

Rechtbank Den Haag  
Zaak-/rolnummer: C/09/472078 / HA ZA 14-970 en C/09/472082 / HA ZA 14-971  
ECLI:NL:RBDHA:2015:14357  
Datum: 16 december 2015

Vonnis in gevoegde zaken van 16 december 2015

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/472078 / HA ZA 14-970 van  
**[X]**,  
wonende te [Y] ,  
eiser,  
advocaat mr. F.J. van Eeckhoutte te Amersfoort,

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht  
**KARL DUNGS GMBH & CO. KG**,  
gevestigd te Urbach, Duitsland,  
gedaagde,  
advocaat mr. M.A. van den Hazenkamp te Veghel,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/472082 / HA ZA 14-971 van  
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**ITT HOLDING B.V.**,  
gevestigd te Barneveld,  
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**ITT CONTROLS B.V.**,  
gevestigd te Barneveld,  
eiseressen,  
advocaat mr. F.J. van Eeckhoutte te Amersfoort,

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht  
**KARL DUNGS GMBH & CO.KG**,  
gevestigd te Urbach, Duitsland,  
gedaagde,  
advocaat mr. M.A. van den Hazenkamp te Veghel.

Eisers in de twee zaken zullen hierna afzonderlijk [X] , ITT Holding en ITT Controls genoemd worden en gezamenlijk [X] c.s. Gedaagde in beide zaken zal hierna Karl Dungs genoemd worden.

## **1 De procedure in de zaak 14-970**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 9 juli 2014 met producties 1 tot en met 10;
- de incidentele conclusie tot voeging van Karl Dungs van 1 oktober 2014 met producties 1 en 2;
- de conclusie van antwoord in het incident van 15 oktober 2014;
- het vonnis in het incident van 10 december 2014, waarbij de onderhavige zaak is gevoegd met de zaak 14-971;
- de conclusie van antwoord van Karl Dungs van 7 januari 2015 met producties 3 tot en met 8;

- het tussenvonnis van 11 februari 2015, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
- het proces-verbaal van comparitie van 20 mei 2015 en de daarin vermelde producties, de daaraan gehechte eisenwijziging en de daaraan gehechte brief van mr. van Eeckhoutte van 11 juni 2015.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

## 2 De procedure in de zaak 14-971

2.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 9 juli 2014 met producties 1 tot en met 10;
- de conclusie van antwoord van Karl Dungs van 7 januari 2015 met producties 3 tot en met 8;
- het tussenvonnis van 11 februari 2015, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
- het proces-verbaal van comparitie van 20 mei 2015 en de daarin vermelde producties, de daaraan gehechte eisenwijziging en de daaraan gehechte brief van mr. van Eeckhoutte van 11 juni 2015.

2.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

## 3 De feiten

3.1. [X] dreef tot medio februari 2014 een eenmanszaak op het gebied van meet- en regelapparatuur onder de naam ITT Controls. [X] heeft in december 2013 ten behoeve van zijn onderneming de domeinnaam 'dungs.nl' (hierna: de domeinnaam) gekocht van een derde. Hij is deze domeinnaam gaan gebruiken voor het internetadres [www.dungs.nl](http://www.dungs.nl), dat toegang biedt tot een internetpagina waarop producten van het merk DUNGS worden aangeboden. Deze internetpagina vormt een onderdeel van de website van de onderneming die [X] op dat moment dreef (hierna: 'de website'). [X] gebruikte daarbij *search engine optimization* technieken om in zoekmachines bij het zoekwoord 'dungs' bij de belangrijkste zoekresultaten te verschijnen.

3.2. In februari 2014 heeft [X] de vennootschappen ITT Holding en ITT Controls opgericht en zijn eenmanszaak ingebracht in ITT Holding. Daarbij heeft hij de domeinnaam verkocht aan ITT Holding, die de domeinnaam op haar beurt heeft verhuurd aan ITT Controls. [X] heeft de (indirecte) zeggenschap in deze twee rechtspersonen. ITT Controls gebruikt het webadres [www.dungs.nl](http://www.dungs.nl) sindsdien op dezelfde wijze als [X] voor die overdracht deed, als onderdeel van dezelfde website.

