

Vzgr Rb Den Haag, 27 juli 2009, Bulldog



MERKENRECHT

Overdracht niet-inbreukmakende domeinnamen bulldog.com en bulldog.com

- [De voorzieningenrechter komt tot het \(voorlopige\) oordeel dat uit de verklaring voor recht logischerwijs voortvloeit dat de domeinnamen terug moeten worden overgedragen aan \[X\].](#)

[Y] c.s. betwisten dat uit het vonnis van de bodemprocedure volgt dat de domeinnamen (terug) moeten worden overgedragen aan [X], nu de rechtbank daarin slechts een verklaring voor recht heeft gegeven dat de domeinnamen geen inbreuk maken op enig recht van [Y] met betrekking tot het teken "The Bulldog", maar geen oordeel heeft gegeven over de overdracht. De voorzieningenrechter komt evenwel met [X] tot het (voorlopige) oordeel dat uit de verklaring voor recht logischerwijs voortvloeit dat de domeinnamen terug moeten worden overgedragen aan [X].

Daartoe wordt het volgende overwogen.

3.5. Vaststaat dat de overdracht van de domeinnamen aan [Y] c.s. nog niet geëffectueerd was ten tijde van het uitbrengen van de dagvaardingen d.d. 28 en 29 juni 2004. Door [Y] c.s. is niet weersproken dat in die situatie de overdracht van de domeinnamen in de bodemprocedure niet gevorderd kon worden, en mitsdien de gevraagde verklaring voor recht de juiste procedure was. [Y] c.s. stellen zich echter op het standpunt dat het "Administrative Panel" van WIPO in zijn beslissing heeft geoordeeld over het hele samenstel van inbreukmakende handelingen, terwijl de rechtbank zich in de bodemprocedure beperkt heeft tot een oordeel over het registreren en houden van de domeinnamen. De overdracht kan derhalve alleen worden teruggedraaid indien in een procedure zou worden geoordeeld dat de overdracht niet rechtsgeldig is geweest of ongedaan moet worden gemaakt.

Anders dan [Y] c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat de rechtbank in het [vonnis d.d. 24 mei 2006](#) zich wel heeft uitgelaten over het gebruik van de domeinnamen en de vraag of er sprake was van op het merk inbreukmakende handelingen door [X].

De voorzieningenrechter verwijst daarvoor naar hetgeen de rechtbank in 4.23. van het vonnis heeft overwogen. Uit voormelde overweging volgt dat de rechtbank niet van oordeel is dat [X] met de exploitatie van de websites onder de domeinnamen afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk "The Bulldog" en de onder dat merk aangeboden diensten en

waren. Hieruit volgt dat van inbreukmakende handelingen door [X] volgens de rechtbank geen sprake was. Derhalve is de voorzieningenrechter van oordeel dat wanneer de overdracht van de domeinnamen aan [X] in de bodemprocedure was gevorderd, dit door rechtbank zou zijn toegewezen.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 27 juli 2009

(R.J. Paris)

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht - voorzieningenrechter

Vonnis in kort geding van 27 juli 2009,

gewezen in de zaak met zaak / rolnummer: 340779/ KG ZA 09-806 van:

[X], h.o.d.n. Netcom Service, wonende te [...],

eiser,

advocaat mr. M. Ellens te Amsterdam,

tegen:

1. [Y] wonende te [...],

2. de besloten vennootschap Leidseplein Beheer B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagden,

advocaat mr. [L. Bakers](#) te Amsterdam.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als

[X], [Y] en 'Leidseplein Beheer B.V.'. Gedagden zullen

gezamenlijk worden aangeduid als [Y] c.s. .

1. De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 20 juli 2009 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

1.1. [X] heeft gebruik gemaakt van de domeinnamen *bulldog.com* en *bulldog.com*, geregistreerd op respectievelijk 12 november 1997 en 20 april 2000.

1.2. [Y] is houder van Benelux woord- en beeldmerk inschrijvingen voor het merk 'THE BULLDOG'. Het teken 'THE BULLDOG' werd aanvankelijk gebruikt voor het café "The Bulldog" dat sinds begin jaren tachtig gevestigd is aan het Leidseplein te Amsterdam.

