

HANDELSNAAMRECHT

Nr. 40

Gerechtshof Den Haag 6 mei 2014

ECLI:NL:GHDHA:2014:1583, IEF 13819

(artiestenverloningen.nl/artiestenverloning.nl)

Mrs. Schaafsma, Kiers-Becking en Bonneur

Prae Artiestenverloning B.V., appellante,
hierna te noemen: Prae,
advocaat: mr. R.M. van Rompaey te Utrecht,
tegen

Artiestenverloningen B.V., geïntimeerde,
hierna te noemen: Artiestenverloningen,
advocaat: mr. C. Beijer te Utrecht.

Samenvatting

Art. 1 Hnw

Gebruik van domeinnaam <artiestenverloning.nl> door Prae geen handelsnaamschending jegens Artiestenverloningen, houdster van de domeinnaam <artiestenverloningen.nl>. Prae gebruikt de domeinnaam <artiestenverloning.nl> niet als handelsnaam. Gebruik is ook niet onrechtmatig.

Art. 6:162 BW

De aanduiding 'artiestenverloning(en)' is louter beschrijvend voor de diensten die Artiestenverloningen en Prae leveren, namelijk het verlonen in verband met artiesten. Het gebruik van een louter beschrijvende domeinnaam waardoor gevaar bestaat voor verwarring met de domeinnaam of de handelsnaam van een ander, is in beginsel niet onrechtmatig, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt. Dat kan anders zijn indien er sprake is van voldoende ernstige bijkomende omstandigheden.

a) Rechtbank Dordrecht 14 november 2012

Mr. W.J.M. Diekman

ECLI:NL:RBDOR:2012\$:BY2784, IEF 11997

(...)

4.7. Prae voert aan dat zij haar domeinnaam niet als handelsnaam gebruikt. Dat verweer slaagt vanwege het volgende. Een domeinnaam is het belangrijkste onderdeel van een internetadres. Domeinnamen worden vooral gebruikt als vindplaats voor een website en als onderdeel van een emailadres. Het publiek zal in het algemeen een domeinnaam ook in die zin, en dus niet noodzakelijk als handelsnaam, opvatten. Om te kunnen spreken van gebruik als handelsnaam is dus meer nodig dan het enkele gebruik als domeinnaam; de domeinnaam dient daadwerkelijk als handelsnaam te worden gebruikt. Het is aan AV om voldoende feiten en omstandigheden te stellen waaruit blijkt dat Prae haar domeinnaam als handelsnaam gebruikt. Dat doet zij niet. Het gebruik als domeinnaam voor de website, waar AV in de eerste plaats op

wijst is, zoals hiervoor is overwogen, onvoldoende. AV wijst voorts op gebruik van de domeinnaam op de website van Prae. Echter, als men op de website komt ziet men als eerste het logo waarin het element Prae groot naar voren komt en vervolgens “Welkom bij Prae artiestenverloning” (zie r.o. 2.6). Ook verder wordt de onderneming op de website aangeduid met Prae artiestenverloning. In dit verband wijst Prae ook nog op haar inschrijving in het handelsregister (productie 6 bij kort geding dagvaarding), waarin als statutaire en handelsnaam Prae artiestenverloning B.V. staat vermeld, en op het gebruik van die naam in haar facturen en algemene voorwaarden. Weliswaar staan ook de domeinnaam en/of het emailadres in haar stukken, maar in het licht van het voorgaande gaat het daarbij om de aanduiding van contact gegevens en niet om de aanduiding van de naam van de onderneming.

(...)

b) Hof

Het verloop van het geding

1. Bij exploit van 7 december 2012, hersteld bij exploit van 28 december 2012, is Prae in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Dordrecht, sector civiel recht, van 14 november 2012 (ECLI:NL:RBDOR:2012:BY2784). Bij memorie van grieven heeft Prae twee grieven tegen genoemd vonnis aangevoerd, die Artiestenverloningen bij memorie van antwoord (met producties) heeft bestreden. Vervolgens hebben partijen op 21 november 2013 de zaak laten bepleiten door hun advocaten, beiden aan de hand van overgelegde pleitnotities. Na afloop van de pleidooizitting hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

2. Door de rechtbank is in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.11 een aantal feiten vastgesteld. Deze feiten zijn tussen partijen niet in geschil, zodat het hof hier ook van uitgaat.

