

4

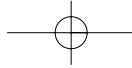
Domeinnamen vs. merkenrecht

It is impossible to map DNS administration and trademark protection onto each other without fundamentally changing the nature of the rights involved.

Milton L. Mueller 2002

David Fisher was een getalenteerde computerprogrammeur, zonder liefde in zijn leven. Op een dag besloot hij zijn geluk te beproeven bij een relatiebemiddelingsbureau. Het bureau, Constance Sars, garandeerde dat het een leuke vrouw voor hem zou vinden. Fisher hapte toe, betaalde de hoge registratiekosten en werd keer op keer teleurgesteld door de dames die Constance Sars aan hem voorstelde. Het klikte totaal niet tussen Fisher en de door Constance Sars geselecteerde vrouwen. Fisher eiste zijn geld terug; Constance Sars weigerde.

Fisher besloot toen zijn gal over Constance Sars op het internet te spuwen. Hij registreerde verschillende domeinnamen die hij gebruikte om te verhalen over zijn slechte ervaringen met Constance Sars. Fisher registreerde de domeinnamen constance-sars.com en neuk.net/constan-csars.html. Het relatiebemiddelingsbureau was niet gecharmeerd van de kritiek van Fisher en begon een rechtszaak. De domeinnamen die Fisher gebruikte voor zijn website, maakten volgens Constance Sars inbreuk op haar merkrechten. Het bureau vroeg de rechter het gebruik



Het nieuwe informatierecht

van de domeinnamen te verbieden.¹ De rechter stelde Constance Sars (gedeeltelijk) in het gelijk.

Deze zaak is er één uit velen. Sinds het internet aansloeg bij het grote publiek (in 1996) worden er rechtszaken gevoerd over domeinnamen. Een plek op internet, een webstek, begint met een domeinnaam. Zonder domeinnaam, geen website. Aangezien een domeinnaam maar één keer vergeven kan worden, ontstaan er vaak geschillen indien iemand een naam registreert die volgens een ander hem toebehoort. Wie heeft de meeste rechten op philips.nl? Het elektronikabedrijf uit Eindhoven of meneer Philips uit Nieuw Venneep?

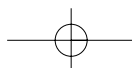
Dit hoofdstuk gaat over de regulering van domeinnamen. Hoe wordt bepaald wie het meeste recht heeft op een naam? Meestal wordt die vraag opgelost door de vraag te beantwoorden wie de oudste merkrecht heeft op een naam. Voor het merkenrecht wordt dan ook veel ruimte gereserveerd in dit hoofdstuk (paragraaf 4.2.1). Vervolgens zal ik een aantal kritische kanttekeningen plaatsen bij de wijze waarop domeinnamen worden gereguleerd (paragraaf 4.3). Voordat ik het merkenrecht zal bespreken, is het nuttig eerst aan te geven wat een domeinnaam precies is en wie voor de uitgifte zorgdraagt (paragraaf 4.1).

4.1 Domeinnamen

4.1.1 Wat is een domeinnaam?

Een domeinnaam geeft aan waar bepaalde informatie op het internet te raadplegen is. Achter de naam gaat een reeks nummers schuil, namelijk vier nummers tussen de 0 en de 255 die telkens zijn onderscheiden door een punt. Deze reeks cijfers is het zogenaamde IP-adres van de server waarop de betreffende website is opgeslagen. Het IP-adres 212.127.254.70 is bijvoorbeeld het adres van de website van mijn kantoor, SOLV Advocaten. Het adres is vergelijkbaar met een postcode in combinatie met een huisnummer. De eerste twee cijfers van een postcode geven een bepaalde geografische regio aan, de laatste twee een bepaalde buurt in de streek en de letters een straat. Het huisnummer geeft aan om welk huis in de straat het gaat. Zo werkt een IP-adres ook. Je moet het alleen van rechts naar links lezen. Het meest rechtse nummer geeft aan om welke regio het gaat; het meest linkse nummer is het nummer van de specifieke computer of server. Omdat het nogal ingewikkeld is om vier nummers te onthouden, is een systeem ontwikkeld dat IP-adressen aan namen koppelt.

Die naam – de domeinnaam – kan belangrijke functies vervullen met betrekking tot de communicatie op internet. De naam kan de houder van de website identificeren. De website solv.nl geeft aan dat het de website is van een bedrijf SOLV, dat in Nederland gevestigd is. De



domeinnaam kan ook een bepaalde inhoudelijke boodschap uitdragen. De website solvsucks.nl is vermoedelijk gemaakt door iemand die ontevreden is over de diensten van SOLV Advocaten. Ten slotte kan een naam ook aangeven dat er bepaalde algemene informatie op de website te raadplegen is. Dat zal snel het geval zijn met meer generieke namen. Denk aan advocaten.nl, voetbal.nl of muziek.nl.

Een domeinnaam is altijd uniek. Er is maar één solv.nl, maar één advocaten.nl en maar één muziek.nl. Dat kan ook niet anders want de domeinnaam is gekoppeld aan een uniek nummer en verwijst naar één adres op internet. Vergelijk het met een telefoonnummer. Er kan maar één iemand het nummer +31 20 5300 160 hebben, want anders kan het systeem de beller niet verbinden met de persoon of het bedrijf van zijn keuze.

Het feit dat domeinnamen uniek zijn en daarmee schaars, maakt dat ze een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Die waarde is afhankelijk van de omstandigheden. Voor mijn kantoor is solv.nl een waardevolle domeinnaam, maar voor onze concurrent Stibbe Advocaten is de naam weer niets waard. Iemand die op zoek is naar muziek zal wellicht op goed geluk de domeinnaam muziek.nl raadplegen om muziek te vinden. Dat maakt de domeinnaam voor alle aanbieders van muziek via internet een interessante en waardevolle domeinnaam. Niet alleen de Free Record Shop zou hem wel willen kopen, maar ook Virgin Records. Voor generieke domeinnamen worden daarom dikwijls aanzienlijke bedragen betaald. De domeinnaam business.com wisselde van eigenaar voor de lieve som van 7,5 miljoen dollar.

4.1.2 Uitgifte van domeinnamen

Doordat domeinnamen uniek zijn en een cruciale rol vervullen voor de communicatie op het internet, moet iemand verantwoordelijk zijn voor het beheer en de uitgifte van domeinnamen. Die iemand is de Amerikaanse organisatie ICANN, dat staat voor Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. ICANN beheert het zogenoemde Domain Name System (DNS), waar alle domeinnamen wereldwijd in zijn opgenomen. In wezen is het DNS een openbare databank met adressen, die geraadpleegd kan worden door internetgebruikers. Dankzij het DNS kunnen namen omgezet worden in nummers en wordt de internetgebruiker naar de door hem opgevraagde website geleid.

Jon Postel

In de begindagen van het internet werd het net heel voorzichtig gereguleerd door Requests for Comments (RFC). In de RFC's werd onder meer uiteengezet hoe bepaalde technische standaarden

Het nieuwe informatierecht

moesten worden toegepast. De eerste RFC werd in 1969 verstuurd door programmeur Crocker. "Ik herinner mij dat ik erg bang was de ontwerpers van de officiële internetprotocollen voor het hoofd te stoten, en het zorgvuldig componeren van de eerste nederige notitie bezorgde mij slapeloze nachten. De belangrijkste regel was dat iedereen alles kon zeggen en dat niets officieel was."² Ook het beheer en de uitgifte van domeinnamen is voor het eerst vastgelegd in een RFC. In RFC 791 staat: "The assignment of numbers is (...) handled by Jon. If you are developing a protocol or protocol that will require the use of a link, socket, port, protocol or network number, please contact Jon to receive an assignment. "Jon" was Jon Postel; hij kan wel beschouwd worden als de archivaris van het internet. Naast de administratie van domeinnamen hield Postel ook de uitgegeven RFC's bij. Postel beschouwde zichzelf wel als eigenaar van de internet "root". Maar hij begreep ook dat hij dat niet tegen iedereen moest zeggen, omdat hij anders voor machtwellusteling zou worden uitgemaakt.³ Postel is de oprichter van de Internet Assigned Numbers Authority (IANA), die verantwoordelijk is voor het technische beheer van het DNS. Om aansprakelijkheden te voorkomen heeft IANA eind jaren negentig te bevoegdheid over het DNS formeel overgedragen aan de Amerikaanse overheid, die het praktische beheer weer delegerde aan IANA. In 1998 besloot de Amerikaanse overheid het technisch beheer van het DNS, waaronder IANA, te privatiseren. Hiertoe werd een contract gesloten met ICANN, waar IANA inmiddels onderdeel van is. Bij zijn dood in 1998 werd Postel geroemd als het Noorderlicht van het internet: een helder brandende ster die voortdurend vertrouwen en veiligheid uitstraalde terwijl alles om hem heen veranderde.

