14/04460

11 september 2015

mr. G.R.B. van Peursem

Conclusie

in de zaak van:

Artiestenverloningen B.V.,

(hierna: Artiestenverloningen),

eiseres tot cassatie,

tegen

Prae Artiestenverloning B.V.,

(hierna: Prae),

verweerster in cassatie.

Is bij botsing van domeinnamen als criterium voor onrechtmatigheid louter verwarring(sgevaar) voldoende, of zijn bijkomende omstandigheden vereist? Literatuur en lagere rechtspraak zijn verdeeld.

De vraag is in cassatie alleen nog of Prae door het gebruik van de domeinnaam <artiestenverloning.nl> onrechtmatig handelt jegens Artiestenverloningen, houder van de oudere handels- en domeinnaam "artiestenverloningen.nl". De door de rechtbank afgewezen handelsnaamrechtelijke grondslag van Artiestenverloningen, die niet in hoger beroep is aangekaart, speelt in cassatie geen rol meer. Daardoor staat in cassatie vast dat Prae de aanduiding "artiestenverloning.nl" niet gebruikt als handelsnaam - dus als naam waaronder een onderneming wordt gedreven (art. 1 Hnw), maar alleen als domeinnaam[1], leidend naar haar website en daarop zichtbaar als https://artiestenverloning.nl.

Rechtbank Dordrecht oordeelde dat louter verwarringsgevaar volstaat om de door Prae gehanteerde domeinnaam onrechtmatig te achten tegenover Artiestenverloningen. Het Haagse

[1] Zie over dit verschil en het "van kleur verschieten" van een domeinnaam (als adres/vindplaats op internet, waarbij de eerste inschrijver in beginsel voor de latere gaat) naar (tevens) handelsnaamgebruik van die domeinnaam, indien het teken dat als domeinnaam wordt gebruikt ook aantoonbaar als aanduiding van het bedrijf wordt gehanteerd bijv. Hof Amsterdam 19 oktober 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AZ6080 (Quickprint), waar naar wordt verwezen in Hof Den Bosch 12 maart 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:861 rov. 3.3: van gebruik van een domeinnaam als handelsnaam "(...) is sprake indien in communicatie richting het publiek, waaronder de (potentiële) klanten, de aanduiding ook wordt gebruikt ten behoeve van de aanduiding van bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld op een website waar (potentiële) klanten informatie kunnen inwinnen." Voor zulk gebruik als handelsnaam is een zekere duurzaamheid vereist, het een paar keer gebruiken is doorgaans niet voldoende, het moet als zodanig zijn doorgedrongen tot het publiek, vgl. rov. 3.8.1 en 3.8.2 van het zojuist genoemde Bossche arrest. Een domeinnaam schept voor de houder geen absoluut recht, vgl. bijv. Meijboom, Ontwikkeling van domeinnaambescherming in Nederland, Computerrecht 2007/41, m.n. par. 2.2.

Hof wees dat onrechtmatigheidsoordeel af, omdat daarvoor enkel verwarring(sgevaar) niet volstaat, maar bijkomende omstandigheden zijn vereist. Ik denk dat dat laatste inderdaad klopt – het moet gaan om *nodeloze* verwarring, zodat het cassatieberoep, dat hierom draait, zou moeten falen.

1. Feiten[2] en procesverloop

1.1 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.

1.2 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 de heer F.H. Pel.

1.3 Bij kort geding vonnis van 15 september 2011 van de voorzieningenrechter in de rechtbank Dordrecht is 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 het gerechtshof Den Haag 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 hierna te noemen vonnis in de bodemzaak van de rechtbank Dordrecht van 14 november 2012, op grond van de afstemmingsregel bekrachtigd.

1.4 Bij exploot van 12 oktober 2011 heeft Artiestenverloningen een bodemprocedure geëntameerd en gevorderd Prae te veroordelen tot het staken en gestaakt houden van ieder gebruik van artiestenverloning.nl als domeinnaam, met nevenvorderingen. Voor zover thans nog van belang heeft Artiestenverloning hieraan ten grondslag gelegd dat Prae onrechtmatig jegens haar handelt door het gebruik van de aanduiding "artiestenverloning.nl" als domeinnaam. Prae heeft verweer gevoerd, en daarnaast diverse reconventionele vorderingen ingesteld, die in cassatie geen rol meer spelen.

1.5 Rechtbank Dordrecht heeft bij vonnis van 14 november 2012 (ECLI:NL:RBDOR:2012:BY2784) de vorderingen van Artiestenverloningen toegewezen. Volgens de rechtbank is het gebruik door Prae van de aanduiding <artiestenverloning.nl> als domeinnaam voor haar website onrechtmatig, gelet op de zeer nauwe overeenstemming met de handelsnaam en het emailadres van Artiestenverloningen en de grote mate van verwarring(sgevaar), het gegeven dat partijen dezelfde diensten verrichten, de omstandigheid dat mondelinge verwijzingen naar hun website vaak voorkomen en men zich dan gemakkelijker kan vergissen, en de zekere bekendheid die de handelsnaam van Artiestenverloningen heeft verworven (zie m.n. rov. 4.15).

