

# Bescherming van namen van bekende personen in het intellectuele eigendomsrecht



Angela Vonk

Juli 2011

Afstudeerscriptie Informatierecht | Faculteit der Rechtsgeleerdheid | Universiteit van Amsterdam

Instituut voor Informatierecht | Scriptiebegeleider: G.J.H.M. Mom

Angela Vonk | 5706130 | [AngelaVonk@casema.nl](mailto:AngelaVonk@casema.nl)

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	2
1. Merkenrecht .....	4
1.1 Beschermingsomvang .....	6
1.2 “Own name defence” .....	7
1.3 Registratie door derde .....	8
1.4 Tegengaan van onrechtmatig gebruik .....	9
1.5 Grenzen van bescherming .....	9
2. Onrechtmatige daadsrecht .....	11
2.1 Het recht op naam van art. 1:8 BW .....	11
2.2 Art. 6:162 BW .....	13
2.3 Verzilverbare populariteit .....	14
3. Domeinnaamrecht .....	19
3.1 Merkenrecht .....	19
3.2 Onrechtmatige daadsrecht .....	22
3.3 Geschillenregelingen .....	26
4. Conclusie .....	30
Bronvermelding .....	34
1. Literatuur .....	34
2. Jurisprudentie .....	38

## Inleiding

Steeds vaker deponeren bekende Nederlanders hun (voor)naam als merk. In het merkenregister zijn o.a. namen van acteurs, muzikanten, politici, schrijvers, sporters en presentatoren te vinden. Zo zijn de volledige persoonsnamen van Katja Schuurman, Carice van Houten, Marco Borsato, André van Duin, Jan Smit, Geert Wilders, Carry Slee, Sven Kramer, Linda de Mol en Herman den Blijker ingeschreven woordmerken. Maar naast volledige persoonsnamen zijn ook alleen voornamen van BN'ers gedeponeerd, zoals Anouk, Tatjana, Linda, Herman en Yolante en zelfs van duo's als Nick & Simon en Bassie & Adriaan. Van Yolante zijn zelfs meerdere inschrijvingen in het register terug te vinden: Yolante, Yolante Cabau van Kasbergen, Yolante Sneijder, Yolante Sneijder Cabau en Yolante Sneijder Cabau van Kasbergen.<sup>1</sup>

De bescherming van persoonsnamen wordt voornamelijk voor bekende personen steeds belangrijker. Doordat bekende personen in de publieke belangstelling staan zullen er altijd derden zijn die zullen proberen van die (naams)bekendheid te profiteren. Door de naam van een bekend persoon te verbinden aan een product of te gebruiken in reclame wordt vaak meerwaarde gecreëerd. Daarnaast willen steeds meer bekende personen hun naam zelf commercieel exploiteren, bijvoorbeeld door producten op de markt te (laten) brengen onder die naam.

Dat het deponeren en laten registreren van een (persoons)naam als merk mogelijk is blijkt uit de vele registraties. Maar wat is nu eigenlijk het juridische effect van een dergelijke merkregistratie? En wat als een bekend persoon zijn of haar naam niet heeft gedeponeerd als merk? Is er dan bescherming van hun (persoons)naam tegen ongeautoriseerd of ongewenst gebruik ervan door derden mogelijk op grond van andere intellectuele eigendomsrechten (of krachtens het gemene recht)? En hoe zit het met domeinnamen? Kunnen bekende personen optreden tegen derden die hun (persoons)naam als domeinnaam (laten) registreren?

Dit zijn vragen die centraal staan in deze scriptie. De probleemstelling is: *Kunnen bekende personen aanspraak maken op bescherming van hun (persoons)naam krachtens het intellectuele eigendomsrecht (en/of het gemene recht) en wat kunnen zij doen wanneer derden zonder hun toestemming (commercieel) gebruik maken van hun naam?*

Eerst zal ik bespreken wat de vereisten zijn voor merkenrechtelijke bescherming van een (persoons)naam en wat bekende personen kunnen doen wanneer inbreuk wordt gemaakt op hun merkrecht. Daarna zal ik ingaan op het onrechtmatige daadsrecht. Ten eerste zal ik hier ingaan op artikel 8 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek. Dit artikel geeft een 'recht op naam', maar wat houdt dit recht in en kunnen bekende personen op grond van dit recht optreden tegen gebruik van hun persoonsnaam door derden? Daarna zal ik bespreken welke mogelijkheden er zijn wanneer enkel op grond van art. 6:162 BW kan worden opgetreden. Tenslotte zal bij het onrechtmatige daadsrecht het recht van verzilverbare populariteit aan de orde komen. Het begrip verzilverbare populariteit is terug te voeren op het arrest van de Hoge Raad inzake 't Schaep met

---

<sup>1</sup> Zie het merkenregister op <http://register.boip.int/bmbonline/intro/show.do>.

de vijf Pooten'.<sup>2</sup> De Hoge Raad oordeelde dat bekende personen dankzij hun populariteit een financiële vergoeding kunnen vragen voor het gebruik van hun portret. Wanneer deze vergoeding niet wordt gegeven hebben zij in beginsel een redelijk belang zich te verzetten tegen publicatie van hun portret. Het is dus duidelijk dat er een recht van verzilverbare populariteit bestaat op de portretten van bekende personen, maar bestaat er ook zoiets als een recht van verzilverbare populariteit op een (persoons)naam? Ten slotte zal ik bespreken wat bekende personen kunnen doen wanneer een derde hun naam als domeinnaam gebruikt. Hoewel het domeinnaamrecht niet een typisch intellectueel eigendomsrecht is, is het wel van belang voor bekende personen en dus van belang voor deze scriptie. Aangezien bekende personen zelden een onderneming zullen starten met hun (persoons)naam als handelsnaam zal ik het handelsnaamrecht buiten beschouwing laten in deze scriptie.

---

<sup>2</sup> HR 19 januari 1979, *NJ* 1979, 383 m.nt. L. Wichers Hoeth; *BIE* 1979, p. 163; *AMI* 1979-3, p. 52 m.nt. J.H. Spoor (*'t Schaep met de vijf Pooten*).

## 1. Merkenrecht

Art. 2.1 lid 3 BVIE bepaalt dat geslachtsnamen als merk kunnen dienen. Daarnaast bepaalt art. 2 van de Merkenrichtlijn<sup>3</sup> dat een merk kan worden gevormd door ‘namen van personen’. Volgens Cohen Jehoram<sup>4</sup> ziet art. 2.1 lid 3 BVIE alleen op achternamen/familienamen en niet op andere namen zoals voornamen of handelsnamen, terwijl de Merkenrichtlijn hierin geen onderscheid maakt. Dit wil echter niet zeggen dat deze andere namen niet als merk kunnen dienen, integendeel, wanneer zij onderscheidend vermogen hebben kunnen zij zonder meer als merk beschouwd worden. Bij veel voorkomende voornamen zal echter niet snel van onderscheidende kracht sprake zijn, aangezien er tal van niet-bijzondere voornamen bestaan. Zo bepaalde het Hof Amsterdam<sup>5</sup> dat de naam Marijke een algemeen gebruikelijke meisjesnaam is, die door het publiek niet voor merk zal worden aangezien. Dat kan anders zijn wanneer op een bepaald (handels)gebied een voornaam op den duur wel onderscheidend vermogen heeft gekregen en dus als merk is ‘ingeburgerd’.<sup>6</sup>

Dat een familienaam als merk kan dienen betekent volgens Gielen<sup>7</sup> dat deze onderworpen is aan de regels van het merkenrecht. Zo dient een persoonsnaammerk onderscheidend vermogen te bezitten als bedoeld in art. 2.1 lid 1 BVIE<sup>8</sup>. De criteria om te beoordelen of merken bestaande uit een persoonsnaam onderscheidend vermogen hebben zijn dezelfde als de voor de andere categorieën van merken geldende criteria.<sup>9</sup> Daarnaast dient een bekend persoon rekening te houden met de gebruiksplicht van dat merk. Art. 2.26 lid 2 sub a BVIE bepaalt namelijk dat wanneer gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt, het recht op dat merk vervallen kan worden verklaard. Het normale gebruik van de persoonsnaam ter identificatie van de betreffende persoon zal meestal niet als merkgebruik worden opgevat.

Dat een geslachtsnaam als merk te gebruiken is, is voor Nederland niet nieuw. De Hoge Raad<sup>10</sup> aanvaardde al in 1921 de mogelijkheid van een merkrecht op een achternaam. De achternaam van de fabrikant kon als merk dienen wanneer deze als zodanig werd gebruikt, aldus de Hoge Raad.

In het Nichols-arrest<sup>11</sup> heeft het Hof van Justitie uitgemaakt dat bij de beoordeling van geslachtsnamen als merk dezelfde criteria moeten worden aangelegd als bij andere merken. Dit betekent dat zij moeten voldoen aan de vereisten genoemd in art. 2.1 lid 1 BVIE. Het moet gaan om benamingen die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Volgens Cohen Jehoram dient bij de beoorde-

---

<sup>3</sup> Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (*Merkenrichtlijn*).

<sup>4</sup> Cohen Jehoram 2009, p. 75; Gielen & Wichers Hoeth 1992, p. 176; Komen & Verkade 1970, p. 41.

<sup>5</sup> Hof Amsterdam 26 november 1953, *BIE* 1954, 30 (*Marijke*).

<sup>6</sup> Gielen & Wichers Hoeth 1992, p. 176.

<sup>7</sup> Gielen 2009 (T&C IE), art. 2.1 lid 3, aant. 7.

<sup>8</sup> Wichers Hoeth 1970, p. 45 geeft als voorbeeld dat de familienaam Papier geen merk kan zijn voor papierwaren.

<sup>9</sup> HvJ EG 16 september 2004, C-404/02; *IER* 2005/9; *BMM Bulletin* 2005-2, p. 82 (*Nichols/Registrar of Trade Marks*; concl. A-G R.-J. Colomer).

<sup>10</sup> HR 3 november 1921, *NJ* 1922, p. 75-77 (Orenstein & Koppen/Koppelen Car Equipment).

<sup>11</sup> HvJ EG 16 september 2004, C-404/02; *IER* 2005/9; *BMM Bulletin* 2005-2, p. 82 (*Nichols/Registrar of Trade Marks*; concl. A-G R.-J. Colomer).

ling van het onderscheidend vermogen niet te worden meegenomen: “het aantal personen dat de betrokken achternamen voert, en het aantal ondernemingen dat de betrokken waren en/of diensten levert of in hoeverre het gebruik van familienamen courant is in de betrokken economische sfeer”.<sup>12</sup> Volgens McLeod en Wood<sup>13</sup> zullen er minder bezwaren zijn wanneer het product of de dienst meer geassocieerd kan worden met de context waarin een persoon bekend is geworden.

