

Gerechtshof Den Haag
Zaak-/rolnummer: 200.258.815/01 / C/09/472078/HA ZA 14-970 + C/09/472082/HA ZA
14 971
ECLI:NL:GHDHA:2020:1657
Datum: 21 april 2020

Arrest van het gerechtshof

Afdeling Civiel recht

in de zaak van
1 [appellant 1],
wonende te [woonplaats],
2. ITT Holding B.V., gevestigd te Barneveld,
3. ITT Controls B.V., gevestigd te Barneveld,
appellanten,
advocaat: mr. A.J.P. Ariëns te Amersfoort,

tegen

Karl Dungs GmbH & Co. KG, gevestigd te Urbach, Duitsland,
geïntimeerde,
advocaat: mr. M.A. van den Hazenkamp te Veghel.
Appellanten zullen hierna worden aangeduid als [appellant 1], ITT Holding en ITT
Controls en gezamenlijk ook als [appellant 1] c.s. (in mannelijk enkelvoud). Geïntimeerde
zal hierna worden aangeduid als Karl Dungs.

1 Het geding

Bij exploit van 25 april 2019 heeft Karl Dungs [appellant 1] c.s. opgeroepen om voort te
procederen na verwijzing van het geding door de Hoge Raad (bij arrest van 30 november
2018) naar dit hof, ter verdere afhandeling en beslissing. Daarna heeft Karl Dungs een
memorie na verwijzing genomen, met productie 13. Hierop heeft [appellant 1] c.s.
gereageerd met een antwoordmemorie na verwijzing, met de producties 19a t/m 19c en
20.

Partijen hebben hun standpunten vervolgens doen bepleiten ter zitting van dit hof van 6
februari 2020, [appellant 1] c.s. door mr. A.J. de Hamer, advocaat te Amersfoort, en Karl
Dungs door mr. M.A. van den Hazenkamp. De raadslieden hebben zich hierbij bediend
van pleitnota's.

Daarna is arrest bepaald.

2 De vaststaande feiten

Het hof gaat uit van de volgende feiten:

2.1. Karl Dungs is een in Duitsland gevestigde producent van brandersystemen en
brandermanagementsystemen. Zij is houdster van het Uniewoordmerk DUNGS voor
waren en diensten in de klassen 9 en 42¹ (registratienummer: 009424061). De verkoop in
Nederland van producten onder de merknaam DUNGS vindt plaats via Karl Dungs B.V.
Zowel Karl Dungs als Karl Dungs B.V. maakt gebruik van de domeinnaam dungs.com.

2.2. [appellant 1] heeft begin 2012 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 eenmanszaak, waarop onder meer producten van het merk
DUNGS werden aangeboden.

2.3. Bij brief van 5 november 2013 heeft de gemachtigde van Karl Dungs aan [appellant
1] bericht dat Karl Dungs het gebruik van de domeinnaam dungs.nl als inbreuk op haar

merk DUNGS beschouwt. [appellant 1] is gesommeerd om deze domeinnaam over te dragen aan Karl Dungs.

2.4. Op 11 november 2013 was op de webpagina www.dungs.nl onder meer de volgende tekst te zien:

“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 off 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, fillers, 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.”

Daaronder stonden vier beeldmerken/logo's van concurrenten van Dungs. Door daarop te klikken kwam de gebruiker op een webpagina onder www.ittcontrols.com, waarop meer informatie over onder die merken gevoerde producten werd gegeven. Onder de beeldmerken/logo's stond een aantal hyperlinks, waaronder één met de titel “Copyright ITT Controls 2011-2014”. Door daarop te klikken kwam de gebruiker op een tekst met de kop “Copyright”. In de eerste alinea stond onder meer:

“(…) ITT Controls is a independent distributor and reseller in the oil and gas industry. ITT Controls is not a affiliate or subsidiary company of ITT Corporation or any of its subsidiaries. (…)”

Alle links op www.dungs.nl gingen naar de website van ITT Controls www.ittcontrols.com.

