

ITT v Karl Dungs: gedwongen overdracht van domeinnamen

Prof.mr. Th.C.J.A. van Engelen

HR 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2221; IEPT20181130 (*ITT v Karl Dungs*)
(conclusie plv. P-G F.F. Langemeijer; raadsheren: C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, C.E. du Perron, M.J. Kroeze en C.H. Sieburgh)

Inleiding

Een domeinnaam – een adres op het internet – kan veel geld waard zijn. Tegelijkertijd kan een domeinnaam onrechtmatig zijn, bijvoorbeeld wanneer deze geheel of gedeeltelijk andermans merk of handelsnaam bevat en daardoor verwarringsgevaar kan ontstaan. Er wordt dan ook regelmatig over de (on)rechtmatigheid van domeinnamen geprocedeerd, waarbij in geval van inbreukmakende domeinnamen de rechter in een aantal gevallen als sanctie onder meer de overdracht van een onrechtmatige domeinnaam aan de rechthebbende op een merk of handelsnaam beveelt.¹ Dat lijkt praktisch, omdat de domeinhouder die naam in beginsel toch niet meer lijkt te mogen gebruiken. Wat praktisch lijkt, is om die reden echter nog niet juridisch juist. Het Burgerlijk Wetboek geeft immers de bandbreedte aan waarbinnen rechten overdraagbaar en vorderingen wel of niet toewijsbaar zijn. Tegen de achtergrond van deze vragen is het arrest van de Hoge Raad van 30 november 2018 in de zaak *ITT v Karl Dungs* over het overdragen van het recht op de domeinnaam ‘dungs.nl’ intrigerend omdat het arrest bij nadere beschouwing meer vragen oproept dan beantwoordt en de Hoge Raad nalaat om voor de praktijk duidelijke handvatten aan te reiken. Diezelfde praktijk zal het voorlopig echter wel met dit arrest moeten doen, zodat een nadere analyse ervan onontkoombaar is.

De casus

Een persoon – in de geanonimiseerde publicatie van het arrest omgedoopt tot ‘[eiser 1]’ – exploiteert als eenmanszaak een webwinkel voor ‘meet- en regelapparatuur’ onder de door die domeinhouder van een derde gekochte domeinnaam ‘dungs.nl’. De website wordt gebruikt voor de verkoop van onder meer producten van Karl Dungs GmbH & Co KG (‘Karl Dungs’). Karl Dungs is een in Duitsland gevestigde producent van brandersystemen en verkoopt haar producten in Nederland via Karl Dungs B.V. Deze beide vennootschappen maken zelf gebruik van de domeinnaam ‘dungs.com’. Karl Dungs is tevens houder van een Uniewoordmerk DUNGS.

Op 5 mei 2013 sommeert Karl Dungs [eiser 1] om de domeinnaam ‘dungs.nl’ aan haar over te dragen, stellende dat [eiser 1] met die domeinnaam inbreuk op het merk DUNGS van Karl Dungs pleegt. Aan die sommatie wordt niet voldaan, omdat [eiser 1] van oordeel is die domeinnaam te mogen gebruiken aangezien hij daadwerkelijk DUNGS-producten verkoopt.

Voor Nederlandse domeinnamen – .nl-domeinnamen – kent de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (‘SIDN’) een geschillenregeling, waaraan domeinhouders gebonden zijn op grond van hun registratie. Die regeling maakt het voor de rechthebbende op een merk of handelsnaam mogelijk om wijziging van de domein-

¹ Zie bijvoorbeeld: Hof Amsterdam 19 oktober 2006, IEPT20061019 (*Quickprint*); Hof Den Bosch

17 januari 2007, IEPT20070117 (*Domeinnaam Beautypartners.nl*).