[2] Ontleend aan rov. 2 van het in cassatie bestreden arrest van het Gerechtshof Den Haag van 6 mei 2014.

1.6 Van dit vonnis is Prae in hoger beroep gekomen bij exploot van 7 december 2012[3]. Het gerechtshof Den Haag heeft bij arrest van 6 mei 2014 het bestreden vonnis vernietigd en de vordering van Artiestenverloning alsnog afgewezen. Daartoe overwoog het hof onder meer als volgt (de cassatieklachten richten zich tegen rov. 9):

> "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 onrechtmatig, 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 de heer Belgraver 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."

1.7 Op 4 augustus 2014 heeft Artiestenverloningen (tijdig) cassatieberoep ingesteld. Prae heeft verweer gevoerd. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten, waarna schriftelijk van re- en dupliek is gediend.

[3] Hersteld bij exploot van 28 december 2012.

2. Bespreking van het cassatieberoep

2.1 Het middel bestaat uit vier onderdelen.
Onderdeel 1 klaagt dat het hof een onjuiste, te terughoudende maatstaf heeft gehanteerd bij de beoordeling van de onrechtmatigheid van het gebruik van de domeinnaam <artiestenverloning.nl> jegens Artiestenverloningen. Daarbij is het hof er ten onrechte van uitgegaan dat de enkele omstandigheid dat Prae's domeinnaam beschrijvend is meebrengt dat het gebruik ervan in beginsel niet onrechtmatig is. Verwarringsgevaar is doorslaggevend, gelet op alle relevante omstandigheden van het geval en dat had het hof moeten onderzoeken. Dat een handelsnaam en/of domeinnaam een beperktere beschermingsomvang heeft en minder verwarringsgevaar doet ontstaan naarmate deze meer beschrijvend is, neemt niet weg dat als eenmaal vaststaat dat er sprake is van verwarringsgevaar, onrechtmatig handelen aan de orde is of kan zijn.
Onderdeel 2 klaagt dat het hof ten onrechte geen of onvoldoende gewicht heeft toegekend aan de omstandigheid dat Artiestenverloningen "een zekere bekendheid" geniet, omdat dit het louter beschrijvende karakter van Prae's domeinnaam kan opheffen, althans dat onvoldoende is gemotiveerd waarom dit niet zo zou zijn. De klacht bouwt voort op de in onderdeel 1 bepleite aan te leggen maatstaf voor onrechtmatigheid (louter verwarringsgevaar) en geeft aan op welke plaatsen in de stukken welke elementen zijn aangedragen ter onderbouwing dat Artiestenverloningen/artiestenverloningen.nl "een grote bekendheid" geniet.
Ook *onderdeel 3* bouwt voort op de bepleite toetsingsmaatstaf en klaagt dat in rov. 9 onvoldoende is gemotiveerd dat het gebruik van Prae's domeinnaam <artiestenverloning.nl> niet onrechtmatig is in het licht van vijf volgens de klacht als hypothetische feitelijke grondslag te beschouwen stellingen van Artiestenverloningen uit de feitelijke instanties:

- nauwe overeenstemming en dus gro(o)t(e) verwarring(sgevaar);
- zelfde branche, veel mondelinge verwijzingen, zodat vergissen op de loer ligt;
- partijen vissen in dezelfde opdrachtgeversvijver met als belangrijk instrument hun websites;
- bekendheid handelsnaam Artiestenverloningen;
- verwarring heeft zich ook daadwerkelijk gemanifesteerd.

Onderdeel 4 behelst een veegklacht: als een voorgaande klacht slaagt, is het oordeel in rov. 9 dat grief II opgaat onjuist en moeten ook rov. 14-15 en het dictum sneuvelen.

juridisch kader

2.2 Deze zaak doet mij in cassatie enigszins gekunsteld aan. Ik bedoel daarmee dat de handelsnaamrechtelijke poot van het geschil, zoals veel vaker, al snel uit beeld is geraakt (bij de rechtbank, waar niet incidenteel tegen is opgekomen in hoger beroep) en ik ben niet de enige die dat betreurt, zie bijvoorbeeld annotator M.F.J. Haak in zijn BIE-noot onder het hofarrest in onze zaak:[4]

[4] BIE 2014/40 onder 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 de 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."

2.3 Ik denk er hetzelfde over, maar dat helpt ons in cassatie niet meer. Als eenmaal de horde van gebruik als handelsnaam is genomen, is de toets overzichtelijker geworden: is er sprake van verwarringsgevaar of niet? We moeten het nu in cassatie doen met de rest-setting van de commune onrechtmatige daad: is bij het hanteren van de (beschrijvende) domeinnaam (<artiestenverloning.nl>, die *niet* als handelsnaam wordt gebruikt en die niet veel afwijkt van de oudere handelsnaam/domeinnaam artiestenverloningen.nl sprake van onrechtmatig handelen bij (louter) verwarring(sgevaar), of is er meer nodig? Hoe zit het met het gegeven dat Artiestenverloningen.nl een zekere bekendheid heeft in de markt en hoe weegt mee dat artiestenverloning als begrip beschrijvend is voor de verleende diensten van partijen?

