

Merkenrecht op nummers

*Domeinnamen en alfanumerieke nummers
in merkenrechtelijk perspectief*

Afstudeerscriptie Rechtsgeleerdheid
Remy Chavannes
Vliet 15
2311RD Leiden
remy@chavannes.net
Begeider: mr D.J.G. Visser
Goedgekeurd 10 mei 2000
Deze versie 22 mei 2000

Inhoudsopgave

INLEIDING	1
MERKENRECHTELIJK KADER	3
INLEIDING.....	3
GEBRUIK IN HET ECONOMISCH VERKEER.....	4
OVEREENSTEMMING EN ASSOCIATIE	5
GEBRUIK VAN EEN BEKEND MERK ZONDER GELDIGE REDEN	7
SCHADE	8
GEBRUIK ANDERS DAN TER ONDERSCHIEDING VAN WAREN.....	8
DEFINITIES.....	9
NUMMER.....	9
DOMEINNAAM.....	10
ALFANUMERIEK NUMMER	11
PROBLEMEN EN VOORBEELDEN	13
DOMEINNAMEN	13
ALFANUMERIEKE NUMMERS	16
RECHTSPRAAK	18
INLEIDING.....	18
GEBRUIK IN HET ECONOMISCH VERKEER.....	19
OVEREENSTEMMING EN ASSOCIATIE	21
GEBRUIK ZONDER GELDIGE REDEN.....	22
SCHADE	23
RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID	25
GEEN ACTIE ZONDER INSCHRIJVING	27
DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION.....	28
<i>De procedure</i>	30
<i>De uitspraken</i>	31
ALFANUMERIEKE NUMMERS – DE RENTOKIL ZAAK.....	35
KNELPUNTEN EN ONZEKERHEDEN	38
VERMOGENSRECHTELIJKE STATUS.....	38
SCHADEVERGOEDING IN KORT GEDING	41
<i>Algemeen beeld</i>	41
<i>Proceskostenveroordeling</i>	42
VERVREEMDINGSGEVAAR.....	44
<i>Internationale domeinnamen</i>	44
<i>Nederlandse domeinnamen en alfanumerieke nummers</i>	44
REËLE EXECUTIE.....	46
PLAATSNAMEN ALS DOMEINNAAM.....	48
TWINNEN EN POACHERS	50
ART. 50 LID 6 TRIP'S-VERDRAG.....	51
ZELFREGULERING EN TOEZICHT	53
CONCLUSIE	57
JURISPRUDENTIEREGISTER.....	60
LITERATUUROVERZICHT	63

HOOFDSTUK 1

Inleiding

Iedereen wil een mooi nummer. Een mooi telefoonnummer, een mooi nummerbord, een mooi e-mail adres, een mooie domeinnaam. Het is makkelijk te onthouden en het staat gewichtig.

Met de stormachtige ontwikkelingen in beschikbare communicatievormen is mening jurist het spoor bijster geraakt. Schier oneindige mogelijkheden dienen zich aan om met marginale inspanning en kosten verregaande vormen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten te realiseren. Het is ondoenlijk om deze alle aan te duiden, laat staan specifieke regelgeving te ontwikkelen. Vaak kan ook niet eenduidig worden aangegeven waar het recht op vrije handel en mededinging eindigt en het recht op eerbiediging van intellectuele eigendomsrechten begint. Deze klassieke vraag doet zich op internet met nieuwe hevigheid voor.

Hoe gaat het recht ten aanzien van merkinbreuk, dat mede onder invloed van de Europese harmonisatie eveneens sterk in ontwikkeling is, om met deze technologische vooruitgang, en alle mogelijkheden die het biedt? Het feit dat tot het recht is gevormd in een tijdperk waarin alfanumerieke nummers en Internet niet of nauwelijks bestonden, danwel nog wordt gevormd in niet-Internetgerelateerde zaken, hoeft niet af te doen aan de relevantie van dat recht. Het is het geenszins uitgesloten dat met gebruik van het bestaand merkenrechtelijk kader ook op nieuwe situaties en problemen een antwoord kan worden gevonden binnen het merkenrecht recht.

Deze scriptie gaat in op de conflicten die kunnen rijzen en zijn gerezen ten aanzien van domeinnamen en alfanumerieke nummers, twee adresseringssystemen die de vindbaarheid en bereikbaarheid van ondernemingen en particulieren vergroten. Aan de hand van het bestaande juridische kader, inclusief rechtspraak gewezen in het oude, pre-Internet tijdperk, wordt bekeken hoe nieuwe problemen kunnen worden opgelost. Het betreft hier niet alleen de inmiddels bekende problemen, die onder namen *als cyber-squatting*, *domain grabbing* of *number grabbing* bekend zijn geworden, maar ook complexere aanverwante vormen van mogelijk merkinbreuk. Tot de problemen die het wereldwijde karakter van het Internet met zich meebrengen behoort ook die van de rechterlijke bevoegdheid. Aan de ene kant willen justitiabelen voor hun eigen rechter procederen, aan de andere kant zou met het oprekken van bevoegdheidsgrondslagen welna elke rechter ter wereld zich

kunnen gaan mengen in domeinnaamconflicten. Het antwoord van de domeinnaamrechtspraak op dit punt is tot nu toe onbevredigend en incompleet.

De ogenschijnlijk paradoxale titel van deze scriptie refereert aan de brede definitie van het begrip 'nummer' zoals die wordt gehanteerd in het telecommunicatierecht. Hieronder vallen niet alleen 'klassieke' nummers zoals die voor spraaktelefonie, maar ook alle andere cijfers, letters of andere symbolen, al dan niet in combinatie, bestemd voor de identificatie van gebruikers, diensten of netwerkelementen. Hieronder vallen dus ook internetadressen, zoals e-mail adressen, Uniform Resource Locators (URL's) en domeinnamen.

Na een korte beschrijving van het merkenrechtelijk kader waarbinnen wij de domeinnaamconflicten moeten bezien, en enkele definities volgt een beschrijving van de problematiek zoals deze zich tot nu toe heeft voorgedaan. Er volgt een analyse van de inmiddels omvangrijke jurisprudentie inzake domeinnamen en alfanumerieke nummers. Gezien de relevantie voor de Nederlandse situatie wordt ook ingegaan op de systematiek van de beschikbare arbitrageprocedures voor domeinnamen en de zich daar ontwikkelende jurisprudentie. Vervolgens worden enkele knelpunten belicht en bekeken in hoeverre deze kunnen worden opgelost binnen het kader van het huidige recht. Hierbij zal de nadruk liggen op de reikwijdte van de door het merkenrecht geboden bescherming en de vraag hoe rechthebbenden in de praktijk hun rechten kunnen handhaven. Na een korte beschouwing over de regulering van domeinnamen en naamnummers volgen in de conclusie tenslotte een aantal suggesties voor prejudiciële- en Kamervragen om resterende onduidelijkheden weg te nemen en de beschreven problematiek duidelijker in te kunnen passen in het systeem van het huidige merkenrecht.

HOOFDSTUK 2

Merkenrechtelijk kader

Inleiding

De ontwikkeling van het Nederlandse merkenrecht gaat terug tot de invoering van de eerste Merkenwet in 1893. Deze is vervangen door de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW) in 1971.¹ Sinds 1 januari 1996 vormt de BMW ook de Benelux-implementatie van de Europese Merkenrichtlijn.² Met de implementatie van de Richtlijn hebben de Benelux-regeringen, -parlementen en -rechters veel van hun invloed verloren en ligt de hoogste macht op merkenrechtelijk gebied bij het Hof van Justitie in Luxemburg. Als gevolg van recente beslissingen van het Hof is een deel van de oudere, door het Benelux-Gerechtshof opgebouwde jurisprudentie achterhaald. Ook het Benelux-merk zelf heeft aan betekenis verloren sinds de invoering van het Gemeenschapsmerk.³

Het voor de huidige problematiek meest relevante aspect van het merkenrecht is uiteraard haar inhoud. Tegen welke gedragingen van anderen kan de verkrijger op grond van art. 3 BMW van het uitsluitend recht optreden? Art. 13A lid 1 BMW bepaalt hieromtrent:

Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

- a. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven;
- b. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk;
- c. elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
- d. elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

¹ Wet van 19 maart 1962, *Trb.* 1962, 58. Oorspronkelijk gold de wet alleen voor warenmerken en was de benaming ook Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken. Sinds 1 januari 1987 is de BMW ook van toepassing op dienstenmerken en is de benaming aangepast.

² Richtlijn 89/104 van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten. Deze is in de BMW geïmplementeerd bij Protocol van 2 december 1992, *Trb.* 1992, 12, met nadere rectificaties.

³ Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk.

In het hiernavolgende zal ik enkele van de belangrijkste begrippen uit deze bepalingen toelichten.

Gebruik in het economisch verkeer

De begrippen ‘gebruik’ en ‘in het economisch verkeer’ komen in alle vier onderdelen voor en kunnen daarom eerst worden behandeld. In de onderdelen a tot c betreft het gebruik voor waren, in onderdeel d betreft het daarentegen gebruik anders dan ter onderscheiding van waren. Met betrekking tot het begrip ‘gebruik voor waren’ oordeelde het Benelux-Gerechtshof in het *Omnisport*-arrest dat hiervoor

“vereist is dat degene die zich met betrekking tot zijn eigen waren van dat merk of teken bedient, dat op zodanige wijze doet dat voor het publiek duidelijk is dat dit gebruik betrekking heeft op een bepaalde, door hem verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden.”⁴

Gielen/Wichers Hoeth concluderen hieruit dat er sprake is van gebruik voor waren als “naar de indruk van het publiek de gebruiker het merk als eigen merk gebruikt.”⁵

Als voorbeelden van gebruik van een merk worden in art. 13A lid 2 nog genoemd: het aanbrenge van het teken op de waren of op hun verpakking; het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken; het in- en uitvoeren van waren onder het teken; en het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame. Hoewel onder waren slechts stoffelijke objecten worden verstaan, zijn de onderhavige bepalingen – en dus ook de hier genoemde voorbeelden – op grond van art. 39 BMW ook van toepassing op dienstmerken.

Hoewel het Hof van Justitie in *BMW/Deenik*⁶ blijk geeft de opvatting van het Benelux-Gerechtshof niet geheel te delen, is dat arrest specifiek gericht op mogelijke merkinbreuk door ongeautoriseerde dealers. Er lijkt vooralsnog geen aanleiding om de interpretatie van het Benelux-Gerechtshof in het licht van de Merkenrichtlijn te wijzigen.⁷

Met betrekking tot het begrip ‘in het economisch verkeer’ oordeelde het Benelux-Gerechtshof in het *Tanderil*-arrest

“dat in beginsel sprake is van zich van een merk of teken bedienen “in het economisch verkeer” indien zulks – anders dan met een uitsluitend wetenschappelijk doel – plaats vindt in het kader van een be-

⁴ BenGH 7 november 1988, NJ 1989, 300, BIE 1989, p. 181 (*Omnisport*), r.o. 12, bevestigd in BenGH 20 december 1996, NJ 1997, 313 (*Europabank*).

⁵ Gielen/Wichers Hoeth, *Merkenrecht* (1992), p. 425.

⁶ HvJ EG 23 februari 1999, IER 1999, p. 111.

⁷ Zie ook de noot van D.J.G. Visser onder Pres. Rb. ‘s-Gravenhage 29 juni 1999, *Mediaforum* 1999-9, p. 256 (*VNU/The Monster Board*).

drijf, van een beroep of van enige andere – niet in de particuliere sfeer verrichte – activiteit waarmee economisch voordeel wordt beoogd.”⁸

Overeenstemming en associatie

Voor de beoordeling van art. 13A lid 1 sub b zijn de begrippen ‘overeenstemming’ en ‘associatie’ van groot belang. Dit onderdeel biedt immers niet alleen bescherming in geval van gebruik van het merk zelf, maar ook in geval van gebruik van een daarmee overeenstemmend teken. Eventuele overeenstemming tussen het gebruikte teken en het merk is pas juridisch relevant wanneer door dat gebruik gevaar bestaat dat er bij het publiek associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk. Hierin volgt de tekst van de BMW ten onrechte niet de tekst van de Merkenrichtlijn, die spreekt van “gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk”.⁹

De vraag naar de betekenis van het criterium in de Merkenrichtlijn lijkt voorlopig beantwoord te zijn door het arrest *Puma/Sabèl*, waarin het Hof van Justitie uitsluitsel geeft in een lang slepende controverse.¹⁰ Het Hof sluit zich aan bij de door de Benelux-landen aangedragen driedeling:

1. Het geval, dat het publiek het teken en het betrokken merk met elkaar verward (*direct verwarringsgevaar*).
2. Het geval, dat het publiek een verband legt tussen de gerechtigden op het teken en het merk en ze met elkaar verward (*indirect verwarringsgevaar of associatiegevaar*).
3. Het geval, dat het publiek een verband ziet tussen het teken en het merk, omdat door de waarneming van het teken de herinnering aan het merk wordt opgeroepen, ofschoon beide niet met elkaar worden verward (*associatiegevaar in eigenlijke zin*).¹¹

De beslissing van het Hof komt er echter op neer, dat er in de eerste twee gevallen wèl sprake is van inbreuk en in het derde geval niet. Vereist is dus verwarring hetzij tussen de waren zelf, hetzij tussen de ondernemingen erachter. Mijns inziens terecht stelt Verkade in zijn noot dat dit niets anders is dan directe of indirecte *herkomstverwarring*.¹²

In zijn noot achtte Verkade het nog mogelijk dat de Nederlandse art. 13A lid 1 sub b Richtlijnconform zou interpreteren, zodat een wetswijziging onnodig zou zijn.¹³ De Hoge Raad was daar niet zeker van en stelde in november 1998 in het arrest *Lancôme/Kecofa* de prejudiciële vraag aan het Benelux-Gerechtshof: “Laat art. 13A, eerste lid onder b, BMW een uitleg toe, die overeenstemt met

⁸ BenGH 9 juli 1984, *NJ* 1985, 101, *BIE* 1985, p. 39 (*Tanderil*).

⁹ Art. 4 lid 1 sub b Merkenrichtlijn.

¹⁰ HvJEG 11 november 1997, *IER* 1997, p. 220 m.nt. ChG; *BIE* 1998, p. 64; *NJ* 1998, 523 m.nt. DWFV (*Puma/Sabèl*).

¹¹ R.o. 17.

¹² Noot Verkade onder *Puma/Sabèl* in *NJ* 1998, 523, § 5.1. Contra: noot Gielen, *IER* 1997, p. 220.

¹³ § 8.2.

de in het arrest Sabèl/Puma besloten liggende uitleg van art. 5, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104?”¹⁴

De Hoge Raad, schijnbaar niet geheel tevreden met deze beperking van het oorspronkelijk bredere associatiecriterium in het Benelux-merkenrecht, heeft in het arrest *Marca/Adidas*, gewezen één week na *Lancôme/Kecofa*, gepoogd wat extra ruimte te creëren door middel van een prejudiciële vraag. Hiermee ging hij in tegen de conclusie van A-G Bakels, die zich met enige tegenzin had neergelegd bij het nieuwe criterium.¹⁵ Met name vraagt de Hoge Raad zich af of artikel 5 lid 1 sub b van de Richtlijn van toepassing kan zijn indien het eerste merk een bijzondere onderscheidingskracht heeft, er associatiegevaar bestaat en de mogelijkheid van verwarring niet valt uit te sluiten. De conclusie van de Engelse advocaat-generaal bij het Hof van Justitie EG, A-G Jacobs, liegt er echter niet om.¹⁶ In zijn conclusie schrijft Jacobs over de verhouding met het arrest *Puma/Sabèl*, waarin hij ook de conclusie had genomen:

“Zoals de Nederlandse regering [...] opmerkt, vraagt de Hoge Raad het Hof in feite de bewoordingen ‘verwarring, inhoudende het gevaar van associatie met het merk’ in artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn om te draaien tot ‘associatie, inhoudende het gevaar van verwarring met het merk’. Het Hof heeft deze benadering in het SABEL-arrest reeds beproefd en uitdrukkelijk verworpen.”

Hoewel het Hof uiteraard nog arrest moet wijzen, is de conclusie mijns inziens helder en solide en ligt het in de lijn der verwachting dat het Hof deze zal volgen.

Ook over de vraag wanneer verwarringsgevaar mag worden aangenomen is nog veel geprocedeerd. In antwoord op prejudiciële vragen uit Duitsland verklaarde het Hof van Justitie in *Lloyd/Klijssen* voor recht:

Niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring in de zin van artikel 5, lid 1, sub b [...]. Hoe groter de gelijksoortigheid van de betrokken waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk is, hoe groter het verwarringsgevaar is. Om de onderscheidingskracht van een merk te bepalen en dus te beoordelen, of het een grote onderscheidingskracht heeft, moet globaal worden beoordeeld, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordeling dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren en met name met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit, of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Wanneer een merk een grote onderscheidingskracht heeft, is niet - bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad van het merk in de belanghebbende kringen - in algemene zin te zeggen.

¹⁴ HR 13 november 1998, NJ 1999, 133 (*Lancôme/Kecofa*).

¹⁵ HR 20 november 1998, NJ 1999, 134 (*Marca/Adidas*).

¹⁶ Conclusie d.d. 27 januari 2000, C-425/98.

Gebruik van een bekend merk zonder geldige reden

Ook in art. 13A lid 1 sub c vinden wij sporen terug van de jarenlange strijd tussen de Beneluxlanden en de rest van de Lid-Staten over de Europese harmonisatie van het merkenrecht. Het compromis komt erop neer dat goodwillbescherming in geval van ongelijksoortige waren is behouden, zij het beperkt tot bekende merken. In de Merkenrichtlijn is deze bepaling (art. 5 lid 2) overigens optioneel voor de Lid-Staten, in de direct bindende Gemeenschapsmerkverordening niet.

Het merk hoeft slechts *in de Lid-Staat* bekend te zijn, aldus art. 5 lid 2 van de Richtlijn. De hier vereiste bekendheid gaat, blijkens de toelichting, minder ver dan het begrip *algemeen bekend merk* van art. 6bis Unieverdrag van Parijs. In antwoord op een prejudiciële vraag oordeelde het Hof van Justitie in *GM/Yplon*:

Artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd, dat een ingeschreven merk slechts in aanmerking komt voor de verruimde bescherming ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn, wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. In het Beneluxgebied is het voldoende, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn.

Wat precies een *aanmerkelijk* deel van het publiek is vertelt het arrest niet en blijft dus ter beoordeling aan de feitenrechter.¹⁷

Voor het andere vereiste, 'zonder geldige reden', bestaat een oudere stelregel en wel uit het arrest *Claeryn/Klarein*. Hierin overweegt het Benelux-Gerechtshof

dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor dergelijk gebruik van dat teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich, niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouders toegebrachte schade, van dat gebruik onthoudt, dan wel dat de gebruiker een eigen recht heeft om dat teken te gebruiken en dat recht voor de toepassing van artikel 13 onder A, eerste lid, sub 2, van de wet voor dat van de merkhouders niet hoeft te wijken;

dat de omstandigheden dat het overeenstemmende teken een bijzondere geschiktheid heeft voor de waren waarvoor het wordt gebruikt en/of dat dit teken ook reeds in het verleden door de gebruiker of het concern, waartoe deze behoort voor deze of soortgelijke waren binnen het Benelux-gebied of elders is gebruikt, niet aan die eis beantwoorden en derhalve op zich zelf en zonder meer zulk een rechtvaardigingsgrond niet kunnen opleveren.¹⁸

Er is bij de beoordeling van het criterium 'geldige reden' dus geen plaats voor een redelijke belangenafweging: er dient een zekere noodzaak te zijn.

¹⁷ Ook in *Lloyd/Klijssen* heeft het HvJ EG geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om bijvoorbeeld percentages te noemen.

¹⁸ BenGH 1 maart 1975, NJ 1975, BIE 1975, p. 183 (*Claeryn/Klarein*).

Schade

Voor toepasselijkheid van art. 13A lid 1 sub c en d is ook een zekere kans op schade vereist. Dit vereiste wordt verwoord in de zinsnede “indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.” Uit het eerdergenoemde arrest *Claeryn/Klarein* blijkt dat hieronder mede valt te verstaan aantasting van het kooplust opwekkend vermogen van het merk, hetgeen in een procedure tussen een merk voor jonge jenever en een merk voor allesreiniger geenszins onbegrijpelijk is. Het Benelux-Gerechtshof overweegt

dat die aantasting [van het kooplust opwekkend vermogen van het merk] hierin kan bestaan dat het merk door het verlies van zijn exclusiviteit niet meer in staat is bij het publiek de onmiddellijke associatie te wekken met de waren waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, doch ook mogelijk is dat de waar, waarop het "ander gebruik" van het merk of overeenstemmend teken betrekking heeft, op zodanige wijze appelleert aan de zintuigen van het publiek, dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven, daardoor in zijn aantrekkingskracht en “Kooplust opwekkend vermogen” wordt getroffen;

Kortom, het merk kan verwateren doordat het andere teken negatief appelleert aan de zintuigen van het publiek. Belangrijk is wel te constateren dat de schade niet aangetoond hoeft te worden. Alleen de *kans* op schade moet in kort geding aannemelijk worden gemaakt.

Gebruik anders dan ter onderscheiding van waren

Het in onderdeel d genoemde gebruik ‘anders dan ter onderscheiding van waren’ is – zoals in latere hoofdstukken zal blijken – voor de onderhavige problematiek van groot belang. Hieronder valt bijvoorbeeld te denken aan gebruik zuiver als handelsnaam, zonder verwijzing naar specifieke waren of diensten, maar ook aan gebruik in boeken, media of reclame-uitingen. maar ook wellicht gebruik als domeinnaam. De overige vereisten – gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige redenen, mits schade – zijn in het bovenstaande reeds behandeld.

HOOFDSTUK 3

Definities

Zowel domeinnamen als alfanumerieke nummers zijn op basis van een standaard te herleiden tot de onderliggende nummers die technisch gebruikt worden ter aanduiding van de netwerkaansluitpunten waarop zij duiden. Alfanumerieke nummers zijn echter relatief beperkt in lengte, vorm en gebruik.

Nummer

In de Inleiding is gerefereerd aan de definitie van het begrip ‘nummer’ in de Telecommunicatiewet. Art. 1.1 sub t Tw definieert een nummer als cijfers, letters of andere symbolen, al dan niet in combinatie, die bestemd zijn voor toegang tot of identificatie van gebruikers, netwerkexploitanten, diensten, netwerkaansluitpunten of andere netwerkelementen.¹⁹ Dat een alfanumeriek nummer hieronder valt is zonder meer duidelijk: het is immers een gewoon telefoonnummer, zij het anders weergegeven. De vraag of een domeinnaam hieronder valt is iets complexer. Op het eerste gezicht zou men kunnen zeggen van wel. Een domeinnaam is immers een combinatie van letters en symbolen die gebruikers (de domeinnaam als essentieel onderdeel van een e/mail adres) en/of netwerkaansluitpunten (servers) identificeert. In de Memorie van Toelichting wordt echter opgemerkt dat met de definitie wordt aangesloten bij de ITU-aanbeveling E-161 “arrangements of digits, letters and symbols on telephones and other devices that can be used for gaining access to a telephone network.”²⁰ Hieronder valt een domeinnaam niet. Een domeinnaam is geen telefoonnummer, hoogstens een *telecommunicatienummer*.