3.3. Karl Dungs is een in Duitsland gevestigde producent van brandersystemen en brander managementsystemen. De verkoop in Nederland vindt plaats via Karl Dungs B.V. Karl Dungs B.V. maakt net als Karl Dungs gebruik van het internetadres [www.dungs.com](http://www.dungs.com). Een aantal andere nationaal opererende dochterondernemingen en distributeurs van Karl Dungs maakt gebruik van landgebonden topleveldomeinnamen (zoals [dungs.at](http://dungs.at) en [dungs.ru](http://dungs.ru)), waarbij wordt doorgelinkt naar het internetadres [www.dungs.com](http://www.dungs.com).

3.4. Karl Dungs is houder van het Gemeenschapswoordmerk DUNGS, ingeschreven op 2 september 2011 onder nummer 009424061, voor waren in klasse 9 en 42 (hierna: 'het Merk').

3.5. Bezoekers die via het adres [www.dungs.nl](http://www.dungs.nl) op de website van [X] c.s. komen, zien in eerste instantie een webpagina met de volgende tekst:

*"Dungs*

*ITT Controls also supplies products and components made by Dungs. Dungs provides reliability, efficiency and usability. The exceptional quality and safety that this brand has gained in recent years made it market leader in their field. We offer the complete range of hardware: From single valves over complete gas trains to safety technology, from automatic burner controls to burner management systems. Dungs is the brand that sells and supports the full product range. ITT Controls is the partner who can give you advice on all products and does the maintenance and management of all these products. A small selection of Dungs products are burner management systems, automatic burner controls, pressure regulators, pressure switches for gas and air, solenoid valves, double solenoid valves, multifunctional gas controls, line leak testers, ball valves, filters, engine valves and actuators. Dungs believes that gas is the future. It is a superior source of energy. Gas remains available in the long term and has no waste disposal needs, unlike other energy sources. Gas is safely to monitor and to control. Dungs innovates and has incredible expertise. ITT Controls can help you make the right choice in this range of products and components. Also in heating Dungs is a known player in the market. The brand is synonymous with safety during a long life-cycle. They have an impressive portfolio of high pressure switches to integrated burner management systems. Dungs stands for quality, like ITT Controls. The valves Dungs develop are good for at least 1 million cycles which all have been tested and qualified in different laboratories. Both Dungs as ITT Controls make no concessions when it comes to safety. For more information please contact the sales department or email [info@ittcontrols.com](mailto:info@ittcontrols.com) ITT Controls has no commercial link with the firm Dungs and does not belong to the distribution network of Dungs and has no special relationship with Dungs / Karl Dungs GmbH & Co.”*

3.6. Naast de hiervoor weergegeven tekst zijn links met merknamen van andere brandersystemen die [X] c.s. aanbieden, afgebeeld. Onder de hiervoor weergegeven tekst staat een groot aantal beeldmerken afgebeeld, waaronder dat van Dungs. Via die merkaanduidingen kan worden doorgelinkt naar de website van de betreffende producent.

3.7. De gemachtigde van Karl Dungs heeft per brief van 5 november 2013, gericht aan [X], bericht dat Karl Dungs eigenaar is van het Merk en dat onder meer het gebruik van de domeinnaam 'dungs.nl' als inbreuk op het Merk wordt beschouwd. [X] is gesommeerd om deze domeinnaam over te dragen aan Karl Dungs.

3.8. Op 12 november 2013 heeft de advocaat van [X] gereageerd en daarbij het standpunt verwoord dat [X] zich gerechtigd achtte de domeinnaam te gebruiken omdat hij daadwerkelijk producten van DUNGS verkocht en de website uitsluitend gebruikte voor het aanbieden van die producten.

