

Vzgr Rb Arnhem, 8 februari 2007, Disney domeinnaam



## MERKENRECHT

### Gebruik

- [Registratie domeinnaam is gebruik ‘anders dan ter onderscheiding van waren of diensten’](#)

Vaststaat dat [gedaagde] de domeinnaam ‘disneyworld.eu’ bij EURid heeft geregistreerd. Uit de jurisprudentie (zie onder meer Hof Amsterdam, 7 december 2000, IER 2001, 10) kan worden afgeleid dat 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. 2.20 lid 1 sub d BVIE.

- [Genereren van ‘traffic’ naar eigen site is evenzeer gebruik](#)

Bovendien is de voorzieningenrechter van oordeel dat het kennelijke oogmerk van [gedaagde] is om via de domeinnaam ‘disneyworld.eu’ zogenaamde ‘traffic’ te generen naar zijn eigen website mywww.nl. Ook om deze reden is er sprake van gebruik van het woordmerk anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

### Ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie

[Ten slotte wordt naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter door het gebruik van de domeinnaam door \[gedaagde\] ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het woordmerk ‘Disney’.](#)

Daarbij wordt nogmaals gewezen op het feit dat het kennelijke oogmerk van [gedaagde] is om via de domeinnaam ‘disneyworld.eu’ zogenaamde ‘traffic’ te generen naar zijn eigen website mywww.nl. Disney kan haar merknaam niet als internationale website-naam gebruiken, omdat [gedaagde] die naam als zodanig reeds tot zijn beschikking heeft. Dit terwijl de domeinnaam in het economisch verkeer ook een onderscheidings- en herkenningsteken is 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 door [gedaagde] van de domeinnaam ‘disneyworld.eu’ kan Disney op een website die domeinnaam niet benutten om op een aldus toegankelijke website door middel van haar merk reclame te maken voor haar waren of diensten (zie opnieuw eerdergenoemd arrest van het Hof Amsterdam).

Bovendien is het onmiskenbaar dat het woordmerk ‘Disney’ een van de meest bekende en onderscheidende merken ter wereld is. Door de registratie van de domeinnaam ‘disneyworld.eu’ wekt [gedaagde] de (onterechte) indruk dat tussen hem en Disney een commerciële band bestaat. Hierdoor is er sprake van een reëel gevaar voor verwarring.

Daarmee wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het woordmerk ‘disney’ en bestaat er een reële kans dat de reputatie van dat woordmerk schade ondervindt van de inhoud van de (thans nog niet operationeel zijnde) website van [gedaagde] waarop zij geen enkele invloed kan uitoefenen.

Vindplaatsen: LJN: [AZ9893](#)

### Vzgr Rb Arnhem, 8 februari 2007

(F.J. de Vries)

zaaknummer / rolnummer: 150535 / KG ZA 07-6

Vonnis in kort geding van 8 februari 2007

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

DISNEY ENTERPRISES INCORPORATED,  
gevestigd te Burbank, Californië, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres bij dagvaarding van 12 januari 2007,

procureur mr. L. Paulus,

advocaat mr. R.M. Zimmermann te Amsterdam,

tegen

[gedaagde],

h.o.d.n. MYWWW,

wonende en kantoorhoudende te [woonplaats],

gedaagde,

verschenen in persoon.

Partijen zullen hierna Disney en [gedaagde] worden genoemd.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Disney
- de pleitnota van [gedaagde].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

2.1. Disney drijft onder de handelsnaam ‘Disney’ en ‘Walt Disney’ een wereldwijde onderneming in de entertainmentsector. Zij exploiteert onder de namen ‘Disneyland’ en ‘Disneyworld’ diverse pretparken in Europa, Japan en de VS.

2.2. Disney is houdster van onder meer het woordmerk ‘Disney’. Bovendien is zij houdster van een groot aantal domeinnamen, waaronder ‘disney.com’, ‘disneyworld.com’, ‘disney.nl’, en ‘disney.eu’, waarmee zij haar waren en diensten aan het publiek aanbiedt.

2.3. [gedaagde] maakt onder de naam MyWWW onder meer zijn bedrijf van het registreren van domeinnamen en het leveren van andere internetdiensten.

