

2. De feiten

2.1. [REDACTED] is onder meer houder van Benelux woord- en beeldmerk inschrijvingen voor het merk THE BULLDOG. Het teken THE BULLDOG werd aanvankelijk gebruikt voor het café "The Bulldog" dat sinds begin jaren '80 gevestigd is aan het Leidseplein in Amsterdam. Het teken/merk wordt sinds de jaren '80 gebruikt, onder meer in het kader van de exploitatie van bars, coffeeshops, restaurants en hoteldiensten, toeristische fietsenverhuur, merchandising en energie drankjes.

2.2. In het Benelux register is onder nummer 425680 op 14 oktober 1986 te name van [REDACTED] het woordmerk The Bulldog ingeschreven.

2.3. Onder nummer 425817 is op 30 december 1986 te name van [REDACTED] het beeldmerk ingeschreven dat hieronder links is afgebeeld.



2.4. De afbeelding rechts betreft een beeldmerk dat onder nummer 672262 ten name van [REDACTED] is ingeschreven. Deze inschrijving is overgelegd in de hierna te noemen domeinnaamprocedure.

2.5. [REDACTED] heeft voor het gebruik en de exploitatie van zijn merken een licentie verstrekt aan Leidseplein Beheer B.V.

2.6. [REDACTED] heeft gebruik gemaakt van de domeinnamen bulldog.com en bulldog.com, geregistreerd op respectievelijk 12 november 1997 en 20 april 2000. Onder deze domeinnamen heeft Van der Zwan pornografische waren en diensten aangeboden. De kop van de introductiepagina van zijn website zag er op 22 maart 2003 uit als volgt:



The Bulldog - Your Favorite Bookmark

The Bulldog Recommends These Outstanding Pay-Sites

Fucking Oldies	Cum Drink Fleets	Mikes Apartment
Street Blowjob	Big Natural Boobs	Cheating Housewives
8th Street Latinas	Tranny Surprise	Animal Bizarre

2.7. [REDACTED] heeft [REDACTED] betrokken in een domeinnaamprocedure bij het WIPO Arbitration and Mediation Center. Deze procedure is gevoerd onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, hierna ook de UDRP, en de Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, hierna the Rules. Het Panel, Hub J. Harmeling als Sole Panelist, is op 7 juni 2004 tot de volgende beslissing gekomen:

For all the foregoing reasons, in accordance with Paragraph 4(i) of the Policy and 15 of the Rules, the Panel orders that the domain names, <bulldog.com> and <bulldog.com>, be transferred to Complainant,

Deze beslissing is op 14 juni 2004 door [REDACTED] ontvangen. De beheerder van de .com domeinnamen in de Verenigde Staten, Network Solutions, heeft de domeinnamen bulldog.com en bulldog.com sinds 9 augustus 2004 overgezet op naam van [REDACTED]. Deze .com domeinnamen linken sindsdien door naar de zelfde sites of subsites als de bestaande .nl domeinnamen die [REDACTED] al in gebruik had (www.bulldog.nl en www.bulldog.nl)

2.8. Met een depot van 25 juni 2004 onder depotnummer 1057768 heeft [REDACTED] het teken Bulldog doen registreren als Benelux-merk (woordmerk).

3. Het geschil

in conventie

3.1. [REDACTED] vordert, uitvoerbaar bij voorraad, de verklaring voor recht dat de domeinnamen bulldog.com en buldog.com geen inbreuk maken op enige merk- en/of handelsnaam- en/of enige andere rechten van [REDACTED] dan wel geen onrechtmatig gebruik is van namen en/of tekens, waarop [REDACTED] rechten kunnen doen gelden met betrekking tot het teken "The Bulldog", met veroordeling van [REDACTED] in de kosten van de procedure

3.2. [REDACTED] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.3. Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten vordert [REDACTED] in reconventie, verkort weergegeven:

