

Domeinnaambescherming afhankelijk van uw merk of handelsnaam

Altijd interessant voor de advocaat, zelden leuk voor de cliënt: geschillen over domeinnamen. Vaak worden die afgehandeld op grond van strijd met het merkenrecht of handelsnaamrecht. Vaak worden ook nog andere mogelijkheden geprobeerd, zoals in deze zaak die interessant is om een stukje over te schrijven nu hij zo informatief is. In dit geval ging het om A www.outdoor-cooking.nl tegen B www.outdoorcooking.nu. Via beide sites worden barbecueartikelen verkocht.

Wat doet B waar A zo tegen is? Op de startpagina van www.outdoorcooking.nu wordt de bezoeker welkom geheten bij Outdoorcooking.nu. In de rechter bovenhoek staat prominent “outdoorcooking.nu”. Er wordt niet vermeld van wie de site is. Ook op alle volgende pagina’s staat in de rechter bovenhoek prominent “outdoorcooking.nu”.

Waarom is A daar zo tegen? A heeft een merkrecht op het in sierletters geschreven beeldmerk (‘logo’) ‘the Outdoor Cooking Store’ voor barbecuebenodigdheden. A heeft de domeinnaam www.outdoor-cooking.nl geregistreerd; enige jaren later registreert B de domeinnaam www.outdoorcooking.nu.

A vindt het gebruik van de domeinnaam www.outdoorcooking.nu inbreuk op haar merk en handelsnaam en gaat naar de rechter. A eist bij de rechter onder meer het volgende van B: staken van het gebruik van de domeinnaam www.outdoorcooking.nu, “re-routen” (omleiden) van de domeinnaam van B naar de website van A, overdracht van de registratie van de domeinnaam www.outdoorcooking.nu aan A, verwijderen van iedere advertentie waarin de naam “Outdoor Cooking” dan wel de domeinnaam www.outdoorcooking.nu staat vermeld, afnemers van B aanschrijven dat catalogi en brochures moeten worden teruggestuurd, een en ander op straffe van een dwangsom van € 2.000 per dag. Uiteindelijk wil A ook de proceskosten vergoed zien.

De rechter overweegt als volgt. Geen van beiden brengt het merk aan op de barbecuebenodigdheden, geen van beiden produceert zelf de barbecuebenodigdheden. De rechter oordeelt dat niet de woorden maar de sierletters het merk van A onderscheidend maken en dat lettertype gebruikt B niet. De rechter oordeelt dat sprake is van een zwak merk nu het alleen de sierletters zijn die het merk van A onderscheidend maken. Bij een zwak merk is er niet snel sprake van verwarring bij het publiek. B gebruikt in de domeinnaam niet ook nog eens het woord “Store”, dus van verwarringsgevaar is geen sprake. Exit beroep op merkrecht.

Ook met de handelsnaamdiscussie is de rechter snel klaar. A staat in het handelsregister ingeschreven als “Out Door Cooking Store”. Voor een beroep op de handelsnaamwet is nodig dat er gevaar bestaat dat het publiek de onderneming van B met die van A verwart. Dat kan alleen als de handelsnaam van A “zelf voldoende onderscheidend vermogen heeft om daarmee zijn onderneming te identificeren”. Daarvan is geen sprake; “outdoor cooking” is tegenwoordig een zo gebruikelijke woordcombinatie dat die niet te monopoliseren is. Exit beroep op handelsnaamrecht.

A heeft nog meer pijlen op zijn boog: “misleidende mededelingen” en “ongeoorloofde vergelijkende reclame”. B misleidt niet want de website van B heeft betrekking op “buiten koken”, zo oordeelt de rechter. Exit misleidende mededeling. Vergelijkende reclame is reclame waarbij je de goederen of diensten van de concurrent noemt. Maar A verkoopt

barbecuebenodigdheden zonder dat zijn merk daarop is aangebracht. Daarbij komt dat A “outdoor cooking” niet kan monopoliseren. De domeinnaam verwijst dus noch naar de goederen van A noch naar A zelf. Als er geen sprake is van vergelijkende reclame dan is er ook geen sprake van *ongeoorloofde* vergelijkende reclame. Exit ongeoorloofde vergelijkende reclame.

De rechter oordeelt dat voor wat A aan de rechter vraagt geen grondslag bestaat. Exit A zou je denken. Maar nee, want in kort geding kan de rechter ook uit eigen beweging “een voorziening geven die als minder dan gevorderd heeft te gelden, als daar grond voor is”. De rechter oordeelt dat B onrechtmatig handelt om de volgende reden. Op de startpagina van B wordt de bezoeker welkom geheten bij Outdoorcooking.nu. In de rechterbovenhoek staat prominent “outdoorcooking.nu”. Er wordt niet vermeld van wie de site is. Ook op alle volgende pagina’s staat in de rechter bovenhoek prominent “outdoorcooking.nu”. Alleen op de pagina “Onze winkel” staat onder “Ons adres” “Horseman Outfitter Lijkweg 14 6923 CA Groessen” en op de pagina “Contact” staat alleen het hiervóór genoemde adres alsmede het emailadres info@outdoorcooking.nu” en een telefoon- en faxnummer. Aldus legt B vooral de nadruk op de thans gangbare benaming voor barbecues en aanverwante producten en niet op haar eigen onderneming. Die handelwijze is verwarringwekkend en dus onzorgvuldig, nu er al een onderneming is met nagenoeg eenzelfde deel van de domeinnaam (outdoor-cooking). Aldus handelt B “in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is” tegenover A. B moet zich wel onderscheiden van haar concurrenten. Op de site www.outdoorcooking.nu doet B dat onvoldoende.

De rechter besluit dat B de tekst op haar website moet aanvullen, door rechtsboven op iedere pagina “op dezelfde prominente wijze als en in de plaats van “outdoorcooking.nu” “Horseman Outfitter” te vermelden”.

Moraal van dit verhaal:

1. Wilt u uw aanduiding als merk beschermen, zorg dan bij het bedenken van uw merknaam dat deze niet beschrijvend is
2. Vraag u zo objectief mogelijk af of ‘het publiek’ uw nieuwe aanduiding (naam, logo) niet zal verwarren met die van een ander die eerder was.
3. Als u een merk heeft, gebruik het dan ook als merk door uw producten of diensten ermee te labelen.
4. Bereid u goed voor als u iemand beticht van merkinbreuk of handelsnaaminbreuk.
5. Geef niet direct toe als iemand u beticht van merkinbreuk of handelsnaaminbreuk. Wellicht heeft de ander een minder sterk recht dan op het eerste gezicht lijkt.

mr. Jan Smolders.

<http://nl.linkedin.com/in/jansmolders>

http://twitter.com/Jan_Smolders (columns)

Dohmen advocaten - *Van idee tot product, wij spreken uw taal en kennen uw recht*

www.dohmenadvocaten.nl