2.5. Bij e-mail van 12 november 2013 heeft de advocaat van [appellant 1] aan de gemachtigde van Karl Dungs geantwoord dat [appellant 1] zich gerechtigd achtte de domeinnaam te gebruiken, omdat hij daadwerkelijk DUNGS-producten verkocht.

2.6. 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. [appellant 1] heeft verweer gevoerd.

2.7. In februari 2014 heeft [appellant 1] ITT Holding en 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 webadres www.dungs.nl op dezelfde wijze gaan gebruiken als [appellant 1] voorheen deed.

2.8. Bij beslissing van 6 mei 2014 heeft de WIPO-geschillenbeslechter overdracht van de domeinnaam dungs.nl aan Karl Dungs bevolen, op de gronden dat de domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het merk DUNGS, dat [appellant 1] geen recht of legitiem belang heeft bij de domeinnaam en dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en gebruikt.

2.9. 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. Als gevolg van de 'bevrozing' 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.

2.10. Op 5 juni 2014 stond op de webpagina www.dungs.nl de in r.o. 2.5. geciteerde tekst met daaronder de regel:

"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."

2.11. In de loop van de procedure heeft [appellant 1] c.s. de website www.dungs.nl aangepast. Bovenaan de pagina staat een groot zwart kader met daarin linksboven het logo en de naam ITT Controls. In dat zwarte kader staat ook een menubalk waarin kan worden doorgeklikt naar andere pagina's. Prominent in het zwarte kader staat in grote witte letters "Dungs". Daaronder staat de tekst:

"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

BRANDS

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.”



Er staan niet langer logo's van andere merken onder de tekst. Onderaan de pagina staan, in een apart zwart kader, contactgegevens van ITT Controls en kan onder het kopje "CONTACT" onder meer worden geklikt op "Disclaimer". Bij doorklikken komt men op een pagina met het adres van ITT Controls en een aantal mededelingen. In het midden van de pagina wordt vermeld:

"ITT Controls B.V. is an autonomous, independent reseller of various products from different manufacturers. ITT Controls B.V. is not affiliated with any brand and/or any other manufacturer mentioned on this website."

In de menubalk bovenaan de pagina www.dungs.nl kan worden geklikt op "BRANDS". Men komt dan terecht op de internetpagina www.ittcontrols.com/brands/ waarop logo's van diverse bedrijven/merken staan. In de menubalk bovenaan de pagina www.dungs.nl kan ook worden geklikt op "PRODUCTS". Men komt dan terecht op de internetpagina www.ittcontrols.com/products. Op deze pagina wordt een beschrijving gegeven van de merken/bedrijven waarvan ITT Controls producten aanbiedt, met vermelding van de logo's van de betreffende merken/bedrijven. In de menubalk van www.dungs.nl kan verder (onder meer) worden geklikt op "ORDER". Men komt dan terecht op een orderformulier op de internetpagina www.ittcontrols.com/order/.

2 Het geschil

3.1. [appellant 1] c.s. heeft in eerste aanleg gevorderd dat voor recht wordt verklaard dat uitsluitend ITT Holding, althans [appellant 1], de rechthebbende en domeinnaamhouder van de domeinnaam 'dungs.nl' is, voor zover nodig onder vernietiging van de WIPO beslissing.

3.2. De rechtbank Den Haag heeft deze vorderingen bij tussen partijen gewezen vonnis van 16 december 2015 (hierna: het Vonnis) afgewezen. In het Vonnis heeft de rechtbank onder meer overwogen dat [appellant 1] ter comparitie bij monde van zijn advocaat heeft toegelicht dat de rechtbank in deze zaak niet de Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo)² moet toepassen, maar de criteria die WIPO hanteert. Voor zover [appellant 1] c.s. toch heeft bedoeld aan zijn vordering ten grondslag te leggen dat hij geen inbreuk maakt op de merkrechten van Karl Dungs en een legitiem belang heeft bij het gebruik van het merk in de domeinnaam omdat ITT Controls uitgeputte Dungs-producten verhandelt, heeft de rechtbank een merkenrechtelijke beoordeling gegeven. De uitkomst daarvan was dat met het gebruik van de domeinnaam 'dungs.nl' inbreuk werd gemaakt

op het merk DUNGS. Onder de overweging dat [appellant 1] c.s. niet heeft weersproken dat de procedure in zijn geheel valt aan te merken als een procedure waarop artikel 1019h Rv van toepassing is, heeft de rechtbank [appellant 1] c.s. als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten conform de opgave van Karl Dungs.