3.9. Karl Dungs heeft vervolgens op 9 december 2013 op grond van de geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (hierna: 'de Geschillenregeling') van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) een vordering ingediend bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) tot in de plaats stelling als houder van de domeinnaam. Hiertegen heeft [X] op 16 januari 2014 gemotiveerd verweer gevoerd.

3.10. De Geschillenregeling bevat onder meer de volgende bepalingen:

**“Artikel 1. Wat kan via de regeling gevorderd worden?”**

1. De eiser kan op basis van de regeling alleen de volgende vordering instellen: Wijziging van de domeinnaamhouder zodat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt.

**Artikel 2. Op welke gronden kan een vordering worden ingediend?**

2.1. Eisen kunnen worden ingediend door iedereen die gemotiveerd stelt dat:

- a. een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:
- I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel
  - II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
- b. de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam; en
- c. de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.
- (...)

#### **Artikel 6. Bevriezing domeinnaam**

6. Vanaf het moment dat SIDN door het instituut op de hoogte is gesteld van de ontvangst van de eis, werkt zij niet mee aan opheffing of wijziging van de domeinnaamhouder of aantekening van verpanding van de betreffende domeinnaam tot de procedure is geëindigd en een eventuele daaruit voortvloeiende wijziging domeinnaamhouder is doorgevoerd.

(...)

#### **Artikel 20. Meewerken aan uitspraak door SIDN**

20.1. Indien de geschillenbeslechter oordeelt dat de domeinnaamhouder gewijzigd moet worden zodat de eiser de domeinnaamhouder wordt, zal SIDN na verloop van tien (10) werkdagen nadat het instituut SIDN van de uitspraak op de hoogte heeft gesteld meewerken aan een door een registrar namens de eiser ingevolge artikel 20.2 ingediend verzoek tot wijziging van de domeinnaamhouder en/of wijziging van de registrar. SIDN zal echter niet meewerken indien zij binnen die termijn van de verweerder bewijs heeft ontvangen (zoals een afschrift van een betekende dagvaarding) dat deze voor een Nederlandse rechter een gerechtelijke procedure tegen de eiser met betrekking tot het houderschap van de betreffende domeinnaam heeft ingeleid.

Ook in dit laatste geval werkt SIDN niet mee aan opheffing van de domeinnaam of wijziging van de domeinnaamhouder of aantekening van verpanding van de betreffende domeinnaam totdat zij afdoende bewijs heeft ontvangen dat het geschil tussen partijen is opgelost, dat de gerechtelijke procedure is doorgehaald of ingetrokken, of dat de rechter de vordering van de verweerder heeft afgewezen of heeft vastgesteld dat de verweerder geen recht heeft op de domeinnaam.

20.2. Ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 20.1 bedoelde uitspraak van de geschillenbeslechter dient de eiser derhalve via zijn registrar een aanvraag tot wijziging domeinnaamhouder in te dienen bij SIDN en een overeenkomst van dienstverlening voor de betreffende domeinnaam met SIDN te sluiten, conform de algemene voorwaarden van SIDN. De overeenkomst van dienstverlening tussen SIDN en de verweerder op grond waarvan de verweerder de domeinnaam gebruikt, eindigt door de wijziging van de domeinnaamhouder”.

3.11. Conform artikel 6 van de Geschillenregeling heeft de gestarte procedure bij WIPO tot gevolg gehad dat de registratie van de domeinnaam is bevroren. De onder 3.2 bedoelde overdracht is daarom tot nu toe niet door de SIDN in het register verwerkt.

