

Hof Amsterdam, 7 december 2000, Gaos v Passies



ONRECHTMATIGE DAAD

Enkele registratie .com domeinnaam

- Het enkele registreren levert dus geen onrechtmatige daad op en, zo impliceert deze niet bestreden overweging, ook geen misbruik van de bevoegdheid die Gaos (gelijk in beginsel ieder ander) toekomt om deze domeinnaam te registreren.
- Pas oneerlijke concurrentie of slaafse nabootsing (of de dreiging daarvan) kan tot een verbod of bevel leiden.

Geen onrechtmatige weigering te verkopen

Het voorgaande brengt mee dat in de gegeven omstandigheden een onrechtmatige daad niet kan worden gevonden in de weigering van Gaos de domeinnaam passies.com aan AC Passies te verkopen.

Hetgeen AC Passies heeft aangevoerd omtrent haar commercieel en financieel belang bij het bezit van deze domeinnaam kan daarin geen verandering brengen.

MERKENRECHT

Gebruik anders dan ter onderscheiding waren of diensten

In deze omstandigheden is voornamelijk aannemelijk dat Gaos door het bezit van de domeinnaam passies.com daarvan gebruik maakt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

Afbreuk onderscheidend vermogen merk

Gebruik van de domeinnaam doet afbreuk aan onderscheidend vermogen merk Passies

AC Passies heeft ten slotte gesteld dat door het gebruik van de domeinnaam afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk PASSIES. Voor zover Gaos heeft aangevoerd dat zij de domeinnaam passies.com mag gebruiken omdat dit louter beschrijvend is voor een voorgenomen gebruik van een website die over passies gaat, moet dit betoog worden verworpen. Voornamelijk acht het hof, zoals hierboven overwogen, niet aannemelijk dat sprake is van enig reeel voorgenomen gebruik. Daarbij komt, dat de domeinnaam ook de functie kan hebben van een teken ter onderscheiding van waren of diensten, zodat niet op voorhand is uit te sluiten dat de naam bij toekomstig gebruik niet louter beschrijvend zal zijn. Voldoende

aannemelijk is voorts dat AC Passies, die haar merk PASSIES en haar gelijkkluidende handels-naam niet als naam kan gebruiken voor een website welke onder de overeenstemmende .com-domeinnaam toegankelijk is, daardoor nadeel kan lijden doordat zij niet onder die naam bereikbaar is voor het internationale publiek. Niet voldoende gemotiveerd is immers bestreden dat de .com-domeinnaam in het internationale economische verkeer gangbaar is en dat deze herkenbaarder en commercieel aantrekkelijker is dan de domeinnaam met de .nl-toevoeging en het hof acht het voor de hand liggend dat een Internetgebruiker die op zoek is naar AC Passies, welk bedrijf op de internationale markt opereert, vaak zal beginnen met het invoeren van de naam van het bedrijf als .com-domein, terwijl de ervaring heeft geleerd dat veel browsers automatisch zoeken op de .com-domeinnaam, ook bij weglating van dit toevoegsel. Daarbij komt dat de domeinnaam tevens een reclamefunctie heeft, waardoor het onderscheidend vermogen van het merk wordt ondersteund. In deze omstandigheden is voornamelijk voldoende aannemelijk dat aan de vereisten van art. 13A lid 1 onder d BMW is voldaan. Daaraan doet niet af dat AC Passies, onder de domeinnaam www.passies.nl, reeds toegang heeft tot het Internet of onder andere .com-domeinnamen ook toegang zou kunnen krijgen.