3.3. Het hof heeft het Vonnis bij arrest van 11 juli 2017 vernietigd doch uitsluitend voor zover [appellant 1] c.s. daarbij is veroordeeld in de kosten volgens artikel 1019h Rv; voor het overige is het Vonnis bekrachtigd. Het hof heeft – voor zo ver thans nog relevant en beknopt weergegeven – daartoe onder meer overwogen:

- de grondslag van de vordering van [appellant 1] c.s. is primair gelegen in de Geschillenregeling en subsidiair in onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking,
- de beslissing van de WIPO-geschillenbeslechter en de Geschillenregeling spelen geen rol bij de beoordeling van de vordering, om welke reden de vordering niet toewijsbaar is op de primaire grondslag,
- [appellant 1]'s vorderingen kunnen op de subsidiaire grondslag evenmin worden toegewezen, aangezien [appellant 1] c.s. zijn vorderingen uitsluitend op grond van onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking beoordeeld wil zien, zonder (in dat kader) een oordeel te krijgen over eventuele merkinbreuk, zodat niet kan worden vastgesteld dat van merkinbreuk door [appellant 1] c.s. geen sprake is, niet kan worden vastgesteld dat Karl Dungs onrechtmatig handelt door de domeinnaam dungs.nl aan zich te laten overdragen, en ook niet dat Karl Dungs door die overdracht ongerechtvaardigd wordt verrijkt.

3.4. In cassatie heeft [appellant 1] c.s. (in de middelonderdelen 1.1. en 1.2.) aangevoerd dat het hof hiermee een onbegrijpelijke uitleg aan de gedingstukken heeft gegeven, omdat – samengevat – uit zijn stellingen niet volgt dat hij wilde dat zijn betwisting van het door Karl Dungs op een beweerde merkinbreuk gestoelde verweer buiten beschouwing zou blijven. De Hoge Raad heeft bij arrest van 30 november 2018 geoordeeld dat deze middelonderdelen slaagden, het arrest van het hof van 11 juli 2017 vernietigd en de zaak terug verwezen naar het hof ter verdere behandeling van de beslissing. De Hoge Raad overwoog daartoe:

“3.3.3 Het hof heeft in rov. 4.5 vastgesteld dat de vordering van [appellant 1] c.s. 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 [appellant 1] c.s. [appellant 1] c.s. 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. [appellant 1] c.s. 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 [appellant 1] c.s. is niet begrijpelijk dat het hof de in rov. 5.2 genoemde gedragingen en uitlatingen van [appellant 1] c.s. 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 [appellant 1] c.s. 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”.

5 De verdere beoordeling

5.1. Bij de verdere beoordeling van het geschil geldt, zoals de Hoge Raad in r.o. 3.3.2 van zijn arrest van 30 november 2018 heeft overwogen, als uitgangspunt 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 ander³.

Beoordelingskader na terugverwijzing

5.2. Beide partijen benadrukken dat [appellant 1] c.s. de webpagina www.dungs.nl heeft aangepast, naar het hof begrijpt na het arrest van het hof van 11 juli 2017. [appellant 1] c.s. stelt dat de beoordeling van de vraag of hij inbreuk pleegt op het merkrecht van Karl Dungs dient te geschieden op basis van de huidige inhoud van de webpagina. Karl Dungs betoogt dat moet worden uitgegaan van situatie toen de procedure in eerste aanleg aanhangig werd gemaakt. Overigens is zij van mening dat ook de inhoud van de huidige webpagina inbreukmakend is.

