

arrest

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.172.485/01
(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland C/16/367125)

arrest van 23 mei 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Fuelplaza B.V.,

gevestigd te Breda,

appellante,

in eerste aanleg: eiseres

hierna: **Fuelplaza**,

advocaat mr. Th.Y. Adam-van Straaten,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gaos B.V.,

gevestigd te Wijk bij Duurstede,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna: Gaos,

advocaat mr. M.F.J. Haak.

1. Het geding in eerste aanleg

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in de vonnissen van 2 juli 2014 en 4 maart 2015 van de rechtbank Midden-Nederland.

2. Het geding in hoger beroep

2.1 Het verloop van de procedure is als volgt:

- de dagvaarding in hoger beroep d.d. 28 mei 2015,
- de memorie van grieven met producties 27 tot en met 34,
- de memorie van antwoord,
- de akte overlegging aanvullende producties 35 tot en met 39 van de zijde van Fuelplaza,
- kostenopgave van de zijde van Gaos,
- aanvullende kostenopgave van de zijde van Fuelplaza,
- het op 13 december 2016 gehouden pleidooi waarbij door beide partijen pleitnotities zijn overgelegd.

2.2 Na afloop van het pleidooi heeft het hof arrest bepaald op één dossier.

3. De vaststaande feiten

3.1 De rechtbank heeft in het bestreden vonnis van 4 maart 2015 in rechtsoverweging 2 (2.1 tot en met 2.7) de feiten vastgesteld. Tegen de vaststelling van de feiten in rechtsoverwegingen 2.1 en 2.4 heeft Fuelplaza **grievens I en II** gericht.

Het hof zal hierna met inachtneming van deze grieven en met wat in hoger beroep tussen partijen is komen vast te staan, mede gelet op de inhoud van de overgelegde en niet betwiste stukken, de feiten zelf vaststellen. Met betrekking tot de stelling van Fuelplaza dat het beeldmerk OK in de Benelux moet worden beschouwd als een bekend merk met een reputatie, overweegt het hof dat die stelling moet worden gepasseerd nu daartoe vereiste gegevens met betrekking het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door haar verrichte investeringen om het bekendheid te geven, ontbreken.

3.2 Fuelplaza voert onder de handelsnaam OK een onderneming die handelt in brandstoffen en smeermiddelen. Fuelplaza exploiteert in Nederland onder het beeldmerk OK een netwerk van tankstations.

3.3 Fuelplaza exploiteert voor haar activiteiten de website www.okolie.nl.

3.4 Gaos exploiteert een onderneming die zich, volgens het uittreksel van de kamer van koophandel, bezig houdt met beleggingen. Bestuurder van Gaos is

3.5 Op 25 januari 1999 heeft Gaos de domeinnaam ok.nl geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

3.6 Fuelplaza is sinds 2003 houder van de volgende twee merkregistraties:

- het Benelux beeldmerk "OK", ingeschreven onder nummer 0387329 en gedeponereerd op 2 februari 1983 voor waren in klassen 4 en 19 (zie onderstaande afbeelding),

- het Benelux woordmerk "OK NoordOost", ingeschreven onder nummer 0729678 en gedeponereerd op 23 december 2002 voor waren in klasse 4.

3.7 Medio 2007 heeft Fuelplaza aan Gaos gevraagd of zij bereid is de domeinnaam ok.nl tegen een vergoeding aan haar over te dragen. Op 22 augustus 2007 heeft (de zoon van) Fuelplaza als volgt bericht:

"Zoals ik destijds ook al zei zijn wij al een tijdje bezig met dit project. ok.nl is hier onderdeel van en wij zouden alleen afstand willen doen mits de vergoeding dusdanig is dat het onze andere activiteit compenseert, zoals ik heb aangegeven.

U weet wat wij in eerste instantie wilden hebben. Tot welke compensatie zijn jullie bereid?"