2.4. [gedaagde] is een zogenaamde ‘accredited registrar’ bij EURid, het in Brussel gevestigde register dat

onder andere is belast met de uitgifte en registratie van .eu-domeinnamen.

2.5. Op 7 april 2006 heeft [gedaagde] de domeinnaam 'disneyworld.eu' voor zichzelf geregistreerd bij EURid. Onder deze domeinnaam is tot op heden geen website actief.

2.6. Disney heeft [gedaagde] vervolgens meerdere malen gesommeerd zich door ondertekening van een onthoudingsverklaring te verplichten in de toekomst geen inbreuk meer te maken op de merk- en handelsnaamrechten van Disney, de domeinnaam 'disneyworld.eu' aan Disney over te dragen en de kosten te vergoeden die Disney ter handhaving van haar rechten heeft moeten maken.

2.7. [gedaagde] heeft tot op heden niet aan de sommaties van Disney voldaan.

2.8. Op 14 december 2006 heeft Disney de domeinnaam bij EURid laten blokkeren door toezending van een concept van de dagvaarding tegen [gedaagde] aan EURid. Omdat Disney en [gedaagde] met elkaar in gesprek zijn geraakt, hebben zij EURid vervolgens gezamenlijk verzocht de domeinnaam geblokkeerd te houden totdat het geschil minnelijk is opgelost.

2.9. Op 3 januari 2007 heeft [gedaagde] zonder overleg met Disney EURid verzocht de domeinnaam te deblokken. EURid heeft aan dit verzoek voldaan. Direct daarna heeft [gedaagde] EURid verzocht zijn domeinnaamschrijving door te halen. EURid heeft daarop de domeinnaam in quarantaine geplaatst. Dit houdt in dat de domeinnaam gedurende een periode van 40 dagen (tot 12 februari 2007) niet door EURid wordt vrijgegeven. Thans is de status van de domeinnaam 'hangend', dat wil zeggen bevroren, totdat een gerechtelijke uitspraak in deze zaak is gedaan. Daarna zal de oude status ('quarantaine') van de domeinnaam weer herleven.

### 3. Het geschil

3.1. Disney vordert, nadat zij haar eis ten aanzien van het gevorderde sub d ter zitting te heeft vermeerderd, dat:

a. [gedaagde] op straffe van een dwangsom wordt bevolen binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het maken van inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Disney, waaronder maar niet uitsluitend het merk 'Disney', daaronder begrepen het registreren en/of geregistreerd houden en/of gebruiken van domeinnamen bestaande uit, of mede bestaande uit tekens die gelijk zijn aan of op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met merken met betrekking waartoe Disney rechthebbende is, waaronder maar niet uitsluitend de domeinnaam 'disneyworld.eu';

b. [gedaagde] op straffe van een dwangsom wordt bevolen binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam 'disneyworld.eu' aan haar over te dragen, of aan een door haar nader aan te wijzen derde, en alles te doen dat daartoe noodzakelijk is, waaronder het geven van opdracht aan EURid tot overdracht van de domeinnaam en het opnieuw activeren van de in quarantaine geplaatste domeinnaam, alsook de

domeinnaam te verhuizen naar een nader door Disney aan te wijzen Internet Service Provider;

c. wordt bepaald dat dit vonnis, voor het geval [gedaagde] niet binnen 14 dagen aan het gevorderde sub b voldoet, op de voet van artikel 3:300 BW dezelfde kracht heeft als een opdracht van [gedaagde] aan EURid tot het overdragen van de domeinnaam 'disneyworld.eu' aan Disney of aan een door Disney nader aan te wijzen derde;

d. [gedaagde] wordt veroordeeld in de volledige feitelijke kosten van dit geding, groot €7.113,11;

e. wordt bepaald dat de termijn als bedoeld in artikel 260 Rv zes maanden bedraagt.

3.2. Disney legt het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. Door zonder toestemming van Disney de domeinnaam 'disneyworld.eu' te registreren en geregistreerd te houden, maakt [gedaagde] inbreuk op de merkrechten van Disney.