5.3. Ingevolge art. 424 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dient de rechter naar wie het geding is verwezen de behandeling daarvan voort te zetten en te beslissen met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad. Daarbij is uitgangspunt dat de verwijzingsrechter de zaak moet behandelen in de stand waarin deze zich bevond toen de door de Hoge Raad vernietigde uitspraak werd gewezen, en dat hij is gebonden aan de in die uitspraak gegeven beslissingen die in cassatie niet of tevergeefs zijn bestreden. In de procedure na cassatie en verwijzing staat het partijen evenwel vrij zich te beroepen op na de vernietigde uitspraak gewijzigde feitelijke omstandigheden of feiten die zich nadien hebben voorgedaan, mits partijen daardoor de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie niet overschrijden. De rechter die na verwijzing over de zaak oordeelt, dient die nieuwe feiten en omstandigheden mede in zijn beoordeling te betrekken. Deze uitzondering vindt haar rechtvaardiging hierin dat zij voorkomt dat het geschil zou moeten worden beslist aan de hand van inmiddels achterhaalde of onjuist gebleken gegevens.⁴

5.4. Het voorgaande betekent dat het hof de vraag of [appellant 1] c.s. inbreuk pleegt op het merkrecht van Karl Dungs, dient te beoordelen naar de huidige inhoud van de website www.dungs.nl (zie r.o. 2.11). Ten behoeve van de beoordeling van de vraag of [appellant 1] c.s. in eerste aanleg terecht in de proceskosten is veroordeeld, dient het hof eveneens te beoordelen of de “oude” inhoud van de website (zie r.o. 2.4. en 2.10.) inbreukmakend was.

Inbreuk?

5.5. Bij de beoordeling van de vraag of ITT Holding met het gebruik van de domeinnaam dungs.nl inbreuk maakt op het merk DUNGS, geldt als uitgangspunt dat tussen partijen niet in geschil is dat Karl Dungs rechthebbende is op dat merk. Ook is tussen partijen niet in geschil (zie r.o. 5.12 van het Vonnis, waartegen geen grieven zijn gericht) dat het gebruik van de domeinnaam dungs.nl gebruik is in de zin van artikel 9 lid 1 onder a en/of b van de GMVo⁵. Partijen verschillen van mening over de beantwoording van de vraag of dit gebruik rechtmatig is.

5.6. [appellant 1] c.s. beantwoordt deze vraag bevestigend. Hij wijst er op dat ITT Controls wederverkoper is van producten van Karl Dungs en stelt dat het gebruik van de domeinnaam dungs.nl geoorloofd is, gelet op de belangen van ITT Controls om haar klanten te kunnen informeren over haar aanbod van producten. Hij beroept zich in dit verband op artikel 13 lid 1 GMVo⁶, overweging 21 van de considerans van de Uniemerkenverordening 2017 en jurisprudentie van het hof van Justitie EU, waaronder het arrest BMW/Deenik (HvJ EG 23 februari 1999). In dat arrest overwoog het Hof van Justitie (onder punt 64) onder meer:

“(…) dat de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn [thans: artikelen 10 en 15 Richtlijn (EU) 2015/2436], hof] de merkhouders niet toestaan een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het

onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouders onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouders bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouders behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.”

5.7. De stelling van [appellant 1] c.s. dat het gebruik van een “merkdomeinnaam” mogelijk is voor zover het voor de internetgebruiker duidelijk is welke waren van de merkhouders komen en welke niet, is blijkens de geciteerde passage onjuist. Waar het om gaat is of door het gebruik van het merk DUNGS door ITT Controls de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen ITT Controls en Karl Dungs, en met name dat de onderneming van ITT Controls tot het distributienet van Karl Dungs behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.

5.8. [appellant 1] c.s. betoogt dat het de bezoeker van zowel de oude als de nieuwe website www.dungs.nl duidelijk zal zijn (geweest) dat het een website van ITT Controls betreft en niet van Karl Dungs en dat ITT Controls een zelfstandige onderneming is. De argumenten die [appellant 1] c.s. te dien aanzien heeft aangevoerd behoeven geen bespreking. Ook door een zelfstandige onderneming met een eigen website kan immers de indruk worden gewekt dat een commerciële band bestaat in de hiervoor in r.o. 5.7. bedoelde zin.

