

# Domeinnamen: hoe kom je eraan en hoe raak je ze weer kwijt

Mw. mr. E.C.C. Cramwinckel

Domeinnamen worden in deze tijden van Internet een steeds schaarser te verkrijgen en daardoor steeds waardevoller bezit. Net als bij merken en handelsnamen speelt een aantal juridische kwesties. Derhalve is het van belang te weten hoe een domeinnaam moet worden verkregen, welke beschermingsmogelijkheden er zijn en hoe moet worden gehandeld bij geschillen.

## Inleiding

In 1994 registreerde Altavista Technology Inc. de naam [www.altavista.com](http://www.altavista.com) als domeinnaam voor haar bedrijf voor digitale beeldverwerking. Twee jaar later begon de bekende zoekmachine haar activiteiten. De eigenaar van de zoekmachine, destijds Digital, was van mening dat de naam van de site van Altavista Technology voor verraars zorgde met die van de zoekmachine, [www.altavista.digital.com](http://www.altavista.digital.com). Om die reden wilde Digital de domeinnaam [altavista.com](http://altavista.com) in zijn bezit krijgen. Er volgde juridisch getouwtrek tussen de twee bedrijven. Uiteindelijk is na twee jaar een schikking getroffen. De huidige eigenaar van de zoekmachine altavista, Compaq, heeft 3,35 miljoen dollar betaald aan het beeldverwerkingsbedrijf voor de verkrijging van de domeinnaam [altavista.com](http://altavista.com). Aardig detail is dat Altavista Technology tevens heeft bedongen dat er een link is van de [altavista.com](http://altavista.com) site naar de nieuwe site van het beeldverwerkingsbedrijf.

Dit is één van de vele voorbeelden van de geschillen die zich voordoen omtrent het relatief nieuwe fenomeen domeinnamen. Het bijzondere aan de altavista-zaak is dat het hier ging om een oorspronkelijk rechtmatige eigenaar van een domeinnaam, die zijn naam verkocht aan een latere gebruiker van dezelfde naam. Vaak is sprake van een omgekeerde situatie: namen van bekende bedrijven worden geregistreerd door personen die een lucratief handeltje zien in de latere verkoop van die naam aan het betreffende bekende bedrijf.

In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de verkrijging van domeinnamen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt wat de mogelijkheden zijn om op te treden tegen malafide gebruikers van een domeinnaam. Hiertoe wordt een, summier, uitstapje gemaakt naar het merkenrecht en het handelsnaamrecht.

## Verkrijging domeinnamen

Eenieder die bereikbaar wil zijn via Internet dient een adres te hebben. Dit adres bestond in het prille Internetstadium uit een groot aantal cijfers, dat de computer

aanduidde van de adressant. Door de uitbreiding van het aantal Internet-adressen bleek deze cijferaanwijzing niet meer praktisch. Men ging over op makkelijker te onthouden adressen die konden bestaan uit letters, cijfers en bepaalde leestekens: de domeinnaam was geboren.

## NSI, InterNIC en Stichting Internet Domeinregistratie

In de beginjaren van het Internet, toen het net nog grotendeels een netwerk van universiteiten en onderzoekscentra was dat zijn oorsprong vond in de Verenigde Staten, hield de Amerikaanse National Science Foundation (NSF) zich bezig met de regulering van het Internet. De NSF ontwikkelde een gestructureerd Domain Name System (DNS) door de vorming van een aantal zogeheten toplevel domains. De toplevel domeinen zijn enerzijds een vijftal, wereldwijd geldende, algemene domeinen (com, org, net, edu, int) en anderzijds de landendomeinen (bijvoorbeeld .nl voor Nederland, .us voor de Verenigde Staten). Elk toplevel domein is onderverdeeld in second level domeinen. De second level domeinnamen zijn geheel vrij en moeten worden aangevraagd.