Over de hoogte van de compensatie is geen overeenstemming bereikt.

3.8 In 2013 heeft Fuelplaza nogmaals getracht Gaos te bewegen tegen een vergoeding de domeinnaam aan haar over te dragen. Op dit verzoek heeft in zijn e-mailbericht van 20 november 2013 als volgt gereageerd:

"Er zijn meer bedrijven die de domeinnaam willen kopen, dit hebben we tot nu toe altijd afgehouden omdat we de domeinnaam zelf willen gaan gebruiken. Er zijn zoals je weet nauwelijks twee-letterige domeinnamen".

3.9 Bij beschikking van 21 januari 2014 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland verlov verleend tot het leggen van conservatoir beslag tot levering van de domeinnaam. Het verlov is op 24 januari 2014 aan Gaos betekend. Overbetekening van het verlov aan SIDN heeft op 28 januari 2014 plaatsgevonden.

3.10 Bij het intypen van de domeinnaam ok.nl bij een zoekmachine op internet verschijnt er het volgende bericht van WWXS' TotalCare Internet possibilities:

"Deze domeinnaam is geregistreerd door een van onze klanten. Contact. Per e-mail: info@totalcare.nl."

WWXS' TotalCare Internet possibilities is het bedrijf van

4 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4.1 Fuelplaza heeft in eerste aanleg na eiswijziging - samengevat - gevorderd dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

- i) zal verklaren voor recht dat Gaos met het handelen zoals omschreven in de dagvaarding alsmede in de akte aanvulling grondslag van eis, inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van Fuelplaza, althans dat Gaos met dit handelen onrechtmatig jegens Fuelplaza handelt, althans dat Gaos door het geregistreerd houden van de domeinnaam www.ok.nl haar bevoegdheden misbruikt;
- ii) Gaos zal bevelen iedere verdere inbreuk op de merk- en handelsnamen van Fuelplaza in de gehele Benelux te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- iii) Gaos zal bevelen de domeinnaam ww.ok.nl te doorlinken naar de website van Fuelplaza, te weten www.okolie.nl, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- iv) Gaos te bevelen haar medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam www.ok.nl, daaronder begrepen maar niet beperkt tot het op eerste verzoek invullen en ondertekenen van de daartoe benodigde overdrachtshandelingen van SIDN, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- v) zal verklaren voor recht dat Gaos aansprakelijk is voor alle schade die het gevolg is van haar onrechtmatig handelen en de door haar gepleegde inbreuken op de merk- en handelsnamen van Fuelplaza;
- vi) Gaos zal veroordelen tot betaling van schadevergoeding, nader op te maken bij staat, vermeerderd met wettelijke rente;
- vii) Gaos zal veroordelen in de proceskosten ex artikel 1019h Rv en in de nakosten.

4.2 Gaos heeft tegen de vorderingen van Fuelplaza gemotiveerd verweer gevoerd.

4.3 De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen en Fuelplaza in de proceskosten van Gaos veroordeeld.

5. De beoordeling van de (overige) grieven en de vordering

Bevoegdheid

5.1 Het hof stelt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4.6 van het BVIE vast dat het hof als appellinstantie, van de naar zijn oordeel ingevolge 4.6 lid 1 BVIE bevoegde rechtbank Midden-Nederland, bevoegd is kennis te nemen van de onderhavige vorderingen.

Omvang van het hoger beroep

5.2 Tegen de afwijzing van haar vorderingen is Fuelplaza onder aanvoering van acht grieven in hoger beroep gekomen. Tegen de afwijzing van de merkenrechtelijke grondslag onder sub a van artikel 2.20 lid 1 BVIE en de handelsnaamrechtelijke grondslag en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen in rov. 4.3 en 4.6 van het bestreden vonnis is niet gegriefd. Daardoor staat in hoger beroep vast dat Gaos door het geregistreerd houden van de domeinnaam ok.nl niet in strijd handelt met artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE of artikel 5 Hnw.