PROCESRECHT

Bevel tot overdracht domeinnaam

De eigen aard van de technische exclusiviteit van de domeinnaam rechtvaardigt een overdracht, omdat enkel een verbod tot het staken van met het merk PASSIES strijdige activiteiten het de merkhouders nog steeds niet mogelijk maakt op adequate wijze de onderhavige merkinbreuk te redresseren en zo aan de mogelijkheid van nadeel een einde te maken

De vordering tot "overdracht" van de domeinnaam, welke door de president is toegewezen, dient te worden gehandhaafd. Van strijd met art. 5:1 BW of art. 1 van het eerste Protocol bij het EVRM (zoals Gaos nog heeft betoogd, ervan uitgaande dat zij het "eigendom" heeft van de domeinnaam) is geen sprake, reeds omdat de door haar geregistreerde domeinnaam in strijd komt met het merkrecht van AC Passies. De eigen aard van de technische exclusiviteit van de domeinnaam rechtvaardigt, anders dan Gaos heeft betoogd, een dergelijke overdracht, omdat enkel een verbod tot het staken van met het merk PASSIES strijdige activiteiten het de merkhouders nog steeds niet mogelijk maakt op adequate wijze de onderhavige merkinbreuk te redresseren en zo aan de mogelijkheid van nadeel een einde te maken.

Vindplaatsen: IER 2001, 10

Hof Amsterdam, 7 december 2000

(Van Schendel, Coetier en Cornelissen)

(...)

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gaos BV,
gevestigd te Badhoevedorp,
appellante in het principaal hoger beroep,
geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep,
proc. mr C.O. Wenckebach,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AC Passies Internationale Verhuisbedrijven BV,
gevestigd te Haarlemmermeer,
geïntimeerde in het principaal hoger beroep,
appellante in het incidenteel hoger beroep,
proc. mr A.W. Brantjes.

1. Het verloop van het geding in hoger beroep

1.1. Appellante in het principaal hoger beroep, geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep, wordt hierna Gaos genoemd, geïntimeerde in het principaal hoger beroep, appellante in het incidenteel hoger beroep, wordt aangeduid als AC Passies.

1.2. Bij exploit van 7 maart 2000 is Gaos in hoger beroep gekomen van het vonnis van de president van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, dat onder rolnummer 109722/KG ZA 00-21/BL is gewezen tussen AC Passies als eiseres en Gaos als gedaagde en is uitgesproken op 24 februari 2000.

(...)

2. Grieven

(...)

3. Feiten

3.1. De president heeft in rechtsoverweging 2 van het vonnis onder 2.1 tot en met 2.3 een aantal feiten als tussen partijen vaststaand aangenomen.

3.2. Grief I in het principaal hoger beroep bestrijdt de juistheid van het onder 2.2 opgenomen feit dat domeinnamen met de toevoeging .com, anders dan domeinnamen met de toevoeging .nl, specifiek bedoeld zijn voor wereldwijd commercieel gebruik. Van dat feit zal het hof vooralsnog niet uitgaan.

3.3. Voor het overige zijn tegen deze feiten geen grieven gericht, zodat ook het hof, met inachtneming van het vorenstaande, van die feiten zal uitgaan.

4. Waar het in dit geding om gaat

4.1. Het hof neemt op grond van hetgeen enerzijds is gesteld en anderzijds niet of niet voldoende gemotiveerd is weersproken, alsmede gelet op de, in zoverre niet bestreden, inhoud van overgelegde bescheiden, de volgende feiten tot uitgangspunt.

a. AC Passies, van oorsprong een bedrijf van de familie Passies, exploiteert een onderneming die zich bezighoudt met internationale verhuis-, vervoer-, opslag- en transportwerkzaamheden. Zij richt zich daarbij wereldwijd op de zakelijke en particuliere markt. AC Passies is voor 40 à 50% van haar omzet aangewezen op de internationale markt. Zij verricht haar activiteiten in het buitenland door middel van agenten. Zij voert als een van haar handelsnamen: Passies.

b. Op 26 augustus 1994 heeft AC Passies bij het Benelux-Merkenbureau het woordmerk "PASSIES" gedeponereerd voor de klasse 16 (onder meer verhuisdozen en -boxen van papier of karton en verpakkingsmateriaal van papier of karton), klasse 39

(transport, waaronder het organiseren en verzorgen van verhuizingen van goederen; verpakking en opslag van goederen) en klasse 42 (adviesing op het gebied van verhuizingen, verpakken en opslag).

