

domeinnamen

Mr F.J. Van Eeckhoutte 8 oktober 2003

mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-
advocaat,
www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

Wat is een domeinnaam?

- IP-adres (9.9.39.255)
- Aanduiding alfanumerieke tekens
- Identificatie organisatie
 - merk
 - Handelsnaam
- Top-level (.com/.nl)
- Second-level (juridischwoordenboek)

Hoe kom je aan een domeinnaam?

- Via internet Service provider (ISP) bijv. Ladot.com
 - Registratie SIDN (.nl) InterNIC (.com)
- Particulieren (biz, com, info, net, org) sinds januari 03 (.nl voorwaarde: adres in Nederland)
- First come first serve
- Registratiecontract:
 - Vrijwaring
 - Onderwerping domeinnaamarbitrage

Problemen met domeinnamen

- Domeinnaamkaping
- Inbreuk op het merkenrecht
- Inbreuk op het handelsnaamrecht

ADR: domeinnaamarbitrage

Domeinnaamkaping

- (160) merkhouders – Name Space (7/2000)
 - Domeinnaammakelaardij/in quarantaine houden is *gebruik* (?) als bedoeld in art 13A lid 1 d BMW
 - Verkoop -> ongerechtvaardigd voordeel
 - Afbreuk aan merk: niet zelf domeinnamen kunnen exploiteren (?) (is niet reputatie!)
 - Merkhouders hebben geen rechten verspeeld
- Conclusie: merkinbreuk

Domeinnaamkaping

- Staat - Name Space (KG 8/2000)
 - Staten-generaal.nl
 - 6:162: frustratie informatievoorziening overheid
- staat – QIP (KG 4/2001)
 - Ministers.nl
 - 1:162: verwarrende situatie -> informatie komt van de overheid
- -> Handelsnaamrechtelijke criteria in niet-economische context

Domeinnaamkaping

- Staat – De Kreek (Hof 2/2003)
 - Prinjesdag.nl; troonrede.nl; miljoenennota.nl
 - Denken aan de staat is niet gelijk aan verwijzen naar de staat
 - Geen verwarringsgevaar of misleiding: zoekterm voor informatie van anderen dan overheid over bijv. troonrede
 - geen frustratie informatievoorziening: voldoende alternatieven via zoekmachines om naar bijv. overheid.nl te leiden

Domeinnaam en merkenrecht

- 1 BMW: *onderscheidende tekens* in de opvatting van het *publiek* (omnisport-arrest BGH 11/1988)
- Eerste (oudste) merkdepot geldt
- Via internet is een evt. merkinbreuk mondiaal
- Inbreuken 13A BMW
 - Overeenstemmende tekens
 - soortgelijke waren of diensten

Domeinnaam en merkenrecht

- Labouchere cs. vs. IMG: mogelijke misleiding (5/1997)
- banklabouchere.com, snsncbank.com, staalbankiers.com
- Onrechtmatige daad:
 - *Misleiding & verwatering*: suggestie wekken dat de domeinnamen van de merkhouders afkomstig waren
 - Zonder geldige reden de mogelijkheid ontnemen om zelf die namen te registeren (.com is meest gangbaar)

Domeinnaam en merkenrecht

- twee rechthebbenden: Ouders Van Nu® vs. Ouders online op ouders.nl
- 'ouders' is beschrijvend en geen alternatieven voorhanden
- -> 'Ouders van Nu' heeft gering onderscheidend vermogen
- Weinig overeenstemming
- Concl.: geen inbreuk

Domeinnaam en merkenrecht

- Proctor&Gamble vs. Magenta (Eissens): ariel.nl (2/2000)
- 13A d BMW: www.ariel.nl niet in het economisch verkeer gebruikt, maar privé
- Activiteiten doen geen afbreuk aan de reputatie van het merk Ariel
- Geen domeinnaamkaping (geen bereidheid om over te dragen ook niet tegen betaling)
- Concl.: voorziening afgewezen

mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-
advocaat,
www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

Domeinnaam en merkenrecht

- Conclusie
 - 37A: iedere rechtbank bevoegd
 - 13A BMW: relatie tussen merk en zakelijke activiteit van 'inbreukpleger'

domeinnaam en merkenrecht

- Checklist aan de hand van BMW:
 - Gebruik voor soortgelijke waren/diensten?
 - Economisch voordeel voor 'inbreukpleger'?
 - Heeft het merk onderscheidend vermogen?
 - Zoja, vindt merkafbreuk plaats door misleiding, verwatering of aanhaken?
 - Heeft 'inbreukpleger' een geldige reden voor het gebruik?

domeinnamen

PAUZE

mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-
advocaat,
www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

Domeinnaam en handelsnaam

- 1 hnw: naam waaronder onderneming wordt gevoerd
- 6 hnw: kantonrechtprocedure (niet populair) – vaker: vzt Rb
- Niet OD/merkinbreuk/auteursrecht/Sv
- Geschil moet conflict van 2 geldige handelsnamen betreffen

Domeinnaam en handelsnaam

- De Eendengarage vs. Eendengarage Sander Aalderink (eendengarage.nl) (10/2002)
- Ktr stelt vraagtekens bij het voor een beschermde handelsnaam *noodzakelijke onderscheidend vermogen* (? is merkenrechtelijk criterium)
- Hnw criterium is ter bescherming publiek: **misleiding en verwarring**

Domeinnaam en handelsnaam

- Ktr: geen verwarringsgevaar tussen vof. De eendengarage en Eendengarage Sander Aalderink. Daarom vormt eendengarage.nl geen naaminbreuk (??)
- Domeinnaam is handelsnaam gebruik
- Taalkundige verschil tussen vof. De eendengarage en eendengarage.nl kleiner
- Eendengarage.nl komt in de visvijver van vof.