3.12. Op 6 mei 2014 is een *Administrative Panel Decision* gegeven in de WIPO procedure (hierna: ‘de beslissing van 6 mei 2014’). Geoordeeld is dat de domeinnaam zodanig overeenstemt met het Merk dat hierdoor verwarring kan ontstaan, zodat is voldaan aan het in artikel 2.1 onder a van de Geschillenregeling genoemde criterium. Verder is vastgesteld dat ook is voldaan aan het criterium genoemd in artikel 2.1 onder b van de Geschillenregeling. In dat verband is door de WIPO geschillenbeslechter overwogen:

*“Many UDRP panels have taken the view that normally, a reseller or distributor can be making a bona fide offering of goods and services and thus have a legitimate interest in the domain name if its use meets certain requirements. These requirements normally include the actual offering of the goods and services at issue, the use of the site to sell only the trademarked goods (...). Frequently these are referred to as the Oki Data principles (...).*

*In this case, the core question is whether the Respondent is using the website under the Domain Name to sell only the trademarked goods. (...)*

*The web page to which the Domain Name resolves is obviously part of the website of the Respondent. The Respondent’s logo, name and contact details fill the whole left part of the web page.*

*In the central part of the web page under the Domain Name a description is given about the Complainant and the products and components offered by the Complainant under the Trademark. Some (general) information about the products is provided (on quality, safety, the complete range, etc.).*

*On top of this page there are four links: Home, Organisation, Products and Brands of which the first two lead to pages with information about the Respondent, and the last two refer to pages on the Respondent’s website with brands for products that compete with the products that the Complainant has the Trademark for.*

*On the right-hand side the visitor finds (from visit to visit changing) links to suppliers of various other products, also distributed by the Respondent, which are (at least partly) products similar to those of the Complainant but made by competitors of the Complainant.*

*Any click on a hyperlink shown on the web page under the Domain Name leads only and immediately to (a deeplink of) [www.ittcontrols.nl](http://www.ittcontrols.nl).*

*Considering the above, the Panel is of the view that it cannot be said that the Respondent is using the website under the Domain Name to only sell the trademarked goods. The website makes it relatively easy for users to switch to another product than the Complainant’s.*

*The Respondent is thus using the Domain Name incorporating the Trademark to also divert internet users to competing products.”*

Ten aanzien van het criterium genoemd in artikel 2.1 onder c van de Geschillenregeling oordeelt de geschillenbeslechter, op grond van hetgeen over het voorgaande criterium is overwogen, eveneens dat daaraan is voldaan. Dit leidt tot de beslissing dat de domeinnaam “dungs.nl” dient te worden overgedragen aan Karl Dungs.

3.13. [X] c.s. zijn vervolgens de onderhavige procedures begonnen. Op grond van artikel 20.1 van de Geschillenregeling wordt gedurende de looptijd van de onderhavige procedure geen uitvoering gegeven aan de beslissing van 6 mei 2014.

## **4 Het geschil**

### **in de zaak 14-970**

4.1. [X] vordert zakelijk weergegeven en na wijziging van eis, primair dat voor recht wordt verklaard dat uitsluitend ITT Holding de rechthebbende en domeinnaamhouder van de domeinnaam ‘dungs.nl’ is, en subsidiair dat voor recht wordt verklaard dat uitsluitend [X]

de rechthebbende en domeinnaamhouder van de domeinnaam 'dungs.nl' is, voor zover nodig onder vernietiging van de beslissing van 6 mei 2014 en alles voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en met veroordeling van Karl Dungs in de proceskosten ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), alsmede in de kosten van de WIPO procedure, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente.

4.2. [X] stelt dat hij moet worden beschouwd als houder van de domeinnaam voor ITT Holding. Hij heeft de domeinnaam aan ITT Holding verkocht en overgedragen, maar die overdracht kan ingevolge de WIPO procedure niet worden geëffectueerd in de zin dat ITT Holding als domeinnaamhouder wordt geregistreerd bij de SIDN. Ten gevolge van de door Karl Dungs op grond van de Geschillenregeling gestarte procedure, is de registratie bevroren (artikel 6 Geschillenregeling).