Allereerst handelt [gedaagde] in strijd met artikel 2.20 lid 1 sub d van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE). Door het gebruik van de domeinnaam 'disneyworld.eu' wordt door [gedaagde] zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit en afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van Disney's merken.

Bovendien handelt [gedaagde] in strijd met artikel 2.20 lid 1 sub b en/of c BVIE, respectievelijk - waar het gaat om het gemeenschapsmerk - artikel 9 lid 1 sub b en c van de Verordening 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (Merkenverordening), nu hij heeft kenbaar gemaakt de domeinnaam te willen gaan gebruiken voor de verkoop van reizen naar bekende, door Disney geëxploiteerde pretparken. De dreiging bestaat dat [gedaagde] Disney's merken zal gaan gebruiken voor al dan niet soortgelijke waren of diensten als waarvoor Disney haar merken heeft ingeschreven, daarbij parasiterend op en profijt trekkend van de investeringen die Disney heeft gedaan in de bekendheid en het onderscheiden vermogen van die merken.

Voorts handelt [gedaagde], door gebruik te maken van de handelsnamen 'Disney' en 'Disneyworld', in strijd met de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet.

Ten slotte handelt [gedaagde] onrechtmatig jegens Disney nu hij Disney verhindert zich onder de domeinnaam 'disneyworld.eu' op het internet te manifesteren. Ook wekt de domeinnaamregistratie de onterechte indruk dat tussen [gedaagde] en Disney een commerciële band bestaat.

Als gevolg van de handelwijze van [gedaagde] lijdt Disney aanzienlijke schade.

3.3. [gedaagde] voert gemotiveerd verweer waarop, voor zover van belang, hierna zal worden ingegaan.

### 4. De beoordeling

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vorderingen van Disney ter zake van het merkenrecht vloeit voort uit het bepaalde in artikel 4.6 lid 1 BVIE.

4.2. [gedaagde] stelt dat Disney niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in haar vorderingen nu hij niet

meer in het bezit is van de registratie van de domeinnaam 'disneyworld.eu'. Hij heeft immers de domeinnaamschrijving laten doorhalen, zodat er van inbreuk op de rechten van Disney ook geen sprake meer kan zijn.

4.3. Dit verweer wordt verworpen. Vaststaat dat de status van de domeinnaam, te weten 'quarantaine', op dit moment is bevroren. Na een gerechtelijke uitspraak herleeft deze status weer. Door [gedaagde] is niet betwist dat Disney gedurende de quarantaine-periode niet de mogelijkheid heeft de domeinnaam 'disneyworld.eu' te reserveren. Dit betekent dat ook zij, als merkhouder, de periode van 40 dagen moet afwachten alvorens zij kan trachten – net als een derde – deze domeinnaam te bemachtigen. Bovendien heeft [gedaagde] ter zitting erkend dat hij gedurende de quarantaine-periode vrij kan beschikken over de domeinnaam, en dus de mogelijkheid heeft deze op eigen naam opnieuw te activeren dan wel aan een derde over te dragen.

4.4. Anders dan [gedaagde] betoogt, wordt het spoedeisend belang van Disney bij de gevraagde voorzieningen verondersteld nu de vorderingen ertoe moeten strekken een einde te maken aan als stelselmattige inbreuk op een subjectief recht aan te merken handelingen waarvan Disney stelt schade te lijden.

4.5. Kernvraag die in dit kort geding dient te worden beantwoord is, of [gedaagde] inbreuk maakt op de merkrechten van Disney, door zonder toestemming van Disney de domeinnaam 'disneyworld.eu' te registreren en geregistreerd te houden.

4.6. Ter onderbouwing van haar stelling dat van een dergelijke inbreuk sprake is, beroept Disney zich primair op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Ingevolge deze bepaling kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht ieder gebruik van een teken verbieden, wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken onrechtvaardig voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.7. Voorop wordt gesteld dat [gedaagde] zijn verweer, inhoudende dat van inbreuk geen sprake kan zijn omdat niet is voldaan aan de wettelijke vereisten, op geen enkele wijze nader heeft onderbouwd.