Een paar regels later wordt echter opgemerkt dat

Het begrip nummer moet in samenhang worden gezien met een bepaalde bestemming binnen de telecommunicatie. Door deze doelen ruim te omschrijven wordt nu ook een juridisch kader geschapen voor het op hoofdstuk 4 berustende nummerbeleid en nummerbeheer. Mede eronder vallen activeringscodes voor aanvullende diensten zoals bijvoorbeeld *21 voor de dienst doorschakelen, het gebruik van namen voor bepaalde diensten (bijvoorbeeld *namen en adressen voor elektronische postdiensten op basis van Internetprotocollen* of volgens ITU-T-aanbeveling X.400, en dergelijke), zonder overigens daarmee te zeggen dat er op al deze gebieden concrete beleidsvoornemens zijn. Pas als een bepaalde beleidsbehoefte blijkt, betreedt de overheid het te reguleren gebied. Daartoe biedt de wettelijke definitie dan de ruimte.²¹

¹⁹ Zie ook E.J. Dommering e.a., *Handboek Telecommunicatierecht. Inleiding tot het recht en de techniek van de telecommunicatie*, SDU, 199, p. 292.

²⁰ *Kamerstukken II 1996/1997*, 25 533, nr. 3, p. 74.

²¹ *Ibid.*, p. 75. Mijn cursivering.

Hieruit zou men weer kunnen concluderen dat de definitie bewust vaag is gehouden om ruimte te laten voor toekomstige ontwikkelingen waaraan men zich nu niet wil committeren.²² Het gegeven voorbeeld – ‘het gebruik van namen voor bepaalde diensten’ – geeft mijns inziens duidelijk aan dat wij het een domeinnaam inderdaad als een nummer moeten beschouwen. Een andere aanwijzing is te vinden in de in februari 1998 door het Ministerie van Justitie gepubliceerde nota Wetgeving voor de elektronische snelweg. In de Begrippenlijst in deze nota worden telefoonnummers, e-mail adressen en IP-nummers allen onder het overkoepelende begrip ‘netwerkadressen’ gebracht.²³

Domeinnaam

Op internet vinden computers elkaar door middel van hun zogenaamde IP-nummer. Dit nummer bestaat uit 4 cijfergroepen, elk tussen de 1 en 3 cijfers lang, gescheiden door punten, bijvoorbeeld 240.123.22.1. Voor de menselijke gebruikers van internet zijn dergelijke cijferreeksen echter moeilijk te onthouden, vandaar dat men het zogenaamde *Domain Name System* (DNS) heeft ontwikkeld dat het mogelijk maakt om IP-nummers weer te geven in lettercombinaties. Het DNS is een grote, gedistribueerde database die bijhoudt welke lettercombinaties corresponderen met welk IP nummer.²⁴

Een internetadres in deze vorm bestaat uit cijfers en letters, gescheiden door minimaal één punt, bijvoorbeeld cnn.com of www.printers.hp.nl. Het laatste gedeelte van het adres (com of nl in de voorbeelden) wordt aangeduid als de *top-level domain name* (TLD). TLD's zijn ofwel *generic* (gTLD), dat wil zeggen internationale aanduidingen (.com is bedoeld voor bedrijven, .net voor netwerkinstellingen, .int voor internationale organisaties, enz.) ofwel *country-code specific* (ccTLD): .nl is voor Nederlandse domeinen, .fr voor Franse, .au voor Australische, enz.). In Nederland gebruiken bedrijven met name .com en .nl domeinnamen. De internationale TLD's worden voornamelijk door Amerikaanse organisaties uitgegeven, de ccTLD's per land.

Verreweg het belangrijkste gedeelte van een internetadres is het een na laatste gedeelte, direct voor het TLD. In de voorbeelden zijn CNN respectievelijk HP de *second-level domain name* (SLD). Dit is doorgaans het kenmerkende gedeelte van het adres, waarin vaak een merk- of handelsnaam voorkomt.

De combinatie van *top-* en *second-level domain name* (cnn.com, hp.nl) wordt aangeduid als de domeinnaam. In het in hoofdstuk 7 nader te behandelen Belgische wetsontwerp betreffende het

²² Elders heb ik betoogd dat een e-mail adres ook onder deze definitie moet worden gebracht. Zie R.D. Chavannes, ‘Portabiliteit van e-mail adressen’, *Computerrecht* 2000/1, p. 15.

²³ Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 880, nr. 2, p. 36.

²⁴ Zie ook <http://www.nic.nl/technisch.html>.

wederrechtelijk registreren van domeinnamen wordt een domeinnaam gedefinieerd als ‘een alfa-numerieke reeks die beantwoordt aan een numeriek adres op het Internet.’ Domeinnamen worden in principe uitgedeeld op grond van het principe ‘first come, first serve’. Het is aan de domeinnaamhouder om te bepalen wat voor lettercombinaties er voor de domeinnaam worden gebruikt (*third- en fourth-level domain names*). Doorgaans wordt *www.domein.naam* als adres van de primaire web server gebruikt.

Een IP-adres is uniek, en kan maar verwijzen naar één computer. Het is echter mogelijk om meerdere internetadressen te laten verwijzen naar hetzelfde IP-nummer.²⁵ Zo zou een bedrijf zowel *www.productnaam.nl* als *www.bedrijfsnaam.nl* kunnen laten verwijzen naar dezelfde web site. Een bepaalde domeinnaam kan ook slechts naar één IP-nummer verwijzen. Het is dus technisch onmogelijk om dezelfde domeinnaam gelijktijdig door twee personen te laten gebruiken.

De organisatie bij wie de zogenaamde *registrant* zijn domeinnaam kan registreren wordt de *registrar* genoemd. De organisatie die verantwoordelijk is voor het bijhouden van de DNS *root file* wordt de *registry* genoemd. De *registrar* bij .nl domeinnamen is de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (hierna: SIDN) te Arnhem. Nederlandse domeinnamen worden via tussenkomst van een *service provider* aangevraagd, die de rol van *registrar* vervult ten behoeve van de *registrant*, de rechtspersoon op wiens naam de domeinnaam wordt gesteld. De *registry*-functie van de SIDN is de basis van haar machtspositie. Op 27 maart 2000 is de 250.000e domeinnaam geregistreerd.²⁶

De registratieprocedure voor gTLD domeinnamen is onder druk van marktpartijen enigszins geliberaliseerd, in die zin dat Network Solutions, Inc., gedurende lange tijd de internationale evenknie van de SIDN, haar monopolie als *registrar* heeft verloren. Het behoudt de functie als *registry*, maar moet de lucratieve bevoegdheid om domeinnamen te verstrekken inmiddels delen met meer dan dertig andere *registrars* in de Verenigde Staten en daarbuiten.

Alfanumeriek nummer

Net zoals IP-nummers zijn telefoonnummers in beginsel moeilijk te onthouden. Er is echter een standaard ontwikkeld²⁷ om nummers weer te geven door middel van woorden volgens het weergegeven schema. Het cijfer 2 kan bijvoorbeeld worden weergegeven met een A, B of C, een 9 als een

²⁵ Een bepaalde fysieke op internet aangesloten computer kan vele diensten tegelijk bieden. Eén server kan bijvoorbeeld tegelijkertijd een web server, mail server en news server zijn. Het IP-adres van de dienst is steeds hetzelfde, zij het dat steeds een ander poortnummer wordt gebruikt. Het voor web pagina's gebruikte http-protocol, bijvoorbeeld, opereert doorgaans op poort 80, het voor e-mail gebruikte POP3-protocol op poort 23. Voor de verschillende facetten worden doorgaans verschillende namen gebruikt, die alle via het DNS verwijzen naar hetzelfde IP-nummer: *www.domein.naam* voor de web server, *pop.domein.naam* voor de mail server, enzovoort.

²⁶ Persbericht SIDN, <http://www.nic.nl/persberichten/27032000.html>.

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
*	0	#

W, X, Y of Z, enzovoorts. Een K duidt op een 5. 0800-ENDEMOL bereikt men door 0800-3633665 te draaien.

Een bepaalde lettercombinatie kan slechts worden herleid tot één cijferreeks. Andersom zijn de mogelijkheden echter veel groter. De cijferreeks 3636665 kan inderdaad worden vertaald naar ENDEMOL, maar ook naar DODOMOK of FOENOOOL. In totaal zijn er 2187 mogelijke letter-

combinaties, waarvan de overgrote meerderheid niet bruikbaar is.²⁸ Cijferreeksen met een cijfer 1 of 0 kunnen niet alfanumeriek worden weergegeven.

²⁷ ETSI standaard E-161 A.

²⁸ Ieder cijfer heeft 3 mogelijke letters, dus een reeks van 7 cijfers geeft $3^7 = 2187$ mogelijke lettercombinaties. De cijfers 7 en 9 staan elk voor 4 letters, zodat de cijferreeks 7979797 kan worden vertaald naar $4^7 = 16384$ mogelijke lettercombinaties.

HOOFDSTUK 4

Problemen en voorbeelden

Domeinnamen

De afgelopen jaren hebben veel voorbeelden opgeleverd van strijd – zowel commercieel als juridisch – om domeinnamen. In sommige gevallen betrof het een gewoon gevecht om een aantrekkelijke, niet beschermde naam, zoals bijvoorbeeld *spijkerbroek.nl* en *bikini.nl*, die uiteindelijk naar Wehkamp gingen en de gebruiker nu automatisch doorverwijzen naar de desbetreffende afdelingen van de Wehkamp winkelsite. In vele andere gevallen betrof het daarentegen domeinnamen die overeenkwamen met namen, merken of handelsnamen van andere natuurlijke- en rechtspersonen. Vele bedrijven, ‘bekende’ Nederlanders, gemeenten en andere organisaties werden geconfronteerd met het feit dat ‘hun’ naam reeds door een ander als domeinnaam was geregistreerd. Dit heeft geleid tot een breed scala aan onderhandelingen en conflicten, schikkingen en rechtszaken.

De strijd om domeinnamen is het bewijs van de toenemende commerciële waarde van domeinnamen.²⁹ Net zoals bedrijven hun IE-rechten inmiddels op de balans opnemen is een goede domeinnaam essentieel onderdeel geworden van een succesvolle moderne onderneming, met name een bedrijf in de Nieuwe Economie. Gezond verstand en verschillende onderzoeken wijzen uit dat een web site sneller wordt gevonden door de consument als hij een voor de hand liggend internetadres heeft. Wie zoekt naar de site van Microsoft zal allereerst *microsoft.com* proberen en het zou Microsoft’s online bereikbaarheid ernstig schaden als het bedrijf genoeg zou moeten nemen met bijvoorbeeld *MSCorp.com*.³⁰ Ook voor generieke termen is het handig om de eerste te zijn. Wie op zoek is naar een mobiele telefoon zal wellicht eens het internetadres *www.gsm.nl* proberen, zonder ooit van de firma Elders te Alkmaar te hebben gehoord. Dit bedrijf verkoopt inderdaad mobiele telefoons. Onlangs kocht World Online de domeinnaam *voetbal.nl* voor één miljoen gulden. Eerder werd de domeinnaam *business.com* verkocht voor 7,5 miljoen dollar.

Het belang dat een bedrijf heeft bij snel gevonden worden is evident. Bezoekers leiden tot inkomsten, zowel direct als indirect. Indirect, omdat iedere bezoeker een potentiële klant is. Bezoekers kunnen echter ook een *primaire* bron van inkomsten zijn voor web sites in de vorm van reclame. Veel internetbedrijven werken met een business model dat vrijwel geheel is gestoeld op reclame-

²⁹ Zie ook E.J. Dommering, *Het adres in cyberspace heeft geen plaats*, ITeR nr. 15, Kluwer, 1999, pp. 3-24.

³⁰ Microsoft.org, daarentegen, was tot voorkort eigendom van een cyber-squatter. In een recente arbitrageprocedure bij WIPO – waarover in hoofdstuk 5 meer – is overdracht van de domeinnaam bevolen. Zie *Microsoft/Mehrotra*.

inkomsten. Iedere keer dat een bepaalde reclame *banner* wordt opgevraagd van de server (meestal als integraal onderdeel van een web pagina), wordt dit geregistreerd. Deze zogenaamde *hit counter* vormt meestal de basis voor de berekening van reclametarieven, net zoals de jaarlijks door Cebuco berekende oplagecijfers van de dagbladen grotendeels bepalend zijn voor de advertentietarieven in kranten.³¹ Bezoekersaantallen zijn ook in belangrijke mate bepalend voor de beurswaarde van de grote internetbedrijven: hoe meer bezoekers per maand, hoe meer fiducia beleggers hebben in de toekomstperspectieven van de site en het verantwoordelijke, vaak gelijknamige bedrijf. Veranderingen in de top-10 Meest Bezochte Sites lijsten leiden dan ook niet zelden tot significante koersfluctuaties.

Een dergelijk economisch model maakt misbruik aantrekkelijk. Iemand die een bekend merk als domeinnaam kan gebruiken – al is het voor een korte tijd – is vrijwel verzekerd van inkomsten, tegen minimale investeringen in tijd of geld. Dat de uitkomst van een eventuele juridische procedure in dergelijke gevallen voor de hand ligt, zoals hieronder zal blijken, maakt niet uit, omdat de baten goed opwegen tegen de kosten van een verloren kort geding. Nog aantrekkelijker kan het zijn om heel gewone, algemene begrippen als domeinnaam te registreren, of om in te spelen op marktverwachtingen door namen van mogelijk toekomstige producten te reserveren. Hierdoor maakt men geen inbreuk op bestaande rechten van anderen, terwijl het goed mogelijk is dat de domeinnaam in de toekomst goud waard is.

Inmiddels heeft zich een groot aantal kleine bedrijven en eenmanszaken gestort op de lucratieve markt voor ‘mooie’ of bekende domeinnamen, om deze vervolgens tegen betaling – soms via een veiling – te koop aan te bieden.³² Wellicht de bekendste Nederlandse ‘domeinkaper’ is Martijn Bevelander en zijn Bevelander Internet Services.³³ In de media geldt hij als een dynamische, succesvolle Internet-tycoon en als ‘de Nederlandse Bill Gates’; in de Internet-gemeenschap wordt hij gezien als jonge boef.³⁴ Vast staat in elk geval dat hij registrant is van meer dan 3.000 .nl domeinnamen en rond de 8.000 .com, .net en .org domeinnamen. Enkele voorbeelden van door Bevelander geregistreerde domeinnamen zijn: sportlife.nl, xylifresh.nl, bobssaloon.nl, cartoonnetwork.nl en

³¹ Een andere berekeningsvorm is de zogenaamde *click-through counter*, die alleen die gevallen telt dat er daadwerkelijk op een banner wordt geklikt.

³² Een gouden bron van informatie omtrent domeinnaamregistraties en –overdrachten is de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief Net eMagazine. Zie <http://www.net-magazine.nl>.

³³ <http://www.bevelander.nl>.

³⁴ Het dossier-Bevelander kan voorlopig worden geraadpleegd op de door het internettijdschrift Smallzine (<http://www.smallzine.nl>) geregistreerde domeinnaam [martijnbevelander.com](http://www.martijnbevelander.com). Bevelander heeft zich hier reeds over beklaagd. Een aardige vergelijking tussen het media-image van Bevelander en de werkelijkheid wordt geboden in *Smallzine*, jaargang 5, nr. 43, 7 mei 2000.

radio538.nl. Ook als *typograbber*³⁵ is hij middels een dochteronderneming actief: via wwwvuurwerk.nl, wwwcistron.nl en wwwkpn-telecom.nl komen mensen die op zoek zijn naar deze directe concurrenten van hostingprovider Bevelander op zijn site terecht.

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, die verantwoordelijk is voor domeinnaamregistratie in Nederland, treedt niet in inhoudelijke beoordeling van domeinnaamaanvragen. Hoewel men zich uiteraard bewust is van de commerciële waarde van sommige domeinnamen, heeft men kennelijk geoordeeld dat eventuele problemen het beste onderling – of desnoods via de rechter – kunnen worden opgelost.

Meer in het algemeen kunnen de gerezen conflicten omtrent domeinnamen worden opgedeeld in drie categorieën, naar Amerikaans voorbeeld aan de duiden als *squatters* (krakers), *parasites* (parasieten) en *twins* en *poachers* (tweelingen en stropers). De *cyber-squatter* ‘belegt’ in domeinnamen die overeenkomen met bekende namen en merken, in de hoop ze later voor een aantrekkelijke prijs te kunnen doorverkopen aan de rechthebbende. De *parasite* registreert daarentegen domeinnamen voor eigen gebruik, in de hoop dat deze sites door associatie met bekende namen of merken veel bezoekers zullen trekken. Als namen worden vooral geregistreerd bekende merken, inclusief veel voorkomende verkeerd gespelde varianten daarvan. Men wil aanhaken bij, en profiteren van, de naamsbekendheid van een ander, soms concurrent. De problematiek van de *twins*, ten slotte, is de meest complexe. Het betreft twee partijen die beide recht hebben op de domeinnaam. In de gewone wereld leven Ajax de voetbalclub, Ajax het vaatwasmiddel en Ajax de brandblusser, vredig naast elkaar. Er treedt wellicht associatie op, maar weinig echte verwarring. Op internet is er echter maar één domeinnaam ajax.nl beschikbaar en één ajax.com. Binnen Nederland heeft AFC Ajax nu de domeinnaam ajax.nl vast kunnen leggen, maar het kan zich niet wereldwijd op internet profileren, tenminste niet op internet, want ajax.com is van Colgate-Palmolive en ajax.net is van een hobbyist uit Oklahoma die zich Dr. Ajax noemt. In deze context wordt de term *poacher* gebruikt voor een groot bedrijf dat zijn rechten op een bepaalde naam tracht aan te wenden om een daarmee overeenkomende domeinnaam af te pakken van een kleinere andere partij die een even sterk, zo niet sterker recht heeft op de naam. Deze praktijk wordt ook *reverse domain-grabbing* genoemd.³⁶

³⁵ Een *typograbber* registreert verkeerd gespelde varianten op bekende merken en domeinnamen, zoals yahoe.com of mycrossoft.com. In het in hoofdstuk 5 te bespreken vonnis *AD & NRC/Kijkenvergelijk* ging het om de domeinnamen wwwnrc.nl en wwwad.nl, waarmee gedaagde profiteerde van het feit dat gebruikers vaak de punt tussen www en nrc of ad vergeten.

³⁶ De in hoofdstuk 5 besproken zaak *Proctor & Gamble/Magenta* kan met enige voorzichtigheid in deze categorie worden geplaatst. Zie voor een nadere analyse Ira S. Nathenson, ‘Showdown at the domain name corral: property rights and personal jurisdiction over squatters, poachers and other parasites’, 58 U. PITT. L. REV. 991 (1997); A.P. Meijboom, ‘Domeinnamen op internet – wat, waarom, hoe en waarheen?’, *IER* 1997, p. 2.

Alfanumerieke nummers

In Nederland zijn alfanumerieke nummers een relatief nieuw fenomeen, vooral omdat er tot voor kort geen duidelijke standaard was voor het vertalen van letters naar cijfers. Op de toetsen van telefoons werden daarom meestal geen letters weergegeven. Desondanks hebben zich vrijwel onmiddellijk situaties voorgedaan die sterk lijken op de met domeinnamen voorkomende problemen.³⁷ Een bedrijf vraagt voor zijn *call centre* een makkelijk onthoudbaar nummer aan bij OPTA, 0800-BEDRIJF bijvoorbeeld, maar krijgt te horen dat het nummer 0800-2337453 helaas al uitgegeven of gereserveerd is. Het is mogelijk – zij het in de praktijk onwaarschijnlijk – dat dit te goeder trouw is gebeurd: ofwel een ander bedrijf heeft een (product)naam die ook door deze cijfercombinatie wordt gedekt (BEERIKE, bijvoorbeeld), ofwel men heeft een willekeurig 0800 nummer aangevraagd en toevallig dit nummer gekregen omdat OPTA destijds niet bedacht was op de alfanumerieke betekenis van het nummer.

In Nederland is echter gebleken dat sommige aanbieders van 0800- en 0900-diensten (call centres, voice-response systemen en dergelijke) vele nummers hebben aangevraagd of gereserveerd die alfanumeriek overeenkomen met bekende woorden, namen en merken. Uiteraard zijn zij bereid een bedrijf dat toevallig die naam heeft dienstverlening te bieden onder dat nummer, wellicht tegen een kleine meerprijs. Het nummer wordt doorgaans slechts tegen betaling overgedragen. Een bedrijf is dan gedwongen om de dienst af te nemen bij die specifieke aanbieder of om enkele duizenden gulden te betalen om te kunnen beschikken over het ‘eigen’ nummer. Zo heeft het Rotterdamse Sound of Data bijvoorbeeld nummers toegekend gekregen zoals 0800-HEINEKEN, 0800-ENDEMOL, 0800-MERCEDES, 0800-PANORAMA en 0900-VSBBANK. Ook aan generieke termen heeft SoD gedacht, getuige de registratie van 0800-LOTERIJ, 0800-NETWERK en 0800-INTERNET. Deze laatste kan een goed voorbeeld worden van een vergeefse investering, nu de verantwoordelijke Minister heeft besloten dat internettoegang in de toekomst via nummers in de reeks 06-76 moet plaatsvinden. Sound of Data heeft in totaal zo’n 275 informatienummers toegekend gekregen, alsmede een onbekend aantal³⁸ gereserveerde nummers. Freecall Broadcasting Services, gedaagde in het enige tot nu gevoerde kort geding over een alfanumeriek nummer, heeft 86 nummers toegekend gekregen.

Ook OPTA – belast met uitvoering van en toezicht op het nummerplan – is zich bewust van mogelijke conflicten rond informatienummers met alfanumerieke betekenis. In een recente publicatie

³⁷ Zie ook M.J. Metsaars, ‘What’s in a number; a Name’, *Computerrecht* 2000/1, pp. 3-11.

worden drie mogelijkheden aangedragen voor bedrijven of personen die een informatienummer willen dat al is uitgegeven of gereserveerd:

De makkelijkste weg is om – als het informatienummer is gereserveerd – te wachten tot de reserveringstermijn van drie jaar is verstreken. Degene die op de dag na afloop van deze termijn als eerste een schriftelijke aanvraag indient voor het informatienummer, heeft als eerste recht op dat nummer... Een tweede mogelijkheid is om aan te tonen dat de eerste aanvrager het desbetreffende informatienummer heeft aangevraagd met de kennelijke bedoeling het nummer te verhandelen. Dit is namelijk verboden. Op grond van de Telecommunicatiewet kan OPTA dit informatienummer intrekken en vervolgens weer uitgeven. De derde mogelijkheid is om via de civiele rechter aan te tonen dat de eerste aanvrager geen belang heeft bij het informatienummer en dat hij willens en wetens het belang van de ander bij verkrijging van het informatienummer schaadt.³⁹

³⁸ In het OPTA nummerregister worden toegekende nummers voorzien van een naam; gereserveerde nummers blijven anoniem. Alleen via een WOB-procedure zou OPTA eventueel bereid zijn aan een belanghebbende de desbetreffende gegevens te verstrekken. Zie Metsaers, *op. cit.*, pp. 5-6.