Dat iemand bekend is geworden onder een bepaalde naam, wil echter nog niet zeggen dat deze persoon het recht heeft om die naam als merk te voeren of als merk in te schrijven, wanneer een ander terzake oudere merkrechten houdt.<sup>14</sup> Wanneer een persoonsnaam als merk is vastgelegd, betekent dit dat derden die (bijna) dezelfde naam dragen beperkt worden om deze eveneens voor dezelfde waren of diensten als merk te gebruiken. Deze derden moeten volgens Gielen<sup>15</sup> hun naam dermate aanpassen door er een merkbestanddeel aan toe te voegen, waardoor de aangepaste naam voldoende onderscheiden wordt van het oudere merk dat verwijst naar dezelfde persoonsnaam. Zo kon Katja Schuurman haar voornaam Katja niet als merk inschrijven voor zeep en parfum, nu dat merk afbreuk kon doen aan de reputatie van het oudere dropmerk Katja.<sup>16</sup> Associatie met zeep en parfum schaadt volgens de rechter het kooplust opwekkend vermogen van het merk Katja voor drop. De rechter wilde echter niet verder gaan dan een verbod van inschrijving en gebruik van het merk Katja voor zeep en parfum. Ten aanzien van de overige waren en diensten, waarvoor Katja Schuurman haar voornaam als merk heeft gedeponerd, was er volgens de rechtbank geen vrees dat het merk afbreuk zou doen aan de reputatie van Katja voor drop. Inzake de naam Sabatini oordeelde rechter<sup>17</sup> dat het feit dat de persoonlijke goodwill van de tennisster Gabriela Sabatini alleen te gelde gemaakt kan worden door gebruik van haar naam als merk, geen geldige reden vormt voor (merk)gebruik van de achternaam Sabatini nu dezelfde merknaam reeds aan een ander toebehoorde.

In de zaak Sabatini wordt echter niet ingegaan op het feit dat een combinatie van voor- en achternaam van een bekend persoon sneller bescherming kan krijgen. Dat hiervan sprake is blijkt uit het recente Barbara Becker-arrest.<sup>18</sup> Het Europese Hof oordeelde dat rekening moet worden gehouden met de mogelijke bekendheid van de persoon die verzoekt om de inschrijving als merk van zijn/haar voornaam en zijn/haar familienaam in hun geheel. Volgens het Hof ligt het voor de hand dat deze bekendheid een weerslag heeft op de perceptie van het merk door het relevante publiek. Het Gerecht van Eerste Aanleg<sup>19</sup> oordeelde al eerder dat het gebruik van een voor- of familienaam als teken in de kleding- en modesector een gangbare praktijk is. Als gevolg daarvan mag volgens het Gerecht worden aangenomen dat een erg vaak voorko-

---

<sup>12</sup> Cohen Jehoram 2009, p. 75.

<sup>13</sup> McLeod & Wood 2006, p. 45.

<sup>14</sup> Pinckaers 1996, p. 220; Schaap 1996, p. 7.

<sup>15</sup> Gielen 2009 (T&C IE), art. 2.1 lid 3, aant. 7.

<sup>16</sup> Rb. Utrecht 9 april 1997, BIE 1997, 77 (*Katja drop/Katja 'parfum' Schuurmans*).

<sup>17</sup> Rb. 's-Gravenhage (pres.) 11 december 1991, BIE 1993, 34; IER 1992, 8 (*Hessels Modeschoeisel/Muelbens; (Gabriela Sabatini)*).

<sup>18</sup> HvJ EU 24 juni 2010, C-51/09P; IER 2010/68 m.nt. Ch. Gielen; BIE 2010, 72 (*Harman International Industries Inc./Barbara Becker*; concl. A-G Cruz Villalón).

<sup>19</sup> GvEA EG 1 maart 2005, T-169/03; BMM Bulletin 2005-2, p. 98 (*Sergio Rossi/BHMI – Sissi Rossi*); GvEA EG 10 december 2008, T-228/06; BMM Bulletin 2008-4, p. 176 (*Giorgio/Giorgio Beverly Hills*).

mende familienaam in de regel vaker in de handel opduikt dan een zeldzame naam. Daarom zal de consument niet denken dat alle houders van merken waarin een zeer gangbare familienaam voorkomt, dezelfde zijn of economisch verbonden zijn. Dit is echter anders wanneer het een niet zo veel voorkomende familienaam betreft.<sup>20</sup>

### 1.1 Beschermingsomvang

Dat bekende personen hun persoonsnaam als merk kunnen inschrijven zegt nog niets over de beschermingsomvang van hun naam als merk. De beschermingsomvang van een merk wordt namelijk mede bepaald door de mate van het onderscheidend vermogen en bekendheid van een merk (hoe sterker (= onderscheidender) of bekender een merk, des te ruimer de bescherming).<sup>21</sup> Volgens Cohen Jehoram<sup>22</sup> wil de bekendheid van een persoon nog niet zeggen dat het op die persoon betrekking hebbende persoonsnaammerk als zodanig, dus als merk, eveneens bekendheid geniet en dat daarom een ruimere beschermingsomvang moet worden toegekend. Art. 2.1 lid 1 BVIE bepaalt nadrukkelijk dat merken dienen om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Als een persoonsnaam alleen bekend is in verband met de bekende persoon zelf en dus niet in het kader van bepaalde waren of diensten van een onderneming, dan kan minder snel worden aangenomen dat er overeenstemming gezien kan worden tussen de persoonsnaam en een inbreuk makend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Uit het Picasso-arrest<sup>23</sup> blijkt zelfs dat als de bekendheid van de gedeponeerde naam (i.c. Picasso) dermate groot is, dat het gebruik door een ander van een daarmee sterke auditief en visueel overeenstemmend teken (i.c. Picaro) toch geen merkenrechtelijke inbreuk oplevert. Het relevante publiek zal Picasso immers meteen herkennen als de naam van de beroemde schilder Pablo Picasso maar dat niet (zozeer) als een (bekend) merk zien. Het woordmerk Picaro maakt daardoor geen inbreuk op het persoonsnaammerk Picasso, ook al is er sprake van visuele en fonetische overeenstemming tussen beide merken.

De rechtbank Amsterdam<sup>24</sup> bepaalde al in 1933 dat Nico Burgers bij het publiek verwarring wekte als hij zijn achternaam gebruikte als handelsmerk voor rijwielen nu een ander hetzelfde woordmerk al bezat voor rijwielen. De rechtbank overwoog dat het niet noodzakelijk was hetzelfde woordmerk te bezigen als merk ook al gaat het om iemands familienaam. Recentelijk is door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem<sup>25</sup> bevestigd dat een merkhouders zich kan verzetten tegen het gebruik door een ander van diens familienaam indien deze naam met zijn merk overeenkomt en door die derde (ook) wordt gebruikt ter onderscheiding van zijn waren of diensten. De rechter voegde hier aan toe dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan, nu er sprake was van identieke tekens die werden gebruikt voor

---

<sup>20</sup> GvEA EG 1 maart 2005, T-185/03 (*Fusco/BHIM – Fusco International*).

<sup>21</sup> HvJ EG 11 november 1997, C-251/94; NJ 1998, 523 m.nt. D.W.F. Verkade; IER 199, 54 m.nt. Ch. Gielen; BIE 1998, 9 (*Sabel/Puma*).

<sup>22</sup> Cohen Jehoram 2009, p. 76.

<sup>23</sup> HvJ EG 12 januari 2006, C-361/04 P; BMMB 2006, p. 30 (*Picasso/Picaro*; concl. A-G R.-J. Colomer).

<sup>24</sup> Rb. Amsterdam 27 oktober 1933, BIE 1934, 34 (*Burgers*).

<sup>25</sup> Rb. Arnhem (vzr.) 28 januari 2011, LJN BP5302 (*Van den Bor*).

soortgelijke waren of diensten. In ieder geval wordt er de indruk gewekt dat er enig verband bestaat tussen de rechthebbenden op het door hen gebruikte woordmerk resp. teken.

In het Barbara Becker-arrest<sup>26</sup> heeft het Hof van Justitie bepaald dat er niet in het algemeen van mag worden uitgegaan dat de achternaam het meest onderscheidende bestanddeel is en dat die achternaam een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt. Niet elke combinatie van een voornaam en een achternaam botst met een achternaammerk. Steeds dienen de omstandigheden van het concrete geval te worden meegewogen. In het bijzonder moet worden meegewogen dat een bepaalde achternaam veel of juist weinig voorkomt. Wanneer een achternaam veel voorkomt heeft dit een negatieve invloed op de onderscheidende kracht van die naam. Het Hof bepaalt verder dat de omstandigheid dat het merk bestaat uit een voornaam en achternaam van een bekend persoon invloed kan hebben op de perceptie van het relevante publiek op het merk.<sup>27</sup> Het merk zal dan eerder herkend worden als merk van die bekende persoon waardoor minder snel sprake kan zijn van verwarringsgevaar.

## 1.2 “Own name defence”

Volgens Pinckaers<sup>28</sup> is de hoofdfunctie van een naam de identificerende functie. De naam onderscheidt de dragers ervan van personen met andere namen. Art. 2.23 lid 1 sub a BVIE<sup>29</sup> bepaalt daarom dat een merkhouders derden niet kan verhinderen gebruik te maken van hun naam en adres in het economisch verkeer. Naamgenoten van een bekend persoon kunnen dus niet worden verhinderd deze naam te gebruiken om zichzelf te identificeren. Het gaat hier om de “own name defence”.

Art. 2.23 lid 1 bepaalt verder dat gebruik door een derde van diens naam wel dient te geschieden volgens een eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Dit brengt volgens Cohen Jehoram<sup>30</sup> mee “dat het gebruik van die naam niet de indruk mag wekken dat er een commerciële band bestaat tussen de gebruiker van die naam en de merkhouders, en dat er ook geen ongerechtvaardigd voordeel mag worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”.<sup>31</sup> Volgens Komen en Verkade<sup>32</sup> zal een merkhouders zich onder omstandigheden echter niet (altijd) kunnen verzetten tegen het gebruik door een drager van dezelfde naam als handelsnaam. Dit wordt ook bevestigd door het Europese Hof van Justitie.<sup>33</sup> Ook het gebruik van de eigen naam als handelsnaam moet in overeenstemming zijn met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Dit betekent volgens Komen en Verkade<sup>34</sup> dat een derde moet voorkomen dat

---

<sup>26</sup> HvJ EU 24 juni 2010, C-51/09P; *IER* 2010/68 m.nt. Ch. Gielen; *BIE* 2010, 72 (*Harman International Industries Inc./Barbara Becker*; concl. A-G Cruz Villalón); Den Ouden 2010.