Het DNS is een gedistribueerde databank. Dat wil zeggen dat tienduizenden onafhankelijk van elkaar opererende computers verantwoordelijk zijn voor het toevoegen en onderhouden van de gegevens in de databank. Elke computer of DNS-server bevat slechts een gedeelte van de volledige DNS-databank. Als een domeinnaam wordt ingetoetst in het venster van de browser, zal eerst bij de DNS-server van de lokale internet provider gevraagd worden of hij de naam kan vertalen in een IP-adres. Meestal zal dat wel mogelijk zijn. Zo niet, dan verwijst de lokale DNS-server door naar één van de 13 "root servers".

Deze 13 servers zijn de computers die hiërarchisch de hoogste plaats innemen binnen het DNS. Dit is de basis – de wortel – van het DNS. De root servers zijn het referentiepunt voor alle domeinnamen die worden opgevraagd.⁴ Wie de root servers en de uitgifte van domeinnamen beheerst, heeft feitelijk belangrijke zeggenschap over het internet.⁵

In het DNS zijn domeinnamen door ICANN onderverdeeld in twee categorieën Top Level Domains (TLD's), te weten generieke TLD's (zoals .com, .net, .org, .biz en .info) en tweeletterige landen-TLD's (zoals .nl, .fr en .de). De generieke TLD's worden Generic Top Level Domains (gTLD's) genoemd; de landen-TLD's heten Country Code Top Level Domains (ccTLD's). Op dit moment zijn er 243 ccTLD's geregistreerd en 14 gTLD's. Op basis van het huidige systeem van viernummerige domeinnaamaanduiding kunnen er in totaal 4,3 miljard domeinnamen worden geregistreerd. Op zichzelf bestaat er technisch geen bezwaar tegen om het aantal TLD's uit te breiden.⁶

ICANN ontleent zijn bevoegdheid tot het beheer en de uitgifte van domeinnamen aan een overeenkomst met de Amerikaanse overheid. Het is niet mogelijk een bepaalde ccTLD of een gTLD te creëren zonder de goedkeuring van ICANN. Toen de Europese Commissie in 2000 het plan opvatte een .eu-domeinextensie te creëren, was daar dus een formele overeenkomst met ICANN voor nodig. Dat geeft de ICANN een bijzondere machtspositie.⁷

ICANN heeft de bevoegdheid domeinnamen uit te geven gedelegeerd aan verschillende organisaties. Elk land dat ccTLD's uitgeeft, heeft zijn eigen organisatie die over de uitgifte van domeinnamen gaat. In Nederland is dat de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De SIDN is dus de enige organisatie die .nl-domeinnamen kan registreren en het beheer voert over de Nederlandse DNS-servers. Het is dus onmogelijk zonder tussenkomst van de SIDN een Nederlandse domeinnaam te registreren. Voor de ontstaansgeschiedenis van deze particuliere organisatie verwijs ik naar het interview met Piet Beertema.

4.1.3 Regulering van de uitgifte van domeinnamen

Doordat domeinnamen schaars zijn, is de instantie die de domeinnamen uitgeeft gedwongen een beleid te formuleren met betrekking tot de uitgifte. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de regulering van de uitgifte.

In de eerste plaats is het denkbaar dat uitgifte geschiedt op basis van het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt". Op grond hiervan vindt geen enkele toets plaats van de aanvraag of de aanvrager. Als hij het eerst om een bepaalde domeinnaam verzoekt, zal hij de naam toegewezen krijgen. Het voordeel van dit systeem is dat de kosten voor de uitgifte die ermee gepaard gaan laag zijn. Het is onnodig om een aanvraag inhoudelijk te beoordelen of regels ten aanzien van de registratie te handhaven. Het nadeel van het systeem is dat namen die anderen "toeboren", kunnen worden "gekaapt".

Een tweede manier om de uitgifte te reguleren, is door *marktwerking* toe te passen. Bepaalde domeinnamen worden dan aan de hoogste bidder

Het nieuwe informatierecht

geveild. Zo kan de toezichthouder voor de telecommarkt, OPTA, telefoonnummers veilen op grond van de Telecommunicatiewet. Het voordeel van veiling is dat de marktwaarde van een domeinnaam in de prijs tot uiting komt. Dat is bijvoorbeeld niet het geval als elke domeinnaam evenveel kost.

Een derde manier is dat de organisatie die de registratie en uitgifte verzorgt, *objectieve regels* opstelt met betrekking tot de registratie en uitgifte. In een reglement zou bijvoorbeeld kunnen worden bepaald dat elk bedrijf recht heeft op slechts één domeinnaam. Die regel is makkelijk en objectief te controleren; er kan geen verschil van mening over de interpretatie van de regel ontstaan. Een aanvraag voor een domeinnaam zal dus wel getoetst moeten worden aan de objectieve regel(s), maar de toets is relatief eenvoudig.

Een vierde mogelijkheid is dat de registrerende organisatie *subjectieve regels* opstelt om te beoordelen wie het meeste recht heeft op een naam. Deze methode ligt in het verlengde van de vorige. Verschil is dat de registrerende organisatie wordt gedwongen zich een subjectief oordeel te vormen over de aanvraag. De registrerende instantie zou bijvoorbeeld kunnen bepalen dat bepaalde generieke domeinnamen alleen aan organisaties worden gegeven die de branche vertegenwoordigen. De domeinnaam *advocaten.nl* zou op basis van zo'n regel alleen naar de Nederlandse Orde van Advocaten mogen gaan. Probleem is dat er niet altijd één brancheorganisatie is. De registrerende instantie moet dan een (subjectieve) keuze maken tussen meerdere partijen.

In Nederland heeft de SIDN gekozen voor het opstellen van *objectieve* regels om de uitgifte van domeinnamen te reguleren. Op grond van het reglement van de SIDN kunnen natuurlijke personen bijvoorbeeld slechts één domeinnaam registreren. Ook krijgt een natuurlijke persoon een nummer achter de domeinnaam geplakt (bijvoorbeeld *alberdingkthijm.1643.nl*). Door deze beperkingen worden relatief weinig persoonlijke domeinnamen aangevraagd.

De SIDN is vrij haar reglement te veranderen. Zo hanteerde de SIDN lange tijd bijvoorbeeld een zogenoemde *negatieve lijst* met domeinnamen. Op deze lijst kwamen veelal namen voor die de SIDN niet geschikt achtte voor uitgifte (veelal generieke namen) en domeinnamen die gereserveerd waren voor bepaalde instellingen (bijvoorbeeld gemeentenaamen). Denk aan *advocaten.nl*, *voetbal.nl*, *muziek.nl* en *amsterdam.nl*. Op 1 april 1999 heeft de SIDN deze negatieve lijst afgeschaft. Het gevolg was dat deze waardevolle namen vrijvielen en *en masse* werden geregistreerd.⁸

De SIDN hanteert geen subjectieve criteria voor de beoordeling van een domeinnaamaanvraag. Er wordt dus niet gekeken of de aanvrager wel de meeste rechten heeft op een naam. Naast de objectieve regels wordt het

principe “wie het eerst komt, het eerst maalt” gehanteerd. Verder zijn er geen beperkingen aan het aantal domeinnamen dat iemand aanvraagt. Daardoor heeft zich een levendige handel in domeinnamen kunnen ontwikkelen. Ook zijn veel namen geregistreerd waarop anderen menen meer recht te hebben. Dit zogenoemde domeinnaamkaping is het onderwerp van de volgende paragraaf.

4.2 Domeinnaamkaping

Als de opkomst van het internet wordt vergeleken met de opkomst van het Wilde Westen in de Verenigde Staten, waar de *settlers* ieder hun eigen stukje land konden claimen, dan zijn domeinnamen het land van cyberspace. Er ontstond op het world wide web al snel een ware domeinnaamkoorts, die uitmondde in de registratie van enorme aantallen domeinnamen. Voor namen als *sex.com*, *company.com* en *business.com* werden exorbitant hoge bedragen betaald. Hoewel de handel in domeinnamen inmiddels iets is afgenomen, kan een slimme domeinnaamondernemer nog steeds een goede boterham verdienen aan de verkoop van domeinnamen, met name generieke domeinnamen. Voor *loans.com* werd in 2000 nog 3 miljoen dollar betaald; eind 2003 wisselde *men.com* van eigenaar voor een bedrag van 1,3 miljoen dollar.

Doordat de registratie van domeinnamen in de begindagen grotendeels ongereguleerd was, werden ook veel namen geregistreerd waarop een ander meende meer recht te hebben dan de registrant.

Ouders.nl

Eén van de eerste Nederlandse procedures over vermeende domeinnaamkaping gaat over de domeinnaam *ouders.nl*.⁹ Via deze domeinnaam wordt door een groep ouders een “elektronisch tijdschrift” via internet gepubliceerd, genaamd “Ouders Online”. De Uitgeverij Spaarnestad, die onder meer het blad “Ouder van Nu” uitgeeft, vindt dat zij meer recht heeft op de domeinnaam *ouders.nl* en begint een procedure tegen de houders van *ouders.nl*. Volgens Spaarnestad is de website een digitale kopie van het tijdschrift Ouders van Nu. Hierdoor wordt volgens de uitgeverij inbreuk gemaakt op haar rechten op het merk “Ouders van Nu”. Bovendien, zo stelt Spaarnestad, is er sprake van onrechtmatig handelen door de ouders tegenover de uitgeverij, omdat zij “direct en zonder enig voorbehoud” aanhaken aan de goodwill van het tijdschrift.