5.9. Vast staat dat ITT Controls geen officiële wederverkoper is van Karl Dungs. Het betoog [appellant 1] c.s. dat zowel de oude als nieuwe tekst van de webpagina www.dungs.nl de verhoudingen tussen partijen duidelijk uitlegt, volgt het hof niet. Karl Dungs voert terecht aan dat [appellant 1] c.s. bij de bezoeker van de site juist de indruk wekt dat er een bijzondere samenwerkingsband bestaat tussen ITT Controls en Karl Dungs. Zowel de oude als de nieuwe tekst van de webpagina vermeldt immers:

“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.”

Met name door de passages “ITT Controls is *the partner*” en “does *the maintenance and management of all these products*” (cursivering hof) wordt naar het oordeel van het hof de indruk gewekt dat er een partnerschap tussen ITT Controls en Karl Dungs bestaat, waarbij ITT Controls als een officiële adviseur, onderhoudstechnicus en manager optreedt. Met andere woorden: de tekst wekt de indruk dat er tussen ITT Controls en Karl Dungs een bijzondere samenwerkingsband bestaat. Waarom de tekst, zoals [appellant 1] c.s. betoogt, bij een professionele inkoper niet die indruk zal wekken, valt niet in te zien. Dat een professionele inkoper weet dat Karl Dungs niet zélf producten aan retailers aanbiedt en geen webshop uitoefent, betekent niet dat bij deze inkopers niet de indruk kan worden gewekt dat Karl Dungs een samenwerking is aangegaan met een derde (ITT Controls) die dat wel doet.

Verder ten aanzien van de nieuwe versie van www.dungs.nl

5.10. De indruk dat ITT Controls en Karl Dungs een bijzondere samenwerkingsband hebben wordt in de nieuwe versie van www.dungs.nl naar het oordeel van het hof versterkt doordat niet alleen linksboven aan de pagina het logo van ITT Controls zichtbaar is, maar ook, rechtsonder aan de tekst, het logo van Karl Dungs en doordat er midden in de tekst met grote letters DUNGS geschreven staat.

Anders dan [appellant 1] c.s. betoogt, wordt de indruk van een bijzondere samenwerkingsband in de nieuwe versie van www.dungs.nl niet weggenomen door het

enkele feit dat een bezoeker bij doorklikken op “PRODUCTS” en “BRANDS” terecht komt op webpagina’s onder www.ittcontrols.com, waarop logo’s/beeldmerken van concurrenten van Karl Dungs te zien zijn, waarop doorgeklikt kan worden. Dat ITT Controls ook andere merken aanbiedt, sluit immers niet uit dat zij een bijzondere samenwerkingsband heeft met Karl Dungs. Deze omstandigheid zal dus geen afbreuk doen aan de door de uitdrukkelijke tekst op www.dungs.nl veroorzaakte indruk.

Daarbij komt dat het maar zeer de vraag is of het de bezoeker op zal vallen dat hij zich op een webpagina onder www.ittcontrols.com bevindt. Naar het oordeel van het hof voert Karl Dungs terecht aan dat het de bezoeker van de website niet direct duidelijk zal zijn dat hij zich bij doorklikken naar “PRODUCTS” of “BRANDS” niet op een pagina van www.dungs.nl bevindt, maar op een pagina van www.ittcontrols.nl, aangezien de “look and feel” van www.dungs.nl en www.ittcontrols.nl precies hetzelfde is (zelfde kleurgebruik, indeling, logo’s, en overige opmaak van de pagina), en het voorts aannemelijk is dat de betreffende bezoeker de adresregel niet zal opmerken, aangezien hij geïnteresseerd is in de inhoud van de pagina.

Pas na doorklikken, via de optie “Disclaimer” onder aan de webpagina komt een bezoeker van de nieuwe versie van www.dungs.nl op een pagina (www.ittcontrols/disclaimer/), waarop wel duidelijk wordt gemaakt dat er geen bijzondere relatie is tussen ITT Controls en Karl Dungs. Ook dit is naar het oordeel van het hof onvoldoende om de op de pagina www.dungs.nl gewekte indruk weg te nemen. Karl Dungs wijst er terecht op dat de link naar de “disclaimer” geheel onderaan de pagina www.dungs.nl staat en alleen zichtbaar is als naar onderen wordt ‘doorgescrolld’. Ook wijst zij er terecht op dat de verduidelijking in de “disclaimer” zelf onopvallend, zonder kopje, midden in de tekst op die pagina wordt vermeld. Aldus is naar het oordeel van het hof onvoldoende aannemelijk dat de gemiddelde bezoeker de “disclaimer” te zien krijgt en dat de gewekte indruk wordt weggenomen.