³⁹ OPTA *Connecties* 9, november 1999, p. 12.

HOOFDSTUK 5

Rechtspraak

Inleiding

Wereldwijd zijn er honderden domeinnamen onderwerp geweest van juridische conflicten. In Nederland is de rechtspraak vanaf 1997 op gang gekomen; uit dit jaar dateren ook de eerste wetenschappelijke publicaties over het onderwerp.⁴⁰ Sindsdien zijn er meer dan twintig uitspraken geweest in domeinnaamconflicten.⁴¹ Sinds december 1999 bestaat er ook de mogelijkheid om via de WIPO en andere arbitrage-organisaties een *domain name dispute resolution* te vragen. In de korte tijd sindsdien is er al een aantal interessante uitspraken geweest. In het hiernavolgende wordt bekeken hoe de Nederlandse kort gedingrechter is omgegaan met de toepassing van het in hoofdstuk 2 behandelde merkenrechtelijk kader op domeinnaamconflicten en alfanumerieke nummers. Tevens wordt stilgestaan bij het voor domeinnamen voorkomende probleem van de rechterlijke bevoegdheid.

Een eenvoudige analyse van de Nederlandse uitspraken – alle geweest in kort geding, waarvan twee in hoger beroep – leert dat de eiser in meer dan 75% van de gevallen in het gelijk is gesteld. Het is wellicht veelzeggend dat de twee keer dat – tevergeefs – hoger beroep werd ingesteld beide zaken betroffen waarin de eis in eerste instantie werd afgewezen. Een klassieke *domain grabber* is begrijpelijkerwijs nog nooit in hoger beroep gegaan.⁴² In de meeste gevallen is art. 13A lid 1 sub d BMW het meest vruchtbaar gebleken. Op een enkele uitzondering na is het pleit geslecht op basis van het merkenrecht of het algemene onrechtmatige daadsrecht en is een serieuze discussie omtrent bescherming op grond van de Handelsnaamwet niet nodig gebleken.

De beschikbare kort gedingvonnissen leveren hier en daar een wat droevig beeld op van het kennisniveau van zowel rechters als advocaten als het om Internet gaat. Het verschil tussen een domeinnaam (ouders.nl) en een URL (<http://www.ouders.nl>) was juridisch niet van doorslaggevende betekenis, net zoals de Haagse President – eveneens in het voorjaar van 1996 – goed wegwam met zijn verwarring tussen de concepten *access provider* en *service provider*.⁴³ Interessant was ook de

⁴⁰ Zie bijvoorbeeld A.P. Meijboom, *op. cit.*; D.W.F. Verkade, 'Internet-domeinnamen, merkenrecht en handelsnaamrecht', *Computerrecht* 1997/1, pp. 3-6; H. Wefers Bettink, 'Domeinnamen: merk of handelsnaam?', *IER* 1997, pp. 164-172.

⁴¹ Zie het Jurisprudentieoverzicht voor een weergave van de mij bekende uitspraken, waarnaar tevens zij verwezen voor de vindplaatsen van de in het hiernavolgende besproken vonnissen. Hoewel in de zaken NTG/IKSX (XXLINK), Flevo-net en Werknet geen overdracht van een domeinnaam is gevorderd, zijn zij niettemin opgenomen op de lijst, nu zij zeer aanverwante problemen betreffen.

⁴² Op logica hiervan kom ik later terug.

⁴³ Pres. Rb. 's-Gravenhage 12 maart 1996, *Computerrecht* 1996/2, m.nt. DWFV (*Scientology/XS4ALL c.s.*), r.o. 3.3.

vordering van eiser in *Passies/Gaos* dat gedaagde de desbetreffende domeinnaam *passies.com* diende te ‘retourneren’ naar het internetadres van *Passies*, hetgeen ook de President niet begreep. ‘Rerouten’ daarentegen, wordt vaker gevorderd.

Ik zal enkele interessante aspecten van de beschikbare vonnissen toelichten aan de hand van het in hoofdstuk 2 geschetste merkenrechtelijk kader.

Gebruik in het economisch verkeer

De in de praktijk meest voorkomende vraag met betrekking tot gebruik, is of de enkele registratie van een domeinnaam die overeenkomt met een merk van een ander, reeds gebruik van dat merk oplevert in de zin van art. 13A lid 1 BMW. Het komt vaak voor dat de registrant van een domeinnaam niets doet met de domeinnaam. In zo’n geval is de domeinnaam niet gekoppeld aan een website en is de domeinnaam ook niet opgenomen in de DNS-database.⁴⁴ Dit wordt ook wel omschreven als het ‘parkeren’ van een domeinnaam. Volgens de *Omnisport*-definitie valt gebruik op het eerste gezicht moeilijk aan te nemen, omdat een domeinnaam die alleen in de WHOIS-gegevens van Network Solutions of de SIDN voorkomt voor het gewone publiek überhaupt niet kenbaar is, laat staan dat het publiek de indruk krijgt dat de gebruiker het merk als eigen merk gebruikt.⁴⁵

Een dergelijk verweer is echter nadrukkelijk afgewezen in onder andere de zaak *KLM-Alitalia/T.H. Morellino*:

“Het enkele feit dat geen actieve website aan de domeinnaam is gekoppeld neemt immers niet weg dat de mogelijkheid van gedaagde om de domeinnaam *klm-alitalia.com* daadwerkelijk te gaan gebruiken en dus de dreiging merkinbreuk te plegen blijft bestaan. Voorshands moet daarom het (enkel) gereserveerd houden van bedoelde domeinnaam worden aangemerkt als een gebruik voor waren...”⁴⁶

Ten aanzien van het vereiste van gebruik *in het economisch verkeer* is in *Draka/Jansen* een dergelijke redenering gehanteerd. Door de domeinnaam *draka.com* op zijn naam geregistreerd te houden bleef, aldus de President, gedaagde immers de mogelijkheid houden om in de toekomst actief gebruik ervan te gaan maken. In *Passies/Gaos* werd echter het tegenovergestelde aangenomen:

“De enkele registratie [van de domeinnaam *passies.com*] is [...] onvoldoende om te kunnen spreken van een activiteit in de zin van gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken in het economisch verkeer.”⁴⁷

⁴⁴ Zie hoofdstuk 3.

⁴⁵ Zo ook B.N. Westerbrink, *De merken- en handelsnaamrechtelijke aspecten van het Domain Name System*, ITeR, nr. 15, Kluwer, 1999, p. 360.

⁴⁶ R.o. 4. Eenzelfde redenering wordt gehanteerd in het geschil om de domeinnaam *firstalert.nl*, Pres. Rb. Den Haag 11 augustus 1999, rolnr. KG 99/802 (Pittway/Blom), r.o. 7.

⁴⁷ R.o. 4.2. De zaak is inmiddels in hoger beroep. Ook in een aantal Belgische zaken is deze redenering toegepast: VZ Rb. v KH Brussel 3 januari 1997, *Computerrecht* 1997, p. 227 (*Indacom/Epona*), VZ Rb v KH Brussel 11 juni 1997, *Com-*

Hoewel de President de merkenrechtelijke basis voor de eis verwierp, wees hij de eis alsnog toe op grond van een wat curieuze belangenafweging:

Het belang dat Gaos heeft bij handhaving van de domeinnaamregistratie [van passies.com] weegt op geen enkele wijze op tegen de belangen die Passies heeft bij de spoedige overdracht daarvan. Gaos heeft niet aannemelijk kunnen maken dat de domeinnaam voor haar – tegenover het evidente belang van Passies dat zij op het internet te bereiken is via een met haar handelsnaam en merk identieke domeinnaam – een zo substantiële waarde vertegenwoordigt dat die omstandigheid in het kader van de dit kort geding te verrichten afweging van belang aan toewijzing van de vordering in de weg kan staan.⁴⁸

De invulling van het gebruiksvereiste bij geparkeerde domeinnamen is een probleem dat – zoals hieronder zal blijken – ook arbiters de nodige hoofdpijn bezorgt.

Het feit dat de litigieuze domeinnamen doorverwezen naar de hoofdsite van gedaagde was in *Unilever/NameSpace*, een zaak tegen een notoire domeinnaamverzamelaar, een goede aanwijzing voor gebruik in het economisch verkeer:

Gezien de bedrijfsomschrijving van NameSpace en het feit dat alle omstreden domeinnamen toegang geven tot de website van NameSpace, waarop zij informatiediensten en advertentieruimte aanbiedt aan de gebruikers van internet, moet voorshands worden aangenomen dat de omstreden domeinnamen worden gebruikt in het economisch verkeer. Bovendien staan op de website advertenties van (grote) bedrijven waarvoor NameSpace onweersproken inkomsten ontvangt voor iedere keer dat de website wordt bezocht door een bezoeker.⁴⁹

Uit deze beschrijving blijkt dat er sprake is van een domeinnaam*parasiet* zoals omschreven in hoofdstuk 4. Het betreft hier in wezen hetzelfde argument als de overweging in *Looksmart/Brokerhof* dat Looksmart advertentie-inkomsten *misloopt* doordat gebruikers niet op de site van Looksmart uitkomen wanneer zij in hun browser <http://www.looksmart.nl> intoetsen.

Het ontbreken van gebruik in het economisch verkeer werd eiser in de zaak om *ariel.nl*, *Procter & Gamble/Magenta*, fataal:

Procter heeft in dit geding niet aannemelijk gemaakt dat de website www.ariel.nl wordt gebruikt in het economisch verkeer als bedoeld in artikel 13.A.1 aanhef en onder d van de Benelux Merkenwet. De omstandigheid dat Magenta voor de registratie heeft betaald is daarvoor onvoldoende. Voorlopig is voldoende aannemelijk geworden dat [medewerker] de site uitsluitend voor privé-activiteiten gebruikt, die geheel los staan van de werkzaamheden van Magenta. Niet is gebleken dat hij met zijn activiteiten economisch voordeel beoogt. Van merkinbreuk in de zin van de Benelux Merkenwet kan dan ook geen sprake zijn.⁵⁰

puterrecht 1997, p. 230 (*Tractebel/Capricom*), VZ Rb v KH Brussel 27 november 1997, *Computerrecht* 1998, p. 184 (*Cockerills Sambre/Capricom*). Cf., instemmend, Wefers Bettink, *op. cit.*, p. 164.

⁴⁸ R.o. 4.8.

⁴⁹ R.o. 6.

⁵⁰ R.o. 4.

Het betrof een domeinnaam die door gedaagde was geregistreerd voor een werknemer,⁵¹ die daarop zijn Internet-persona Ariel (joods voor 'leeuw van God') vrijbaan gaf.⁵² Hoewel ongelukkig voor Procter & Gamble kan deze uitspraak mijns inziens worden gezien als een gezonde correctie op de wel zeer verregaande bescherming voor merkenrechthouders zoals die in *SDU/De Kreek* werd gegeven met betrekking tot onder andere de domeinnaam *staatscourant.nl*. Magenta ging er in deze zaak klaarblijkelijk vanuit dat hier eerder sprake was van *reverse domain name grabbing*⁵³ dan van het gerechtvaardigd opkomen tegen merkinbreuk.

Dat een belangenafweging zoals gebruikt in *Passies/Gaos* wellicht tot een andere uitkomst had geleid, lijkt mij evident. Het is wellicht waar dat dat resultaat "te billijken" zou zijn op grond van "een algemeen gevoelen ten aanzien van een redelijke verdeling van Internetdomeinnamen".⁵⁴ Het is mijns inziens echter de vraag of het de rechter vrijstaat om, bij ontstentenis van geschikte merkenrechtelijke grond, een dergelijk vrijblijvend-algemeen pad te bewandelen. De acties van art. 13A lid 1 gelden inderdaad "onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad", maar de aanvullende werking van art. 6:162 BW is slechts onder omstandigheden mogelijk.⁵⁵ Men zou kunnen oordelen dat het zonder al te veel motivering toepassen van een zeer algemene belangenafweging rechtsgrond mist. Als de President meent dat er sprake is van een onrechtmatige daad of de dreiging daarvan, kan hij aan de hand van een belangenafweging beoordelen welke sancties hij moet opleggen. In dit vonnis komt de President echter op grond van de belangenafweging tot de conclusie dat Gaos onrechtmatig handelt door niet mee te werken aan de overdracht van de domeinnaam, om vervolgens klakkeloos de eisen toe te wijzen.

Overeenstemming en associatie

Van verwarringsgevaar in de zin van de Merkenrichtlijn was evident sprake in de zaak *PTT Telecom/Dima*, waarin eiser met succes optrad tegen de registrant van de domeinnaam *ptt-telecom.com*. In *AD & NRC/Kijkenvergelijk*, dat ging om de domeinnamen *wwwad.nl* en *wwwnrc.nl*, kwam verwarringsgevaar niet aan de orde omdat de eis was gestoeld op art. 13A lid 1 sub d, maar was er uiteraard sprake van gevaar voor verwarring, hetgeen impliciet wordt erkend in het vonnis.⁵⁶ Ook in *KLM-Alitalia/T.H. Morellino*, waarin gedaagde de domeinnaam *klm-*

⁵¹ In tegenstelling tot gTLD's mogen .nl domeinnamen (voorlopig) niet door particulieren worden geregistreerd. Mijn bezwaren hiertegen heb ik geuit in R.D. Chavannes, 'Portabiliteit van e-mail adressen', *Computerrecht* 2000/1, p. 18. Blijkens zijn noot onder dit vonnis (*Mediaforum* 2000-4, p. 145), is de begeleider dezes het hiermee oneens.

⁵² Vergelijk Dr. Ajax uit Oklahoma op *ajax.net*.

⁵³ Zie hoofdstuk 4.

⁵⁴ Noot Visser onder *Passies/Gaos*, (*Mediaforum* 2000-4, p. 147).

⁵⁵ Zie hierover Gielen/Wichers Hoeth, *Merkenrecht* (1992), pp. 379-382.

⁵⁶ R.o. 4.8.

alitalia.com naar eigen zeggen had geregistreerd ten behoeve van een mogelijk toekomstig *loyalty scheme* met gratis vliegkaartjes, deed zich een soortgelijke situatie voor. De potentiële verwarring bij het publiek omtrent de verantwoordelijkheid voor de website respectievelijk de mogelijk toekomstige website blijft echter van groot belang, zij het dat de juridische relevantie doorschuift naar het hieronder besproken schadevereiste van art. 13A lid 1 sub d.

De vordering in *I Do! I Do!/Spin-Off* was gebaseerd op art. 13A lid 1 sub b. Overeenstemming tussen de door gedaagde geregistreerde domeinnamen *ido.nl* en *idoweddingpaper.nl* en het merk '(Just Say) I Do! I Do!' werd snel aangenomen.

In *Looksmart/Brokerhof* was de eis echter gebaseerd, althans impliciet, op art. 13A lid 1 sub c. Verwarringsgevaar werd hier dan ook snel aangenomen:

Door het gebruik van de domeinnaam *Looksmart.nl* door Gedaagde ontstaat gevaar voor verwarring. De indruk wordt immers gewekt dat er een relatie is met de zoekmachine die *Looksmart* exploiteert. Gedaagde erkent dit ook. Hij heeft immers verklaard dat hij op zijn site een hyperlink naar de site van *Looksmart* heeft aangebracht, omdat hij heeft geconstateerd dat op zijn site ook bezoekers komen die naar de zoekmachine van *Looksmart* wilden.

Of *Brokerhofs* erkenning van het verwarringsgevaar hem enorm geschaad heeft is de vraag. De URL <http://www.looksmart.nl> was namelijk doorgeleid naar een andere website van *Brokerhof* op de URL <http://www.dekrant.nl/index.php3?crawler=looksmart>, een pagina met krantenkoppen en andere nieuwslinks, alsmede een zoekformulier waarmee gezocht kon worden in tal van internationale zoekmachines. Zoals de URL reeds aangeeft was die van *Looksmart* voorgeselecteerd. De site speelde dus bewust in op de bij het publiek te verwachten verwarring en vergrootte hiermee de kans dat het publiek zou kunnen vermoeden dat de site afkomstig was van *eiser*.

Overigens heeft *Brokerhof* nog steeds *metacrawler.nl*, *webcrawler.nl* en *euroseek.nl* op zijn naam staan. De URL <http://www.metacrawler.nl> verwijst naar – u raadt het al – <http://www.dekrant.nl/index.php3?crawler=metacrawler>, enzovoorts. Met bovengenoemd vonnis in handen moet het voor deze drie Amerikaanse zoekmachines eenvoudig zijn om hun Nederlandse domeinnaam terug te krijgen.

Gebruik zonder geldige reden

Zoals in de bespreking van het merkenrechtelijk kader reeds bleek worden aan de ontsnappingsmogelijkheid van de geldige reden strenge eisen gesteld. In de beschikbare vonnissen wordt dan ook snel aangenomen dat het (eventuele) gebruik dat gedaagde maakt van het merk geschiedt zonder geldige reden. In *Labouchère c.s./IMG Holland* bood gedaagde onder een aantal domeinnamen,

waaronder labouchere.com, snsbank.com, ohra.com en vsbbank.com, informatie over beleggingsproducten van genoemde bedrijven. Volgens de President was echter niet aannemelijk geworden

dat IMG op onaanvaardbare wijze gefrustreerd zou worden in haar bedrijfsvoering, indien haar het recht op het gebruik van de omtreden domeinnamen wordt ontzegd. Voorzover IMG meent dat eiseressen met hun eis ten onrechte trachten te bewerkstelligen dat IMG zich onthoudt van het geven van advies over de beleggingsproducten van eiseressen, miskent IMG daarmee dat de gevraagde voorzieningen – die zich uitsluitend richten op het staken van het gebruik en op het overdragen van voornoemde domeinnamen – die strekking niet hebben. Zij kan die informatie immers onder een andere (bijvoorbeeld haar eigen) naam verstrekken.⁵⁷

In *Meatpoint/Prins* werd zelfs zonder nadere motivering aangenomen dat het gebruik van Prins geschiedde zonder geldige reden, terwijl gedaagde in *AD & NRC/Kijkenvergelijk* op dit punt geen verweer voerde. Alleen in het hoger beroep in *Ouders van Nu/Ouders Online* werd geoordeeld dat

het gebruik van het teken 'ouders' [en daarmee de domeinnaam ouders.nl] door een medium dat zich op de groep richt waarop zowel het papieren tijdschrift 'Ouders van Nu' als het elektronisch tijdschrift 'Ouders Online' zich richten, dermate in de rede ligt dat alternatieven niet goed voorspelbaar zijn [en dat daarom] het gebruik van het teken door Ouders Online niet [kan] worden beschouwd als een inbreuk op het merkenrecht van Spaarnestad betreffende 'Ouders van Nu'.⁵⁸

Dit oordeel hing echter samen met de constatering van het Hof dat het merk Ouders van Nu weliswaar onderscheidend vermogen had, maar het bestanddeel Ouders niet:

Met name heeft Spaarnestad niet aannemelijk gemaakt dat de door haar betoogde inburgering zou zijn ontstaan doordat zij de aanduiding 'ouders', als hoofdbestanddeel en als eerste deel van een onderscheidingsteken, in hoge mate exclusief zou hebben gebruikt.⁵⁹

Men zou ten aanzien van het onderdeel *I Do* van het merk dat in *I Do! I Do!/Spin-Off* aan de orde was, zoals dat voorkwam in de domeinnaam ido.nl, mijns inziens precies hetzelfde zeggen. Over het algemeen kan echter worden gezegd dat vrijwel steeds is aangenomen dat de domeinnaamregistrant die door zijn registratie inbreuk maakte op de merkenrechten van eiser, dit deed zonder geldige reden. De in *Labouchère c.s./IMG Holland* hiertoe gegeven motivatie is inmiddels vaste jurisprudentie geworden.

Schade

Het in art. 13A lid 1 sub c en d opgenomen schadevereiste – dat door het gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk – heeft een aantal interessante overwegingen opgeleverd. Gezien het feit dat alleen een bepaalde *kans* op schade aannemelijk moet worden gemaakt kan dit

⁵⁷ R.o. 7.

⁵⁸ R.o. 4.15.

⁵⁹ R.o. 4.14.

ook worden toegepast in gevallen waarin (vooralsnog) geen actieve website aan de domeinnaam is gekoppeld. In de tot nu toe gewezen kort geding vonnissen komen twee nadere uitwerkingen van de schadekans naar voren. Ten eerste is een aantal keren aangenomen dat door de registratie of het gebruik van de domeinnaam gevaar bestaat voor afbreuk aan de reputatie van het merk doordat gebruikers verward raken over de herkomst van de geboden waren of diensten. Voorbeelden hiervan vinden wij in *Labouchere c.s./IMG Holland*, *Deutz/ADT*, *KLM-Alitalia/T.H. Morellino*, *SDU/De Kreek*, *AD & NRC/Kijkenvergelijk*, *Unilever/NameSpace* en *I Do! I Do!/Spin-Off*. Een wat bijzonder voorbeeld is *Meatpoint/Prins*, daar de URL <http://www.meatpoint.nl> ten tijde van het kort geding leidde tot een porno-site, hetgeen reputatieschade nog aannemelijker maakte. Overigens zou men in het licht van het arrest *BMW/Deenik* van het Hof van Justitie kunnen oordelen dat ADT haar diensten op zich zou mogen aanprijzen op een domeinnaam waarin het woord Deutz voorkomt. Tegen de registratie van een domeinnaam als *deutz-reparaties.nl* zou Deutz vermoedelijk weinig kunnen ondernemen, tenminste als ADT maar niet daarop de indruk wekt officiële Deutz-dealer te zijn.

