren vallen in deze categorie, evenals bij voorbeeld de Heineken site, waar naast informatie over door Heineken gesponsorde evenementen en Heineken cafés ook een interactief spel wordt aangeboden.

De werkelijkheid is vaak complexer dan deze globale tweedeling. Veel sites zijn niet beperkt tot één product of dienst. Wehkamp biedt op haar site een groot aantal artikelen te koop aan. Hetzelfde geldt voor de CD Shop, die meer dan 200.000 cd-titels heeft of de Amazon Boekhandel, waar meer dan twee miljoen boektitels verkrijgbaar zijn. In die gevallen biedt de domeinnaam toegang tot een elektronische winkel, waarbij de domeinnaam als het ware op het uithangbord staat.

### *Opvatting publiek*

Om een domeinnaam te kunnen kwalificeren als een merk moet de domeinnaam dienen ter onderscheiding van waren of diensten van een onderneming (art. 1 BMW).<sup>12</sup> Uitgangspunt is dat het teken onderscheidend vermogen heeft, omdat een beschrijvend teken geen merk kan zijn.<sup>13</sup>

In het *Burberry's II*-arrest heeft het Benelux Gerechtshof het "dienen ter onderscheiding van" aldus uitgelegd dat een teken een merk is indien het de betrokken waren of diensten van vergelijkbare waren of diensten kan onderscheiden en als zodanig wordt gezien en herkend door het publiek.<sup>14</sup>

Daarbij is volgens Gielen/WichersHoeth de opvatting van het publiek doorslaggevend. Als het publiek een bepaald teken niet als merk ziet, is de bedoeling van de gebruiker niet van belang.<sup>15</sup> Dit wordt ondersteund door de jurisprudentie over de vraag of een teken in een concreet geval

---

<sup>12</sup> Vergelijk BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH; BIE 1986, 208 m.nt DWFV (Adidas). Daarin werd bepaald dat artikel 1 BMW enerzijds impliceert dat de gebruiker de bedoeling moet hebben de domeinnaam als merk voor zijn producten te gebruiken. Anderzijds moet het in aanmerking komende publiek de domeinnaam daadwerkelijk als een merk zien en herkennen.

<sup>13</sup> Hoewel zij natuurlijk kunnen inburgeren. Gielen/Wichers Hoeth, o.c., nrs 358-360. Zie voor een recent voorbeeld Hof Amsterdam 30 juni 1994, BIE 1997, 6/7, nr. 46 (Kijkshop). Bij beschrijvende domeinnamen is inburgering goed denkbaar, alleen al omdat geen identieke domeinnamen onder hetzelfde Top Level Domain (bij voorbeeld .nl) kunnen worden uitgegeven. Wie een beschrijvende domeinnaam heeft kan dus min of meer ongestoord "bouwen" aan het onderscheidend vermogen daarvan. Een voorbeeld is [www.patents.com](http://www.patents.com), wat de site is van een in intellectuele eigendom gespecialiseerd advocatenkantoor in de V.S. Wie de site heeft bezocht weet wie erachter zit en zal (mits zijn geheugen hem niet in de steek laat) "patents.com" in de toekomst in verband brengen met de naam van het betreffende advocatenkantoor.

<sup>14</sup> BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 m.nt. DWFV (Burberry's II).

<sup>15</sup> Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht, nr. 335.

wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten. In *Omnisport*, ten aanzien van waren, en *Europabank*, ten aanzien van diensten, heeft het Benelux Gerechtshof de opvatting van het publiek doorslaggevend geacht.<sup>16</sup>

Ziet het publiek een willekeurige domeinnaam nu als merk, als handelsnaam of als iets anders?

Men zou kunnen stellen dat de domeinnaam (mits met onderscheidend vermogen) steeds fungeert als teken ter onderscheiding van de ene website van de andere. De domeinnaam zou in deze redenering een merk zijn dat wordt gebruikt voor de dienst "elektronische informatievoorziening" of de waar "elektronische publicatie". Deze conclusie ligt voor de hand, maar daarmee is de kous niet af. Ontegenzeggelijk wordt de domeinnaam Yahoo.com geassocieerd met de Yahoo-zoekdienst op de Yahoo-site. Netscape.com wordt in verband gebracht met de producten van Netscape en (dus) met de onderneming zelf. Anders gezegd: het publiek ziet de domeinnaam in een aantal gevallen als een merk voor een specifiek product of als een handelsnaam en niet (uitsluitend) als een onderscheidingsteken voor elektronische informatie. Daarmee verschilt een domeinnaam niet van een ander onderscheidingsteken. Het onderstreept slechts dat de domeinnaam niet per definitie een merk of een handelsnaam is. De omstandigheden die dat bepalen zijn, enerzijds, of de domeinnaam overeenkomt met een merk of handelsnaam, anderzijds wat de inhoud van de betreffende website is. Deze elementen bepalen (veelal te zamen) waarmee het publiek op den duur de domeinnaam associeert.

#### *Indeling websites*

Aan de hand van deze uitgangspunten kom ik tot de volgende indeling van de hierboven gegeven voorbeelden van websites.