2.4 Een hoofdregel in ons recht is dat het profiteren van het bedrijfsdebiet van een concurrent op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als die concurrent daarvan nadeel of schade ondervindt. Een begrijpelijke regel in een markteconomie als de onze die met zekere grenzen een primaat geeft aan vrije mededinging, met inbegrip van de vrijheid van nabootsing, behoudens wettelijke uitzonderingen; de vrijheid van ondernemerschap is inmiddels een grondrecht volgens art. 16 van het EU Handvest van de grondrechten, dat kan botsen met andere grondrechten, zoals rechten uit hoofde van intellectuele eigendom. Het is zaak daar een "juist evenwicht" in te vinden. Die hoofdregel uit ons recht is in een reeks arresten van Uw Raad verankerd[5]. Ik parafraseer de door Van Nispen[6] hiervan gegeven

[5] GS Onrechtmatige daad IV 6.1.2 (Van Nispen) geeft daar een mooi overzicht van. Daarin zijn genoemd HR 7 maart 1941, NJ 1941/919 m.nt. E.M. Meijers, BIE 1941/44, p. 58 m.nt. FJAH (Tjoklat); HR 5 maart 1943, NJ 1943/264, BIE 1943/69, p. 86 m.nt. FJAH (Nivea/Hamea); HR 26 juni 1953, NJ 1954/90 m.nt. Ph. A.N. Houwing (Hyster Karry Krane); HR 8 januari 1960, NJ 1960/415, m.nt. J.H. Beekhuis (Scrabble/Board Script); HR 15 maart 1968, ECLI:NL:HR:1968:AC4040, NJ 1968/268, m.nt. L.J. Hijmans van den Bergh, (plastic stapelschalen); HR 9 juni 1961, NJ 1961/436 (Lego); HR 23 juni 1961, NJ 1961/423 (leesportefeuille); HR 15 mei 1964, NJ 1964/467, m.nt. G.J. Scholten (Delfts Blauw); HR 16 januari 1970, ECLI:NL:HR:AC4984, NJ 1970/220, m.nt. G.J. Scholten, BIE 1971/24, p. 122, m.nt. SB (Ja zuster, Nee zuster); HR 27 juni 1986, ECLI:NL:HR:1986:AD7158, NJ 1987/191, m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach (Holland Nautic/Decca); HR

samenvatting als volgt: Alleen onder bijkomende omstandigheden kan zulk profiteren van het bedrijfsdebiet van een concurrent wel onrechtmatig zijn (leesportefeuille-arrest). Daarbij moeten maatschappelijke belangen worden afgewogen, maar de rechter past terughoudendheid bij het aannemen van onrechtmatigheid als uitzondering op de hoofdregel (Holland Nautic/Decca). Eenzelfde terughoudendheid vindt men terug in het in voetnoot 5 genoemde arrest Staat/Den Ouden[7]. Ik teken daar zelf bij aan dat deze terughoudendheid recent door Uw Raad is herhaald in Broeren/Duijsens[8]. Zulke bijkomende omstandigheden liggen in de sfeer van misbruik van recht (dat is mijn eigen kwalificatie, niet die van Van Nispen): navolgen zonder nut voor zichzelf met het enkele doel de concurrent schade toe te brengen (Tjoklat), profiteren met onoirbare middelen, zoals het aan potentiële klanten tonen van een vertrouwelijke brief van de concurrent (Lego), of het creëren van verwarringsgevaar bij nabootsing van onderscheidingsmiddelen (Nivea/Hamea). Dat laatste ligt volgens Van Nispen in die zin genuanceerd, dat navolging in de vorm van aanduiding met bijvoorbeeld een *soortnaam* in beginsel vrijstaat ("Freihaltebedürftigkeit of -bedürfnis" noemen onze Oosterburen dat, ik kom daar zo op terug - door Van Nispen getypeerd als iets "van algemeen belang") en dan kan optredend verwarringsgevaar alleen onder bijzondere omstandigheden mogelijk onrechtmatig zijn. Ook dit staat in de misbruik-sleutel, bijvoorbeeld als het verwarringsgevaar door onverantwoord gebruik van de betreffende aanduiding wordt vergroot (Delfts Blauw). In recentere lagere rechtspraak over handelsnamen en domeinnamen komen de genoemde regels uit Tjoklat en Lego weer terug in de context van verwarring(sgevaar): alleen onrechtmatigheid bij het bewust creëren van verwarring om zodoende op misleidende wijze klanten bij de concurrent weg te lokken[9] of wanneer geen valide reden bestaat voor het hanteren van een verwarring scheppende domeinnaam, maar dat laatste alleen gedaan wordt om concurrenten dwars te zitten[10].