De Amerikaanse overheid droeg in eerste instantie zelf de kosten van domeinregistraties. Als gevolg van de groei van het Internet en de daarbij behorende groei in kosten, heeft de Amerikaanse overheid een overeenkomst gesloten met Network Solutions Inc. (NSI) ten einde toekenning en beheer van domeinregistraties over te dragen. NSI heeft voor deze taak het Internet Network Information Center (InterNIC) opgericht. InterNIC registreert tegen betaling second level domeinnamen binnen de toplevel domeinen com, org, net en edu.<sup>1</sup>

Ook op nationaal niveau voerden wetenschappelijke instituten in eerste instantie het beheer van (land) domeinnamen, waarna dit beheer is overgenomen door commerciële organisaties. In Nederland houdt de Stichting Internet Domeinregistratie zich sinds 1996 bezig met de registratie van second level domeinnamen binnen het .nl-domein.<sup>2</sup>

De technische parameters, zoals protocolnummers en poortnummers, worden toegekend en geregistreerd door IANA.<sup>3</sup>

1) Het Internet-adres van InterNic is: [www.internic.net](http://www.internic.net).

2) Het Internet-adres van de Stichting Internet Domeinregistratie is: [www.domain-registry.nl](http://www.domain-registry.nl).

3) IANA (International Assigned Numbers Authority) is een vanuit de historie gegroeide organisatie, ontwikkeld door DARPA (US Department of Defense's Advanced Research Projects Agency). IANA is hiërarchisch georganiseerd. IANA geeft nummerblokken uit aan drie regionale registratieorganen: APNIC (Asia-Pacific Network Information Center – [www.apnic.net](http://www.apnic.net)), ARIN (American Registry for Internet Numbers – [www.arin.net](http://www.arin.net)), RIPE NCC (Réseaux IP Européens – [www.ripe.net](http://www.ripe.net)). Deze regionale organisaties geven deze nummers door aan de landelijke registratieorganisaties.

4) Stand van zaken half januari 1999. Zie voor informatie: [www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/022098fedreg.txt](http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/022098fedreg.txt).

5) Voor informatie over en eventueel deelname aan de discussie zie: [www.wipo.org/eng/internet/domains](http://www.wipo.org/eng/internet/domains).

6) De overeenkomst is genaamd: Special Award Conditions NCR-9218742 Amendment No. 11. [www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/proposals/doens100698.htm](http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/proposals/doens100698.htm).

7) Zie artikel 8 van het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (nl).

## Ontwikkelingen

Momenteel vindt er mondiaal een discussie plaats over het management van Internet-domeinnamen en IP-adressen, waaraan onder meer de World Intellectual Property Organization (WIPO) en de International Telecommunication Union (ITU) deelnemen. De discussie is in gang gezet door de Amerikaanse overheid in verband met de globalisering en de groei van het Internet. Doel van de discussie is te komen tot een formele en solide, private, not-for-profit-organisatie van het DNS die recht doet aan de globalisering en commercialisering van het Internet. In de documenten wordt deze organisatie NewCo genoemd. NewCo zal de taken van de Amerikaanse overheid op het gebied van Internet-registraties overnemen. Deze taken zijn als volgt gedefinieerd in het Green Paper ([USDG98]) van de Amerikaanse overheid:

- 1 het bepalen van het beleid ten aanzien van de toekenning van IP-nummerblokken en het toekennen daarvan;
- 2 het houden van toezicht op het Internet root server systeem;
- 3 het houden van toezicht op de besluitvorming omtrent toevoeging van nieuwe toplevel domeinen;
- 4 coördinatie van de toekenning van andere technische Internet-parameters benodigd voor de handhaving van connectiviteit op Internet.