Als de domeinnaam overeenkomt met het merk van een product dat op de website wordt aangeboden of waarover op de website informatie wordt verstrekt zal de domeinnaam door het publiek vermoedelijk worden gezien als een teken ter onderscheiding van dat betreffende product: de Internetgebruiker die de website eenmaal heeft bezocht, zal de domeinnaam voortaan associëren met dat product.

De situatie wordt ingewikkelder als op de website verschillende producten worden aangeboden of geadverteerd, met verschillende merknamen, waaronder het merk dat in de domeinnaam is opgenomen. Gaat het steeds om dezelfde waren of diensten (b.v. een website onder windows95.com met daarop ook andere Microsoft-programmatuur) dan kan wellicht nog worden volgehouden dat de domeinnaam wordt gebruikt ter aanduiding van een bepaalde waar, namelijk software. Zodra echter de website (ook) voor andersoortige waren of diensten wordt gebruikt, is er geen directe band meer tussen de domeinnaam en een bepaalde soort producten. Wordt onder chocomel.nl ook informatie gegeven over het sportdrankje Extran of Nutrilon poedermelk, dan stelt de gebruiker zijn verwachting bij en zal hij chocomel.nl met Nutricia en haar producten associëren en niet alleen met Chocomel. Het is alsof onder het merk (de titel) Chocomel een tijdschrift is uitgegeven met uiteenlopende productinformatie.

Als de domeinnaam afwijkt van het op de website gebruikte merk wordt de domeinnaam alleen dan voor bepaalde waren of diensten gebruikt als de website zelf een product is. Zo wordt de

---

<sup>16</sup> BenGH 7 november 1988, NJ 1989, 300 m.nt. LWH (*Omnisport*) en BenGH 20 december 1996, IER 1997/2, p. 72 (*Europabank*). In dit laatste arrest werd beslissend geacht of "het publiek dit gebruik zal opvatten als een gebruik van een teken waarmee de aangeboden of verleende diensten van die anderen worden onderscheiden."

domeinnaam ffly.com gebruikt voor de Firefly website, een zoekdienst die aan de hand van opgegeven voorkeuren van de Internetgebruiker interessante informatie op het World Wide Web zoekt. Verdedigbaar is dat ffly.com hier wordt gebruikt ter onderscheiding van die dienst - naast het merk Firefly.

Vergelijkbare gevallen doen zich voor bij het gebruik van een domeinnaam die een handelsnaam omvat. Bevat de website informatie over de onderneming of haar producten dan is verdedigbaar dat de domeinnaam als handelsnaam wordt gebruikt. Bevat de website ook informatie over (producten van) andere concernvennootschappen, dan is de band met de onderneming waarvan de handelsnaam in de domeinnaam is opgenomen verdwenen.

In alle gevallen waar het publiek geen directe associatie meer heeft met een bepaalde soort producten of een bepaalde onderneming krijgt de domeinnaam meer het karakter van een onderscheidingsteken voor een bepaalde website - en dus voor (het verschaffen van) elektronische informatie.

#### *Waar wordt de domeinnaam gebruikt?*

De Benelux Merkenwet en de Handelsnaamwet zijn in beginsel alleen van toepassing op gebruik in de Benelux respectievelijk Nederland. Gezien het grenzeloze karakter van Internet is echter niet op voorhand duidelijk wanneer een domeinnaam alhier wordt gebruikt. Voor het antwoord op deze vraag is naar mijn mening niet relevant waar de website met de domeinnaam zich "bevindt", noch wat de locatie is van de website-aanbieder, de Internet service provider of diens host-computer. Essentieel is dat de website (en dus de domeinnaam) overal kan worden "ingezien" waar een Internetaansluiting is. En dat is in beginsel in ieder land. Gebruik van een domeinnaam op het WWW is dus per definitie (mede) gebruik in de Benelux.<sup>17</sup>

De uiterste consequentie van dit uitgangspunt zou zijn dat de Benelux Merkenwet en de Handelsnaamwet van toepassing zijn op *alle* domeinnamen, waar deze ook ter wereld zijn geregistreerd of worden gebruikt.

Zo heeft het LandesGericht Berlin in zijn vonnis van 25 maart 1997 bepaald dat zij bevoegd was kennis te nemen van een vordering betreffende de domeinnaam concertconcept.com, die door een in Kansas City, Verenigde Staten, gevestigde onderneming was geregistreerd bij NSI, de Amerikaanse domeinnaamautoriteiten. Het LandesGericht baseerde deze bevoegdheid op het enkele feit dat de website onder de domeinnaam concertconcept.com in Berlijn kon worden geraadpleegd. Volgens de rechter is niet van belang dat de domeinnaam is geregistreerd in de Verenigde Staten, noch dat de website zich aldaar op een server bevindt.<sup>18</sup>

Naar mijn mening is dit een te vèrgaande toepassing van het nationale recht op het Internet. Dit zou ertoe leiden dat, in de woorden van Verkade, "iedere domeinnaam die ergens ter wereld overeenstemt met eens anders handelsnaam of merk van het net af moet, en wel world wide".<sup>19</sup> Omgekeerd zou ieder gebruik van een domeinnaam kunnen leiden tot rechten op de daarin opgenomen handelsnaam of merk in de Benelux.