2.5 Ook zijn in onze rechtspraak[11] aanwijzingen te vinden dat gewoon taalgebruik niet gemonopoliseerd kan worden. Eerst langs de boeg van het handelsnaamrecht in het Bouwcentrum-arrest[12]. In de in rov. 3.6 van dat arrest gegeven belangenafweging moest het belang van Bouwcentrum bij verwording van haar handelsnaam tot soortnaam wijken voor dat van ondernemers die dat woord in de algemeen gebruikelijk geworden betekenis wilden opnemen als deel van hun handelsnaam. Iets soortgelijks zie ik in de Prinsjesdag.nl-

---

23 oktober 1987, ECLI:NL:HR:1987:AD0055, NJ 1988/310 (NOS/KNVB) en HR 20 november 1987, ECLI:NL:HR:1987:AD0056, NJ 1988/311, m.nt. Wichers Hoeth (Staat/den Ouden)

[6] GS Onrechtmatige daad IV.6.1.3 (Van Nispen).

[7] Waarover in deze zin Van Nispen in GS Onrechtmatige Daad IV.6.4.6.

[8] HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661.

[9] Bijv. Vzr. Rb. Amsterdam 13 juli 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR1617, BIE 2012/59, p. 47 (De Taarten Kamer/De Taartenmaker) en Vzr. Rb. Zwolle-Lelystad 12 januari 2012, ECLI:NL:RBZLY:2012:BV3553 (Porscheforum), Hof Amsterdam 4 januari 2011, ECLI:GHAMS:2011:BP1963 (thuisbezorgd.nl/<*-thuisbezorgd.nl>) en Hof Den Haag 9 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL7683 (Taartenwinkel.nl/<taartwinkel.nl>).

[10] Rb. Arnhem 18 juli 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BX3401, BIE 2013/6, p. 34 (Fietsplaza).

[11] Buiten het merkenrecht, dat in dit opzicht slecht vergelijkbaar is, omdat daar een wettelijke barrière is opgetrokken voor (puur) beschrijvende tekens (ongeschikt als merk, geen onderscheidend vermogen, soortaanduidingen, gebruikelijk geworden in normaal taalgebruik of handelsverkeer). Zie bijv. HvJEG 4 mei 1999, zaken C-108/97 en C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230 (Windsurfing Chiemsee), punten 25 en 26.

[12] HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, NJ 1988/36, m.nt. Wichers Hoeth.

uitspraak[13], waarin het hof een "Freihaltebedürfnis" voor de algemeen gebruikte termen "Prinsjesdag", "troonrede" en "miljoenennota" aannam. Dat dit in het Bouwcentrum-arrest in de sleutel stond van verwarringsgevaar is begrijpelijk vanuit de Handelsnaamwet, waar dit het criterium is. Dat diskwalificeert niet voor het vervolg van mijn betoog, zeg ik maar alvast. Het komt ook terug in de Vacansoleil-uitspraak van het Arnhemse hof[14], waarin een "Freihaltebedürnis" voor de beschrijvende term "campingholidays" voor kampeervakanties werd aangenomen als bestanddeel van een handelsnaam of domeinnaam.

2.6 Ik heb getracht te doorgronden hoe hier in Duitsland tegen aan wordt gekeken. Daar trof ik hetzelfde Leitmotiv aan dat ook in Holland Nautic/Decca, Staat/Den Ouden en Broeren/Duijsens doorklinkt: terughoudendheid is geboden bij het langs de achterdeur binnenhalen van vergelijkbare resultaten als bij absolute rechten van intellectuele eigendom (of in ons geval beter: als in het handelsnaamrecht) en het moet concurrenten vrij staan beschrijvende domeinnamen te hanteren, in Duitsland aangemerkt als "freihaltebedürftiger Begriffe"[15]. Ook daar staat de relevante rechtspraak voor zover ik kan overzien in de sleutel van misbruik[16] en zijn bijkomende omstandigheden nodig om het hanteren van gelijkende domeinnamen met beschrijvende termen "sittenwidrig" te maken. Meer specifiek over onze casuïstiek geeft de Münchense hoogleraar Ohly[17] in zijn recent bijgewerkte handboek het volgende aan:

> "(...) Ist der kennzeichnende Teil der Domain des Mitbewerbers ein Gattungsbegriff, so ist die Registrierung eines ähnlichen Begriffs grundsätzlich nicht zu beanstanden (Beispiel, OLG Köln GRUR-RR 06, 19f *-schlüsselbänder.de:* Registrierung einer Internetdomain mit Umlauten, die einer wortgleichen Domain mit den Buchstaben "ae" und "ue" entspricht, (...), sofern nicht auf Grund der Fallumstände eine gezielte Anlehnung an die Domain eines Konkurrenten nahe liegt (OLG Jena MMR 05, 776, 777f *-deutsche-anwalthotline.de*)"

Verwerking/hantering van een soortaanduiding/beschrijvend element is dus naar Duits recht in de regel niet onrechtmatig, zo begrijp ik hieruit. Ik wijs in dit verband nog op Wagner[18]:

> "(...) Die **Verwendung generischer Begriffe als Domain Namen** ist hingegen nicht ohne Weiteres sittenwidrig, sondern nur dann, wenn darin eine irreführende Alleinstellungsbehauptung liegt[19]. (...)"

