

PROCUREUR-GENERAAL
BIJ DE
HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 20/02243
Zitting 25 juni 2021

CONCLUSIE

F.F. Langemeijer

In de zaak van

1. 
2. ITT Holding B.V.
3. ITT Controls B.V.

tegen

Karl Dungs GmbH & Co. KG

Deze zaak is een vervolg op HR 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2221. Na terugwijzing heeft het hof geoordeeld dat de domeinnaamhouder met de domeinnaam 'dungs.nl' inbreuk maakt op het Uniemerktrecht van de merkhouder, hetgeen het gebruik van deze domeinnaam jegens hem onrechtmatig maakt, en dat (dit betekent dat) de merkhouder niet onrechtmatig handelt door de domeinnaam 'dungs.nl' aan zich te laten overdragen. In het daartegen gerichte cassatiemiddel wordt aangevoerd dat inbreuk makende uitingen op een website niet zonder meer de overdracht van een domeinnaam rechtvaardigen. Daarnaast wordt geklaagd over de proceskostenveroordeling, voor zover deze is geschied op de voet van art. 1019h Rv.

1. Feiten en procesverloop

1.1 In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten zoals vermeld in het arrest van de Hoge Raad van 30 november 2018¹ onder 3.1 en in het bestreden arrest van het gerechtshof Den Haag van 21 april 2020² onder 2.1 – 2.11. Deze feiten houden het volgende in:

- (i) Verweerster in cassatie (hierna: de merkhouder) is een in Duitsland gevestigde producent van brandersystemen en brandermanagementsystemen. De verkoop in Nederland vindt plaats via Karl Dungs B.V. De merkhouder en Karl Dungs B.V. maken gebruik van de domeinnaam 'dungs.com'. De merkhouder is houder van het Uniewoordmerk DUNGS voor waren en diensten in de klassen 9 en 42.
- (ii) Eiser tot cassatie onder 1 (hierna: de domeinnaamhouder) heeft begin 2012 ten behoeve van zijn toenmalige eenmanszaak op het gebied van meet- en regelapparatuur de domeinnaam 'dungs.nl' van een derde gekocht. Hij is deze domeinnaam gaan gebruiken voor het internetadres 'www.dungs.nl', dat toegang bood tot de website van zijn onderneming, waarop onder meer producten van het merk DUNGS werden aangeboden.
- (iii) Bij brief van 5 november 2013 aan de domeinnaamhouder heeft de gemachtigde van de merkhouder bericht dat het gebruik van de domeinnaam 'dungs.nl' als inbreuk op het merk DUNGS werd beschouwd. De domeinnaamhouder is gesommeerd om deze domeinnaam over te dragen aan de merkhouder.
- (iv) Op 12 november 2013 heeft de advocaat van de domeinnaamhouder gereageerd en zich op het standpunt gesteld dat de domeinnaamhouder zich gerechtigd achtte de domeinnaam te gebruiken, omdat hij daadwerkelijk DUNGS-producten verkocht.
- (v) Op 9 december 2013 heeft de merkhouder op grond van de 'Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen' (hierna: de Geschillenregeling³) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (hierna: SIDN) een eis ingediend bij de *World Intellectual Property Organization*. Deze eis strekte tot indeplaatsstelling als houder van de domeinnaam 'dungs.nl'. De domeinnaamhouder heeft verweer gevoerd.
- (vi) Op 6 mei 2014 heeft de WIPO-geschillenbeslechter overdracht van de domeinnaam 'dungs.nl' aan de merkhouder bevolen, op de gronden dat de domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het merk DUNGS, de

¹ ECLI:NL:HR:2018:2221, NJ 2018/468. Voor het procesverloop tot aan het arrest van 30 november 2018 zij verwezen naar dat arrest en naar de conclusie vóór dat arrest (ECLI:NL:PHR:2018:1024), alinea's 1.2 – 1.5.

² ECLI:NL:GHDHA:2020:1657.

³ De Geschillenregeling kan worden geraadpleegd via <https://www.sidn.nl/nl-domeinnaam/uitleg-geschillenregeling>.

domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang heeft bij de domeinnaam en de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en gebruikt.

- (vii) Binnen de in de Geschillenregeling genoemde termijn heeft SIDN een afschrift van de inleidende dagvaarding in de onderhavige procedure ontvangen. Ingevolge de Geschillenregeling wordt hangende deze procedure geen uitvoering gegeven aan de beslissing van de WIPO-geschillenbeslechter.
- (viii) In februari 2014 heeft de domeinnaamhouder eiseressen tot cassatie onder 2 (hierna: ITT Holding) en 3 (hierna: ITT Controls) opgericht en zijn eenmanszaak ingebracht in ITT Controls. Hij heeft daarbij de domeinnaam 'dungs.nl' verkocht aan ITT Holding, die deze heeft verhuurd aan ITT Controls. ITT Controls is het adres 'www.dungs.nl' op dezelfde wijze gaan gebruiken als de domeinnaamhouder voorheen deed.
- (ix) Als gevolg van de 'bevriezing' die door het starten van de WIPO-procedure is ingetreden, is de overdracht van de domeinnaam 'dungs.nl' aan ITT Holding tot nu toe niet verwerkt door SIDN.

- 1.2 De domeinnaamhouder c.s.⁴ vordert in dit geding een verklaring voor recht dat uitsluitend ITT Holding, althans de domeinnaamhouder, de rechthebbende en domeinnaamhouder van de domeinnaam 'dungs.nl' is, voor zover nodig onder vernietiging van de WIPO-beslissing.
- 1.3 Bij vonnis van 16 december 2015 (ECLI:NL:RBDHA:2015:14357⁵) heeft de rechtbank Den Haag de vorderingen afgewezen. De rechtbank heeft onder meer overwogen dat de domeinnaamhouder ter comparitie heeft toegelicht dat de rechtbank in deze zaak niet de Gemeenschapsmerkenverordening⁶ moet toepassen, maar de criteria die WIPO hanteert (rov. 5.11). Voor zover de domeinnaamhouder c.s. toch heeft bedoeld aan zijn vordering ten grondslag te leggen dat hij geen inbreuk maakt op de merkrechten van de merkhouders en een legitiem belang heeft bij het gebruik van het merk in de domeinnaam omdat ITT Controls Dungs-producten verhandelt ten aanzien waarvan het merkrecht is uitgeput, heeft de rechtbank een merkenrechtelijke beoordeling gegeven. De uitkomst daarvan was dat met het gebruik van de domeinnaam 'dungs.nl' inbreuk werd gemaakt op het merk DUNGS (rov. 5.11 – 5.14). De rechtbank heeft geoordeeld dat de domeinnaamhouder c.s. niet heeft weersproken dat de procedure in zijn geheel valt aan te merken als een procedure waarop art. 1019h Rv van toepassing is, en heeft hem als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten conform de opgave van de merkhouders (rov. 5.16).
- 1.4 Bij arrest van 11 juli 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:4268) heeft het gerechtshof Den Haag het vonnis van 16 december 2015 vernietigd, doch uitsluitend voor zover de domeinnaamhouder c.s. daarbij is veroordeeld in de proceskosten volgens art. 1019h Rv. Voor het overige is het vonnis bekrachtigd. Het hof heeft daartoe onder meer het volgende overwogen:⁷

⁴ In eerste aanleg hebben de domeinnaamhouder enerzijds en ITT Holding en ITT Controls anderzijds afzonderlijke dagvaardingen tegen de merkhouders doen uitbrengen. De rechtbank heeft de zaken gevoegd behandeld. In hoger beroep zijn eisers tot cassatie als één partij opgetreden. Korthedshalve wordt hierna veelal in enkelvoud gesproken over de vorderingen van de "domeinnaamhouder c.s.".