De tweede categorie schade komt voort uit de in hoofdstuk 3 beschreven beperking van het systeem van Internetdomeinnamen: een bepaalde domeinnaam kan slechts één keer worden vergeven. Door de desbetreffende domeinnaam te registreren ontnemt gedaagde dus eiser de mogelijkheid om zelf de domeinnaam te registreren. Als verweer is nog wel eens gevoerd dat een bedrijf in plaats van een .com domeinnaam een .nl domeinnaam kan registreren (of blijven gebruiken). Hierop hebben rechthebbenden doorgaans met succes geantwoord dat een .com domeinnaam nu eenmaal de meest geëigende en gebruikelijke is voor een internationaal opererend bedrijf. De onmogelijkheid van eiser om zelf de desbetreffende domeinnamen te registreren is aangenomen als bewijs voor (een kans op) schade in onder andere *Labouchere c.s./IMG Holland*, *Meatpoint/Prins*, *Deutz/ADT*, *KLM-Alitalia/T.H. Morellino*, *SDU/De Kreek*, *Consumentenbond/Hanet*, *Unilever/NameSpace* en *I Do! I Do!/Spin-Off*. In *Looksmart/Brokerhof* werd dit nader onderbouwd met de stelling van eiser – overgenomen door de President – dat Looksmart reclame-inkomsten misliep doordat gebruikers die naar looksmart.nl surfen niet door de *hit counters*⁶⁰ van Looksmart gingen. In vrijwel alle recente vonnissen worden de twee soorten schade gezamenlijk aangehaald als gronden voor toekenning op grond van art. 13A lid 1 sub d. In *Telegraaf/Bakker Dijk* werd overeenkomstig de inmiddels generieke argumentatie geoordeeld dat

niet alleen de kans [bestaat] dat de raadpleger van de website van Bakker Dijk ten onrechte in de veronderstelling verkeert dat de informatie van de aanbieder van De Telegraaf afkomstig is, ook ontnemt

⁶⁰ Zie hoofdstuk 4.

het handelen van Bakker Dijk De Telegraaf de mogelijkheid zelf een website op de door Bakker Dijk ge-
bezigde naam te openen.⁶¹

Rechterlijke bevoegdheid

In beginsel biedt het wereldwijde karakter van Internet – elke pagina uit elk land is, behoudens netwerkstoringen, vanuit elk punt op het Internet oproepbaar – mogelijkheden te over voor problemen omtrent de rechterlijke bevoegdheid. Deze blijven beheersbaar zolang beide partijen in Nederland wonen en de gedaagde wordt opgeroepen te verschijnen voor de President van de Rechtbank van het arrondissement waarin hij woonachtig is. Art. 37A lid 1 BMW bepaalt immers:

Behoudens uitdrukkelijke afwijkende overeenkomst wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken bepaald door de woonplaats van de gedaagde op door de plaats, waar de in het geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd.

Voor zover de gedaagde buiten Nederland maar binnen het EEX-gebied woont zij erop gewezen dat deze bepaling krachtens art. 57 EEX derogert aan de regeling van dat verdrag.

In de meeste zaken waarin de gedaagde conform art. 37A is gedagvaard besteedt de President geen aandacht aan de bevoegdheidskwestie of volstaat hij met een verwijzing naar deze bepaling. Alleen in *I Do! I Do!/Spin-Off* heeft eiser, wellicht bij wijze van experiment, de gedaagde doen verschijnen voor een andere Rechtbank dan de door art. 37A aangewezen. Gedaagde Spin-Off, gevestigd te Hengelo, moest verschijnen voor de Rechtbank Amsterdam en stelde dat de Rechtbank niet bevoegd was. De President overwoog hieromtrent:

Ingevolge artikel 37A van de Benelux Merkenwet (BMW) wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter mede bepaald door de plaats waar de in het geding zijnde verbintenis moet worden uitgevoerd. Nu de inzake in de website van het internet mede in Amsterdam kan geschieden, spelen de vermeende inbreukmakende handelingen van Spin-Off c.s. zich ook in Amsterdam af.

Het gaat hier om een verbod om inbreuk op merkenrechten, derhalve een verbintenis van Spin-Off c.s. om de inbreukmakende handelingen te staken, welke verbintenis mede in Amsterdam wordt uitgevoerd. De president van de rechtbank Amsterdam is op grond hiervan bevoegd kennis te nemen van de vordering met betrekking tot merkinbreuk.

De president acht zich tevens bevoegd kennis te nemen van de vorderingen tot nakoming van de overeenkomst en die met betrekking tot inbreuk op het handelsnaamrecht, nu ook deze voorzieningen mede in het arrondissement Amsterdam effect beogen te krijgen.

Op deze wijze omzeilt de Amsterdamse President op creatieve wijze weliswaar niet de letter maar wel het doel en de strekking van art. 37A BMW. Op grond van de gegeven redenering zou elke rechtbank in Nederland immers bevoegd zijn en dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van de wetgever. Uiteraard was het voor de eiseres en haar raadsman handig om niet af te hoeven reizen

⁶¹ R.o. 4.8.

naar de Egbert Gorterstraat te Almelo; art. 37A is echter, in navolging van art. 126 Rv. en Titel II EEX juist bedoeld om de woon- of vestigingsplaats van gedaagde als uitgangspunt te nemen. Men zou kunnen stellen dat de geboden alternatieven zijn bedoeld voor gevallen waarin de zaak sterkere aanknopingspunten heeft met de rechtssfeer van die alternatieve fora, en niet voor luie eisers. In het verleden is echter vaker gebruik gemaakt van de Rechtbank Den Haag in merkinbreukzaken, ook wanneer eiser niet in dit arrondissement woonde. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in de aldaar opgebouwde ervaring onder rechters en advocaten.

In de – niet domeinnaamgerelateerde – zaak *Cyráko/Erobaking* is uitvoerig aandacht besteed aan de bevoegdheidsproblematiek in Internetzaken. Het betrof twee bakkers van erotisch getinte taarten, Cyráko in Amsterdam en Erobaking in België. Deze laatste had op zijn Internetsite afbeeldingen geplaatst van zijn taarten die volgens Cyráko inbreuk maakte op haar rechten. Met betrekking tot zijn bevoegdheid ten aanzien van de merkenrechtelijke vorderingen stelt het Hof:

5.3.3. Appellanten hebben gesteld dat de merkinbreuk is gepleegd in Nederland, omdat de Internet-site van Erobaking in Amsterdam is op te roepen, waardoor de taarten van Erobaking ook in Nederland te koop worden aangeboden, en Cyráko in Nederland materiële en immateriële schade lijdt. Daaromtrent geldt het volgende.

5.3.4. De gewraakte afbeeldingen op de Internet-site van Erobaking, die de gestelde merkinbreuk zouden opleveren, worden vanuit België aangeboden.

5.3.5. Erobaking heeft gemotiveerd gesteld dat zij haar taarten uitsluitend in België produceert en verhandelt en dat haar Nederlandstalige Internet-site uitsluitend is gericht op de Nederlandse markt.

Gezien ook het feit dat ook de door appellant geleden schade naar het oordeel van het Hof hoogstens en uitsluitend in België wordt geleden volgt onbevoegdverklaring van het Hof inzake de merkenrechtelijke vorderingen. Van belang is ook de vaststelling door het Hof dat de appellanten in geval van onbevoegdverklaring geen rechtsbescherming ontberen, nu de Belgische rechter zondermeer bevoegd zou zijn om van de zaak kennis te nemen. Hetzelfde kan gezegd worden voor de zaak *I Do!*, waarin de Rechtbank Almelo vanzelfsprekend bevoegd was geweest.

Ook in enkele Belgische zaken is aandacht besteed aan de bevoegdheidsproblematiek, die uiteraard ten aanzien van in Amerika – wellicht zelfs door Amerikanen – geregistreerde .com domeinnamen het meest nijpend is. In de zaak *Tractebel/Capricom*, bijvoorbeeld, waren de aanknopingspunten met België beperkt tot de plaats van de maatschappelijke zetel van de eisende partij, een contactadres van de gedaagde Amerikaanse vennootschap en de woonplaats van haar contactpersoon. Het Hof van Beroep te Brussel onderscheidt twee ‘eindpunten’ van de daad van gedaagde. Het reserveren van de domeinnaam *tractebel.com* was in Amerika geschied en vond dus geen eindpunt in België. In het feit dat gedaagde echter de domeinnaam weigerde over te dragen en dat daarmee eiseres

“elk toegang tot het Internet [onder die domeinnaam] ontzegd wordt”, zag het Hof van Beroep echter een daad die wel degelijk haar eindpunt in België had. Bepalend is dus de plaats waar Trac-tebel de toegang tot het Internet ontzegd wordt.⁶² Een dergelijke redenering is ook gevolgd in *Coc-kerill Sambre/Capricom*.⁶³

Hoewel kenmerkend voor Internet is de hier besproken problematiek niet nieuw. Reeds in 1975 had de Hoge Raad in het *Lexington*-arrest moeten oordelen over de vraag of het gebruik van het merk Lexington in een advertentie in het internationale tijdschrift *Life* kon worden aangemerkt als gebruik van dat merk *in Nederland*. De Hoge Raad oordeelde dat dit inderdaad het geval was als uit de omstandigheden van het geval kon worden afgeleid dat het blad mede op Nederland was gericht. Tot deze omstandigheden rekende de Hoge Raad het feit dat 8.000 exemplaren van het blad in Ne-derland waren verspreid en dat de prijs van het blad ook in guldens was weergegeven.⁶⁴

De Nederlandse groep bij de *Association internationale pour la protection de la propriété industrielle* (AIPPI) heeft, in navolging van Verkade,⁶⁵ de criteria uit het *Lexington*-arrest als volgt geherfor-muleerd voor de Internetpraktijk:

Factors which may be important in this respect are the language of the website (Dutch, French, Ger-man or English are languages spoken and/or widely understood in the Netherlands), whether any offer at the website is aimed at the public in the Benelux or the Netherlands respectively (which may be evi-dent from the currency in which the prices are quoted or the address or telephone number where in-formation can be obtained or orders can be placed) and the number of visitors of the website who have the nationality of one of the Benelux countries (or, in the case of the DTA [BMW]) the Netherlands. The latter may be derived from the log records of the server which holds the relevant website and which (inter alia) registers the country top level domain (in this case: .be, .lux or .nl) of the servers of the Internet providers whose subscribers have visited the relevant website.⁶⁶

Geen actie zonder inschrijving

In *SDU/De Kreek* overweegt de President:

Hoewel staatsblad en staatscourant (nog) niet als merken zijn ingeschreven biedt de aanvraag daartoe reeds nu merkenrechtelijke bescherming.⁶⁷

Hoewel dit juist is volgens art. 3 lid 1 BMW, is deze laatste bepaling mijns inziens strijdig met art. 5 lid 1 Merkenrichtlijn, dat juist bepaalt: “Het *ingeschreven* merk geeft de houder een uitsluitend

⁶² Zie ook H. de Bauw, ‘Het reserveren van domeinnamen als oneerlijk handelsgedrag’, *Computerrecht* 1998/4, pp. 172-175.

⁶³ In de zaak om de domeinnaam bluebox.be, *Indacom/Epona*, betrof het een geschil om een Belgische domeinnaam tussen twee Belgische problemen en zag de Voorzitter daarom geen aanleiding stil te staan bij de bevoegdheidskwestie.

⁶⁴ HR 3 januari 1964, *NJ* 1964, 445, m.nt. GJS (*Lexington*), aangehaald in D.W.F. Verkade, ‘Internet-domeinnamen, merkenrecht en handelsnaamrecht’, *Computerrecht* 1997/1, pp. 4-5.

⁶⁵ D.W.F. Verkade, ‘Internet-domeinnamen, merkenrecht en handelsnaamrecht’, *Computerrecht* 1997/1, p. 3.

⁶⁶ AIPPI Yearbook 1998/VI, pp. 197-8.

recht” [mijn curs.]. Dit probleem wordt ook met zoveel woorden erkend in *AD & NRC/Kijkenvergelijk*:

Ingevolge artikel 5 van de Eerste Richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 dient eerst de gehele inschrijvingsprocedure te zijn voltooid alvorens in rechte bescherming van het gedeponeerde merk kan worden afgedwongen. Gelet hierop kan men zich afvragen of de Nederlandse wet wel in overeenstemming is met voornoemde richtlijn. Hiermee wordt voorlopig niet ingestemd. De bedoelde richtlijn heeft geen horizontale werking. Het verschil tussen de betreffende bepalingen in de Benelux Merkenwet en in de richtlijn zal door de wetgever moeten worden opgelost. Voorshands zal met Algemeen Dagblad c.s. van de tekst van de Benelux Merkenwet worden uitgegaan.⁶⁸

Hoe het ook zij met een Beneluxmerk, op grond van art. 9 lid 3 van de Gemeenschapsmerkenverordening – die directe werking heeft in Nederland – geldt het vereiste van inschrijving zeker voor een gemeenschapsmerk.

Domain Name Dispute Resolution

Gezien het feit dat de gTLD's – in de praktijk gaat het met name om .com, .net en .org – internationaal toegekend en gebruikt worden kan de nationale rechter soms niet alles oplossen. Het is immers voor een *cyber-squatter*, hangende een kort geding ingesteld door de rechthebbende, goed mogelijk om de domeinnaam over te doen schrijven op naam van een bekende in een ander land. Tegen een rechterlijk gebod om de domeinnaam over te doen schrijven op naam van eiser, kan gedaagde dan stellen dat hij niet meer beschikt over de domeinnaam. Het kan vervolgens maanden, zo niet jaren duren voordat de nieuwe houder is gevonden en de domeinnaam is overgedragen. Deze praktijk zou ook *cyber-hijacking* genoemd zou kunnen worden omdat het steeds aantrekkelijker wordt voor de merkhouders om het gevraagde bedrag te betalen.

Om tegemoet te komen aan de beperkingen van nationale rechtspraak inzake bij uitstek internationale domeinnaamconflicten heeft de Internet Authority for Assigned Names and Numbers (ICANN), een door de regering-Clinton opgericht particulier orgaan dat toezicht moet uitoefenen op internetadressen, een zogenaamde *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* ('Policy')⁶⁹ geformuleerd, op grond waarvan gelaedeerden hun geschil over een internationale domeinnaam⁷⁰ kunnen voorleggen aan een aantal door ICANN erkende arbitrageorganisaties. De *registrar* van de litigieuze domeinnaam is gehouden een eventueel bevolen domeinnaamoverdracht uit te voeren, behoudens door de registrant (tijdig) in te stellen rechtsmaatregelen.

⁶⁷ R.o. 5.

⁶⁸ R.o. 4.3.

⁶⁹ <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>.

⁷⁰ Deze arbitrage-procedure is dus niet beschikbaar voor conflicten omtrent .nl domeinnamen en domeinnamen onder andere ccTLD's.

Art. 4 sub a van de *Policy* geeft de drie elementen weer die door de klager dienen te worden aangetoond. De formulering is gericht tot de registrant:

- (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and
- (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
- (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.

Van deze vereisten is het derde vaak het moeilijkst te bewijzen. De *Policy* komt de *bona fide* klager in art. 4 onder b tegemoet door het opnemen van een aantal vermoedens hieromtrent:

Evidence of Registration and Use in Bad Faith. For the purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the registration and use of a domain name in bad faith:

- (i) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or
- (ii) you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or
- (iii) you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or
- (iv) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.

De gegeven vermoedens ten aanzien van 'registratie en gebruik te kwader trouw' zijn mede daarom belangrijk, omdat zij in feite het vereiste van 'gebruik' relativeren. In het bijzonder is het niet vereist dat er achter de geregistreerde domeinnaam daadwerkelijk een website is geplaatst, terwijl dit wel lijkt te volgen uit de letterlijke bewoording van het derde vereiste. Deze schijnbare inconsequentie kan desalniettemin nog voor enige onduidelijkheid zorgen, zoals hieronder zal blijken.

De *Policy* is uitgewerkt in de op 1 december 1999 in werking getreden *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* ("Rules"). Inmiddels zijn er drie door ICANN erkende *administrative-dispute-resolution service providers*: de WIPO Arbitration and Mediation Centre,⁷¹ de National

⁷¹ <http://arbiter.wipo.int/domains/>.

Arbitration Forum⁷² en het eResolution Consortium^{73,74}. Elke *provider* werkt met zijn eigen *Supplemental Rules*, waarin aanvullende regels zijn opgenomen omtrent vooral kosten en procedure. Zij passen alle de ICANN *Policy en Rules* toe. In het onderstaande ga ik uit van de WIPO procedure, die weinig verschilt met de procedures bij de andere *providers*.

De procedure

Elke (rechts)persoon kan een klacht indienen bij WIPO en verzoeken dat deze wordt behandeld in overeenstemming met de *Policy* en de *Rules*. Hierbij kan hij aangeven of het geschil moet worden beslecht door een enkelvoudig Panel of een meervoudig Panel (drie leden). In de klacht moet nadrukkelijk worden vermeld op welke merkenrechten de klacht is gegrond, hoe de desbetreffende domeinnaam hierop inbreuk maakt, waarom de Respondent geen redelijk belang heeft bij zijn registratie en op grond waarvan moet worden aangenomen dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd. De enige voorziening die gevraagd kan worden is het doen overschrijven van de domeinnaam op naam van de klager.

Als aan alle formele vereisten is voldaan zal WIPO de klacht binnen drie dagen doorsturen naar beklagde. Hiermee is de procedure officieel van start. Vervolgens dient de beklagde binnen twintig dagen te antwoorden. Doet hij dit niet dan zal het geschil, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, worden beslecht op grond van de klacht.

Als klager noch beklagde prijs stellen op een meervoudig Panel zal WIPO binnen vijf dagen een Panellid benoemen van zijn lijst. Uit Nederland staan hierop Gielen en Wefers Bettink. Het Panel hoort partijen, uitsluitend schriftelijk. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden doet het Panel binnen veertien dagen schriftelijk en gemotiveerd uitspraak. Partijen ontvangen binnen drie dagen afschrift van de beslissing. De *registrar* voert de beslissing uit, na een wachtperiode van tien dagen, tenzij de in het ongelijk gestelde beklagde aantoont dat hij een geschil aanhangig heeft gemaakt bij een bevoegde rechter. De procedure zelf kent geen beroepsmogelijkheid, maar sluit gewone rechterlijke procedures, voor of na de procedure, niet uit.

Een belangrijk aspect is dat het instellen van een klacht conservatoire werking heeft op de domeinnaamregistratie: gedurende de procedure kan de domeinnaam niet worden overgeschreven. Het indienen van een klacht bij WIPO heeft dus grofweg hetzelfde effect als het, hangende een kort geding, leggen van conservatoir beslag op een .nl domeinnaam onder de SIDN, waarover later meer.

⁷² <http://www.arbforum.com/domains/>.

⁷³ <http://www.eresolution.ca/services/dnd/dnd.htm>.

⁷⁴ Een bijgewerkte lijst van erkende *providers* is te vinden op <http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm>.

Als er een enkelvoudig Panel is benoemd betaalt de klager aan WIPO \$250 administratiekosten en \$750 aan het Panellid. Behandeling door een driekoppig Panel kost \$2500 (\$400 voor WIPO, \$800 voor de voorzitter en \$650 voor de overige twee leden). Als er op verzoek van de beklagde een driekoppige Panel is benoemd delen partijen de kosten, dus elk \$1250. Als dit op verzoek van de klager geschiedt betaalt deze alle kosten.

Een procedure bij WIPO kost dus zeven à acht weken en \$1000 à \$2500. Het grote voordeel van deze procedure is dat het de beklagde verboden is de domeinnaam hangende de procedure over te schrijven en dat de in het gelijk gestelde klager er, behoudens aanvullende rechtsmaatregelen door de domeinnaamhouder, zeker van kan zijn dat de domeinnaam ook daadwerkelijk wordt overgeschreven.

De uitspraken

Uit de thans beschikbare uitspraken⁷⁵ blijkt dat de arbiters in het begin moeite hebben gehad met het derde vereiste in de *Uniform Dispute Resolution Policy*, “that the domain name has been registered and is being used in bad faith.” Zoals hierboven reeds is aangegeven lijkt dit in te houden dat er een actieve site aan de domeinnaam gekoppeld moet zijn, hetgeen vaak niet het geval is: de *cyber-squatter* heeft de domeinnaam immers slechts gekocht op hem weer zo snel mogelijk door te verkopen. De gegeven vermoedens bieden de klager echter in bepaalde gevallen houvast ook inden de domeinnaam slechts is ‘geparkeerd’.

Hoe het ook zij, er is door WIPO arbiters in korte tijd een dermate groot aantal vonnissen geveld, waarin steeds dit punt nadere aandacht vergt, dat wij in inmiddels kunnen spreken van een goed ontwikkelde jurisprudentie. Arbiters zijn zich bewust van het probleem, maar lijken niet bereid een klacht hierop te laten afketsen. Zij zoeken op steeds creatievere en vergaande wijze naar feiten en omstandigheden om “bad faith use” aan de kunnen nemen. Enkele overwegingen uit de in februari 2000 door de WIPO afgehandelde zaak *Telstra/Nuclear Marshmallows* illustreren de ingewikkelde argumentatie die hiervoor is vereist:

7.5 ... For a remedy to be available, the Complainant must prove both that the domain was registered in bad faith and that it is being used in bad faith.

7.6 This interpretation is confirmed, and clarified, by the use of both the past and present tenses in paragraph 4 (a)(iii) of the Uniform Policy. The use of both tenses draws attention to the fact that, in determining whether there is bad faith on the part of the Respondent, consideration must be given to the circumstances applying both at the time of registration and thereafter. So understood, it can be seen that the requirement in paragraph 4(a)(iii) that the domain name “has been registered and is be-

⁷⁵ Voor vindplaatsen van de hier besproken uitspraken zij wederom verwezen naar het Jurisprudentieoverzicht.

ing used in bad faith” will be satisfied only if the Complainant proves that the registration was undertaken in bad faith *and* that the circumstances of the case are such that Respondent is continuing to act in bad faith.

...

7.8 Has the Complainant proved the additional requirement that the domain name “is being used in bad faith” by the Respondent? The domain name <telstra.org> does not resolve to a web site or other on-line presence. There is no evidence that a web site or other on-line presence is in the process of being established which will use the domain name. There is no evidence of advertising, promotion or display to the public of the domain name. Finally, there is no evidence that the Respondent has offered to sell, rent or otherwise transfer the domain name to the Complainant, a competitor of the Complainant, or any other person. In short, there is no positive action being undertaken by the Respondent in relation to the domain name.

7.9 This fact does not, however, resolve the question. As discussed in paragraph 7.6, the relevant issue is not whether the Respondent is undertaking a positive action in bad faith in relation to the domain name, but instead whether, in all the circumstances of the case, it can be said that the Respondent is acting in bad faith. The distinction between undertaking a positive action in bad faith and acting in bad faith may seem a rather fine distinction, but it is an important one. The significance of the distinction is that the concept of a domain name “being used in bad faith” is not limited to positive action; inaction is within the concept. That is to say, it is possible, in certain circumstances, for inactivity by the Respondent to amount to the domain name being used in bad faith.

...

7.11 The question that then arises is what circumstances of inaction (passive holding) other than those identified in paragraphs 4(b)(i), (ii) and (iii) can constitute a domain name being used in bad faith? This question cannot be answered in the abstract; the question can only be answered in respect of the particular facts of a specific case. That is to say, in considering whether the passive holding of a domain name, following a bad faith registration of it, satisfies the requirements of paragraph 4(a)(iii), the Administrative Panel must give close attention to all the circumstances of the Respondent’s behaviour. A remedy can be obtained under the Uniform Policy only if those circumstances show that the Respondent’s passive holding amounts to acting in bad faith.