Domeinnaam en handelsnaam

- I Do, I Do! Vs/ Spin-off: ido.nl (4/2000)
- Inbreuk 5 hnw omdat Spin-off zich onder deze namen, die in geringe mate afwijken van I Do, I Do! tot het publiek wendt en *aldus haar onderneming mede onder deze naam voert.*

Domeinnaam en handelsnaam

- Zumpolle (D'haag) vs. Zumpolle (A'dam): (hof 1/2002) – ea: compromis
- D'haag heeft zumpolle.nl en mag van pij landelijk opereren (adv en mailings)
- A'dam intussen zumpolle-store.nl in gebruik
- Bij gelijke rechten: wie het eerst komt, die het eerst maalt (8 regl. SIDN).
- Daarmee kwestie 3:298 3:83 BW ontweken
- Handelsnaam is vermogenrecht (vordering SIDN)

mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-
advocaat,
www.vaneeckhoutteadvocaten.nl



Domeinnaam en beslag

- Beslag op een makelaars.nl, campings.nl etc.: Bushost vs. SIDN. (5/2002)
- SIDN verloot domeinnamen waarop Bushost merkrecht heeft -> merkinbreuk
- Merkrecht is geen criterium voor registratie
- Domeinnaam is weliswaar een vermogensrecht, maar beslag onder SIDN kleeft niet, omdat SIDN niet de rechthebbende van de .nl domeinnamen is. SIDN is slechts houder van de door haar gebruikte domeinnamen.

Domeinnaam en beslag

- Uitspraak vzt is curieus
 - Domeinnaam als absoluut recht: Een nog niet geregistreerde domeinnaam bestaat niet, dus kan er geen beslag op worden gelegd;
 - Domeinnaam als relatief recht: recht ontstaat pas als domeinnaam is geregistreerd (IP-nummer), in welk geval beslag moet worden gelegd onder de domeinnaam houder met overbetekening aan SIDN

domeinnaamarbitrage

- 29/1/03: Reglement voor Registratie .nl-domeinnamen en Regeling voor .nl domeinnaamarbitrage van SIDN
- Alternatieve geschillenbeslechting in domeinnaamgeschillen
- Verloopt via e-mail
- Duur ca. 2,5 maanden
- Secretariaat: World Intellectual Property Organisation (afd. Amsterdam)

domeinnaamarbitrage

- Eis volgens model
- Zodra eis ontvangen *bevriest* SIDN de betrokken domeinnaam
- Verweerschrift (model) binnen 20 dagen (geen uitstel mogelijk)
- Vervolgens benoeming arbiters (1 of 3)
- Uitspraak binnen 14 dagen na schriftelijke rondes of pleidooi

domeinnaamarbitrage

- Standaardkosten € 2.250,-- (1) of € 3.000,-- (3 arbiters)
- Hoger beroep is mogelijk bij Appèlcollege

domeinnaamarbitrage

- Er kan slechts gevorderd worden:
 - Overdracht domeinnaam
 - Opheffing van registratie bij SIDN
 - Verbod om vergelijkbare domeinnamen te registreren (onder versterking dwangsom)
 - Veroordeling in kosten

domeinnaamarbitrage

- Er kan behoefte bestaan om meer te vorderen:
 - Verbod tot gebruik woordmerk in metatags
 - Schadevergoeding voor omzetverlies of ander geleden nadeel
- Gang gewone rechter biedt uitkomst

domeinnaamarbitrage

- Beperkte grondslagen van de vordering mogelijk
 - Inbreuk op merkenrecht en handelsnaamrecht
 - NIET: Toerekenbare tekortkoming, OD -> gang naar gewone rechter
- Risico: tegenstrijdige beslissingen

domeinnaamarbitrage

- Waardering van het bewijs onzeker, omdat de arbiter niet gebonden is aan de gewone bewijsregels
- Scheidsgerecht kan uit eigen beweging nadere stukken weigeren
- Hoeft alleen maar getuigen te horen als ZIJ dat noodzakelijk acht.

domeinnaamarbitrage

- Tegenvorderingen zijn niet mogelijk
- Casus: Oude botenhandelaar Vaandel vs. botenbouwer Magnus, eigenaar van Vaandel.nl.

domeinnaamarbitrage

- Voor executie (van dwangsommen) is exequatur nodig
 - Vereist deponering vonnis
 - Toetsing van de rechter
- Risico: traagheid -> centen weg.
- Domeinnaamarbitrage een succes? Nee, geen zaak bekend.