⁵ IER 2016/33 m.nt. F.W.E. Eijsvogels.

⁶ Verordening (EG) nr. 207-2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo), thans: Verordening (EU) 2917/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemark (Uniemarkenverordening 2017).

⁷ Zie rov. 3.2.2 van het arrest van de Hoge Raad van 30 november 2018.

- de grondslag van de vordering van de domeinnaamhouder c.s. is primair gelegen in de Geschillenregeling en subsidiair in onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking (rov. 3.1);
- de beslissing van de WIPO-geschillenbeslechter en de Geschillenregeling spelen geen rol bij de beoordeling van de vordering (rov. 4.7 – 4.14), om welke reden de vordering niet toewijsbaar is op de primaire grondslag (rov. 4.1 – 4.14);
- de subsidiaire grondslagen van zijn vordering heeft de domeinnaamhouder c.s. aldus toegelicht dat de merkhouder onrechtmatig handelt althans ongerechtvaardigd wordt verrijkt indien hij de domeinnaam aan zich laat overdragen (rov. 5.1). Deze vorderingen zijn niet toewijsbaar zonder een merkenrechtelijke beoordeling die de domeinnaamhouder c.s. niet wenst.

1.5 Met betrekking tot het laatste punt heeft het hof het volgende overwogen:

“5.2 Bij de beoordeling van die subsidiaire grondslagen is allereerst het volgende van belang. Blijkens het proces-verbaal van de comparitie in de eerste aanleg heeft [de domeinnaamhouder] c.s. bij die gelegenheid opgemerkt dat het niet gaat om een merkenrechtelijke discussie waarbij de Gemeenschapsmerkenverordening (thans: Uniemerkenverordening) moet worden toegepast (...). [De domeinnaamhouder] c.s. heeft ondanks de kennelijk bij de rechtbank levende twijfel of hij misschien ‘toch’ bedoeld heeft aan zijn vordering ten grondslag te leggen dat hij geen merkinbreuk pleegt (...) in hoger beroep niet aangegeven dat hij dit inderdaad bedoelde. Integendeel heeft [de domeinnaamhouder] c.s. in punt 65 MvG benadrukt dat die merkenrechtelijke beoordeling door de rechtbank ‘ongevraagd’ was en in punt 91 MvG opgemerkt dat de rechtbank in rov. 5.11 ‘niet gerechtvaardigd’ een IE-grondslag heeft ‘gecreëerd’ en dat het daarbij ‘overwegingen ten overvloede’ betrof over ‘iets’ waarover in de dagvaarding geen oordeel werd gevraagd. Grief V van [de domeinnaamhouder] c.s. keert zich, klaarblijkelijk zekerheidshalve, tegen deze ‘overwegingen ten overvloede’. Met zijn grief VI is [de domeinnaamhouder] c.s. opgekomen tegen het oordeel van de rechtbank dat artikel 1019h Rv van toepassing is, er andermaal op wijzend dat het merkenrecht geen grondslag van zijn vordering is. Met deze gedragingen en uitlatingen heeft [de domeinnaamhouder] c.s. op niet mis te verstane wijze tot uitdrukking gebracht dat hij het merkenrecht bij de beoordeling van zijn vorderingen buiten beschouwing gelaten wil hebben.

5.3 [De merkhouder] heeft gemotiveerd gesteld en de rechtbank heeft aangenomen (...) dat [de domeinnaamhouder] c.s. door het gebruik van de domeinnaam ‘dungs.nl’ inbreuk maakt op het DUNGS-merk.

5.4 [De domeinnaamhouder] c.s. wil zijn vorderingen uitsluitend op grond van onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking beoordeeld zien, zonder (in dat kader) een oordeel te krijgen over eventuele merkinbreuk (...). Derhalve kan niet worden vastgesteld dat van merkinbreuk door [de domeinnaamhouder] c.s. geen sprake is. Gelet hierop kan – zonder nadere stellingen van [de domeinnaamhouder] c.s., die ontbreken – niet worden vastgesteld dat [de merkhouder] onrechtmatig handelt door die domeinnaam aan zich te laten overdragen en ook niet dat zij door die overdracht ongerechtvaardigd wordt verrijkt. Dit betekent dat op de subsidiaire grondslag [de domeinnaamhouder]’s vorderingen evenmin kunnen worden toegewezen.”

1.6 In het tegen het arrest van 11 juli 2017 gerichte cassatieberoep keerde de domeinnaamhouder c.s. zich onder meer tegen het oordeel dat hij geen merkenrechtelijke beoordeling van zijn vordering wenst. Onderdeel 1.1 klaagde dat het hof aldus een onbegrijpelijke uitleg aan de gedingstukken had gegeven. De domeinnaamhouder c.s. heeft gesteld dat het merkenrecht niet ten grondslag ligt aan zijn vordering omdat hij niet gerechtigd is tot het merk DUNGS. Daaruit volgt volgens hem *niet* dat hij wilde dat zijn betwisting van het door de merkhouder op een beweerde merkinbreuk gestoelde verweer buiten

beschouwing zou blijven. Onderdeel 1.2 betoogde dat nu de door de merkhouder gestelde merkinbreuk door de domeinnaamhouder c.s. gemotiveerd is betwist, het hof niet tot de conclusie had kunnen komen dat “derhalve” niet kan worden vastgesteld dat van een merkinbreuk door de domeinnaamhouder c.s. geen sprake is en dat “gelet hierop” dus niet kan worden vastgesteld dat de merkhouder door het aan zich doen overdragen van de domeinnaam onrechtmatig handelt of ongerechtvaardigd wordt verrijkt.

1.7 De Hoge Raad besliste dat deze klachten slagen en overwoog daarbij als volgt:

“3.3.2 Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. Tot uitgangspunt dient dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registreren, alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of hieruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander. Vgl. HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning), rov. 3.4.3.