De registrant lijkt zijn positie derhalve aanmerkelijk te kunnen versterken door geen enkele actie te ondernemen met betrekking tot de domeinnaam. Door de domeinnaam te koop aan te bieden – op de site zelf of in correspondentie met de merkhouders – verzwakt hij zijn positie in elk geval enorm. Als zijn gedragingen niet vallen onder de in art. 4 onder b van de *Policy* genoemde gevallen en de domeinnaam niet is gekoppeld aan een website, zou het op grond van de bovenstaande argumentatie voor de merkhouders moeilijk zijn om zijn klacht te bewijzen. De ervaring leert echter dat maar weinig *domain-grabbers* de finesses van dit spel begrijpen. Veel vaker plakken zij de website vol met teksten als “This Domain Name Is For Sale! Please Submit Offers!”, of reageren zij op correspondentie van merkhouders met het aanbod de domeinnaam voor enkele duizenden gulden te verkopen. De registrant van Microsoft.org had zelfs een verkoop aanbod opgenomen in de WHOIS-

gegevens van zijn domeinnaamregistratie.⁷⁶ Van dergelijke uitingen maken merkhouders en arbiters dankbaar gebruik.

Overigens verdient het vermelding dat de arbiters van het National Arbitration Forum en eResolution zich veel minder storen aan de discrepantie tussen de eis van ‘use in bad faith’ en de praktijk van niet in gebruik genomen domeinnaamregistraties. In veel van de tot dusver beschikbare uitspraken wordt ‘use’ al snel aangenomen, ook in gevallen wiens feitencomplexen op het eerste gezicht net zo problematisch zijn als bijvoorbeeld de door WIPO behandelde zaken *World Wrestling Federation/Bosman*, *Telstra/Nuclear Marshmallows* en *Ellenbogen/Pearson*. Deze arbiters gunnen zichzelf een grotere vrijheid om de kwade trouw van de registrant aan te nemen. In *Beverages and More/Glenn Sobel Mgt.*, bijvoorbeeld, schrijft de eResolution arbiter ten aanzien van dit punt:

The registration and use of the Domain Names at issue in bad faith according to the exemplars contained in the ICANN Regulations is easily determined in this case. It is uncontroverted that the Domain Name at issue has not been used in commerce on an active website by Glenn Sobel Mgt.. Rather, as noted above, Sobel admits that “the Domain Name has never been linked to a web site, it has only been parked.” Sobel’s admissions, evasive tactics, gratuitously vituperative and wholly unsupported allegations about the purported motives and actions of opposing counsel, as well as the other facts and circumstances adduced by Claimant clearly demonstrate that the Domain Name was primarily registered for the purposes of either selling, renting, or otherwise transferring it to the owner of the trademark or service mark, or a competitor, for valuable consideration in excess of the documented out of pocket costs directly related to the Domain Name. As the requisite Bad Faith is established, it is unnecessary to further document this finding by additional references to Sobel’s statements and admissions in his irregular “Response” email and incomplete Response Form.

Helemaal consequent zijn de arbiters niet. In *Shelley Harrison/Coopers Consulting* wordt grotere nadruk gelegd op het vereiste dat zowel registratie als gebruik te kwader trouw aanwezig dienen te zijn, op zowel het moment van registratie als op het moment van het indienen van de klacht. Ten aanzien van het derde vereiste van art. 4 onder a oordeelt de eResolution arbiter:

As this provision reads, the requirement of bad faith registration and use in paragraph 4(a)(iii) is stated in the conjunctive. Registration in bad faith is insufficient if the respondent does not use the domain name in bad faith, and conversely, use in bad faith is insufficient if the respondent originally registered the domain name for a permissible purpose. Given what is said above on the legitimate use of the «Launchpad»-name for the products and services offered by Respondent, this Panel finds no ground for applying this provision in the present case. From the information that can be read in the documents of this case, the Panel finds no basis for stating that Respondent has made any attempts to divert customers from Complainant to his site.

In de recent door WIPO arbiters beslechte zaak *J. Crew/crew.com* is echter weer een nadere argumentatie ontwikkeld om uit te maken wanneer domeinnaamspeculatie moet worden beschouwd

⁷⁶ Bij het sluiten van deze tekst stond de domeinnaam, ondanks de gegroundverklaring van Microsofts klacht in de arbitragezaak *Microsoft/Mehrota*, nog steeds op naam van de speculant. Voor de laatste stand, zie <http://www.networksolutions.com/cgi-bin/whois/whois?STRING=microsoft.org>.

als registratie en gebruik te kwader trouw. In *SADD/Steven Weber* wordt deze – met instemming – als volgt samengevat:

Registration of domain names for speculative purposes constitutes a bad faith registration when (1) the respondent has no demonstrable plan to use the domain name for a bona fide purpose prior to registration or acquisition of the domain name; (2) the respondent had constructive or actual notice of another's rights in a trademark corresponding to the domain name prior to registration or acquisition of the domain name; (3) the respondent engages in a pattern of conduct involving speculative registration of domain names; and (4) the domain name registration prevents the trademark holder from having a domain name that corresponds to its registered mark.

Hieruit lijkt te blijken dat voor het bewijzen van kwade trouw het op enigerlei te koop aanbieden van de domeinnaam niet is vereist. Louter het bewust en stelselmatig registreren van andermans merken als domeinnaam, zonder er een website aan te (willen) koppelen en zonder het te koop aan te (willen) bieden kan volstaan om kwade trouw aan te nemen. Hoewel een dergelijke rechtsontwikkeling wellicht tegemoet komt aan de wensen van de merkhouders, staat hij mijns inziens op gespannen voet met de tekst van art. 4 sub a onder (iii) van de *Policy*. Met name het in *Shelley Harrison/Coopers Consulting* nogmaals geformuleerde vereiste dat de kwade trouw op zowel het moment van registratie als het moment van het indienen van de klacht aanwezig dient te zijn, lijkt hierdoor uit het oog te worden verloren.

Hoewel de onduidelijkheid in de normstelling – in combinatie met een veelheid aan arbiters en arbitrageorganisaties – leidt tot een jurisprudentie die enigszins casuïstisch voorkomt, kan men uit de uitspraken tot dusver wel de conclusie trekken dat voor gegrondverklaring van een klacht *niet* is vereist dat aan de domeinnaam daadwerkelijk een website is gekoppeld. Zelfs de speculant die geen enkele blijk geeft van zijn bereidheid de domeinnaam tegen betaling over te dragen kan inmiddels door de arbitragemand vallen. De argumentatie die men gebruikt om inbreuk aan te kunnen nemen lijkt steeds creatiever te worden en doet denken aan de kunstgrepen die in enkele Nederlandse kort gedingen zijn toegepast. Door een domeinnaam te registreren weerhoudt men de rechthebbende ervan zelf de domeinnaam te registreren. Bovendien kan men afbreuk doen aan de reputatie van het (bekende) merk, doordat gebruikers verwachten dat de domeinnaam in kwestie eigendom is van de merkhouders en het hem ook aanrekenen dat er op dat adres geen web site is. In elk geval heeft de door de ICANN in het leven geroepen klachtprocedure zich inmiddels ruimschoots in staat getoond om merkhouders snel en effectief van dienst te zijn in hun strijd tegen de domeinnaamkapers en –speculanten.

Alfanumerieke nummers – de *Rentokil* zaak

De enige (mij bekende) Nederlandse uitspraak met betrekking tot alfanumerieke nummers tot dusver is geweest in de zaak *Rentokil/FBS*.⁷⁷ Het vonnis toont grote gelijkenissen met de tot dusver behandelde kort gedingen met betrekking tot domeinnamen. Het is echter ook een stuk complexer als gevolg van de eigenaardigheden die inherent zijn aan de kruisbestuiving tussen de publiek-rechtelijke regulering van nummers en de privaatrechtelijke verhoudingen tussen partijen.⁷⁸ In de onderstaande analyse laat ik deze telecommunicatierechtelijke aspecten voor wat zij zijn. Zij zijn onderwerp geweest van twee uitvoerige noten en voegen – hoewel zeer interessant – weinig toe aan de hier aan de orde zijnde merkenrechtelijke discussie.

Hierboven heb ik reeds melding gemaakt van de curieuze niet-merkenrechtelijke belangenafweging die de Utrechtse President in februari 2000 maakte in zijn vonnis in *Passies/Gaos*. Dezelfde mr. H.J. Schepen tekende in juli 1999 voor het vonnis in *Rentokil/FBS* en de gelijkenissen zijn duidelijk. Hoewel opgemerkt zij dat in *Rentokil/FBS* door eiser geen beroep is gedaan op haar merkenrecht – althans voor zover blijkt uit het vonnis – was de merkenrechtelijke grondslag in *Passies/Gaos* ook snel verworpen.

In *Rentokil/FBS* werd gestreden om het informatienummer 0800-7368654 – dat zich alfanumeriek onder andere laat weergeven als 0800-RENTOKIL⁷⁹ – oordeelt de President:

3.9. Tijdens de behandeling van het onderhavige kort geding is gebleken, dat – zoals van de zijnde van FBS is verklaard – de reservering van het nummer op een vergissing berust, nu zij slechts geïnteresseerd is in die nummers waarvan alfanumeriek een algemeen begrip te vormen is, hetgeen bij het ten processe bedoelde nummer volgens FBS niet mogelijk is.

Deze stelling van gedaagde is, gezien het feit dat gereserveerde nummers anoniem zijn opgenomen in het OPTA nummerregister, oncontroleerbaar. Dat de reservering van 0800-RENTOKIL een vergissing zou zijn lijkt echter hoogst onwaarschijnlijk.

De President vervolgt:

Namens FBS is voorts ... naar voren gebracht, dat zij in beginsel bereid wel bereid was haar medewerking te verlenen aan de beschikkingstelling van het nummer ten behoeve van Rentokil, maar dat zij

⁷⁷ Zie hierover o.a. Metsaars, *op. cit.* en de noten van O. van Klinken & M. Visser in *Mediaforum* 1999/9, pp. 260-1, respectievelijk E.J. Dommering in *Computerrecht* 1999/5, pp. 248-251. SBS6 heeft uitgebreid bericht over de zaak, hetgeen resulteerde in een klacht bij de Raad voor de Journalistiek. De uitspraak van de Raad werpt ook een interessant daglicht op de zaak. Zie RvdJ 20 januari 2000, zaak 2000-09, <http://www.anp.nl/rvdj>.

⁷⁸ Een aantal Amerikaanse uitspraken wordt besproken in Meijboom, *op. cit.*, p. 4.

⁷⁹ Zoals de President terecht opmerkt zijn er duizenden andere alfanumerieke weergaven van 0800-7368654 mogelijk, om precies te zijn 2916 (4 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3: de zeven kan immers door vier verschillende letters worden weergegeven, de overige cijfers door drie). Of één van deze combinaties een bestaande merk- of handelsnaam oplevert is niet eenvoudig na te gaan.

daartoe uiteindelijk slechts bereid was indien Rentokil, als gebaar, een substantieel bedrag zou storten op een door FBS aan te geven goed doel.

Op grond hiervan moet worden geconcludeerd, dat onvoldoende aannemelijk is geworden, dat FBS enig rechtens te respecteren belang heeft bij het nummer.

3.10. Rentokil heeft daarentegen vooralsnog genoegzaam aannemelijk weten te maken, dat het voor haar als bedrijf met verschillende divisies in verschillende vestigingsplaatsen van (economisch) belang is, dat zij zich naar buiten toe kan presenteren met één gemakkelijk te onthouden alfanumeriek nummer.

3.11. Gelet op het hiervoor onder 3.9 en 3.10 overwogene moet voorshands worden geconcludeerd, dat ... FBS in ieder geval onrechtmatig jegens Rentokil handelt doordat FBS, zonder zelf enig rechtens te respecteren belang bij het nummer te hebben, willens en wetens het rechtens te respecteren belang van Rentokil bij verkrijging van dat nummer schaadt.

Immers, door haar handelswijze maakt FBS het Rentokil onmogelijk om toekenning van het nummer te verkrijgen.

Met name deze laatste overweging doet sterk denken aan de invulling die veel rechters in domein-naamzaken gaven aan het schadevereiste van art. 13A lid 1 sub c en sub d.⁸⁰ De gemaakte belangenafweging is zeer vergelijkbaar met die uit *Passies/Gaos*. Men kan zich afvragen hoe ver eiser in dit geding was gekomen met een op het merkenrecht gestoelde eis. Als eerste probleem kan worden gewezen op het feit dat FBS het nummer niet in gebruik had maar slechts had gereserveerd, ‘geparkeerd’ in domeinnamenterminologie. Zoals hierboven is opgemerkt is in de Nederlandse jurisprudentie verschillend gedacht over de vraag in hoeverre dit gebruik in het economisch verkeer vertegenwoordigt. Mijns inziens dient dit in dergelijk gevallen wel te worden aangenomen: de dreiging van toekomstig gebruik blijft immers bestaan. Ook het feit dat de merkhouders het nummer *niet* kan gebruiken – een factor die doorgaans bij het schadevereiste wordt gebruikt – is op dit punt mijns inziens relevant, omdat het erop duidt dat er toch op een of andere manier van het nummer gebruik wordt gemaakt. Uit *Passies/Gaos* kunnen wij echter opmaken dat Rentokil met een dergelijk argument in elk geval bij Mr. Schepen weinig succes had geboekt. Het lijkt mij niettemin een punt dat het verdient om in hoger beroep diepgaander onderzocht te worden.

Überhaupt kan men zich afvragen of gebruik – zo het al zou worden aangenomen – van het nummer 0800-7368654 ook gebruik van het merk RENTOKIL oplevert. Er zijn immers 2915 andere alfanumerieke weergaven van dat nummer mogelijk. Opnieuw speelt hier het gedrag van de registrant een belangrijke rol. Wanneer die een plausibele alternatieve alfanumerieke duiding aandraagt zal van merkgebruik in beginsel geen sprake zijn en zal zijn eerste recht op het nummer in beginsel moeten voorgaan. Anderzijds kan de registrant zijn eigen ruiten volledig ingooien door te

⁸⁰ Zie bijvoorbeeld het hierboven gegeven citaat uit *Telegraaf/Bakker Dijk*, r.o. 4.8.

doen wat Sound of Data doet. Metsaers geeft een voorbeeld van wat er gebeurt als men een aan dit Rotterdamse call-centre bedrijf toegekend nummer belt:

Fijn dat u belt. U heeft gebeld met 0900-MERCEDES ... Helaas kunnen wij u nog niet doorverbinden met de dichtstbijzijnde Mercedes-dealer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sound of Data...⁸¹

Wanneer een eisende partij een dergelijk tekst – bijvoorbeeld in de vorm van een notariële akte – aan de rechter voorlegt, lijkt het mij dat deze niet anders kan doen dan oordelen dat er sprake is van gebruik van het merk in het economisch verkeer. De in de bovengenoemde domeinnaamzaken gehanteerde argumenten ten aanzien van herkomstverwarring en daaruit voortvloeiende reputatieschade en verwateringsgevaar zouden in een dergelijk geval eveneens kunnen worden gebruikt.

⁸¹ Geciteerd in Metsaers, *op. cit.*, p. 8.

HOOFDSTUK 6

Knelpunten en onzekerheden

Op het eerste gezicht zou men kunnen zeggen dat de rechtspraak inzake merkinbreuk zich vrij moeiteloos heeft aangepast aan het Internettijdperk. Beter wellicht dan die inzake auteursrechtinbreuk, waaruit spreekt dat zowel rechters als advocaten zich soms geen raad weten met het nieuwe medium. Dit kan leiden tot een bevredigende uitkomst op verkeerde gronden⁸² of tot mijns inziens onjuiste vonnissen.⁸³ Op beide gebieden is de lobby van de rechthebbenden, zeker in Brussel, een belangrijke factor die ertoe kan leiden dat de balans onnodig wordt verstoord in het voordeel van deze groep.⁸⁴

Niettemin blijven er ook voor *bona fide* merkenrechthebbenden nog voldoende knelpunten en onzekerheden in de in deze scriptie beschreven nummerproblematiek die er voor (kunnen) zorgen dat zij 'hun' nummer – domeinnaam of alfanumeriek nummer – niet, niet snel, niet permanent of slechts tegen hoge kosten kunnen krijgen. In dit hoofdstuk wordt een aantal van deze problemen besproken.

Vermogensrechtelijke status

In de tot dusver gevoerde kort gedingen is – voor zover mij bekend – niet stilgestaan bij de wijze waarop een domeinnaam of alfanumeriek nummer vermogensrechtelijk dient te worden gekwalificeerd. Zoals in de hieronder beschreven probleemgevallen blijkt is deze kwalificatie verre van onbelangrijk, met name voor de vraag of zij vatbaar zijn voor beslag. Het zal de lezer niet verbazen dat de begrippen *domeinnaam* en *alfanumeriek nummer* niet voorkomen in het Burgerlijk Wetboek, noch in enige andere wet. Zelfs de Telecommunicatiewet spreekt slechts in algemene zin over *nummers*. Dit wil echter allerminst zeggen dat deze rechten niet binnen het systeem van het BW kunnen worden ingepast.

Allereerst echter een korte feitelijke expeditie. Wat *is* een domeinnaam eigenlijk? Uiteindelijk blijkt het in juridische zin weinig voor te stellen. Een domeinnaamregistratie bij de SIDN verschaft de

⁸² Pres. Rb. 's-Gravenhage 12 maart 1996 (Scientology/XS4ALL c.s.), waarin het in deze context cruciale onderscheid tussen de hoedanigheden *service provider* en *access provider* wordt verward.

⁸³ Rechtbank 's-Gravenhage 9 juni 1999 (Scientology/XS4ALL c.s.), waarin een wel zeer vergaande verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de *service provider*, die moeilijk te verenigen is met art. 15 van de in aantocht zijnde Europese richtlijn inzake E-commerce in de internet markt, *PbEG* 1999, C30. Zie ook 'Notitie over de aansprakelijkheid van tussenpersonen op het Internet', *Kamerstukken II* 1998/1999, 25 880, nr. 7.

⁸⁴ Zie ook het artikel van de Minister van Justitie A.H. Korthals over de Auteursrechtrichtlijn, 'Europese richtlijn verstoort balans in het auteursrecht', *Volkskrant* 14 mei 1999.

registrant niet meer dan het recht om in het register van de SIDN, de DNS-database voor het .nl domein, de domeinnaam te laten doorverwijzen naar een door de houder op te geven IP-nummer, zo lang men tenminste aan de in het Reglement voor Registratie van Internet Domeinnamen (NL) gestelde administratieve, technische en financiële verplichtingen blijft voldoen. Verwijdering van de domeinnaam uit het register of wijziging van het corresponderende IP-nummer maakt het gebruik van de domeinnaam door de voormalige houder onmiddellijk onmogelijk. De rechtsverhouding tussen *registrant* en *registrar* (SIDN) heeft geen wettelijke grondslag en is er dus een uit overeenkomst. De SIDN verricht een *dienst* die bestaat uit het doen routeren van internetverkeer naar het in de *root file* opgenomen IP-adres van de registrant. Zij garandeert exclusiviteit, in die zin dat niemand anders gebruik kan maken van die domeinnaam.

Een *nummerregistratie* bij OPTA – een toekenning of een reservering – is volgens de terminologie van de Telecommunicatiewet geen vergunning, maar het komt wel op hetzelfde neer.⁸⁵ In beide gevallen gaat de aanvraag en het gebruik doorgaans via een *service provider*, die zelf geen recht op de domeinnaam respectievelijk het nummer verkrijgt. Bij een nummertoeckenning verkrijgt men van overheidswege de toestemming – en daarmee het recht – om als enige gebruik te (gaan) maken van dat nummer. Technisch gezien lijdt intrekking van de toekenning echter niet tot de onmiddellijke onmogelijkheid om van het nummer gebruik te maken; daartoe moet de *service provider* eerst actie ondernemen. Wat dit punt betreft heeft de SIDN dus een aanmerkelijk sterkere *de facto* machtspositie dan OPTA.

Terug naar de vermogensrechtelijke kwalificatie. Art. 3:6 BW bepaalt:

Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten.

Deze (niet-limitatieve)⁸⁶ opsomming legt impliciet de nadruk op de economische betekenis van een vermogensrecht. Hierbij gaat het om aspecten als overdraagbaarheid, stoffelijk voordeel en ruilwaarde. Met de overdraagbaarheid wordt mede tot uitdrukking gebracht dat een vermogensrecht in eigen identiteit in het rechtsverkeer heeft, los van de oorspronkelijk rechthebbende. Ook publiekrechtelijke vergunningen kunnen op grond van dit criterium in privaatrechtelijke zin als vermogensrechten worden gekwalificeerd.⁸⁷ Van Engelen schrijft hierover:

⁸⁵ Zie ook N.A.N.M. van Eijk, 'De Telecommunicatiewet, een tweede analyse', te vinden op de site van het Instituut voor Informatierecht, <http://www.ivir.nl>.

⁸⁶ *Parl. Gesch. Boek 3*, pp. 90-91.

⁸⁷ Zie H.J. Snijders & E.B. Rank Berenschot, *Goederenrecht*, Kluwer, 1996, p. 23.

Kenmerkend voor een vermogensrecht is dat het een onderdeel van iemands vermogen is. Een vermogensrecht is dan ook *op geld waardeerbaar*, althans daaraan kan *vermogenswaarde* worden toegekend. Met Meijers kan men zeggen dat *subjectieve vermogensrechten* een vermogensbestanddeel zijn, hetzij vanwege hun vervreemdbaarheid en de *verkeerswaarde* die zij daardoor bezitten, hetzij – wanneer de vervreemdbaarheid ontbreekt – vanwege hun *gebruikswaarde*.⁸⁸

Uit de voorgaande hoofdstukken is mijns inziens genoegzaam gebleken dat zowel domeinnamen als alfanumerieke nummers een duidelijke economische waarde hebben. Zij zijn beide overdraagbaar, zoals blijkt uit art. 13.1 van het Reglement respectievelijk art. 4.6 Tw, zij het dat (speculatieve) *handel* in nummers is verboden (art. 4.7 lid 4 sub b Tw). Zij strekken ertoe de houder stoffelijk voordeel te verschaffen (gebruikswaarde), bijvoorbeeld in die zin dat de houder door zijn grotere bereikbaarheid meer klanten kan werven. Ook de verkeerswaarde van domeinnamen kan groot zijn, zoals in hoofdstuk 4 is beschreven. Domeinnamen en alfanumerieke nummers worden slechts verstrekt tegen betaling, zij het dat de te betalen administratiekosten doorgaans in geen verhouding staan tot de commerciële waarde.