---

[13] Hof Amsterdam 20 februari 2003, ECLI:NL:GHAMS:2003:AK4778, IER 2003/53.
[14] Hof Arnhem 27 februari 2007, ECLI:NL:GHARN:2007:BA0797, BIE 2007/143.
[15] Vgl. BGH 17 mei 2001 I ZR 216/99, BGHZ 148, 1 (5 ff., 13) - mitwohnzentrale.de en BGH 2 december 2004, I ZR 207/01, BGHZ 153, 61f, waarover o.m. Müller in Spindler/Schuster, MarkenG § 8 Rn. 29-34.
[16] Zie Ohly in Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (2014), Rn. 10/45, die onder verwijzing naar BGH GRUR 63, 197, 200f -Zahnprotesen-Pflegemittel, als bevestigd in BGH GRUR 07, 987 Rn 25 - Änderung der Vorstellung; BGH GRUR 09, 500 Rn 23 -Beta Layout; BGH GRUR 12, 649 Rn 17 - Mietwagenwerbung, concludeert dat "entscheidend ist dabei, dass die Einflussnahme auf den Kunden mit unlauteren Mitteln erfolgt."
[17] Ohly in Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (2014), Rn. 10/51 onder ee) met als deel van het kopje "(...) Nutzung von verwechslungsfähigen (...)Domainnamen".
[18] Wagner in Münchener Kommentar zum BGB, § 826 Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung (213) Rn 162 met als kop dd) Domain-Grabbing.
[19] De voetnoot op deze plaats verwijst naar de BGH rechtspraak inzake weltonline.de en mitwohnzentrale.de en lagere rechtspraak: BGH NJW 205, 2315, 2316 = VersR 2005, 1151, 1152 -weltonline.de; genauso im Rahmen

toetsingsmaatstaf

2.7 In dit juridisch kader wordt de toetsingsmaatstaf[20] in wezen nog steeds gekleurd door het standaardarrest voor slaafse nabootsing Hyster Karry Krane[21], waarin *nodeloos* verwarring wekken onrechtmatig werd geacht en dus niet verwarring op zich volstaat. Dat leent zich volgens mij voor overeenkomstige toepassing in onze zaak. De juiste maatstaf is volgens mij of er *nodeloos* verwarring optreedt[22]. In domeinnaamcontext is daarvan volgens de Amsterdamse en Haagse taarten/Zwolse Porscheforum en Arnhemse fietsplaza zaken[23] sprake in (tot nu toe) twee gevallen (die kwalificeren als misbruik):
- bij het bewust verwarring creëren om zo op misleidende wijze klanten weg te lokken bij de concurrent;
- wanneer geen valide reden bestaat voor hantering van een verwarringscheppende domeinnaam, maar alleen het dwarszitten van die concurrent voorzit.

2.8 Een aanwijzing voor de juistheid van de bepleite toets is de terughoudendheid bij het toekennen van "aanpalende" werking aan art. 6:162 BW in dit soort zaken. Dit vormt een

---

von § 1 UWG aF BGHZ 148, 1, 5ff. = NJW 2001, 3262, 3264 f. -mitwohnzentrale.de; OLG München NJW 2002, 2113 -rechtsanwaelte-dachau.de; vgl. auch LG Duisburg NJW 2002, 2114 -anwalt-muelheim.de.

[20] Literatuur en feitenrechtspraak zijn verdeeld over de vraag of louter verwarring(sgevaar) volstaat, of dat bijkomende omstandigheden nodig zijn voor onrechtmatigheid, zoals Artiestenverloningen in haar s.t. heeft geïllustreerd. Zie bijv. Wefers Bettink, 'Domeinnamen', in: Meijboom (red.), Intellectuele eigendom en ICT, 2014, p. 156-159: bijkomende omstandigheden vereist, naast A. Tsoutsianis, Domeinnaamgeschillen: inbreuk, onrechtmatige daad of kwade trouw?, 2003, p. 72-74, waarin verwarring als belangrijkste bijkomende omstandigheid wordt gezien, beide met verwijzing naar voorbeelden uit de feitenrechtspraak. Zie verder hierover Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, Industriële eigendom 3, p. 273-274; GS Onrechtmatige daad IV.6 (Van Nispen); Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2014, p. 633 e.v.; Verkade, Ongeoorloofde mededinging, 1986, p. 75-76. Op p. 4-6 van de s.t. van Artiestenverloningen worden Hof Amsterdam 4 januari 2011, ECLI:GHAMS:2011:BP1963 (thuisbezorgd.nl/<*-thuisbezorgd.nl>) en Hof Den Haag 9 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL7683 (Taartenwinkel.nl/<taartwinkel.nl>) –nodeloze verwarring, geplaatst tegenover Hof Leeuwarden 8 november 2006, ECLI:NL:GHLEE:2006:AZ2039 (paletgroep.nl/<paletgroep.info>) –verwarring zonder meer. Overigens stelt Hof Leeuwarden in die zaak als regel voorop dat het moet gaan om door eiser te stellen bijkomende omstandigheden en in die zaak is kennelijk alleen verwarringsgevaar als zo'n omstandigheid gesteld, zodat de tegenstelling wel meevalt.