A. [REDACTED] te gebieden de inbreuk op de merkrechten van [REDACTED] te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de domeinnamen Bulldog.com en Bulldog.com en/of overige aanduidingen die het element Bulldog of Bulldog bevatten of daarmee overeenstemmende tekens alsmede het gebruik van tekens of symbolen die overeenstemmen met de de beeldmerken van [REDACTED] zulks op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000 voor ieder dag dan wel een gedeelte van een dag dat aan dit gebod niet zal worden voldaan;

c. [REDACTED] te gebieden het in de conclusie van eis in reconventie bedoeld onrechtmatig handelen jegens [REDACTED] te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de domeinnamen Bulldog.com en Bulldog.com en/of overige aanduidingen die het element Bulldog of Bulldog

bevatten of daarmee overeenstemmende tekens alsmede het gebruik van tekens of symbolen die overeenstemmen met de door [REDACTED] c.s. gevoerde logo's, zulks op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000 voor ieder dag dan wel een gedeelte van een dag dat aan dit gebod niet zal worden voldaan;

D. [REDACTED] te gebieden aan [REDACTED] te verschaffen een volledige, door een door de rechtbank aan te wijzen register-accountant geaccordeerde en ondertekende opgave, met aanhechting van kopie van alle ter staving van die opgave relevante bescheiden van de sinds 1997 genoten winst uit de exploitatie van de aangeboden waren en diensten onder de domeinnamen Bulldog.com en Bulldog.com; zulks op straffe van het verbeuren van een dwangsom aan De Vries van € 5.000 voor iedere dag dat gedaagde in strijd handelt met dit gebod;

E. [REDACTED] te veroordelen aan [REDACTED] alle geleden en te lijden schade te vergoeden, die het gevolg is van de inbreukmakende en/of onrechtmatige handelwijze van [REDACTED] nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

F. [REDACTED] te veroordelen tot afdracht aan [REDACTED] van de door de inbreukmakende en/of onrechtmatige handelwijze door hem genoten bruto winst dan wel van de als gevolg van de inbreukmakende en/of onrechtmatige handelwijze verkregen gelden, met de wettelijke rente vanaf de datum van de dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening;

G. Nietig te verklaren het merkdepot met nummer 1057768 van [REDACTED] alsmede de doorhaling van de inschrijving en/of het merkdepot met nummer 1057768 in het Benelux Merkenregister te bevelen;

H. [REDACTED] te veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.4. [REDACTED] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

4.1. [REDACTED] stelt dat [REDACTED] geen belang heeft bij de door hem gevorderde verklaring voor recht, nu hij heeft nagelaten tevens de vernietiging van het arbitraal vonnis ex artikel 1064 en 1065 Rv te vragen.

4.2. Deze stelling is kennelijk gebaseerd op de opvatting dat de beslissing van het WIPO Arbitration and Mediation Center van 7 juni 2004 is aan te merken als een arbitraal vonnis. Deze zienswijze is evenwel onjuist.

4.3. De UDRP (tekst: <http://arbiter.wipo.int/domains/rules/>) biedt een alternatieve vorm van geschillen beslechting in domeinnaamgeschillen. Op vordering van degene die de klacht aanhangig maakt kunnen slechts twee mogelijke vorderingen aan het Panel worden voorgelegd, te weten de vordering strekkende tot doorhaling van de domeinnaam of de vordering strekkende tot overdracht van de domeinnaam. Mede omdat de procedure niet voorziet in een kostenveroordeling is er in deze procedure geen behoefte aan een vorm van gedwongen executie. De beheerder kan immers uitvoering geven aan de beslissing door - figuurlijk - de knop om te zetten.

De domeinnaamhouder is op grond van zijn overeenkomst met de beheerder van het top level domein gehouden zich aan de administratieve procedure van de UDRP te onderwerpen indien een derde, als degene die de klacht aanhangig maakt, van deze procedure gebruik wil maken. Het bestaan en het gebruik van deze administratieve procedure depriveren domeinnaamhouder en derde evenwel niet van het recht zich tot de gewone rechter te wenden ter beoordeling van hun geschil in volle omvang. Dit kan ook worden gedaan nadat het Panel heeft beslist. Artikel 4 sub k UDRP stelt een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van de beslissing om een procedure aanhangig te maken bij de gewone rechter. Een tijdige aanhangigmaking heeft schorsende werking in die zin dat de beheerder zolang het beroep bij de overheidsrechter aanhangig is en zolang een minnelijke regeling tussen partijen niet is gebleken 'de knop niet zal omzetten'.