3.3.3 Het hof heeft in rov. 4.5 vastgesteld dat de vordering van [de domeinnaamhouder c.s.] ertoe strekt te voorkomen dat [de merkhouder] zich de domeinnaam laat overdragen op grond van de beslissing van de WIPO-geschillenbeslechter. Voor de toewijsbaarheid van de vordering is van belang of sprake is van afwezigheid van een merkinbreuk en van anderszins onrechtmatig handelen aan de zijde van [de domeinnaamhouder] c.s. [De domeinnaamhouder c.s.] hebben het verweer van [de merkhouder] betwist dat zij op grond van haar rechten op het woordmerk het recht heeft zich de domeinnaam te laten overdragen. [De domeinnaamhouder c.s.] hebben zich in eerste aanleg (...) op het standpunt gesteld dat het gebruik van de domeinnaam geen merkinbreuk behelst. In hoger beroep zijn zij met grief V met verscheidene argumenten opgekomen tegen het oordeel van de rechtbank dat het gebruik van de domeinnaam inbreuk maakt op het merk. Gezien deze stellingname van [de domeinnaamhouder c.s.] is niet begrijpelijk dat het hof de in rov. 5.2 genoemde gedragingen en uitlatingen van [de domeinnaamhouder c.s.] aldus heeft uitgelegd dat zij het merkenrecht bij de beoordeling van hun vorderingen buiten beschouwing gelaten wilden hebben. Daardoor zijn evenmin begrijpelijk de conclusies die het hof in rov. 5.4 op grond van deze uitleg heeft getrokken, te weten dat “derhalve (...) niet [kan] worden vastgesteld dat van merkinbreuk door [de domeinnaamhouder c.s.] geen sprake is” en dat “niet [kan] worden vastgesteld dat [de merkhouder] onrechtmatig handelt door die domeinnaam aan zich te laten overdragen en ook niet dat zij door die overdracht ongerechtvaardigd wordt verrijkt”.

1.8 De Hoge Raad heeft het arrest van 11 juli 2017 vernietigd en het geding teruggewezen naar het gerechtshof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing.

1.9 Na terugwijzing heeft het hof op 21 april 2020 arrest gewezen. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank Den Haag van 16 december 2015 bekrachtigd en de domeinnaamhouder c.s. veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep. Het hof heeft die kosten aan de zijde van de merkhouder tot aan de dag van het arrest begroot op € 14.266,17.

1.10 Het hof heeft, samengevat weergegeven, het volgende overwogen.

Bij de verdere beoordeling van het geschil geldt, zoals de Hoge Raad in rov. 3.3.2 van zijn arrest van 30 november 2018 heeft overwogen, als uitgangspunt dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registreren, alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of hieruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander (rov. 5.1).

De domeinnaamhouder c.s. heeft de webpagina 'www.dungs.nl' na het arrest van 11 juli 2017 aangepast. Het hof dient de vraag of de domeinnaamhouder c.s. inbreuk pleegt op het merkrecht van de merkhouders te beoordelen naar de "huidige inhoud"⁸ van de website. Ten behoeve van de beoordeling van de vraag of de domeinnaamhouder c.s. in eerste aanleg terecht in de proceskosten is veroordeeld, dient het hof eveneens te beoordelen of de voormalige inhoud⁹ van de website inbreukmakend was (rov. 5.2 – 5.4).

Waar het om gaat is of door het gebruik van het teken DUNGS door ITT Controls de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen ITT Controls en de merkhouders, en met name dat de onderneming van ITT Controls tot het distributienet van de merkhouders behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat (rov. 5.7). De domeinnaamhouder c.s. wekt bij de bezoeker van de site de indruk dat er een bijzondere samenwerkingsband bestaat tussen ITT Controls en de merkhouders (rov. 5.9).¹⁰ Dit wordt in de nieuwe versie van 'www.dungs.nl' versterkt doordat niet alleen linksboven aan de pagina het logo van ITT Controls zichtbaar is, maar ook, rechtsonder aan de tekst, het logo van de merkhouders en doordat er midden in de tekst met grote letters "DUNGS" geschreven staat (rov. 5.10). De overige omstandigheden die de domeinnaamhouder c.s. noemt, leiden niet tot een andere conclusie (rov. 5.13). Als een bezoeker op de webpagina 'www.dungs.nl' klikt op "PRODUCTS" of "BRANDS", komt hij terecht op webpagina's waarop logo's/beeldmerken van concurrenten van de merkhouders te zien zijn waarop doorgeklikt kan worden, terwijl het de bezoeker van de website niet direct duidelijk zal zijn dat hij zich bij doorklikken niet op een pagina van 'www.dungs.nl' bevindt. Dat betekent dat ITT Controls de domeinnaam 'dungs.nl' gebruikt voor andere waren dan de waren van de merkhouders. Voor dat gebruik kan de domeinnaamhouder c.s. zich niet beroepen op het recht om van het merk gebruik te mogen maken om bezoekers te informeren over het aanbod van de producten van de merkhouders (rov. 5.14).

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat ITT Controls met de domeinnaam 'dungs.nl' inbreuk maakt op het uniemeerkrecht van de merkhouders. Dat maakt het gebruik van deze domeinnaam onrechtmatig jegens de merkhouders (rov. 5.15).

De slotsom is dat de merkhouders niet onrechtmatig handelt door de domeinnaam 'dungs.nl' aan zich te laten overdragen en dat hij door die overdracht ook niet ongerechtvaardigd wordt verrijkt (rov. 5.17).

1.11 Het hof overwoog als volgt met betrekking tot de proceskosten in hoger beroep:

"5.18 Ten pleidooie heeft [de domeinnaamhouder] onder meer opgemerkt dat in cassatie niet is geklaagd over de proceskosten. Voor zover [de domeinnaamhouder] c.s. daarmee heeft bedoeld te betogen dat het hof thans gebonden is aan het in cassatie niet bestreden oordeel in het arrest van dit hof van 11 juli 2017 omtrent de proceskostenveroordeling in eerste aanleg en in hoger beroep, faalt dat betoog. De vernietiging door de Hoge Raad van een uitspraak treft niet alleen de in die uitspraak voorkomende beslissingen die in cassatie met succes zijn bestreden, maar brengt ook mee dat alle beslissingen die daarop voortbouwen of daarmee onverbreekelijk samenhangen, hun kracht verliezen omdat daaraan de grondslag is ontvallen¹¹. Grief VI,

⁸ Het hof heeft in rov. 2.11 passages weergegeven afkomstig van de aangepaste website.

⁹ Het hof heeft in rov. 2.4 en 2.10 passages weergegeven zoals die op 11 november 2013 respectievelijk 5 juni 2014 waren te zien op de website 'www.dungs.nl'.