[21] Vindplaats in voetnoot 5.

[22] Blijkens rov. 5 van Hof Den Haag 9 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL7683 (Taartenwinkel.nl/<taartwinkel.nl>) is dit ook de door eiser in die zaak voorgestelde toets:

> "(...) Taartenwinkel.nl voert nader aan dat de door GefeliciTAART aldus gecreëerde verwarring nodeloos is, omdat zij geen geldige reden heeft om een domeinnaam te gebruiken waarin (bijna) de gehele naam van haar directe concurrent is opgenomen."

Idem dito blijkens rov. 30 van Hof Den Haag 17 mei 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ4878 (<bereikdearchitect.nl>/<bereikarchitecten.nl>).

Vgl. ook Wefers Bettink, a.w. voetnoot 20, p. 156:

> "(...) Het scheppen van verwarringsgevaar, dat de basis vormt voor een verbodsactie op grond van artikel 5 Handelsnaamwet, is meestal niet voldoende om op grond van artikel 6:162 BW een verbod op het gebruik van een overeenstemmende domeinnaam te verkrijgen. Het publiek moet *op onrechtmatige wijze* in verwarring worden gebracht. Bijkomende omstandigheden zijn nodig om tot onrechtmatigheid te kunnen concluderen. (...)".

Ook Prae bepleit deze toets bij s.t. in 4.6 en 5.1.

[23] Vgl. Vzr. Rb. Amsterdam 13 juli 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR1617, BIE 2012/59, p. 47 (De Taarten Kamer/De Taartenmaker), de in de vorige voetnoot genoemde Taartenwinkelnl/<taartwinkel.nl> zaak, Vzr. Rb. Zwolle-Lelystad 12 januari 2012, ECLI:NL:RBZLY:2012:BV3553 (Porscheforum) en Rb. Arnhem 18 juli 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BX3401, BIE 2013/6, p. 34 (Fietsplaza).

beletsel om, zoals het middel voorstaat, de bescherming van (beschrijvende) domeinnamen te laten aansluiten op de bescherming van (beschrijvende) handelsnamen met een loutere verwarringsgevaartoets. Volgens Wefers Bettink[24] wordt in de feitenrechtspraak vaak ten onrechte een te beperkte toets van verwarringsgevaar aangelegd op grond van analoge toepassing van de Handelsnaamwet:

> "(...) Toepassing daarvan (sc. criteria voor beoordeling verwarringsgevaar ex art. 5 Hnw, A-G) op domeinnamen gaat eraan voorbij dat bescherming van handelsnamen wettelijk is vastgelegd en dat het uitgangspunt van de Handelsnaamwet is om bescherming te geven aan de (vaak plaatselijke) bekendheid van een handelsnaam. Een dergelijke wettelijke regeling ontbreekt voor domeinnamen. Ook wordt in deze rechtspraak vaak miskend dat aan de beschrijvende domeinnaam (...) in beginsel geen bescherming toekomt. Is een domeinnaam niet als merk of handelsnaam beschermd, dan past terughoudendheid bij het verlenen van bescherming op grond van artikel 6:162 BW. Het systeem van het recht van intellectuele eigendom is immers gebaseerd op de premisse van de vrije mededinging, met inbegrip van de vrijheid van nabootsing, waarop intellectuele eigendomsrechten wettelijk omschreven uitzonderingen vormen. Dat systeem laat in beginsel geen ruimte voor bescherming op grond van onrechtmatige daad van niet door een dergelijk recht beschermde objecten, zoals domeinnamen, (...) tenzij er bijkomende omstandigheden zijn die als zodanig onrechtmatigheid op kunnen leveren.(...)"

Daarnaast kan het door het middel voorgestane stelsel ertoe leiden dat het gebruik van beschrijvende aanduidingen via art. 6:162 BW gemonopoliseerd wordt en dat is niet wenselijk. De houder van een oudere beschrijvende domeinnaam (<artiestenverloningen.nl>), zou het daarmee door hem zelf geschapen verwarringsgevaar niet moeten kunnen opwerpen om het gebruik van een licht afwijkende eveneens beschrijvende aanduiding (<artiestenverloning.nl>) door anderen te verbieden[25].

Ook Van Nispen[26] leidt uit de standaardrechtspraak over profiteren van andermans bedrijfsdebiet af dat verwarringsgevaar niet onrechtmatig wordt geoordeeld wanneer sprake is van navolging van "soortnaam of kwaliteits-, respectievelijk hoedanigheidsaanduiding."[27]

Ik wijs er ook op dat in twee van de drie door Artiestenverloningen bij s.t. aangehaalde hofuitspraken[28] onrechtmatigheid weliswaar op basis van de verwarringstoets wordt

---

[24] A.w. voetnoot 20, p. 156-159.