4.8. Vaststaat dat [gedaagde] de domeinnaam 'disneyworld.eu' bij EURid heeft geregistreerd. Uit de jurisprudentie (zie onder meer Hof Amsterdam, 7 december 2000, IER 2001, 10) kan worden afgeleid dat 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. 2.20 lid 1 sub d BVIE.

Bovendien is de voorzieningenrechter van oordeel dat het kennelijke oogmerk van [gedaagde] is om via de domeinnaam 'disneyworld.eu' zogenaamde 'traffic' te generen naar zijn eigen website mywww.nl. Ook om deze reden is er sprake van gebruik van het woordmerk anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

4.9. Een geldige reden voor het gebruik van de domeinnaam is door [gedaagde] gesteld noch gebleken.

4.10. Ten slotte wordt naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter door het gebruik van de domeinnaam door [gedaagde] onrechtvaardig voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het woordmerk 'Disney'. Daarbij wordt nogmaals gewezen op het feit dat het kennelijke oogmerk van [gedaagde] is om via de domeinnaam 'disneyworld.eu' zogenaamde 'traffic' te generen naar zijn eigen website mywww.nl. Disney kan haar merknaam niet als internationale website-naam gebruiken, omdat [gedaagde] die naam als zodanig reeds tot zijn beschikking heeft. Dit terwijl de domeinnaam in het economisch verkeer ook een onderscheidings- en herkenningsteken is 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 door [gedaagde] van de domeinnaam 'disneyworld.eu' kan Disney op een website die domeinnaam niet benutten om op een aldus toegankelijke website door middel van haar merk reclame te maken voor haar waren of diensten (zie opnieuw eerdergenoemd arrest van het Hof Amsterdam).

Bovendien is het onmiskenbaar dat het woordmerk 'Disney' een van de meest bekende en onderscheidende merken ter wereld is. Door de registratie van de domeinnaam 'disneyworld.eu' wekt [gedaagde] de (onterechte) indruk dat tussen hem en Disney een commerciële band bestaat. Hierdoor is er sprake van een reëel gevaar voor verwarring.

Daarmee wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het woordmerk 'disney' en bestaat er een reële kans dat de reputatie van dat woordmerk schade ondervindt van de inhoud van de (thans nog niet operationeel zijnde) website van [gedaagde] waarop zij geen enkele invloed kan uitoefenen.

4.11. De omstandigheid dat [gedaagde] de domeinnaam tot op heden in het geheel niet heeft geactiveerd, maar slechts gereserveerd houdt, kan niet tot een ander oordeel leiden. Hij kan deze situatie gedurende de quarantaine-periode op elk moment weer wijzigen, zodat in elk geval sprake is van een reële dreiging.

4.12. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat voortsnog voldoende aannemelijk is geworden dat [gedaagde] in strijd handelt met artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Het door Disney onder 3.1. sub a tot en met c gevorderde zal daarom worden toegewezen, met dien verstande dat [gedaagde] een termijn van 10 dagen zal worden gegund om de domeinnaam aan Disney over te dragen.

Dit betekent ook dat de overige stellingen van Disney onbesproken kunnen blijven.

4.13. Er bestaat aanleiding de ten behoeve van de vorderingen gevorderde dwangsommen te matigen in voege zoals hierna aan te geven.

4.14. Nu [gedaagde] geen bezwaar heeft gemaakt tegen het bepalen van de termijn als bedoeld in artikel 260 Rv op zes maanden en een dergelijke termijn ook

niet ongebruikelijk is, zal deze termijn als zodanig worden bepaald.

4.15. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Gelet op de noodzaak de thans vigerende wettelijke bepalingen omtrent proceskosten richtlijnconform (zie artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn, Rl. 2004/48/EG) te interpreteren, dienen in beginsel aan Disney de werkelijk gemaakte kosten te worden vergoed.

In het licht van genoemde richtlijn zal de voorzieningenrechter deze kosten evenwel ook dienen te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Deze billijkheid zal een rol kunnen spelen wanneer er sprake is van een inbreukmaker te goeder trouw. In een dergelijke situatie ligt een beperking van de proceskostenveroordeling tot hetgeen onder het huidige recht gebruikelijk is voor de hand. Wanneer er sprake is van grootschalige inbreuk dan wel piraterij ligt een volledige kostenveroordeling voor de hand. Voor de inbreuken die daartussen liggen zal naar bevind van zaken gehandeld dienen te worden en alsdan de redelijke en evenredige kosten bepaald dienen te worden.