NewCo zal uiterlijk 30 september 2000 volledig moeten draaien.<sup>4</sup>

Punt van discussie is (was) of het wel wenselijk is dat NewCo zich zowel met domeinnamen als met de toekenning van IP-adressen bezighoudt of dat deze twee taken niet beter door verschillende instanties uitgevoerd zouden kunnen worden. De Amerikaanse regering is vooralsnog voornemens om beide taken aan NewCo op te dragen, eventueel aan verschillende suborganen binnen NewCo.

De WIPO is bezig met de voorbereiding van aanbevelingen voor intellectuele eigendomsaangelegenheden in relatie tot domeinnamen, met inbegrip van geschillenoplossingen. De aanbevelingen zullen worden voorgelegd aan NewCo.<sup>5</sup>

Op 7 oktober 1998 heeft de Amerikaanse overheid een nieuwe overeenkomst gesloten met NSI ter voortzetting van de oude 'Cooperative Agreement' waarvan de geldigheidsduur op 30 september 1998 was verstreken. In de nieuwe overeenkomst is de verplichting opgenomen voor NSI om een mechanisme te ontwikkelen dat meerdere registreerders in staat stelt registratiediensten te verichten in de toplevel domeinen waarvoor NSI nu het alleenrecht heeft (shared registration system). Anders gezegd, aan het monopolie van het NSI als instantie die domeinnamen registreert moet een einde komen. Op 31 maart 1999 moet NSI al zover zijn dat er een test kan worden gedraaid met vijf registreerders die erkend zijn door de nieuwe not-for-profit-organisatie. Het shared registration system moet op 1 oktober 1999 geheel gereed zijn.<sup>6</sup>

## Aanvragen bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Aanvragen voor registraties binnen het .nl-domein kunnen alleen worden ingediend via een service provider die deelnemer is in de Stichting. Niet iedereen kan een domeinnaam aanvragen. Een domeinnaam kan namelijk slechts worden gehouden door een onderneming of een persoon die een beroep uitoefent, met statutaire zetel of daadwerkelijke vestigingsplaats in Nederland. Een aanvrager kan iedere denkbare naam aanvragen. Er is een aantal gronden waarop de Stichting een aanvraag kan weigeren, waaronder: de naam voldoet niet aan door de Stichting gestelde technische vereisten, een identieke domeinnaam is reeds opgenomen, de domeinnaam is in strijd met de openbare orde of goede zeden, de domeinnaam is een algemene benaming of soortnaam die misverstanden kan oproepen. Dit laatste behoudens het geval dat aanvrager kan aantonen dat de naam als merk is geregistreerd.<sup>7</sup>

Registratie gaat volgens het principe: wie het eerst komt, die het eerst maalt. De Stichting controleert niet of een aanvrager gerechtigd is een bepaalde naam te gebruiken. In beginsel zou een aanvrager dus iedere willekeurige naam, ook die van een ander, kunnen gebruiken. De aanvrager moet echter wel een verklaring ondertekenen, waarin hij onder meer meedeelt dat de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van een derde. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade die iemand lijdt als gevolg van of in verband met de domeinnaamregistratie. Bij misbruik van domeinnamen kan een benadeelde dus niet aankloppen bij de Stichting om financiële genoegdoening te eisen.

Iedere deelnemende provider dient per kwartaal f 500 te betalen aan de stichting. Registratie van een domeinnaam kost een houder f 30, zowel voor een eerste registratie als voor volgende domeinnamen. Tevens is een houder abonnementskosten verschuldigd. Voor een eerste domeinnaam f 5 per kwartaal, en voor iedere volgende domeinnaam f 25 per kwartaal. In augustus 1998 waren er 45.000 domeinnamen geregistreerd.

## Aanvragen bij InterNIC

Bij InterNIC kan een aanvrager rechtstreeks een domeinnaam aanvragen. Oorspronkelijk waren er vereisten voor het type aanvrager dat een naam in een bepaald domein kon aanvragen (.com voor commerciële ondernemingen, .net voor netwerkgerelateerde organisaties, .org voor non-profitorganisaties, .edu voor colleges en universiteiten). Aangezien controle hierop moeilijk bleek te zijn en gezien het enorme aantal aanvragen, is InterNIC overgestapt op een wat losser regime. Een aanvrager is nu gerechtigd om zelf een topdomein te kiezen binnen .com, .net en .org. In de .edu-categorie voert InterNIC nog wel een screening uit.