5.3 De grieven betreffen de verwerping van het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE (grieven III en IV) en de oordelen van de rechtbank dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen van Gaos (grief V) noch van misbruik van recht (grief VI).

Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE

5.4 Centraal in dit hoger beroep staat de vraag, verwoord in de **grieven III en IV**, of het houden van de domeinnaam ok.nl door Gaos is aan te merken als gebruik waartegen Fuelplaza op grond van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE kan optreden.

5.5 Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE bepaalt, voor zover van belang, dat onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken kan verbieden, wanneer dat teken wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

5.6 Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE is gebaseerd op artikel 5 lid 5 van de eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PbEG 1989, L 40/1; hierna: de Harmonisatierichtlijn).

Artikel 5 lid 5 bepaalt:

"De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een Lid-Staat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk".

5.7 Artikel 5 lid 5 van de Harmonisatierichtlijn is een bepaling die destijds op voordracht van de Benelux-landen is opgenomen om de toen geldende gelijkstreckende bepaling in de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) te kunnen behouden. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: HvJ) heeft in zijn arrest van 21 november 2002 (ECLI:EU:C:2002:706, Robeco/Robelco) geoordeeld dat de verder gaande

bescherming van het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk tegen bepaalde vormen van gebruik *anders dan ter onderscheiding* van waren of diensten als bedoeld in artikel 5 lid 5, niet onder de communautaire harmonisatie valt. Dit heeft tot gevolg dat uitleg van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE is voorbehouden aan het Benelux Gerechtshof (hierna: BenGH) en niet aan het HvJ. Dit heeft tevens tot gevolg dat de rechtspraak van het HvJ met betrekking tot de leden 1 en 2 van artikel 5 niet overeenkomstig van toepassing is op lid 5. De rechtspraak van het HvJ heeft bij de uitleg van de in lid 5 gebruikte begrippen mogelijk een voorbeeldfunctie, zoals ook partijen menen, maar daarbij dient in ogenschouw te worden gehouden dat lid 5 door een andere ratio is ingegeven dan de leden 1 en 2 (vgl. de conclusie van de AG bij voornoemd arrest Robeco/Robelco). Lid 5 behelst geen bescherming in de door de Harmonisatierichtlijn bedoelde merkenrechtelijke zin, maar een bescherming tegen oneerlijke mededinging (zie punt 32 van het Robeco/Robelco-arrest), waaronder, zoals ook de rechtbank met juistheid heeft overwogen, goodwillbescherming.

5.8 Het hof is met partijen van mening dat daar waar de strekking en de bewoordingen van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE gelijk zijn aan de strekking en de bewoordingen van artikel 5 lid 2 van de Harmonisatierichtlijn, kan worden aangeknoopt bij de interpretatie die het HvJ daaraan heeft gegeven.

5.9 Partijen zijn het verder erover eens dat artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE ook van toepassing is op overeenstemmende tekens hoewel artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, anders dan onderdelen b en c, dit niet met zoveel woorden bepaalt.

Ander gebruik

5.10 Het eerste punt dat partijen verdeeld houdt betreft de vraag of het houden van de domeinnaam ok.nl door Gaos is aan te merken als *gebruik* anders dan ter onderscheiding van waren en diensten in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat die vraag bevestigend moet worden beantwoord. Daartoe is het volgende redengevend.