naamhouder te vorderen, zodat die merk- of handelsnaamrechtgebende domeinnaamhouder wordt (art. 1 Geschillenregeling). De grondslag voor deze tenaamstellingswijziging van een domeinnaam is beperkt tot – kort gezegd – gevallen waarin sprake is van (a) een met een merk of handelsnaam verwarringwekkend overeenstemmende domeinnaam, (b) de domeinnaamhouder geen eigen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam en (c) de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Op basis van de Geschillenregeling kan de vordering worden voorgelegd aan een ‘geschillenbeslechter’. Deze procedure is door SIDN uitbesteed aan het WIPO in Genève. Zowel tijdens een geschillenbeslechtsprocedure als daarna zijn beide partijen bevoegd hun zaak ook voor te leggen aan de overheidsrechter. De status van een uitspraak van de geschillenbeslechter is daardoor niet geheel duidelijk. Het hof Den Haag overweegt daarover in het aangevochten arrest dat het geen arbitrage is (art. 1022 Rv) en geen bindend advies (art. 7:904 BW), zodat de rechter bevoegd is en de uitspraak van de geschillenbeslechter volledig mag toetsen. Wat dan wel de betekenis is van de beslissingen van de WIPO-geschillenbeslechter, laat het hof uitdrukkelijk in het midden en is in cassatie niet aan de orde. Deze vraag is onder meer relevant omdat de rechter ook maatregelen kan treffen wanneer geen sprake is van kwade trouw bij de domeinnaamhouder. Tijdens de loop van een procedure ‘bevriest’ SIDN in ieder geval de status van een domeinnaam en worden geen wijzigingen in de tenaamstelling daarvan doorgevoerd.

Nadat Karl Dungs op 9 december 2013 op grond van deze geschillenregeling een procedure heeft aangespannen tegen [eiser 1], heeft [eiser 1] in februari 2014 ITT Holding B.V. en ITT Control B.V. opgericht en de domeinnaam ‘dungs.nl’ aan ITT Holding verkocht. De geschillenbeslechter heeft vervolgens – kennelijk onwetend van de verkoop van de domeinnaam aan ITT Holding – op 6 mei 2014 uitspraak gedaan en overdracht van de domeinnaam aan Karl Dungs bevolen. Zowel [eiser 1] als ITT Holding en ITT Control beginnen vervolgens een procedure bij de rechtbank Den Haag tegen Karl Dungs, waarin zij vorderen dat voor recht verklaard wordt dat ITT Holding, althans [eiser 1], rechthebbende en domeinnaamhouder van de domeinnaam ‘dungs.nl’ is. Lopende deze civiele procedure is de overdracht van de domeinnaam door [eiser 1] aan ITT Holding niet verwerkt door SIDN als gevolg van de door SIDN gehanteerde ‘bevrozing’.

De rechtbank Den Haag wijst de vorderingen af bij vonnis van 16 december 2015,² omdat de rechtbank van oordeel is dat de uitspraak van de geschillenbeslechter niet evident onjuist is. De rechtbank oordeelt ook dat de domeinnaam inbreukmakend is op de merkenrechten van Karl Dungs, doordat deze domeinnaam ten onrechte de indruk kan wekken dat [eiser 1] een officiële wederverkoper van Karl Dungs is of een commerciële band met Karl Dungs heeft. Vanwege de toetsing aan deze merkenrech-

telijke grondslag past de rechtbank de speciale proceskostenregeling voor intellectuele-eigendomszaken van artikel 1019h Rv toe, welke recht geeft op de volledige kosten in plaats van het veel lagere liquidatietarief. Eisers worden veroordeeld tot betaling van de volledige advocatenkosten van Karl Dungs ten bedrage van € 10.562, vermeerderd met € 1.216 aan griffiegeld.

In hoger beroep bekrachtigt het hof Den Haag bij arrest van 11 juli 2017³ grotendeels het vonnis van de rechtbank. In hoger beroep baseren eisers hun vorderingen primair op de geschillenregeling en stellen zij subsidiair dat Karl Dungs als merkhouders onrechtmatig handelt, althans ongerechtvaardigd wordt verrijkt, wanneer Karl Dungs de domeinnaam aan zich laat overdragen. Ter zake van de (subsidiaire) grondslag van de vorderingen in hoger beroep oordeelt het hof onder meer dat de beoordeling van de merkenrechtelijke positie daarvoor wezenlijk is, maar dat eisers geen merkenrechtelijke beoordeling zouden willen, zodat het hof de vorderingen op die grondslag afwijst. Het hof vernietigt het vonnis alleen voor wat betreft de proceskostenveroordeling, omdat de vorderingen niet op een merkenrechtelijke positie gegrond zijn, en veroordeelt eisers in de proceskosten conform het lagere liquidatietarief.