Het merk 'THE BULLDOG' wordt sinds de jaren tachtig gebruikt voor onder meer de exploitatie van bars, coffeeshops, restaurants, hoteldiensten, toeristische fietsenverhuur, merchandising en energiedrankjes.

1.3. [Y] heeft voor het gebruik en de exploitatie van zijn merken een licentie verstrekt aan Leidseplein Beheer B.V.

1.4. [Y] heeft onder voormelde domeinnamen pornografische waren en diensten aangeboden. Op de websites maakte [X] onder meer gebruik van het beeldmerk 'The Bulldog'.

1.5. [Y] c.s. hebben [X] betrokken in een "Administrative Proceeding" van het World Intellectual Property Organization (hierna: WIPO). Op 7 juni 2004 heeft het "Administrative Panel" van het WIPO geoordeeld dat de domeinnamen *bulldog.com* en *bulldog.com* moesten worden overgedragen aan [Y]. Deze beslissing is op 11 juni 2004 aan partijen toegezonden.

1.6. Artikel 4k van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy bepaalt dat de overdracht van een domeinnaam ingevolge een beslissing als bedoeld on-

der 1.5 kan worden voorkomen door binnen tien dagen na toezending van de beslissing een gerechtelijke procedure aanhangig te maken, en dit middels een officieel document kenbaar te maken aan de 'Registrar'.

1.7. Op 28 en 29 juni 2004 heeft [X] [Y] c.s. gedagvaard in een bodemprocedure voor deze rechtbank.

1.8. Network Solutions, de 'Registrar', heeft de domeinnamen daarna overgedragen aan [Y].

1.9. Nadat Network Solutions op 2 juli 2004 een kopie van de dagvaarding in de bodemprocedure had ontvangen, heeft zij de domeinnamen 'gelocked', wat betekent dat deze domeinnamen hangende de bodemprocedure niet kunnen worden overgedragen aan een derde.

1.10. Bij [vonnis van 24 mei 2006](#) heeft de rechtbank een verklaring voor recht afgegeven, luidende:

"Verklaart voor recht dat de domeinnamen bulldog.com en buldog.com geen inbreuk maken op enig recht van [Y] met betrekking tot het teken "The Bulldog";"

Dit vonnis is bij aanvulling d.d. 19 september 2007 ex artikel 31 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

1.11. [Y] c.s. zijn tegen voormeld vonnis in hoger beroep gegaan, welke procedure echter ambtshalve is doorgehaald.

1.12. Bij brief van 13 november 2007 heeft Network Solutions aan [X] medegedeeld niet eerder tot (terug)overdracht van de domeinnamen over te gaan dan na overlegging van een vonnis waarin die overdracht wordt bevolen.

1.13. Na de overdracht heeft [X] zijn activiteiten voortgezet via de domeinnaam www.bulldoglist.com.

2. De vordering, de gronden daarvoor en het verweer

2.1. [X] vordert - zakelijk weergegeven - uitvoerbaar bij voorraad:

- primair, [Y] c.s., dan wel [Y], te gebieden om direct na betekening van dit vonnis de domeinnamen bulldog.com en buldog.com over te dragen aan [X] en de DNS-servers toe te wijzen aan de IP-adressen van [X], zodat de domeinen (inclusief de emailadressen) wederom geregistreerd staan op naam van [X] op de wijze als vóór 28 juni 2004 het geval was, zulks op straffe van een dwangsom van €5.000,- per overtreding respectievelijk per dag of gedeelte van een dag dat [Y] c.s., dan wel [Y], daarmee in gebreke is;

- subsidiair, [Y] c.s., dan wel [Y], te gebieden om direct na betekening van dit vonnis de IP-adressen van de domeinnamen bulldog.com en buldog.com (inclusief de emailadressen) toe te wijzen aan [X] althans deze te vervangen met de IP-adressen van [X], zodat de domeinnamen wederom websites van [X] weergeven als op de wijze als vóór 28 juni 2004 het geval was, zulks op straffe van een dwangsom van €5.000,- per overtreding respectievelijk per dag of gedeelte van een dag dat [Y] c.s., dan wel [Y], daarmee in gebreke is;