¹⁰ Het hof overweegt in dat verband dat zowel de oude als de nieuwe tekst van de webpagina het volgende vermeldt: "*Dungs is the brand that sells and supports the full product range. ITT Controls is the partner who can give you advice on all products and does the maintenance and management of all these products.*"

¹¹ Het hof verwijst naar HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2739, rov. 3.6.2.

betreffende de proceskostenveroordeling in eerste aanleg, bouwt voort op grief V en dient dus opnieuw te worden beoordeeld. Daarnaast is het hof gehouden de proceskosten van het hoger beroep opnieuw te begroten, zowel wat betreft de proceshandelingen die aan de vernietiging zijn voorafgegaan, als die welke na verwijzing zijn verricht.¹²

5.19. Naar het oordeel van het hof is op de onderhavige procedure, voor zover deze betrekking had op de merkenrechtelijke aspecten daarvan, artikel 1019h Rv van toepassing. Dit deel van de procedure vloeit immers voort uit de op het uniemeerkrecht DUNGS gebaseerde vordering van [de merkhouder] tot overdracht van de domeinnaam, welke vordering ten doel had een inbreuk op dat uniemeerkrecht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen¹³.
(...)

5.22. [De domeinnaamhouder] c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. Ten aanzien van de merkenrechtelijke aspecten van het hoger beroep is artikel 1019h Rv van toepassing. Partijen hebben ten pleidooie gesteld dat het hoger beroep voor 75% betrekking had op i.e. aspecten en voor 25% op overige kwesties. Het hof acht dit redelijk en zal daar ook van uit gaan.

5.23. Het hof kwalificeert deze zaak ten aanzien van de i.e. aspecten als een normale zaak. [De merkhouder] heeft in haar (...) producties 11 en 13 gesteld dat zij in de procedure na de eerste aanleg een bedrag van € 41.125,25 aan kosten heeft gemaakt. Daarbij zijn de in cassatie gemaakte kosten begrepen. Ten pleidooie (na verwijzing) heeft zij verduidelijkt dat de kosten in cassatie buiten beschouwing moeten worden gelaten. Dat betekent dat zij ten aanzien van het hoger beroep € 17.020,75 vordert. Uitgaande van een vergoeding van 75% van de kosten voor zover de zaak betrekking heeft op i.e. aspecten, komt dat neer op een vordering van € 12.765,56 voor het i.e. gedeelte. Dit bedrag komt niet uit boven 75% van het toepasselijke Indicatietarief voor een normale zaak, zodat dit bedrag toewijsbaar is.”

1.12 De domeinnaamhouder c.s. heeft tijdig cassatieberoep ingesteld. De merkhouder heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep, met vergoeding van de volledige proceskosten, althans kosten rechtens op grond van art. 1019h Rv, met hoofdelijke veroordeling van de domeinnaamhouder, ITT Holding en ITT Controls in de kosten van het geding in cassatie. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten, gevolgd door re- en dupliek.

2. Bespreking van het cassatiemiddel

2.1 Het middel bevat twee onderdelen.

Onderdeel 1: overdracht domeinnaam een onevenredige remedie?

2.2 Het onderdeel is geplaatst onder de volgende kop: *“Inhoud website rechtvaardigt niet zonder meer overdracht domeinnaam”*. In *subonderdeel 1.1* neemt de domeinnaamhouder tot uitgangspunt dat het hof zijn oordeel dat de domeinnaam ‘dungs.nl’ inbreuk maakt op het Uniemeerk DUNGS en dat het gebruik van deze domeinnaam onrechtmatig is jegens de merkhouder, niet heeft gebaseerd op de domeinnaam zelf, maar op de inhoud van de website die via deze domeinnaam toegankelijk is.¹⁴ De klacht houdt in dat “dit oordeel” blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. De omstandigheid dat de inhoud van een website inbreuk maakt op het merkrecht van een ander, rechtvaardigt volgens het middelonderdeel niet, in elk geval

¹² Het hof verwijst naar HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:728, NJ 2019/127 m.nt. A.I.M. van Mierlo, rov. 3.3.2.

¹³ Het hof verwijst naar HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:721, NJ 2018/428 m.nt. D.W.F. Verkade, rov. 3.3.4 (en de daar genoemde rechtspraak).

¹⁴ Het subonderdeel verwijst daarbij naar de inleiding onder (i) – (iii) op blz. 4 van de procesinleiding. Daar wordt een deel van de hiervoor in alinea 1.10 samengevatte oordelen weergegeven.

niet zonder meer, de beslissing dat de domeinnaam via welke die website toegankelijk is, aan de houder van dat merkrecht moet worden overgedragen. In een geval zoals dit, waarin de inbreuk ook kan worden beëindigd door (een rechterlijk bevel aan de domeinnaamhouder tot) verwijdering van de inbreukmakende uitingen op die website, vormt een gedwongen overdracht van de domeinnaam zelf een maatregel die niet evenredig is aan het onrechtmatig handelen.¹⁵ Door dit te miskennen, heeft het hof volgens de klacht niet het juiste evenwicht getroffen tussen enerzijds het recht van eigendom van de houder van de domeinnaam 'dungs.nl' en anderzijds het recht van de merkhouders op bescherming ten aanzien van haar Uniemark DUNGS. *Subonderdeel 1.2* klaagt subsidiair dat het oordeel onvoldoende is gemotiveerd, nu het hof niet duidelijk maakt waarom inbreukmakende *content* op een website die via de domeinnaam 'dungs.nl' toegankelijk is, zou meebrengen dat die domeinnaam aan de merkhouders moet worden overgedragen.

2.3 In zijn schriftelijke toelichting werkt de domeinnaamhouder c.s. deze rechtsklacht nader uit aan de hand van een aantal voorbeelden. De domeinnaamhouder wijst allereerst op een annotatie van Van Engelen¹⁶ onder het genoemde arrest van de Hoge Raad van 30 november 2018. Van Engelen is van mening dat het enkele feit dat de registratie of het gebruik van een domeinnaam mogelijk onrechtmatig is, voor de onrechtmatig handelende domeinnaamhouder nog niet een verplichting met zich brengt om die domeinnaam over te dragen aan degene tegenover wie hij onrechtmatig handelt. Daarbij geeft hij het volgende voorbeeld (blz. 144): *"Als ik mijn fiets of auto op onrechtmatige wijze gebruik door het gazon van de burens daarmee te mollen, brengt dat niet met zich dat ik gehouden ben die fiets of auto aan de burens af te geven"*.