<sup>27</sup> In Rb. Amsterdam 27 oktober 1933, *BIE* 1934, 34 (*Burgers*) was geen sprake van een bekend persoon, waardoor sneller verwarring werd aangenomen, ook al werd er een combinatie gemaakt van voor- en achternaam.

<sup>28</sup> Pinckaers 1996, p. 191.

<sup>29</sup> Art. 6 lid 1 sub a Merkenrichtlijn.

<sup>30</sup> Cohen Jehoram 2009, p. 77; Stone & Ritchie 2010; Wichers Hoeth 1970, p. 45.

<sup>31</sup> Dit volgt uit HvJ EG 17 maart 2005, C-228/03; *IER* 2005, 51 m.nt. H.M.H. Speyart; *BMMB* 2005, p. 136-137 (*Gillette/LALaboratories*); en HvJ EG 11 september 2007, C-17/06; *IER* 2007, 102 m.nt. Ch. Gielen (*Céline*).

<sup>32</sup> Komen & Verkade 1970, p. 41. Zie echter Gielen 2009 (T&C IE), art. 2.23 lid 1 BVIE aant. 1 onder a.

<sup>33</sup> HvJ EG 16 november 2004, C-245/02; *NJ* 2006, 569; *IER* 2005, 23 m.nt. HMHS; *BMMB* 2005-2, p. 82 (*Anheuser Busch/Budvar; Budweiser*).

<sup>34</sup> Komen & Verkade 1970, p. 41.



aan de handelsnaam 'het uiterlijk van een merk' wordt gegeven. Wanneer de handelsnaam bijvoorbeeld wordt afgedrukt op in het verkeer gebrachte producten, komt hij volgens Komen en Verkade onder omstandigheden in de sfeer van het 'geven van het uiterlijk van een merk' aan zijn naam, en kan de oudere merkhouder daar al snel een eind aan maken. Zo mocht de zoon van Kips zijn eigen leverworsten niet op de markt brengen met de aanduiding dat het om 'een product van Hein Kips' ging, ook al was deze aanduiding feitelijk correct.<sup>35</sup> De aanduiding is volgens de rechter geen 'gebruik voor waren', maar wel gebruik van een overeenstemmend teken in het economisch verkeer, waardoor schade aan de houder van het merk kan worden toegebracht. Kips gebruikte zijn naam aldus niet enkel tot identificatie, maar gaf aan het gebruik van de naam het uiterlijk van een merk door deze op de verpakkingen te vermelden. Volgens Wichers Hoeth<sup>36</sup> is er vrij snel sprake van het 'geven van het uiterlijk van een merk', namelijk wanneer bij het publiek de indruk wordt gewekt met een merk van doen te hebben. Dit kan z.i. doordat de familienaam op de waar of zijn verpakking door plaats of uitvoering, op een opvallende wijze wordt gebruikt.

### 1.3 Registratie door derde

Er kunnen zich ook problemen voordoen wanneer een derde de naam van een bekend persoon zonder diens medeweten of instemming als merk deponert en laat registreren. De bekende persoon kan dan misschien een beroep doen op het leerstuk van het depot te kwader trouw. Art. 2.4 sub f BVIE bepaalt dat geen recht op een merk wordt verkregen door de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht. Volgens Hoorneman<sup>37</sup> zou het depot van een merk, bestaande uit de naam van een bekend persoon als te kwader trouw verricht kunnen worden beschouwd, indien dit depot wordt verricht door een derde die "maar al te goed weet dat het hier gaat om de naam van een persoon die een dusdanige populariteit heeft dat deze zijn naam zelf commercieel als merk zou kunnen exploiteren". Doordat het aan de bekende persoon zelf te danken is naamsbekendheid te hebben verkregen, moet het ook mogelijk zijn voor deze persoon om zoveel mogelijk zelf aanspraak te kunnen maken op het merkrecht op zijn naam, zodat het deponeren door een derde van diens naam als te kwader trouw gezien zou kunnen worden. Wel moet er steeds rekening worden gehouden met de omstandigheden van het specifieke geval. Als er sprake is van een depot te kwader trouw kan de bekende persoon de nietigheid van het depot inroepen op grond van art. 2.28 lid 3 sub b BVIE. Wel dient dit te geschieden binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van inschrijving.

Op grond van art. 4 lid 4 sub c onder i Europese Merkenrichtlijn<sup>38</sup> kunnen lidstaten een bepaling implementeren waardoor een merk niet wordt ingeschreven of, indien toch ingeschreven, nietig verklaard kan worden indien en voorzover het gebruik van een merk kan worden verboden op grond van een ander ouder recht op naam. Het Hof van Justitie heeft recentelijk geoordeeld dat met betrekking tot het 'recht op naam' de economische aspecten worden beschermd en dat het niet mogelijk is om "de toepassing van

---

<sup>35</sup> Rb. Haarlem (pres.) 29 november 1979, NJ 1980, 427; BIE 1980, 53 (*Homburg Kips/Hein Kips*).

<sup>36</sup> Wichers Hoeth 1970, p. 45.

<sup>37</sup> Hoorneman 1995, p. 11; Kist 2007, p. 34.

<sup>38</sup> Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (*Merkenrichtlijn*).

deze bepaling te beperken tot de loutere gevallen waarin de inschrijving van een gemeenschapsmerk in strijd is met een recht dat uitsluitend beoogt de naam als kenmerk van de persoonlijkheid van de belanghebbende te beschermen”.<sup>39</sup> De bepaling van art. 4 lid 4 sub c onder i Europese Merkenrichtlijn is in de Benelux echter niet geïmplementeerd. Toch kan volgens Pinckaers<sup>40</sup> de registratie van andermans persoonsnaam als een merk onwettelijk zijn tegenover de drager van die naam, wanneer ten tijde van de registratie van het merk het publiek de naam al associeert met de drager ervan als een resultaat van zijn bekendheid, en als de deposant probeert te profiteren van deze bekendheid. Een dergelijk geval kan kwade trouw opleveren als bedoeld in art. 2.4 sub f BVIE.

Derden die een persoonsnaam van een ander willen gebruiken als merk dienen ook rekening te houden met bepaalde (algemene) regels. Volgens Schaap<sup>41</sup> hebben deze regels het doel om het publiek te beschermen tegen misleiding. Zij noemt ten eerste art. 1:8 BW dat bepaalt dat iemand onrechtmatig handelt als hij de naam van een ander zonder diens toestemming voert en hij daardoor de schijn wekt dat hij die ander is, of dat hij tot diens geslacht of gezin behoort. Daarnaast moet volgens Schaap altijd rekening worden gehouden met de algemene zorgvuldigheidsnorm die in het maatschappelijk verkeer in acht moet worden genomen (art. 6:162 BW). Hieruit volgt dat het onder omstandigheden onrechtmatig kan zijn om de persoonsnaam van een ander als merk te gebruiken.

#### 1.4 Tegengaan van onrechtmatig gebruik

Volgens Kist<sup>42</sup> kunnen bekende personen dankzij een merkregistratie van hun persoonsnaam op een vrij eenvoudige manier commercieel gebruik van die naam, waarvoor geen toestemming is gegeven, laten stoppen. Dat een merkregistratie erg zinvol kan zijn bleek uit de zaak omtrent Tatjana.<sup>43</sup> Hoewel Tatjana in onderhandeling was over het commerciële gebruik van haar naam, was er nooit expliciete toestemming gegeven. Volgens de rechter was het duidelijk dat partijen van plan waren om tot afspraken te komen, maar nergens wordt duidelijk dat Tatjana inderdaad toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar persoonsnaam. Het is dan aan de tegenpartij om aannemelijk te maken dat Tatjana haar toestemming voor de commerciële activiteit heeft gegeven.

#### 1.5 Grenzen van bescherming

Ook als bekende personen hun naam als merk hebben laten inschrijven, wil dat nog niet altijd zeggen dat ze ongewenst gebruik van hun als merk geregistreerde persoonsnaam altijd tegen kunnen houden. Zo kon Johan Cruijff niet verbieden dat zijn geregistreerde merknaam ‘Cruijff’ in de titel van een boek dat over

---

<sup>39</sup> HvJ EU 5 juli 2011, C-263/09 P (*Edwin Co. Ltd. tegen OHIM/Elio Fiorucci*), <<http://www.boek9.nl/berichten/recht-op-naam>>. Het Hof van Justitie oordeelt i.c. over art. 52 lid 2 sub a van Verordening Nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk. M.i. kan de uitspraak analoog van toepassing worden verklaard op art. 4 lid 4 sub c onder i Merkenrichtlijn aangezien de bepalingen gelijk zijn omtrent de nietigverklaring van merken op grond van een ‘recht op naam’.

<sup>40</sup> Pinckaers 1996, p. 202.

<sup>41</sup> Schaap 1996, p. 7-8.

<sup>42</sup> Kist 2007, p. 36.

<sup>43</sup> Rb. Dordrecht (pres.) 1 juni 1999, *BIE* 1999, 116; *Mediaforum* 1991, 41 (*Tatjana*).

hem ging werd gebruikt. Er was volgens de voorzieningenrechter<sup>44</sup> geen sprake van gebruik als merk, aangezien de naam niet werd gebruikt ter onderscheiding van de aangeboden waar. Daarnaast is er sprake van een geldige reden voor ‘ander gebruik’, te weten de uitgave van het boek over Cruijff. In het algemeen is het toegestaan een boek of artikel over een bekend persoon te publiceren mits daarin geen schadelijke of onrechtmatige uitingen worden gedaan. Ook mag er door het gebruik door een derde geen ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk of de reputatie ervan, indien dat merk bekend zou zijn. Volgens de voorzieningenrechter was hiervan geen sprake. Nu Cruijff zijn reputatie ontleent aan zijn voetbal- en trainerskwaliteiten valt niet in te zien op welke wijze het gebruik van de als merk ingeschreven naam in het boek schade voor dat merk Cruijff zou kunnen opleveren. In de bodemprocedure die volgt bevestigt de rechtbank Amsterdam<sup>45</sup> dit en voegt hieraan toe dat van een geldige reden sprake is wanneer voor de gebruiker van het teken een zodanige noodzaak bestaat, om juist dat teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij zich van dat gebruikt onthoudt. Het onderwerp van een boek (Cruijff) moet genoemd kunnen worden. Volgens Kist<sup>46</sup> blijkt hieruit dat merkrechten dienen om commercieel gebruik van een naam tegen te gaan en niet om redactionele publicaties te bestrijden.