Verder ten aanzien van de oude versie van www.dungs.nl

5.11. Onderaan de “oude” webpagina www.dungs.nl werd vanaf juni 2014 uitdrukkelijk vermeld dat ITT Controls geen commerciële band of speciale relatie had met Karl Dungs en dat zij niet tot het distributienetwerk van Karl Dungs behoorde. Deze mededeling stond echter onderaan een lang stuk tekst en was – zoals Karl Dungs onweersproken heeft gesteld – pas na naar beneden ‘scrollen’ op de pagina te zien. Het hof is van oordeel dat deze mededeling daarom ten opzichte van de in r.o. 5.9. geciteerde zin uit de eerste alinea van de oude versie van www.dungs.nl te weinig opvallend was om de door die tekst gewekte indruk weg te nemen. Ook de vermelding van de logo’s van concurrenten van Karl Dungs onder aan de “oude” webpagina is onvoldoende om de gewekte onjuiste indruk weg te nemen, reeds omdat die vermelding – zoals in 5.10 overwogen – niet uitsloot dat ITT Controls een bijzondere samenwerkingsband had met Karl Dungs.

Dat de bezoeker van de website door te klikken op de link met een “copyright notice” een tekst te zien kreeg waarin werd vermeld dat ITT Controls een zelfstandige distributeur en wederverkoper is, nam de onjuiste indruk naar het oordeel van het hof evenmin weg, reeds omdat het feit dat ITT Controls een zelfstandige onderneming is niet betekent dat zij geen samenwerkingsverband met andere ondernemingen kan hebben.

Verder ten aanzien van beide versies van www.dungs.nl

5.12. Reeds gelet op het in r.o. 5.5. tot en met 5.11. overwogene faalt het beroep dat [appellant 1] c.s. – onder verwijzing naar jurisprudentie over adwords en metatags – doet op de volgens hem gewijzigde internetsnormen. Nog daargelaten dat het gebruik van een domeinnaam met daarin een merk wezenlijk anders is dan het gebruik van adwords of metatags, geldt ook volgens de hier door [appellant 1] c.s. bedoelde jurisprudentie dat niet de indruk mag worden gewekt dat er een economische band bestaat tussen ITT

Controls en Karl Dungs, omdat daardoor de herkomstfunctie van het merk wordt aangetast⁷. ITT Controls wekt die indruk wel.

5.13. De overige omstandigheden die [appellant 1] c.s. noemt (de presentatie van e-mails, orders, facturen, de weergave van Google-resultaten, het feit dat de webpagina www.dungs.nl – evenals de andere webpagina's van ITT Controls – een andere "look & feel" heeft dan de website van Karl Dungs), leiden niet tot een andere conclusie. De bezoeker van de website krijgt de orders en facturen pas te zien als hij bestelt. De onjuiste indruk is dan al gewekt. Bovendien kan de bezoeker uit deze omstandigheden hooguit afleiden dat ITT Controls een zelfstandige onderneming is. Dat kan de indruk dat er een bijzondere samenwerkingsband bestaat tussen de onderneming ITT Controls en de onderneming Karl Dungs niet wegnemen.