Verkade geeft als oplossing voor dit "verstoppingsprobleem" dat

---

<sup>17</sup> H.W. Wefers Bettink, Merken en domeinen in een digitale omgeving, in: S.J.H. Gijrath c.s., *Intellectueel eigendom in digitaal perspectief* (1996), p. 70.

<sup>18</sup> LandesGericht Berlin 25 maart 1997, 5 U 659/97, 97 O 193/96 (Concertconcept). Een samenvatting is te vinden op de site van Internet GmbH ([www.inet.de](http://www.inet.de)).

<sup>19</sup> Verkade, o.c., p. 3.

"in de domeinnamencontext dan wellicht aangeknoopt moet worden aan de openbaarmaking die *in het bijzonder* (mede) op Nederland gericht is, respectievelijk op het Nederlandse publiek de indruk moet maken *in het bijzonder* (mede) daarvoor bestemd te zijn. Zowel wat inbreukmakend gebruik, als rechtscheppend en rechtshandhavend gebruik betreft, zou een gebruik (raadpleegbaarheid) in landen waar die gerichtheid niet bestaat, dan handelsnaam- en merkenrechtelijk niet relevant zijn."

Bij dit compromis sluit ik mij graag aan. In het vervolg van dit artikel wordt er dan ook van uitgegaan dat (de website onder) de betreffende domeinnaam de indruk wekt in het bijzonder (mede) op Nederland of het Nederlandse publiek te zijn gericht.

#### *Rechtscheppend gebruik*

Het gebruik van een domeinnaam die met de handelsnaam van de eigen onderneming overeenkomt kan derhalve worden gezien als het rechtscheppend gebruik van een handelsnaam voor die onderneming, mits uit de inhoud van de website blijkt, dat het hier om de naam van een onderneming en de aangeboden informatie een duidelijke band met de onderneming heeft.

Voor het vestigen van een recht op een handelsnaam is niet van doorslaggevende betekenis dat de onderneming daadwerkelijk actief is. Ook in de voorbereidingsfase van een onderneming kan de handelsnaam beschermd worden.<sup>20</sup> Wel kunnen de duur en frequentie van het gebruik, te zamen met het gebied waar wordt gebruikt, de beschermingsomvang van de handelsnaam bepalen. Met betrekking tot domeinnamen kan daarbij worden gedacht aan de duur van het gebruik, het aantal Nederlandse bezoekers van de website, de omvang van de zaken die middels de website met Nederlanders zijn gedaan en verder aantal en locatie van hyperlinks waarin de domeinnaam voorkomt en vermeldingen van de site met domeinnaam in reclame van de onderneming, in de pers en in andere media.

Ook het gebruik van een domeinnaam die een merk omvat, kan rechten scheppen, zoals de bevoegdheid op grond waarvan de nietigheid kan worden ingeroepen van andermans depot te kwader trouw. Voorwaarde voor het ontstaan van deze bevoegdheid is dat het publiek weet dat het om een merk gaat, terwijl de rechten alleen gelden voor de producten waarvoor het merk wordt gebruikt. Een en ander zal dus uit de website moeten blijken.

In dat verband kan het voldoende zijn aan te tonen dat de website en de domeinnaam in de eigen branche in de Benelux zo bekend waren dat aannemelijk is dat de deposant daarvan op de hoogte was of behoorde te zijn. Die bekendheid kan weer worden afgeleid uit, bij voorbeeld, duur en frequentie van het gebruik en het aantal Nederlandse bezoekers.

Uit het bovenstaande volgt dat het enkele registreren van een domeinnaam niet leidt tot het scheppen van een recht op een merk of handelsnaam. Ook ontstaan geen rechten als de domeinnaam toegang geeft tot een informatiescherm van de Internetprovider die de domeinnaam heeft geregistreerd. Er staat dan bij voorbeeld op "website under construction"; "domeinnaam gereserveerd voor klant" of "voor meer informatie, ... ", waarna de gegevens van de Internetprovider volgen. Ook als de domeinnaam wordt gebruikt voor informatie van een geheel andere onderneming ontstaan daarop geen rechten. Een bijzonder voorbeeld daarvan is de

---

<sup>20</sup> Hoge Raad 19 april 1985, NJ 1985, 790 (Consulair/Air Holland).



website concertconcept.com, die niet op naam staat van het gelijknamige Duitse onderdeel van Axel Springer Verlag, maar wordt gebruikt door een in de V.S. gevestigde, maar op Duitsland gerichte, webserviceprovider. Ook dit onderstreept het uitgangspunt dat voor het bepalen van de handelsnaam- of merkenrechtelijke relevantie van een domeinnaam de inhoud van de betrokken website van essentieel belang is.

#### *Instandhoudend gebruik*

Dat uitgangspunt geldt ook bij de vraag of gebruik van een domeinnaam kan bijdragen tot de instandhouding van een merk.