In cassatie oordeelt de Hoge Raad – in lijn met de conclusie van plaatsvervangend procureur-generaal Langemeijer – dat het oordeel van het hof dat eisers geen merkenrechtelijke beoordeling van hun vordering zouden hebben gewild tegen de achtergrond van de processuele opstelling van eisers niet begrijpelijk is. Vanwege die onbegrijpelijke uitleg van de procesopstelling van eisers, oordeelt de Hoge Raad vervolgens dat de daarop door het hof gebaseerde conclusies – te weten dat niet kan worden vastgesteld dat van merkinbreuk door eisers geen sprake is en dat niet kan worden vastgesteld dat Karl Dungs onrechtmatig handelt of ongerechtvaardigd verrijkt wordt door de domeinnaam aan zich te laten overdragen – evenmin begrijpelijk zijn. Op die gronden slaagt de cassatie en wordt de zaak terugverwezen naar het hof Den Haag dat exclusief gerechtigd is om te oordelen over inbreuk op Uniemerkenrechten.

Het belang van het arrest van de Hoge Raad zit hem, wat mij betreft, niet in deze correctie van het oordeel van het hof Den Haag, maar in wat de Hoge Raad daaraan voorafgaand overweegt – of beter gezegd, niet overweegt – over het recht op een domeinnaam en de overdracht daarvan, mede tegen de achtergrond van wat plaatsvervangend procureur-generaal Langemeijer in zijn conclusie overweegt. Om die reden sta ik eerst stil bij die conclusie.

Conclusie Langemeijer

P-G Langemeijer gaat in zijn conclusie in op de vraag wat de rechtspositie is van een domeinnaamhouder – ‘degene die bij SIDN als houder van de domeinnaam staat geregistreerd’ – en refereert aan de discussie in de literatuur. Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat een domeinnaam-

² Rechtbank Den Haag 16 december 2015, ECLI: NL:RBDHA:2015:14357, IER 2016/33, p. 233.

m.nt. F.W.E. Eijsvogels; IEPT20151216.

³ Hof Den Haag 11 juli 2017, IEPT20170711.

houder een *sui generis* absoluut recht zou hebben dat inroepbaar is jegens willekeurige derden. Tegenwoordig gaan de meeste auteurs er echter van uit dat de domeinnaamhouder ‘slechts een contractuele aanspraak oftewel een vorderingsrecht heeft jegens SIDN, namelijk een uit een overeenkomst voortvloeiend recht tot gebruik van een domeinnaam’.

Langemeijer stelt dat de Hoge Raad zich bij deze heersende leer lijkt te hebben aangesloten in zijn *Artiestenverlonings*-arrest van 11 december 2015. Dat leidt hij af uit de navolgende overweging in dat arrest:

‘3.4.3 Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. De rechthebbende wordt tegen later gebruik door een ander van dezelfde of een overeenstemmende domeinnaam beschermd als dat gebruik jegens hem onrechtmatig is of als voor die bescherming een contractuele grond bestaat. Ook ten aanzien van het gebruik van een naam die overeenstemt met een domeinnaam kan van onrechtmatigheid sprake zijn als dat gebruik verwarring wekt.’

Vervolgens geeft hij aan dat:

‘in de lagere rechtspraak en de vakliteratuur wordt aangenomen dat de registratie en het gebruik van een domeinnaam (slechts) geoorloofd zijn voor zover daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten en ook niet anderszins onrechtmatig wordt gehandeld jegens derden’.

Daaropvolgend constateert hij dat deze maatstaf omgekeerd met zich brengt:

‘dat een op grond van de Geschillenregeling bewerkstelligde overdracht van een domeinnaam aan een IE-rechthebbende onrechtmatig zal kunnen zijn jegens de gewezen domeinnaamhouder, indien (in rechte wordt vastgesteld dat) met de registratie en het gebruik van die domeinnaam géén inbreuk is gemaakt op intellectuele eigendomsrechten en ook niet anderszins onrechtmatig is gehandeld jegens de IE-rechthebbende’.