5.14. Bovendien erkent [appellant 1] c.s. (memorie van antwoord, punt 20) dat hij met de website www.dungs.nl via de zoekterm "dungs" verkeer naar de website van ITT Controls wenst te genereren. ITT Controls biedt via www.dungs.nl als "landingspagina" (memorie van antwoord, punt 22) niet alleen artikelen van Karl Dungs aan maar ook artikelen van concurrenten van Karl Dungs. Als een bezoeker op de webpagina www.dungs.nl klikt op "PRODUCTS" of "BRANDS", komt hij immers terecht op webpagina's waarop logo's/beeldmerken van concurrenten van Karl Dungs te zien zijn waarop doorgedrukt kan worden, terwijl het de bezoeker van de website niet direct duidelijk zal zijn dat hij zich bij doorklikken niet op een pagina van www.dungs.nl bevindt (zie r.o. 5.10). Dat betekent dat ITT Controls de domeinnaam dungs.nl gebruikt voor andere – gelijke of soortgelijke – waren dan de waren van Karl Dungs. Voor dat gebruik kan [appellant 1] c.s. zich hoe dan ook niet beroepen op het recht om van het merk gebruik te mogen maken om bezoekers te informeren over het aanbod van de producten van Karl Dungs.

5.15. Al het voorgaande leidt tot de conclusie dat ITT Controls met de domeinnaam dungs.nl inbreuk maakt op het uniemeerkrecht van Karl Dungs. Dat maakt het gebruik van deze domeinnaam onrechtmatig jegens Karl Dungs.

5.16 Het bewijsaanbod van [appellant 1] c.s. voldoet niet aan de eisen die daaraan in hoger beroep moeten worden gesteld, of heeft betrekking op feiten die niet relevant zijn, en wordt dus gepasseerd.

Slotsom

5.17. Het voorgaande betekent dat Karl Dungs niet onrechtmatig handelt door de domeinnaam dungs.nl aan zich te laten overdragen en dat zij door die overdracht ook niet ongerechtvaardigd wordt verrijkt. Ook de subsidiaire grondslag van de vordering van [appellant 1] c.s. kan dus niet tot toewijzing leiden. Grief V faalt derhalve.

5.18. Ten pleidooie heeft [appellant 1] onder meer opgemerkt dat in cassatie niet is geklaagd over de proceskosten. Voor zover [appellant 1] c.s. daarmee heeft bedoeld te betogen dat het hof thans gebonden is aan het in cassatie niet bestreden oordeel in het arrest van dit hof van 11 juli 2017 omtrent de proceskostenveroordeling in eerste aanleg en in hoger beroep, faalt dat betoog. De vernietiging door de Hoge Raad van een uitspraak treft niet alleen de in die uitspraak voorkomende beslissingen die in cassatie met succes zijn bestreden, maar brengt ook mee dat alle beslissingen die daarop voortbouwen of daarmee onverbrekkelijk samenhangen, hun kracht verliezen omdat daaraan de grondslag is ontvallen⁸. Grief VI, betreffende de proceskostenveroordeling in eerste aanleg, bouwt voort op grief V en dient dus opnieuw te worden beoordeeld. Daarnaast is het hof gehouden de proceskosten van het hoger beroep opnieuw te begroten, zowel wat betreft de proceshandelingen die aan de vernietiging zijn voorafgegaan, als die welke na verwijzing zijn verricht.⁹

5.19. Naar het oordeel van het hof is op de onderhavige procedure, voor zover deze betrekking had op de merkenrechtelijke aspecten daarvan, artikel 1019h Rv van toepassing. Dit deel van de procedure vloeit immers voort uit de op het uniemeerkrecht DUNGS gebaseerde vordering van Karl Dungs tot overdracht van de domeinnaam, welke vordering ten doel had een inbreuk op dat uniemeerkrecht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen¹⁰.

5.20. Het voorgaande betekent dat grief VI faalt.

5.21. Het hof zal het Vonnis gelet op dit alles bekrachtigen.

5.22. [appellant 1] c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. Ten aanzien van de merkenrechtelijke aspecten van het hoger beroep is artikel 1019h Rv van toepassing. Partijen hebben ten pleidooie gesteld dat het hoger beroep voor 75% betrekking had op i.e. aspecten en voor 25% op overige kwesties. Het hof acht dit redelijk en zal daar ook van uit gaan.