Uit een vergelijkbare zaak omtrent Bassie & Adriaan oordeelde het Hof Amsterdam<sup>47</sup> dat gebruik van de naam Bassie in de titel van een film of als aanduiding van een personage in een film geen commercieel of schadelijk merkgebruik is dat met een beroep op merkrechten kan worden gestopt. Een rechter is volgens Kist<sup>48</sup> niet snel geneigd niet-commercieel gebruik van een geregistreerde (merk)naam van een bekend persoon als titel van een boek of film te verbieden. Dat geldt z.i. helemaal als het om een parodie gaat. Alleen als een parodie echt schadelijk is voor de goede naam van een bekend persoon maakt deze volgens Kist een kans.

Dat er echter grenzen zijn aan redactionele publicaties bleek in de zaak omtrent Jos Verstappen.<sup>49</sup> Doordat er sprake was van een publicatie met een seriematige opzet en vormgeving (zeventien verhalen over racecircuits, in totaal vierendertig van de achtennegentig pagina’s van de uitgave, telkens met de persoonsnaam van Verstappen) werd bij de lezers ten onrechte de indruk gewekt dat de coureur zijn medewerking aan de publicatie had verleend of er in ieder geval zijn toestemming voor had gegeven. Er was derhalve sprake van ongerechtvaardigd gebruik van diens naam. Het gaat immers om commercieel gebruik van zijn persoonsnaam, waarvoor aan Verstappen geen financiële vergoeding was betaald.

---

<sup>44</sup> Rb. Utrecht (vzr.) 11 november 2003, *IER* 2004, 27; *Mediaforum* 2004-1, p. 10; *BMM Bulletin* 2004-3, p. 170 (*Cruijff/Tirion*).

<sup>45</sup> Rb. Amsterdam 14 april 2010, *Mediaforum* 2010-6, nr. 16 m.nt. J.D. Holthuis; *AMI* 2010, nr. 16 m.nt. J.C.S. Pinckars (*Johan Cruijff/Tirion*).

<sup>46</sup> Kist 2007, p. 33.

<sup>47</sup> Hof Amsterdam 30 januari 2003, *IER* 2003, 30 m.nt. E.H. Hoogenraad; *AMI* 2003, p. 94 m.nt. K.J. Koelman (*Bassie & Adriaan*).

<sup>48</sup> Kist 2007, p. 38.

<sup>49</sup> Rb. Amsterdam 16 oktober 2002, *IER* 2003, 18; *BIE* 2003, 29 (*Jos Verstappen*).

## 2. Onrechtmatige daadsrecht

Gebleken is dat bekende personen hun persoonsnaam soms kunnen laten beschermen krachtens het merkenrecht, uiteraard mits hun naam als merk geregistreerd is. Er zijn echter ook bekende personen die vergeten (of er nooit aan hebben gedacht) hun naam als merk in te schrijven. In die gevallen zou het onrechtmatige daadsrecht onder omstandigheden wellicht uitkomst kunnen bieden, bijvoorbeeld wanneer het gaat om gebruik van hun naam door een derde dat indruist tegen de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer ten opzichte van hen betaamt.<sup>50</sup>

### 2.1 Het recht op naam van art. 1:8 BW

Art. 1:8 BW zegt dat iemand die de naam van een ander zonder diens toestemming voert, jegens die persoon onrechtmatig handelt, wanneer hij daardoor de schijn wekt die ander te zijn of tot diens geslacht of gezin te behoren. Op grond van art. 1:8 BW kan de eigenaar van een recht op naam alleen optreden tegen gebruik van zijn naam voorzover dat gebruik bij derden verwarring wekt.<sup>51</sup>

Volgens Koens<sup>52</sup> dient de naamhouder voor het instellen van een verbodsvordering op grond van art. 1:8 BW wel voldoende belang te hebben in de zin van art. 3:303 BW. Volgens de parlementaire geschiedenis is dit aanwezig indien de gedaagde het voeren van de naam in de toekomst dreigt voort te zetten.<sup>53</sup> Schade is voor het kunnen instellen van een verbodsactie niet vereist, maar de gerechtigde naamvoerder kan wel een schadevergoeding vorderen indien door hem schade is geleden.<sup>54</sup>

Volgens Hamming<sup>55</sup> geeft art. 1:8 BW een naamdrager een soort exclusief recht op naam. Met dit exclusieve recht kan de naamdrager voorkomen dat iemand anders zich voor hem uitgeeft en hij daardoor materiële of immateriële schade lijdt. Daarnaast kan ook het publiek er belang bij hebben dat een persoon zich niet uitgeeft voor een ander. De inhoud van het recht op naam is volgens Pinckaers<sup>56</sup> echter zeer beperkt. Het beschermt alleen maar het gebruik van andermans naam alsof het iemands eigen naam is. Uit de geschiedenis van de wet blijkt niet wat hiermee precies wordt bedoeld. Daarnaast beschermt het recht op naam alleen de officiële voornaam en/of achternaam en niet bijvoorbeeld een pseudoniem of artiestennaam. Dit blijkt enerzijds uit de plaats in de wet waarin het recht is opgenomen en anderzijds uit de bedoeling van de wetgever.<sup>57</sup> Als laatste beschermt het recht op naam alleen de drager van die naam en niet bepaalde derden.

Uit 'naam van een ander' blijkt dat het niet onrechtmatig is indien iemand zijn eigen naam (of die van zijn echtgenoot) voert en deze naam (toevallig) gelijk is aan of overeenstemt met de naam van een ander.<sup>58</sup>

---

<sup>50</sup> Gielen 2009 (I&C IE), art. 2.1 lid 3, aant. 7.

<sup>51</sup> Pinckaers 1996, p. 193.

<sup>52</sup> MvA I, Parl. Gesch. 1, p. 35 e.v.; Koens 2009; Hamming 2009, p. 59; De Groot 2008, aant. 3.

<sup>53</sup> MvA I Parl. Gesch., p. 35.

<sup>54</sup> MvA I Parl. Gesch., p. 34; De Groot 2008, aant. 3.

<sup>55</sup> Hamming 2009, p. 59.

<sup>56</sup> Pinckaers 1996, p. 194.

<sup>57</sup> Het artikel staat onder titel 2 van boek 1 BW welke de geslachts- en voornamen regelt, MvA I Parl. Gesch., p. 36.

<sup>58</sup> De Groot 2008, aant. 2.

Beide partijen hebben dan gelijke rechten. Daarnaast leent het artikel zich niet voor gevallen waarin de naam niet actief wordt gebruikt. Er moet immers sprake zijn van het ‘voeren van een persoonsnaam’. Ten slotte is het niet onrechtmatig de naam van een ander te voeren wanneer de naamdrager hiervoor toestemming heeft gegeven. Volgens Hamming<sup>59</sup> kan toestemming uitdrukkelijk geschieden of uit omstandigheden worden afgeleid.

Een verbod op grond van art. 1:8 BW kan slechts worden toegewezen wanneer de ander de schijn wekt de houder van de eigen naam te zijn (of de schijn wekt tot diens geslacht of gezin te behoren). Hiervan is bijvoorbeeld geen sprake wanneer een fansite wordt opgericht onder de naam van een bekend persoon en er op de website duidelijk staat aangegeven dat het een fansite betreft en het dus niet gaat om een site van de bekende persoon zelf, er wordt dan immers niet de schijn gewekt ‘die ander te zijn’.<sup>60</sup> Wanneer iemand de naam van een ander voert, zonder dat hij de eerder bedoelde schijn wekt, kan volgens De Groot<sup>61</sup> een dergelijke handelswijze wel onrechtmatig zijn krachtens het ongeschreven recht wanneer voor het voeren van de naam geen redelijk belang aanwezig is.

Volgens Hamming<sup>62</sup> wordt ‘schijn’ bepaald door een aantal factoren. Ten eerste zal de schijn niet snel gewekt worden als de naam niet uniek is en daardoor weinig onderscheidend vermogen heeft. Bij een zeer exclusieve naam zal echter juist snel de schijn bestaan dat het om een bepaald persoon gaat. Daarnaast kan de schijn afhankelijk zijn van de bekendheid van de naamdrager. Hamming<sup>63</sup> is van mening dat in het algemeen aangenomen kan worden dat hoe bekender de persoon is, hoe eerder er sprake zal zijn van schijn. Als laatste zullen steeds de omstandigheden van het specifieke geval moeten worden meegewogen om te bepalen of er sprake is van schijn. Een combinatie van deze drie factoren moet leiden tot de conclusie of er sprake is van schijn als bedoeld in art. 1:8 BW. Hamming voegt hier wel aan toe dat niet steeds alle drie de factoren aanwezig hoeven te zijn en behelst het artikel eigenlijk een trapsgewijze bescherming: *“Bij een unieke naam zijn de overige omstandigheden niet heel erg relevant. Is de naam niet uniek maar ook niet veelvuldig in gebruik, dan spelen de omstandigheden van het geval een grote rol. Namen die zeer algemeen zijn, zoals De Jong en De Vries, mogen in principe in het dagelijks leven gevoerd door een ieder (als pseudoniem) gevoerd worden.”*<sup>64</sup>

Hoewel er in de rechtspraak geen gevallen bekend zijn waarin een actie werd toegewezen op grond van art. 1:8 BW<sup>65</sup> zijn er wel uitspraken van de Reclameraad gebaseerd op dit artikel. Zo oordeelde de Reclameraad<sup>66</sup> dat een reclame waarin een actrice zichzelf presenteerde als “Mrs. Dudok van Heel” onrechtmatig was op grond van art. 1:8 BW, omdat een ongebruikelijke familienaam was gebruikt en de actrice de

---

<sup>59</sup> Hamming 2009, p. 60.

<sup>60</sup> Rb. Arnhem 10 maart 2006, *Dom-Jur* 2006, 253 (*Een fansite voor Idols*).

<sup>61</sup> De Groot 2008, aant. 1.

<sup>62</sup> Hamming 2009, p. 61.

<sup>63</sup> Hamming 2009, p. 62.

<sup>64</sup> Dat zeer algemene namen als pseudoniem gevoerd mogen worden blijkt uit de parlementaire geschiedenis. Dit kan anders zijn wanneer door een bepaalde voornaam de indruk wordt gewekt een bepaalde persoon te zijn. MvA I Parl. Gesch., p. 33.