Onder 2.10 van zijn conclusie stelt hij dat de door de domeinnaamhouder in deze procedure gevorderde verklaring voor recht berust op een juridische misvatting

‘namelijk de gedachte dat de domeinnaamhouder de rechthebbende zou (kunnen) zijn reeds omdat de eventuele ontneming van zijn domeinnaam een onrechtmatige daad of ongerechtvaardigde verrijking oplevert. Hierboven bleek al, dat een domeinnaam geen absoluut recht is. De heersende leer gaat ervan uit dat een domeinnaamhouder slechts gerechtigd is tot de registratie en het gebruik van zijn domeinnaam voor zover hij daarmee niet onrechtmatig handelt jegens derden.’

Daaropvolgend concludeert hij (onder 2.15) dat de middelonderdelen berusten op deze onjuiste rechtsopvatting:

‘[...] In het algemeen kan niet worden aanvaard dat de aantasting van een contractuele aanspraak door een derde onrechtmatig is jegens de contractueel gerechtigde tenzij deze derde zich kan beroepen op een rechtvaardigingsgrond. A fortiori kan in een geval als het onderhavige – waarin de aantasting van eisers recht op de domeinnaam berust op een in de overeenkomst tussen SIDN en de domeinnaamhouder voorziene vorm van buitengerechtelijke geschillenbeslechting – niet als uitgangspunt worden genomen dat de merkhouders onrechtmatig handelt of ongerechtvaardigd wordt verrijkt door de beslissing van de Geschillenbeslechter (strekking tot overdracht van de domeinnaam aan de merkhouders) te laten uitvoeren. Dat zou ook in strijd zijn met het in de lagere rechtspraak en in de vakliteratuur aanvaarde uitgangspunt dat een domeinnaamhouder slechts met inachtneming van de rechten van derden (in dit geval: de merkrechten van de merkhouders) gerechtigd is tot het gebruik van zijn domeinnaam [...].’

Het arrest

Ter zake van de vraag wanneer een domeinnaamhouder gehouden kan worden diens rechten over te dragen overweegt de Hoge Raad 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 [eisers] ertoe strekt te voorkomen dat Karl Dungs 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 [eisers]. [eisers] hebben het verweer van Karl Dungs betwist dat zij op grond van haar rechten op het woordmerk het recht heeft zich de domeinnaam te laten overdragen.’

Noot

De overwegingen van de Hoge Raad lijken – uiteraard – op het eerste gezicht consistent, maar bij nadere beschouwing is wat de Hoge Raad hier zoal overweegt niet overtuigend en lijkt de Hoge Raad te miskennen welke juridische hobbels genomen dienen te worden voordat gedwongen overdracht van een domeinnaam door de domeinnaamhouder aan een derde juridisch mogelijk is.

Rechtskarakter ‘recht op een domeinnaam’? Na de juiste constatering dat ‘het recht op een domeinnaam’ niet wettelijk geregeld is, gaat de Hoge Raad in op de vraag wanneer ‘degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registreren’ gedwongen kan worden ‘de domeinnaam aan een ander over te dragen’. Wat allereerst opvalt, is dat de Hoge Raad daarbij geen woord vuil maakt aan de door Langemeijer in zijn conclusie aangekaarte vraag wat het rechtskarakter van een recht op een domeinnaam is: (a) een *sui generis* absoluut recht of (b) slechts een vorderingsrecht tegenover de domeinnaam-uitgevende instantie. Tegen die achtergrond verbaast het dat de Hoge Raad simpelweg spreekt over ‘het recht op een domeinnaam’ en over het overdragen van ‘de domeinnaam’, alsof dit alles een juridisch uitgemaakte zaak zou zijn. Dat is ten tweede opvallend omdat het antwoord op de vraag of ‘het recht op een domeinnaam’ een *sui generis* recht of een vorderingsrecht op een domeinnaam-uitgevende instantie is, van wezenlijk belang is voor de – noch door de Hoge Raad, noch door P-G Langemeijer onder ogen geziene – vraag of dat recht op een domeinnaam überhaupt wel overdraagbaar is.

Overdraagbaarheid recht op een domeinnaam?