Wij kunnen daarom concluderen dat zowel domeinnamen als alfanumeriek nummers (onlichamelijke) vermogensrechten zijn. Het moet echter worden benadrukt dat volgens de systematiek van de Telecommunicatiewet de toekenning van een nummer geen eigendomsrecht verschaft, maar slechts een gebruiksrecht, beperkt in tijd, aard en verhandelbaarheid. De verwijzing in het nummerregister van OPTA naar de ‘eigenaar’ van het nummer berust dan ook mijns inziens op een terminologische vergissing. Er worden voorwaarden gesteld aan het gebruik en de toekenning kan op een aantal gronden worden ingetrokken. Bovendien verkrijgt men geen enkele zekerheid omtrent de gebruikstermijn. Wordt bijvoorbeeld de bestemming van een nummer in het Nummerplan gewijzigd dan kan dit leiden tot intrekking van het nummer. Een *business model* van een bedrijf dat gebaseerd is op het gebruik van het informatienummer 0800-PIZZERIA zou bijvoorbeeld in problemen komen als in de toekomst wordt beslist dat 0800 nummers een andere bestemming krijgen.

Op grond van art. 11.1 van het SIDN Reglement kan worden geconcludeerd dat het op een domeinnaam verkregen recht evenmin absoluut is. De registratie kan immers worden *doorgehaald* indien de houder niet voldoet aan zijn verplichtingen, zoals de verplichting tot periodieke betaling. Dit feit suggereert dat er eerder sprake is van het ‘huren’ van een domeinnaam bij de SIDN. Als er overdracht plaatsvindt, betreft dit louter de overdracht van de *registratie*, niet van de domeinnaam zelf. De domeinnaam is niets meer dan één *entry* in de DNS-database met de circa 300.000 Nederlandse domeinnamen. Het door domeinnaamregistratie verkregen recht is derhalve relatief in die zin dat

⁸⁸ Th.C.J.A. van Engelen, *Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten*, diss. Leiden, Tjeenk Willink, 1994, p. 305. De auteur verwijst naar E.M. Meijers, *De algemene begrippen van het burgerlijk recht*, Universitair-

het slechts jegens de SIDN een recht geeft, maar absoluut in die zin dat niemand anders gebruik kan maken van de domeinnaam. Door toekenning van een nummer door OPTA verkrijgt men naar mijn mening een absoluut recht op gebruik van dat nummer, beperkt slechts in de relatie tot OPTA zelf, die immers te alle tijden de toekenning (ambtshalve) kan intrekken op in de wet genoemde gronden.

Uit het voorgaande kunnen de volgende conclusies worden getrokken. Een domeinnaam zelf is juridisch niets: het is alleen een naam. Domeinnaamregistratie geeft de registrant echter een recht jegens de SIDN dat wij wellicht kunnen omschreven als het *registratierecht*. Dit recht geeft de registrant jegens de SIDN het recht om in de DNS-database opgenomen te worden onder de geregistreerde domeinnaam en die domeinnaam te laten doorverwijzen naar het door de registrant opgegeven IP-nummer. Een en ander tegen bepaalde door de SIDN gestelde voorwaarden. Dit registratierecht kan worden omschreven als een recht op naam (het luidt immers niet aan order of toonder). Het is dit recht dat in eigenlijke zin voorwerp is van een eventuele juridische procedure: de eiser wenst overdracht van het jegens de SIDN uit te oefenen recht om de desbetreffende domeinnaam door te laten verwijzen naar het *eigen* IP-adres.

Bij een (alfanumeriek) telefoonnummer is de situatie anders vanwege het feit dat de toekenning van een nummer door OPTA juist wel een wettelijke grondslag heeft, namelijk in hoofdstuk 4 van de Telecommunicatiewet. Het van OPTA verkregen gebruiksrecht werkt *erga omnes* en niet op grond van de privaatrechtelijke rechtsbetrekking tussen aanvrager en toekenner.

Schadevergoeding in kort geding

Algemeen beeld

Eén opvallend constante factor in de in het vorige hoofdstuk besproken kort gedingen is het afwijzen door de President van eventuele vorderingen tot betaling van (een voorschot op) schadevergoeding. Steeds is geoordeeld dat deze onvoldoende is onderbouwd of begroot om in kort geding voor vergoeding in aanmerking te komen. Voor zover mij bekend is slechts in één kort geding, *TopJobs/Top Jobs on the Net*, een dergelijke vordering toegekend. Het betrof hier de kosten van merkbureau Shieldmark.

De schade die wordt geleden door het niet kunnen gebruiken van de 'eigen' domeinnaam is inderdaad lastig te becijferen. In *Looksmart/Brokerhof* stelde Looksmart dat het inkomsten uit reclame *banners* op haar website misliep. Aangezien niet bekend was hoeveel bezoekers de site

re Pers Leiden, 1948, p. 267.

www.looksmart.nl had getrokken – laat staan hoeveel bezoekers de site *had kunnen trekken* als er ook daadwerkelijk een zoekmachine van Looksmart op had gestaan – kon eiser op geen enkele manier aantonen hoeveel schade er was geleden. Wellicht dat dit door een vergelijking met de bezoekersaantallen van andere Nederlandse poten van Amerikaanse zoekmachines gedeeltelijk had gekund, maar sluitend bewijs was het niet geweest.

Bovendien is onduidelijk over welke periode de eventuele schade moet worden berekend. Neemt men de datum van registratie door gedaagde, dan neemt men kennelijk aan dat eiser op diezelfde dag het plan had gehad om via die domeinnaam een site aan te bieden en er vanaf die dag inkomsten mee had kunnen genereren. Dit zal zelden het geval zijn.

Dit probleem is inherent aan het feit dat het kort geding in de Nederlandse IE-praktijk in feite wordt misbruikt als definitieve maatregel. Iedere veroordeling tot het betalen van schadevergoeding is een voorschot op een eventueel in een bodemprocedure toe te wijzen schadevergoeding. Het reeds bij voorlopige voorziening toekennen hiervan is derhalve slechts goed mogelijk wanneer hiertoe dringende noodzaak bestaat. Het moet bovendien vrijwel zeker zijn dat de in kort geding gegeven voorzieningen in de bodemprocedure overeind blijven. Het probleem ontstaat dus louter door het feit dat in de praktijk geen bodemprocedure volgt.

Proceskostenveroordeling

Een post die in kort geding wel aannemelijk kan worden gemaakt zijn de kosten verbonden aan het voorbereiden en voeren van het kort geding zelf. Hierin zullen vooral advocatenkosten een grote rol spelen, bij een kort geding al snel f 10.000,-. Op grond van art. 6:96 lid 2 sub c jo. art. 57 lid 6 Rv. komen dergelijke kosten echter niet voor vergoeding in aanmerking, behoudens de op grond van de regels betreffende proceskosten te geven vergoeding. Op grond van dit zogenaamde liquidatietarief wordt in kort geding in beginsel slechts f 1.550,- toegekend voor salaris procureur.⁸⁹

De gevolgen van deze maximering in de proceskostenveroordeling, gecombineerd met het feit dat zeer zelden schadevergoeding wordt toegekend, betekent dat een glansrijke overwinning in kort geding nog steeds behoorlijke kosten met zich meebrengt. Anderzijds zijn aan het *verliezen* van een kort geding tamelijk beperkte kosten verbonden, tenminste als men geen advocaat in de arm neemt. De kosten van een verloren kort geding zullen doorgaans rond de f 2.000,- liggen. Het wellicht dan ook veelzeggend dat de klassieke *domain grabbers* niet zelden zonder procesvertegen-

⁸⁹ Zie NOvA, *Vademecum Advocatuur*, deel II, 'Wet- & Regelgeving', onder Tarieven.

woordiging verschijnen.⁹⁰ Het gaat mijns inziens niet te ver om dit te zien als onderdeel van een bewust spel, waarin de *domain grabbers* het zo nu en dan verliezen van een kort geding incalculeren. Zij hoeven immers maar af en toe hun inbreukmakende domeinnaamregistratie wèl te gelde te maken om netto winst te maken op hun activiteiten, zeker als zij ook anderszins nog profiteren van hun registraties, bijvoorbeeld door middel van reclame *banners*. Brokerhof is dan looksmart.nl kwijt, maar met euroseek.nl, metacrawler.nl en webcrawler.nl kan hij nog steeds bezoekers inkomsten naar zich toetrekken. Het is dan ook zeer de vraag in hoeverre dergelijke lieden onder de indruk zijn van een veroordeling in kort geding.

Nog een ander gevolg van de huidige regeling is dat het voor een merkhouders in beginsel voordeliger is om zijn domeinnaam terug te kopen voor een paar duizend gulden dan om in kort geding overdracht af te dwingen. Hoe vaak dit ook inderdaad is gebeurd is uiteraard niet bekend.

Al met al kunnen wij derhalve concluderen dat het voor de *domain grabber* die het vak beheerst zeer goed mogelijk is om winst te maken, alle in deze scriptie besproken veroordelende kort gedingen ten spijt. Misdaad kan in dit geval inderdaad lonen. Ten aanzien van het vereiste van 'gebruik in het economisch verkeer' schreef Visser in zijn noot nog dat

De consequentie hiervan is dat de doorgewinterde domeinnaamkaper de domeinnaam niet aanbiedt, maar wacht tot hij door de merkhouders wordt benaderd en dan na aanvankelijke weigering, zogenaamd met tegenzin de naam voor veel geld verkoopt. Veel domeinnaamkapers zijn echter te dom of te gretig om dit spel zo slim te spelen en laten zich verleiden tot uitspraken of handelingen waaruit hun kwade trouw en commerciële bedoelingen blijken.⁹¹

In het licht van het bovenstaande zou men echter ook het tegenovergestelde kunnen concluderen: deze redenering gaat immers slechts op wanneer het conflict om de domeinnaam voor de rechter komt. *Juridisch* is het inderdaad dom om de gekaapte domeinnaam te koop aan te bieden, getuige alle in hoofdstuk 5 beschreven uitspraken in kort geding en arbitrage. *Commercieel* is mijns inziens echter geenszins uitgesloten dat een dergelijk agressieve tactiek op de lange termijn juist winst oplevert. Sommige gelaedeerde ondernemingen zullen inderdaad naar de rechter stappen, maar vele zullen ook uit commercieel oogpunt ervoor kiezen om voor enkele duizenden guldens te schikken. Alleen wanneer er aanmerkelijk meer dan f 10.000,- wordt gevraagd, of als er vele domeinnamen in het spel zijn waarvoor elk enkele duizenden guldens moet worden betaald, zal een gang naar de rechter voordeliger zijn. Bij ontstentenis van een systeem van *punitive damages* of strafrechtelijke vervolging⁹² zal dit economische model voorlopig voortbestaan.

⁹⁰ Zie bijvoorbeeld *Fortis/Brokerhof*, *Draka/Jansen*, *Looksmart/Brokerhof*, *Consumentenbond/Hanet* en *Unilever/NameSpace*.

⁹¹ Noot D.J.G. Visser onder *Procter & Gamble/Magenta* in *Mediaforum* 2000-4, p. 145.

⁹² Bijvoorbeeld op grond van de artt. 328bis of 337 Sr.

Vervreemdingsgevaar

Een ander probleem waar eisers – zeker in het begin – nog wel eens mee werden geconfronteerd, was dat gedaagde, hangende het kort geding, de domeinnaamregistratie overschreef op naam van een (al dan niet bekende) derde. In *Draka/Jansen* werd gedaagde weliswaar geboden om verdere merkinbreuk te staken, maar kon hij niet worden geboden om de domeinnaam over te schrijven. Dit probleem is ernstiger in geval van internationale domeinnamen, omdat de nieuwe registrant zich vaak in het buitenland zal bevinden. Ook al zou een Nederlandse rechter zich in een dergelijk geschil bevoegd achten – op grond van de overwegingen in *I Do! I Do!/Spin-Off* danwel de in de Belgische rechtspraak gehanteerde ‘eindpunt’-redenering – dan nog is tenuitvoerlegging duur en vaak problematisch.

Internationale domeinnamen

Dit probleem is inmiddels echter onder controle. Voor internationale domeinnamen zij sterk aangeraden om gebruik te maken van de door ICANN gecreëerde arbitrage-mogelijkheid. Deze procedure heeft een conservatoire werking op de domeinnaamregistratie. Art. 8 sub a van de *Policy* bepaalt immers:

Transfers of a Domain Name to a New Holder. You may not transfer your domain name registration to another holder (i) during a pending administrative proceeding brought pursuant to Paragraph 4 or for a period of fifteen (15) business days (as observed in the location of our principal place of business) after such proceeding is concluded; or (ii) during a pending court proceeding or arbitration commenced regarding your domain name unless the party to whom the domain name registration is being transferred agrees, in writing, to be bound by the decision of the court or arbitrator. We reserve the right to cancel any transfer of a domain name registration to another holder that is made in violation of this subparagraph.

Nu alle door ICANN geautoriseerde *registrars* verplicht zijn deze *Policy* te hanteren als onderdeel van hun registratievoorwaarden kan in beginsel elke gTLD domeinnaamregistratie op deze manier worden aangevochten zonder vervreemdingsgevaar. Anders is dit ten aanzien van de oneigenlijke gTLD's zoals .nu, .tv, .fm en .am, alle voormalige ccTLD's die door hun aantrekkelijke duiding inmiddels tot gTLD zijn verworpen. Deze kunnen niet via een ICANN arbitrageprocedure worden teruggeëist.

Nederlandse domeinnamen en alfanumerieke nummers

In Nederland is reeds een aantal keer met succes conservatoir beslag gelegd op een .nl domeinnaam onder de SIDN.⁹³ Het is mij niet bekend op welke gronden dit is geschied. Allereerst zij echter vermeld dat het gewenste beslag moet worden omschreven als een *revindicatoir* beslag – beslag tot levering – en niet als verhaalsbeslag. Het is immers niet de bedoeling van de merkhouders om de domeinnaam te gelde te maken ter voldoening van schulden van de domeinnaamhouder. Het beslag en de rechterlijke procedure zijn juist gericht op overdracht van de domeinnaam. Mijns inziens is art. 730 Rv hiertoe de aangewezen route. Dit artikel luidt:

Ieder die recht heeft op afgifte van een roerende zaak op levering van een goed of die zodanig recht door een rechterlijke uitspraak tot vernietiging of ontbinding kan verkrijgen, kan deze zaak of dit goed ter bewaring van dit recht in beslag nemen.

Het in dit geval te leveren goed is het jegens de SIDN uit te oefenen *registratierecht*, het aan domeinnaamregistratie ontleende recht op doorverwijzing in de DNS-database jegens de SIDN. Dit is immers te kwalificeren als een vermogensrecht en daarmee als een goed (art. 3:1 BW). Het recht dat de merkhouders heeft op registratie volgt direct uit art. 13A lid 1 BW en behoeft derhalve niet door een rechterlijke uitspraak te worden verkregen. Dit is maar goed ook, omdat het niet kan worden verkregen door een rechterlijke uitspraak tot vernietiging of ontbinding, die sowieso in kort geding eigenlijk niet kan worden gegeven vanwege het constitutieve karakter daarvan.⁹⁴ De verwijzing naar rechtsverkrijging door rechterlijke uitspraak ziet op situaties waarin het recht door overeenkomst is overgedragen en slechts door vernietiging of ontbinding kan terugkeren.

Hiermee is mijns inziens de *grondslag* van het revindicatoire beslag gegeven. Ten aanzien van de wijze van beslaglegging moeten wij naar art. 474bb Rv., omdat het registratierecht een recht op naam is, waarvan beslaglegging niet elders is geregeld. Aan het per 1 januari 1992 herziene beslag- en executierecht ligt ten grondslag “de wenselijkheid dat voor alle vermogensbestanddelen die zich voor verhaal lenen, een behoorlijke regeling omtrent de uitwinning daarvan behoort te bestaan”⁹⁵ Daar is onder meer uitvoering aan gegeven door in art. 474bb Rv de executie te regelen van alle groepen van goederen waarvoor geen uitdrukkelijke regel in de wet is opgenomen. Krachtens art. 711 lid 3 Rv is genoemd artikel analoog van toepassing indien verlot wordt gevraagd om conservatoir beslag te leggen.⁹⁶ De leden 1 en 3 van art. 474bb Rv. luiden:

⁹³ Zie bijvoorbeeld *AEX & Tijd Beursmedia/Blue Seven, Looksmart/Brokerhofen Telegraaf/Bakker Dijk*.

⁹⁴ Wel kan een President in kort geding een beslag opheffen. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in *AEX & tijd Beursmedia/Blue Seven* en geweigerd in *Telegraaf/Bakker Dijk*. In HR 18 oktober 1991, NJ 1992, 4 (*Telegraaf/Ranzijn*) is bepaald dat op praktische gronden moet worden aanvaard dat de president in kort geding bevoegd is om in zijn uitspraak beslagen op te heffen. Zie verder Hugenholtz/Heemskerk, *Hoofdpijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht*, VUGA, 1998, § 111.

⁹⁵ *Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w. (Inv. 3, 5 en 6)*, p. 79.

⁹⁶ Zie ook Hof Amsterdam 9 juli 1992, NJ 1994, 79 (Licoln).

1. Rechten waarvan de executie niet elders geregeld is, en niet opeisbare rechten waarop beslag onder derden mogelijk is, kunnen met overeenkomstige toepassing van de eerste afdeling worden geëxecuteerd, tenzij uit de wet of de aard van het recht anders volgt.

3. Gaat het om een recht dat jegens een derde moet worden uitgeoefend, dan is voor het beslag tevens betekening van het beslagexploit aan de derde vereist.

Het te leggen beslag moet derhalve niet worden aangemerkt als een derdenbeslag maar als beslag onder de registrant (de boosdoener) met betekening aan de SIDN. Het registratierecht van de registrant is immers een recht dat jegens de SIDN moet worden uitgeoefend.

Ten aanzien van alfanumerieke nummers dient mijns inziens hetzelfde te gelden, zij het dat betekening van het beslagexploit aan OPTA dient te geschieden. Er wordt in dit geval beslag gelegd op de nummertoeckenning of -reservering. De merkhouders heeft immers eveneens recht op levering van dit goed (overdracht van de toekenning of reservering) overeenkomstig art. 4.6 Tw. Dat het recht op gebruik van het nummer in feite jegens een ieder kan worden uitgeoefend doet niet af aan het feit dat het jegens de Staat, in dit geval OPTA, moet worden uitgeoefend door wijziging van de toekenning of reservering.

Reële executie

Met het verkrijgen van een rechterlijk gebod tot overschrijving van een domeinnaam of nummer is de merkhouders nog niet verzekerd van zijn registratie. De gedaagde dient nog steeds zijn medewerking te verlenen aan de overdracht. In het geval van een domeinnaam is dit vereiste echter grotendeels buitenspel gezet door art. 13.2 Reglement, dat bepaalt:

Een derde kan overdracht van een domeinnaam op zijn naam kan bewerkstelligen tegen overlegging van een authentiek afschrift van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis waarbij is bepaald dat de domeinnaam toekomt aan die derde.

In combinatie met beslaglegging voorafgaand aan het kort geding zou deze bepaling de merkhouders in principe in staat moeten stellen overdracht te bewerkstelligen. Ongelukkig kan de formulering van dit artikel echter wel worden genoemd. Een vonnis waarin wordt bepaald dat de domeinnaam *toekomt* aan de merkhouders is immers een zuiver declaratoir vonnis, hetgeen in kort geding niet mogelijk wordt geacht.⁹⁷ Men zou hierop echter kunnen redeneren dat de genoemde bepaling geen eisen stelt aan het dictum van het vonnis – een verklaring voor recht – als wel aan de inhoud van het vonnis in het algemeen. Uit de in hoofdstuk 5 genoemde veroordelende vonnissen kan immers wel degelijk worden opgemaakt dat eiser recht heeft op de domeinnaam.

⁹⁷ Zie wederom Hugenholtz/Heemskerk, § 111.

Een ander probleem volgt echter uit het feit dat de eiser mogelijk geen rechten kan ontlenen aan het Reglement. Dit heeft immers geen enkele wettelijke grondslag en werkt dus ook niet *erga omnes*. Het zal toepasselijk zijn op de rechtsverhouding tussen de SIDN en de registrant, maar niet op die tussen de SIDN en de merkhouders. Hoewel de SIDN zich in de praktijk doorgaans zal gedragen overeenkomstig haar eigen Reglement is een beroep daarop door de merkhouders niet zonder meer mogelijk.

Voor dit (mogelijke) probleem heeft de praktijk echter ook een oplossing geleverd in de vorm van de reële executie op grond van art. 3:300 lid 2 BW. Dit artikel bepaalt:

Is de gedaagde gehouden om tezamen met de eiser een akte op te maken, dan kan de rechter bepalen dat zijn vonnis in de plaats van de akte of een deel daarvan zal treden.

Een akte is inderdaad vereist voor overdracht van zowel een domeinnaam (art. 13.1 Reglement) als een nummer (art. 4.6 Tw). In *Looksmart/Brokerhof* heeft de President bijvoorbeeld een dergelijke bepaling in haar vonnis opgenomen. Ook in eerdere zaken is dit mogelijk geacht. In *Het Fries Museum/Beeldrecht & Benner*⁹⁸ bepaalde de President bijvoorbeeld dat zijn vonnis in de plaats treedt van de wilsverklaring van gedaagden tot het geven van toestemming aan eiser om afbeelding van werken van de kunstenaar Gerrit Benner te publiceren. Weliswaar was voor het geven van deze toestemming geen akte vereist, maar het was voor eiser wel buitengewoon efficiënt.⁹⁹ Een meer gebruikelijke toepassing van de mogelijkheid van reële executie is het medewerking verlenen aan het passeren van een notariële akte tot eigendomsoverdracht van onroerend goed.¹⁰⁰

Reële executie werd door de Utrechtse President in *Rentokil/FBS* echter onmogelijk geacht vanwege een publiekrechtelijk beletsel. Hij oordeelde dat, gelet op de ratio van de Telecommunicatiewet, art. 4.6 Tw niet was geschreven voor een situatie zoals deze. De onjuistheid van deze overweging is mijns inziens overtuigend aangegeven door Dommering in zijn noot onder dit vonnis.¹⁰¹ Uit niets blijkt dat OPTA niet verplicht zou zijn uitvoering te geven aan een dergelijk rechterlijke vonnis. Een mogelijk probleem is wel dat er 2915 andere alfanumerieke weergaven van dat nummer mogelijk zijn en dat dus niet was uitgesloten dat een ander een eerdere aanvraag c.q. een ouder recht op dat nummer had. Door ambtshalve inlichtingen in te winnen bij OPTA kan de rechter echter nagaan of dit het geval is. Ik deel dan ook niet de opvatting van Metsaers dat

⁹⁸ Pres. Rb. Amsterdam 8 oktober 1999, *Mediaforum* 1999-11/12, p. 321.

⁹⁹ Zie voor het ongewenste nadeel hiervan voor gedaagden de noot van D.J.G. Visser onder dit vonnis, p. 323.