4.4. De conclusie is dat er geen sprake is van een arbitraal vonnis zodat [REDACTED] niet voorgehouden kan worden dat zij de weg voorzien in artikel 1074 Rv had moeten gaan. De eerdere beoordeling door het Panel bindt de rechtbank dan ook niet, als feitelijk omstandigheid kan zij evenwel van belang zijn.

in conventie en in reconventie

4.5. In conventie vordert [REDACTED] kort gezegd de verklaring voor recht dat hij met de domeinnamen bulldog.com en bulldog.com geen inbreuk maakt op enige recht van [REDACTED], met name niet op zijn merkrechten met betrekking tot het teken The Bulldog. Het gedeelte onder A van de vordering in reconventie is naar de kern genomen het spiegelbeeld daarvan, [REDACTED] vordert immers dat [REDACTED] zal worden verboden inbreuk te maken op zijn merkrechten met betrekking tot het teken The Bulldog. De rechtbank zal deze vorderingen dan ook gezamenlijk bespreken.

4.6. Het gaat in deze zaak om Benelux-merken, waarop de Benelux-Merkenwet (BMW) van toepassing is. Ter voldoening aan het vereiste van artikel 37 BMW stelt de rechtbank vast dat zij bevoegd is omdat de gestelde merkinbreuk mede in dit arrondissement plaatsvindt en het in reconventie gevorderde verbod mede in dit arrondissement moet worden uitgevoerd.

4.7. [REDACTED] heeft aangevoerd dat het teken The Bulldog een zéér beschrijvend teken is dat niet zonder meer als onderscheidend kan worden aangemerkt voor de waren en/of diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven.

4.8. Voorzover [REDACTED] met dit verweer zou bedoelen dat de Bulldog merken van [REDACTED] niet geldig zouden zijn slaagt dit verweer niet. Het teken bulldog is wellicht beschrijvend voor een specifiek soort hond maar is dat niet voor bijvoorbeeld de exploitatie van bars, coffeeshops, restaurants en hoteldiensten, toeristische fietsenverhuur, merchandising en energie drankjes. Voor deze waren en diensten kan het teken wel onderscheidend zijn.

4.9. [REDACTED] betwist dat het teken dat hij gebruikt overeenstemt met het merk van [REDACTED]. Hij stelt dat hij het teken gebruikt zonder het lidwoord *the* en voorts dat in de domeinnaam www.bulldog.com het teken met slechts één l word geschreven.

4.10. Dit verweer slaagt niet. De woorden bulldog en buldog worden op gelijke wijze uitgesproken. In feite is bulldog het Nederlandse woord voor het Engelstalige woord buldog. Van belang is ook dat deze woorden over en weer als een voor de hand liggende verschrijving van elkaar hebben te gelden. Tussen buldog en buldog is derhalve sprake van overeenstemming.

4.11. Aan die overeenstemming wordt niet afgedaan door toevoeging dan wel weglating van het lidwoord *the*. De rechtbank wijst erop, vergelijk 2.6 hierboven, dat [REDACTED] op zijn website met de domeinnaam www.bulldog.com ook wel het teken the bulldog gebruikt heeft, derhalve met het lidwoord the. Ook dit bevestigt dat het onderscheiden is gelegen in het teken bul(l)dog en niet in het gebruik van een lidwoord.

4.12. [REDACTED] gebruikte de tekens bulldog of buldog in zijn domeinnamen. Onder die domeinnamen exploiteerde hij een website die verwijst naar aanbieders van aan porno gerelateerde waren of diensten op het internet. Deze aanbieders betalen [REDACTED] een vergoeding voor dit doorverwijzen. [REDACTED] zelf levert geen waren en diensten en ontvangt ook geen inkomsten van de "pornozoekenden". Door het gebruik van een .com domeinnaam richt hij zich op een internationaal publiek. Uit door [REDACTED] overgelegde gegevens blijkt dat de belangstellenden voor zijn websites voornamelijk uit de Verenigde Staten komen en slechts minimaal uit Nederland. Zijn website is Engelstalig.