Indien een ‘recht op een domeinnaam’ als een *sui generis* recht aangemerkt dient te worden, dan dient vervolgens geconstateerd te worden dat dit *sui generis* domeinnaamrecht niet overdraagbaar is. Het is dan namelijk een ‘ander recht’ dan een vorderingsrecht op een domeinnaam-uitgevende instantie als SIDN en voor dergelijke ‘andere rechten’ bepaalt artikel 3:83(3) BW dat deze naar Nederlands recht slechts overdraagbaar zijn, wanneer ‘de wet’ dit bepaalt. In aanmerking nemende dat – zoals de Hoge Raad vooropstelt – ‘het recht op een domeinnaam [...]

niet wettelijk geregeld [is]’ zal het niet verbazen dat het ontbreken van die wettelijke regeling ook met zich brengt dat een dergelijk *sui generis* – c.q. ‘ander’ – recht op grond van artikel 3:83(3) BW niet overdraagbaar is, omdat er geen wettelijke bepaling te vinden is, waarin dat recht overdraagbaar wordt verklaard.⁴ Het is om die reden ook dat de door Langemeijer gesignaleerde heersende leer in de literatuur is dat een ‘recht op een domeinnaam’ gezien dient te worden als een vorderingsrecht op een domeinnaam-uitgevende instantie, aangezien een ‘vorderingsrecht’ op grond van artikel 3:83(1) BW in beginsel overdraagbaar is, zij het dat die overdraagbaarheid van een vorderingsrecht kan worden uitgesloten door een contractueel beding (art. 3:83(2) BW). Voor overdracht van een ‘recht op een domeinnaam’ is dus vereist (i) dat dit recht als een vorderingsrecht op SIDN kan worden aangemerkt en (ii) dat de overdraagbaarheid van dat vorderingsrecht niet contractueel is uitgesloten. De Hoge Raad kan dus in gemoede niet spreken over de overdracht van een ‘recht op een domeinnaam’ zonder in te gaan op het rechtskarakter van dat recht: (a) een onoverdraagbaar *sui generis* recht of (b) een in beginsel overdraagbaar vorderingsrecht.

Indien we bereid zijn om ervan uit te gaan dat de Hoge Raad kennelijk impliciet heeft aangenomen dat een ‘recht op een domeinnaam’ een overdraagbaar vorderingsrecht op de domeinnaam-uitgevende instantie is, dan is vervolgens problematisch dat SIDN in haar reglementering voor .nl-domeinnamen niet de overdracht van een recht op een .nl-domeinnaam faciliteert, maar in artikel 1 van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen vooropstelt dat enkel een tenaamstellingswijziging van een .nl-domeinnaam gevorderd kan worden. Er is in de optiek van SIDN geen sprake van een overdraagbaar vorderingsrecht op naam, maar van ‘contractvernieuwing’, zoals Biemans aangeeft.⁵ De consequentie daarvan is dat het recht op een .nl-domeinnaam dus in het geheel niet ‘overdraagbaar’ is, maar dat de Hoge Raad daar wel van uitgaat, zonder er blijk van te geven zich bewust te zijn van dit in de literatuur spelende debat en zonder zich kennelijk te realiseren dat de veronderstelde overdraagbaarheid van dit ‘recht op een domeinnaam’ juridisch ongefundeerd en dus op drijfzand gebouwd is. Kennelijk is dit alles tijdens de behandeling in cassatie niet uit de verf gekomen, maar het gevolg is dat het arrest daarmee de aansluiting met de onderliggende feiten mist.

Gedwongen overdracht. Indien we gemakshalve laten rusten dat dit door de Hoge Raad niet nader gedefinieerde ‘recht op een domeinnaam’ eigenlijk niet overdraagbaar is, rijst vervolgens de vraag wanneer een domeinhouder ‘gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen’, zoals de Hoge Raad de vraag formuleert. De Hoge Raad beantwoordt die vraag met de overweging dat dit alleen het geval is als de domeinhouder ‘daar-

toe rechtens verplicht is’. Daar valt geen speld tussen te krijgen, aangezien een gedwongen rechtshandeling naar zijn aard een juridische verplichting daartoe vereist. Anders is er immers geen sprake van een gedwongen, maar van een vrijwillige rechtshandeling. Relevanter is vervolgens wanneer van een dergelijke juridische verplichting sprake kan zijn.