[25] In deze zin ook Wefers Bettink, a.w. voetnoot 20, onder verwijzing naar Hof Arnhem 27 februari 2007, ECLI:NL:GHARN:2007:BA0797, BIE 2007/143 (Vacansoleil), waarin is geoordeeld dat de term "camping holidays" als beschrijvend voor kampeervakanties niet is te monopoliseren.

[26] GS Onrechtmatige daad IV.6.1.3.

[27] Een andere benadering is nog (bepleit door Prae bij s.t. in 4.9-4.10 en 5.1 en terug te vinden in rov. 31 uit de Haagse Hofuitspraak <bereikdearchitect.nl>/<bereikarchitecten.nl>, vindplaats voetnoot 22, dat puur beschrijvende termen niet onderscheidend zijn, hetgeen nodig zou zijn voor verwarring(sgevaar). Ik acht die aanvullende eis die we kennen uit de slaafse nabootsingsleer niet per se nodig in onze context, maar ook als dat anders is, zal het resultaat niet afwijken.

[28] Beide voorlopig oordelend in kort geding: Hof Den Haag 9 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL7683 (Taartenwinkel.nl/<taartwinkel.nl>), rov. 7:

> " ((...) GefeliciTAART heeft ook erkend dat haar streven mede is gericht op het, met gebruikmaking van de bekendheid en reputatie van haar concurrenten en de mogelijkheid van vergissing bij het publiek, genereren van zoveel mogelijk internetverkeer naar de eigen website. Dat dit het geval is blijkt ook uit haar registratie van de domeinnamen taart-service.nl en taartland.nl. Het hof is voorshands van oordeel

aangenomen, maar dat het daarin ook om gekwalificeerde (nodeloze) verwarring ging. Daarin woog immers beslissend mee dat de jongere domeinnaamhouder doelbewust een aanhakende domeinnaam had gekozen om daarmee verwarring te stichten bij het publiek en internetverkeer naar de eigen site te lokken.

2.9 Een dergelijke situatie doet zich in onze zaak nu juist *niet* voor volgens de onbestreden vaststelling van het hof, omdat Prae valide redenen had om de gewraakte domeinnaam te kiezen, zoals we hierna zullen zien.

terug naar de hoftoets

2.10 Bij secure lezing van rov. 9 voert het hof in wezen deze (voor het overige qua invulling feitelijke) gekwalificeerde verwarringstoets uit[29]. Er is niet bewust aangehaakt volgens het hof (de eerste *nodeloos* grond zou je kunnen zeggen) en de ratio van de gekozen domeinnaam ligt in het beschrijvende karakter ervan, een door het hof valide geachte reden. Die domeinnaam heeft een directe relatie met door Prae geleverde diensten, is eenvoudig te onthouden en is handig vanwege de vindbaarheid op internet (mijn parafrase: dan kom je hoog in de Google zoekresultatenlijst). Die door het hof valide geoordeelde reden (beschrijvende termen kun je niet monopoliseren) vindt het hof zwaar wegen; daar weegt volgens hem een zekere mate van inburgering van de handelsnaam/domeinnaam van Artiestenverloningen in dit geval niet tegen op. Dat oordeel is aan het hof als feitenrechter voorbehouden en niet onbegrijpelijk. Hier echoot de Bouwcentrum-, Prinsjesdag- en Vacansoleil-rechtspraak na.

2.11 Er moge dan sprake zijn van verwarringsgevaar dat zich ook al heeft gerealiseerd, maar juridisch is geen sprake van het *nodeloos* stichten van verwarring (geen misbruik), juist vanwege het beschrijvend karakter van de domeinnaam van Prae. Dat daar in concreto ook anders over geoordeeld kan worden, lijkt mij duidelijk, maar dat oordeel is nu eenmaal aan de feitenrechter. Ik acht dat goed passen in de door Uw Raad meer in het algemeen opgetrokken en nu ook Uniegrondrechtelijk "passend" te oordelen stelsel dat enkel profiteren van andermans bedrijfsdebiet niet onrechtmatig is, maar dat daar bijkomende omstandigheden voor nodig zijn, zodat *louter(e)* verwarring(sgevaar) onder omstandigheden niet volstaat, maar *nodeloos* verwarring zaaien wel. Van dat laatste is hier geen sprake en het beschrijvende karakter van de gewraakte domeinnaam geeft daar in dit geval de doorslag voor.

---

dat een dergelijke handelwijze de grenzen van eerlijke mededinging te buiten gaat en dus onrechtmatig is. (...))"

en Hof Amsterdam 4 januari 2011, ECLI:GHAMS:2011:BP1963 (Thuisbezorgd.nl/<*thuisbezorgd.nl>), rov. 3.7.2 (waarin dat voorzichtiger is geformuleerd):

"(...) Veeleer dringt zich de indruk op dat Just-Eat doelbewust op de **domeinnaam**/handelsnaam van Thuisbezorgd.nl gelijkende **domeinnamen** heeft geregistreerd om daarin mee op een voor het publiek verwarringwekkende wijze te kunnen aanhaken bij het succes en de naamsbekendheid van Thuisbezorgd.nl. (...)".