¹⁰⁰ Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. Amsterdam 26 mei 1988, *KG* 1998, 238 (*Kernkamp/Eljo*) en Pres. Rb. Amsterdam 18 februari 1999, *KG* 1999, 123 (*Geldnet/X*).

¹⁰¹ Noot E.J. Dommering in *Computerrecht* 1999/5, p. 250.

het bij een alfanumeriek nummer niet mogelijk [is] dat de rechter een bevel geeft tot overzetten van de nummertoekening of -reservering op naam van de nummeregerechtigde. Volgens het voorrangsbeginsel moet het nummer dus eerst terug naar OPTA, alvorens het opnieuw kan worden toegekend aan de eerst gerechtigde (de aanvrager eerste in rang), welke niet direct degene behoeft te zijn die de inbreukmaker heeft aangesproken.¹⁰²

Reële executie moet bij alfanumerieke nummers wel degelijk mogelijk worden geacht, hoewel de President zij aangeraden inlichtingen in de winsten bij OPTA.

Plaatsnamen als domeinnaam

Een ander probleem dat recentelijk in de pers aandacht heeft gekregen is de registratie als domeinnaam van plaats- en gemeentenamen.¹⁰³ De domeinnaam in kwestie was *amsterdam.com*, die nu in handen is van een Amerikaan en toegang verschaft tot een vrij geavanceerde porno-site. Kist stelt in zijn artikel in *NRC Handelsblad* dat de gemeente Amsterdam de f 100.000,- die zij zou overwegen te betalen voor de domeinnaam beter zou kunnen besteden aan een goede advocaat omdat een juridische procedure beslist niet kansloos zou zijn. Hij suggereert dat de gemeente op grond van wat ik een 'Utrechtse belangenafweging' heb genoemd – zoals toegepast in *Passies/Gaos* en *Rentokil/FBS* – alsnog de domeinnaam zou kunnen krijgen.

Kist verwijst ook naar Duitsland, waar de gemeenten Heidelberg¹⁰⁴ en Bad Wildbad¹⁰⁵ hun .com domeinnaam op last van de rechter 'terugkregen'. Dit was mogelijk vanwege het in § 12 BGB neergelegde *Namensrecht*, dat de rechthebbende op een naam het recht geeft zich te verzetten tegen onbevoegd gebruik van die naam door een ander. Het Nederlandse burgerlijk recht kent een enigszins vergelijkbare rechtsregel in art. 1:8 BW:

Hij die de naam van een ander zonder diens toestemming voert, handelt jegens die persoon onrechtmatig, wanneer hij daardoor de schijn wekt die ander te zijn of tot diens geslacht of gezin te behoren.

Het moge duidelijk zijn dat de rechtspersoon (art. 2:1 BW) Gemeente Amsterdam aan deze bepaling geen bescherming kan ontleen en dat een uitspraak zoals de twee genoemde Duitse naar Nederlands recht onmogelijk is.

Er zij gewezen op het feit dat krachtens art. 8.1 sub e van het SIDN Reglement de registratie van een .nl domeinnaam die een Nederlandse gemeente- of provincienaam omvat is voorbehouden aan de desbetreffende gemeente of provincie. De SIDN is echter voornemens om deze weigeringsgrond per 1 januari 2000 te laten vervallen. Het probleem doet zich voorlopig dus slechts voor bij gTLD's.

¹⁰² Metsaers, *op. cit.*, p. 9.

¹⁰³ Zie Bas Kist, 'Amsterdam moet domeinnaam opeisen', *NRC Handelsblad* 19 april 2000. De auteur is juridisch adviseur van het merkenbureau Shield Mark in Amsterdam

¹⁰⁴ Landgericht Mannheim 8 maart 1996, 7 O 60/96, http://www.netlaw.de/urteile/lgma_1.htm.

Het aanvechten van internationale domeinnaamregistraties voor de Nederlandse rechter heeft, zoals in de voorgaande hoofdstukken is besproken, een aantal nadelen. Ten eerste is niet duidelijk of de rechter zich bevoegd zal achten. Ten tweede zal tenuitvoerlegging van het vonnis moeilijk zijn: Network Solutions, de *registry*-organisatie voor gTLD's, is niet gehouden om uitvoering te geven aan een Nederlands vonnis. Voor conflicten omtrent gTLD's is juist *Domain Name Dispute Resolution* in het leven geroepen, de uitspraken waarvan wel bindend zijn voor Network Solutions. Het zou derhalve voor een Nederlandse plaats, gemeente of provincie zeer wenselijk zijn om hun conflict via arbitrage te regelen. Dit lijkt echter onmogelijk, nu de naam in kwestie vrijwel nooit een geregistreerd merk zal zijn en de *Policy* louter bescherming biedt tegen registratie van een domeinnaam die overeenkomt met een merk.

Amsterdam zal dus aangewezen zijn op de Nederlandse rechter. Wanneer deze bereid is om een Utrechtse belangenafweging toe te passen zal hij waarschijnlijk tot het oordeel komen dat de huidige registrant geen rechtens te respecteren belang heeft bij de registratie en dat hij onrechtmatig handelt door geen medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam *amsterdam.com*. Het zij niettemin opgemerkt dat een Amerikaanse rechter – en zeker het Amerikaanse publiek – hier wellicht anders over zou denken. In Amerika wekt het woord 'Amsterdam' immers wel degelijk associaties op met pornografie, prostitutie, drugsgebruik en andere dergelijke aangelegenheden. Dat er onder *amsterdam.com* porno schuilgaat, zal de Amerikaanse Internetgebruiker weinig verbazen. Wil hij op zoek naar informatie over de gemeente Amsterdam, dan is het voor hem een kleine moeite om *amsterdam.nl* te bedenken.

Men kan zich ook de vraag stellen of de Amsterdam inderdaad wel een rechtens te respecteren belang heeft bij registratie van *amsterdam.com*. Deze gTLD is specifiek bedoeld voor (internationaal opererende) bedrijven, terwijl de gemeente Amsterdam een specifiek Nederlandse gemeente is die uitstekend kan opereren onder *amsterdam.nl*. Bovendien: waarom zou de Nederlandse gemeente een rechtens meer te respecteren belang heeft bij *amsterdam.com* dan andere steden die al dan niet toevallig Amsterdam heten? Er zij gewezen op Amsterdam, California, gelegen halverwege tussen Sacramento en Fresno. Of Amsterdam, New York, twintig mijl ten noordwesten van Albany, met meer dan 50.000 inwoners. En als wij toch in Noord Amerika blijven, wat te denken van het dorpje Amsterdam, gelegen in de Canadese provincie Saskatchewan, halverwege tussen de plaatsjes Mikado en Lady Lake? Wat geeft de Nederlandse rechter het recht om te bepalen dat Amsterdam, Nederland het beste recht heeft op *amsterdam.com*? Waarom zou een Amerikaanse rechter of *registry* aan een dergelijk vonnis uitvoering geven?

¹⁰⁵ Oberlandesgericht Karlsruhe 9 juni 1999, 6 U 62/99, http://www.netlaw.de/urteile/olgka_3.htm.

Mijn advies aan de gemeente Amsterdam zou derhalve inhouden om zowel de huidige registrant als de dure advocaat met rust te laten en op andere wijzen trachten het verloederde imago van de stad in de buitenwereld te verbeteren. Zowel praktisch als principieel kleven er mijns inziens grote problemen aan een juridische procedure.

Twins en Poachers

Het voorbeeld van amsterdam.com is ook instructief voor een ander probleem, namelijk het geval dat meerdere bedrijven of personen aanspraak kunnen maken op een bepaalde domeinnaam. In hoofdstuk 4 is al gewezen op Ajax de voetbalclub, Ajax het vaatwasmiddel, Ajax de brandblusser en Dr. Ajax de hobbyist uit Oklahoma. Technisch inherent aan het systeem van Internetdomeinnamen is uniciteit: een domeinnaam kan slechts éénmaal worden vergeven. Zou Colgate-Palmolive in rechte AFC Ajax kunnen aanspreken tot overdracht van de domeinnaam ajax.nl? Merkenrechtelijk zou dit lastig zijn, omdat de AFC zich op grond van art. 13A lid 1 sub c BMW zou kunnen verweren met de stelling dat zij gebruik maakt van het merk *met geldige reden*, zoals gedefinieerd in het arrest *Claeryn/Klarein*, te weten dat zij een eigen recht heeft dat niet voor dat van Colgate hoeft te wijken. Ook Colgate zal dus een beroep moeten doen op een (variant op de) Utrechtse belangenafweging. Deze zal in dit geval echter aanmerkelijk minder eenvoudig zijn en waarschijnlijk de beperkingen van een kort geding te boven gaan.

Deze problematiek wordt in de Amerikaanse literatuur het *twins* probleem genoemd. Een variant hierop is het zogenaamde *poachers* probleem zoals omschreven in hoofdstuk 4: een groot bedrijf dat zijn rechten op een bepaalde naam tracht aan te wenden om een daarmee overeenkomende domeinnaam af te pakken van een kleinere andere partij die een even sterk, zo niet sterker recht heeft op de naam. Men denke aan de (fictieve) situatie waarin een Nederlandse gloeilampenproducent een kort geding aanspant tegen ene Peter Philips, inwoner van San Francisco, over diens registratie van philips.com. De (belangen)afweging tussen een handelsnaam en een familienaam is alleen op louter economische argumenten te maken. Dit probleem zal zich overigens minder snel voordoen bij een .nl domeinnaam omdat particulieren – mede om deze reden – geen domeinnamen mogen registreren. In een dergelijk geval zou echter aan de hand van de Handelswet een oplossing gevonden kunnen worden. Aangezien Nederlandse particulieren echter moeiteloos gTLD's kunnen registreren kan het probleem zich ook binnen Nederland voordoen.

Toegepast op alfanumerieke nummers dringt zich de vergelijking op met de overweging uit *Rentokil/FBS*, dat het nummer in kwestie 2916 mogelijke alfanumerieke weergaven kende. Het is dus theoretisch mogelijk dat één nummer zich alfanumeriek laat weergeven overeenkomstig twee of meer merken. Er doet zich dan een vergelijkbare *twins* problematiek voor.

Men zou, in geval van gelijke rechten, kunnen kiezen voor het bestaande onderliggende principe van *first come, first served*. Een dergelijke keuze zou het echter voor particulieren erg aantrekkelijk kunnen maken om hun, met de naam van een bekend bedrijf overeenkomende, achternaam onder .com te registreren in de hoop deze vervolgens voor veel geld te kunnen verkopen.

Art. 50 lid 6 TRIP's-verdrag

Art. 50 lid 6 TRIP's-verdrag bepaalt:

Onverminderd het vierde lid, worden op grond van het eerste en het tweede lid genomen voorlopige maatregelen op verzoek van de verweerder herroepen of houden zij anderszins op gevolg te hebben, indien de procedure die leidt tot een beslissing ten principale niet worden aangevangen binnen een redelijke termijn, te bepalen door de rechterlijke autoriteit die de maatregelen gelast wanneer het nationale recht zulks toestaat of, wanneer geen termijn wordt bepaald, binnen een termijn van ten hoogste twintig werkdagen of eenendertig kalenderdagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is.¹⁰⁶

“Vrijwel alle IE-kort geding vonnissen eindigden in 1999 met een uitspraak over art. 50 lid 6 TRIP's”, aldus Visser.¹⁰⁷ Oorzaak hiervan is de onduidelijkheid omtrent het antwoord op de vraag of het TRIP's-verdrag op dit punt directe werking heeft. Ook bestaat onduidelijkheid of een bodemprocedure alleen moet worden gevoerd als de veroordeelde gedaagde een beroep doet op het vervallen van de in kort geding gegeven voorzieningen. De Hoge Raad heeft in zowel *Assco/Layher*¹⁰⁸ als *Route 66*¹⁰⁹ hierover prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie. In afwachting op het antwoord uit Luxemburg nemen de meeste rechters het zekere voor het onzekere en bepalen zij in hun vonnis een termijn.

Ook in de meeste hier besproken kort gedingen inzake domeinnamen en alfanumerieke nummers is een overweging omtrent een TRIP's-termijn opgenomen. De termijnen verschillen echter van vonnis tot vonnis. In *Deutz/ADT* werd de termijn bijvoorbeeld gesteld op 3 maanden nadat ADT een verzoek indient om de gevolgen van het kort geding te herroepen,¹¹⁰ terwijl in *SDU/De Kreek*, *Unilever/NameSpace* en *I Do! I Do!/Spin-Off!* de drie-maanden termijn bijvoorbeeld liep vanaf de datum van het vonnis.¹¹¹ In bijvoorbeeld *Fortis/Brokerhof*¹¹², *Looksmart/Brokerhof*¹¹³ en *Tele-*

¹⁰⁶ *Trb.* 1995, 130, p. 388.

¹⁰⁷ D.J.G. Visser, 'Kroniek van de intellectuele eigendom', *NJB* 2000, p. 558.

¹⁰⁸ HR 30 oktober 1998, *NJ* 1999, 84 (*Assco/Layher*).

¹⁰⁹ HR 5 maart 1999, *RvdW* 1999, 45C (*Route 66*).

¹¹⁰ Onderdeel VII van het dictum.

¹¹¹ Onderdeel 6 respectievelijk 4 van het dictum.

¹¹² R.o. 5.7.

¹¹³ Onderdeel k van het dictum.

graaf/Bakker Dijk werd de termijn gesteld op 3 maanden nadat de gegeven voorzieningen onherroepelijk zijn geworden, in *Pittway/Blom*¹¹⁴ en *KLM-Alitalia/T.H. Morellino*¹¹⁵ op 6 maanden.

In *Nedco/Van Hoorn* en *AEX/Blue Seven* kwam TRIPS niet ter sprake omdat de conventionele vorderingen in beide gedingen werden afgewezen. In laatstgenoemd vonnis werd in reconventie weliswaar het door AEX gelegde beslag opgeheven, maar het is de vraag of het verdrag ook hierop ziet. In zowel *Draka/Jansen* (februari 1999) als *Proctor & Gamble/Magenta* (februari 2000) werd echter wel overdracht van de desbetreffende domeinnaam gelast, zonder dat iets werd bepaald over de al dan niet toepasselijkheid van het TRIP's-verdrag. Beide vonnissen werden gewezen door mr. Orobio de Castro te Amsterdam, die echter ook in december 1999 het vonnis *SDU/De Kreek* wees waarin juist wèl werd verwezen naar art. 50 lid 6 TRIP's. In het licht van de slepende onzekerheid over de vraag of het verdrag directe werking heeft is enige variatie in dicta te verwachten, maar men zou toch verwachten dat één President zich aan één bepaalde termijn zou houden.

Mocht het Hof van Justitie beslissen dat het TRIP's-verdrag op dit punt directe werking heeft dan heeft dat in theorie vergaande gevolgen voor de Nederlandse IE-praktijk, waarin kort geding vonnissen meestal een definitieve maatregel zijn. Alle inbreuk-kort gedingen zouden dan gevolgd moeten worden door een bodemprocedure, met alle tijd- en kostenverspilling van dien. Wat dat betreft is ook het antwoord op de tweede door de Hoge Raad gestelde vraag van belang, namelijk of er sowieso een bodemprocedure moet worden gestart of dat dit alleen noodzakelijk is als de gedaagde een beroep doet op het vervallen van de gegeven voorzieningen. In dat laatste geval kan eiser immers volstaan met een kort geding en is de herhaling van zetten in een bodemprocedure slechts in uitzonderlijke gevallen vereist. Voor de in deze scriptie besproken domeinnaam- en nummerzaken is dit te meer van belang, nu verreweg de meeste domeinkapers, naar ik heb betoogd, juist bewust trachten de juridische kosten tot een minimum te beperken. Een slepende bodemprocedure met verplichte procesvertegenwoordiging past zeer slecht in het *business model* van de gemiddelde *squatter*.

¹¹⁴ Onderdeel 5 van het dictum.

¹¹⁵ Onderdeel 7 van het dictum.

HOOFDSTUK 7

Zelfregulering en toezicht

Gezien de grote overeenkomsten tussen alfanumerieke nummers en domeinnamen – in functie, commercieel belang en juridische status – is het op het eerste gezicht vreemd dat de eerste publiekrechtelijk worden toegekend terwijl domeinnamen geheel privaatrechtelijk en in het kader van zelfregulering worden geregeld. De bevoegdheid van de SIDN is formeel gebaseerd op delegatie vanuit de Verenigde Staten, maar in de praktijk gestoeld op haar monopolie: de SIDN beheert als enige het DNS register voor .nl domeinnamen,¹¹⁶ zodat het zonder tussenkomst van de SIDN feitelijk onmogelijk is om een domeinnaam te gebruiken. Hoewel de SIDN zich in de praktijk zal neerleggen bij rechterlijke vonnissen die overdracht van een bepaalde domeinnaam bevelen, is zij niet onderworpen aan enige vorm van officieel – laat staan wettelijk – toezicht. De enige controle op de activiteiten van de SIDN is het feit dat de regering – tenminste, zo mag men hopen – de huidige vorm van zelfregulering alleen zal (blijven) steunen als *deze in concreto* enigszins bevredigende resultaten kan boeken.¹¹⁷

Het verschil in regulering en toezicht laat zich in feite slechts historisch verklaren. Terwijl de telefonienetwerken die zich in de loop van de negentiende, maar vooral in de twintigste eeuw ontwikkelden steeds nationaal werden opgericht en dus gereguleerd, is het Internet geconcipieerd als een internationaal netwerk en in die vorm overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het oudste cliché over Internet in politiek-juridisch-bestuurlijk Nederland is dat het zich niets aantrekt van landengrenzen en dat nationale regulering daarom slechts een beperkte rol kan spelen in het leefbaar houden van de parallelle wereld die Internet heet. Weliswaar begint het Internet in de Verenigde Staten steeds meer een formele, wettelijke plaats te krijgen. Internet is echter bewust ontworpen om een atoombominslag te kunnen overleven en kan dus ook een bemoeizuchtige regering moeiteloos omzeilen. Duitse pogingen om de website van het blad *Radikal* te verbieden leidden onmiddellijk tot de oprichting van tientallen *mirror sites* in het buitenland, waarop dezelfde informatie beschikbaar was – ook voor Duitse Internetgebruikers. Dit gebeurde niet omdat men het eens was met het gedachtegoed van *Radikal*, maar omdat men zich principieel keerde tegen de gedachte dat het Internet vatbaar zou zijn voor enigerlei controle door nationale autoriteiten, laat staan voor openlijke

¹¹⁶ Technisch gezien: alleen de SIDN kan wijzigingen aanbrengen in de root file voor de .nl zone. Dit bestand is – voor zover het .nl domeinen betreft – de enige authentieke basis voor alle andere DNS-servers.

censuur. Hoewel de vrije, anarchistische grondhouding van het Internet en haar pioniers de afgelopen jaren sterk is afgenomen onder de druk van de oprukkende commercie en de daarmee onlosmakelijk verbonden grote commerciële belangen – wiens bescherming nu eenmaal juridische en dus (deels) staatgebonden maatregelen kan vereisen – blijft het Internet in essentie een zichzelf regulerend instituut.

Een en ander houdt echter niet in dat deze tweedeling – tussen privaatrechtelijke zelfregulering aan de een kant en grotendeels publiekrechtelijk toezicht aan de andere kant – enige rationele merite heeft. In tegendeel. Gezien de grote overeenkomsten tussen alfanumerieke nummers en Internet-domeinnamen zou iedere vorm van logica moeten wijzen in de richting van eenheid van beleid en eenheid van regulering. De keuze voor het model van regulering is een politieke keuze, maar het is mijns inziens licht absurd dat 0800-HEINEKEN wordt toegekend door een bij wet ingesteld zelfstandig bestuursorgaan op grond van de Telecommunicatiewet, de Wet OPTA en het Nummerplan voor Telefonie- en ISDN-diensten, terwijl HEINEKEN.NL wordt toegekend door een particuliere Stichting op grond van een door haarzelf in het leven geroepen Reglement.¹¹⁸

In hoofdstuk 4 zagen wij dat zowel alfanumerieke nummers als domeinnamen moeten worden beschouwd als nummers in de zin van de Telecommunicatiewet. De Minister zou dus op grond van art. 4.1 lid 1 Tw een Nummerplan kunnen vaststellen voor Internetnummers, in overleg met OPTA, met daarin “in ieder geval de bestemming van de daarin opgenomen nummers.” Op grond van art. 4.2 Tw zou het dan OPTA zijn, en niet de SIDN, die domeinnamen op aanvraag kan toekennen aan onder andere Internetgebruikers (art. 4.2 lid 1 sub c: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een openbare telecommunicatiedienst gebruikt). Verder zou het gehele wettelijke regime dat krachtens de Telecommunicatiewet van toepassing is op nummers in het algemeen ook van toepassing zijn op domeinnamen in het bijzonder. Hoewel er wellicht gewerkt zou kunnen worden met een overgangstermijn zou op de middellange termijn de rol van de SIDN zijn uitgespeeld.

Op grond van de systematiek van de wet is echter geen *verplichting* te construeren tot het opnemen van Internetadressen in het Nummerplan. Hoofdstuk 4 Tw biedt hiertoe slechts de mogelijkheid. Alleen nummers die voorkomen in een Nummerplan vallen onder de reikwijdte van dit hoofdstuk. De Minister behoudt de beleidsvrijheid om al dan niet regulerend op te treden, afhankelijk van ‘beleidsbehoefte’. De MvT bij art. 4.2 Tw merkt hierop nog op:

¹¹⁷ Uit *Wetgeving voor de elektronische snelweg*, Kamerstukken 1997-1998, 25880, nr. 2, blijkt slechts (p. 10) dat “het kabinet overweegt ondersteuning te geven aan het huidige systeem van zelfregulering door de Stichting Internet Domeinregistratie.”

¹¹⁸ 0800-HEINEKEN zou door een particulier geregistreerd kunnen worden; HEINEKEN.NL niet.

De bevoegdheid van het college om nummers toe te kennen is niet onbeperkt. Slechts de nummers die in een nummerplan of in een ministeriële aanwijzing zijn opgenomen zijn voor toewijzing vatbaar. Ten aanzien van nummers die niet in een van deze besluiten zijn opgenomen, betekent dit dat de minister het (nog) niet tot zijn taak rekent terzake nummers te beheren. Het gaat dan om activiteiten waarvoor in beginsel naar eigen inzicht nummers mogen worden gebruikt zoals bijvoorbeeld thans voor Internetadresseringen.

Gezien de hier gesignaleerde discrepantie zou men echter kunnen stellen dat een wijziging van het Nummerplan waardoor domeinnamen ook onder de reikwijdte van hoofdstuk 4 vallen in elk geval logisch verantwoord zou zijn.