De rechter is niet onder de indruk van de argumenten van Spaarnestad. Het woord “ouders” is in overwegende mate

Het nieuwe informatierecht

beschrijvend voor de inhoud van het tijdschrift en het publiek waarop het zich richt. De rechter wijst er fijntjes op dat de doelgroep van het tijdschrift bezwaarlijk anders kan worden aangeduid dan met het woord "ouders". Daarom heeft Spaarnestad niet meer recht op de domeinnaam ouders.nl dan de échte ouders. Hier gold het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt".

Vaak worden degenen die een domeinnaam registreren die volgens een ander aan hem toebehoort "domeinnaamkapers" genoemd. Dat is een oneerbiedige naam, die het gevoel tot uitdrukking brengt dat de registratie niet terecht is en dat de domeinnaam voor de neus van de "rechtmatige" eigenaar is weggekaapt. De benaming domeinnaamkaper wordt meestal gereserveerd voor die registranten die geld willen verdienen aan de registratie. Zij hopen de naam later te kunnen verkopen. Ik zal de term domeinnaamkaping gebruiken voor alle gevallen waarbij een ander een domeinnaam registreert die beweerdelijk aan een ander toebehoort. Ik wil daarmee niet een negatieve connotatie aan de term geven. Integendeel. Ik hoop de negatieve klank juist te neutraliseren door elke betwiste registratie daaronder te scharen. Er valt dan een onderverdeling te maken in vier verschillende gevallen van domeinnaamkaping.

1. *Klassieke domeinnaamkaping.* Hierbij wordt een naam van een ander louter ter kwader trouw geregistreerd, bijvoorbeeld met het doel deze naam aan die ander te verkopen. De registrant beoogt geen ander gebruik te maken van de naam. Er is slechts sprake van registratie.
2. *Generieke domeinnaamkaping.* In dit geval is er geen sprake van kwade trouw bij degene die de naam registreert. De naam is een algemene of generieke term, zoals ouders.nl of staal.nl, waarvan de naam ook voorkomt in de naam van een ander. De registrant van de domeinnaam gebruikt de naam of beoogt hem te gebruiken.
3. *Refererende domeinnaamkaping.* Als hier sprake van is, wordt de naam van de ander niet bij toeval geregistreerd, maar met het doel te refereren aan de naam van de ander. Dat kan bijvoorbeeld als de registrant kritiek wil uiten op de eigenaar van de naam (solvsucks.nl) of als een ander fan is van de eigenaar van de naam (solvfan.nl).
4. *Identieke domeinnaamkaping.* Het kan voorkomen dat twee personen of bedrijven dezelfde naam hebben. Bijvoorbeeld de slager meneer Brand en het biermerk Brand. Beiden hebben een legitiem belang bij de registratie van de domeinnaam, maar wie heeft meer recht op de naam, meneer Brand of het biermerk?

Anders dan in sommige andere landen, hebben wij in Nederland geen speciale wet- of regelgeving die exclusief van toepassing is op de registratie en het gebruik van domeinnamen. Dat betekent dat wij onze gewone rechtsregels moeten toepassen op de registratie en het gebruik van

domeinnamen. In Nederland geschiedt de juridische beoordeling van domeinnaamkaping op basis van het merkenrecht, het handelsnaamrecht en het leerstuk van de onrechtmatige daad. Met name het merkenrecht wordt vaak ingezet om domeinnaamkaping te bestrijden. In dat geval heeft degene die zich verzet tegen de registratie de naam als merk geregistreerd. Vanwege het belang van het merkenrecht bij domeinnaamkaping zal ik dit rechtsgebied heeft meest uitgebreid behandelen.

4.2.1 Merkenrecht

Domeinnaamkapers worden al snel aangepakt door de houders van de merken die zij als domeinnamen registreren. Is het registreren van andermans merknaam als domeinnaam in strijd met het merkenrecht? Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden.

In het eerste hoofdstuk hebben wij gezien dat merkinbreuk wordt beoordeeld op basis van de Benelux Merkenwet (paragraaf 1.2.3). De merkhouder moet in de eerste plaats een geldig merk hebben geregistreerd in het merkenregister. Dat betekent dat het merk voldoende onderscheidend vermogen heeft en de afgelopen vijf jaar door de merkhouder is gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Zoals in paragraaf 1.2.3 opgemerkt, worden merken altijd voor bepaalde, specifieke waren of diensten geregistreerd in één of meer van de daarvoor bestemde 45 verschillende klassen. Als een merk door toedoen of nalaten van de merkhouder een soortnaam is geworden, is het merk nietig.

De houder van een geldig merk zal zich kunnen verzetten tegen het gebruik daarvan door een ander indien dat gebruik valt onder één van de "inbreukcriteria" van artikel 13A lid 1 van de Benelux Merkenwet (BMW).

Artikel 13A lid 1 BMW

Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:

- a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven;
- b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring

Het nieuwe informatierecht

- kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;
- c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Beneluxgebied en door dat gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
 - d. wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Artikel 13A geeft een vrij ruime bescherming aan merkhouders die willen optreden tegen domeinnaamkapers. Er zijn vier verschillende inbreukcriteria waar merkhouders naar gelang de omstandigheden een beroep op kunnen doen. De bescherming van de merkhouder is niet beperkt tot het gebruik van aan het merk *identieke* domeinnaam door anderen (sub a); de merkhouder kan zich ook verzetten tegen het gebruik van verwarringwekkende “overeenstemmende tekens” (sub b). Dat betekent dat Coca Cola zich niet alleen kan verzetten tegen cocacola.nl, maar ook tegen overeenstemmende domeinnamen als kokokola.nl en cokakolo.nl.

De bescherming strekt zich verder uit tot gebruik van het merk voor niet-identieke maar “soortgelijke” waren of diensten (sub b). Bovendien geniet een bekend merk als Coca Cola nog extra bescherming als het merk voor geheel andere waren of diensten wordt gebruikt dan waarvoor het merk is geregistreerd (sub c). Ten slotte kan een merkhouder onder omstandigheden ook optreden als zijn merk niet voor andermans waren of diensten wordt gebruikt, maar wordt gebruikt “anders dan ter onderscheiding van waren” (sub d).

De eerste drie inbreukcriteria van artikel 13A stellen allemaal het vereiste dat de domeinnaamhouder het merk van de ander moet gebruiken “in het economisch verkeer”. Voorbeelden van merkgebruik zijn het aanbrenge van het merk op bepaalde waren of op hun verpakking, het importeren, exporteren of aanbieden van producten die zijn voorzien van het merk of het gebruik van het merk in reclameboodschappen. Als een merk slechts wordt gebruikt voor privé-doeleinden, zal er geen sprake zijn van gebruik “in het economisch verkeer”.

Een belangrijke vraag met betrekking tot domeinnamen is of de enkele registratie van een merk van een ander al domeinnaam-“gebruik” ople-

vert. Als de domeinnaam verder niet wordt gekoppeld aan een website en slechts is gereserveerd om eventueel later te gaan gebruiken, kun je betogen dat er geen sprake is van merkgebruik. De Nederlandse rechters zijn niet zo onder de indruk van dit verweer; in de overgrote meerderheid van domeinnaamzaken wordt het louter registreren van andermans merk als domeinnaam ook als “gebruik” beschouwd. Toch zijn er goede argumenten om daar anders over te denken, zoals ook uit de navolgende bespreking van de afzonderlijke bepalingen zal blijken.

Op basis van artikel 13A lid 1 sub a BMW, het eerste inbreukcriterium, kan de merkhouder zich verzetten tegen gevallen waarin zijn merk op *identieke* wijze wordt gebruikt om identieke waren of diensten te onderscheiden. Gebruik bijvoorbeeld van de domeinnaam klm.nl door de luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Het voordeel voor de merkhouder van toepassing van artikel 13A lid 1 sub a boven de andere bepalingen van het artikel is dat de relatief zwaardere voorwaarden van de overige bepalingen achterwege kunnen blijven. De merkhouder hoeft bijvoorbeeld geen “verwarring” aan te tonen (sub b). Slechts een beperkt aantal gevallen van domeinnaamkaping worden op basis van dit inbreukcriterium beoordeeld.

Het tweede inbreukcriterium, artikel 13A lid 1 sub b, wordt in ongeveer 25 procent van alle domeinnaamgeschillen met succes aangevoerd. Centrale begrippen van het artikel zijn “overeenstemming” tussen het geregistreerde merk en het door de ander gebruikte teken en de “soortgelijkheid” tussen de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en waarvoor het door de ander wordt gebruikt. Van *overeenstemming* is sprake indien de domeinnaam en het merk zodanige gelijkenis vertonen dat de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek *verwarring* ontstaat tussen merk en teken (directe verwarring) of dat de indruk ontstaat dat er een verband bestaat tussen de merkhouder en degene die het merk gebruikt (indirecte verwarring).

Verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld met – zoals zo vaak in het recht – inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. Deze globale beoordeling moet berusten op de totaalindrukken die door het merk en het teken worden opgeroepen bij de gemiddelde consument. Bij de beoordeling wegen de punten van gelijkenis zwaarder dan de punten van verschil. Het is niet nodig de merken fysiek naast elkaar te zetten om ze te vergelijken; de consument ziet de merken ook niet naast elkaar in de winkel. Het gaat om zijn (vage) herinneringsbeeld van de merken.¹⁰ Gelijkenis van merken kan niet alleen in visueel opzicht bestaan (hoe zien de merken eruit), maar ook in *auditief* en *begripsmatig* opzicht. In het eerste geval gaat het erom of de merken hetzelfde klinken als je ze uitspreekt. In het tweede geval of de merken inhoudelijk met elkaar overeenstemmen. Verwarringsgevaar is des te groter indien het onderscheidend vermogen van het (oudere) merk sterker is.

Het nieuwe informatierecht

Bij de beoordeling van de "soortgelijkheid", het tweede essentiële begrip uit artikel 13A lid 1 sub b, zijn de aard, bestemming en doelgroep van beide merken van belang. Richten beide merken zich op jongeren? Zijn het allebei sportartikelen? Verder zijn voor de bepaling van de soortgelijkheid de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het oudere merk van belang. Naarmate een ouder merk bekender is en/of een sterker onderscheidend vermogen heeft, zal er eerder sprake zijn van soortgelijkheid van producten.

Strikt genomen kan er geen sprake van toepassing van dit inbreukcriterium zijn indien de geregistreeerde domeinnaam niet wordt gebruikt. Er kan dan immers geen sprake zijn van verwarring. Bovendien is dan ook niet duidelijk voor welke waren of diensten het merk wordt gebruikt. Het is dan niet mogelijk de soortgelijkheid te beoordelen.¹¹

Het derde inbreukcriterium, dat van artikel 13A lid 1 sub c, heeft betrekking op *bekende* merken, die voor niet-soortgelijke producten of waren worden gebruikt. Dat betekent dus dat de houder van een bekend merk meer bescherming geniet dan houders van niet-bekende merken. Een houder van een *onbekend* merk kan zich immers niet verzetten tegen het gebruik van het merk voor niet-soortgelijke producten of diensten. De rechter zal moeten bepalen of een merk "bekend" is. Omstandigheden die daarbij van belang kunnen zijn, zijn het marktaandeel van het merk en de mate waarin de merkhouder investeert in reclame voor het merk.¹²

Er gelden wel twee additionele vereisten voor de houder van een bekend merk, zo vermeldt artikel 13A lid 1 sub c BMW. Door het gebruik van het bekende merk door de ander moet "ongerechtvaardigd voordeel" worden getrokken uit of "afbreuk" worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Bij ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk gaat het erom dat schade wordt toegebracht aan het merk. Indien de domeinnaam louter voor privé-gebruik en zonder winstbejag is geregistreerd, zal er geen sprake zijn van ongerechtvaardigd voordeel trekken. Er is dan misschien sprake van voordeel, maar niet van *ongerechtvaardigd* voordeel.

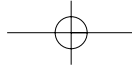
In de rechtspraak is op twee manieren het begrip "afbreuk" ingevuld in het geval van domeinnaamkapingen, namelijk door de beoogde verkoop van de domeinnaam en door de blokkerende werking van de domeinnaamregistratie als afbreuk te beschouwen. De rechter oordeelt dan dat er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk doordat de domeinkaper de domeinnaam wil verkopen of doordat de merkhouder het merk niet als domeinnaam kan registreren. Het is de vraag of die invulling terecht is. Hoe kan afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk als het merk niet feitelijk wordt gebruikt?

Het laatste inbreukcriterium, dat van artikel 13A lid 1 sub d, wordt het meest toegepast in domeinnaamgeschillen. Hierbij gaat het om gebruik “anders dan ter onderscheiding van waren of diensten”. Gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, kan bijvoorbeeld gebruik van het merk als handelsnaam, in een slogan, in een krantenartikel, in vergelijkende reclame (“OMO wast schoner dan Dash”) of als domeinnaam. Als een domeinnaam bijvoorbeeld voor refererend gebruik wordt gebruikt (solvsnucks.nl), is er sprake van andersoortig gebruik van het merk dan ter onderscheiding van waren of diensten. Ook bij dit inbreukcriterium gelden de twee additionele vereisten van artikel 13 A lid 1 sub c: door het gebruik van het bekende merk door de ander moet “ongerechtvaardigd voordeel” worden getrokken uit of “afbreuk” worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of reputatie van het merk.

Degene die een domeinnaam heeft geregistreerd die overeenstemt met het merk van een ander kan zich in het geval van de derde en vierde inbreukcriteria verweren door een “geldige reden” voor het gebruik van de naam aan te voeren. Als hij dus een geldige reden heeft het merk te gebruiken, is er geen sprake van merkinbreuk.

In de wet wordt een aantal voorbeelden genoemd van “geldige redenen”. Een geldige reden voor het merkgebruik kan zijn een eigen recht om de domeinnaam te gebruiken, dat niet voor dat van de merkhouders hoeft te wijken. Denk aan identieke domeinnaamkaping, waarbij een ander toevallig dezelfde naam heeft als de merkhouders. Iemand kan bijvoorbeeld net als het elektronicabedrijf Philips heten of dezelfde handelsnaam als een ander hebben. Meneer Philips heeft dan een geldige reden de naam te gebruiken. Een geldige reden kan ook zijn dat de naam in kwestie een generieke term is. Amstel is niet alleen een biermerk, maar ook een gracht in Amsterdam. Iemand die informatie over de gracht de Amstel zou willen aanbieden via internet, zou ten opzichte van het biermerk Amstel een geldige reden hebben de domeinnaam te gebruiken.¹³ Een vergelijkbaar geval deed zich voor met betrekking tot de domeinnaam page.nl. Kimberley Clark is het bedrijf dat het toilet- en keukenpapier Page op de markt brengt. Het bedrijf maakte op basis van zijn merkenrechten bezwaar tegen de domeinnaam page.nl. Mede omdat “page” tevens een generieke Engelse term voor “pagina” is, had de rechtszaak van Kimberley Clark om de domeinnaam te bemachtigen geen succes.¹⁴

Een derde voorbeeld van een geldige reden kan refererend merkgebruik zijn.¹⁵ Bij refererende domeinnaamkaping wordt met opzet de merknaam van een ander gebruikt, omdat men er iets mee wil uitdrukken. Deze geldige reden houdt verband met de vrijheid van meningsuiting.¹⁶ In de Verenigde Staten had een telecomebedrijf uit veiligheidsoverwegingen zelf de domeinnaam verizonsucks.com geregistreerd. Zo kon iemand die ontevreden was over het bedrijf niet zijn gal spuwen via het “sucks”-domein. Toen een ontevreden klant daarna het domein verizonreallysucks.com registreerde, dreigde Verizon met een rechtszaak.



Het nieuwe informatierecht

De klant registreerde daarna de domeinnaam "VerizonShouldSpend MoreTimeFixingItsNetworkAndLessMoneyOnLawyers.com" om zijn onvrede over het bedrijf te uiten.

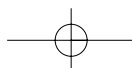
Een vierde en laatste voorbeeld van een geldige reden kan gebruik voor privé-doeleinden zijn.¹⁷ Deze rechtvaardigingsgrond hangt samen met het vereiste in artikel 13A lid 1 sub c dat er sprake moet zijn van gebruik in het economisch verkeer. Dat vereiste geldt niet ten aanzien van het vierde inbreukcriterium. Indien de merkhouder zich op deze laatste bepaling beroept, zal degene die de domeinnaam louter voor privé-doeleinden heeft geregistreerd daar een geldige reden voor hebben. De Ariël-zaak biedt hier een aardig voorbeeld van.¹⁸ In deze zaak had een privé-persoon de met het wasmiddel van Procter & Gamble overeenstemmende naam ariel.nl geregistreerd als domeinnaam. De domeinnaam was nog niet gekoppeld aan een website en was volgens de registrant gekozen vanwege de Hebreeuwse betekenis van de naam, namelijk leeuw van God. Gezien de Joodse achtergrond van de man in kwestie, in combinatie met zijn voorliefde voor leeuwen, had hij volgens de rechter een geldige reden de naam te registreren.

4.2.2 Andere juridische middelen

Niet iedereen beschikt over merkenrechten. Hoewel het merkenrecht op zichzelf de sterkste basis geeft voor een actie tegen een domeinnaamkaper, zijn er ook andere juridische middelen voorhanden om domeinnaamkaping te bestrijden. De belangrijkste daarvan zijn het handelsnaamrecht en het leerstuk van de onrechtmatige daad.