4.3. Volgens [X] is de beslissing van 6 mei 2014 onjuist en had moeten worden geoordeeld dat hij (althans ITT Holding) rechthebbende is ter zake de domeinnaam. Karl Dungs handelt daarom onrechtmatig jegens hem als zij zich op grond van deze beslissing de domeinnaam laat overdragen, althans Karl Dungs wordt in dat geval ongerechtvaardigd verrijkt. De gevorderde verklaring voor recht dient daarom te worden afgegeven, aldus [X]. [X] betwist in de dagvaarding ook dat met het gebruik van de domeinnaam inbreuk wordt gemaakt op het Merk. Ter comparitie heeft [X] bij monde van zijn advocaat echter toegelicht dat de rechtbank in deze zaak niet de Gemeenschapsmerkenverordening dient toe te passen, maar de criteria die WIPO hanteert.

4.4. Karl Dungs voert verweer. Nu [X] de domeinnaam heeft overgedragen, dient hij niet-ontvankelijk te worden verklaard. Verder voert Karl Dungs aan dat de beslissing van 6 mei 2014 juist is en voorts dat met de domeinnaam inbreuk wordt gemaakt op het Merk op grond van artikel 9 lid 1 aanhef en sub a en b van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (Gemeenschapsmerkenverordening) (GMVo). De vordering moet daarom worden afgewezen, aldus Karl Dungs.

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

#### **in de zaak 14-971**

4.6. ITT Holding en ITT Controls vorderen zakelijk weergegeven en na wijziging van eis, primair dat voor recht wordt verklaard dat uitsluitend ITT Holding de rechthebbende en domeinnaamhouder van de domeinnaam 'dungs.nl' is en subsidiair dat voor recht wordt verklaard dat uitsluitend [X] de rechthebbende en domeinnaamhouder van de domeinnaam 'dungs.nl' is, voor zover nodig onder vernietiging van de beslissing van 6 mei 2014 en alles voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en met veroordeling van Karl Dungs in de proceskosten ex artikel 1019h Rv, alsmede in de kosten van de WIPO procedure, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente.

4.7. ITT Holding stelt dat [X] de domeinnaam aan haar heeft verkocht en dat zij derhalve, als rechthebbende op de domeinnaam, belang heeft bij de gevorderde verklaring voor recht. Dit geldt ook voor ITT Control, aan wie ITT Holding de domeinnaam heeft verhuurd. Verder beroepen ITT Holding en ITT Control zich op dezelfde grondslagen als [X], die hiervoor in 4.3 zijn weergegeven.

4.8. Karl Dungs voert verweer. Volgens haar dienen ITT Holding en ITT Controls niet-ontvankelijk te worden verklaard. Verder voert Karl Dungs de hiervoor in 4.4 weergegeven verweren.

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

## 5 De beoordeling in beide zaken

### *Bevoegdheid*

5.1. In het incidentele vonnis van 10 december 2014 heeft de rechtbank al beslist dat zij internationaal en relatief bevoegd is van de onderhavige zaak kennis te nemen.

### *Onrechtmatige daad*

5.2. [X] c.s. gronden hun vorderingen primair op onrechtmatige daad. Zij stellen daartoe dat Karl Dungs onrechtmatig handelt jegens hen ingeval zij de domeinnaam aan zich laat overdragen op basis van de beslissing van 6 mei 2014.

5.3. Karl Dungs heeft sinds 6 mei 2014 nog geen verzoek gedaan aan de SIDN om de domeinnaam op haar naam te registreren. Gezien de door Karl Dungs aangespannen WIPO procedure is echter aannemelijk dat zij daadwerkelijk de overdracht van de domeinnaam zal initiëren, indien de in deze procedures gevorderde verklaringen voor recht worden afgewezen. De rechtbank zal daarom onderzoeken of die dreigende overdracht een onrechtmatige daad van Karl Dungs jegens [X] c.s. zou vormen.