[29] Het hof schrijft "voldoende ernstige bijkomende omstandigheden", maar doelt volgens mij niet op een andere maatstaf dan die uit de profiteren van andermans bedrijfsdebiet rechtspraak. In ieder geval wordt hierover in cassatie niet geklaagd.

2.12 Over het middel kan ik nu verder kort zijn.

2.13 *Onderdeel 1* bepleit in wezen een loutere verwarringsgevaartoets in plaats van de volgens mij juiste en door het hof naar de kern aangelegde nodeloze verwarringstoets, zodat de rechtsklacht dat het hof een foute maatstaf heeft gehanteerd niet opgaat. Ik acht niet juist dat het hof de onrechtmatigheid niet zou hebben beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval (die zijn minstgenomen impliciet meegewogen) en evenmin dat het hof vanwege het beschrijvende karakter de rechtmatigheid van de gehanteerde domeinnaam tot uitgangspunt heeft genomen. Dat dat een belangrijke factor in de afweging van het hof is geweest, is iets anders en bovendien juist. In zoverre missen de klachten van onderdeel 1 feitelijke grondslag. De juiste lezing van de hoftoets is hiervoor aan de orde geweest. Van een te terughoudende maatstaf bij de door het hof in wezen gehanteerde toets van gekwalificeerde (nodeloze) verwarring is volgens mij dan ook geen sprake.

2.14 *Onderdeel 2* kan al niet tot cassatie leiden omdat het voortbouwt op onderdeel 1, dat uitgaat van een onjuiste maatstaf. Gelet op de juiste aan te leggen toets is niet onbegrijpelijk dat de gestelde bekendheid – die blijkens rov. 9 wel is meegewogen, maar te licht bevonden[30], door het hof – onvoldoende wordt geacht. Daar komt nog bij dat de klacht zich keert tegen de feitelijke vaststelling van het hof in rov. 8 dat Prae's domeinnaam louter beschrijvend is voor de diensten van Artiestenverloningen, te weten het verlonen in verband met artiesten. Dat kan in cassatie niet op juistheid worden getoetst. Voor zover het onderdeel aanvoert dat rov. 9 onbegrijpelijk is in het licht van de aangegeven stellingen uit de eerdere instanties (opgesomd in de s.t. van Artiestenverloningen op p. 5-6), die erop neerkomen dat zij wel degelijk voldoende bekendheid geniet om het beschrijvende karakter op te heffen, beoogt het onderdeel in wezen een herbeoordeling van deze feitelijke kwestie, waarvoor in cassatie geen plaats is.

2.15 *Onderdeel 3* wijst op vijf omstandigheden die het oordeel in rov. 9 dat er geen sprake is van onrechtmatige verwarring onbegrijpelijk zouden maken. De omstandigheden staan in de sleutel van de onjuiste loutere verwarringstoets. Bovendien vormt het in cassatie onbestreden oordeel uit rov. 9 dat er geen sprake is van bewust aanhaken, omdat Prae juist vanwege het beschrijvende karakter van artiestenverloning(en) voor deze aanduiding heeft gekozen en dat er voor het overige geen sprake is van bijkomende omstandigheden, volgens mij een toereikende grondslag voor de afwijzing van de vorderingen van Artiestenverloningen. Dat kwalificeert namelijk niet als nodeloze verwarring. Ook onderdeel 3 gaat dus niet op.

2.16 Uit het voorgaande volgt dat de veegklachten uit *onderdeel 4* evenmin doel treffen.

[30] Ik wijs erop dat Prae bij s.t. in 6.3 met vindplaatsen aangeeft dat zij de gestelde bekendheid van de handelsnaam van Artiestenverloning in eerdere instanties gemotiveerd heeft betwist.

proceskosten

2.17 Wat wel nog bespreking behoeft, is dat Prae in cassatie bij conclusie van antwoord aanspraak heeft gemaakt op een proceskostenveroordeling volgens art. 1019h Rv voor de cassatie-instantie. Artiestenverloningen heeft hiertegen verweer gevoerd: de cassatieprocedure heeft alleen nog betrekking op vorderingen gestoeld op de onrechtmatige daadsgrondslag, waarop art. 1019h Rv niet van toepassing is (s.t. p. 9-13).

2.18 Dat klopt. In Nederland is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid uit de Handhavingsrichtlijn om het toepassingsbereik voor interne doeleinden uit te breiden tot het terrein van oneerlijke concurrentie/mededinging[31]. Art. 1019h Rv is niet van toepassing op deze zaak, zoals die sinds de appelinstantie wordt gehandhaafd. De op dat artikel gebaseerde aanspraak van Artiestenverloningen is dus niet toewijsbaar.

3. Conclusie

Ik concludeer tot verwerping.

De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden

Advocaat-Generaal

[31] Van Nispen, T&C Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1019 Rv, aant. 8.