Iedereen kan dus een .com-domein aanvragen, ook een particulier. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de domeinnaam. Hij dient tevens te verklaren dat de naam geen inbreuk op rechten van derden maakt. En ook hier geldt het beginsel 'first come first served'.

Iedere nieuwe registratie kost \$ 70. De registratie blijft twee jaar geldig. Daarna moet de registratie jaarlijks vernieuwd worden voor een bedrag van \$ 35.

### Geschillenoplossing

Zoals hierboven reeds aangegeven, controleren de registrerende instanties niet of de gekozen naam inbreuk maakt op de rechten van een derde. Indien toch sprake is van inbreuk zullen de belanghebbende partijen zelf stappen moeten ondernemen om aan die inbreuk een einde te maken. Zowel InterNIC als de Stichting Internet Domeinregistratie kent een geschillenregeling, waaraan iedere domeinnaamhouder is onderworpen. De geschillenregeling treedt in werking indien een derde het gebruik van een bepaalde naam betwist. De reglementen van beide instanties bevatten tevens een regeling op grond waarvan een domeinnaam kan worden ontnomen. Bij beide is dat het geval na ontvangst van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, waarbij de houder het recht op het gebruik van de domeinnaam wordt ontzegd. Daarnaast heeft een merkhouder bij InterNIC de mogelijkheid op verkrijging van andermans domeinnaam door aan te tonen dat hij een merkrecht heeft dat van oudere datum is dan een eventueel recht van de geregistreerde. De Stichting kan een inschrijving onder meer doorhalen wanneer de inschrijving is verkregen door fraude of misleiding. Niet aangegeven is op welke wijze de fraude of misleiding dient te worden bewezen.

### Wat is een domeinnaam: relatie tot merkenrecht en handelsnaamrecht

Een domeinnaam is een alfanumerieke aanduiding van een computer die is aangesloten op Internet. Domeinnamen zijn ontstaan doordat de IP-adressen, geheel bestaande uit cijfers, niet bepaald gemakkelijk te onthouden zijn. Een domeinnaam verwijst dus naar een IP-adres. Juristen hebben zich de vraag gesteld wat een domeinnaam nu eigenlijk is: kan het een merk zijn of een handelsnaam? Beantwoording van deze vraag werd van belang geacht om te kunnen bepalen welke rechtsregels van toepassing zijn op het fenomeen domeinnaam. Inmiddels is, mede door de rechtspraktijk, onomstreden dat zowel het handelsnaamrecht als het merkenrecht van toepassing is op het gebruik van domeinnamen. De meer principiële vraag omtrent de status van de domeinnaam zelf is daardoor op de achtergrond geraakt.<sup>8</sup>

### Handelsnaam en merk

Voor Nederland gelden de Handelsnaamwet en de Benelux Merkenwet (BMW). Volgens de Handelsnaamwet is een handelsnaam de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Voor bescherming is geen registratie vereist.<sup>9</sup> De rechthebbende op een handelsnaam kan optreden tegen een met de eigen handelsnaam overeenstemmende naam van jongere datum, indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Geen verwarring ontstaat bijvoorbeeld indien het gaat om identieke namen in geheel verschillende branches. Een bollenbedrijf met de naam Tulip kan rustig, en rechtsgeldig, bestaan naast een hotelketen met diezelfde naam. Overigens is ook het gebruik van dezelfde naam in dezelfde

branche toegestaan indien geen sprake is van verwarringsgevaar. Hoeveel hotels zouden er zijn in verschillende plaatsen in Nederland met de naam Bosrand, of Centraal? Voor bescherming zijn tevens van belang het onderscheidende vermogen van de naam en de bekendheid van de naam.