c. AC Passies heeft op 5 maart 1997 de domeinnaam passies.nl doen registreren. Onder de naam www.passies.nl wordt toegang verkregen tot een website waarop AC Passies op het Internet haar diensten aan het publiek aanbiedt.

d. Gaos drijft een onderneming, blijkens het uittreksel uit het handelsregister onder de handelsnaam "Gaos BV" en met als bedrijfsomschrijving "beleggingen". Zij exploiteert een onderneming die zich onder meer bezighoudt met activiteiten die verband houden met het Internet.

e. Gaos heeft in de loop der jaren een groot aantal algemeen gangbare Nederlandse woorden als domeinnamen met de (generieke en niet landspecifieke) toevoeging .com doen registreren bij Network Solutions Inc., waaronder medio 1999 de domeinnaam passies.com. Gaos heeft onder de naam www.passies.com geen website operationeel gehad.

f. AC Passies heeft Gaos verzocht de domeinnaam passies.com aan haar over te dragen. Gaos heeft daarop aan AC Passies laten weten:

"N.a.v. ons telefoontje van gisteren lijkt het mij het beste dat je een bod doet op passies.com. Ik moet je op voorhand teleurstellen, als je denkt aan enkele honderden gulden. Wij kunnen namelijk het domein in de toekomst ook gaan gebruiken."

4.2. AC Passies heeft gevorderd dat Gaos op straffe van verbeurte van een dwangsom (i) wordt bevolen om het gebruik van de domeinnaam passies.com te staken, (ii) wordt veroordeeld deze domeinnaam te retourneren (het hof begrijpt: rerouten), (iii) wordt veroordeeld deze domeinnaam over te dragen aan AC Passies, met nevenvorderingen, en (iv) wordt veroordeeld de in het kader van (ii) en (iii) gevoerde correspondentie aan de raadsman van AC Passies toe te zenden. Zij heeft haar vorderingen gebaseerd, primair, op inbreuk op haar toekomstig merkrecht (art. 13A lid 1 onder d BMW) en, subsidiair, op onrechtmatige daad.

4.3. Gaos heeft bestreden dat zij inbreuk maakt op het merk "PASSIES" en tegengesproken dat zij onrechtmatig handelt.

4.4. De president heeft overwogen dat AC Passies zich niet op haar merkrecht kan beroepen en geoordeeld dat Gaos heeft gehandeld in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt door te weigeren om mee te werken aan de overdracht van de domeinnaam passies.com aan AC Passies. De president heeft de vordering van AC Passies onder (iii) toegewezen op de wijze als in het vonnis is vermeld en de overige vorderingen afgewezen.

4.5. Het hoger beroep van Gaos strekt ertoe dat deze vordering onder (iii) alsnog wordt afgewezen. De grieven I tot en met V bestrijden de overwegingen van de president waarop deze beslissing is gebaseerd. Zij lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

4.6. Door middel van de grief in het incidenteel hoger beroep betreft AC Passies, die overigens concludeert

tot bekrachtiging van het vonnis, de stelling dat de president de primaire grondslag van de vordering van AC Passies had moeten honoreren. Het hof begrijpt daaruit dat AC Passies niet in beroep komt tegen de afwijzing van haar overige vorderingen en dat het incidenteel hoger beroep voorwaardelijk is ingesteld, namelijk voor het geval het principaal hoger beroep slaagt.

5. Beoordeling van het principaal hoger beroep: onrechtmatige daad?

5.1. In de eerste plaats zag de president zich gesteld voor de vraag of Gaos jegens AC Passies onrechtmatig heeft gehandeld door de domeinnaam passies.com te doen registreren. Daarmee heeft de president overwogen (rechtsoverweging 4.4 van het vonnis) dat in de gegeven omstandigheden deze enkele registratie niet onrechtmatig is, omdat - kort gezegd - niet aannemelijk is dat Gaos deze registratie heeft verricht met de bedoeling aan AC Passies de mogelijkheid tot registratie te ontnemen teneinde aldus een aanzienlijke financiële vergoeding te kunnen bedingen voor de overdracht van de domeinnaam. Tegen deze overweging is geen incidentele grief gericht. Het enkele registreren levert dus geen onrechtmatige daad op en, zo impliceert deze niet bestreden overweging, ook geen misbruik van de bevoegdheid die Gaos (gelijk in beginsel ieder ander) toekomt om deze domeinnaam te registreren. In het bijzonder is in hoger beroep niet meer aan de orde of Gaos de domeinnaam heeft geregistreerd met geen ander doel dan AC Passies te schaden.