Kort gezegd gaat het in deze zaak, voor zover thans in hoger beroep nog van belang, om het volgende. Artiestenverloningen houdt zich bezig met artiestenverloning: het verzorgen van de loonadministratie in verband met artiesten. In 2002 heeft zij de domeinnaam ‘*www.artiestenverloningen.nl*’ geregistreerd, via welke domeinnaam men toegang heeft tot de website waarop zij haar diensten aanbiedt. Prae, opgericht in 2011, houdt zich eveneens bezig met artiestenverloning. De website waarop Prae haar diensten aanbiedt, is toegankelijk via de domeinnaam ‘*www.artiestenverloning.nl*’, welke domeinnaam in 2005 is geregistreerd door [A]. Met bovenstaande weergave van de feiten heeft het hof rekening gehouden met het bezwaar van Prae tegen de feitenvaststelling in 2.12 van het bestreden vonnis.

3. Bij kort geding vonnis van 15 september 2011 heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Dordrecht Prae, op vordering van Artiestenverloningen, veroordeeld om ieder gebruik van de domeinnaam ‘*artiestenverloning.nl*’ te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom. In hoger beroep heeft dit hof, bij arrest van 9 juli 2013, dit kort geding vonnis gedeeltelijk vernietigd (waarbij het hof onder meer de dwangsommen heeft gematigd) en voor het overige, gelet op het thans bestreden vonnis in de bodemzaak van 14 november 2012, op grond van de afstemmingsregel bekrachtigd. Naar het oordeel van het hof was geen sprake van een klaarblijkelijke mislag (rechtsoverweging 12 van genoemd arrest).

4. In de onderhavige bodemprocedure heeft de rechtbank, kort gezegd en voor zover thans in hoger beroep nog van belang, de conventionele vordering van Artiestenverloningen toegewezen en Prae verboden de aanduiding ‘*artiestenverloning.nl*’ als domeinnaam te gebruiken, met dwangsom en kostenveroordeling. De (toewijzing van de) reconventionele vordering van Prae is (hoewel kennelijk bij vergissing nog wel genoemd in de appeldagvaarding) thans in hoger beroep niet meer aan de orde.

5. In hoger beroep vordert Prae dat het hof het bestreden vonnis vernietigt en opnieuw rechtdoende de vorderingen van Artiestenverloningen afwijst, met veroordeling van Artiestenverloningen in de kosten van beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv.

6. Met grief II komt Prae op tegen het oordeel van de rechtbank dat Prae onrechtmatig heeft gehandeld nu sprake is van verwarringsgevaar gezien de grote overeenstemming met de domein- en handelsnaam van Artiestenverloningen. In rechtsoverweging 4.10 van het bestreden vonnis heeft de rechtbank – nadat zij terecht voorop stelde dat het gebruik maken van een teken dat gelijkenis vertoont met de handels- en/of domeinnaam van een ander op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt, doch dat dit anders kan zijn onder (bijkomende) omstandigheden – ten onrechte overwogen dat verwarringsgevaar bij het publiek een dergelijke omstandigheid is, aldus Prae.

7. Vooropgesteld zij dat het hof het oordeel van de rechtbank dat Prae de gewraakte domeinnaam niet gebruikt als handelsnaam (rechtsoverweging 4.7 van het bestreden vonnis) deelt, en zich verenigt met de gronden waarop dat oordeel berust.

8. Het hof stelt voorts voorop dat de aanduiding ‘*artiestenverloning(en)*’ louter beschrijvend is voor de diensten die Artiestenverloningen en Prae leveren, namelijk het verlonen in verband met artiesten.

9. Naar het oordeel van het hof is het gebruik van een louter beschrijvende domeinnaam waardoor gevaar bestaat voor verwarring met de domeinnaam of de handelsnaam van een ander, in beginsel niet on-

rechtmatig, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt. Dat kan anders zijn indien er sprake is van voldoende ernstige bijkomende omstandigheden. Uit de stellingen van partijen blijkt niet dat in deze zaak sprake is van dergelijke omstandigheden. Voor zover de rechtbank zou hebben geoordeeld dat er wel sprake is van dergelijke omstandigheden, volgt het hof haar niet. Dat Prae bewust voor deze louter beschrijvende domeinnaam heeft gekozen, levert niet een dergelijke omstandigheid op. Afgezien hiervan geldt nog het volgende. De stelling van Artiestenverloningen dat Prae bewust heeft aangehaakt bij de handels- en domeinnaam van Artiestenverloningen is, gelet op de gemotiveerde betwisting door Prae, onvoldoende onderbouwd. Uit de e-mail van [B] van 16 februari 2011 waarop Artiestenverloningen zich beroept, blijkt niet van bewust aanhaken. Integendeel: hij schrijft dat Prae heeft gekozen voor de naam vanwege, kort gezegd, het beschrijvend karakter; immers de naam "heeft een directe relatie tot ons product en makkelijk te onthouden en voor google sterk". Dat Artiestenverloningen, naar zij stelt, 'een zekere bekendheid' geniet, is onvoldoende om het louter beschrijvende karakter op te heffen ('inburgering'). De grief slaagt.