<sup>65</sup> In Rb. Rotterdam (ktg.) 13 mei 1993, *Prv.* 1993, 3895 (*Delcourt van Krimpen*) werd beslist dat er geen feiten en/of omstandigheden waren waaruit geconcludeerd zou kunnen worden dat de schijn werd gewekt een ander te zijn.

<sup>66</sup> Reclameraad 17 januari 1983, nr. 333, *PRAR IVN* nr. 8 (*Dudok van Heel*).

indruk wekte dat ze tot de familie van de drager van de achternaam behoorde terwijl dit niet het geval was. Tevens was er geen toestemming gevraagd aan de familie Dudok van Heel om de familienaam te mogen gebruiken. Verwarring zal dus sneller worden aangenomen wanneer een voor- of achternaam relatief uniek is of indien er gebruik wordt gemaakt van een (vrij) unieke combinatie van voor- en achternaam. Wanneer het daarbij gaat om een gebruikelijke naam, is het afhankelijk van de omstandigheden van het geval of het gebruik van die naam de indruk wekt dat de gebruiker ervan afstamt van een bepaalde familie.<sup>67</sup>

Uit de parlementaire geschiedenis<sup>68</sup> blijkt dat het gebruik van andermans naam een onrechtmatige daad kan zijn in de zin van art. 6:162 BW. Art. 1:8 BW is namelijk een *lex specialis* van de onrechtmatige daad en het kan een verruiming of een beperking van de onrechtmatige daad zijn. In ieder geval onrechtmatig als bedoeld in art. 6:162 BW is een gebruik genoemd in art. 1:8 BW, maar daarnaast kunnen zich nog andere omstandigheden voordoen waarin het voeren van de naam van een ander ook jegens anderen dan de drager van die naam onrechtmatig kan zijn.

## 2.2 Art. 6:162 BW

Art. 2.1 lid 3 BVIE bepaalt dat een geslachtsnaam als merk kan dienen ‘onverminderd de bepalingen van het gemene recht’. Volgens Cohen Jehoram<sup>69</sup> is het mogelijk de bescherming van het gemene recht in te roepen voor de bescherming van een geslachtsnaam die als onderscheidingsteken wordt gevoerd op grond van art. 6:162 BW jo. Art. 10bis lid 3 Verdrag van Parijs. Wanneer een derde een geslachtsnaam die als onderscheidingsteken wordt gevoerd (maar niet als merk is gedeponeerd) gaat gebruiken op zodanige wijze dat die verwarring kan wekken ten opzichte van de waren of diensten van zijn concurrent, dan is zulks onrechtmatig onder het gemene recht. Art. 10bis lid 3 Verdrag van Parijs bepaalt immers dat wanneer een teken niet is ingeschreven bescherming krachtens het gemene recht kan worden ingeroepen indien het gebruik van dat merk of een daarmee overeenstemmend teken onderdeel vormt van de verwarringwekkende gedragingen. Cohen Jehoram voegt daaraan toe dat dit onafhankelijk is van de merkenrechtelijke bepalingen. Art. 2.19 staat hieraan niet in de weg, waar het een beroep op het gewone recht uitsluit voor tekens die als merk worden beschouwd in de zin van art. 2.1 lid 1 en 2 BVIE, zonder dat merken als bedoeld in art. 2.1 lid 3 hierdoor getroffen worden.

Volgens Loeb<sup>70</sup> is het recht op een naam een persoonlijkheidsrecht. Wanneer derden inbreuk maken op dit ‘subjectieve recht’ kunnen deze derden een onrechtmatige daad plegen jegens de rechthebbende op die naam. Deze rechthebbende kan dan bij de rechter een verbod vorderen tot het verder voeren van zijn naam. Wanneer de rechthebbende schade heeft geleden door het onrechtmatige gebruik van zijn naam door een derde, dan kan hij vergoeding daarvan vragen op grond van art. 6:162 BW.

---

<sup>67</sup> Reclameraad 31 december 1984, nr. 85, *PRAR* IVN nr. 8 (*De Jong*).

<sup>68</sup> Asser/De Ruyter 1984, p. 35.

<sup>69</sup> Cohen Jehoram 2009, p. 78.

<sup>70</sup> Loeb 1990, p. 122.

Hoewel we in Nederland geen recht op de persoonsnaam kennen, is het volgens Cohen Jehoram<sup>71</sup> onder omstandigheden ook onrechtmatig om de naam van een ander als merk te deponeren. In België en Luxemburg wordt in de rechtspraak echter wel een recht op de naam aangenomen, dat meebrengt dat een derde de naam van een persoon niet als merk kan voeren zonder toestemming van die persoon te hebben gevraagd en gekregen. Handelen in strijd met dit (goeddeels: morele) recht op naam zou een (algemene) onrechtmatige daad opleveren op grond van art. 1382 van het Belgische BW. Volgens Cohen Jehoram kan bij dergelijke gevallen van misbruik van geslachtsnamen, ook naar Nederlands recht worden teruggevallen op de regels van het gemene recht, met name art. 6:162 BW. Hij noemt hierbij als voorbeeld onder andere het deponeren van de naam van een (andere) bekende Nederlander als merk.

Dat het ongeautoriseerd gebruik maken van de naam van een ander als merk een onrechtmatige daad oplevert werd volgens Mom<sup>72</sup> al door de Hoge Raad<sup>73</sup> in 1958 bevestigd. In de zaak *Elkington* oordeelde de Hoge Raad dat het gebruik van de familienaam van iemand anders als merk indruiste tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer ten opzichte van eens anders persoon of goed verlangd kan worden. De Hoge Raad oordeelde echter ook dat wanneer de drager van die naam schade heeft geleden door het zonder toestemming gebruik maken van zijn persoonsnaam niet steeds een onrechtmatige daad oplevert. Bijkomende omstandigheden zijn vereist.

### 2.3 Verzilverbare populariteit

Steeds vaker wordt erkend, zowel in de rechtspraak<sup>74</sup> als in de literatuur<sup>75</sup>, dat een door zijn prestaties bekend geworden persoon een recht op verzilverbare populariteit kan doen gelden met betrekking tot het gebruik van zijn portret (en naam) voor commerciële doeleinden. Het begrip verzilverbare populariteit is terug te voeren op het arrest van de Hoge Raad inzake ‘t *Schaep met de vijf Pooten*.<sup>76</sup> De Hoge Raad oordeelde dat bekende personen dankzij hun populariteit een financiële vergoeding kunnen vragen voor het (commerciële) gebruik van hun portret. Wanneer deze vergoeding niet wordt gegeven hebben zij in beginsel een redelijk belang zich te verzetten tegen de ongeautoriseerde publicatie. Het gaat dus om personen met een zekere mate van populariteit waardoor exploitatie van hun portret mogelijk wordt. Dit betekent dat de exploitatie zich nog niet al hoeft te hebben voorgedaan.<sup>77</sup> Volgens Lokerman<sup>78</sup> is vereist dat het individu zijn populariteit feitelijk zou kunnen verzilveren door het sluiten van individuele sponsoringcontracten of door vergoedingen te vragen voor het gebruik van zijn portret voor reclamedoeleinden.

---

<sup>71</sup> Cohen Jehoram 2009, p. 78-79; Gielen & Wichers Hoeth 1992, p. 175.

<sup>72</sup> Mom 1996, p. 170.

<sup>73</sup> HR 29 november 1957, *NJ* 1958, 31; *AA* 1957/1958, p. 145 m.nt. T.J. Dorhout Mees (*Bügel/Dover; Elkington*; concl. A-G Langemeijer).

<sup>74</sup> Zie de rechtspraak genoemd in dit hoofdstuk.

<sup>75</sup> Zie o.a. Osinga & Boon 1993, p. 20; Pinckaers 2003, p. 235.

<sup>76</sup> HR 19 januari 1979, *NJ* 1979, 383 m.nt. L. Wichers Hoeth; *BIE* 1979, p. 163; *AMI* 1979-3, p. 52 m.nt. J.H. Spoor (*'t Schaep met de vijf Pooten*).

<sup>77</sup> Aldus Van Engelen 1994, p. 213; Van Oerle 1990, p. 120-121.

<sup>78</sup> Lokerman 2001, p. 145.

Door het portretrecht wordt bescherming geboden tegen de exploitatie van een onderdeel van iemands identiteit. Volgens Van Engelen<sup>79</sup> kan men het portret zien als ‘een teken’ dat dient ter onderscheiding van het individu. Aan een portret wordt een soort exclusief recht (in de zin van een vergoedingsrecht) verleend omdat dat als onderscheidingsmiddel waarde in het economisch verkeer heeft. Van Engelen ziet niet in waarom deze bescherming beperkt dient te blijven tot de exploitatie van het portret en is van mening dat eenzelfde bescherming verleend kan worden met betrekking tot de exploitatie van ieder teken waaraan een bepaald persoon herkend kan worden. Eenzelfde bescherming zou dus z.i. op zijn plaats zijn wanneer iemands verzilverbare populariteit wordt geëxploiteerd door het gebruik van zijn/haar naam. Volgens Van Engelen<sup>80</sup> zou dit ook al blijken uit ’t Schaep-arrest nu de Hoge Raad de populariteit van bepaalde personen en de mogelijkheid tot exploitatie daarvan voorop stelde, waardoor niet goed valt in te zien waarom de geboden bescherming beperkt zou dienen te zijn tot het exploiteren van die populariteit enkel door middel van het portret en dus niet van iemands naam. In de zaak *Nederlands Zuivelbureau/Nederlands Elftal*<sup>81</sup> hanteerde de rechtbank ‘s-Gravenhage ook de door de Hoge Raad in ’t Schaep-arrest gebruikte formuleringen terzake van het gebruik van de namen van de spelers van het Nederlands Elftal.<sup>82</sup> De rechtbank oordeelt dat een populaire persoon er in beginsel een te beschermen belang bij heeft dat zijn naam in een reclameboodschap niet gebruikt wordt zonder zijn voorafgaande toestemming, aan welke toestemming hij een redelijke financiële vergoeding als voorwaarde kan verbinden. De rechtbank is zelfs van mening dat de in art. 21 van de Auteurswet aan geportretteerden geboden bescherming uitgebreid dient te worden tot de (persoons)naam van de betrokkenen.<sup>83</sup>

Ook Pinckaers<sup>84</sup> is van mening dat het leerstuk uit ’t Schaep-arrest analoog van toepassing is op andere elementen die een persoon kunnen identificeren. Volgens hem moet het mogelijk zijn dat bekende personen met een verzilverbare populariteit kunnen optreden tegen het zonder hun toestemming commercieel gebruik maken van hun persoonsnaam op grond van art. 6:162 BW. Het ligt dan vervolgens aan de omstandigheden van het geval of er onrechtmatig is gehandeld jegens de bekende persoon.