2.4 De domeinnaamhouder c.s. geeft in aanvulling daarop de volgende voorbeelden:¹⁷

- Indien een producent van spijkerbroeken inbreuk maakt op het merkrecht van een ander, kan de merkhouders afgifte van de spijkerbroeken vorderen. Dit zal echter geen evenredige maatregel zijn indien de inbreukmaker de merkjes van de spijkerbroeken kan verwijderen.
- Indien iemand zijn auto heeft bestickerd met de handelsnaam van een ander dan brengt dat nog niet mee dat de inbreukmaker gehouden is om aan de rechthebbende zijn auto af te staan. Hij zal kunnen volstaan met het verwijderen van de stickers.
- In de *automotive*-industrie wordt geregeld geprocedeerd door fabrikanten en importeurs van auto's tegen ondernemingen die ongeoorloofd gebruik maken van de logo's (beeldmerken) op de gevels en ruiten van hun bedrijfspand en de reclamezuilen daaromheen. In zulke gevallen is sloop of overdracht van het bedrijfspand of de reclamezuilen een onevenredige maatregel, aangezien kan worden volstaan met de verwijdering van de logo's zelf.
- In het geval dat een uitgeverij een boek met een onrechtmatige uitlating uitgeeft, zijn er meerdere remedies denkbaar: uit de handel nemen en vernietigen van de gehele oplage,

¹⁵ Het subonderdeel verwijst naar art. 3 lid 2 van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (de Handhavingsrichtlijn), dat onder meer bepaalt dat de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die nodig zijn om de handhaving van de in de richtlijn bedoelde intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen, evenredig moeten zijn.

¹⁶ Th.C.J.A. van Engelen, *ITT v Karl Dungs: gedwongen overdracht van domeinnamen*, AA 2019/02 (blz. 141 – 146).

¹⁷ S.t., par. 4.4 – 4.7.

of een rectificatie door middel van een inlegvel en aanpassing van de volgende druk. In de rechtspraak wordt doorgaans voor de laatste remedie gekozen.¹⁸

- 2.5 Waar de rechtsklacht zich richt tegen “dit oordeel”, is kennelijk bedoeld het oordeel in rov. 5.15 dat ITT Controls met de domeinnaam dungs.nl inbreuk maakt op het uniemerkrecht van Karl Dungs. Voor zover de klachten berusten op de veronderstelling dat het hof rechtstreeks hieraan de gevolgtrekking heeft verbonden dat ITT Controls de domeinnaam ‘dungs.nl’ moet overdragen aan de merkhouders, missen zij feitelijke grondslag. In de overwegingen die op blz. 4 van de procesinleiding zijn opgesomd, valt zodanig oordeel niet te lezen. Het hof overweegt in rov. 5.17 dat het voorgaande tot de slotsom leidt “dat Karl Dungs niet onrechtmatig handelt door de domeinnaam dungs.nl aan zich te laten overdragen en dat zij door die overdracht ook niet ongerechtvaardigd wordt verrijkt. De klachten van het subonderdeel komen tegen dát oordeel niet op. Het hof heeft klaarblijkelijk het oog op een overdracht zoals deze is voorzien in de hiervoor genoemde Geschillenregeling.
- 2.6 In zijn voormelde arrest van 30 november 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registreren, alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is (rov. 3.3.2). Die plicht kan, zo overwoog hij, berusten op een overeenkomst of hieruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, “zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander”. De Hoge Raad overwoog in rov. 3.3.3 dat het gerechtshof Den Haag in rov. 4.5 van het arrest van 11 juli 2017 heeft vastgesteld dat de vordering van de domeinnaamhouder c.s. ertoe strekt te voorkomen dat de merkhouders zich de domeinnaam laat overdragen op grond van de beslissing van de WIPO-geschillenbeslechter (zie alinea 1.1 onder (vi) hiervóór). Voor de toewijsbaarheid van de vordering is, zo vervolgde de Hoge Raad, van belang of sprake is van “afwezigheid van een merkinbreuk en van anderszins onrechtmatig handelen” aan de zijde van de domeinnaamhouder c.s.
- 2.7 Op grond van het arrest van 30 november 2018 diende het hof na terugwijzing alsnog het merkenrecht te betrekken bij de beoordeling van de vorderingen van de domeinnaamhouder c.s. Het hof heeft dit gedaan in het bestreden arrest van 21 april 2020. Het heeft geoordeeld dat ITT Controls de domeinnaam ‘dungs.nl’ gebruikt voor (het publiekelijk aanbieden van) andere – gelijke of soortgelijke – waren dan de waren van Karl Dungs. Dat gebruik maakt inbreuk op het uniemerk van de merkhouders. Dan is geen sprake van de zo-even genoemde “afwezigheid van een merkinbreuk en van anderszins onrechtmatig handelen” van de domeinnaamhouder c.s. jegens de merkhouders. Mede in het licht daarvan heeft het hof opnieuw beoordeeld of de merkhouders onrechtmatig handelt door de domeinnaam ‘dungs.nl’ aan zich te laten overdragen. In dat verband heeft de domeinnaamhouder c.s. een beroep gedaan op het evenredigheidsbeginsel, dat onder meer is verankerd in art. 3 lid 2 van de Handhavingsrichtlijn.¹⁹ De domeinnaamhouder c.s. stelt dat een evenredige maatregel zou kunnen zijn dat de domeinnaamhouder wordt bevolen om de inbreukmakende uitingen van

¹⁸ Zie onder meer: Rb. Amsterdam 15 november 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:8597 en Rb. Amsterdam 13 juli 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR1603.

¹⁹ Zie voor een toepassing: HvJEU 29 januari 2008 (rov. 70), ECLI:EU:C:2008:54, NJ 2009/551 m.nt. P.B. Hugenholtz (*Promusicae*) en HvJEU 12 juli 2011, ECLI:EU:C:2011:474, NJ 2012/525 m.nt. J.H. Spoor (*L'Oréal/eBay*).

zijn website te verwijderen.²⁰ Overigens vermeldt het subonderdeel geen vindplaatsen in de gedingstukken waar de domeinnaamhouder een beroep zou hebben gedaan op het evenredigheidsbeginsel of waarin de in het subonderdeel genoemde remedie (het verwijderen van inbreukmakende uitingen op de website) als alternatief aan de orde is gesteld. Reeds daarom kunnen de klachten niet tot cassatie leiden.

- 2.8 Inhoudelijk verdient opmerking dat, volgens de MvT bij het wetsvoorstel 30 392,²¹ art. 3 lid 2 van de Handhavingsrichtlijn een bepaling is die zich tot de lidstaten richt en waarop procespartijen zich niet kunnen beroepen.²² Daarnaast geldt dat het de WIPO-geschillenbeslechter is, die op 6 mei 2014 bevel heeft gegeven tot overdracht van de domeinnaam in kwestie. Een (mogelijke) verplichting tot overdracht vindt zijn grondslag in die beslissing. Daaraan doet niet af dat, na die beslissing en met opschorting van de uitvoering daarvan, een procedure bij de burgerlijke rechter kan worden gevoerd. Een domeinnaam met de extensie “.nl” kan niet op zichzelf bestaan, los van de structuur waarmee de deelname aan het internet is ingericht. Doordat de domeinnaamhouder c.s. tijdig binnen de in de Geschillenregeling genoemde termijn aan SIDN een afschrift heeft verstrekt van de inleidende dagvaarding in de onderhavige procedure kon (en kan) aan de beslissing van de WIPO-geschillenbeslechter door SIDN geen uitvoering worden gegeven. Zie art. 20.1 van de Geschillenregeling, dat bepaalt:

“Indien de geschillenbeslechter oordeelt dat de domeinnaamhouder gewijzigd moet worden zodat de eiser de domeinnaamhouder wordt, zal SIDN na verloop van tien (10) werkdagen nadat het instituut SIDN van de uitspraak op de hoogte heeft gesteld meewerken aan een door een registrar namens de eiser ingevolge artikel 20.2 ingediend verzoek tot wijziging van de domeinnaamhouder en/of wijziging van de registrar. SIDN zal echter niet meewerken indien zij binnen die termijn van de verweerder bewijs heeft ontvangen (zoals een afschrift van een betekende dagvaarding) dat deze voor een Nederlandse rechter een gerechtelijke procedure tegen de eiser met betrekking tot het houderschap van de betreffende domeinnaam heeft ingeleid.