Artikel 5 lid 2 Benelux Merkenwet bepaalt dat de geldigheid van een merk vervalt als het vijf jaar lang niet normaal is gebruikt. Onder normaal gebruikt wordt verstaan gebruik ter onderscheiding van waren of diensten op een manier die duidelijk maakt dat het gebruik gericht is op een normale (veelal: commerciele) afzet.<sup>21</sup>

Dat betekent allereerst dat het merk moet worden gebruikt voor het product of op het product en in het economisch verkeer. Gebruik van een merk in reclame kan als instandhoudend gebruik gelden, als het maar niet bij reclame blijft: het merkproduct moet ook in de Benelux te koop zijn.<sup>22</sup> Daarnaast moet het product in een hoeveelheid worden aangeboden die duidt op het vinden van een commerciële afzet. Gebruik van een merk op het WWW kan naar mijn mening bijdragen tot instandhouding van het merk. Voorwaarde is ook hier dat gebruik van het merk geldt "als gebruikelijk en commercieel verantwoord".<sup>23</sup>

Hier doet zich echter wel een probleem voor, omdat de domeinnaam nu juist vooral door derden wordt gebruikt. Dat verdraagt zich slecht met de vaste rechtspraak dat hiervoor alleen gebruik door de merkhouders of met zijn toestemming (bij voorbeeld de licentiehouders) relevant is. Uit *Lido* kan worden afgeleid dat uit de omstandigheden moet blijken van de expliciete toestemming van de merkhouders. Enkel bewust gedogen is onvoldoende.<sup>24</sup> Het is duidelijk dat gebruik door derden in hyperlinks, op een printout of in tijdschriften over websites, meestal niet aan het Lido-criterium zal voldoen, omdat er geen (expliciete) toestemming van de merkhouders is. Voor gebruik in een browser ligt deze situatie ogenschijnlijk hetzelfde, nu de domeinnaam verschijnt in het browserscherm, zonder "toestemming" van de merkhouders. Dit verschijnsel ontstaat echter doordat contact wordt gelegd met de server waarop de website zich bevindt. Anders gezegd: de server van de domeinnaamhouder "zendt" de domeinnaam via het Internet naar de pc van de gebruiker, die deze vervolgens (in zijn browserscherm) waarneemt. Hier lijkt sprake van een (wellicht indirect) gebruik door de merkhouders. Een analogie met televisie-uitzendingen, waar het logo van de omroeporganisatie in beeld verschijnt, ligt voor de hand. Gebruik in een

---

<sup>21</sup> Gielen/Wichers Hoeth, nr 584 e.v. Gebruik van het merk Lego op een t-shirt werd niet aangemerkt als gebruikt ter onderscheiding van de waar, dat wil zeggen Legosteentjes. Rb. Amsterdam 26 juni 1989, BIE 1990, 43.

<sup>22</sup> Zie noot 14.

<sup>23</sup> BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 m.nt. LWH (Whiston) spreekt van gebruik van een merk dat als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt. Zie verder Gielen/Wichers Hoeth, nr 578 e.v.

<sup>24</sup> Hoge Raad 13 september 1996, NJ 1997, 312 m.nt. DWFV (Lido). Het accepteren door het Parijse Lido van boekingen of reserveringen naar aanleiding van door reisbureaus gemaakte reclame werd door de Hoge Raad eveneens onvoldoende geacht voor het aannemen van rechtscheppend gebruik. Uit het arrest valt af te leiden dat dit anders zou liggen als het Lido de betreffende reisbureaus voor de boekingen en reserveringen commissie zou hebben betaald.

browserscherm zou ik daarom in beginsel als instandhoudend gebruik willen zien. Ten slotte is bij gebruik door de betreffende onderneming van de domeinnaam in advertenties en radio- en tv-commercials naar mijn mening ook sprake van instandhoudend gebruik van de domeinnaam. Hoe zit het dan met het vereiste dat de domeinnaam "gebruikelijk en commercieel verantwoord" wordt gebruikt? Het is misschien nog te vroeg om gebruik van een merk als domeinnaam in alle gevallen te zien als een gebruikelijke vorm van merkgebruik. Het is echter aannemelijk dat de ontwikkelingen in die richting gaan, getuige het grote aantal merken dat als domeinnaam wordt gedeponereerd. Of het gebruik commercieel verantwoord is hangt in de eerste plaats weer af van de inhoud van de website. Ook als de website een gratis, maar wel commercieel geëxploiteerde dienst bevat (bij voorbeeld met betaalde reclame) kan de domeinnaam bijdragen tot instandhouding van een merk. Het is goed verdedigbaar dat gebruik van de domeinnaam hotbot.com door de HotBot-zoekdienst commercieel verantwoord gebruik is, gegeven de vele commerciële advertenties (van derden) op de HotBot-website. Dat geldt zeker als van de website informatie, software of andere producten kunnen worden gedownload. Bevat de website alleen informatie, die op zich geen product is, noch reclame voor een product inhoudt, dan wordt de domeinnaam waarschijnlijk niet "commercieel verantwoord" gebruikt. Het gebruik dient wel in de Benelux voldoende omvang te hebben om als normaal gebruik te kunnen worden gezien. Aangetoond zal dus moeten kunnen worden dat de website voldoende lang en frequent is bezocht vanuit de Benelux. Dat zal moeten (en kunnen) worden aangetoond door bezoek via hosts van Internetproviders in de Benelux.

#### *Inbreuk op handelsnaam*

Onder inbreukmakend gebruik valt volgens Verkade in beginsel ieder bedrijfsmatig gebruik van een domeinnaam, die een handelsnaam omvat waarop een onderneming in Nederland handelsnaamrechten heeft onder de Handelsnaamwet.<sup>25</sup>

Anders dan Verkade geloof ik niet dat de rechthebbende op een handelsnaam zich tegen *ieder* bedrijfsmatig gebruik van een domeinnaam op grond van de Handelsnaamwet kan verzetten. De wet biedt immers slechts bescherming tegen *andere* handelsnamen en biedt bij voorbeeld geen mogelijkheid op te treden tegen een jonger merk, dus bij voorbeeld ook niet tegen jongere domeinnamen die tevens als merk worden gebruikt. Ook hier zal dus aan de hand van de website moeten worden vastgesteld dat de domeinnaam als handelsnaam wordt gebruikt. Op grond van artikel 5 Handelsnaamwet kan de rechthebbende dan optreden tegen een met de eigen handelsnaam overeenstemmende, als handelsnaam gebruikte, domeinnaam, als daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Verwarring zal met name ontstaan als er brancheverwantschap bestaat tussen de twee betrokken ondernemingen.

De enkele registratie of reservering van een domeinnaam, of gebruik daarvan voor de website van een andere onderneming (vgl. concertconcept.com hierboven), is geen *gebruik* van een handelsnaam en is om die reden geen inbreuk in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet.

In *Labouchère* overwoog de President dat het gebruik van de domeinnaam labouchere.com inbreuk op artikel 5 Handelsnaamwet opleverde "nu IMG zich op deze manier onder deze namen tot het publiek wendt en aldus haar onderneming mede onder deze naam voert". Nu wendt een onderneming zich ook door middel van haar merken tot het publiek, maar dat zijn nu juist geen

---

<sup>25</sup> Zie noot 7.

handelsnamen. Deze overweging lijkt mij daarom (in sommige gevallen) aanvechtbaar. Mede gezien de inhoud van de betreffende website (waar IMG zich als maker en houder van de website identificeerde en informatie over producten van Labouchère verstrekke) is naar mijn mening twijfelachtig of het gebruik van de domeinnaam in dit geval kan worden gezien als het voeren van de desbetreffende handelsnaam voor de onderneming van IMG.

Ook als de vereiste verwantschap tussen de activiteiten van de beide ondernemingen ontbreekt, behoeft geen sprake te zijn van inbreuk ex artikel 5 Handelsnaamwet.<sup>26</sup> De website van de inbreukmakende onderneming is daarbij, als deze overigens niet actief is in Nederland, bepalend. De rechthebbende op de handelsnaam kan tegen een domeinnaamhouder wellicht ook een actie kunnen instellen op grond van artikel 3 Handelsnaamwet dat verbiedt het voeren van een handelsnaam die het publiek kan misleiden over de eigendom van de onderneming. Daarvoor is echter vereist dat vaststaat dat de domeinnaam als handelsnaam voor de eigen onderneming wordt gevoerd. Ten slotte is denkbaar dat op grond van artikel 6:162 BW actie wordt ondernomen tegen een domeinnaam die verwarrend overeenstemt met een handelsnaam.

#### *Merkinbreuk*

Een domeinnaam zal voorts inbreuk kunnen maken op het merkrecht van een derde. Het gebruik van een domeinnaam die overeenstemt met het merk van een derde zal immers kunnen gelden als "ander gebruik van een teken", waartegen de rechthebbende op grond van artikel 13A1 sub d BMW op kan komen. Terecht overwoog de President in *Labouchère*

"dat er in ieder geval sprake is van gebruik in de zin van artikel 13A lid 1 sub d van de Benelux Merkenwet. De door IMG geregistreerde domeinnamen worden immers in de eerste plaats zonder geldige reden in het economisch verkeer gebruikt. Niet aannemelijk is dat IMG op onaanvaardbare wijze gefrustreerd zou worden in haar bedrijfsvoering, indien haar het recht op het gebruik van de omstreden domeinnamen wordt ontzegd. Voorzover IMG meent dat eiseressen met hun eis ten onrechte trachten te bewerkstelligen dat IMG zich onthoudt van het geven van advies over de beleggingsproducten van eiseressen, miskent IMG daarmee dat de gevraagde voorzieningen - die zich uitsluitend richten op het staken van het gebruik en op het overdragen van de voornoemde domeinnamen - die strekking niet hebben. Zij kan die informatie immers onder een andere (bij voorbeeld haar eigen) naam verstrekken. In de tweede plaats geldt dat het onderhavige gebruik door IMG schade oplevert althans kan opleveren voor eiseressen, hetgeen door IMG niet (voldoende) is betwisten en ook overigens voldoende aannemelijk is."<sup>27</sup>

Aan deze voorwaarden zal niet altijd zijn voldaan. In *Werknet* - waar overigens geen domeinnaam in het spel was - overwoog de President van de Rechtbank te Rotterdam dat de Stichting Digitaal Werknet door op haar website onder de aanduiding Digitaal Werknet een gratis vacaturebank aan te bieden geen inbreuk maakte op de rechten van Randstad op het merk Werknet, reeds omdat volgens de President onvoldoende vaststond dat sprake was van gebruik in

<sup>26</sup> Vgl. President Rechtbank Amsterdam 29 augustus 1996 (xxlink), Computerrecht 1997/1, p. 24; IER 1997/1, p. 18, die tot de conclusie kwam dat de diensten van partijen niet-soortgelijk waren.

<sup>27</sup> President Rechtbank Amsterdam 15 mei 1997, IER 1997/4, p. ... (Labouchère/IMG).

het economisch verkeer.<sup>28</sup> Doorslaggevend was het feit dat de Stichting Digitaal Werknet voor het plaatsen van en reflecteren op vacatures geen kosten in rekening bracht en dat het "een ideëel gebeuren is ten behoeve van het algemeen belang". Kennelijk had de Stichting Digitaal Werknet ook geen reclameruimte op haar website aan derden verhuurd. Was dat wel het geval geweest dan had haar site voldaan aan het criterium van *Tanderil* dat daarmee "economisch voordeel wordt beoogd"<sup>29</sup>, waarmee ook de betreffende domeinnaam in het economisch verkeer zou worden gebruikt.<sup>30</sup> De meeste domeinnamen zullen dan ook wel in het economisch verkeer worden gebruikt, met uitzondering van de academische en enkele andere zuiver informatieve sites zonder reclame(doeleinden). Domeinnamen die slechts zijn geregistreerd worden doorgaans niet in het economische verkeer gebruikt, gereserveerde domeinnamen vermoedelijk evenmin, tenzij op de vervangende site reclame voor de Internetprovider wordt gemaakt.

De gebruiker van de domeinnaam zal zich veelal niet kunnen beroepen op een geldige reden voor zijn gebruik. Het Claeryn-arrest laat immers weinig ruimte nu een geldige reden "in het algemeen" alleen aanwezig is als er voor de gebruiker "een zodanige noodzaak bestaat juist (deze domeinnaam) te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd daarvan af te zien". Ook een eigen recht van de gebruiker dat in het kader van de merkinbreuk niet hoeft onder te doen voor dat van de merkhouder, kan echter een geldige reden opleveren.<sup>31</sup> In *Labouchère* had IMG zich kennelijk op de aanwezigheid van een geldige reden beroepen, nl. dat zij een eigen recht had - de .com-registratie van de domeinnaam - terwijl zij de domeinnaam alleen gebruikte voor een website met informatie over de onderneming wier merk in de domeinnaam was opgenomen. De President overwoog dat dit geen geldige reden is, nu

"niet aannemelijk is dat IMG op onaanvaardbare wijze gefrustreerd zou worden in haar bedrijfsvoering, indien het recht op het gebruik van de omstreden domeinnamen wordt ontzegd".

De President lijkt daarmee te zeggen dat van een noodzaak tot gebruik geen sprake is. Bovendien waren de .com-registraties van IMG alle van jongere datum dan de merk- en handelsnaamrechten waarop *Labouchère* c.s. zich beriepen. Ook als een buitenlandse domeinnaamregistratie in beginsel een geldige reden zou kunnen opleveren, kan het feit dat dit recht jonger is dan het aanvallende merk voldoende zijn om aan te nemen dat er geen geldige reden is.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> President Rechtbank Rotterdam 16 april 1996, *Computerrecht* 1997/1, p. 21 (Randstad/St. Digitaal Werknet Nederland).

<sup>29</sup> Het door het BenGH in het *Tanderil*-arrest ontwikkelde criterium luidt voluit dat van gebruik in het economisch verkeer sprake is wanneer het gebruik van merk of teken plaatsvindt, anders dan met een uitsluitend wetenschappelijk doel in het kader van een bedrijf, van een beroep of van enige andere niet in de particuliere sfeer verrichte activiteit, *waarmee economisch voordeel wordt beoogd* (cursivering WB) (BenGH 9 juni 1984, NJ 1985, 101 m.nt. LWH).

<sup>30</sup> Zie overigens de kritiek op deze "zeer ruime interpretatie" van het begrip "in het economisch verkeer" in W.C. van Manen, *Merk en mening na de richtlijn*, IER 1997/4, p. 121 e.v.

<sup>31</sup> BenGH 1 maart 1976, NJ 1976, 472 m.nt. LWH (Claeryn/Klarein).

<sup>32</sup> Zie ook Gielen/Wichers Hoeth, nr. 1212 en de daar vermelde jurisprudentie waaruit blijkt dat een jongere handelsnaam geen geldige reden oplevert.

Ten slotte moet er, voor een inbreuk in de zin van artikel 13A1 sub d BMW, door het gebruik van de domeinnaam ongerechtvaardigd voordeel getrokken worden uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen met betrekking tot de reputatie van het merk. Dit per 1 januari 1996 in de BMW ingevoerde criterium vervangt het "schadegevaar" onder artikel 13A2 BMW (oud). Algemeen gold onder dat artikel dat de enkele mogelijkheid van schade voldoende was, wat door rechters vrij snel werd aangenomen.<sup>33</sup> Het criterium is ontleend aan artikel 5 lid 5 Merkenrichtlijn dat bepaalt dat, kort gezegd, de Richtlijn de in een Lidstaat bestaande bescherming van een merk tegen ander gebruik onverlet laat. Deze bepaling is destijds met name opgenomen om de Benelux in staat te stellen het (oude) artikel 13A2 BMW in stand te houden. Om die reden is twijfelachtig of met "voordeel trekken" of "schade toebrengen aan" een nieuw criterium is ingevoerd (namelijk dat daadwerkelijk voordeel wordt getrokken of zich schade heeft voorgedaan). Mede gezien het feit dat in de tekst van artikel 13A1 sub d BMW wel de *mogelijkheid* van voordeel trekken respectievelijk schade toebrengen is opgenomen, laten rechters de vraag of het nieuwe vereiste een andere maatstaf introduceert doorgaans in het midden.<sup>34</sup>