5.2. Vervolgens moet worden onderzocht of Gaos (anderszins) heeft gehandeld in strijd met hetgeen haar volgens ongeschreven recht jegens AC Passies betaamt.

5.3. Voorop staat dat een loutere afweging van belangen van partijen, zonder dat overigens een normschending kan worden aangewezen, geen grondslag kan bieden voor toewijzing van de vordering tot overdracht van de domeinnaam.

5.4. De president heeft deze normschending kennelijk gevonden in de weigering van Gaos mee te werken aan een overdracht. Dat veronderstelt dat Gaos op een of andere wijze gehouden is aan overdracht mee te werken. Door die gehoudenheid af te leiden uit de omstandigheid dat het commerciële belang dat AC Passies heeft bij overdracht zwaarder weegt dan het belang dat Gaos heeft bij behoud van de door haar geregistreerde domeinnaam (omdat Gaos geen ander belang aannemelijk heeft gemaakt dan haar belang de domeinnaam door overdracht te gelde te maken) wordt in wezen in een cirkel rondgedraaid. Terecht heeft Gaos daarop in de memorie van grieven de vinger gelegd. Het belang van Gaos om de door haar rechtmatig geregistreerde domeinnaam te kunnen gebruiken - of dit gebruik nu bestaat in toegang tot een website waarop zij eigen of andermans informatie verschaft, of in verkoop en overdracht van de domeinnaam - staat tegenover het belang van AC Passies diezelfde domeinnaam te kunnen gebruiken. De enkele omstandigheid dat de belangen van AC Passies sympathieker zijn of commercieel en financieel van aanzienlijk gewicht laat wellicht de conclusie toe dat zij zwaar wegen, maar maakt het nog niet onzorgvuldig

dat Gaos met die belangen van AC Passies geen rekening houdt. Pas oneerlijke concurrentie of slaafse nabootsing (of de dreiging daarvan) kan tot een verbod of bevel leiden. Zo is het ook hier: eerst een onrechtmatig gebruik van de domeinnaam kan daartoe grondslag bieden.

5.5. In wezen verwijt AC Passies aan Gaos dat deze laatste het gebruik van de domeinnaam passies.com, waaraan AC Passies een groot belang hecht, niet om niet of tegen kostprijs of tegen een redelijke prijs ter beschikking stelt. Ook indien Gaos de domeinnaam, die bestaat uit een algemeen gangbaar Nederlands woord, uitsluitend ter verkoop aan geïnteresseerden voorhanden heeft, kan in de enkele weigering van Gaos de domeinnaam aan AC Passies te verkopen tegen een door AC Passies redelijk geachte prijs nog geen onrechtmatigheid worden gevonden. Daarbij speelt een rol dat, zonder nadere feiten en omstandigheden, die niet zijn gesteld of gebleken, niet valt in te zien waarom Gaos bij verkoop het belang van AC Passies noodzakelijkerwijze moet laten prevaleren boven belangen van anderen die ook geïnteresseerd zijn of kunnen zijn in de naam "passies". Van onrechtmatigheid zou in het onderhavige geval sprake kunnen zijn in bijzondere omstandigheden, maar zulke omstandigheden zijn niet gesteld of aannemelijk gemaakt. Niet is gesteld of gebleken dat het gebruik van de domeinnaam inbreuk maakt op andere rechten van AC Passies dan merkrechten (die onder 6. aan de orde komen) en niet is aangevoerd dat door het gebruik van juist deze ene domeinnaam AC Passies redelijkerwijze de toegang tot het Internet wordt onthouden.