5.11 Met de aanpassing van de tekst van artikel 13 A lid 1 sub d BMW aan artikel 5 lid 5 van de Harmonisatierichtlijn is de voorwaarde dat het moet gaan om gebruik in het economische verkeer komen te vervallen. Ook het huidige artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE stelt deze voorwaarde niet. Dit betekent naar het oordeel van het hof dat ieder gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten in beginsel onder de reikwijdte van sub d valt, ongeacht of dit gebruik een economische betekenis heeft. De vraag of het *louter geregistreerd* houden van een domeinnaam gebruik oplevert, kan naar het oordeel van het hof in deze zaak in het midden blijven, nu de domeinnaam ok.nl wordt gebruikt voor de hiervoor onder 3.10⁷ opgenomen mededeling en Gaos in haar memorie van antwoord en ter gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep heeft aangekondigd de domeinnaam op korte termijn te willen gaan gebruiken. Dat Gaos de domeinnaam ok.nl slechts in een maatschappelijke context wil gaan gebruiken, zoals zij stelt, is vanwege het schrappen van voornoemde voorwaarde niet relevant.

Zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan

5.12 De volgende vraag die moet worden beantwoord is of door het geregistreerd houden van de domeinnaam ok.nl door Gaos zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan, het onderscheidend vermogen of de reputatie van het beeldmerk OK.

5.13 Op grond van vaste rechtspraak van het HvJ geldt dat voor een beroep op sub b en c van artikel 2.20 lid 1 BVIE het bestaan van overeenstemming tussen merk en teken een noodzakelijke toepassingsvoorwaarde is. Dit geldt naar het oordeel van het hof, zoals Gaos onweersproken stelt, ook voor een beroep op sub d van artikel 2.20 lid 1 BVIE.

5.14 Uit de rechtspraak van het HvJ volgt dat er sprake is van overeenstemming indien het betrokken publiek tussen merk en teken een verband legt (vgl. HvJ, 24 maart 2011, C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177, TiMi Kinderyoghurt). Uit dit arrest volgt verder dat aan de mate van overeenstemming niet al te hoge eisen mogen worden gesteld. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder niet alleen de mate van overeenstemming van het merk en teken, maar ook de mate van onderscheidend vermogen en de mate van bekendheid van het merk. Bij deze beoordeling komt geen betekenis toe aan een aan het algemeen belang ontleende behoefte om een (beschrijvend) teken vrij te houden voor gebruik door concurrenten (zie HvJ, van 10 april 2008, C-102/07, ECLI:EU:C:2008:217, Adidas/Marca). Dit belang is verdisconteerd in de beperkingen op het merkrecht in artikel 2.23 lid 1 BVIE. Op die beperkingen heeft Gaos zich in onderhavige zaak niet beroepen.

5.15 Bij de beoordeling van de overeenstemming dient te worden uitgegaan van het merk zoals dat is geregistreerd en het teken zoals dat wordt gebruikt. De globale beoordeling dient wat betreft de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis, te berusten op de totaalindruk die door het betrokken merk en teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Verder geldt dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van het merk en het teken meer gewicht dient te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument van de betrokken soort goederen slechts zelden de mogelijkheid heeft de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien het een beeldmerk betreft. Tenslotte dient bij deze beoordeling er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de betrokken soort waren of diensten (zie HvJ 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, Lloyd/Loint's en voornoemd TiMi Kinderyoghurt arrest).

5.16 Aan Gaos kan worden toegegeven dat het beeldmerk OK vanwege het beschrijvende karakter van het woord ok van huis uit weinig onderscheidend is. De stelling van Gaos ter gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep dat het beeldmerk OK voor tankstations ieder onderscheidend vermogen mist, kan echter zonder nadere onderbouwing, die door Gaos niet is gegeven, niet worden gevolgd, nog daargelaten dat die stelling tardief is. Het hof acht het beeldmerk OK vanwege het toegevoegde beeldelement voor waren in klassen 4 en 19 niet uitsluitend beschrijvend. Het merk is ingeschreven en Gaos heeft geen nietigheidsvordering ingesteld. Het hof is verder van oordeel dat, voor zover het beeldmerk OK op het moment van depot nog niet het vereiste onderscheidend vermogen bezat - het depot dateert uit de periode dat het onderscheidend vermogen niet werd getoetst - het beeldmerk OK dit vermogen door het recente gebruik daarvan alsnog heeft verkregen. Dat het beeldmerk OK door de overname van 32 Q8 tankstations en de re-branding van die stations naar OK enige mate van bekendheid heeft verworven, wordt door Fuelplaza niet, althans onvoldoende onderbouwd, bestreden. Gelet op de mate van auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de domeinnaam ok.nl en het beeldmerk OK en het groeiende marktaandeel van het beeldmerk OK, is het hof van oordeel dat de normaal

geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument die bij OK tankt, een samenhang ziet tussen het OK beeldmerk en de domeinnaam ok.nl. De aangenomen auditieve en begripsmatige gelijkenis wordt naar het oordeel van het hof door de afwijkende vormgeving van het beeldmerk niet, althans onvoldoende, weggenomen. Het hof is dan ook van oordeel, indachtig het gegeven dat aan overeenstemming niet al te strenge eisen mogen worden gesteld, dat het OK beeldmerk en de domeinnaam ok.nl voldoende overeenstemmen. Daarmee is de eerste horde genomen.

5.17 De volgende horde die moet worden genomen betreft het voordeel trekken uit of afbreuk doen aan de reputatie en/of het onderscheidend vermogen van het beeldmerk OK. Bij de beoordeling daarvan dient rekening te worden gehouden met de beperkte mate van bekendheid en het geringe onderscheidend vermogen van het beeldmerk OK, waardoor een inbreuk minder snel kan worden aangenomen.

5.18 Uit de stellingen van partijen leidt het hof af dat zij het erover eens zijn dat er sprake is van afbreuk aan de reputatie van het merk indien het overeenstemmende teken op een zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleert, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert (vgl. HvJ van 18 juni 2009 (C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, L'Oreal/Bellure).

5.19 Fuelplaza stelt, kort gezegd, dat de associatie met het "te koop staan" van de domeinnaam ok.nl al dan niet in combinatie met de mededeling "*Deze domeinnaam is geregistreerd door een van onze klanten*" negatief appelleren aan de activiteiten van Fuelplaza onder het beeldmerk OK.

5.20 Het hof kan Fuelplaza hierin, mede gelet op de onderbouwde betwisting daarvan door Gaos, niet volgen. Zonder nadere precisering, die Fuelplaza niet heeft gegeven, valt niet in te zien, dat de hiervoor genoemde mededeling een negatieve invloed heeft op het imago van het beeldmerk OK. De mededeling zelf is daarvoor naar het oordeel van het hof niet als (voldoende) schadelijk of afbrekend aan te merken. Gelet op het hiervoor onder 5.17 geformuleerde uitgangspunt is verder van belang, zoals Gaos terecht aanvoert, dat het beeldmerk OK niet zo bekend of onderscheidend is dat het in aanmerking komende publiek door deze mededeling het idee zal krijgen dat Fuelplaza haar zaken niet op orde heeft omdat zij, anders dan haar concurrenten, niet over een gelijknamige website beschikt.

5.21 Fuelplaza stelt daarnaast dat Gaos door de verkoop van de domeinnaam ok.nl zo lang mogelijk uit te stellen teneinde daarvoor een zo hoog mogelijke prijs voor te vragen, ongerechtvaardigd voordeelt trekt uit de toenemende reputatie van het beeldmerk OK. Gaos betwist dat het geregistreerd hebben en houden van de domeinnaam ok.nl haar voordeel oplevert en dat haar handelen als ongerechtvaardigd moet worden aangemerkt. Op de stelling van Fuelplaza dat Gaos door te wachten met de verkoop van de domeinnaam profiteert van de toenemende bekendheid van het OK beeldmerk, is Gaos niet ingegaan. Gaos stelt slechts dat zij de domeinnaam niet wil verkopen, omdat zij voornemens is de domeinnaam na de pensionering van zelf te gaan gebruiken voor "de positief gerichte website ok.nl waarop allerlei positieve ontwikkeling zullen worden besproken".