Het voordeel van een actie op grond van het handelsnaamrecht boven het merkenrecht, is dat een handelsnaam niet geregistreerd hoeft te worden. Elke onderneming die een handelsnaam voert, kan zich beroepen op de bescherming uit hoofde van de Handelsnaamwet. Er zal sprake zijn van een onderneming indien op commerciële wijze en in georganiseerd verband wordt deelgenomen aan het economisch verkeer en materieel voordeel wordt beoogd. Een privé-persoon of een overheidsinstelling kunnen dus niet over een handelsnaam beschikken.

Anders dan bij het merkenrecht kan niet tegen elk gebruik van de naam in het economisch verkeer worden opgetreden, maar slechts tegen gebruik van een naam ter onderscheiding van een onderneming. Als er geen actieve website is gekoppeld aan de domeinnaam, zal daar geen sprake van zijn.¹⁹ Ook als slechts informatie wordt verstrekt via de website zal geen sprake zijn van het gebruik van de domeinnaam voor een onderneming. Toen het beveiligingsbedrijf Big Brother zich verzette tegen de gelijknamige website van het televisieprogramma van John de Mol, vond de rechter dat de naam Big Brother door John de Mol niet als handelsnaam werd gebruikt. Het aan bezoekers van de website aanbieden van allerlei producten en diensten met betrekking tot het televisie-



programma was onvoldoende om van een onderneming te kunnen spreken.

Het beslissende criterium bij handelsnaaminbreuk door registratie van een domeinnaam is *verwarringsgevaar*. Net als bij het merkenrecht kan een onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte verwarring. In dat laatste geval wordt weliswaar onderkend dat het om twee verschillende ondernemingen gaat, maar is men verward doordat een niet bestaand verband tussen de ondernemingen wordt verondersteld. Het verwarringsgevaar wordt beoordeeld op basis van de overeenstemming tussen de gevoerde handelsnamen en de aard en plaats van vestiging van de ondernemingen. De plaats van vestiging is in de context van het internet – dat per definitie wereldwijd is – van minder groot belang.

Als je geen merkrechten bezit en ook geen onderneming drijft, blijft er juridisch gezien nog één goede mogelijkheid open: het registreren van de domeinnaam is een onrechtmatige daad.²⁰ Een onrechtmatige daad is onder meer het verrichten van een handeling in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. Het leerstuk van onrechtmatige daad biedt dus een mogelijkheid om op te treden tegen handelingen, indien er geen specifieke wet is die de handeling verbiedt. De beweerdelijk onrechtmatige handeling moet wel ernstiger zijn dan een reguliere merk- of handelsnaaminbreuk. Er gelden dus zwaardere criteria voordat van onrechtmatig handelen kan worden gesproken. Het te koop aanbieden van een domeinnaam is op zichzelf nog geen onrechtmatige handeling.²¹ Ook een afweging van de belangen van beide partijen bij de domeinnaam kan niet tot onrechtmatig handelen leiden. De Utrechtse rechter die had gemeend dat het bedrijf AC Passies meer belang had bij de domeinnaam passies.com dan het bedrijf Gaos en dat Gaos om die reden onrechtmatig tegenover AC Passies had gehandeld door de domeinnaam te registreren, werd in hoger beroep door het Hof Amsterdam op de vingers getikt:

“Het belang van Gaos om de door haar rechtmatig geregistreerde domeinnaam te kunnen gebruiken – of dit gebruik nu bestaat in toegang tot een website waarop zij eigen of andermans informatie verschaft, of in de verkoop en overdracht van de domeinnaam – staat tegenover het belang van AC Passies diezelfde domeinnaam te kunnen gebruiken. De enkele omstandigheid dat de belangen van AC Passies sympathieker zijn of commercieel en financieel van aanzienlijk gewicht laat wellicht de conclusie toe dat zij zwaar wegen, maar maakt het nog niet onzorgvuldig dat Gaos met die belangen van AC Passies geen rekening houdt.”²²

Ook de blokkerende werking die het gevolg is van de registratie van een naam van een ander is op zichzelf onvoldoende om onrechtmatig handelen aan te nemen. In een zaak over de domeinnaam zumpolle.nl oordeelde het Hof Den Haag dat het enkele feit dat door de registratie van zumpolle.nl door een ander het bedrijf Zumpolle te Amsterdam de

Het nieuwe informatierecht

domeinnaam niet kon gebruiken, die registrant niet onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de firma Zumpolle.²³ Bij deze vorm van identieke domeinnaamkaping gold volgens het Hof gewoon het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Om van onrechtmatig handelen te kunnen spreken moet er ten minste sprake zijn van het wekken van nodeloos verwarringsgevaar door de registratie van de domeinnaam of het aanhaken bij de naam van een ander in combinatie met andere onrechtmatige handelingen.²⁴

janpeterbalkenende.nl

Toen minister-president Balkenende zijn plaats op het internet wilde innemen, bleek een ander hem al voorgeweest te zijn. De domeinnamen *janpeterbalkenende.nl* en *jan-peterbalkenende.nl* waren al geregistreerd door de stichting Liever. Liever is een afkorting is voor Logische Internet E-domeinnamen Voor Elke geRegistreerde. De stichting heeft onder meer tot doel het zonder winst oogmerk realiseren en in stand houden van, jawel, logische internetdomeinnamen voor particulieren. Dit doet Liever naar eigen zeggen omdat particulieren van de SIDN hun eigen naam niet als domeinnaam mogen registreren. Je moet namelijk een bedrijf zijn om een domeinnaam te kunnen registreren.

Toen Balkenende Liever verzocht de domeinnamen aan hem over te dragen, was dat dan ook geen probleem. Het enige wat hij moest doen, was bewijzen dat hij daadwerkelijk Jan Peter Balkenende was door middel van het opsturen van een kopie van zijn paspoort. Wat bleek? Jan Peter Balkenende is helemaal niet Jan Peter Balkenende; het is Jan Pieter Balkenende. Tsjja, zei de stichting, daar kunnen wij niet aan meewerken. Straks komt de echte Jan Peter Balkenende en dan hebben wij zijn domeinnaam al aan Jan Pieter gegeven. Balkenende was *not amused* en stapte naar de rechter.

Aangezien hij geen merkrechten op zijn eigen naam bezit en zijn naam evenmin als handelsnaam kan worden beschouwd, restte hem slechts een beroep op het leerstuk van onrechtmatige daad. Volgens Balkenende was het onrechtmatig om zijn naam als domeinnamen te registreren. De rechter is het met hem eens.

“Het, zonder voorafgaande toestemming daartoe van Balkenende, registreren van domeinnamen die identiek zijn aan de namen waaronder Balkenende bekend is geworden en het vervolgens niet zonder meer overdragen van die domeinnamen aan Balkenende druist in tegen de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer ten opzichte van een ander persoon of goed betaamt. Daarbij

komt dat Stichting Liever door dit handelen de mogelijkheid aan Balkenende heeft ontnomen om zelf te kiezen welke onderneming of instelling (bijvoorbeeld Stichting Fractiebureau CDA) de betreffende, voor hem logische, domeinnamen mocht registreren, hetgeen in beginsel reeds onrechtmatig is.”

De rechter lijkt hier de blokkerende werking van de registratie als zelfstandige grond van onrechtmatigheid aan te nemen. Blijkens het hierboven aangehaalde Zumpolle-arrest van het Hof Den Haag is dat onterecht. Er moeten aanvullende omstandigheden zijn die de registratie onrechtmatig maken.

4.2.3 Regulering door contract

Naast de regulering door wetgeving is ook regulering door contract mogelijk, zo hebben wij in hoofdstuk 1 gezien (paragraaf 1.3.2). Als met behulp van een contract bepaald gedrag wordt gereguleerd, verplichten partijen zich onderling aan bepaalde regels en voorwaarden te voldoen. Het gebruik van domeinnamen is in grote mate gereguleerd door contracten. Zo heeft de Amerikaanse organisatie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van Top Level Domains, ICANN, een procedure in het leven geroepen voor alternatieve geschillenbeslechtiging met betrekking tot domeinnamen. Deze procedure, de Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP), wordt inmiddels in vele landen wereldwijd toegepast.²⁵

De UDRP is met name bedoeld om gevallen van klassieke domeinnaamkaping tegen te gaan. Dat wil zeggen, domeinnaamkaping waarbij een naam van een ander louter ter kwader trouw is geregistreerd. Onder de UDRP kan alleen worden geklaagd over domeinnaamkaping, indien de klager over een merkinschrijving beschikt. De klager moet drie elementen bewijzen:

- de domeinnaam is identiek of verwarringwekkend gelijk aan het merk van de klager;
- de domeinnaamhouder heeft geen eigen recht op of rechtmatig belang bij de domeinnaam;
- de registratie en het gebruik van de domeinnaam zijn te kwader trouw.

Een voorbeeld van kwade trouw is het registreren van een domeinnaam met als doel deze aan de merkhouders met winst te verkopen of te verhuren. Ook het registreren van een domeinnaam met het doel de merkhouders te beletten een met zijn merk corresponderende domeinnaam te registreren wordt beschouwd als kwade trouw, mits de registrant zich hier herhaaldelijk aan schuldig maakt.

Sinds 2003 beschikt ook de Nederlandse SIDN over een arbitrageprocedure op grond waarvan twisten over een .nl-domeinnaam kunnen wor-

Het nieuwe informatierecht

den beslecht. Anders dan in de meeste ons omringende landen heeft de SIDN besloten zich niet aan te sluiten bij de UDRP-procedure, maar een eigen arbitrageprocedure te ontwikkelen. Iedereen die een domeinnaam registreert moet zich contractueel verbinden aan de arbitrageregeling. Dat betekent in de praktijk dat indien iemand zich beklagt over de registratie van een bepaalde domeinnaam en ervoor kiest het geschil via de SIDN-arbitrageprocedure uit te vechten, de domeinnaamregistrant daar niet onderuit komt. Hij kan dus niet naar de gewone, burgerlijke rechter gaan. Dat is een belangrijk verschil met de UDRP, die een beroep op de gewone rechter wel toestaat. Een ander verschil betreft de rechtsgronden voor een actie onder het SIDN-reglement. Niet alleen kan er geklaagd worden over merkinbreuken, maar ook over handelsnaaminbreuken. Het is echter onmogelijk te klagen over schendingen uit hoofde van onrechtmatige daad. De Balkenendes van deze wereld zullen het dus voorlopig nog met de gewone rechter moeten doen (zie de box op pagina 122).

Enkele voorwaarden uit de begintijd van de domeinregistratie (bron: Piet Beertema)

Alvorens een domain naam onder .NL kan worden geregistreerd, dient aan de navolgende voorwaarden voldaan te zijn:

1. Alleen een rechtspersoon (organisatie, instelling) kan een domain naam aanvragen en wordt daarmee direct verantwoordelijk (de "naming authority") voor alle subdomains daaronder. Voor prive personen, projecten, producten, diensten, merken, enz. worden geen domain namen geregistreerd, ook niet op tijdelijke basis. Per rechtspersoon kan slechts 1 domain onder .NL geregistreerd worden. Subdomains onder het voor een organisatie/instelling geregistreerde domain mogen uitsluitend betrekking hebben op [onderdelen van] de organisatie/instelling zelf; het is niet toegestaan om derden buiten de organisatie/instelling hier onder te brengen. Voor onderdelen, werkmaatschappijen e.d. van een organisatie/instelling geldt dat de domains daarvoor ondergebracht dienen te worden onder een door de overkoepelende organisatie/instelling te registreren of geregistreerd domain, ook als de betreffende onderdelen, werkmaatschappijen e.d. een eigen KvK registratie hebben.
2. De naam van een domain dient direct verband te houden met de naam van de organisatie of instelling, bijvoorbeeld in de vorm van een reeds gebruikelijke afkorting van de naam. Namen die (tevens) namen van plaatsen, regio's en dergelijke zijn, alsmede namen die als een categorie beschouwd kunnen

worden zoals "ac", "co", "com", "org", "net" en dergelijke, zijn niet toegestaan als domain naam.

3. Als een gekozen domain naam al elders in gebruik is, zal een andere naam gekozen moeten worden. Dit geldt ook als met een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aangenomen mag worden dat de gekozen naam door een andere organisatie of instelling geclaimd kan worden; zo zal bijvoorbeeld ibm.nl niet door een andere organisatie of instelling geregistreerd kunnen worden, ook al is die domain naam mogelijk nog niet geregistreerd.

4.3 Kritiek

De wijze waarop domeinnamen worden gereguleerd, kan niet zonder kritiek blijven. Met name ben ik kritisch over het primaat van het merkenrecht dat geldt met betrekking tot de registratie en het gebruik van domeinnamen. Daarnaast heb ik kritiek op de regulering door middel van contracten die de ICANN en de SIDN toepassen. Het betreft hier in het bijzonder de legitimatie van deze instellingen om als monopolisten eenzijdig voorwaarden op te leggen aan een ieder die een domeinnaam registreert. Ik bespreek beide punten van kritiek hieronder.

Wat betreft het merkenrecht het volgende. Een eerste punt van kritiek is dat domeinnamen andere functies hebben dan merken. De belangrijkste functie van een merk is de *herkomst* van een product of een dienst aan te geven (paragraaf 1.2.3). Dit is meerdere malen bevestigd door het Europees Hof van Justitie, het hoogste Europese rechtsorgaan. Een merk is daarmee in de eerste plaats een onderscheidingsmiddel. De functie van een domeinnaam omvat meer. Een domeinnaam is met name een communicatiemiddel. Een domeinnaam kan gebruikt worden om de herkomst van bepaalde goederen aan te geven, maar ook voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld om een inhoudelijke boodschap over te brengen, zoals bij refererende domeinnamen het geval is. Gezien het gebruik van een domeinnaam voor diverse vormen van communicatie, kun je niet volstaan met de toepassing van regels die voor een veel beperktere doelgroep geschreven zijn, namelijk voor onderscheidingsmiddelen.

Dit is niet de enige reden waarom het merkenrecht niet altijd geschikt is als graadmeter voor de registratie en het gebruik van domeinnamen. Een tweede punt van kritiek is dat merken in mindere mate een alleenrecht verschaffen op het gebruik van een naam. Het systeem van domeinnamen wordt gekenmerkt door schaarste. Er is maar één domeinnaam philips.nl. Het merkenrecht kent die schaarste in veel mindere mate door de registratie in bepaalde klassen. Verschillende merken kunnen naast elkaar bestaan, indien deze in verschillende klassen voor verschillende goederen of diensten zijn geregistreerd. Denk aan het

Het nieuwe informatierecht

merk Ajax. Dat is gedeponeerd voor brandblussers, een voetbalclub en een schoonmaakmiddel. Hetzelfde merk kan voor verschillende producten gewoon naast elkaar bestaan. Dat is dus niet het geval bij domeinnamen en dat maakt het merkenrecht een minder geschikt middel om de registratie en het gebruik van domeinnamen te reguleren.

Een derde punt van kritiek is dat de klassieke gevallen van domeinnaamkaping, dat wil zeggen de gevallen waarbij sprake is van kwade trouw, slecht te bestrijden zijn op basis van de vier inbreukcriteria van artikel 13A lid 1 van de Benelux Merkenwet. In dat geval wordt de domeinnaam en daarmee het merk immers niet gebruikt. De criteria van artikel 13A lid 1 sub b, namelijk verwarringsgevaar tussen merk en teken en soortgelijkheid van waren of diensten, kunnen dan niet beoordeeld worden. Hoe kan bezien worden of de domeinnaam voor soortgelijke producten of waren wordt gebruikt, indien er geen actieve website aan de domeinnaam is gekoppeld?

In de vierde plaats kan men zich meer in het algemeen afvragen of “verwarringsgevaar” een deugdelijk criterium is om domeinnaamkaping te beoordelen. Dat geldt niet alleen ten aanzien van het merkenrecht, maar ook bij het handelsnaamrecht en in zekere mate voor de onrechtmatige daad. Zodra een internetgebruiker de inhoud van een website bekijkt en ziet dat het niet om de website gaat waar hij naar op zoek was, zal hij – als het goed is – niet meer verward zijn. Hij zal de website verlaten en verder op zoek gaan.

Verwarringsgevaar is geen vereiste bij toepassing van het inbreukcriterium van artikel 13A lid 1 sub d. We zien dat rechters bij de beoordeling van klassieke domeinnaamkaping vaak hun toevlucht nemen tot dat artikel, waarbij sprake moet zijn van afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Die afbreuk wordt dan gezien in de verkoop van de domeinnaam of de blokkerende werking van de domeinnaamregistratie. Dit is een bedenkelijke toepassing van het inbreukcriterium, en tevens een vijfde punt van kritiek.²⁶ Hoe kan het onderscheidend vermogen van het merk of de reputatie ervan worden afgebroken doordat het merk niet als domeinnaam kan worden geregistreerd?

Men kan zich ten slotte afvragen of de “blokkerende werking” in deze tijd nog wel een relevant gegeven is. Hierbij is van belang dat de internetgebruiker tegenwoordig anders zoekt dan vroeger. Voorheen wilde een internetgebruiker nog wel eens lukraak een domeinnaam in zijn browservenster intypen in de veronderstelling dan direct bij een bepaalde website terecht te komen. Tegenwoordig zoekt de consument met behulp van zoekmachines. Als hij op zoek is naar de Hogeschool van Amsterdam, zal hij dat in het zoekvenster van zoekmachine Google invullen. Als Google zijn werk goed doet, is de hoogste notering vervolgens de website van de Hogeschool van Amsterdam. De domeinnaam

doet dan eigenlijk niet terzake. Het zou net zo goed *ditsdegezelligste-hogeschoolvannederland.nl* kunnen zijn.