5.6. Het voorgaande brengt mee dat in de gegeven omstandigheden een onrechtmatige daad niet kan worden gevonden in de weigering van Gaos de domeinnaam passies.com aan AC Passies te verkopen. Hetgeen AC Passies heeft aangevoerd omtrent haar commercieel en financieel belang bij het bezit van deze domeinnaam kan daarin geen verandering brengen.

5.7. De grieven in het principaal hoger beroep slagen. Zij behoeven geen afzonderlijke behandeling meer. Of zij tot vernietiging van het vonnis leiden, hangt af van de beoordeling van de gestelde inbreuk op het merkrecht van AC Passies.

6. Beoordeling van het incidenteel hoger beroep: inbreuk op het merkrecht?

6.1. Het hof is op grond van het bepaalde in art. 37 lid 1, BMW bevoegd van de op het merkrecht gebaseerde vordering kennis te nemen.

6.2. AC Passies heeft zich beroepen op het haar toekomende recht op het woordmerk PASSIES en betoogd dat Gaos door de registratie van de domeinnaam passies.com zonder geldige reden in het economisch verkeer gebruik maakt of dreigt te maken van een overeenstemmend teken anders dan ter onderscheiding van waren, omdat afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk PASSIES (art. 13A eerste lid onder d BMW).

6.3. Voorop staat dat, naar van algemene bekendheid is, een domeinnaam in het huidige economisch verkeer meer is dan enkel het adres op het Internet van de hou-

der van een domein, met behulp waarvan men toegang krijgt tot, voor zover hier van belang, een website. De domeinnaam heeft tevens een commerciële functie gekregen ter herkenning en onderscheiding van bijvoorbeeld de naam van de onderneming of de (aard van de) waren of diensten van een onderneming. Voorts geldt dat door registratie van de domeinnaam passies.com het registreren van dezelfde naam voor AC Passies technisch onmogelijk is.

6.4. Gaos heeft de domeinnaam passies.com geregistreerd in het kader van haar bedrijfsuitoefening. Zij beoogt die naam voor commerciële activiteiten te benutten, of dat nu is verkoop aan derden (die deze naam wensen te gebruiken, bijvoorbeeld ter onderscheiding van hun waren of diensten op een onder die naam te openen website) of het koppelen van een eigen website aan die domeinnaam om onder die naam informatie te verschaffen. De registratie dient dan ook niet louter persoonlijke communicatiedoelinden. Anders dan de president acht het hof daarmee voldoende vaststaan dat Gaos van die domeinnaam in het economisch verkeer gebruik maakt.

6.5. De domeinnaam passies.com stemt, naar niet is bestreden, volledig overeen met de merknaam PASSIES. Het toevoegsel .com mist daarbij elke relevantie, omdat aan dit technisch voorgeschreven element geen onderscheidend vermogen toekomt.

6.6. Gaos heeft geen website operationeel gehad onder de door haar geregistreerde domeinnaam. Van een gebruik van de domeinnaam, in die zin dat daardoor daadwerkelijk toegang werd verschaft tot een website, waarop Gaos waren of diensten aanbiedt, is geen sprake geweest. Gaos heeft gesteld dat zij aan deze domeinnaam in de toekomst een website wil verbinden "*voor het coachen van jonge ondernemers die een passie hebben voor het ondernemerschap, meer in het bijzonder voor het ondernemerschap op Internet*". Het hof is, met de president (rechtsoverweging 4.6. van het vonnis) van oordeel dat Gaos dit voornemen onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Voldoende specifieke informatie omtrent haar voornemen ontbreekt. Hetgeen zij aan bescheiden in het geding heeft gebracht (een "globaal businessplan", met bijlagen; productie 2 bij memorie van grieven in het principaal hoger beroep) en daarover, ook in hoger beroep, heeft opgemerkt, maakt, voor zover daaruit al enig concreet voornemen zou zijn af te leiden omtrent hetgeen Gaos met die website wil verwezenlijken (maar het hof kan in die productie niet meer lezen, dan dat de website "jonge ondernemers, ook buiten Nederland, aan moet trekken") een erg vergezochte indruk. Het heeft er veeleer de schijn van dat Gaos, naast haar belang bij mogelijke verkoop aan derden, pour besoin de la cause een (toekomstig) belang stelt te hebben bij een aan de domeinnaam te koppelen website, om te betogen dat daarop diensten zullen worden aangeboden die niets met de bedrijfsactiviteiten van AC Passies te maken hebben (en die trouwens ook niet begrijpelijk kunnen worden gebracht onder de bedrijfsomschrijving "beleggingen" van Gaos). Daarom kan vooralsnog niet méér worden vastgesteld dan dat Gaos de technische moge-