De Benelux Merkenwet bepaalt dat een merk de aanduiding is ter onderscheiding van de waren (of diensten) van een onderneming. Om bescherming te krijgen is deponering vereist. Een merk wordt beschermd tegen het zakelijk gebruik van identieke tekens en van verwarringwekkende overeenstemmende tekens voor soortgelijke waren of diensten en, onder omstandigheden, voor andere waren of diensten. Een merkgerechtigde kan optreden tegen iemand die gebruikmaakt van een gelijk(soortig) teken. Vereist is tevens dat het gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer en dat de mogelijkheid bestaat dat de gebruiker van het gelijk(soortig) teken een ongerechtvaardigd voordeel verkrijgt of schade toebrengt aan de rechthebbende.

Zowel het handelsnaamrecht als het merkenrecht is van toepassing op het gebruik van domeinnamen.

In het merkenrecht is het eveneens mogelijk dat er identieke merken naast elkaar bestaan voor verschillende producten of diensten.

### Verskil domeinnaamtoekenning en merken en handelsnamen

Bij handelsnamen en merken is het mogelijk dat dezelfde naam gebruikt wordt voor verschillende producten of diensten door verschillende ondernemingen. Dit is een fundamenteel verschil met het domeinnaamsysteem. Een domeinnaam moet om technische redenen uniek zijn. Eenzelfde domeinnaam binnen hetzelfde toplevel domein is dus nooit mogelijk. Voor het .com-domein levert dat heel wat problemen op. Registratie van bijvoorbeeld de naam benefitonline.com door een merkhouder in Groot-Brittannië blokkeert iedere andere registratie van deze naam, ook indien een bedrijf in Nederland deze naam zou willen gebruiken voor de Nederlandse markt. Zelfs indien het Nederlandse bedrijf in Nederland een merkrecht zou hebben op die naam. Wat het Nederlandse bedrijf kan doen is aan de rechter vragen het Engelse bedrijf te gebieden op zijn website te vermelden dat het product niet gericht is op de Nederlandse markt en vanuit de Nederlandse markt ook niet verkrijgbaar is. Zie ook onderstaande uitspraak inzake PTT Telecom.

Hiermee komen we op een ander verschil tussen merken en handelsnamen enerzijds en domeinnamen anderzijds: de territoriale begrenzing. Bescherming van merken en handelsnamen geldt voor een bepaald geografisch gebied. Territoriaal gerichte bescherming op Internet is niet goed mogelijk vanwege de wereldwijde raadpleegbaarheid.

8) Zie hierover H.W. Wefers Bettink, *Domeinnamen: merk of handelsnaam*, IER 1997, 5.

9) Ingevolge artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs is dit een internationaal geldende regel.

10) In Nederland: Flevonet, Pres. Rb. Zwolle, 3 juni 1996, KG 1996, 250; XXLink, Pres. Rb. Amsterdam, 29 augustus 1996, inmiddels bekrachtigd in hoger beroep door Gerechtshof Amsterdam, 29 mei 1997, Computerrecht 1997, 4; Ouders Online, Pres. Rb. Amsterdam, 20 september 1996, KG 1996, 354; zie voorts de besproken uitspraken. Zie voor een overzicht van de rechtszaken in de Verenigde Staten: [www.law.georgetown.edu/lc/internic/domain](http://www.law.georgetown.edu/lc/internic/domain).

11) De omgekeerde situatie, namelijk de vraag of registratie van een domeinnaam het ontstaan van het recht op een handelsnaam of een merk kan bewerkstelligen, is een interessante juridische discussie die deels draait om het begrip 'gebruik' van een domeinnaam. Deze discussie laat ik hier buiten beschouwing. Geïnteresseerden verwijs ik naar de aangehaalde literatuur.

