



Noot bij Hof Amsterdam 11 januari 2001 (*Elsevier / Gaos*)

gepubliceerd in *Computerrecht* 2001-2, p. 98-99

P.B. Hugenholtz

Het Badhoevedorpse bedrijf Gaos BV houdt zich volgens zijn statuten bezig met 'beleggingen'. Waarin precies belegd wordt, zeggen de statuten niet, maar na lezing van bovenstaand arrest – en het daaraan voorafgaande arrest van het Amsterdamse Hof in de zaak *Passies / Gaos* [1] – rijst het vermoeden dat het om domeinnamen gaat. Gaos registreert domeinnamen in de verwachting hiermee geld te verdienen. Aan 'kaping' in enge zin maakt Gaos zich echter niet schuldig; kwade trouw is niet bewezen. Om zijn 'beleggingen' een schijn van soliditeit te geven, laat Gaos de geoccupeerde domeinnamen niet braak liggen, maar neemt ze in 'gebruik'. In het onderhavige geval betekent dit het activeren van een vier pagina's tellende website <http://www.next.nl> waarop vier keer – in verschillende belettering – de woorden 'next' voorkomen. Verder niets.

Elsevier, uitgever van NEXT!, tijdschrift over/voor 'vernieuwend management', vraagt en krijgt in eerste instantie een merkenrechtelijk verbod op het gebruik van de domeinnaam 'next.nl'. Dit verbod wordt in appel gesanctioneerd. Naar het oordeel van het Hof is hier sprake van ongeoorloofd merkgebruik in de zin van art. 13 A lid 1 sub d van de Benelux Merkenwet. Daartoe overweegt het Hof allereerst dat reeds het enkel registreren van een domeinnaam gebruik 'in het economisch verkeer' oplevert (r.o. 5.9). Daarmee gaat het Hof een stap verder dan de heersende leer (en rechtspraak), die domeinnaamregistratie doorgaans opvat als een geval van *dreigend* (voorgenomen) merkgebruik. [2] Aangezien Gaos de domeinnaam niet gebruikt voor het aanbieden van producten of diensten, is hier sprake van gebruik 'anders dan ter onderscheiding van waren' in de zin van art. 13 A lid 1 sub d BMW (5.12). Het vereiste 'nadeel' voor de merkhouder wordt door het Hof gevonden in het gegeven dat de domeinnaam 'next.nl' voor Elsevier geblokkeerd blijft. Mede gezien de 'reclamefunctie' van de domeinnaam, wordt daardoor het onderscheidend vermogen van het merk NEXT! ondermijnd, zo redeneert het Hof (r.o. 5.16).

Deze merkenrechtelijke redenering doet nogal gekunsteld aan, zoals Visser in zijn noot bij het arrest in de zaak *Passies / Gaos* [3] uiteenzet. In wezen construeert het Hof uit art. 13 A lid 1 sub d BMW een (positief) recht van de merkhouder op het bezit van een met het merk overeenstemmende domeinnaam. Voor een dergelijk recht wordt, met name door de houders van 'bekende' merken, weliswaar gepleit, maar het vindt in de BMW geen wettelijke grondslag. Art. 13 A lid 1 sub d BMW heeft tot doel de 'goodwillfunctie' van het merk te beschermen door verwatering, aanhaken en afbreken te bestrijden, niet om de merkhouder een onbeperkt recht tot optimale uitbating van zijn merk te gunnen. De redenering van het Hof volgend, zou ook het slopen van reclamezuilen of het aan de grond houden van een vloot reclamevliegtuigjes merkinbreuk in de zin van art. 13 A lid 1 sub d BMW kunnen opleveren.

De door Elsevier eveneens gevorderde overdracht van de domeinnaam (na gelegd

leveringsbeslag [\[4\]](#)) wordt in eerste instantie afgewezen; hiertegen richt zich het principaal appel. Gelezen de door het Hof gekozen – mijns inzien te ruime – uitleg van het merkenrecht, verbaast het niet dat het appel slaagt. Eenmaal aangenomen dat het enkele bezit van een overeenstemmende domeinnaam merkinbreuk in de zin van art. 13 A lid 1 sub d BMW oplevert, lijkt een gebod tot overdracht bij wijze van redres een logische volgende stap. Opmerkelijk is wel dat het Hof een zo verstrekkende maatregel in *kort geding* oplegt zonder te motiveren waarom een dergelijk verstrekkend gebod zich met het (per definitie) voorlopige karakter van het kort geding verdraagt. Doorhaling van merkrechten wordt doorgaans eerst in een bodemprocedure bevolen.

Met dat al bevredigt wel het resultaat van het arrest, doch niet de argumentatie. Hoe had het beter gekund? Door eens een kijkje te nemen buiten het recht van intellectuele eigendom. Zoals Reeskamp in dit blad heeft verdedigd, [\[5\]](#) is het recht op een domeinnaam een (persoonlijk) vermogensrecht. De uitoefening van een dergelijke recht vindt haar limiet in art. 3:13 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek: *misbruik van bevoegdheid* (misbruik van recht). Het tweede lid van art. 3:13 bepaalt: 'Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot uitoefening van die bevoegdheid had kunnen komen'. Zoals het bouwen van nutteloze watertorens enkel om het uitzicht van de buurman te belemmeren misbruik van eigendomsrecht oplevert, [\[6\]](#) zo zou ook het enkel blokkeren van een domeinnaam zonder daaraan een nuttige bestemming te geven jegens een merkhouders onrechtmatig kunnen zijn.

[\[1\]](#) Hof Amsterdam 7 december 2000, *Mediaforum* 2001-2, p. 68 m.n. Visser.

[\[2\]](#) Noot D.W.F. Verkade onder Pres.Rb. Arnhem 25 oktober 1999, *Computerrecht* 2000-1, p. 56.

[\[3\]](#) *Supra* noot 1.

[\[4\]](#) Zie P.L. Reeskamp, 'De .nl domeinnaam in het .nl vermogensrecht', *Computerrecht* 2000-6, p. 278-279.

[\[5\]](#) *Supra* noot 4.

[\[6\]](#) Hoge Raad 13 maart 1936, *NJ* 1936, 415 en 2 april 1937, *NJ* 1937, 639.