4.13. [REDACTED] gebruikt zijn merk in de exploitatie van bars, coffeeshops, restaurants en hoteldiensten, toeristische fietsenverhuur, merchandising en energie drankjes. Pornodiensten biedt hij niet aan. [REDACTED] exploiteert ook een website, deze betreft niet zijn primaire activiteit doch is ondersteunend voor zijn ondernemersactiviteiten. Zijn ondernemersactiviteiten spelen zich af in Nederland en met name in Amsterdam. Hij richt zich zowel op het Nederlandse als het internationale (toeristische) publiek. Aanvankelijk had hij enkel .nl domeinnamen aangevraagd. Zijn websites zijn thans in de Engelse taal en voor een deel meertalig.

4.14. Naar oordeel van de rechtbank gebruikte [REDACTED] zijn (overeenstemmende) teken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan de door [REDACTED] aangeboden waren of diensten.

4.15. Uit het voorgaande volgt dat de merkenrechtelijke bezwaren van [REDACTED] slechts gegrond zijn voorzover zij steunen op artikel 13-A1 sub c of sub d. De rechtbank zal in het midden laten welke van deze bepalingen van toepassing is omdat in beide gevallen geldt dat het gebruik van het teken bul(l)dog niet kan worden verboden indien [REDACTED] een geldige reden had voor dat gebruik. Veronderstellenderwijs - [REDACTED] heeft dit betwist - gaat de rechtbank hierna uit van de bekendheid van de merken van [REDACTED]. Zeer groot is de veronderstelde bekendheid echter niet.

4.16. Het bestaan van een geldige reden dient primair te worden beoordeeld naar het moment van de eerste registratie door [REDACTED] van de domeinnaam www.bulldog.com in november 1997.

4.17. Deze beoordelingsdatum brengt met zich dat, anders dan volgens het vóór 1 januari 1996 geldende Beneluxrecht, [REDACTED] niet zonder meer gehouden is om aan te tonen dat er voor hem een noodzaak bestond voor een domeinnaam met het teken bulldog te opteren.

4.18. [REDACTED] stelt dat hij de aanduiding bulldog heeft gekozen omdat het een normaal zelfstandig naamwoord is, dat gemakkelijk te onthouden is en dat ook niet direct verwijst naar adult-websites. Bij de registratie van de domeinnaam in 1997 was hij niet bekend met de bulldog-merken van [REDACTED].

4.19. In beginsel is het door [REDACTED] aangevoerde motief voldoende om een geldige reden op te leveren voor zijn keuze het teken bulldog te gebruiken als kenmerkende deel van zijn domeinnaam. De rechtbank merkt daarbij op dat [REDACTED] heeft verklaard om vergelijkbare redenen geopteerd te hebben voor het merk The Bulldog.

4.20. Of [REDACTED] bekend was met het merk van [REDACTED] is in beginsel niet relevant. Uitgangspunt is dat men het merk van een ander, als daar een geldige reden toe is, mag gebruiken als kenmerkend onderdeel van een domeinnaam. Enkel bij een zeer bekend merk is hierop een uitzondering denkbaar. Het is ook niet zo dat een merkrecht zonder meer een soort voorrang op de overeenkomende domeinnaam met zich meebrengt. Die vooronderstelling zou immers afbreuk doen aan het in domeinland geldende beginsel "wie het eerst komt, het eerst maalt". In beginsel zou [REDACTED] – binnen de grenzen van artikel 14B sub 1 juncto artikel 3 lid 2 sub c BMW – het teken bulldog zelfs als merk mogen gebruiken. Hierboven is immers reeds overwogen dat [REDACTED] zijn (overeenstemmende) teken voor waren of diensten gebruikte die niet soortgelijk zijn aan de door [REDACTED] aangeboden waren of diensten.

4.21. Dat [REDACTED] gedurende enige tijd in 2003 op zijn website een illustratie heeft geplaatst welke identiek was aan het beeldmerk van [REDACTED] was weliswaar onrechtmatig maar kan niet leiden tot de conclusie dat de registratie van de domeinnaam in 1997 ter kwader trouw was. Evenmin kan deze omstandigheid leiden tot de conclusie dat [REDACTED] daardoor vanaf 2003 geen geldige reden voor zijn gebruik meer had.