Ook in dit laatste geval werkt SIDN niet mee aan opheffing van de domeinnaam of wijziging van de domeinnaamhouder of aantekening van verpanding van de betreffende domeinnaam totdat zij afdoende bewijs heeft ontvangen dat het geschil tussen partijen is opgelost, dat de gerechtelijke procedure is doorgehaald of ingetrokken, of dat de rechter de vordering van de verweerder heeft afgewezen of heeft vastgesteld dat de verweerder geen recht heeft op de domeinnaam.”

- 2.9 Het hof had in de procedure na terugwijzing te onderzoeken of de registratie dan wel het gebruik van de domeinnaam ‘dungs.nl’ jegens de merkhouders onrechtmatig is. Daarvan kan, zoals de Hoge Raad had overwogen, sprake zijn wanneer door de registratie of het gebruik

²⁰ In de s.t. worden met betrekking tot verschillende andere inbreuken soortgelijke remedies genoemd. Zie de voorbeelden genoemd in alinea 2.4.

²¹ Wetsvoorstel tot Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet, de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Stb. 484), de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en de Landbouwkwaliteitswet ter uitvoering van Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEG L 195).

²² Zie: MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30 392, nr. 3, blz. 9: “Ten algemene schrijft de richtlijn voor dat de procedures, maatregelen en rechtsmiddelen eerlijk en billijk dienen te zijn, niet onnodig ingewikkeld of kostbaar mogen zijn en geen onredelijke termijnen of nodeloze vertragingen mogen inhouden (artikel 3, eerste lid (...)). Daarnaast moeten ze doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn (artikel 3, tweede lid (...)). Deze bepaling is als algemeen criterium tot de lidstaten gericht, het biedt aan partijen in een procedure geen grond om zich op te beroepen.”

inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander.²³ Het hof behoefde zich dus niet uit te laten over de vraag of – en, zo ja, hoe – de aanwezig geoordeelde merkinbreuk door een aanpassing van de inhoud van de website tenietgedaan zou kunnen worden. De slotsom is dat de rechtsklachten van subonderdeel 1.1 en de motiveringsklacht van subonderdeel 1.2 falen.

- 2.10 *Subonderdeel 1.3* bouwt uitsluitend voort op de voorgaande klachten en behoeft daarom geen verdere bespreking.

Onderdeel 2: is art. 1019h Rv van toepassing in de onderhavige zaak?

- 2.11 Het middelonderdeel is gericht tegen de proceskostenveroordeling. Vooraf merk ik hierover het volgende op. Ingevolge art. 1019h Rv wordt in procedures betreffende de handhaving van rechten van intellectuele eigendom als genoemd in dit artikel, de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. In de titel van het wetboek waarvan deze bepalingen deel uitmaken, is uitvoering gegeven aan de Handhavingsrichtlijn. Art. 1019h Rv strekt tot uitvoering van art. 14 Handhavingsrichtlijn en moet daarom in overeenstemming met die richtlijn worden uitgelegd. In HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:721²⁴ is het volgende overwogen:

3.3.3. Over het toepassingsbereik van art. 14 Handhavingsrichtlijn heeft het HvJEU overwogen dat de bepalingen van deze richtlijn niet beogen alle aspecten betreffende de intellectuele-eigendomsrechten te regelen, maar alleen de aspecten die inherent zijn aan enerzijds de handhaving van deze rechten en anderzijds de inbreuken op die rechten, door te eisen dat doeltreffende rechtswegen bestaan om elke inbreuk op een bestaand intellectuele-eigendomsrecht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen (HvJEU 10 april 2014, (...), ECLI:EU:C:2014:254, NJ 2016/185 (ACI Adam/ThuisKopie), punt 61 en HvJEU 16 juli 2015, (...), ECLI:EU:C:2015:471, NJ 2017/32 (Diageo/Simiramida), punt 73).

3.3.4. Tot de procedures waarop de Handhavingsrichtlijn van toepassing is behoren niet alleen de procedures waarin een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht aan de orde is, maar ook die waarin om bewarende maatregelen wordt verzocht voorafgaand aan een procedure en anderzijds vervolprocedures, zoals een exequaturprocedure of een door de verwerende partij aangespannen schadevergoedingsprocedure volgend op een inbreukprocedure (HvJEU 18 november 2011, (...), ECLI:EU:C:2011:668, NJ 2012/19 (Realchemie/Bayer) en het hiervoor in 3.3.3 genoemde arrest van het HvJEU inzake Diageo/Simiramida, punten 74-76). Niet onder de werkingssfeer van de richtlijn vallen bijvoorbeeld procedures die enkel strekken tot nietigverklaring van een intellectuele-eigendomsrecht (HvJEU 15 november 2012, (...), ECLI:EU:C:2012:717 (Bericap/Plastinova)), alsmede een procedure over de reikwijdte van het stelsel van de uitzondering (in het auteursrecht) voor het kopiëren voor privégebruik en de gevolgen hiervan voor de heffing en verdeling van de billijke compensatie (zie het hiervoor in 3.3.3 genoemde arrest van het HvJEU in de zaak ACI Adam/ThuisKopie, punten 63-64). De grond daarvoor is dat aan dergelijke procedures geen op een intellectuele-eigendomsrecht gebaseerde vordering van rechthebbenden ten grondslag ligt met het doel een inbreuk daarop te voorkomen, te doen staken of te verhelpen.

3.3.5. Met het voorgaande is nog niet de vraag beantwoord of alle werkzaamheden in verband met een procedure die wat betreft het onderwerp van het geschil onder de werkingssfeer van de Handhavingsrichtlijn valt (...) voor een vergoeding op de voet van art. 14 Handhavingsrichtlijn in

²³ Rov. 3.3.2 van het arrest van 30 november 2018. Zie ook rov. 5.2 – 5.4 van het arrest van 21 april 2020: in deze overwegingen, in cassatie onbestreden, heeft het hof het beoordelingskader na terugwijzing geschetst.