De gemiddelde internetgebruiker weet ook wel dat er op internet informatie van zeer uiteenlopende aard te vinden is en dat de domeinnaam niet doorslaggevend is voor de aard van de informatie. In dit verband heeft het Hof Amsterdam een interessante uitspraak gedaan over de domeinnamen *prinsjesdag.nl*, *miljoenennota.nl* en *troonrede.nl*.²⁷ De Nederlandse Staat vond dat zij recht had op die domeinnamen, die door een particulier waren geregistreerd. De Staat betoogde dat zij recht had op de domeinnamen omdat zij zich al sinds mensenheugenis van deze namen bediende en dat als deze domeinnamen door anderen zouden worden gebruikt, het Nederlandse volk verward zou worden. Het Hof is het daar niet mee eens. Hoewel de gemiddelde burger die begrippen wel met de overheid zal associëren, zal hij er volgens het Hof niet per definitie van uitgaan dat de inhoud van de sites die onder deze domeinnamen worden aangeboden van de Staat afkomstig zijn.

“Anders dan De Staat betoogt, levert het gebruik door De Kreek geen relevant gevaar voor verwarring op. Op zichzelf zal juist zijn dat er internetgebruikers zijn die – op zoek naar een website van de overheid over de troonrede – ‘troonrede’ of ‘troonrede.nl’ in hun internetprogramma zullen invoeren (ingang primair op basis van de gezochte bron). Dat geldt ook voor termen als ‘kabinetscrisis’, ‘kabinetsformatie’ enz. Gebruikers die op zoek zijn naar informatie van anderen dan de overheid over de troonrede, een kabinetscrisis of de kabinetsformatie zullen echter eveneens die tekst – zij het zonder de toevoeging ‘.nl’ – intikken (ingang primair op basis van de gezochte inhoud). Dit wordt veroorzaakt door de omstandigheid dat het van algemene bekendheid is dat men op internet informatie van zeer gevarieerde herkomst kan aantreffen. Daarbij kunnen zowel de bron als de inhoud van die informatie voor de ‘match’ met de ingetikte tekst van belang zijn. De ontwerper van een internetsite zal daarmee rekening houden en in bepaalde gevallen de aanduiding van de inhoud gebruiken in de domeinnaam. Ook de gemiddelde gebruiker zal met deze omstandigheid rekening houden en – met name bij het invoeren van informele en beschrijvende begrippen als hier aan de orde – niet bij voorbaat ervan uitgaan dat hij bij de overheid terecht komt, ook al zou hij deze begrippen op zichzelf wel met de overheid associëren.”

Met betrekking tot mijn tweede algemene punt van kritiek op de wijze waarop domeinnamen worden gereguleerd, de contractuele regulering van registrerende instanties als ICANN en de SIDN, het volgende. Bij het formuleren van reglementen van domeinnaaminstanties zoals de SIDN rijst de vraag waar deze organisaties de bevoegdheid vandaan halen tot het formuleren van deze regels. De SIDN is niet door de overheid gecreëerd en er bestaat vanuit de overheid ook geen feitelijke controle op de SIDN. Het is een particuliere organisatie die is opgericht door SURFnet, NLnet en het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI). Voordat

Het nieuwe informatierecht

de SIDN de uitgifte van domeinnamen verzorgde, deed het CWI (lees: Piet Beertema) dat. Het CWI heeft op een dag de bevoegdheid gekregen domeinnamen uit te geven van IANA (lees: Jon Postel). Aan dit alles ligt geen formele overeenkomst ten grondslag. ICANN, waar IANA inmiddels onderdeel van is, ontvangt donaties van de SIDN, maar er bestaat verder geen formele relatie tussen de twee organisaties.

Het bestaansrecht van de SIDN, zo lijkt het, is dus nergens op gebaseerd. Toch reguleert de SIDN in vergaande mate de wijze waarop domeinnamen kunnen worden aangevraagd en gebruikt in Nederland. Wie een domeinnaam registreert, moet instemmen met de voorwaarden die de SIDN stelt. Er is immers geen andere organisatie waar .nl-domeinnamen kunnen worden geregistreerd. Op het eerste gezicht lijkt de taak van de SIDN louter technisch van aard. Maar achter de regulering van het gebruik van domeinnamen gaan belangrijke politieke beslissingen schuil.

Een voorbeeld. De SIDN heeft vorig jaar haar reglement aangepast. Sindsdien hanteert zij een bindende arbitrageprocedure om domeinnaamgeschillen op te lossen. Iedereen die een domeinnaam registreert, moet zich committeren aan de arbitrageprocedure. Dat betekent dat voor beweerdelijke domeinnaamkapers de weg naar de gewone rechter niet meer open staat. Zij zijn verplicht te verschijnen voor het arbitragepanel in het geval van een bezwaar tegen de geregistreerde domeinnaam. "Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent, behalve als hij een .nl-domeinnaam wenst te registreren", schreef jurist Dirk Visser al spottend naar aanleiding van het nieuwe reglement van de SIDN.²⁸ In de arbitrageprocedure zijn er bovendien slechts twee juridische gronden op basis waarvan bezwaar tegen een domeinnaamregistratie gemaakt kan worden: merk- en handelsnaaminbreuk. Hierboven heb ik al aangegeven dat deze grondslagen geen ideale maatstaven zijn om domeinnaamkaping te beoordelen.

De SIDN schrijft dus eenzijdig zowel een bepaalde rechtsgang voor (arbitrage) als bepaalde rechtsgronden (merkenrecht en handelsnaamrecht). Dit zijn keuzes die normaal gesproken alleen door een wetgever worden gemaakt. Maar hier worden ze door een particuliere organisatie gemaakt, die op geen enkele wijze door de overheid wordt gecontroleerd. Dat is opmerkelijk, en reden voor sommige juristen de overheid op te roepen zich actiever met de uitgifte van domeinnamen door de SIDN te bemoeien.²⁹ Bemoedigend is dat de overheid bij monde van minister van Economische Zaken Brinkhorst medio 2004 heeft aangegeven ook inderdaad een actiever domeinnaambeleid te willen gaan voeren. Dit onder meer om de continuïteit te waarborgen.³⁰

De wijze waarop de SIDN het gedrag ten aanzien van domeinnamen reguleert, is via een contract. Deze wijze van regulering is in hoofdstuk 1 aan de orde gekomen (paragraaf 1.3.2). De kracht van het contract van de SIDN schuilt erin dat zij de voorwaarden van dit contract kan hand-

haven met behulp van de techniek. Als een domeinnaamregistrant niet aan de voorwaarden voldoet – hij betaalt bijvoorbeeld niet – dan verliest hij gewoon zijn domeinnaam.

Tot slot nog dit. Het is opvallend dat in de context van domeinnaamregistraties men speculatie als een afkeurenswaardige eigenschap beschouwt. Indien men een domeinnaam registreert met het doel deze later voor een hoger bedrag te verkopen, wordt dat niet gezien als een legitiem doel of een gerechtvaardigd belang. In een UDRP-procedure over de domeinnaam crew.com oordeelden de arbiters dat de registratie van de generieke domeinnaam crew.com om deze later met winst te verkopen niet een gerechtvaardigd belang oplevert onder de UDRP:

“To hold otherwise would be contrary to well-established principles that preclude mere speculation in names and trademarks and would encourage speculators to appropriate domainnames that others desire to put to legitimate use. Ultimately, speculation in domainnames increases costs to the operators of websites and limits the availability of domainnames.”

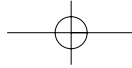
Deze afkeer van speculatie is opmerkelijk. In andere handelssectoren wordt speculatie juist als een prijzenswaardige eigenschap beschouwd. Op de effectenbeurs bijvoorbeeld of op de huizenmarkt. Daar leidt speculatie ertoe dat markten transparanter worden en prijzen conform de waarde van het betreffende goed.

4.4 Conclusie

In dit hoofdstuk hebben wij de regulering van domeinnamen nader geanalyseerd. Wij hebben gezien dat er voor de regulering van domeinnamen geen speciale wetgeving is aangenomen. Domeinnamen en de vermeende kaping daarvan worden grotendeels beheerst door het merkenrecht. Als er geen sprake is van een (geldige) merkregistratie dan kan het “slachtoffer” van domeinnaamkaping een beroep doen op het handelsnaamrecht of het leerstuk van onrechtmatige daad.

Vanuit het oogpunt van de merkhouders is de regulering van domeinnaamkaping door het merkenrecht zeer succesvol. In verreweg de meeste gevallen wint de merkhouders zijn zaak tegen een vermeende domeinnaamkaper. Toch is het merkenrecht niet een logisch middel om domeinnamen te reguleren. De redenen daarvoor zijn in de vorige paragraaf genoemd. Kan het ook anders?