4.22. Overgelegde cijfermatige gegevens tonen aan dat [REDACTED] na november 1997 zijn domeinnaam is gaan gebruiken en dagelijks zeer grote aantallen bezoekers heeft getrokken. Het is eigenlijk niet goed denkbaar dat dat [REDACTED] is ontgaan. Niettemin heeft [REDACTED] pas voor het eerst in 2003 actie ondernomen tegen de domeinnaam van [REDACTED] aanvankelijk vanwege het onrechtmatige gebruik van een beeldmerk van [REDACTED]. In feite heeft [REDACTED] zes jaar lang de geldige reden van [REDACTED] gerespecteerd.

4.23. De rechtbank is dan ook van oordeel dat [REDACTED] met geldige redenen het teken bulldog in zijn .com domeinnamen is gaan gebruiken en is blijven gebruiken. Dat hij met de exploitatie van zijn websites onder die namen voordelen heeft behaald is dan ook niet ongerechtvaardigd. Dat door het gebruik afbreuk is gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk The Bulldog voor de onder dat merk aangeboden diensten en waren heeft [REDACTED] geheel niet aannemelijk gemaakt. Dat het gebruik van het teken voor pornosites af-

breuk doet aan een merk dat is opgebouwd vanuit en rond een coffeeshop is niet aannemelijk. ■■■■■ miskent dat zijn onderneming zijn fundament vindt in uitsluitend hier te lande gedoogde handel, terwijl de handel van ■■■■■ hier te lande maar ook elders is aan te merken als geoorloofde handel. Dat een der genoemde omstandigheden zich zou voordoen en dat daardoor schade zou zijn ervaren is overigens ook niet te rijmen met het stilzitten van ■■■■■ gedurende circa zes jaar.

In reconventie

4.24. Uit het voorgaande volgt dat onderdeel A van de vordering van ■■■■■ in reconventie moet worden afgewezen.

4.25. Onderdeel B van de vordering in reconventie betreft het veronderstelde onrechtmatig handelen van ■■■■■ ■■■■■ stelt hiertoe niet meer of anders dan met betrekking tot het onderdeel A. Onder deel B van zijn vordering zal daarom worden afgewezen.

4.26. Met zijn vordering onder G stelt ■■■■■ zijn merk The Bulldog tegenover het merkdepot onder nummer 1057768 van het merk Buldog van ■■■■■

4.27. Hierboven is reeds overwogen dat The Bulldog en Buldog identieke merken zijn en voorts dat de merken niet worden gebruikt dan wel zijn niet ingeschreven voor soortgelijke waren. Artikel 14B sub 1 juncto artikel 3 lid 2 sub c BMW is derhalve van toepassing. Wederom veronderstellenderwijs zal de rechtbank uitgaan van de bekendheid van de merken van ■■■■■ Van belang is derhalve of ■■■■■ een geldige reden heeft voor het gebruik van zijn jongere merk. De rechtbank maakt in dat verband dezelfde afwegingen als hierboven in verband met het tegenover de domeinnaam ingeroepen merk. ■■■■■ heeft derhalve een geldige reden voor het gebruik van zijn merk waar thans nog bij komt dat hij een merk heeft gedeponereerd dat overeenkomt met het kenmerkende deel van de domeinnaam waarmee hij zich een marktpositie heeft verworven.

4.28. De gevorderde nietigverklaring en de doorhaling van het merkdepot zal dan ook worden afgewezen.

4.29. De slotsom in reconventie is dat alle vorderingen van ■■■■■ zullen worden afgewezen. Als in het ongelijk gesteld zal ■■■■■ worden veroordeeld in de kosten van de procedure in reconventie.

In conventie

4.30. Het voorgaande leidt tot toewijzing van de vordering in conventie. Als in het ongelijk gesteld zal ■■■■■ worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

5. De beslissing

De rechtbank:

in conventie

5.1. verklaart voor recht dat de domeinnamen bulldog.com en buldog.com geen inbreuk maken op enig recht van [REDACTED], met betrekking tot het teken "The Bulldog";

5.2. veroordeelt [REDACTED] in de proceskosten, aan de zijde van [REDACTED] tot op heden begroot op € 1.145 waarvan € 241,00 voor verschotten en € 904 voor salaris;

5.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

5.4. wijst de vorderingen af;

5.5. veroordeelt [REDACTED] in de proceskosten, aan de zijde van [REDACTED] tot op heden begroot op € 904;

5.6. verklaart dit vonnis in reconventie wat de kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 24 mei 2006, in het bijzijn van de griffier.