12) Pres. Rb. Amsterdam, 15 mei 1997, Computerrecht 1997, 4.

13) Pres. Rb. Amsterdam, 5 februari 1998, Computerrecht 1998, 4.

Ook kan het gebeuren dat iemand geheel te goeder trouw een domeinnaam gebruikt die overeenkomt met de handelsnaam of het merk van een ander, simpelweg omdat hij die handelsnaam of dat merk niet kent.

### Domeinnaamgeschillen

Gebruik van een domeinnaam die overeenkomt met de handelsnaam of het merk van een ander kan verschillende achtergronden hebben. Oogmerk kan zijn om door registratie van het merk van een ander financieel voordeel te behalen door verkoop van de domeinnaam aan de merkhouders (domain grabbing). Eén van de eerste geschillen omtrent domeinnaamgebruik was die tussen Joshua Quittner en McDonald's in 1994. Quittner had de naam 'mcdonalds.com' geregistreerd en tevens een site geopend onder die naam. Quittner was bereid de domeinnaam aan McDonald's over te dragen indien McDonald's Internet-hardware en -software zou leveren aan een middelbare school. McDonald's heeft in eerste instantie gepoogd bij InterNIC te bewerkstelligen dat de registratie van Quittner zou worden ingetrokken. InterNIC heeft echter vastgehouden aan zijn registratiebeleid: wie het eerst komt, het eerst maakt. Uiteindelijk heeft McDonald's US \$ 3500 betaald aan Quittner voor de overdracht van de domeinnaam. Aan deze zaak is geen rechter te pas gekomen.

Soms heeft gebruik van de naam of het merk van een ander tot doel om die ander te beletten diezelfde domeinnaam te gebruiken en zo een concurrentievoordeel te behalen. Kan een eigenaar van een merk of een handelsnaam ook in rechte bewerkstelligen dat degene die zijn merk of handelsnaam als domeinnaam registreert, het gebruik van die domeinnaam staakt? Op deze vraag wordt in de volgende subparagraaf ingegaan.

Internet heeft IMG in september 1996 in het .com-domein de volgende domeinnamen laten registreren: labouchère.com, banklabouchère.com, snsbank.com, staalbankiers.com, deltalloyd.com, ohra.com, vsb-bank.com. Elk van deze domeinnamen biedt toegang tot een website waarin informatie is opgenomen over één of meer producten van het bedrijf waarnaar de domeinnaam verwijst. Wie eenmaal toegang heeft tot de websites wordt erop gewezen dat de geboden informatie van IMG afkomstig is. Ieder van de zeven eisers maakt gebruik van een merk dat en/of handelsnaam die gelijk is aan een door IMG geregistreerde domeinnaam. De rechter komt tot de volgende conclusies:

- 1 Er is sprake van merkinbreuk, omdat de domeinnamen zonder geldige reden in het economische verkeer worden gebruikt. Het is niet aannemelijk dat IMG op onaantvaardbare wijze gefrustreerd zou worden in haar bedrijfsvoering, indien haar het recht op het gebruik van de omstrede domeinnamen wordt ontzegd.
- 2 Het gebruik door IMG levert schade op voor eisers: de kans bestaat dat de raadpleger van de websites van IMG ten onrechte in de veronderstelling verkeert dat de informatie van de aanbieders van de beleggingsproducten zelf afkomstig is; het ontnemt eisers de mogelijkheid zelf een website onder die naam te openen.
- 3 Het gebruik van de namen van eisers in de omstrede domeinnamen levert een inbreuk op op de Handelsnaamwet, nu IMG zich tot het publiek wendt en aldus haar onderneming mede onder deze namen voert.
- 4 Ook overigens is het gewraakte gebruik van de vernoemde domeinnamen onrechtmatig: er is sprake van misleiding en IMG ontnemt eisers zonder geldige reden de mogelijkheid om zelf die namen te laten registreren. Mogelijkheid tot registratie van een domeinnaam .nl doet hier niet aan af, aangezien voor internationaal commercieel gebruik de toevoeging .com de meest gangbare is.