Dat het enkele gebruik van de naam van een bekend persoon onrechtmatig is, werd al in 1963 erkend door de President van de rechtbank Almelo.<sup>85</sup> De President oordeelde dat het zonder toestemming van *Mies Bouwman* gebruiken van haar naam als blikvanger in reclamemateriaal onrechtmatig was nu zij een financiële vergoeding had kunnen vragen voor het gebruik van haar naam. Een aantal jaren later was Mies Bouwman weer het onderwerp van een uitspraak waarin exclusieve rechten op het gebruik van de naam

---

<sup>79</sup> Van Engelen 1994, p. 211.

<sup>80</sup> Van Engelen 1994, p. 212.

<sup>81</sup> Rb. ‘s-Gravenhage 16 mei 1986, *IER* 1986, 56 (*Nederlands Zuivelbureau/Nederlands Elftal; Wel tot de bodem mannen!*).

<sup>82</sup> In eerdere uitspraken van de lagere rechter over het portretrecht werd het gebruik van de naam van de betrokkene ook al onrechtmatig geacht: Rb. ‘s-Gravenhage (pres.) 17 februari 1965, *BIE* 1966, nr. 44, p. 44 m.nt. Van de Zande (*Donners*); Rb. ‘s-Gravenhage 7 december 1965, *BIE* 1966, p. 240 (*Feyenoordspelers*).

<sup>83</sup> Impliciet ook in: Rb. Dordrecht (pres.) 1 juni 1999, *BIE* 1999, 116; *Mediaforum* 1991, 41 (*Tatjana*).

<sup>84</sup> Pinckaers 1996, p. 198.

<sup>85</sup> Rb. Almelo (pres.) 23 april 1963, *NJ* 1964, 304 (*Mies Bouwman I*).



van haar als bekend persoon werden erkend. De rechtbank Zwolle<sup>86</sup> oordeelde dat het zonder meer gebruiken van de naam van een bekende persoonlijkheid en het daardoor aanhaken aan diens bekendheid bij het publiek en de waarde die het publiek terecht of ten onrechte aan een mededeling of het oordeel van een dergelijk persoon hecht, onder bepaalde omstandigheden onrechtmatig jegens de betrokken persoon kan zijn. Door zonder toestemming van Mies Bouwman en zonder enige onderhandeling over een toe te kennen financiële vergoeding om haar naam te gebruiken als essentieel bestanddeel van een reclameadvertentie op landelijk niveau, was gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer tegenover Mies Bouwman in acht diende te worden genomen. De rechtbank Amsterdam<sup>87</sup> oordeelde in 1984 vervolgens dat het zonder toestemming gebruiken van de naam van tv-presentator Fred Oster als blikvanger in een commerciële advertentie onrechtmatig was. Volgens de rechtbank kon hij een financiële vergoeding bedingen voor het gebruik van zijn naam en had hij er belang bij om een zekere exclusiviteit te behouden.

Volgens Lokerman<sup>88</sup> kan het recht op verzilverbare populariteit slechts door een persoon worden ingeroepen als commercieel gebruik wordt gemaakt van diens persoonsnaam. Geen toestemming is vereist bij het gebruik van de naam voor redactionele doeleinden. Een commercieel gebruik van een naam wordt aanwezig geacht indien het gebruik verder gaat dan het vermelden van de naam. Dit is echter wel afhankelijk van de omstandigheden. Wanneer de naam van een bekend persoon in een reclame-uiting wordt gebruikt is al snel sprake van commercieel gebruik, aangezien dan bij het publiek de indruk wordt gewekt dat de betrokkene het product aanprijst bij het publiek.

Dat niet ieder aanhaken bij de naam van een bekend persoon onrechtmatig is, bleek uit de zaak *Nederlands Zuivelbureau/Nederlands Elftal*.<sup>89</sup> De rechtbank 's-Gravenhage oordeelde dat een persoon met een verzilverbare populariteit er in beginsel een rechtens te beschermen belang bij heeft, dat zijn naam in een reclameboodschap niet wordt gebezigd zonder zijn voorafgaande toestemming, aan welke toestemming hij een redelijke geldelijke beloning als voorwaarde kan verbinden. De rechtbank maakte echter een beperking, door te bepalen dat niet reeds ieder eenmalig aanhaken in een reclameboodschap bij een actuele gebeurtenis, waarbij de naam van een persoon ter sprake komt, steeds onrechtmatig is, omdat zijn voorafgaande toestemming niet is verkregen. De scheidslijn tussen het niet of wel onrechtmatig zijn, is volgens de rechtbank daarin gelegen waar gezegd moet worden 'dat in de betreffende reclameboodschap het daarin aangeprezen product in zekere mate in verband wordt gebracht met de betrokkene, dat daardoor bij het publiek, waartoe de reclameboodschap zich met name richt, de in redelijkheid aldus op te vatten indruk wordt gewekt, dat de betrokkene het in de reclameboodschap bedoelde product aan het publiek aanbeveelt'.

---

<sup>86</sup> Rb. Zwolle 24 november 1971, NJ 1972, 285 (*Mies Bouwman II*).

<sup>87</sup> Rb. Amsterdam 7 november 1984, *Auteursrecht/AMR* 1985-2, p. 39 (*Fred Oster*). Uitspraak bevestigd door Hof Amsterdam 10 oktober 1985, *AMI* 1986, p. 84.

<sup>88</sup> Lokerman 2001, p. 145-146.

<sup>89</sup> Rb. 's-Gravenhage 16 mei 1986, IER 1986, 56 (*Nederlands Zuivelbureau/Nederlands Elftal; Wel tot de bodem mannen!*).

Hoewel het volgens Kist<sup>90</sup> niet mogelijk is een algemene regel te formuleren wanneer het adverteerders is toegestaan een bekende naam in een advertentie te gebruiken, mag een advertentie niet de verkeerde indruk wekken dat de bekende persoon zelf heeft meegewerkt aan de reclame. Dit blijkt ook in de zaak omtrent Ellen Brusse.<sup>91</sup> De rechter oordeelde dat wanneer opzettelijk en in ieder geval in strijd met de waarheid de indruk wordt gewekt dat de advertentie met medewerking van de bekende persoon is geplaatst, dit als onrechtmatig jegens de bekende persoon kan worden gekwalificeerd. Daarnaast wordt het voor de bekende persoon door de publicaties veel moeilijker om exclusieve advertentieafspraken te maken met andere fabrikanten. Als de bekende persoon door dit onrechtmatig handelen inkomsten misloopt, is een schadevergoeding op zijn plaats.

Volgens de rechtbank Amsterdam<sup>92</sup> dient als uitgangspunt te gelden dat een persoon, wiens populariteit verworven in de uitoefening van zijn beroep van dien aard is, dat een commerciële exploitatie van die populariteit door enigerlei wijze van openbaarmaking mogelijk wordt, er in beginsel een rechtens te beschermen belang bij heeft dat zijn naam ter ondersteuning van commerciële activiteiten niet wordt gebezigd zonder zijn voorafgaande toestemming, voor welke toestemming hij een redelijke vergoeding kan bedingen. Toch is niet ieder gebruik van de naam van een bekend persoon in een advertentie reeds en steeds onrechtmatig indien diens voorafgaande toestemming niet is verkregen. Daartoe is ook vereist dat de betreffende advertentie en het daarin aangeprezen product in zodanige mate in verband wordt gebracht met de betrokkene en de eigenschappen waarvoor hij bekendheid geniet, waardoor bij het publiek, waartoe de advertentie zich met name richt, een positieve waardering voor het product wordt opgeroepen.

Hoewel meestal wordt opgetreden tegen het zonder toestemming gebruiken van de achternaam of een combinatie van voor- en achternaam van een bekend persoon, komt het ook voor dat een bekend persoon succesvol optreedt tegen het gebruik van zijn voornaam in een advertentie. Dit bleek in een vonnis omtrent hockeyer Floris Johan Bovelander.<sup>93</sup> De president van de rechtbank 's-Hertogenbosch oordeelde dat door de naam 'Floris' in de kop van een advertentie opzettelijk te plaatsen, de indruk wordt gewekt dat de advertentie met medewerking van Bovelander is geplaatst. Ook de voornaam van Tatjana<sup>94</sup> mocht niet worden gebruikt op een bierviltje. Hoewel partijen in onderhandeling waren over het gebruik van het portret en de voornaam en Tatjana zelfs haar foto al had opgestuurd, had zij nooit expliciet toestemming gegeven. Dit was voor de rechtbank reden om te oordelen dat haar naam ongeoorloofd openbaar was gemaakt. Ook Gaston Starreveld, bekend van de Postcode Loterij, kon optreden tegen het gebruik van zijn voornaam in een reclamecampagne.<sup>95</sup> Nu zijn voornaam zonder zijn toestemming werd gebruikt in een context waarbij het publiek Gaston met de reclame associeert kwam de rechtbank tot het oordeel dat dit onrechtmatig was.

---

<sup>90</sup> Kist 2007, p. 18.

<sup>91</sup> Rb. Alkmaar (pres.) 17 september 1999, *AMI* 2000-1, p. 20 (*Ellen Brusse*).

<sup>92</sup> Rb. Amsterdam 23 november 2005, *Mediaforum* 2006-2, nr. 7 m.nt. G.J. Kemper (*Maurice de Hond/Peugeot Nederland*).

<sup>93</sup> Rb. 's-Hertogenbosch (pres.) 18 november 1997, *KG* 1997, 390; *Mediaforum* 1998-1, nr. 3 (*Floris Johan Cruijff*).

<sup>94</sup> Rb. Dordrecht (pres.) 1 juni 1999, *BIE* 1999, 116; *Mediaforum* 1991, 41 (*Tatjana*).

<sup>95</sup> Rb. Amsterdam 1 mei 2002, *Mediaforum* 2002-9, p. 284 (*Gaston Starreveld*).

Wanneer een persoon een recht op verzilverbare populariteit heeft, betekent dit volgens Lokerman<sup>96</sup> dat hij een persoonlijk recht heeft op gebruik van zijn naam. Een bekend persoon kan met een beroep op dit recht anderen verbieden om zonder zijn toestemming van zijn persoonsnaam (commercieel) gebruik te maken. Een dergelijk verbod kan slechts worden opgeheven wanneer de bekende persoon toestemming verleent voor het gebruik van zijn persoonsnaam. De bekende persoon is volgens Lokerman aldus in staat om een exclusief gebruiksrecht te verlenen.

Maar ook minder bekende personen kunnen aanspraak maken op de regeling, zo besloot de rechtbank Rotterdam.<sup>97</sup> Hoewel concertpianist Pogorelich slechts bij een kleine selecte groep van klassieke muzik-liefhebbers bekendheid geniet, was de rechtbank van mening dat er sprake was van het onrechtmatig profiteren van Pogorelichs bekendheid en populariteit voor eigen commerciële doeleinden. Door zijn naam in een reclame te gebruiken werd Pogorelich de vrijheid ontnomen om zelf te beslissen of en op welke voorwaarden hij zijn naam en kwaliteiten in verband gebracht wil zien met verkoopactiviteiten en werd dus onrechtmatig gehandeld in de zin van art. 6:162 BW.

---

<sup>96</sup> Lokerman 2001, p. 146.

<sup>97</sup> Rb. Rotterdam 4 februari 1994, *NJ* 1995, 39 (tussenvonnissen); Rb. Rotterdam 22 juni 1995, *IER* 1996, 20 (*Pogorelich/Honda*).

### 3. Domeinnaamrecht

Steeds vaker gebeurt het dat namen van bekende personen als domeinnaam worden vastgelegd. Bekende personen denken er vaak niet of te laat aan hun persoonsnaam als domeinnaam te (laten) registreren en derden zijn hun dan vaak voor. Derden proberen dan te profiteren van de bekendheid van de persoonsnaam of willen de domeinnaam voor veel geld verkopen aan de bekende persoon zelf. Hoewel het regelmatig voorkomt dat iemand zijn naam geregistreerd ziet door een ander, wordt volgens Hamming<sup>98</sup> de gang naar de rechter niet vaak gemaakt. Vaak wordt het door advocaten onderling uitgevochten. In 1999 krijgt Lee Towers te horen dat hij de domeinnaam leetowers.com terug kan krijgen als hij er een flink geldbedrag voor neerlegt. Wanneer Lee Towers serieus meet een rechtszaak dreigt en een dagvaarding stuurt, ziet de domeinnaamkaper al snel in dat hij geen kans maakt en draagt de domeinnaam kosteloos over aan Lee Towers.<sup>99</sup> Ook de toenmalige minister van Justitie, Rita Verdonk, krijgt de domeinnaam ritaverdonk.nl terug zonder dat daar tussenkomst van een rechter voor nodig is.<sup>100</sup> Wanneer iemand de naam van een ander louter te kwader trouw verkoopt, met het doel deze aan die ander te verkopen, spreken we van klassieke domeinnaamkaping.<sup>101</sup> Kan dat zomaar of kan de bekende persoon de domeinnaam opeisen? Dat is de vraag die centraal staat in dit hoofdstuk.

#### 3.1 Merkenrecht

Wanneer een bekend persoon een merkrecht heeft en zijn persoonsnaam geregistreerd ziet als domeinnaam is het mogelijk hier tegen op te treden op grond van art. 2:20 lid 1 sub a-d BVIE. In ieder geval moet de ander het merk of overeenstemmend teken gebruiken in het economisch verkeer en in de Benelux om überhaupt van merkinbreuk te kunnen spreken. Van gebruik in het economisch verkeer is geen sprake wanneer aannemelijk is dat de domeinnaam voor louter privédoeleinden wordt gebruikt.<sup>102</sup> Is er sprake van gebruik in het economisch verkeer dan kan de merkhouders op grond van sub a optreden tegen gebruik van zijn merk als domeinnaam voor dezelfde waren/diensten als waarvoor zijn merk is ingeschreven. Vervolgens kan de merkhouders zich op grond van sub b verzetten tegen gevallen waarin een ander zijn merk of een overeenstemmend teken als domeinnaam gebruikt voor soortgelijke waren, indien hierdoor *verwarring* bij het publiek te duchten is. Verwarringsgevaar wordt sneller aangenomen naar mate de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het merk groter zijn.<sup>103</sup> Om te bepalen of de gebruikte tekens gelijk zijn en de waren soortgelijk zijn moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen worden. Gaat het om gebruik van domeinnamen dan zal het voornamelijk gaan om de ‘inhoud

---

<sup>98</sup> Hamming 2009, p. 22.

<sup>99</sup> Kist 2007, p. 46-47.

<sup>100</sup> Kist 2007, p. 51.

<sup>101</sup> Alberdingk Thijm 2004, p. 114.

<sup>102</sup> Rb. Amsterdam (pres.) 24 februari 2000, *IER* 2000, 27 m.nt. E.J. Arkenbout; *Mediaforum* 2000, 28 m.nt. D.J.G. Visser; *BIE* 2001, 49; *Computerrecht* 2000, 149 (*Ariel.nl*).

<sup>103</sup> HvJ EG 11 november 1997, C-251/94; *NJ* 1998, 523 m.nt. D.W.F. Verkade; *IER* 199, 54 m.nt. Ch. Gielen; *BIE* 1998, 9 (*Sabel/Puma*); Huisman 2004, p. 29.

van de website'.<sup>104</sup> Wordt een domeinnaam niet actief gebruikt, dan is verwarringsgevaar volgens Tsoutsanis<sup>105</sup> niet waarschijnlijk.

Uit een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem<sup>106</sup> blijkt dat een beroep op art. 2.20 lid 1 sub b BVIE tegen het gebruik van een domeinnaam die een persoonsnaam bevat kan slagen. De voorzieningenrechter oordeelde dat het registreren van een familienaam als domeinnaam inbreuk maakte op het merkrecht. Naar zijn oordeel was sprake van overeenstemming tussen de woord/naammerken, waren de aangeboden waren dezelfde, en was er voldoende onderscheidend vermogen van het familienaamwoordmerk zodat bij het in aanmerking komende publiek verwarring kon ontstaan. In ieder geval werd de indruk gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op de woordmerken en de gebruiker van de domeinnaam. Voor de volledigheid merkt de voorzieningenrechter op dat ook het gebruik van de domeinnaam inbreuk maakt op het woordmerk, omdat in de domeinnaam de familienaam is opgenomen en op de website het logo wordt afgebeeld waarin de familienaam ook voorkomt.

Naast art. 2.20 sub a en b BVIE kan een houder van een 'bekend' merk zich tevens verzetten tegen gebruik als bedoeld in sub c. Het gaat hier om elk gebruik van dat merk of daarmee overeenstemmend teken, zonder geldige reden, indien daardoor 'ongerechtvaardigd voordeel' kan worden getrokken uit of 'afbreuk' kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Sub c gaat hierbij over gebruik voor waren/diensten die niet soortgelijk zijn als de waren/diensten waarvoor het merk is gedeponeerd. Als laatste gaat sub d over gebruik 'anders dan ter onderscheiding voor waren of diensten'. Ook hier moet sprake zijn van het trekken van 'ongerechtvaardigd voordeel' of het doen van 'afbreuk' aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Met betrekking tot domeinnamen is het nog van belang te weten wanneer er sprake is van 'gebruik' in het economisch verkeer. Uit de rechtspraak volgt dat een actief gebruikte domeinnaam gebruik in het economisch verkeer kan opleveren.<sup>107</sup> Dit geldt ook bij voorgenomen of dreigend gebruik.<sup>108</sup> Maar is er sprake van 'gebruik' als domeinnaamkapers louter meerdere domeinnamen registreren om deze vervolgens te koop aan te bieden, en er geen actieve websites zijn te vinden op de betreffende domeinnamen? Volgens Hamming<sup>109</sup> is dit niet het geval bij art. 2:20 sub a t/m c BVIE. 'Gebruik anders dan ter onderscheiding van waren' als bedoeld in art. 2:20 sub d BVIE biedt mogelijk een uitkomst. In de rechtspraak is ook wel geoordeeld dat het louter registreren van een domeinnaam gebruik oplevert in het economisch verkeer.<sup>110</sup> Een (niet actief gebruikte) domeinnaam is immers een onderscheidingsteken met een zelfstandige aandui-

---

<sup>104</sup> Wefers Bettink 1997, p. 172.

<sup>105</sup> Tsoutsanis 2003, p. 48; Tsoutsanis 2002, p. 241.

<sup>106</sup> Rb. Arnhem (vzr.) 28 januari 2011, *LJN* BP5302 (*Van den Bor*).

<sup>107</sup> Rb. Amsterdam (pres.) 25 januari 2001, *DomJur* 2001-52 (*Portacabin.nl*).

<sup>108</sup> Rb. Amsterdam (pres.) 19 oktober 2000, *DomJur* 2001-66 (*Rtlonline.nl*).

<sup>109</sup> Hamming 2009, p. 13; Huisman 2004, p. 32; Tsoutsanis 2003, p. 41.

<sup>110</sup> Hof Amsterdam 7 december 2000, *Mediaforum* 2001, 8 m.nt. D.J.G. Visser (*Passies/Gaos II*); Rb. Arnhem (pres.) 13 oktober 2000, *DomJur* 2000, 37 (*Abold e.a./NameSpace*); Rb. Amsterdam (pres.) 13 juli 2000, *Mediaforum* 2000-9, nr. 58 m.nt. D.J.G. Visser; *DomJur* 2000, 19 (*Albert Heijn e.a./NameSpace*).

dings- en reclamefunctie.<sup>111</sup> Hamming zegt nog dat de gangbare mening is dat indien een website te koop (dan wel te huur) wordt aangeboden er sprake is van gebruik in het economisch verkeer. Ook wanneer een domeinnaam direct staat doorgeschakeld naar een website met een andere naam, is daarmee volgens Visser, De Heij & Pot<sup>112</sup> zonder twijfel sprake van het gebruik van die eerste domeinnaam. Vervolgens zal veelal geconcludeerd kunnen worden dat hierdoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de bekendheid of de reputatie van het merk.<sup>113</sup> Bij ‘bekende’ merken wordt dit versterkt door het feit dat de domeinnaam meestal juist wordt geregistreerd vanwege de bekendheid van het merk. Afbreuk doen is echter minder waarschijnlijk wanneer het gaat om een inactieve domeinnaam. Volgens Tsoutsanis<sup>114</sup> is het immers uit merkenrechtelijk oogpunt moeilijk voor te stellen dat een onderscheidingsteken dat niet wordt gebruikt tóch afbreuk kan doen aan een merk.

