



Noot bij Pres Utrecht 06.07.2000 (*gezondslapen.nl*) en Pres Amsterdam 10.08.2000 (*bravilor.nl*)

gepubliceerd in *Computerrecht* 2001-1, p. 33

P.B. Hugenholtz

Temidden van de nog steeds aanzwellende golf domeinnaamjurisprudentie vallen de schaarse afwijzingen het meeste op. De zaak 'gezondslapen.nl' betreft de belangrijke en lastige vraag of een 'beschrijvende' domeinnaam moet wijken voor een dito handelsnaam. Zij is belangrijk omdat de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland - na een aanvankelijk terughoudend beleid - sedert 1 april 1999 generieke of zuiver beschrijvende domeinnamen zonder problemen registreert; deze beleidswijziging heeft tot een spectaculaire groei van het aantal uitgegeven domeinnamen geleid. [1] Zij is lastig omdat het handelsnaamrecht, anders dan het merkenrecht, zich ook uitstrekt tot louter beschrijvende aanduidingen.

De Utrechtse President lost het dilemma op door ongegeneerd merkenrechtelijke criteria op de handelsnaam van eiser ('Gezond Slapen') los te laten. 'Gezond' en 'Slapen' zijn zuiver beschrijvende woorden; de combinatie van beide woorden heeft onvoldoende onderscheidend vermogen. Fout! Kenmerk van het handelsnaamrecht is nu juist dat in beginsel iedere aanduiding, mits maar als handelsnaam 'gevoerd', voor bescherming in aanmerking komt. Cateringbedrijf 'Lekker Eten' heeft daarom een geldige handelsnaam, evenals beddenspecialist 'Gezond Slapen'.

Had de Utrechtse President 'Gezond Slapen' dus in het gelijk moeten stellen? Niet noodzakelijk. Het handelsnaamrecht moge qua object ver reiken, de inhoud van het recht is relatief beperkt. Van inbreuk is enkel sprake als de handelsnaam in kwestie (of een daarmee overeenstemmende naam) wordt 'gevoerd', dat wil zeggen als handelsnaam gebruikt. Anders dan de Benelux Merkenwet (art. 13 A lid 1) beschermt de Nederlandse Handelsnaamwet (Hnw) niet tegen 'elk gebruik'. Zo is de registratie of reservering van een domeinnaam op zich zelf nog niet aan te merken als het 'voeren' van een handelsnaam; [2] het *voorgenomen* gebruik van een domeinnaam kan echter wel door een verbod worden getroffen. [3] Ook het gebruik van een – met een handelsnaam overeenstemmende – domeinnaam voor een web site met een louter informerend karakter is geen 'voeren' van een handelsnaam. 'Lekker Eten' kan daarom geen bezwaar maken tegen de domeinnaam 'lekkereten.nl' van het Nationale Voorlichtingsbureau voor de Voeding. Ook een commerciële onderneming geniet de vrijheid een met andermans handelsnaam corresponderende domeinnaam voor louter informatieve doeleinden te gebruiken; de Utrechtse President voelt dat goed aan. Voorzover gedaagde de term 'gezond slapen' niet als handelsnaam gebruikt, kan eiseres dergelijk gebruik dus niet verbieden.

Maar zelfs als het gebruik van de domeinnaam wél als het 'voeren' van een handelsnaam is te kwalificeren, staat inbreuk nog niet vast. Op grond van art. 5 Hnw is het voeren van andermans

handelsnaam onrechtmatig 'voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.' Indien beide ondernemingen, bijvoorbeeld doordat zij verschillende bedrijfsactiviteiten verrichten of in andere regio's opereren, niet in elkanders commerciële vaarwater zitten, kan er van handelsnaamrechtelijk relevante verwarring geen sprake zijn. Het feit dat een web site wereldwijd kan worden geraadpleegd, betekent nog niet dat de gehele wereld bediend wordt. [4] Houders van beschrijvende domeinnamen doen er met dat al verstandig aan dergelijke verwarring zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door op hun web sites hun handelsdebiets duidelijk te omschrijven en 'doorklikmogelijkheden' naar sites van gelijknamige ondernemingen op te nemen.

Het vonnis van de Amsterdamse President in de zaak 'bravilor.nl' is om andere redenen het annoteren waard. Bouman Hotelbenodigdheden BV is verkoper van de welbekende Bravilor-koffiezetmachines en is daar trots op; onder de domeinnaam 'bravilor.nl' adverteert Bouman haar Bravilorassortiment. Is hier sprake van inbreuk op het merkrecht van eiser Bravilor? Vast staat dat de verkoop door Bouman van de Bravilor-producten volstrekt rechtmatig is. Bouman is een officiële Bravilor-dealer; bovendien zijn de machines met toestemming van Bravilor in de E.G. in het verkeer gebracht.

Over de vraag of een *niet-geautoriseerde* dealer of reparateur van merkproducten het merk in advertenties mag gebruiken bestaat inmiddels uitgebreide jurisprudentie. In de zaak *BMW / Deenik* besliste het Benelux Gerechtshof dat dergelijk merkgebruik is toegestaan, tenzij 'het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band tussen de onderneming van de wederverkoper of degene die reparatie of onderhoud verricht en de merkhouder bestaat, en met name dat de wederverkoper of degene die reparatie of onderhoud verricht tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen beide ondernemingen bestaat'. [5] Toegepast op de domeinnaamproblematiek zou dit betekenen dat een 'BMW-specialist' zijn specialisme eventueel ook in zijn domeinnaam tot uitdrukking mag brengen ('bmwspecialist.nl'), zolang maar duidelijk is dat hij geen officiële dealer is.

A fortiori komt Bouman, die wél tot het distributienet van de merkhouder behoort, alle vrijheid toe zich met behulp van zijn domeinnaam als officiële dealer van Bravilor-producten te afficheren. Dat Bravilor en andere Bravilor-dealers hier niet blij mee zullen zijn, spreekt wel vanzelf. Maar, zoals de President fijntjes opmerkt, wie het eerst komt, die het eerst maalt. Het recht van de domeinnaam is in de kern het recht van de *primus occupans*.

[1] Bas Kist, 'Domeinregistratie versoepeld: marketeer krijgt zijn speeltje', *IER* 2000-1, p. 8.

[2] H.W. Wefers Bettink, 'Domeinnamen: merk of handelsnaam?', *IER* 1997-5, p. 170.

[3] Noot D.W.F. Verkade onder Pres. Rb. Arnhem 25 oktober 1999, *CR* 2000-1, p. 56; zie tevens de zeer leerzame rechtsvraag met beantwoording door D.J.G. Visser, *Ars Aequi* 2001 (50), p. 51.

[4] Vgl. voor het merkenrecht D.J.G. Visser, *Ars Aequi* 2001 (50), p. 49-50.

[5] BenGH 25 september 2000, *IER* 2000/6, p. 313 (*BMW / Deenik*).