Het antwoord op de vraag of een dergelijke ontwikkeling wenselijk is te achten hangt mede samen met de vraag in hoeverre wij nu tevreden moeten zijn over de wijze waarop het regulatoire systeem met betrekking tot alfanumerieke nummers verloopt. Deze behoren, als gewone telefoonnummers, immers sinds de instelling van OPTA tot haar competentiegebied. Op haar werkzaamheden op dit gebied is echter kritiek geleverd.¹¹⁹ Net zo min als de SIDN is OPTA bereid gebleken om in inhoudelijke beoordeling van nummeraansvragen te treden met het oog op mogelijke merkenrechtelijke conflicten.

Verder doorgevoerd zou de kwalificatie van domeinnamen als nummers in de zin van de Telecommunicatiewet er ook toe kunnen leiden dat het in dit wet geboden inrichtingsinstrumentarium ten aanzien van nummervereiding van toepassing moet worden geacht. Op grond van art. 4.2 Tw geldt dan hetzelfde basisprincipe van *first come, first served*, maar met een aantal belangrijke aanvullingen. Het bij amendement¹²⁰ toegevoegde art. 4.2 lid 6 Tw bepaalt namelijk:

In het geval er meerdere aanvragen om toekenning van nummers voor eenzelfde bestemming bij het college ter behandeling voorliggen en bij die aanvragen een gelijke voorkeur wordt uitgesproken voor toekenning van een bepaald nummer, dan wel bepaalde nummers kan het college besluiten de aanvragen om toekenning van die nummers verder te behandelen volgens een procedure van veiling, dan wel besluiten op die aanvragen te beslissen door middel van het lot. In het geval van veiling komt de opbrengst ervan toe aan de staat.

Zowel bij domeinnamen als bij alfanumerieke nummers is weliswaar geen sprake van schaarste in absolute zin – er zijn meer dan tien miljoen 0800-nummers en een oneindig aantal domeinnamen beschikbaar – maar wel degelijk van *kwalitatieve* schaarste. Op grond hiervan zou men dan kunnen verwachten dat OPTA dan zou gaan interveniëren in de jacht op ‘mooie’ domeinnamen en alfanumerieke nummers en veilingen zou gaan houden. De bevoegdheden van OPTA zouden voor derge-

¹¹⁹ Zie met name M.J. Metsaars, ‘What’s in a Number: A Name’, *Computerrecht* 2000/1 en de noot van E.J. Dommering onder Rentokil/FBS, *Computerrecht* 1999/5, pp. 247-251.

¹²⁰ *Kamerstukken II* 1997/1998, 25 533, nr. 49.

lijke situaties de nodige opheldering vereisen en het is voorlopig goed dat zij zich niet bemoeit met dergelijke contentieuze kwesties.

Voorlopig zal er echter niets veranderen. De regering lijkt zich niet bewust van het feit dat de discrepantie in regulering tussen telefoonnummers en domeinnamen slecht strookt met de Telecommunicatiewet. Zolang het systeem van zelfregulering via de SIDN blijft beantwoorden aan de (beperkte) eisen van de regering zal het systeem ongewijzigd blijven. Mijns inziens moet de politieke beslissing worden genomen om domeinnamen en (alfanumerieke) nummers op dezelfde wijze te behandelen: danwel beide door OPTA laten uitgeven op basis van een gewijzigd Nummerplan, danwel ook telefoonnummers door een particuliere stichting laten uitgeven.

In België heeft men echter wel stappen genomen om domeinnamen duidelijker binnen een wettelijk kader te plaatsen. Op 12 november 1999 heeft de Belgische ministerraad een Voorontwerp goedgekeurd betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen. Artikel 3 hiervan bepaalt:

Verboden is met het oogmerk een derde te schaden of er een onwettig voordeel van te trekken, een domeinnaam te registreren die ofwel identiek is aan een merk van producten of diensten of aan een handelsnaam dat aan iemand anders toebehoort, of die er zodanig op lijkt dat hij een gevaar voor verwarring scheidt.

Deze bepaling is niet toevallig zeer vergelijkbaar met het eerste vereiste voor een actie op grond van de ICANN *Policy*. Artikel 6 biedt een specifieke actie voor merkhouders:

Op verzoek van de eigenaar van het merk van producten of diensten of een handelsnaam kan de voorzitter van de handelsrechtbank bevelen dat de houder van de strijdig zijnde domeinnaam de registratie ervan schrapt, alsook dat het vonnis geheel of gedeeltelijk op kosten van de overtreder wordt gepubliceerd in de pers of op een andere door hem opgelegde wijze.

Met name de mogelijkheid tot publicatie van de uitspraak kan naar de mening van de Belgische regering bijdragen aan het ontmoedigen van *domain squatting*. Interessanter nog in deze context zijn de strafbepalingen. Op grond van art. 8 kan overtreding van art. 3 namelijk gestraft worden met een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en met een geldboete van 1000 tot 30.000 frank. Hierin ligt mijns inziens de belangrijkste meerwaarde van dit Voorontwerp ten opzichte van het bestaande merkenrecht, zeker bij ontstentenis van een vervreemdingsverbod hangende de procedure of een regeling inzake reële executie. In het kader van het in het vorige hoofdstuk beschreven *domain squatting business model* – dat gedijt bij gebrek aan *punitive damages* en strafrechtelijke vervolging – is publieke schande wellicht overkomelijk, maar hebben gevangenisstraffen misschien een sterker afschrikkend effect.

Conclusie

In de voorgaande hoofdstukken heb ik geprobeerd om, aan de hand van het geschetste merkenrechtelijk kader, een indruk te geven van de problemen die zich met betrekking tot domeinnamen en alfanumerieke nummers hebben voorgedaan. Hierbij ging het met name om de wijze waarop rechters in kort geding toepassing hebben gegeven aan het merkenrecht. Uit de besproken vonnissen kunnen wij mijns inziens concluderen dat deze rechters over het algemeen zijn gekomen tot bevredigende uitkomsten, hetgeen gezien de nieuwheid van de materie en de onwennigheid van zowel rechters als advocaten een klein wonder mag heten.

Hier en daar heb ik kanttekeningen geplaatst bij de toegepaste methode van rechtsvinding. In het bijzonder heb ik twijfels over de zogenaamde ‘Utrechtse belangenafweging’, die weliswaar kan leiden tot een uitkomst die appelleert aan het rechtsgevoel van de merkhouders, maar die juridisch toch wel zeer vrijblijvend is. Deze methode is in zekere zin het gevolg van de onduidelijkheid die is blijven bestaan omtrent de vraag of het loutere registreren van een domeinnaam, zonder hieraan een website te koppelen, kan gelden als gebruik in het economisch verkeer. Voor de rechtsontwikkeling is het daarom mijns inziens te hopen dat het Hof in het hoger beroep in de zaak *Passies/Gaos* de volgende vraag van uitleg voorlegt aan het Hof van Justitie EG:

Kan het louter registreren van een Internetdomeinnaam die overeenkomt met het merk van een ander, zonder dat daar een website aan wordt gekoppeld, worden beschouwd als gebruik van dat merk in het economisch verkeer, in de zin van artikel 5 van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten?

Een andere resterende onduidelijkheid betreft de kwalificatie van domeinnamen als nummers in de zin van de Telecommunicatiewet. Mijns inziens is dat het geval, waaruit volgens de systematiek van die wet dan ook de conclusie moet worden getrokken dat het regulatoire kader van deze wet ook voor het overige van toepassing is, bijvoorbeeld voor wat betreft de toewijzing van domeinnamen. Omdat de regering deze conclusie duidelijk nog niet heeft getrokken zou ik voorstellen om de volgende Kamervragen voor te leggen aan Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat:

1. Bent u met mij van mening dat Internetdomeinnamen nummers zijn in de zin van de Telecommunicatiewet?
2. Bent u het eens met de stelling dat de huidige situatie, waarbij domeinnamen worden verdeeld door de particuliere Stichting Internet Domeinregistratie, in strijd is met de bepalingen in hoofdstuk 4 Tw?

3. Is de regering bereid deze strijdigheid op te heffen door alsnog overeenkomstig art. 4.1 Tw een Nummerplan voor Internetnummers uit te vaardigen en de bevoegdheid tot het verdelen van domeinnamen bij OPTA te plaatsen?
4. Als de regering van mening is dat dit onwenselijk zou zijn: welke stappen zal zij ondernemen om deze strijdigheid op te heffen?

Enige hoop biedt het antwoord van de Staatssecretaris op Kamervragen die recent werden gesteld door de leden Cherribi en Voûte-Droste. Zij antwoordde onder andere:

In het kader van de nota «Wetgeving voor de elektronische snelweg», van 12 februari 1998, deel V bladzijde 204 (kamerstukken II 1997/98, 25 580, nr. 2) zal ik in de komende maanden *uitvoering geven aan het voornemen van het Kabinet om het stelsel van zelfregulering voor het toewijzen van adressen en domeinnamen te toetsen aan de in het toetingskader gestelde eisen.* [mijn curs.] Daarbij zal tevens meegenomen worden of het wenselijk en haalbaar is om domeinnamen die belangrijk kunnen zijn voor het algemeen Nederlands belang te beschermen. In de rapportage van de uitvoering van de nota zal dit onderwerp meegenomen worden.¹²¹

Tegelijkertijd kunnen wij dan wellicht ook de mening van de Staatssecretaris polsen over de in hoofdstuk 6 geschetste problemen omtrent internationale domeinnamen die overeenkomen met de namen van plaatsen, gemeenten en provincies:

5. Bent u met mij van mening dat Nederlandse gemeenten en provincies geen rechtens te respecteren belang hebben bij een domeinnaam in het .com gTLD?
6. Wat is uw reactie op het voornemen van de Gemeente Amsterdam om f 100.000,- te betalen voor de domeinnaam amsterdam.com?

Ten aanzien van alfanumerieke nummers reed in het besproken vonnis *Rentokil/FBS* onduidelijkheid omtrent de vraag of art. 4.6 Tw een publiekrechtelijk beletsel vormde voor toepassing van reële executie in de zin van art. 3:300 BW. Ook hieromtrent kan de Staatssecretaris zich wellicht uitlaten:

7. Bent u op de hoogte van het vonnis van de President van de Rechtbank Utrecht van 9 juli 1999 inzake *Rentokil/FBS*?
8. Bent u het eens met het oordeel van de President dat artikel 4.6 Telecommunicatiewet zich verzet tegen toepassing van reële executie van de overdracht van een nummertoekenning of -reservering overeenkomstig artikel 3:300 BW?

Een verder probleem met betrekking tot gereserveerde informatienummers is dat in het openbare nummerregister van OPTA de naam van de reserverende persoon niet wordt vermeld. Dit zou eventueel slechts via een WOB-verzoek door een belanghebbende kunnen worden achterhaald. Reden voor nadere vragen:

9. Bent u het met mij eens dat het voor een merkhouder die wordt geconfronteerd met het feit dat een informatienummer, dat zich alfanumeriek laat weergeven overeenkomstig zijn merk, reeds is gereserveerd, zeer onhandig is dat openbare nummerregister van OPTA niet de naam vermeld van de persoon die het nummer heeft gereserveerd?
10. Bent u van plan OPTA instructie te geven om in het openbare nummerregister ook de namen van (rechts)personen die nummers hebben gereserveerd te vermelden?
11. Zo niet: bent u van plan merkhouders op dit punt op andere wijze tegemoet te komen?

Met antwoorden op de hier geschetste prejudiciële- en Kamervragen, alsmede op de reeds gestelde prejudiciële vragen over de uitleg van art. 50 lid 5 TRIP's-Verdrag, zijn wij mijns inziens een stuk verder in het proces dat moet leiden tot de 'normalisering' van de in deze scriptie geschetste problematiek en de inbedding daarvan in het 'gewone' merkenrecht.

¹²¹ Vragen van de leden Cherribi en Voûte-Droste (beiden VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de handel in domeinnamen met de suffix «.com» (ingezonden 10 februari 2000). Antwoord d.d. 20 maart 2000 in: *Kamervragen met antwoord* 1999-2000, nr. 931, Tweede Kamer.

Jurisprudentieregister

Merkenrechtelijk kader

- BenGH 1 maart 1975, *NJ* 1975, *BIE* 1975, p. 183 (*Claeryn/Klarein*)
- BenGH 9 juli 1984, *NJ* 1985, 101, *BIE* 1985, p. 39 (*Tanderil*)
- BenGH 7 november 1988, *NJ* 1989, 300, *BIE* 1989, p. 181 (*Omnisport*)
- BenGH 6 november 1992, *NJ* 1993, 454, *BIE* 1993, p. 321 (*AP/Valeo*)
- BenGH 20 december 1996, *NJ* 1997m 313m *IER* 1997, p. 71 (*Europabank*)
- HvJ EG 11 november 1997, *NJ* 1998, 523 m. nt. DWFV (*Puma/Sabèl*)
- HvJ EG 29 september 1998, *NJ* 1998, 393 m. nt. DWFV (*Canon/Cannon*).
- HR 30 oktober 1998, *NJ* 1999, 84 (*Assco/Layher*)
- HR 13 november 1998, *NJ* 1999, 133 (*Lancôme/Kecofa*)
- HR 20 november 1998, *NJ* 1999, 134 (*Marca/Adidas*)
- HR 5 maart 1999, *RvdW* 1999, 45C (*Route 66*)
- HvJ EG 22 juni 1999, *IER* 1999, p. 241 (*Lloyd/Klijssen*)
- HvJ EG 14 september 1999 (*General Motors/Yplon*)
- HvJ EG 23 februari 1999, *IER* 1999, 16 (*BMW/Deenik*)

Domeinnamen en alfanumerieke nummers

- Pres. Rb. Amsterdam 29 augustus 1996, *Computerrecht* 1997/1, p. 24 (*NTG/XXLINK*)
- Pres. Rb. Amsterdam 20 september 1996, *KG* 1996, 334, *Computerrecht* 1997/1, p. 2 (*Ouders Online/Ouders van Nu*)
- Gerechtshof Amsterdam 24 april 1997, *Computerrecht* 1997/3, p. 120 (*Ouders Online/Ouders van Nu*)
- Pres. Rb. Amsterdam 15 mei 1997, *KG* 1997, 193 (*Labouchere/IMG Holland*)
- Hof Amsterdam 29 mei 1997, *Computerrecht* 1997, p. 170 (*NTG/XXLINK*)
- Pres. Rb. Amsterdam 4 september 1997, *IER* 1997, 61 (*Meatpoint/Prins*)
- Pres. Rb. Amsterdam 5 februari 1999, *Computerrecht* 1998/4, p. 184 (*PTT/Dima*)
- Pres. Rb. Dordrecht 9 februari 1999, *Computerrecht* 1999/4, p. 190 (*Deutz/ADT*)
- Pres. Rb. Arnhem 26 februari 1999, *IER* 1999, 37 (*Fortis/Brokerhof*)
- Pres. Rb. Utrecht 6 juli 1999, *Computerrecht* 1999/5, pp. 247-251, *Mediaforum* 1999-9, p. 259 (*Rentokil/FBS*)
- Pres. Rb. Amsterdam 8 juli 1999, *Computerrecht* 1999/5, pp. 251 (*Draka/Jansen*)
- Pres. Rb. Den Haag 11 augustus 1999, rolnr. *KG* 99/802 (*Pittway/Blom*)
- Pres. Rb. Breda 27 augustus 1999, *KG* 1999, 321 (*Nyhar/Ouborg*)
- Pres. Rb. Amsterdam 23 september 1999, rolnr. *KG* 99/2059 (*Topjobs Consultants/Topjobs On The Net*)
- Pres. Rb. Den Bosch 14 oktober 1999 (*Insite/UvSoftware*)
- Pres. Rb. Arnhem 25 oktober 1999, *Computerrecht* 2000/1, p. 53 (*KLM & Alitalia/Trading House Morellino*),
- Pres. Rb. Amsterdam 4 november 1999, *ELRO* nr. AA1027 (*AEX & Tijd Beursmedia/Blue Seven*)
- Pres. Rb. Arnhem 21 december 1999, *ELRO* nr. AA3934 (*Looksmart/Brokerhof*)

- Pres. Rb. Amsterdam 23 december 1999, ELRO nr. AA4071 (*SDU/De Kreek*)
- Pres. Rb. Amsterdam 3 februari 2000, rolnr. KG 00/176 (*Consumentenbond/Hanet*)
- Pres. Rb. Amsterdam 18 februari 2000, KG 2000, 87 (*Telegraaf/Bakker Dijk*)
- Pres. Rb. Amsterdam 24 februari 2000, *Mediaforum* 2000-4, p. 144 (*Proctor & Gamble/Magenta*)
- Pres. Rb. Utrecht 24 februari 2000, *Mediaforum* 2000-4, p. 145 (*Passies/Gaos*)
- Pres. Rb. Groningen 25 februari 2000, ELRO nr. AA5559 (*Hyporama/Divoza*)
- Hof Amsterdam 16 maart 2000, rolnr. 1149/99 SKG, (*Topjobs Consultants/Topjobs On The Net*)
- Pres. Rb. Zutphen 30 maart 2000, ELRO nr. 5437 (*AD & NRC/Kijkenverlijk*)
- Pres. Rb. Amsterdam 7 april 2000, rolnr. KG 00/728 (*Unilever/NameSpace*)
- Pres. Rb. Amsterdam 13 april 2000, rolnr. KG 00/735 (*I Do! I Do!/Spin-Off*)
- Pres. Rb. Den Haag 26 april 2000, rolnr. 00/448 KG (*XS Consultants/RDWeb*)
- Pres. Rb. Den Haag 17 mei 2000, ELRO nr. AA5843 (*Rampenfonds/IT Tower*)

België

- VZ Rb. v KH Brussel 3 januari 1997, *Computerrecht* 1997, p. 227 (*Indacom/Epona*)
- VZ Rb. v KH Brussel 11 juni 1997, *Computerrecht* 1997, p. 230 (*Tractebel/Capricom*)
- Hof van Beroep Brussel 1 april 1998, *Computerrecht* 1998, p. 176 (*Tractebel/Capricom*)
- VZ Rb. v KH Brussel 27 november 1997, *Computerrecht* 1998, p. 184 (*Cockerills Sambre/Capricom*)

Arbitrage-uitspraken op grond van de ICANN UDRP

WIPO Arbitration & Mediation Centre

<http://arbiter.wipo.int/domains/cases/all.html>

- 14 januari 2000, case no. D99-0001 (*World Wrestling Federation/Bosman*)
- 16 februari 2000, case no. D00-0004 (*American Vintage/Big Daddy's Antiques*)
- 17 februari 2000, case no. D00-0012 (*Stella d'Oro/Patron*)
- 18 februari 2000, case no. D00-0003 (*Telstra/Nuclear Marshmallows*)
- 20 februari 2000, case no. D00-0001 (*Ellenbogen/Pearson*)
- 23 februari 2000, case no. D00-0032 (*Nabisco/Patron*)
- 10 april 2000, case no. D00-0053 (*Microsoft/Mehrotra*)
- 20 april 2000, case no. D00-0054 (*J. Crew/crew.com*)
- 27 april 2000, case no. D00-0170 (*SADD/Webber*)

National Arbitration Foundation

<http://www.arbforum.com/domains/domain-decisions.html>

- 18 februari 2000, Forum File no. FA0001000092048 (*FaceTime/Live Person*)
- 10 februari 2000, Forum File no. FA0001000092016 (*AOL/QTR*)

eResolution

<http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions>

- 9 maart 2000, case no. AF-0092 (*Beverages and More, Inc./Glenn Sobel Mgt.*)
- 28 april 2000, case no. AF-0121 (*Shelley Harrison/Coopers Consulting*)

Wilsverklaring / Reële executie art. 3:300 BW

- Pres. Rb. Amsterdam 8 oktober 1999, *Mediaforum* 1999/11-12, p. 321 (*Het Fries Museum/Beeldrechtr & Benner*)
- Pres. Rb. Arnhem 28 maart 1994, *KG* 1994, 157 (*Van de Scheur/Weijers c.s.*)
- Pres. Rb. Amsterdam 26 mei 1998, *KG* 1998, 238 (*Kernkamp/Eljo*)
- Pres. Rb. Amsterdam 16 februari 1999, *KG* 1999, 123 (*Geldnet/X*)

Rechterlijke bevoegdheid

- Hoge Raad 3 januari 1964, *NJ* 1964, 445, m.nt. GJS (*Lexington*)
- Hof Amsterdam 11 november 1999, *Informatierecht/AMI* 2000 nr. 4, p. 59 (*Cyráko/Erobaking*)

Literatuuroverzicht

- H. de Bauw, 'Het reserveren van domeinnamen als oneerlijk handelsgedrag', *Computerrecht* 1998/4, pp. 172-175
- R.D. Chavannes, 'Portabiliteit van e-mail adressen', *Computerrecht* 2000/1, pp. 11-20
- E.J. Dommering, *Het adres in cyberspace heeft geen plaats. Over adressen, telefoonnummers en domeinnamen*, ITeR nr. 15, Kluwer, 1999, pp. 3-24
- E.J. Dommering e.a., *Handboek Telecommunicatierecht. Inleiding tot het recht en de techniek van de telecommunicatie*, SDU, 1999
- G. van Duijvenvoorde, 'Telecommunicatie' in: F.W. Grosheide (red.), *Hoofdstukken communicatie- & mediarecht*, Ars Aequi Libri, 2000, pp. 141-174
- N. van Eijk, 'Vanitas vanitatum: Alphanumeric use of service numbers', *Telecommunications Policy* 22 (1998), nr 10, pp. 853-861
- N. van Eijk, *Toekenning van servicenummers met alfanumerieke betekenis*, ITeR nr. 15, Kluwer, 1999, pp. 183-227
- Th.C.J.A. van Engelen, *Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten*, diss. Leiden, Tjeenk Willink, 1994
- F.W. Grosheide & C. de Schepper, *De juridische status van telefoonnummers. Opmerkingen over de plaats van het regionummer in het Nederlandse vermogensrecht*, ITeR nr. 17, Kluwer, 1999
- A.P. Meijboom, 'Domeinnamen op internet – wat, waarom, hoe en waarheen?', *IER* 1997, pp. 1-7
- M.J. Metsaars, 'What's in a Number; a Name', *Computerrecht* 2000/1, pp. 1-11.
- Ira S. Nathenson, 'Showdown at the domain name corral: property rights and personal jurisdiction over squatters, poachers and other parasites', 58 U. PITT. L. REV. 991 (1997)
- D.W.F. Verkade, 'Internet-domeinnamen, merkenrecht en handelsnaamrecht', *Computerrecht* 1997/1, pp. 3-6
- M. Vermeer, 'Internet' in: F.W. Grosheide (red.), *Hoofdstukken communicatie- & mediarecht*, Ars Aequi Libri, 2000, pp. 175-209
- D.J.G. Visser, 'Kroniek van de intellectuele eigendom', *NJB* 2000, pp. 558-565
- H. Wefers Bettink, 'Domeinnamen: merk of handelsnaam?', *IER* 1997, pp. 164-172
- B.N. Westerbrink, *De merken- en handelsnaamrechtelijke aspecten van het Domain Name System*, ITeR nr. 15, Kluwer, 1999, pp. 309-397