4.16. De voorzieningenrechter is met inachtneming van het voorgaande van oordeel dat een richtlijnconforme interpretatie van artikel 237 Rv voor de onderhavige zaak ertoe leidt dat [gedaagde] dient te worden veroordeeld de werkelijk door Disney gemaakte kosten te vergoeden.

Hiervoor is allereerst van belang dat [gedaagde] wetenschap had, althans moet hebben gehad, van het merkrecht van Disney. Hoewel [gedaagde] dit betwist, is het derhalve allerminst uitgesloten dat er in dit geval sprake is geweest van zogenaamde ‘domeinnaamkaping’.

Voorts is van belang dat [gedaagde] reeds in mei 2006 voor de eerste maal is gesommeerd de bewuste inbreuk te staken. De toenmalige Engelse advocaat van Disney heeft [gedaagde] in die tijd een ‘reasonable out-of-pocket money’ aangeboden. [gedaagde] is hiermee niet akkoord gegaan en heeft de domeinnaam op zijn naam geregistreerd gehouden. Vervolgens is hij nog een aantal malen gesommeerd de inbreuk op het merkrecht van Disney te staken. Ook hierop is [gedaagde] niet ingegaan.

Ten slotte heeft [gedaagde], in de periode dat partijen uiteindelijk met elkaar in gesprek zijn geraakt om tot een minnelijke regeling te komen, eenzijdig en zonder overleg met Disney, EURid verzocht de domeinnaam te deblokken, korte tijd nadat beide partijen gezamenlijk EURid hadden verzocht de domeinnaam te blokkeren.

Dat Disney ter beperking van de kosten reeds geruime tijd geleden een adr-procedure had kunnen starten, doet aan het voorgaande niet af, nu er sprake is van een evident handelen in strijd met het woordmerk van Disney.

4.17. De kosten aan de zijde van Disney worden derhalve begroot op:

- vast recht € 251,00
  - kosten dagvaarding € 84,31
  - salaris advocaat € 7.113,11
- Totaal € 7.448,42

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. beveelt [gedaagde] om binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis het maken van inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Disney, waaronder maar niet uitsluitend het merk ‘Disney’, daaronder begrepen het registreren en/of geregistreerd houden en/of gebruiken van domeinnamen bestaande uit, of mede bestaande uit tekens die gelijk zijn aan of op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met merken met betrekking waartoe Disney rechthebbende is, waaronder maar niet uitsluitend de domeinnaam ‘disneyworld.eu’, te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt [gedaagde] om binnen tien (10) dagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam ‘disneyworld.eu’ aan Disney of aan een door haar nader aan te wijzen derde over te dragen, en alles te doen dat daartoe noodzakelijk is, waaronder het geven van opdracht aan EURid tot overdracht van de domeinnaam en het opnieuw activeren van de in quarantaine geplaatste domeinnaam, alsook de domeinnaam te verhuizen naar een nader door Disney aan te wijzen Internet Service Provider;

5.3. veroordeelt [gedaagde] om, ingeval hij na betekening van dit vonnis in gebreke mocht blijven aan bovenstaande bevelen sub 5.1. en/of 5.2. te voldoen, aan Disney een dwangsom te betalen van €1.000,- per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, echter met een maximum van €14.000,-;

5.4. bepaalt dat dit vonnis, voor het geval [gedaagde] niet binnen veertien (14) dagen aan het bovenstaande onder 5.2. voldoet, op de voet van artikel 3:300 BW dezelfde kracht heeft als een opdracht van [gedaagde] aan EURid tot het overdragen van de domeinnaam ‘disneyworld.eu’ aan Disney of een aan door Disney nader aan te wijzen derde;

5.5. bepaalt de termijn in de zin van artikel 260 Rv op zes (6) maanden na de datum van dit vonnis;

5.6. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van Disney tot op heden begroot op €7.448,42;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.