- primair en subsidiair, te verklaren dat dit vonnis, voor zover noodzakelijk, in de plaats kan treden van een wilsverklaring van [Y] c.s., dan wel [Y], tot het geven van opdracht aan de bevoegde vertegenwoordiger van Network Solutions Inc - primair - tot het overdragen

van de domeinnamen bulldog.com en buldog.com aan [X], dan wel - subsidiair - tot het overzetten van de IP-adressen, als thans toegewezen aan de domeinnamen bulldog.com en buldog.com, aan [X], waarbij eventuele kosten voor rekening van [Y] c.s., dan wel [Y], komen; - [Y] c.s. hoofdelijk, dan wel [Y], te veroordelen in de kosten van deze procedure.

2.2. Daartoe voert [X] het volgende aan.

[X] heeft in overeenstemming met de geldende bepalingen van het WIPO tijdig een bodemprocedure gestart teneinde de werking van de uitspraak van de WIPO "Administrative Proceeding" te ontkrachten. Uit het vonnis in de bodemprocedure vloeit voort dat de overdracht van de domeinnamen aan [Y] c.s. ongedaan moet worden gemaakt door deze weer op naam van [X] te stellen. Door de verklaring voor recht dat de domeinnamen geen inbreuk maken op enig recht van [Y] c.s. is immers de WIPO-uitspraak, welke de basis vormde voor de overdracht, komen te vervallen. Doordat [X] thans niet kan beschikken over de domeinnamen loopt hij vele bezoekers van de websites mis en lijdt hij schade. Tegelijkertijd lopen zijn inkomsten met betrekking tot het domein www.bulldoglist.com terug. [X] heeft aldus een spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen.

2.3. [Y] c.s. voeren gemotiveerd verweer, dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.

3. De beoordeling van het geschil

3.1. [Y] c.s. hebben voor alle verweren de exceptie van onbevoegdheid ingeroepen. Nu [Y] c.s. dit verweer ter terechtzitting hebben ingetrokken, acht de voorzieningenrechter zich bevoegd van de vorderingen van [X] kennis te nemen.

3.2. Ter beoordeling ligt allereerst voor de vraag of [X] een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen, hetgeen door hem wordt bepleit, maar door [Y] c.s. wordt betwist.

3.3. Van een spoedeisend belang kan, volgens vaste jurisprudentie, worden gesproken indien enerzijds onverwijld handelen geboden is en anderzijds de loop van en de beslissing in een bodemprocedure niet kunnen worden afgewacht. [Y] c.s. hebben in dit verband betoogd dat van spoedeisendheid geen sprake is, nu de overdracht van de domeinnamen reeds vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden. Indien [X] als gevolg van de overdracht schade zou hebben geleden, zou die schade zich vijf jaar geleden hebben voorgedaan. De huidige omzetschade van [X] is volgens [Y] c.s. niet veroorzaakt door de overdracht van de domeinnamen.

De voorzieningenrechter overweegt dat [X] aannemelijk heeft gemaakt dat hij door het verlies van de beide domeinnamen een groot aantal bezoekers is kwijtgeraakt, waardoor hij inkomsten heeft gederfd. Hoewel [X] zijn activiteiten heeft voortgezet via een andere domeinnaam, blijkt dat er thans sprake is van een omzetsdaling. In die omstandigheid, waarbij de oorzaak van omzetsdaling niet ter zake doet, is de voorzieningenrechter van oordeel dat [X] een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen.

3.4. [Y] c.s. betwisten dat uit het [vonnis van de bodemprocedure](#) volgt dat de domeinnamen (terug)

moeten worden overgedragen aan' [X], nu de rechtbank daarin slechts een verklaring voor recht heeft gegeven dat de domeinnamen geen inbreuk maken op enig recht van [Y] met betrekking tot het teken "The Bulldog", maar geen oordeel heeft gegeven over de overdracht. De voorzieningenrechter komt evenwel met [X] tot het (voorlopige) oordeel dat uit de verklaring voor recht logischerwijs voortvloeit dat de domeinnamen terug moeten worden overgedragen aan [X].