Je zou bijzondere wetgeving in kunnen voeren specifiek om klassieke domeinnaamkaping te bestrijden. Specifieke wetgeving zou het bijvoorbeeld kunnen verbieden om een domeinnaam te registreren die overeenstemt met een merk van een ander, indien de registratie is geschied



Het nieuwe informatierecht

louter met het doel de naam tegen een hoger bedrag aan een merkhouders te verkopen. In de Verenigde Staten is de *Anticybersquatting Consumer Protection Act* aangenomen die dergelijke gevallen van domeinnaamkaping bestrijdt. Tegelijkertijd kun je je echter afvragen waarom het niet is toegestaan een domeinnaam te registreren om deze met winst te verkopen. Waarom keuren wij dat af? Het is inherent aan het "wie het eerst komt, het eerst maalt"-systeem dat dit gebeurt.

De domeinnaamproblematiek komt voort uit schaarste. Doordat er slechts een beperkt aantal generieke TLD's bestaat, ontstaat er ruzie op het moment dat coca cola.com door een ander dan het frisdrankbedrijf is geregistreerd. Die schaarste is het gevolg van technische keuzes. Het is een keuze geweest slechts een beperkt aantal generieke TLD's te introduceren. De techniek kan dan ook de oplossing voor de schaarste geven. Als het aantal generieke TLD's drastisch wordt uitgebreid, zal er ook geen schaarste meer zijn.³¹ Technisch is het mogelijk een .cola generiek TLD te creëren, speciaal voor frisdrankproducenten. Dan zijn coca.col, pepsi.col en virgin.col allemaal tevreden.

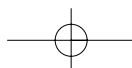
Een dergelijke oplossing kan bij de huidige stand van zaken slechts worden ingevoerd met de goedkeuring van ICANN, de Amerikaanse organisatie die de TLD's beheert. Dat is een vreemde situatie. Een privaatrechtelijke organisatie beslist over de inrichting van het internet. Het is daarom beter het beheer van domeinnamen in handen te geven van een internationale organisatie die zijn bevoegdheden ontleent aan alle landen die zijn aangesloten op het internet. Ook de Nederlandse situatie, waarbij de SIDN niet aan overheidstoezicht onderworpen is, is onwenselijk.

Wellicht dat domeinnamen in de toekomst niet meer zo belangrijk zullen zijn. Als wij websites nog louter vinden met behulp van zoekmachines, maakt de URL van de website in wezen niet uit.³² Mogelijk ontstaat dan vanzelf de door Gijs Graafland, de meest beruchte Nederlandse domeinnaamkaper, gewenste vrijheid voor domeinnamen. In zijn onnavolgbare ICANN Brief formuleert hij deze wens, een tikje pathetisch, als volgt.

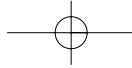
*"De slavernij is afgeschaft, het alleenrecht op juist denken is niet meer in handen van de paus, de apartheid is voorbij, het communisme is dood en binnenkort is er domain freedom."*³³

Noten

- 1 Pres. Rb Amsterdam 10 februari 2000, *Mediaforum* 2000/4, p. 142 m.nt Visser (*Constance Sars vs. Fisher*).
- 2 Gillies and Cailliau, *How the Web was Born*, New York: Oxford University Press 2000, p. 29.
- 3 Brian Reid, aangehaald in Mueller, *Ruling the Root. Internet Governance and the Taming of Cyberspace*, Cambridge: The MIT Press 2002, p. 141.



- 4 De root servers bevatten echter niet een complete lijst van alle domeinnamen en daaraan gekoppelde IP adressen, maar bevatten slechts informatie over welke DNS server verantwoordelijk is voor het beheer van de opgevraagde ccTLD (.nl) of de gTLD (.com). De root server verwijst degene die op zoek is naar een bepaalde domeinnaam vervolgens dus weer door naar een hiërarchisch lager gelegen computer.
- 5 E.J. Dommering, "Telecommunicatie in de jaren negentig: van de Big bang naar een geordend heil of een nieuw zwart gat", in: H. Franken e.a., *Zeven essays over informatietechnologie en recht*, Den Haag: Sdu Uitgevers 2003, p. 194.
- 6 M.L. Mueller, *Ruling the Root. Internet Governance and the Taming of Cyberspace*, Cambridge: The MIT Press 2002, p. 43.
- 7 Zie K.G. von Arx en G.R. Hagen, "Sovereign Domains – A Declaration of Independence of ccTLDs from Foreign Control", *Rich. L.J. Tech.* 2002/4.
- 8 B. Kist, "Domeinregistratie versoepeld: marketeer krijgt zijn speeltje", *IER* 2000/4, pp. 8-10, p. 10.
- 9 Pres. Rb Amsterdam 20 september 1996 en Hof Amsterdam 24 april 1997.
- 10 R.W. Holzhauser, *Inleiding intellectuele rechten*, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2002, p. 292.
- 11 A. Tsoutsanis, "Geschillenregeling@domeinnaamdebat.nl Kwade trouw of inbreuk?", *Mediaforum* 2002/7-8, pp. 239-244, p. 241.
- 12 HvJEG 14 september 1999, *IER* 1999, p. 267 (Chevy).
- 13 Zie noot Visser bij Pres. Rb Amsterdam 13 juli 2000, *Mediaforum* 2000, p. 318 (Albert Heijn e.a. vs. NameSpace).
- 14 Hof Amsterdam 17 oktober 2002, *DomJur.nl*, nr. 2003-178. (Page.nl)
- 15 Zie ook Pres. Rb Amsterdam 12 oktober 2000, *DomJur.nl*, nr. 2000-39 (Garnier.nl)
- 16 Al is het verband met de vrijheid van meningsuiting in rechte bij mijn weten nooit als zodanig expliciet erkend.
- 17 Zie ook A. Tsoutsanis, *Domeinnaamgeschillen: inbreuk, onrechtmatige daad of kwade trouw?*, Den Haag: Sdu Uitgevers 2003, p. 32.
- 18 Pres. Rb Amsterdam 24 februari 2000, *Computerrecht* 2000/4, p. 144 m.nt. DJGV (Ariel.nl)
- 19 Th. Bosboom en Chr. Jeunink, "Het handelsnaamrecht in domeinnaamgeschillen", *IER* 2003/1, pp. 1-8, p. 5.
- 20 Mogelijk staat ook nog een beroep op artikel 1:8 BW en artikel 6:196 BW open, maar deze artikelen blijven hier onbesproken.
- 21 Hof Amsterdam 7 december 2000, *DomJur.nl*, nr. 2001-45 (Passies vs. Gaos).
- 22 Hof Amsterdam 7 december 2000, *DomJur.nl*, nr. 2001-45 (Passies vs. Gaos).
- 23 Hof Den Haag 31 januari 2002, *DomJur.nl*, nr. 2002-129 (Zumpolle.nl)
- 24 Ook het Hof Amsterdam vindt dat de "blokkerende werking" van de registratie van een domeinnaam geen zelfstandige grond voor onrechtmatig handelen oplevert. Zie Hof Amsterdam 20 februari 2003, *DomJur.nl*, nr. 2003-170 (Prinsjesdag.nl).
- 25 Zie over de UDRP: W. Wefers Bettink, "Domeinnaamarbitrage onder de UDRP", *Mediaforum* 2001/2, p. 42 en T.J.M. de Weerd en R.W. van Kralingen, "De WIPO Domeinnaamarbitrage-procedure", *Computerrecht* 2001/5, pp. 253-260.
- 26 Zie ook A. Tsoutsanis, *Domeinnaamgeschillen: inbreuk, onrechtmatige daad of kwade trouw?*, Den Haag: Sdu Uitgevers 2003, p. 63.
- 27 Hof Amsterdam 22 februari 2003, *DomJur.nl*, nr. 2003-170 (Prinsjesdag.nl)
- 28 D.J.G. Visser, "Waarom de domeinnaam-eigenaar afhouden van de rechter?", *NJB* 2002/26, p. 1242.
- 29 R. Chavannes, "De overheid en (haar) domeinnamen – belangenverstrengeling of besluiteloosheid", *Mediaforum* 2001/9, p. 257.
- 30 Zie het rapport "Gevolgen uitval .nl domein", te raadplegen via de website van de SIDN, sidn.nl. Zie voor een eerdere evaluatie door de overheid van het functioneren van SIDN, de nota "Toetsing Werkwijze SIDN", eveneens op sidn.nl.



Het nieuwe informatierecht

- 31 Zie J. Litman, "The DNS Wars: Trademarks and the Internet Domain Name System", 4 *J. Small & Emerging Bus. L.* 149 (2000).
- 32 Met de oplossing van de domeinnaam problematiek ontstaat dan waarschijnlijk weer een nieuw probleem: het gebruik van merknamen door zoekmachines om bepaalde resultaten te genereren.
- 33 G. Graafland, *The ICANN Brief. The Future of Global DNS*, Planck Instituut, 2002, p. 43.