lijkheid heeft de domeinnaam op enig moment in de toekomst te gebruiken voor een website. Door het ontbreken van een (reëel voorgenomen) website kan niet worden vastgesteld of Gaos de domeinnaam gebruikt of zal gebruiken (of voldoende concreet dreigt te gebruiken) als middel om toegang te verlenen tot een website waarop zij onder dat teken waren of diensten, soortgelijk of niet-soortgelijk, aanbiedt.

6.7. Dat neemt niet weg dat in dit geval reeds het hebben van het exclusief gebruiksrecht op de domeinnaam gebruik inhoudt "anders dan ter onderscheiding van waren" of diensten in de zin van art. 13A lid 1 onder d BMW. De domeinnaam is in het economisch verkeer ook een onderscheidings- en herkenningsteken waarmee voor een onderneming of haar (soort) bedrijfsactiviteiten reclame kan worden gemaakt of een handelsnaam onder de aandacht van het publiek kan worden gebracht, zodat het adres zelf, naast middel om toegang te krijgen tot een website, mede deze aanduidings- en reclamefunctie heeft. Door de registratie van de domeinnaam passies.com kan AC Passies op een website, welke onder de overeenstemmende .com-domeinnaam toegankelijk is, die domeinnaam niet benutten om op een aldus toegankelijke website door middel van haar merk reclame te maken voor haar waren of diensten. Niet is gesteld of gebleken dat Gaos de domeinnaam in stukken voor zakelijk gebruik of in anderszins op het publiek gerichte uitingen wél reeds gebruikt ter onderscheiding van haar eigen (soortgelijke of niet-soortgelijke) waren of diensten. In ieder geval heeft Gaos zich de mogelijkheid verschaft de domeinnaam te gebruiken - en de kans geschapen dat na verkoop derden die domeinnaam gebruiken - om onder de naam "passies" reclame te maken voor een onderneming of voor (soorten) waren of diensten, terwijl van enig reëel verband met concrete waren of diensten van Gaos zelf of die derden geen sprake is. Daaruit moet voorshands worden afgeleid dat de registratie in de gegeven omstandigheden een reële bedreiging vormt voor de commerciële functies van het merk van AC Passies en dat aldus de mogelijkheid bestaat van het berokkenen van nadeel aan de houder van het merk. In deze omstandigheden is vooralsnog aannemelijk dat Gaos door het bezit van de domeinnaam passies.com daarvan gebruik maakt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

6.8. Een geldige reden voor het gebruik van de domeinnaam is niet aannemelijk gemaakt. Waarom voor Gaos een zodanige noodzaak bestond juist dit teken te gebruiken dat van haar in redelijkheid niet kon worden verwacht zich van dat gebruik te onthouden, wordt niet voldoende gemotiveerd met de stelling dat zij er recht en belang bij heeft activiteiten te verrichten op het Internet onder een domeinnaam die aansluit bij de door haar beweerdelijk voorgenomen activiteiten (aangeduid in rechtsoverweging 6.6), reeds omdat haar voornemen niet aannemelijk is geoordeeld. Gaos heeft ook overigens niet aannemelijk gemaakt dat zij op onaanvaardbare wijze in haar bedrijfsvoering wordt belemmerd indien zij, die de handelsnaam "Gaos" voert,

niet gebruik zou kunnen maken van de domeinnaam passies.com voor haar bedrijfsactiviteiten.