5.4. Anders dan [X] c.s. betogen, dient de rechtbank bij die beoordeling niet zelf (opnieuw) te toetsen aan de criteria van de Geschillenregeling en de in de WIPO *dispute resolution* praktijk ontwikkelde jurisprudentie. Immers, de grondslag voor de vordering van [X] is een onrechtmatige daad. De rechtbank is geen appel-instantie van de WIPO geschillenbeslechter.

5.5. [X] bestrijdt niet dat de Geschillenregeling van de SIDN van toepassing was op de rechtsbetrekking tussen partijen. Een verzoek tot uitvoering van een op grond van die Geschillenregeling genomen beslissing zal dan ook niet snel onrechtmatig zijn. Dit kan naar het oordeel van de rechtbank anders zijn ingeval de beslissing evident onjuist moet worden geacht. In dat geval zou een verzoek tot uitvoering van de beslissing in strijd kunnen komen met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De vraag is derhalve of de beslissing van 6 mei 2014 evident onjuist is.

5.6. Tussen partijen is niet in geschil dat de beoordeling in de WIPO procedure diende te geschieden aan de hand van de in artikel 2.1 van de Geschillenregeling genoemde criteria. Zij zijn het er ook over eens dat de vraag of is voldaan aan het in artikel 2.1 onder b van de Geschillenregeling genoemde criterium, moest worden beantwoord aan de hand van de zogenoemde 'Oki Data-criteria'. Blijkens de in 3.12 beschreven overwegingen uit de beslissing van 6 mei 2014 heeft de WIPO geschillenbeslechter zich rekenschap gegeven van die criteria. Uit zijn overwegingen blijkt dat de kernvraag bij zijn beoordeling was, of [X] voldeed aan het vereiste dat de domeinnaam werd gebruikt "*to sell only the trademarked goods*". Dat is één van de Oki Data-criteria. Uit de overweging blijkt vervolgens dat hij aan de hand van feiten en omstandigheden van het geval tot de conclusie komt dat niet aan dat vereiste is voldaan.

5.7. Volgens [X] c.s. heeft de WIPO geschillenbeslechter daarbij de Oki Data-criteria onjuist toegepast, omdat de andere producten die [X] aanbood niet met de Dungs-producten concurreren. Van concurrerende producten is volgens [X] c.s. geen sprake omdat die andere producten andere specificaties hebben, zodat zij niet inwisselbaar zijn voor Dungs-producten en niet als reserveonderdeel van een Dungs-product gebruikt kunnen worden. In het verweerschrift in de WIPO procedure, heeft [X] slechts bestreden dat er op de in 3.5 beschreven pagina concurrerende producten werden aangeboden, zonder de in de vorige zin beschreven nadere motivering voor die betwisting. Dat verweer is in die procedure niet gevoerd. Reeds daarom is het feit dat de arbiter tot de slotsom is gekomen dat er op de website concurrerende producten werden aangeboden

niet evident onjuist. Bovendien hebben [X] c.s. ter comparitie verklaard dat die andere producten wel dezelfde functionaliteit hebben als de Dungs-producten. Tegen deze feitelijke achtergrond is het oordeel van de WIPO geschillenbeslechter dat er sprake was van het aanbieden van concurrerende producten evenmin evident onjuist.

5.8. Volgens [X] c.s. heeft de WIPO geschillenbeslechter ook nagelaten om latere WIPO beslissingen waarin de Oki Data-criteria nader zouden zijn genuanceerd toe te passen. Ook die stelling kan niet tot de conclusie leiden dat de beslissing van 6 mei 2014 evident onjuist is. [X] c.s. hebben ter comparitie geciteerd uit een beslissing met nummer D2004-0481, waarop [X] zich ook in de WIPO procedure heeft beroepen. Uit die beslissing zou volgens [X] c.s. volgen dat aan het vereiste *“to sell only the trademarked goods”* ook is voldaan, indien de links naar pagina’s op de website met andere producten duidelijk herkenbaar (*“clearly designated links”*) zijn. In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat het niet navolgen van een specifieke andere beslissing van WIPO geschillenbeslechting nog niet betekent dat de beslissing van 6 mei 2014 evident onjuist is. [X] c.s. verliezen bij hun betoog bovendien uit het oog dat de door henzelf ter comparitie geciteerde jurisprudentie het voorbehoud maakt dat die links een klein deel van de website moeten innemen en dat de algemene indruk van de website er een blijft van een website die producten van de merkhouder aanbiedt. In de beslissing van 6 mei 2014 is overwogen dat er zowel bovenaan de pagina een link ‘Products’ en een link ‘Brands’ wordt geboden, als logo’s met links naar pagina’s met (deels) concurrerende producten aan de rechterzijde van de webpagina. Voorts wordt overwogen dat al die links verwijzen naar pagina’s van dezelfde website. Op grond daarvan concludeert de WIPO geschillenbeslechter dat het gebruik van de website niet plaatsvindt uitsluitend voor de verkoop van producten van de merkhouder, alsmede dat de links het relatief eenvoudig maken voor internetgebruikers om te switchen naar producten van andere aanbieders. Die beoordeling acht de rechtbank geenszins onbegrijpelijk en in lijn met de door [X] c.s. aangehaalde WIPO beslissingen. Immers, uit die beslissingen volgt dat het totaalbeeld van de website doorslaggevend is en uit de beslissing van 6 mei 2014 blijkt dat de WIPO geschillenbeslechter dat totaalbeeld aan zijn beoordeling ten grondslag heeft gelegd.

5.9. Gelet op het voorgaande is er geen sprake van een evident onjuiste uitspraak. De slotsom is derhalve dat Karl Dungs niet onrechtmatig handelt als zij de SIDN zou verzoeken op grond van de beslissing van 6 mei 2014 over te gaan tot wijziging van de registratie van de domeinnaam door die op haar naam te registreren.

#### *Ongerechtvaardigde verrijking*

5.10. Op dezelfde gronden als hiervoor overwogen in het kader van de onrechtmatige daad, is de rechtbank voorts van oordeel dat de door [X] c.s. gestelde verrijking niet aangemerkt kan worden als een ongerechtvaardigde verrijking.

#### *Merkenrecht*

5.11. Voor zover [X] c.s. toch<sup>1</sup> bedoeld hebben aan hun vordering ten grondslag te leggen dat zij geen inbreuk maken op de Gemeenschapsmerkrechten van Karl Dungs en een legitiem belang hebben bij het gebruik van het Merk in de domeinnaam omdat zij uitgeputte Dungs-producten verhandelen, geldt het volgende.

5.12. Tussen partijen is niet in geschil dat [X] c.s. met het gebruik van de domeinnaam gebruik maken van het Merk in de zin van artikel 9 lid 1 aanhef en sub a of sub b GMVo. [X] c.s. betogen echter dat zij bij hun verhandeling van uitgeputte Dungs-producten

---

<sup>1</sup> Zoals in 4.3 beschreven, bestrijden [X] c.s. in de dagvaarding dat zij merkinbreuk maken, maar hebben zij ter comparitie betoogd dat dit geen merkenrechtelijk geschil is en de rechtbank niet zou moeten toetsen aan de Gemeenschapsmerkenverordening.

gebruik mogen maken van het Merk in de domeinnaam, omdat zij daarmee niet de indruk wekken dat zij een commerciële band hebben met Karl Dungs<sup>2</sup>.

5.13. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat er een reële kans dat het gebruik van de domeinnaam 'dungs.nl' bij het publiek de indruk wekt dat de onderneming van [X] c.s. een officiële wederverkoper van Karl Dungs is of anderszins een commerciële band heeft met Karl Dungs. Daarvoor is het volgende redengevend. De domeinnaam bestaat uitsluitend uit het Merk gevolgd door '.nl'. Het publiek is er aan gewend dat een website met een dergelijke domeinnaam wordt beheerd door of met toestemming van de merkhouder. Het feit dat [X] c.s. de handelsnaam ITT Controls gebruiken, die geen verband met Karl Dungs suggereert, neemt die indruk niet weg. Ook zelfstandige ondernemingen met afwijkende handelsnamen kunnen immers een commerciële band hebben met de merkhouder, bijvoorbeeld als distributeur. Dat de professionele consumenten van brandersystemen en brandermanagementapparatuur zouden weten dat daarvan in dit geval geen sprake is, hebben [X] c.s. onvoldoende onderbouwd. Ook het feit dat [X] c.s. een andere *look and feel* voor hun website gebruiken dan Karl Dungs doet, kan die indruk niet wegnemen. [X] c.s. hebben niet aannemelijk gemaakt dat de gemiddelde consument van de betreffende producten de *look and feel* van de website van Karl Dungs zo goed kent, dat die bij het bezoek van de website van [X] c.s. zal opmerken dat deze een andere *look and feel* heeft. Bovendien kunnen ook ondernemingen die een ander ontwerp voor hun website gebruiken, een commerciële band hebben met de merkhouder. Die andere *look and feel* kan de indruk van een commerciële band dus niet wegnemen.

5.14. Die indruk kan wel worden weggenomen als het relevante publiek in alle gevallen de disclaimer op de website van [X] c.s. zou lezen. Een niet te verwaarlozen deel van de bezoekers zal de betreffende disclaimer echter niet lezen, omdat die onderaan een lang stuk tekst is vermeld en daardoor niet onmiddellijk in het oog springt. De bezoeker die het wel leest is bovendien al op de website van [X] c.s. aangekomen, waardoor zij al een commercieel voordeel behalen met de aanvankelijk gewekte onjuiste indruk. Gelet op het voorgaande dient het gebruik van de domeinnaam te worden aangemerkt als deloyaal ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, Karl Dungs. Met het gebruik van de domeinnaam dungs.nl wordt derhalve inbreuk gemaakt op de Gemeenschapsmerkrechten van Karl Dungs.

#### *Slotsom*

5.15. Uit het voorgaande volgt dat de in beide procedures gevorderde verklaringen voor recht niet toewijsbaar zijn. Bij deze stand van zaken kan in het midden blijven in hoeverre [X], ITT Holding en/of ITT Controls ontvankelijk zijn in hun vordering.

#### *Proceskosten*

5.16. [X] c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partijen worden veroordeeld in de proceskosten. Karl Dungs heeft een proceskostenbegroting op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. [X] c.s. hebben niet weersproken dat de onderhavige procedure in zijn geheel valt aan te merken als een geschil waarop artikel 1019h Rv van toepassing is en hebben de redelijkheid en evenredigheid van de door Karl Dungs opgegeven kosten niet bestreden. De proceskosten zullen dan ook worden toegewezen conform de opgave van Karl Dungs. [X] zal daarnaast worden veroordeeld in de kosten van het voegingsincident. De proceskosten in de zaak 14-970 bedragen aldus € 608,- aan griffierecht en (€ 5.980,01 + € 617,50 = ) € 6.597,51 aan kosten rechtsbijstand en in de zaak 14-971 € 608,- aan griffierecht en € 3.965,01 aan kosten rechtsbijstand. De daarover gevorderde wettelijke rente is toewijsbaar vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis.

---

<sup>2</sup> In de zin van HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, BMW/Deenik.

## **6 De beslissing**

De rechtbank

### **in de zaak 14-970**

6.1. wijst de vorderingen af;

6.2. veroordeelt [X] in de proceskosten van Karl Dungs in de hoofdzaak en het incident, tot op heden begroot op € 7.205,51, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis tot de dag der algehele voldoening;

6.3. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

### **in de zaak 14-971**

6.4. wijst de vorderingen af;

6.5. veroordeelt ITT Holding en ITT Controls hoofdelijk in de proceskosten van Karl Dungs, tot op heden begroot op € 4.573,01, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis tot de dag der algehele voldoening;

6.6. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 16 december 2015.