Verplichting rechtens. Ter zake van deze juridische verplichting tot overdracht overweegt de Hoge Raad dat deze ‘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’. Dat een overeenkomst tussen partijen met zich kan brengen dat een partij gehouden is een goed over te dragen wekt geen verbazing. Een overdrachtsverplichting is bijvoorbeeld een wezenskenmerk van een koopovereenkomst (art. 7:1 BW) en een koopovereenkomst ziet niet alleen op de overdracht van een zaak, maar kan ook op een vermogensrecht betrekking hebben (art. 7:47 BW).

Overdrachtsverplichting bij onrechtmatige daad?

Minder evident is dat een onrechtmatige daad ook zou kunnen resulteren in een juridische verplichting een recht op een domeinnaam over te dragen, zoals de Hoge Raad vervolgens, zonder enige nadere onderbouwing, overweegt. Dat een nadere onderbouwing van deze stelling niet misstaan zou hebben volgt uit de rechtsregel van artikel 6:1 BW: ‘verbintenissen kunnen slechts ontstaan, indien dit uit de wet voortvloeit’. Bij gebreke van een wettelijke basis, zoals in geval van een koopovereenkomst in de zin van Boek 7 BW, kan dus geen sprake zijn van een overdrachtsverplichting. Het enkele feit dat de registratie of het gebruik van een domeinnaam mogelijk onrechtmatig is, brengt voor die onrechtmatig handelende domeinhouder niet een verplichting met zich die domeinnaam over te dragen aan degene tegenover wie die domeinhouder onrechtmatig handelde. Als ik mijn fiets of auto op onrechtmatige wijze gebruik door het gazon van de burendarmee te mollen, brengt dat niet met zich dat ik gehouden ben die fiets of auto aan de burendarmee af te geven. Het antwoord op de vraag welke sanctie juridisch dan mogelijk is, is te vinden in artikel 3:296(1) BW: ‘Tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld.’ Op eenieder rust de rechtsplicht om onrechtmatig handelen tegenover één of meer derden ‘na te laten’ en als ik die norm overtreed, dan brengt artikel 3:296(1) BW met zich dat ik – op vordering van één of meer van die derden – door de rechter veroordeeld kan worden dat onrechtmatig handelen na te laten. Artikel 6:162(1) BW brengt vervolgens ook met

⁴ Zie daarover: Th.C.J.A. van Engelen, ‘Overdraagbaarheid van “alle rechten”. Wetswijziging mogelijk in aantocht?’, *NJB* 2001, afl. 8, p. 334, Th.C.J.A. van Engelen, *Onverkoopbare vermogensrechten. Artikel 3:83(3) BW nader beschouwd* (Serie Onderneming en Recht, deel 26), Deventer: Kluwer 2003, p. 99-103, en Th.C.J.A. van Engelen, *IE-Goederenrecht*, Utrecht: Uitgeverij Boek 9

2018, nr. 5.2.5(k)(iv).

⁵ J.W.A. Biemans, ‘Domeinnaamrechten en “overdracht”, “verpanding” en “beslag” – het is niet wat het lijkt’, *NTBR* 2009, p. 5.

zich dat ik gehouden ben de schade van mijn onrechtmatig handelen te vergoeden, maar daarvoor geldt op grond van die bepaling dan wel de aanvullende voorwaarde dat die onrechtmatige daad aan mij kan worden toegerekend. Kortom, onrechtmatig handelen resulteert in een verplichting om dat onrechtmatig handelen na te laten en eventueel om de daardoor veroorzaakte schade te vergoeden, maar niet in een verplichting om het instrument waarmee ik die onrechtmatige daad gepleegd heb aan de benadeelde in eigendom over te dragen. Als ik een domeinnaam dus onrechtmatig mocht hebben geregistreerd of gebruikt, dien ik dat onrechtmatig gebruik te staken en die registratie wellicht ongedaan te maken, maar een overdrachtsverplichting is daarmee nog niet in beeld. Daarbij dient ook voor ogen gehouden te worden dat het antwoord op de vraag of het gebruik of de registratie onrechtmatig is, afhangt van de omstandigheden. Gebruik van de domeinnaam ‘dungs.nl’ voor de verkoop van brandersystemen is wellicht onrechtmatig tegenover de merkhouders van het Uniewoordmerk DUNGS voor dergelijke systemen, maar wanneer ik diezelfde domeinnaam gebruik voor een mestverhandelingsplatform of een datingsite, is van een merkinbreuk waarschijnlijk geen sprake en daarmee evenmin van onrechtmatig gebruik van die domeinnaam. Onrechtmatige registratie van een domeinnaam zal met name afhangen van de motieven of het oogmerk van de registrerende partij, maar dat brengt nog niet met zich dat wanneer die domeinnaam vervolgens aan een onschuldige derde verkocht wordt die deze domeinnaam op rechtmatige wijze wil gaan gebruiken, die registratie in handen van die derde ook onrechtmatig is.