10. Grief I behoeft strikt genomen geen behandeling. Met deze grief keert Prae zich tegen het oordeel van de rechtbank in rechtsoverweging 4.2 van het bestreden vonnis dat haar beroep op rechtsverwerking faalt. Ten overvloede overweegt het hof als volgt.

11. Volgens Prae heeft Artiestenverloningen haar rechten verwerkt omdat zij vanaf 1 maart 2005 (althans vanaf 2006) tot de datum van de inleidende dagvaarding er kennelijk mee heeft ingestemd dat de domeinnaam 'artiestenverloning.nl' als domeinnaam wordt gevoerd door een onderneming die daarop artiestenverloningsdiensten aanbiedt, althans heeft zij in die omstandigheid berust. Prae heeft in dit verband aangevoerd dat Theaterburo U.M.O. B.V. ('UMO', ook Outevents genoemd) vanaf 2005 de domeinnaam heeft gebruikt voor artiestenverloningsdiensten hetgeen een van haar activiteiten was, dat Artiestenverloningen daartegen in 2005/2006 heeft geageerd, maar dat UMO het gebruik van deze domeinnaam heeft gecontinueerd terwijl Artiestenverloningen verder heeft stilgezet. In die omstandigheden heeft zij haar rechten verwerkt, aldus Prae.

12. Het hof is, net als de rechtbank, van oordeel dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij Prae het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Artiestenverloningen haar aanspraak niet (meer) geldend zou maken. Zoals de rechtbank heeft overwogen en tussen partijen ook niet in geschil is, is UMO een andere onderneming en heeft UMO haar activiteiten gestaakt uiterlijk in 2008 (toen zij werd opgeheven), terwijl Prae de domeinnaam vanaf 2011 is gaan gebruiken. In die omstandigheden komt Prae geen beroep op rechtsverwerking toe. De stelling van Artiestenverloningen dat UMO überhaupt geen activiteiten van enige betekenis ontplooidde op

het gebied van artiestenverloning behoeft dus geen bespreking. Enkel tijdsverloop of louter stilzitten is onvoldoende om rechtsverwerking aan te nemen.

13. De grief die ligt besloten in par. 10 van de memorie van grieven behoeft gelet op het bovenstaande geen behandeling.

14. Nu grief 2 slaagt, zal het hof het bestreden vonnis vernietigen voor zover de op onrechtmatige daad gebaseerde conventionele vordering van Artiestenverloningen is toegewezen, en opnieuw rechtdoende deze vordering afwijzen.

(...)

Noot

Over beschrijvende domeinnamen en verwarringsgevaar

1. Deze zaak gaat over domeinnaamgebruik dat méér omvat dan het louter doorlinken naar een website onder een andere domeinnaam. Interessant is of dit gebruik kwalificeert als *handelsnaamgebruik* en, zo niet, of dit gebruik anderszins *onrechtmatig* is. Rechtbank en hof zien hierin geen gebruik als handelsnaam. De rechtbank vindt het gebruik onrechtmatig, het hof niet.

2. Het gebruik als zuivere *redirect* op zichzelf geldt niet als handelsnaamgebruik (vgl. hof Den Haag 9 maart 2010, IEF8665, Taartenwinkel.nl/GefeliciTAART-taartenwinkel.nl en onlangs Rb Overijssel 18 april 2014, IEF 13963, filter-webshop.nl-filterwebshop.nl).

3. Artiestenverloningen (AV) beroept zich op bescherming van haar handelsnamen 'Artiestenverloningen' en 'Artiestenverloningen.nl'. Het concurrerende Prae gebruikt de jongere domeinnaam <artiestenverloning.nl> zichtbaar in de eigen website <https://artiestenverloning.nl> en als onderdeel van emailadressen (info@artiestenverloning.nl). De rechtbank oordeelde in eerste aanleg dat dit gebruik door Prae niet als handelsnaamgebruik kwalificeert, mede omdat Prae op de website duidelijk een andere handelsnaam gebruikt.