Daartoe wordt het volgende overwogen.

3.5. Vaststaat dat de overdracht van de domeinnamen aan [Y] c.s. nog niet geëffectueerd was ten tijde van het uitbrengen van de dagvaardingen d.d. 28 en 29 juni 2004. Door [Y] c.s. is niet weersproken dat in die situatie de overdracht van de domeinnamen in de bodemprocedure niet gevorderd kon worden, en mitsdien de gevraagde verklaring voor recht de juiste procedure was. [Y] c.s. stellen zich echter op het standpunt dat het "Administrative Panel" van WIPO in zijn beslissing heeft geoordeeld over het hele samenstel van inbreukmakende handelingen, terwijl de rechtbank zich in de bodemprocedure beperkt heeft tot een oordeel over het registreren en houden van de domeinnamen. De overdracht kan derhalve alleen worden teruggedraaid indien in een procedure zou worden geoordeeld dat de overdracht niet rechtsgeldig is geweest of ongedaan moet worden gemaakt.

Anders dan [Y] c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat de rechtbank in het [vonnis d.d. 24 mei 2006](#) zich wel heeft uitgelaten over het gebruik van de domeinnamen en de vraag of er sprake was van op het merk inbreukmakende handelingen door [X].

De voorzieningenrechter verwijst daarvoor naar hetgeen de rechtbank in 4.23. van het vonnis heeft overwogen. Uit voormelde overweging volgt dat de rechtbank niet van oordeel is dat [X] met de exploitatie van de websites onder de domeinnamen afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk "The Bulldog" en de onder dat merk aangeboden diensten en waren. Hieruit volgt dat van inbreukmakende handelingen door [X] volgens de rechtbank geen sprake was. Derhalve is de voorzieningenrechter van oordeel dat wanneer de overdracht van de domeinnamen aan [X] in de bodemprocedure was gevorderd, dit door rechtbank zou zijn toegewezen.

3.6. Op grond van het voorgaande zal de primaire vordering van [X] strekkende tot overdracht van de domeinnamen worden toegewezen. De vordering dat dit vonnis in de plaats zal kunnen treden van een wilsverklaring van [Y] c.s. tot het geven van opdracht aan Network Solutions zal worden afgewezen, nu [Y] c.s. reeds op grond van dit vonnis gehouden zijn de overdracht bij Network Solutions te bewerkstelligen. Oplegging van een dwangsom, als stimulans tot nakoming van de te geven beslissing, is evenwel aangewezen. De op te leggen dwangsom zal worden gemaximeerd. Voorts zal er worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, mede in aanmerking genomen de mate waarin aan

de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan. De voorzieningenrechter zal voorts bepalen dat [Y] c.s. hoofdelijk verbonden zijn, nu hun verplichtingen voortvloeiende uit dit vonnis ondeelbaar zijn.

3.7. [Y] c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- veroordeelt [Y] c.s. hoofdelijk om direct na betekening van dit vonnis de domeinnamen bulldog.com en buldog.com over te dragen aan [X] en de DNS-servers toe te wijzen aan de IP-adressen van [X] zodat de domeinen inclusief de emailadressen wederom geregistreerd staan op naam van [X] op de wijze als vóór 28 juni 2004 het geval was, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag of gedeelte van een dag dat [Y] c.s. daarmee in gebreke zijn, met een maximum van €50.000,-;
- bepaalt dat bovenstaande dwangsom vatbaar is voor matiging op de wijze zoals onder 3.6. is vermeld;
- veroordeelt [Y] c.s. hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van [X] begroot op € 1150,25, waarvan €816,- aan salaris advocaat, €262,- aan griffierecht en €72,25 aan dagvaardingskosten;
- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J. Paris en in het openbaar uitgesproken op 27 juli 2009.