Overdrachtsverplichting bij inbreuk op een IE-recht? De Hoge Raad noemt als voorbeeld van onrechtmatig handelen dat tot een overdrachtsverplichting aan een ander zou kunnen leiden de situatie waarin ‘inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander’. Op grond van de regel van artikel 3:296(1) BW weten we inmiddels dat de enkele omstandigheid dat sprake is van merkinbreuk in beginsel onvoldoende is om te resulteren in een overdrachtsverplichting. We moeten op zoek naar een wettelijke bepaling die daar specifiek in voorziet. Een dergelijke bepaling is voor het Benelux merkenrecht te vinden in artikel 2.21(3) BVIE, waarin bepaald wordt dat de rechter bij wijze van schadevergoeding de afgifte kan bevelen ‘van de goederen die een inbreuk maken op een merkrecht, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt’. Omdat hier gesproken wordt over ‘goederen’ in plaats van ‘zaken’ kan een overdracht van een inbreukmakende domeinnaam naar het zich laat aanzien daarop gebaseerd worden. Voor een Uniemerks moeten we vervolgens op zoek naar eenzelfde bepaling in de Uniemerkenverordening en daar lijkt artikel 130(2) Uniemerkenverordening uitkomst te kunnen bieden, doordat daar bepaald wordt dat een rechtbank voor het Uniemerks ‘de in het toepasselijke recht beschikbare maatregelen of bevelen [kan] toepassen die zij in de gegeven

omstandigheden passend acht’. Dat lijkt het mogelijk te maken om artikel 2.21(3) BVIE naar analogie toe te passen in geval van een inbreuk op Uniemerks. Omdat aldus het voor de merkhouders beschikbare arsenaal aan sancties in geval van een inbreuk op een Uniemerks afhankelijk is van het nationale recht van een lidstaat laat zich echter ook voorstellen dat een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie over de gepaste uitleg van artikel 130(2) van de Uniemerkenverordening geen overbodige luxe is.

Een met artikel 2.21(3) BVIE overeenstemmende bepaling ontbreekt echter in de Handelsnaamwet, zodat in geval van een op een handelsnaam inbreukmakende domeinnaam niet direct valt in te zien dat de inbreukmaker dan rechtens verplicht kan worden de domeinnaam over te dragen.

Overdrachtsverplichting op grond van overeenkomst. Voor de domeinnaamhouder van een .nl-domeinnaam, zoals in deze procedure aan de orde, is van belang dat deze op grond van de met SIDN aangegane overeenkomst tot uitgifte van de domeinnaam in beginsel gebonden is aan het door SIDN opgetuigde juridische raamwerk, waaronder de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen. De toegevoegde waarde daarvan is dat de domeinnaamhouder zich daarmee contractueel gebonden heeft om indien aan de in artikel 2 van die regeling genoemde voorwaarden wordt voldaan – kort gezegd, een tegenover een rechthebbende van een Benelux merk of Nederlandse handelsnaam te kwader trouw geregistreerde of gebruikte domeinnaam – dan in beginsel contractueel verplicht is mee te werken aan ‘wijziging van de domeinnaamhouder zodat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt’, zoals artikel 1 van de Geschillenregeling de op grond van die regeling enig mogelijke vordering definieert. De oplettende lezer valt uiteraard op dat daar niet gesproken wordt over het overdragen van een domeinnaam, zoals de Hoge Raad dat wel doet, maar kennelijk bewust in het midden gelaten wordt of een recht op een domeinnaam – of dat nu een *sui generis* recht is of een vorderingsrecht op SIDN – overdraagbaar is in de zin van artikel 3:83 BW door een vorm van contractsvernieuwing te hanteren. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de Hoge Raad met zijn overwegingen over verplichtingen om een domeinnaam over te dragen enigszins als een olifant tegen deze door SIDN zorgvuldig ingerichte juridische porseleinkast aanschurkt. Een wat fijnzinniger en fijnmaziger argumentatie door de Hoge Raad zou de gemoedrust van rechtzoekenden en hun adviseurs in ieder geval goed gedaan hebben.