6.9. AC Passies heeft ten slotte gesteld dat door het gebruik van de domeinnaam afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk PASSIES. Voor zover Gaos heeft aangevoerd dat zij de domeinnaam passies.com mag gebruiken omdat dit louter beschrijvend is voor een voorgenomen gebruik van een website die over passies gaat, moet dit betoog worden verworpen. Vooralsnog acht het hof, zoals hierboven overwogen, niet aannemelijk dat sprake is van enig reëel voorgenomen gebruik. Daarbij komt, dat de domeinnaam ook de functie kan hebben van een teken ter onderscheiding van waren of diensten, zodat niet op voorhand is uit te sluiten dat de naam bij toekomstig gebruik niet louter beschrijvend zal zijn. Voldoende aannemelijk is voorts dat AC Passies, die haar merk PASSIES en haar gelijkkluidende handelsnaam niet als naam kan gebruiken voor een website welke onder de overeenstemmende .com-domeinnaam toegankelijk is, daardoor nadeel kan lijden doordat zij niet onder die naam bereikbaar is voor het internationale publiek. Niet voldoende gemotiveerd is immers bestreden dat de .com-domeinnaam in het internationale economische verkeer gangbaar is en dat deze herkenbaarder en commercieel aantrekkelijker is dan de domeinnaam met de .nl-toevoeging en het hof acht het voor de hand liggend dat een Internetgebruiker die op zoek is naar AC Passies, welk bedrijf op de internationale markt opereert, vaak zal beginnen met het invoeren van de naam van het bedrijf als .com-domein, terwijl de ervaring heeft geleerd dat veel browsers automatisch zoeken op de .com-domeinnaam, ook bij weglating van dit toevoegsel. Daarbij komt dat de domeinnaam tevens een reclamefunctie heeft, waardoor het onderscheidend vermogen van het merk wordt ondersteund. In deze omstandigheden is vooralsnog voldoende aannemelijk dat aan de vereisten van art. 13A lid 1 onder d BMW is voldaan. Daaraan doet niet af dat AC Passies, onder de domeinnaam www.passies.nl, reeds toegang heeft tot het Internet of onder andere .com-domeinnamen ook toegang zou kunnen krijgen.

6.10. het vorenstaande betekent dat het (voorwaardelijk) incidenteel hoger beroep slaagt. De vordering tot "overdracht" van de domeinnaam, welke door de president is toegewezen, dient te worden gehandhaafd. Van strijd met art. 5:1 BW of art. 1 van het eerste Protocol bij het EVRM (zoals Gaos nog heeft betoogd, ervan uitgaande dat zij het "eigendom" heeft van de domeinnaam) is geen sprake, reeds omdat de door haar geregistreerde domeinnaam in strijd komt met het merkrecht van AC Passies. De eigen aard van de technische exclusiviteit van de domeinnaam rechtvaardigt, anders dan Gaos heeft betoogd, een dergelijke overdracht, omdat enkel een verbod tot het staken van met het merk PASSIES strijdige activiteiten het de merkhouder nog steeds niet mogelijk maakt op adequate wijze de onderhavige merkinbreuk te redresseren en zo aan de mogelijkheid van nadeel een einde te maken.

6.11. Gaos heeft in de memorie van grieven betoogd dat de opgelegde maatregel te ingrijpend is. Hierboven onder 5 is vastgesteld dat Gaos de domeinnaam passies.com niet onrechtmatig heeft geregistreerd of, anders gezegd, dat Gaos bij de registratie niet te kwader trouw heeft gehandeld. Dat maakt het noodzakelijk aan de overdracht de voorwaarde te verbinden dat AC Passies de registratiekosten voldoet die Gaos heeft gemaakt, alsmede te bepalen dat eventuele aan de overdracht verbonden kosten voor haar rekening komen. Bij gebreke daarvan zou AC Passies door de maatregel van overdracht ongerechtvaardigd worden verrijkt.