In *Labouchère* overweegt de President dat het gebruik van de door IMG "schade oplevert althans kan opleveren voor eiseressen" Niet alleen bestaat de kans

"dat de raadpleger van de websites van IMG ten onrechte in de veronderstelling verkeert dat de informatie van de aanbieders van de beleggingsproducten zelf afkomstig is (hetgeen het gevaar van afbreuk van hun reputatie in zich heeft); ook ontnemt het handelen van IMG eiseressen de mogelijkheid zelf een website onder de hiervoor weergegeven namen te openen."

Gezien de verwachting die menige Nederlandse Internetgebruiker zal hebben bij het zoeken of zien van de domeinnaam *labouchère.com* - "Dit is de site van Bank *Labouchère*" - is inderdaad aannemelijk dat afbreuk aan de reputatie of het onderscheidend vermogen *van het merk* zal plaatsvinden, nu bij waarneming van de website blijkt dat een ander (IMG) die domeinnaam gebruikt. De President spreekt even verderop - in het kader van de onrechtmatige daad - zelfs van misleiding. Wellicht is ook sprake van verwarringsgevaar, nu het publiek kan denken dat Bank *Labouchère* toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar merk als domeinnaam, of dat er anderszins een contractuele of concern-relatie tussen Bank *Labouchère* en IMG bestaat. De President had hier nog aan toe kunnen voegen dat IMG door haar handelwijze ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het merk *Labouchère*. De overweging dat IMG Bank *Labouchère* de mogelijkheid ontnemt zelf de domeinnaam *labouchère.com* te registreren is juist, maar spreekt mij in dit verband minder aan. Bank *Labouchère* had in het kader van de Geschillenregeling van Network Solutions Inc., dat de .com-registraties verleent, op grond van haar Beneluxmerk bezwaar tegen de registratie van *labouchere.com* kunnen maken. Dat had geresulteerd in een schorsing van de

<sup>33</sup> Gielen/Wichers Hoeth, nr. 1219 e.v.; Uit recentere jurisprudentie onder de oude BMW kon wellicht een tendens worden afgeleid om de eis te stellen dat het merk bekend is. Vgl. Hof Amsterdam 3 mei 1990, BIE 1992/2, nr. 12 (DINO) en President Rechtbank 's-Hertogenbosch 17 februari 1992, IER 1992/4, p. 113 (Red Hot).

<sup>34</sup> Zie bij voorbeeld Rechtbank Leeuwarden 6 maart 1996, IER 1996/4, p. 158-162 (King). Zie ook Van Manen, o.c., p. 123.

domeinnaam, totdat de rechter daarover een uitspraak zou hebben gedaan.<sup>35</sup> Het feit dat Bank Labouchère deze domeinnaam niet meer kan gebruiken houdt op zich niet een afbreuk aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van haar merk in. Het beperkt Bank Labouchère in haar expansiemogelijkheden (hoewel zij ook banklabouchere.com kan registreren of labouchere.nl) en dat lijkt mij iets anders.

Ook in het appel in XXLink kwam de schadevraag (om het zo nog maar even te noemen) aan de orde. Het Gerechtshof Amsterdam overwoog - overigens ten overvloede, omdat het al had vastgesteld dat van associatiegevaar geen sprake was - dat van voordeel trekken uit of afbreuk doen aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk Xlink geen sprake was, omdat gedaagde IKSX haar teken XXLink (onder meer in haar domeinnaam) gebruikte voordat de houder van het merk XLink enige noemenswaardige activiteit in de Benelux ontplooidde. Ook naderhand was daarvan niets gebleken. Anders gezegd: het merk XLink had in de Benelux geen reputatie, terwijl het Hof al had vastgesteld dat het slechts zwak onderscheidend vermogen had.<sup>36</sup>

*Artikel 13A1 sub a, b en c: gebruik voor waren of diensten*

Artikel 13A1 sub d BMW biedt een goed vangnet in situaties waar duidelijk is dat de domeinnaam niet ter onderscheiding van waren of diensten wordt gebruikt. Voor de merkhouder heeft een beroep op artikel 13A1 a of b echter het voordeel dat geen schadegevaar is vereist. Daarentegen krijgen alleen bekende merken bescherming onder lid c tegen gebruik voor niet-soortgelijke waren of diensten. Daarvoor geldt bovendien het schadevereiste.