5.22 Het hof overweegt hierover als volgt. In het geval van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van het merk, gaat het - zoals Fuelplaza terecht stelt - niet alleen om de schade die aan het merk wordt berokkend, maar ook op het profijt dat de derde haalt uit het gebruik van dat merk of een daarmee overeenstemmend teken (vgl. L'Oreal/Bellure, punt 41). Onder dit gebruik kan naar het oordeel van het hof in het kader van artikel 2.20 lid 1 sub

d BVIE in beginsel ook de verkoop van een overeenstemmende domeinnaam aan de betrokken merkhouders worden verstaan.

5.23 Van belang in deze zaak is dat Gaos stelt dat zij de domeinnaam ok.nl niet wil verkopen. Hetgeen Fuelplaza heeft aangevoerd is onvoldoende om te kunnen oordelen dat Gaos de domeinnaam ok.nl slechts houdt om deze te zijner tijd met veel winst aan Fuelplaza te verkopen. Alleen al om deze reden is er naar het oordeel van het hof geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van het merk. Daarbij komt dat, voor zover er al van enig voordeel sprake zou zijn, dit voordeel - zoals Gaos terecht stelt - niet ongerechtvaardigd is omdat op het moment dat Gaos de domeinnaam ok.nl in 1999 registreerde het beeldmerk OK door Fuelplaza niet werd gebruikt. Fuelplaza heeft het OK beeldmerk pas in 2003 verworven. Dat het beeldmerk OK door haar rechtsvoorganger vóór 2003 werd gebruikt, is door haar niet aangetoond, terwijl dit wel op haar weg had gelegen.

5.24 Nu niet is gebleken dat het beeldmerk OK in 1999 in de Benelux werd gebruikt en/of enige reputatie genoot, is het hof van oordeel dat Gaos, nu zij eenmaal als eerste de domeinnaam heeft geregistreerd, een eigen recht heeft op de domeinnaam ok.nl dat niet hoeft te wijken voor het merkrecht van Fuelplaza. Dit eigen recht vormt naar het oordeel van het hof een geldige reden als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d (vgl. BenGH 1 maart 1975, ECLI:NL:XX:1975:AB3388, Claeryn/Klarein en HvJ 6 februari 2014, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49, Leidseplein Beheer/Red Bull).

5.25 Nu er naar de letter van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE geen sprake is van merkinbreuk, behoeft de door Fuelplaza in grief IV opgeworpen vraag in hoeverre de door Fuelplaza genoemde merkfuncties zijn geschonden, niet te worden behandeld. De grieven III en IV falen.

Onrechtmatige daad

5.26 De volgende vraag is of Gaos, geheel afzonderlijk van het merkrecht van Fuelplaza, door het geregistreerd houden van de domeinnaam ok.nl, in strijd handelt met de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid. Uitgangspunt bij de beantwoording van die vraag is dat het profiteren van andermans inspanningen en de resultaten daarvan op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt (vgl. HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191, ECLI:NL:HR:1986:AD7158, Holland Nautic/Decca). Bijkomende omstandigheden, in verband met de wijze waarop, respectievelijk de omstandigheden waaronder dat profiteren plaatsvindt, zoals - naar de rechtbank terecht heeft overwogen - kwade trouw bij registratie van de domeinnaam of verwarringwekkend gebruik, kunnen het profiteren alsnog onrechtmatig maken.

5.27 In **grief V** maakt Fuelplaza bezwaar tegen het oordeel van de rechtbank in rechtsoverweging 4.8 van het bestreden vonnis dat er geen zodanige bijkomende omstandigheden zijn gesteld of gebleken. Het belangrijkste argument van Fuelplaza is dat Gaos door het registreren van ruim 300 domeinnamen zich schuldig maakt aan domeinnaamkaping en om die reden als te kwader trouw moet worden beschouwd. Ter onderbouwing van haar stelling verwijst zij naar de overzichten in producties 29 tot en met 32 bij memorie van grieven.