## Het gebruik van andermans merk- of handelsnaam in de eigen domeinnaam kan onrechtmatig zijn.

### Rechtspraak

Er zijn inmiddels al diverse rechtszaken geweest over domeinnamen.<sup>10</sup> Uit deze zaken blijkt dat de rechter, zowel de buitenlandse als de Nederlandse rechter, de regels van het merkenrecht en het handelsnaamrecht toepast op domeinnamen. Een domeinnaam die overeenstemt met een oudere handelsnaam van een ander, waardoor bij het publiek verwarring ontstaat over de onder deze naam opererende onderneming, maakt inbreuk op die handelsnaam. Hetzelfde geldt voor merken.<sup>11</sup>

### Labouchère

Een aardige zaak in Nederland is die van Labouchère NV tezamen met zes andere bedrijven tegen IMG Holland NV.<sup>12</sup> IMG is een bedrijf dat zich bezighoudt met bemiddeling en advisering ten behoeve van de handel in derivaten, opties en futures. Ten behoeve van het verschaffen van informatie aan particuliere beleggers via

Het aardige aan deze uitspraak is tweeledig. Op de eerste plaats bestrijken de conclusies van de rechter een heel breed terrein. Tot nu toe hadden de meeste domeinnaamzaken betrekking op het merkenrecht. In deze zaak wordt ook inbreuk op het handelsnaamrecht aangenomen en wat misschien nog belangrijker is: het gebruik van andermans merk- of handelsnaam wordt als onrechtmatig bestempeld. Ten tweede is ook de beslissing noemenswaard. De rechter volstaat er niet mee IMG te verbieden de omstrede domeinnamen verder te gebruiken, maar gebiedt IMG daarnaast om de inbreukmakende domeinnamen te 're-routen' naar de .nl-domeinnamen van de rechthebbenden in afwachting van de omzetting van de tenaamstelling van de .com-domeinnamen naar de namen van de rechthebbenden. Tot regeling van de overdracht van de tenaamstelling wordt IMG eveneens veroordeeld.

### PTT Telecom

De president van de Amsterdamse rechtbank doet een gelijke uitspraak in een andere zaak, namelijk die van KPN en PTT Telecom tegen DIMA Media en Communicatiegroep BV over de registratie door DIMA van de domeinnaam ptt-telecom.com en ptttelecom.nv.<sup>13</sup> KPN

en PTT zijn rechthebbende op het merk, respectievelijk de handelsnaam PTT Telecom, zonder verbindingsstreepje. DIMA heeft dus gebruikgemaakt van de omstandigheid dat bij domeinnaamregistraties slechts gekeken wordt naar het exacte samenstel van tekens. Die mag niet gelijk zijn aan het samenstel van tekens dat al eerder is geregistreerd. DIMA beriep zich er dan ook op de domeinnaam ptt-telecom.com te mogen gebruiken. De rechter was echter van mening dat gebruik van een domeinnaam met de elementen ptt en telecom een groot gevaar voor verwarring oplevert en derhalve in strijd is met de Benelux Merkenwet.

Het bijzondere aan deze zaak is de omstandigheid dat DIMA de domeinnaam ptt-telecom.com voor toegang vanuit de Benelux had geblokkeerd. Aangezien het merk geregistreerd is in het Benelux-merkenregister, is het slechts in de Benelux beschermd. Indien het niet mogelijk is een domeinnaam te benaderen vanuit de Benelux, zou wellicht geen sprake zijn van merkinbreuk in de Benelux. De rechter ging hierin echter niet mee met DIMA. Van belang achtte hij de reële dreiging van hervatting van deze naam, ook binnen de Benelux en de onmogelijkheid voor PTT om de domeinnaam ptt-telecom.com te registreren.