²⁴ NJ 2018/428 m.nt. D.W.F. Verkade. Zie voor het hiérvóór in alinea 2.11 weergegeven kader rov. 3.3.2 van dat arrest.

aanmerking dienen te komen. In dit verband valt enerzijds te denken aan werkzaamheden ter voorbereiding van zodanige procedure. Eerder heeft de Hoge Raad geoordeeld dat dergelijke werkzaamheden op de voet van art. 1019h Rv voor vergoeding in aanmerking komen, ook indien de rechter niet aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil toekomt (zoals bij intrekking van een kort geding, zie HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1087, NJ 2018/56, rov. 3.6). Die werkzaamheden hebben in dergelijke gevallen immers betrekking op de vordering tot handhaving van het desbetreffende intellectuele-eigendomsrecht die inzet was van de (beoogde) procedure. Anderzijds valt te denken aan verweren of incidenten van processuele aard, dan wel verweren die op andere gronden dan die ontleend aan een intellectuele-eigendomsrecht aan de toewijsbaarheid van de vordering in de weg staan (zoals een gebrek aan spoedeisend belang in kort geding, een beroep op verjaring, of rechtsverwerking). In veel gevallen valt op een dergelijk verweer of incident niet te beslissen zonder daarbij het materiële geschil te betrekken. Als een dergelijk verweer is ook aan te merken het verweer dat de verzochte erkenning van een buitenlandse uitspraak afstuit op de openbare orde. Daarover overwoog het HvJEU in de (hiervoor in 3.3.3 genoemde) zaak Diageo/Simiramida:

“77. Aangaande artikel 14 van richtlijn 2004/48 heeft het Hof reeds geoordeeld dat deze bepaling beoogt het niveau van de bescherming van de intellectuele eigendom te versterken door te voorkomen dat een benadeelde partij ervan zou worden weerhouden om ter waarborging van zijn rechten een gerechtelijke procedure in te stellen (zie arrest Realchemie Nederland, C-406/09, EU:C:2011:668, punt 48).

78. Gelet op deze doelstelling alsmede de ruime en algemene bewoordingen van artikel 14 van richtlijn 2004/48, waarin wordt verwezen naar de ‘in het gelijk gestelde partij’ en de ‘verliezende partij’ zonder nadere verduidelijking of beperking van de aard van de procedure waarop de daarbij vastgestelde regel toepassing moet vinden, dient te worden aangenomen dat deze bepaling van toepassing is op de gerechtskosten die zijn gemaakt in elke procedure die binnen de werkingssfeer van deze richtlijn valt.

79. In dit verband is de omstandigheid dat in het hoofdgeding de beoordeling van de rechtmatigheid van het betrokken beslag de vraag naar erkenning of weigering van erkenning van een in een andere lidstaat gegeven beslissing doet rijzen, van geen belang. Een dergelijke vraag is immers bijkomstig en wijzigt niet het voorwerp van het geding.”

2.12 Aldus moet onderscheid worden gemaakt tussen het materiële toepassingsgebied van Titel 15 van Boek 3 Rv en het formele toepassingsgebied.²⁵ Het materiële toepassingsbereik ziet op de vraag *op welke rechten* de handhaving betrekking dient te hebben teneinde binnen de reikwijdte van genoemde Titel te vallen. De vraag, wat handhaving in deze context inhoudt, is een vraag naar het formeel toepassingsbereik. Met betrekking tot het eerste aspect schrijft Tjong Tjin Tai onder meer het volgende:

“De Handhavingsrichtlijn schrijft hieromtrent niets anders voor dan is vermeld in overweging 13 en art. 1 jo. art. 2 lid 1, zodat daarin geen nadere aanduiding te vinden is van de door de richtlijn bestreken rechten van intellectuele eigendom. Overweging 13 van de richtlijn stelt buiten twijfel dat de nationale wetgevers de vrijheid hebben de reikwijdte van de richtlijn uit te breiden tot (andere) handelingen die oneerlijke concurrentie opleveren.

De Nederlandse wetgever heeft gekozen voor een limitatieve opsomming van de rechten waarop de titel van toepassing is en heeft van uitbreiding van de werkingssfeer afgezien. In die opsomming zijn de art. 5 en 5a Hnw wel uitdrukkelijk opgenomen, maar ontbreken er enkele, waaronder met name de aanspraken wegens slaafse nabootsing (art. 6:162 BW). Voor sommige andere ontbrekende rechten is dat gemis minder voelbaar, aangezien daarbij in de in de regel ook IE-rechten betrokken zijn, zoals domeinnaamgeschillen en vergelijkende reclame. (...)²⁶ (onderstreping toegevoegd)

²⁵ Zie over dit onderscheid: Ch.J.S. Vrendenburg, *Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken; regelingen over proceskosten getoetst aan het EU-recht* (diss. Universiteit Leiden), Deventer: Wolters Kluwer, 2018, nrs. 85 – 87. Zie verder de conclusie van A-G Van Peursesem vóór het genoemde arrest van 18 mei 2018, alinea 2.4 e.v.

²⁶ Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1019 Rv, aant. 4 (T.F.E. Tjong Tjin Tai).

- 2.13 *Subonderdeel 2.1* is gericht tegen het oordeel in rov. 5.19, hiervoor weergegeven in alinea 1.11, dat op de onderhavige procedure, voor zover deze betrekking had op de merkenrechtelijke aspecten daarvan, art. 1019h Rv van toepassing is. Het hof overwoog in dat verband dat dit deel van de procedure voortvloeit uit de op het Uniemerktrecht DUNGS gebaseerde vordering van de merkhouder tot overdracht van de domeinnaam, welke vordering ten doel had een inbreuk op dat Uniemerktrecht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen. Volgens de klacht van het subonderdeel is deze laatste overweging onbegrijpelijk, omdat de merkhouder geen vorderingen heeft ingesteld.²⁷ De motivering van het oordeel dat art. 1019h Rv van toepassing is omdat de procedure voortvloeit uit “een vordering van de merkhouder” tot overdracht van de domeinnaam is volgens de klacht derhalve onbegrijpelijk.
- 2.14 Het subonderdeel mist feitelijke grondslag daar, waar het veronderstelt dat het hof heeft vastgesteld dat de merkhouder in de onderhavige civiele procedure een vordering heeft ingesteld tot overdracht van de domeinnaam ‘dungs.nl’. Dit heeft het hof niet overwogen. Het hof heeft overwogen dat de procedure voortvloeit uit een vordering van de merkhouder tot overdracht van de domeinnaam. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk. In 2013 heeft de merkhouder immers een eis ingediend bij de WIPO die strekte tot zijn indeplaatsstelling als houder van de domeinnaam ‘dungs.nl’ en op 6 mei 2014 heeft de WIPO-geschillenbeslechter overdracht van de domeinnaam aan de merkhouder bevolen (onder meer op de grond dat de domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het merk DUNGS). Omdat de domeinnaamhouder c.s. vervolgens een procedure bij de rechtbank aanhangig heeft gemaakt waarin hij heeft gevorderd dat voor recht wordt verklaard dat uitsluitend ITT Holding, althans de domeinnaamhouder, de rechthebbende en domeinnaamhouder van de domeinnaam ‘dungs.nl’ is, kon op grond van de Geschillenregeling hangende die procedure – die zoals gezegd thans nog niet definitief is geëindigd – geen uitvoering worden gegeven aan de beslissing van de WIPO-geschillenbeslechter. Dit leidt tot de conclusie dat deze motiveringsklacht niet tot cassatie kan leiden.
- 2.15 *Subonderdeel 2.2* bevat de klacht dat het oordeel in rov. 5.19 en 5.22 dat art. 1019h Rv van toepassing is op de merkenrechtelijke aspecten van deze procedure, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Volgens de klacht heeft het hof miskend dat art. 1019h Rv geen toepassing vindt in procedures “zoals deze, waaraan geen op een intellectueel-eigendomsrecht gebaseerde vordering van de rechthebbende ten grondslag ligt met als doel een inbreuk voorkomen, doen staken of verhelpen”²⁸, en dat een dergelijke vordering in deze procedure niet aan de orde is. Het subonderdeel stelt ter toelichting dat de merkhouder zich enkel op zijn Uniemerktrechten heeft beroepen in het kader van zijn verweer tegen de door de domeinnaamhouder c.s. ingestelde vorderingen. Volgens de klacht maakt dat van deze zaak nog geen procedure waaraan een op een intellectueel-eigendomsrecht gebaseerde *vordering* van de rechthebbende ten grondslag ligt.