4. Ik vraag mij af of juist is dat het publiek het zichtbaar gebruik van de domeinnaam binnen een website en emailadres in het algemeen *niet* als handelsnaam zal opvatten. Heeft die aanduiding wel alleen de functie van een adresaanduiding op het internet? De (zichtbaar gebruikte) domeinnaam en daaraan gekoppelde emailadressen kunnen naar mijn mening ook een identificatiefunctie dienen. Wie een domeinnaam als onderdeel van de website en van emailadressen (dus bedrijfscommunicatie) gebruikt, gebruikt de domeinnaam als (een) naam van de onderneming. Dat Prae in dit geval ook een andere, meer in het oog springende naam gebruikt, doet daaraan niet af. In de praktijk worden een homepage en een emailadres ook vaak zonder de primaire handelsnaam in een adresboek opgeslagen. En wie in

Google zoekt op ‘artiestenverloningen’, ziet als onderdeel van de verkorte beschrijving van het zoekresultaat onder elkaar staan: “*Prae Artiestenverloning* | <https://artiestenverloning.nl>”. Het is een realiteit dat een meer dan louter als *redirect* gebruikte domeinnaam op vele plaatsen zichtbaar is in bedrijfscommunicatie en (ook) zodoende de onderneming voor het publiek kan identificeren. Daarmee kwalificeert het gebruik naar mijn mening een van de namen ‘waaronder de onderneming wordt gevoerd’ in de zin van art. 1 Handelsnaamwet. Juister zou daarom zijn dat de zaak was beslist op de voet van de Handelsnaamwet. Binnen dat kader zou dan moeten worden beoordeeld of het gebruik van een louter beschrijvende, net niet identieke handelsnaam toelaatbaar is.

5. De beperkte toepassing van de Handelsnaamwet door rechtbank en hof kan nog een onwenselijk gevolg hebben. Betekent dit nu dat een rechterlijk verbod op het gebruik van handelsnaam ‘Xyz’ niet ziet op het gebruik van het emailadres info@xyz.nl? Ik kan mij juist op dat punt de nodige executiegeschillen voorstellen (wel of geen dwangsom verbeurd?). In deze zienswijze zal de inbreukrechter voortaan in een recht-toe-rechtaan handelsnaaminbreuk óók afzonderlijk moeten overwegen of gebruik van info@xyz.nl onrechtmatig en dáárom verboden is (dit op vordering van de opletten-de eiser die er voorlopig goed aan doet concreet hierom te vragen). Deze proceseconomisch onwenselijke gevolgen doen zich niet voor bij een ruimere opvatting van wat handelsnaamgebruik inhoudt.

6. Terug naar het arrest: een rechtstreeks beroep op de Handelsnaamwet strandt. Blijft over de vraag of het gebruik door Prae *onrechtmatig* is: vanwege de hoge mate van overeenstemming met de oudere handelsnaam en domeinnaam dreigt *verwarringsgevaar*. De rechtbank legde op die grond een verbod op. Het Hof wijst de vordering alsnog af.

7. In jurisprudentie over domeinnamen is reeds eerder overwogen dat het profiteren van het onderscheidingsmiddel van een ander niet ertoe mag leiden dat het publiek op onrechtmatige wijze in verwarring wordt gebracht (zie o.a. hof Amsterdam 4 januari 2011, IEF 9324, Just Eat/Thuisbezorgd.nl; hof Den Haag 9 maart 2010, IEF 8665, Taartenwinkel.nl/GefeliciTAART (taartwinkel.nl); Rb Overijssel 31 mei 2013, IEF 12733, besteautobod.nl/beste-autobod.nl). Om onrechtmatigheid vast te stellen, moet het nagevolgde onderscheidingsteken wel enig onderscheidend vermogen hebben, wat AV in dit geval niet aannemelijk maakte.

8. Dit kan volgens het hof anders zijn indien sprake is van voldoende ernstige bijkomende omstandigheden. Hiermee lijkt een nieuw – strenger – criterium te worden geïntroduceerd waarbij de lat voor de eisende partij ten onrechte hoger wordt gelegd: geen gewone bijkomende omstandigheden, maar alleen *voldoende ernstige* omstandigheden. Ik vermoed dat dit een ongelukkige formulering is en dat dit effect niet is beoogd.

Eerder doelt het hof op omstandigheden die voldoende gewicht in de schaal leggen, waarbij de vrijheid van de rechter om alle omstandigheden van het geval af te wegen niet wordt beperkt. Alle bijkomende omstandigheden (ernstig of niet ernstig) dienen in de belangenafweging te worden betrokken en geven de doorslag zodra deze omstandigheden meebrengen dat het belang van de eisende partij zwaarder weegt.

M.F.J. Haak