Voorwaarde is in alle drie gevallen dat de inbreukmakende domeinnaam gebruikt wordt ter onderscheiding van waren of diensten. Ingevolge *Omnisport* wordt een teken gebruikt voor waren of diensten als

"degene die zich met betrekking tot zijn eigen waren van dat merk of teken bedient, dat op zodanige wijze doet dat voor het publiek duidelijk is dat dit gebruik betrekking heeft op een bepaalde, door hem verhandelde oftewel levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden".<sup>37</sup>

Doorslaggevend is ook hier de indruk die het gebruik van het merk op het publiek maakt. Daarbij moet wel worden aangetekend dat het Benelux Gerechtshof in *Shell/Walhout* niet de indruk van het publiek beslissend heeft geacht, maar de relatie tussen waar en merk.<sup>38</sup> Zoals Spoor in zijn noot bij dit arrest opmerkt blijft de indruk van het publiek echter van belang in situaties waar het merk niet op de waar staat, maar op andere wijze wordt gebruikt, bij voorbeeld bij aflevering of in reclame. In dergelijke situaties moet aan de hand van de indruk die bij het publiek wordt

---

<sup>35</sup> Overigens is uit NSI's Dispute Policy niet duidelijk of men ook buitenlandse vonnissen uitvoert, bij voorbeeld als ingevolge daarvan de domeinnaam onder .com aan een ander moet worden overgedragen.

<sup>36</sup> Gerechtshof Amsterdam 29 mei 1997, IER 1997/5 (XXLink).

<sup>37</sup> Zie noot 16.

<sup>38</sup> BenGH 20 december 1993, NJ 1994, 637 m.nt. DWFV; BIE 1994, nr 45, p. 161 m.nt. JHS (Shell/Walhout).

gewekt worden vastgesteld dat het merk wordt gebruikt in verband met de waar.<sup>39</sup> Domeinnamen worden echter doorgaans niet "op" de waar of dienst gebruikt. Veeleer is sprake van een indirecte relatie, omdat de domeinnaam in advertenties of commercials (door de houder) in het scherm van de browser (geactiveerd door de server van de domeinnaamhouder), in hyperlinks of op printouts (door derden) wordt gebruikt.

Net als bij de vraag of een domeinnaam een merk is zal in ieder concreet geval mede naar de inhoud van de website moeten worden gekeken om vast te stellen of (het publiek de indruk zal hebben dat) de domeinnaam voor bepaalde waren of diensten wordt gebruikt. Komt de domeinnaam overeen met het merk van een product dat op de website wordt aangeboden of waarover op de website informatie wordt verstrekt, dan ben ik geneigd deze vraag bevestigend te beantwoorden. Het gebruik van de domeinnaam nrc.nl voor een website met de elektronische versie van die krant is gebruik voor de waar "elektronische publicatie", mits op de website zelf NRC ook als merk wordt gebruikt.

Een variant deed zich voor in *Ouders Online*, waar de (afwijkende) domeinnaam ouders.nl werd gebruikt voor de website met het elektronische tijdschrift Ouders Online. Zoals hierboven al aangegeven overwoog de President dat het gebruik van de domeinnaam ouders.nl ter aanduiding van de vindplaats van het elektronische tijdschrift in dit geval moest worden aangemerkt als gebruik van een teken voor een waar in de zin van artikel 13A lid 1 onder b van de Benelux Merkenwet.

Dat oordeel lijkt mij juist. Als de domeinnaam toegang biedt tot een website die een product is zal voor het publiek - zeker na kennisneming van de inhoud van de website - duidelijk zijn dat deze domeinnaam, ook al wijkt deze af van het "merk" van het website-product, gebruikt wordt ter aanduiding van dat product.

In *Labouchère* deed zich een andere situatie voor, maar met hetzelfde resultaat. Onder labouchere.com bood IMG informatie aan over producten van Bank Labouchère, die kennelijk niet van een eigen merk waren voorzien. Denkbaar is dat het publiek, na waarneming van de website, zal concluderen dat de domeinnaam labouchere.com wordt gebruikt ter onderscheiding van die producten. In dat geval zou sprake zijn van gebruik van de domeinnaam voor soortgelijke diensten, zodat ook een beroep van Labouchère c.s. op artikel 13A lid 1 onder b BMW had kunnen worden gehonoreerd. Mede gezien de nogal vage grense tussen dienstmerk en handelsnaam is echter ook voorstelbaar dat het publiek de domeinnaam als handelsnaam ziet.<sup>40</sup>

### *Conclusie*

Het gebruik van een domeinnaam kan vaak worden beschouwd als gebruik van een handelsnaam of gebruik van een merk, ter onderscheiding van bepaalde waren of diensten. In ieder concreet geval moet, mede aan de hand van de inhoud van de betreffende website, worden vastgesteld

---

<sup>39</sup> In *Polyglot* heeft het Benelux Gerechtshof nog eens onderstreept dat de indruk van het publiek van doorslaggevende betekenis is. In rechte stond vast dat het woord Polyglot voor de vertaaldiensten van de merkhouders niet, maar voor het software-pakket van gedaagde wel, louter beschrijvend was. De merkhouders kan zich in die situatie tegen het gebruik van zijn merk verzetten als de gedaagde het merk gebruikt "op zodanige wijze dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk wordt gewekt dat het woord wordt gebezigd ter onderscheiding van zijn waren of diensten" (BenGH 16 juni 1995, NJ 1995, 745 m.nt. DWFV).

<sup>40</sup> Zie hierover uitvoerig E.J. Arkenbout, *Handelsnamen en merken*, p. 209 e.v.

of het in dat geval om een merk of een handelsnaam (of iets anders) gaat en voor welke waren of diensten c.q. activiteiten dat gebeurt.