²⁷ Het subonderdeel verwijst naar het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 20 mei 2015, biz. 4 (laatste alinea). Daar staat: “De [merkhouder] heeft geen reconventionele vordering ingediend, omdat de WIPO-uitspraak voldoende is, indien de rechtbank die in stand laat”.

²⁸ Het subonderdeel verwijst naar HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:721, NJ 2018/428 m.nt. D.W.F. Verkade, rov. 3.3.4 (hiervoor weergegeven in alinea 2.11).

- 2.16 De onderhavige civiele procedure behoort naar mijn mening onmiskenbaar tot de procedures waarop de Handhavingsrichtlijn van toepassing is. Het betreft immers een procedure die de domeinnaamhouder c.s. is begonnen *nadat* de WIPO-geschillenbeslechter op vordering van de merkhouders de overdracht van de domeinnaam 'dungs.nl' aan de merkhouders had bevolen, onder meer op de grond dat de domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het merk DUNGS. De onderhavige procedure vloeit derhalve als het ware voort uit die eerdere procedure. De in de WIPO-procedure ingestelde vordering was nauw verweven met de handhaving van het (Unie)merkrecht van de merkhouders. In de eerste cassatieprocedure klaagde de domeinnaamhouder c.s. dat het hof een onbegrijpelijke uitleg aan de gedingstukken had gegeven, omdat uit de stellingen van de domeinnaamhouder c.s. niet volgt dat hij wilde dat zijn betwisting van "het door de merkhouders op een beweerd merkinbreuk gestoelde verweer" buiten beschouwing zou blijven. De domeinnaamhouder c.s. heeft daarmee zelf de zienswijze verdedigd dat het merkenrecht bij de beoordeling van het onderhavige domeinnaamgeschil *moet worden betrokken*. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de klachten op dit punt slagen. De Hoge Raad overwoog daarvóór dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registreren, alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is, en dat die plicht kan berusten op een overeenkomst of hieruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, "zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander". In de terugwijzingsprocedure heeft het hof alsnog geoordeeld of ITT Controls met de domeinnaam 'dungs.nl' inbreuk pleegt op het Uniemerkenrecht van de merkhouders. Ook in de onderhavige civiele procedure was derhalve de handhaving van het merkrecht van de merkhouders aan de orde. De klacht stuit op het bovenstaande af.

Proceskosten in cassatie

- 2.17 De merkhouders vordert in cassatie primair vergoeding van de volledige proceskosten. Hij stelt daartoe dat sprake is van misbruik van procesrecht, althans onrechtmatig handelen door de domeinnaamhouder c.s. Volgens de merkhouders is er sprake van misbruik van procesrecht, omdat de domeinnaamhouder c.s. de onderhavige tweede cassatieprocedure aanspant met geen ander doel dan de uitvoering aan de beslissing van de WIPO-geschillenbeslechter van 6 mei 2014 te vertragen.
- 2.18 In HR 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7828, NJ 2012/233 is het volgende overwogen:
- "5.1. De (...) reconventionele vordering van Achmea komt erop neer dat A. de onderhavige procedure zonder grond tegen haar heeft aangespannen en daarom gehouden is alle door Achmea in verband met deze procedure gemaakte kosten te vergoeden. Naar het hof terecht heeft geoordeeld, is deze vordering alleen toewijsbaar in geval van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen (...). Daarvan is pas sprake als het instellen van de vordering, gelet op de evidente ongegrondheid ervan, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij achterwege had behoren te blijven. Hiervan kan eerst sprake zijn als eiser zijn vordering baseert op feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen of op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden (HR 29 juni 2007, LJN BA3516, NJ 2007/353). Bij het aannemen van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen door het aanspannen van een procedure past terughoudendheid, gelet op het recht op toegang tot de rechter dat mede gewaarborgd wordt door art. 6 EVRM."
- 2.19 Bij het aannemen van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen door het aanspannen van een procedure, in dit geval een cassatieprocedure, past derhalve terughoudendheid. Naar mijn mening kan niet worden gezegd dat de in cassatie

geformuleerde klachten alle evident ongegrond zijn en dat het instellen van cassatieberoep daarom achterwege had behoren te blijven. Van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen door de domeinnaamhouder c.s. kan niet worden gesproken. De gevorderde volledige proceskostenvergoeding komt m.i. daarom niet voor vergoeding in aanmerking.

- 2.20 Zou de Hoge Raad deze conclusie volgen, dan behoort de domeinnaamhouder c.s. als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het geding in cassatie te worden veroordeeld. De merkhouder heeft subsidiair vergoeding van zijn proceskosten op de voet van art. 1019h Rv gevorderd. Hij vordert een bedrag van in totaal € 28.857,25²⁹. Van toepassing zijn de Indicatie-tarieven in IE-zaken Hoge Raad, zoals die luiden sinds 1 april 2017.³⁰

3. Conclusie

De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,

A-G i.b.d.

²⁹ Zie voor de specificatie het aan de schriftelijke toelichting namens de merkhouder gehechte proceskostenoverzicht en de kostenspecificatie aan het slot van de dupliek.

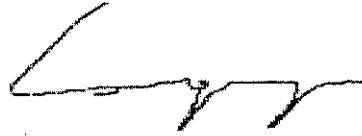
³⁰ Zie: <https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/indicatie-tarieven-in-ie-zaken-HR-2017.pdf>.

20/02243

Ondertekening Conclusie P.G.

Handtekeningen

Langemeijer, mr. F.F.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Langemeijer', written in a cursive style.