5.28 Gaos betwist dat zij ruim 300 domeinnamen heeft geregistreerd. De in de overzichten genoemde domeinnamen worden volgens Gaos niet door haar maar door en zijn zoon gehouden. Gaos stelt dat het handelen van genoemde

personen niet aan haar kan worden toegerekend en dat zij evenmin langs andere weg verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele handelingen van genoemde personen.

5.29 Het hof volgt Gaos hierin. Zonder enige onderbouwing, die door Fuelplaza niet is gegeven, kan het handelen van [naam] en zijn zoon [naam] niet aan Gaos worden toegerekend. Dat de gedragingen van [naam] en zijn zoon [naam] in het maatschappelijke verkeer te hebben gelden als gedragingen van Gaos is gesteld noch gebleken. In het bijzonder is niet gesteld of gebleken dat de registraties door [naam] zijn verricht in zijn hoedanigheid van bestuurder van Gaos.

5.30 Het hof overweegt verder dat van de door Fuelplaza overgelegde 300 .nl en .com-domeinnamen er slechts een beperkt aantal door Gaos wordt gehouden. Het hebben van een volgens de opgave van Fuelplaza een 16-tal beschrijvende .nl-domeinnamen, is onvoldoende voor de conclusie dat Gaos zich schuldig maakt aan grootscheepse domeinnaamkaping, zoals Fuelplaza betoogt. Te meer nu het beschrijvende domeinnamen betreft die door een ieder kunnen worden geregistreerd en naar het oordeel van het hof met winst mogen worden verhandeld. Artikel 3.2 van de geschillenregeling voor .nl domeinnamen staat daaraan niet in de weg. De in artikel 3.2 genoemde omstandigheden zijn immers slechts van toepassing indien er sprake is van gevaar voor verwarring als bedoeld in artikel 2.1 van de geschillenregeling. Tussen partijen staat vast dat dit gevaar voor verwarring zich in het onderhavige geval niet voordoet.

5.31 Fuelplaza maakt daarnaast bezwaar tegen het oordeel van de rechtbank in het tweede deel van rechtsoverweging van 4.8 dat niet valt in te zien, samengevat weergegeven, dat het belang van Fuelplaza bij het "hebben" van de domeinnaam ok.nl dient te prevaleren boven het belang dat Gaos heeft bij het behouden van die domeinnaam. Het hof leest in het bezwaar van Fuelplaza geen wezenlijk andere stellingen en verweren dan die reeds in eerste aanleg door haar waren aangevoerd en door de rechtbank duidelijk en gemotiveerd zijn verworpen. Het hof verenigt zich met die overwegingen en neemt die hierbij over. Het hof voegt daar, mede gelet op hetgeen in de grieven is opgemerkt, nog het volgende aan toe.

5.32 Het hof verwerpt het betoog van Fuelplaza dat Gaos geen rechtens te respecteren belang heeft bij het behoud van de domeinnaam ok.nl. Gaos heeft de domeinnaam ok.nl immers rechtsgeldig - als eerste - verkregen, er is geen sprake van domeinnaamkaping en op grond van het .nl-domeinnamen reglement rust er op haar geen verplichting de domeinnaam te gebruiken. Fuelplaza beschikt over de domeinnaam okolie.nl. Door het intikken van die domeinnaam wordt toegang gekregen tot de website van Fuelplaza. Fuelplaza is voor klanten op het internet dus gewoon bereikbaar en wordt dus ook niet, zoals zij ter gelegenheid van het pleidooi heeft gesteld, hinderlijk geblokkeerd. Het belang van Fuelplaza is, kort gezegd, dat zij liever ook bereikbaar wil zijn op de met haar beeldmerk OK overeenstemmende domeinnaam. Die wens is begrijpelijk, maar weegt naar het oordeel van het hof niet zwaarder dan het rechtens te respecteren belang van Gaos bij het behouden van haar domeinnaam. Grief V faalt.