6.12. Toewijzing op de grondslag van merkinbreuk maakt het thans nodig een redelijke termijn op te nemen waarbinnen aan het bepaalde in art. 50 lid 6 TRIPs-Verdrag, zo dit rechtstreekse werking heeft, moet worden voldaan.

7. Slotsom

7.1. De principale grieven slagen; zij kunnen evenwel niet tot vernietiging van het vonnis leiden, voor zover daarin is beslist dat Gaos de domeinnaam aan AC Passies moet overdragen, omdat de incidentele grief slaagt. De gronden waarop de beslissing van de president steunt worden evenwel gewijzigd. Ook de voorlopige voorziening dient te worden gewijzigd, in die zin dat AC Passies de (registratie)kosten moet voldoen, op de wijze als in de beslissing omschreven. Tevens dient een termijn overeenkomstig het TRIPs-Verdrag te worden bepaald.

7.2. Het vonnis zal daarom duidelijkheidshalve worden vernietigd en de beslissing zal opnieuw worden geformuleerd. Ter voorkoming van executiegeschillen zal worden bepaald dat de aan Gaos op te leggen verplichtingen ingaan na betekening van het arrest.

7.3. Gaos zal als de in principaal en incidenteel hoger beroep (in overwegende mate) in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze gedingen worden veroordeeld.

8. Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep;

en opnieuw rechtdoende:

veroordeelt Gaos om binnen veertien dagen na de betekening van het arrest maatregelen te nemen die ertoe strekken dat de rechten terzake de domeinnaamregistratie passies.com zo spoedig mogelijk worden overgedragen aan AC Passies, een en ander volgens de instructies van Network Solutions Inc. (505 Huntmar Park Drive, Herndon, VA 22070, Verenigde Staten van Amerika), zulks door indiening, zowel per telefax als per aangetekende brief, van een verzoek daartoe, met veroordeling van Gaos om aan Network Solutions Inc. eventueel nader verlangde informatie te verschaffen, onder aanbod van vergoeding van eventuele kosten waarop Network Solutions Inc. aanspraak mocht maken, en met veroordeling van Gaos om (fotokopieën van) de in verband met dit alles te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending respectievelijk ontvangst daarvan aan de raadsman van AC Passies toe te zenden, een en ander op straffe van verbeurte van

een dwangsom van f 10 000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Gaos met de nakoming van een of meer van vorenstaande verplichtingen in gebreke mocht blijven, met dien verstande dat boven de som van f 250 000 geen dwangsommen meer worden verbeurd;

bepaalt dat AC Passies geen rechten aan voormelde veroordeling kan ontlenen, indien zij niet schriftelijk en onvoorwaardelijk aan (de raadsman van) Gaos aanbiedt om binnen vijf werkdagen nadat de overdracht heeft plaatsgevonden de kosten van de oorspronkelijke registratie van de domeinnaam passies.com, alsmede die kosten van de overdracht die door Network Solutions Inc. aan Gaos in rekening zullen worden gebracht, vermeerderd met de hierboven bedoelde overige uitvoeringskosten (in het bijzonder de kosten van verzending per aangetekende brief), te voldoen;

bepaalt de termijn als bedoeld in art. 50 lid 6 van het TRIPs-Verdrag waarbinnen AC Passies gehouden is bij de bevoegde Nederlandse rechter een bodemprocedure aanhangig te maken op DRIE MAANDEN nadat door Gaos bij de bevoegde rechter een bij deurwaardersexploit aan AC Passies kenbaar gemaakt verzoek is ingediend om de bedoelde maatregel geheel of gedeeltelijk te herroepen of (verder) vervolgd te ontzeggen, welk verzoek eerst kan worden gedaan nadat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak zal hebben gedaan op vragen die de Hoge Raad heeft gesteld in het arrest van 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 en het Hof van Justitie in die uitspraak zal hebben bepaald dat (art. 50 lid 1 van) het TRIPs-Verdrag (rechtstreeks) toepasselijk is op een zaak als de onderhavige;

(...)