Artiestenverlonings-arrest? De verwijzing door de Hoge Raad aan het slot van overweging 3.3.2. naar het *Artiestenverlonings-arrest* van 2015 wekt de indruk dat wat de Hoge Raad nu zoal te berde brengt over de mogelijkheden voor een gedwongen overdracht van een domeinnaam ook al in dat arrest in overweging 3.4.3. te vinden zou zijn. Daar is echter alleen te lezen dat het recht een domeinnaam niet wettelijk geregeld is, zoals

de Hoge Raad in dit arrest ook overweegt. Vervolgens gaat de Hoge Raad in dat arrest alleen verder in op de daar aan de orde zijnde vraag of de rechthebbende op een domeinnaam tegen later gebruik door een ander van dezelfde of een overeenstemmende domeinnaam beschermd wordt. Dat staat geheel los van de in deze procedure aan de orde zijnde vraag of in geval van een onrechtmatig gebruikte of geregistreerde domeinnaam overdracht van die domeinnaam bevolen kan worden. De verwijzing naar het *Artiestenverlonings*-arrest zet de onschuldige lezer dan ook op het verkeerde been door te suggereren dat er met wat de Hoge Raad onder 3.3.2 overweegt over de gedwongen overdracht van domeinnamen niets nieuws onder de zon zou zijn, maar slechts zou worden herkauwd wat in dat eerdere arrest al door de Hoge Raad zou zijn voorgekauwd. De verwijzing door de Hoge Raad wordt wellicht ingegeven doordat Langemeijer in zijn conclusie naar dat arrest verwijst, maar dan ter onderbouwing van zijn stelling dat de Hoge Raad daar de leer aanhangt dat een domeinnaamhouder geen *sui generis* recht maar een vorderingsrecht heeft op SIDN. Daar liet de Hoge Raad zich echter in mijn optiek in het *Artiestenverlonings*-arrest in de hiervoor aangehaalde overweging 3.4.3 – die over beschermingsomvang van domeinnamen gaat – niet over uit, zoals de Hoge Raad dat in dit arrest evenmin doet. Mocht dat anders blijken te zijn dan bediende de Hoge Raad zich van een subtiliteit die mijn bevattingsvermogen te boven gaat.

Slot. De lezer – en met name de rechtenstudent – zij dus gewaarschuwd dat de Hoge Raad weliswaar het laatste woord heeft als het om vragen van Nederlands recht gaat, maar dat die Hoge Raad niet al zijn woorden steeds even nauwkeurig wikt en weegt. Ter verontschuldiging zij opgemerkt dat de Hoge Raad in cassatie afhankelijk is van de wijze waarop de zaak aan hem wordt voorgelegd. Dat wordt weer bepaald door de in de feitelijke instanties door de procespartijen, rechtbank en hof getrokken grenzen en door wat er in cassatie wel of niet aan de orde wordt gesteld en toegelicht. Een gewaarschuwde rechtenstudent telt echter voor twee en is dus nooit ontslagen van zijn verplichting de stof steeds aandachtig en kritisch te blijven lezen, ook wanneer het gebruik van standaard juridische riedels de aanvechting om in slaap te dommelen moeilijk te onderdrukken maakt. Dat was in ieder geval wat mij overkwam bij eerste lezing van dit arrest.

Verder dient de lezer zich te realiseren dat het arrest en deze noot alleen zien op de situatie rond een .nl-domeinnaam en een casuspositie waarop Nederlands recht van toepassing is. Hoe het zit met de overdraagbaarheid en de mogelijkheid van gedwongen overdracht van domeinnamen met andere extensies – zoals .eu, .com of .org – en hoe dat uitpakt wanneer een conflict niet beperkt is tot de Nederlandse rechtssfeer, is afhankelijk van de daarvoor geldende regelgeving en het op die conflictsituatie dan toepasselijke nationale vermogensrecht. Voer voor scripties, lijkt me zo. ■