Misbruik van recht

5.33 Om de hiervoor onder 5.33 genoemde redenen is er evenmin sprake van misbruik van recht in de zin van artikel 3:13 BW. Ook de omstandigheid, genoemd in **grief VI**, dat Fuelplaza Gaos meerdere financiële voorstellen heeft gedaan om de domeinnaam ok.nl over te nemen, die Gaos kennelijk heeft afgewezen, maakt niet dat er sprake is van misbruik van

recht. Het staat Gaos als rechthebbende op de domeinnaam ok.nl immers vrij te bepalen of en aan wie zij de domeinnaam overdraagt. De grief faalt.

5.34 **Grief VII** is een veeggrief en behoeft, gelet op hetgeen het hof hiervoor heeft overwogen, geen behandeling.

5.35 Fuelplaza heeft in punt 104 van haar memorie van grieven in algemene bewoordingen bewijs aangeboden van haar stellingen. Het hof gaat aan dat bewijsaanbod voorbij, nu dat aanbod onvoldoende gespecificeerd is een geen betrekking heeft op voldoende concreet gestelde feiten en omstandigheden die, indien bewezen, tot een ander oordeel zouden kunnen leiden.

Proceskostenveroordeling

5.36 Uit het voorgaande volgt dat Fuelplaza door de rechtbank terecht in het ongelijk is gesteld en in de proceskosten van Gaos is veroordeeld. De daartegen gerichte **grief VIII** faalt. Ook in hoger beroep zal Fuelplaza als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van Gaos worden veroordeeld. Gaos vordert dat Fuelplaza op de voet van artikel 1019h Rv in de volledige kosten worden veroordeeld. Gaos stelt dat 90% van de door haar verrichte werkzaamheden betrekking had op het bestrijden van de merkenrechtelijke grondslag. Gaos vordert daarvoor een bedrag van € 26.466,72. Haar totale kosten bedragen volgende de in productie 1 overgelegde opgave € 30.104,22.

5.37 Fuelplaza heeft geen verweer gevoerd tegen een kostenvergoeding op de voet van artikel 1019h Rv en evenmin tegen de hoogte van de door Gaos gevorderde kosten. In haar eigen kostenopgave gaat Fuelplaza ervanuit dat 50% van de werkzaamheden betrekking heeft op de merkenrechtelijke grondslag.

5.38 Het hof schat ex aquo et bono dat van de door Gaos verrichte werkzaamheden 70% betrekking had op de merkenrechtelijke grondslag en 30% op onrechtmatige daad en misbruik van recht. Het hof zal daarom voor het merkenrechtelijk deel een bedrag van € 21.072,95 (70% x 30.104,22) toewijzen. Voor de overige 30% van de werkzaamheden zullen de proceskosten worden vastgesteld conform het normale liquidatietarief (3 punten in tarief II), zijnde 30% van € 2.682,- = € 804,60.

6. De slotsom

Het bestreden vonnis van 4 maart 2015 zal worden bekrachtigd. Fuelplaza zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in hoger beroep, welke aan de zijde van Gaos worden begroot op € 711,- aan verschotten (griffierecht) en € 21.877,55 (€ 21.072,95 + € 804,60) aan kosten.

7. De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling civiel recht, handelskamer, locatie Utrecht van 4 maart 2015;

veroordeelt Fuelplaza in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Gaos vastgesteld op € 711,- aan verschotten en € 21.877,55 aan kosten;

verklaart de voormelde proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mr. R.E. Weening, mr. B.J. Lenselink en mr. F.W.J. Meijer, ondertekend door de rolraadsheer in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 23 mei 2017.



Uitgegeven voor grosse
op 23-5-17
door de griffier van het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden 