

Hoge Raad
Zaak-/rolnummer: 17/04822
ECLI:NL:HR:2018:2221
Datum: 30 november 2018

Arrest

in de zaak van:

1. **[X]** ,
wonende te [woonplaats] ,
2. **ITT HOLDING B.V.**, gevestigd te Barneveld,
3. **ITT CONTROLS B.V.**, gevestigd te Barneveld,

EISERS tot cassatie, advocaat: mr. A.M. van Aerde,

tegen

KARL DUNGS GMBH & CO. KG, vennootschap naar buitenlands recht, gevestigd te Urbach, Duitsland,

VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.L.M.M. Tan.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eisers] en Karl Dungs.

1 Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

- a. de vonnissen in de zaken C/09/472078/HA ZA 14/970 en C/09/472082/HA ZA 14/971 van de rechtbank Den Haag van 10 december 2014, 11 februari 2015 en 16 december 2015;
- b. het arrest in de zaak 200.188.743/01 van het gerechtshof Den Haag van 11 juli 2017. Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben [eisers] beroep in cassatie ingesteld. De procesinleiding is aan

dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Karl Dungs heeft een verweerschrift tot verwerping ingediend. De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de plaatsvervangend Procureur-Generaal strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Den Haag.

De advocaat van Karl Dungs heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

3 Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Karl Dungs is een in Duitsland gevestigde producent van brandersystemen en

brandermanagementsystemen. De verkoop in Nederland vindt plaats via Karl Dungs B.V. Beide vennootschappen maken gebruik van de domeinnaam 'dungs.com'. Karl Dungs is houder van het Uniewoordmerk DUNGS voor waren en diensten in de klassen 9 en 42.

(ii) [eiser 1] heeft begin 2012 ten behoeve van zijn toenmalige eenmanszaak op het gebied van meet- en regelapparatuur de domeinnaam 'dungs.nl' van een derde gekocht. Hij is deze domeinnaam gaan gebruiken voor het internetadres 'www.dungs.nl', dat toegang bood tot de website van zijn onderneming, waarop onder meer producten van het merk DUNGS werden aangeboden.

(iii) Bij brief van 5 november 2013 aan [eiser 1] heeft de gemachtigde van Karl Dungs bericht dat het gebruik van de domeinnaam 'dungs.nl' als inbreuk op het merk DUNGS werd beschouwd. [eiser 1] is gesommeerd om deze domeinnaam over te dragen aan Karl Dungs.

(iv) Op 12 november 2013 heeft de advocaat van [eiser 1] gereageerd en zich op het standpunt gesteld dat [eiser 1] zich gerechtigd achtte de domeinnaam te gebruiken, omdat hij daadwerkelijk DUNGS-producten verkocht.

(v) Op 9 december 2013 heeft Karl Dungs op grond van de 'Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen' (hierna: de Geschillenregeling) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (hierna: SIDN) een eis ingediend bij de World Intellectual Property Organization. Deze eis strekte tot indeplaatsstelling als houder van de domeinnaam 'dungs.nl'. [eiser 1] heeft verweer gevoerd.

(vi) Op 6 mei 2014 heeft de WIPO-geschillenbeslechter overdracht van de domeinnaam aan Karl Dungs bevolen, op de gronden dat de domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het merk DUNGS, [eiser 1] geen recht of legitiem belang heeft bij de domeinnaam en de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en gebruikt.

(vii) Binnen de in de Geschillenregeling genoemde termijn heeft SIDN een afschrift van de inleidende dagvaarding in de onderhavige procedure ontvangen. Ingevolge de Geschillenregeling wordt hangende deze procedure geen uitvoering gegeven aan de beslissing van de WIPO- geschillenbeslechter .

(viii) In februari 2014 heeft [eiser 1] ITT Holding B.V. (hierna: ITT Holding) en ITT Controls B.V. (hierna: ITT Controls) opgericht en zijn eenmanszaak ingebracht in ITT Controls. Hij heeft daarbij de domeinnaam 'dungs.nl' verkocht aan ITT Holding, die deze heeft verhuurd aan ITT Controls. ITT Controls is het adres 'www.dungs.nl' op dezelfde wijze gaan gebruiken als [eiser 1] voorheen deed.

(ix) Als gevolg van de 'bevriezing' die door het starten van de WIPO-procedure is ingetreden, is de overdracht van de domeinnaam 'dungs.nl' aan ITT Holding tot nu toe niet verwerkt door SIDN.

3.2.1 [eisers] vorderen in dit geding een verklaring voor recht dat uitsluitend ITT Holding althans [eiser 1] de rechthebbende en domeinnaamhouder van de domeinnaam 'dungs.nl' is, voor zover nodig onder vernietiging van de beslissing van de WIPO-geschillenbeslechter. De rechtbank heeft de vordering afgewezen.

3.2.2 Het hof heeft – voor zover in cassatie van belang – het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. De relevante overwegingen van het hof houden, kort weergegeven, het volgende in. In hoger beroep hebben [eisers] geconcretiseerd dat de grondslag van hun vordering primair is gelegen in de Geschillenregeling en subsidiair in onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking (rov. 3.1). De beslissing van de WIPO-geschillenbeslechter en de Geschillenregeling spelen geen rol bij de beoordeling van de vordering (rov. 4.7-4.14), om welke reden de vordering niet toewijsbaar is op de primaire

grondslag (rov. 4.1-4.14). De subsidiaire grondslagen van hun vordering hebben [eisers] aldus toegelicht dat Karl Dungs onrechtmatig handelt althans ongerechtvaardigd wordt verrijkt indien zij de domeinnaam aan zich laat overdragen (rov. 5.1). Deze vorderingen zijn niet toewijsbaar zonder een merkenrechtelijke beoordeling die [eisers] niet wensen. Ten aanzien van dat laatste heeft het hof overwogen:

5.2 Bij de beoordeling van die subsidiaire grondslagen is allereerst het volgende van belang. Blijkens

het proces-verbaal van de comparitie in de eerste aanleg heeft [eisers] bij die gelegenheid opgemerkt dat het niet gaat om een merkenrechtelijke discussie waarbij de Gemeenschapsmerkenverordening (thans: Uniemerkenverordening) moet worden toegepast (...). [eisers] heeft ondanks de kennelijk bij de rechtbank levende twijfel of hij misschien 'toch' bedoeld heeft aan zijn vordering ten grondslag te leggen dat hij geen merkinbreuk pleegt (...) in hoger beroep niet aangegeven dat hij dit inderdaad bedoelde. Integendeel heeft [eisers] in punt 65 MvG benadrukt dat die merkenrechtelijke beoordeling door de rechtbank 'ongevraagd' was en in punt 91 MvG opgemerkt dat de rechtbank in rov. 5.11 'niet gerechtvaardigd' een IE-grondslag heeft 'gecreëerd' en dat het daarbij 'overwegingen ten overvloede' betrof over 'iets' waarover in de dagvaarding geen oordeel werd gevraagd. Grief V van [eisers] keert zich, klaarblijkelijk zekerheidshalve, tegen deze 'overwegingen ten overvloede'. Met zijn grief VI is [eisers] opgekomen tegen het oordeel van de rechtbank dat artikel 1019h Rv van toepassing is, er andermaal op wijzend dat het merkenrecht geen grondslag van zijn vordering is. Met deze gedragingen en uitlatingen heeft [eisers] op niet mis te verstane wijze tot uitdrukking gebracht dat hij het merkenrecht bij de beoordeling van zijn vorderingen buiten beschouwing gelaten wil hebben.

5.3 Karl Dungs heeft gemotiveerd gesteld en de rechtbank heeft aangenomen (...) dat [eisers] door het gebruik van de domeinnaam '*dungs.nl*' inbreuk maakt op het DUNGS-merk.

5.4 [eisers] wil zijn vorderingen uitsluitend op grond van onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking beoordeeld zien, zonder (in dat kader) een oordeel te krijgen over eventuele merkinbreuk (vgl. NJ 2002, 228, rov. 3.3). Derhalve kan niet worden vastgesteld dat van merkinbreuk door [eisers] geen sprake is. Gelet hierop kan – zonder nadere stellingen van [eisers] –, die ontbreken – niet worden vastgesteld dat Karl Dungs onrechtmatig handelt door die domeinnaam aan zich te laten overdragen en ook niet dat zij door die overdracht ongerechtvaardigd wordt verrijkt. Dit betekent dat op de subsidiaire grondslag [eiser 1] 's vorderingen evenmin kunnen worden toegewezen."

3.3.1 Onderdeel 1.1 van het middel richt zich tegen het oordeel van het hof in rov. 5.2 en 5.4 dat [eisers] geen merkenrechtelijke beoordeling van hun vordering wensen. Het voert aan dat het hof aldus een onbegrijpelijke uitleg aan de gedingstukken heeft gegeven. [eisers] hebben gesteld dat het merkenrecht niet ten grondslag ligt aan hun vordering omdat zij niet gerechtigd zijn tot het merk DUNGS. Daaruit volgt niet dat zij wilden dat hun betwisting van het door Karl Dungs op een beweerde merkinbreuk gestoelde verweer buiten beschouwing zou blijven. Onderdeel 1.2 betoogt dat nu de door Karl Dungs gestelde merkinbreuk door [eisers] gemotiveerd is betwist, het hof in rov. 5.4 niet tot de conclusie had kunnen komen dat "derhalve" niet kan worden vastgesteld dat van een merkinbreuk door [eisers] geen sprake is en dat "gelet hierop" dus niet kan worden vastgesteld dat Karl Dungs door het aan zich doen overdragen van de domeinnaam onrechtmatig handelt of ongerechtvaardigd wordt verrijkt.

3.3.2 Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. Tot uitgangspunt dient dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registeren, alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of hieruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander. Vgl. HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning), rov. 3.4.3.

3.3.3 Het hof heeft in rov. 4.5 vastgesteld dat de vordering van [eisers] ertoe strekt te voorkomen dat Karl Dungs zich de domeinnaam laat overdragen op grond van de beslissing van de WIPO-geschillenbeslechter. Voor de toewijsbaarheid van de vordering is van belang of sprake is van afwezigheid van een merkinbreuk en van anderszins onrechtmatig handelen aan de zijde van [eisers]. [eisers] hebben het verweer van Karl Dungs betwist dat zij op

grond van haar rechten op het woordmerk het recht heeft zich de domeinnaam te laten overdragen. [eisers] hebben zich in eerste aanleg, in de dagvaarding onder 21 e.v., op het standpunt gesteld dat het gebruik van de domeinnaam geen merkinbreuk behelst. In hoger beroep zijn zij met grief V met verscheidene argumenten opgekomen tegen het oordeel van de rechtbank dat het gebruik van de domeinnaam inbreuk maakt op het merk. Gezien deze stellingname van [eisers] is niet begrijpelijk dat het hof de in rov. 5.2 genoemde gedragingen en uitlatingen van [eisers] aldus heeft uitgelegd dat zij het merkenrecht bij de beoordeling van hun vorderingen buiten beschouwing gelaten wilden hebben. Daardoor zijn evenmin begrijpelijk de conclusies die het hof in rov. 5.4 op grond van deze uitleg heeft getrokken, te weten dat "derhalve (...) niet [kan] worden vastgesteld dat van merkinbreuk door [eisers] geen sprake is" en dat "niet [kan] worden vastgesteld dat Karl Dungs onrechtmatig handelt door die domeinnaam aan zich te laten overdragen en ook niet dat zij door die overdracht ongerechtvaardigd wordt verrijkt".

3.3.4 Gelet op het voorgaande slagen de klachten van de onderdelen 1.1 en 1.2. 3.4 De overige klachten van het middel behoeven geen behandeling.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof Den Haag van 11 juli 2017;
wijst het geding terug naar dat hof ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt Karl Dungs in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eisers] begroot op € 944,60 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien Karl Dungs deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan.

Dit arrest is gewezen door de vicepresident C.A. Streefkerk als voorzitter en de raadsheren A.H.T. Heisterkamp, C.E. du Perron, M.J. Kroeze en C.H. Sieburgh, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.V. Polak op 30 november 2018.