### Conclusies

Er tekent zich langzamerhand een tendens af van volledige vrije domeinnaamregistratie naar een registratie die in lijn is met merken- en handelsnaamrechtelijke regels. De reglementen van de NSI en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland houden er (inmiddels) rekening mee dat een rechthebbende op een merk of een handelsnaam het gebruik door een niet-rechthebbende kan beëindigen.

Bij de bepaling van de rechten op een domeinnaam doen zich twee complicaties voor. Ten eerste de omstandigheid dat een domeinnaam uniek moet zijn. Een Nederlandse rechthebbende op de handelsnaam Arena kan niet optreden tegen de rechthebbende van het Benelux-merk Arena, die de domeinnaam arena.com heeft geregistreerd. Ten tweede de internationale context: Internet is wereldwijd raadpleegbaar, daarmee kan een domeinnaam in beginsel ook wereldwijd worden gebruikt. De andere kant van de medaille is dat domeinnamen daarvoor ook wereldwijd kunnen worden geblokkeerd. Registratie van de domeinnaam arena.com door een Nederlandse merkhouders blokkeert registratie van een Spaanse onderneming die als handelsnaam eveneens het woord arena voert.

En dan is nog niet eens de vraag aan de orde geweest welk recht op een vermeende inbreuk toegepast moet worden en welke rechter bevoegd is. Verkade ([Verk91]) signaleert door de uniciteit en het internationale karakter van domeinnamen op Internet een verstoppingsprobleem: 'Rigoureuze toepassing van het nationale recht zou immers meebrengen dat iedere domeinnaam die ergens ter wereld overeenstemt met eens anders handelsnaam of merk van het net af moet, en wel world wide.'<sup>14</sup>

Er wordt daarom internationaal een discussie gevoerd over de richting die de toekenning en bescherming van domeinnamen uit moet gaan. Geopperd is om het aantal topdomeinen te vergroten. Dit lost natuurlijk het probleem van de gelijke domeinnamen binnen eenzelfde domein niet op. Teneinde dit laatste te bewerkstelligen is het voorstel gedaan om aan een domeinnaam onder meer een uniek nummer toe te voegen. Men is er echter nog niet uit, de discussie is nog steeds gaande. Ik verwijs u hiervoor naar de WIPO-website.<sup>15</sup> Voorlopig zal een merkhouders zich dus moeten redden met de bestaande regelingen en de jurisprudentie.

### Literatuur

[Bauw98]

H. de Bauw, *Het reserveren van domeinnamen als oneerlijk handelsgedrag*, Computerrecht 1998, 4.

[Meij97]

A.P. Meijboom, *Domeinnamen op Internet – wat, waarom, hoe en waarheen*, IER 1997, 1.

[USDG98]

*Green Paper*, US Department of Commerce, National Telecommunication and Information Administration, February 20, 1998 (volume 63, number 34).

[USDW98]

*White Paper on Management of Internet Names and Addresses*, US Department of Commerce, National Telecommunication and Information Administration, docket number 980212036-8146-02

[Verk97]

D.W.F. Verkade, *Internet-domeinnamen, merkenrecht en handelsnaamrecht*, Computerrecht 1997, 1.

[Wefe96]

H.W. Wefers Bettink, *Merken en Domeinen in een digitale omgeving*, in: Gijrath e.a. (eds.), *Intellectueel eigendom in digitaal perspectief*, Alphen aan den Rijn 1996.

[Wefe97]

H.W. Wefers Bettink, *Domeinnamen: merk of handelsnaam*, IER 1997, 5.

[WIPO96]

WIPO-memorandum: *Trademarks and internet domain names*, 17 december 1996.

14) D.W.F. Verkade, *Internet-domeinnamen, merkenrecht en handelsnaamrecht*, Computerrecht 1997, 1.

15) [www.wipo.org/eng/internet/domains](http://www.wipo.org/eng/internet/domains).