5.23. Het hof kwalificeert deze zaak ten aanzien van de i.e. aspecten als een normale zaak. Karl Dungs heeft in haar (bijgewerkte) producties 11 en 13 gesteld dat zij in de procedure na de eerste aanleg een bedrag van € 41.125,25 aan kosten heeft gemaakt. Daarbij zijn de in cassatie gemaakte kosten begrepen. Ten pleidooie (na verwijzing) heeft zij verduidelijkt dat de kosten in cassatie buiten beschouwing moeten worden gelaten. Dat betekent dat zij ten aanzien van het hoger beroep € 17.020,75 vordert. Uitgaande van een vergoeding van 75% van de kosten voor zover de zaak betrekking heeft op i.e. aspecten, komt dat neer op een vordering van € 12.765,56 voor het i.e. gedeelte. Dit bedrag komt niet uit boven 75% van het toepasselijke Indicatietarief voor een normale zaak, zodat dit bedrag toewijsbaar is.

5.24. Het hof begroot de door Karl Dungs gemaakte proceskosten gelet op dit alles als volgt:

- griffierecht: € 718,00 + € 112,11 (kosten exploit van oproeping);
- salaris van de advocaat ten aanzien van de niet-i.e. gerelateerde aspecten van de zaak: 25% van het liquidatietarief voor deze zaak, zijnde € 670,50 (25% van € 2.682,00);
- salaris van de advocaat ten aanzien van de i.e. gerelateerde aspecten van de zaak: € 12.765,56

Totaal: € 14.266,17.

Het hof zal [appellant 1] c.s. voorts veroordelen in de door Karl Dungs onbestreden gevorderde nakosten en wettelijke rente over de kosten en nakosten.

Beslissing

Het hof:

6.1. bekrachtigt het door de rechtbank Den Haag op 16 december 2015 tussen partijen gewezen vonnis;

6.2. veroordeelt [appellant 1] c.s. als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Karl Dungs begroot op € 14.266,17 en op € 157,00 aan nasalaris voor de advocaat, nog te verhogen met € 82,00 indien niet binnen veertien dagen na aanschrijving in der minne aan dit arrest is voldaan en vervolgens betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden, en bepaalt dat deze bedragen binnen 14 dagen na de dag van de uitspraak dan wel, wat betreft het bedrag van € 82,00, na de datum van betekening, moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van genoemde termijn van 14 dagen.

6.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.I. de Vreese-Rood, B.J. Lenselink en M.P.J. Ruijpers en is ondertekend en in het openbaar uitgesproken door mr. J.E.H.M. Pinckaers, rolraadsheer, op 21 april 2020.

¹ Klasse 9: "Distributing, regulating, measuring, controlling and monitoring apparatus for heating and air-conditioning installations, industrial facilities, combustion plants, gas-powered plants and turbine installations as well as for the generation and supply of process heating for house and industrial installations." Klasse 42: "Engineering, in particular in the field of Distributing, regulating, measuring, controlling and monitoring apparatus for heating and air-conditioning Installations, industrial facilities, combustion plants, gas-powered plants and turbine installations as well as for the generation and supply of process heating for house and industrial installations."

² Verordening (EG) nr. 207-2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo), thans: Verordening (EU) 2917/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkenmerk (Uniemerkenverordening 2017).

³ Vgl. HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning).

⁴ Vgl. HR 22 oktober 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2998 (<https://www.navigators.nl/document/id24219991022c98093hradmusp?idp=LegallIntelligence&idp=LegallIntelligence&anchor=id-2ab5a6eeef49268e13a5b92d1a9fee9e>), NJ 1999/799, r.o. 3.2.

⁵ Thans artikel 9 lid 2 sub a en b Uniemerkenverordening 2017.

⁶ Thans artikel 15 Uniemerkenverordening 2017.

⁷ Zie de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 23 maart 2010, ECLI:EU:C:2010:159 (gevoegde zaken C-236/08, C-236/08 en C-238/08 inzake Google France en Google), van 25 maart 2010, ECLI:EU:C:2010:163 (BergSpechte), van 8 juli 2010, ECLI:EU:C:2010:416 (Portakabin) en van 22 september 2011, ECLI:EU:C:2011:604 (Interflora).

⁸ Hoge Raad 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2739, r.o. 3.6.2.

⁹ Hoge Raad 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:728, r.o. 3.3.2.

¹⁰ Vergelijk Hoge Raad 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:721, r.o. 3.3.4 en de daarin genoemde rechtspraak.