Van een geldige reden als bedoeld in sub c en d is volgens het Hof Amsterdam in *Passies/Gaos II*<sup>115</sup> sprake wanneer een zodanige noodzaak bestaat ‘juist dat teken te gebruiken, dat van de domeinnaamhouder in redelijkheid niet kon worden verwacht zich van dat gebruik te onthouden’ en ‘dat zij op onaanvaardbare wijze in haar bedrijfsvoering wordt belemmerd’.

Wanneer een niet of minder bekend merk wordt geregistreerd als domeinnaam en deze domeinnaam niet wordt gebruikt kan echter niet worden opgetreden binnen het merkenrecht. Bij ‘non usus’ van de domeinnaam zal immers niet voldaan kunnen worden aan de criteria ‘verwarringsgevaar’ en ‘(soort)gelijkheid van waren/diensten’, terwijl evenmin duidelijk is voor welke waren of diensten de domeinnaam wordt gebruikt. Maar ook als zich achter de domeinnaam wel een actieve website bevindt, slaagt een actie volgens Hamming<sup>116</sup> lang niet altijd. Domeinnaamkapers voorkomen bijvoorbeeld verwarringsgevaar door de website in te richten met allerlei (onzinnige) informatie.

Ten slotte wordt in het kader van domeinnaamgeschillen soms een beroep gedaan op het argument van de ‘blokkerende werking’. Wanneer een domeinnaam eenmaal is geregistreerd, kan een ander niet dezelfde domeinnaam registreren, een domeinnaam is uniek. Voor domeinnamen geldt daarom het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Als een domeinnaam eenmaal is vergeven, wordt deze geblokkeerd voor anderen. Er is echter in het merkenrecht geen wettelijke grondslag voor verzet enkel op grond van deze blokkerende werking tegen registratie van een domeinnaam. Visser<sup>117</sup> is van mening dat het principiële niet juist is om de ‘blokkerende werking’ van een domeinnaamregistratie in de merkenrechtelijke beoordeling ervan mee te nemen. Visser<sup>118</sup> zegt vervolgens dat het feit dat iemand nadeel lijdt omdat hij iets

---

<sup>111</sup> Hof Amsterdam 7 december 2000, *Mediaforum* 2001, 8 m.nt. D.J.G. Visser (*Passies/Gaos II*).

<sup>112</sup> Visser, De Heij & Pot 2001, p. 20.

<sup>113</sup> Rb. Amsterdam (pres.) 13 juli 2000, *Mediaforum* 2000-9, nr. 58 m.nt. D.J.G. Visser; *DomJur* 2000, 19 (*Albert Heijn e.a./NameSpace*); In zijn noot is Visser echter van mening dat de verkoop aan een ander op zichzelf nog geen afbreuk aan reputatie of onderscheidend vermogen oplevert. Volgens hem is de inhoud van de website hierbij beslissend.

<sup>114</sup> Tsoutsanis 2003, p. 42.

<sup>115</sup> Hof Amsterdam 7 december 2000, *Mediaforum* 2001, 8 m.nt. D.J.G. Visser (*Passies/Gaos II*).

<sup>116</sup> Hamming 2009, p. 20.

<sup>117</sup> Noot D.J.G. Visser bij Rb. Amsterdam 13 juli 2000, *Mediaforum* 2000, 9 (*Albert Heijn e.a./NameSpace*).

<sup>118</sup> Noot D.J.G. Visser bij Hof Amsterdam 7 december 2000, *Mediaforum* 2001, 8 (*Passies/Gaos II*).

niet kan krijgen, niets te maken heeft met ‘het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk’, laat staan met enig ‘voordeel trekken’ of daaraan ‘afbreuk doen’. De blokkerende werking kan wel een aanvullende werking hebben, maar tevens moet er zijn voldaan aan de overige voorwaarden van art. 2.20 sub a-d BVIE.<sup>119</sup> Zo oordeelde de president van de rechtbank Arnhem<sup>120</sup>, in een zaak waarin iemand de domeinnamen van enkele deelnemers aan Idols had geregistreerd, dat er inbreuk werd gemaakt op de merkrechten van Idols Floortje en Ellen. Naast de blokkerende werking<sup>121</sup> was er sprake van een reëel gevaar voor verwarring, doordat mensen die op zoek zijn naar de website van de Idols in verwarring zullen raken als zij bij een fansite uitkomen. Hierdoor wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk en er bestaat een reële kans dat de reputatie van het merk schade ondervindt van de inhoud van de website nu de Idols geen invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van de website. Opmerkelijke toevoeging van de president is dat er geen hoofdregel bestaat die bepaalt dat als een domeinnaam eerder is geregistreerd dan een merk, de houder van de domeinnaam dan automatisch voorgaat.

### 3.2 Onrechtmatige daadsrecht

Naast een beroep op het merkenrecht kan een bekend persoon wellicht ook een beroep doen op het onrechtmatige daadsrecht wanneer een ander zijn persoonsnaam als domeinnaam registreert. Volgens Hamming<sup>122</sup> houdt een beroep op art. 6:162 BW dan een beroep op ‘oneerlijke concurrentie’ in.<sup>123</sup> Volgens de Hoge Raad<sup>124</sup> is het op zichzelf nog niet onrechtmatig om te profiteren of aan te haken door mee te liften op iemands naamsbekendheid, maar bijkomende omstandigheden kunnen het profiteren alsnog een onrechtmatig karakter geven zodat er sprake is van ongeoorloofde mededinging. De meest voorkomende bijkomende omstandigheid, waardoor het aanhaken onrechtmatig wordt, is ‘verwarringsgevaar’.<sup>125</sup> Om te beoordelen of er sprake is van verwarringsgevaar is de inhoud en inrichting van de aan de domeinnaam gekoppelde website beslissend.<sup>126</sup> Enkel het te koop aanbieden van een domeinnaam is op zich zelf nog geen onrechtmatige daad.<sup>127</sup>

Een beroep op het onrechtmatige daadsrecht brengt echter niet veel meer bescherming dan wat met een beroep op het merkenrecht bereikt kan worden. In geval van ‘non usus’ van de domeinnaam of wanneer het teken waarbij is aangehaakt niet voldoende onderscheidend vermogen heeft kan volgens Hamming<sup>128</sup> ook hier niet gesproken worden van ‘verwarringsgevaar’. Vooral wanneer sprake is van domeinnaamkaping, waarbij domeinnamen geregistreerd worden voor meerdere websites die vervolgens te koop worden

---

<sup>119</sup> Tsoutsanis 2003, p. 56.

<sup>120</sup> Rb. Arnhem 10 maart 2006, *Dom-Jur* 2006, 253 (*Een fansite voor Idols*).

<sup>121</sup> Waarover meer in paragraaf 3.2.

<sup>122</sup> Hamming 2009, p. 17.

<sup>123</sup> Tsoutsanis 2003, p. 71 spreekt van ongeoorloofde mededinging, welke in zoverre mede steunt op artikel 10bis Univerdrag van Parijs (UvP).

<sup>124</sup> HR 5 maart 1943, *NJ* 1943, 264; *BIE* 1943-69, p. 86 (*Nivea/Hamea*).

<sup>125</sup> Dat verwarringsgevaar een bijkomende omstandigheid is, is ook internationaal erkend in artikel 10bis lid 3 sub 1 UvP.

<sup>126</sup> Rb. Utrecht (pres.) 12 april 2001, *DomJur* 2001, 71 m.nt. P.B. Hugenholtz (*Betuwe-route.nl*).

<sup>127</sup> Hof Amsterdam 7 december 2000, *Mediaforum* 2001, 8 m.nt. D.J.G. Visser (*Passies/Gaos II*).

<sup>128</sup> Hamming 2009, p. 18-19.

aangeboden, geeft dit een onbevredigend resultaat. Rechters hebben daarom andere constructies bedacht om domeinnaamkaping toch te kunnen zien als een onrechtmatige daad.

Ten eerste grijpen rechters naar het ‘blokkerende werking’ argument. Ten aanzien van de domeinnamen die overeenstemmen met eigennamen van bekende Nederlanders, meende de president van de rechtbank Amsterdam in de zaak Albert Heijn tegen Name Space<sup>129</sup> dat er sprake was van onrechtmatigheid op basis van de blokkerende werking. De president oordeelde dat nu de diverse eisers, zoals Edgar Davids en John de Mol, niet meer in staat zijn hun eigen naam als domeinnaam te (laten) registreren en deze niet kunnen exploiteren, zij schade lijden. Ook in een latere tegen Name Space aangespannen zaak oordeelt de president dat Name Space door registratie van de domeinnaam trijtje-oosterhuis.nl onrechtmatig handelt, nu Oosterhuis niet in staat is haar eigen naam als domeinnaam te (laten) registreren en op Internet te exploiteren.

Ook in de zaak van Jan Peter Balkenende tegen Stichting Liever maakt de rechter<sup>130</sup> gebruik van het blokkerende werking argument.<sup>131</sup> Het zonder toestemming van Balkenende registreren van de domeinnamen die identiek zijn aan de namen waaronder Balkenende bekend is geworden en het vervolgens niet zonder meer overdragen van die domeinnamen aan Balkenende druist in tegen de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer ten opzichte van hem betaamt. De rechter gaat echter niet in op het argument van Balkenende dat door de domeinnamen te registreren hem de mogelijkheid wordt ontnomen om activiteiten onder zijn eigen naam op Internet te verrichten.

Het Hof ‘s-Gravenhage<sup>132</sup> is echter van mening dat het enkele feit dat gebruik van de domeinnaam voor een ander onmogelijk wordt, de registratie nog niet onrechtmatig maakt. Volgens het Hof geldt immers in het systeem van domeinnaamregistratie het beginsel ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Hiervan kan slechts worden afgeweken wanneer er bijzondere omstandigheden zijn, in het bijzonder een beter en/of ouder recht. Volgens Tsoutsanis<sup>133</sup> kan de blokkerende werking wel een ‘bijkomende omstandigheid’ opleveren om te bepalen of er sprake is van ‘verwarringsgevaar’.

De tweede constructie om toch van onrechtmatig handelen te kunnen spreken is bedacht door de president van de rechtbank Utrecht<sup>134</sup> en wordt de ‘Utrechtse belangenafweging’ genoemd. Of sprake is van onrechtmatig handelen tegenover een ander wordt dan beoordeeld aan de hand van de vraag wie het

---

<sup>129</sup> Rb. Amsterdam (pres.) 13 juli 2000, *Mediaforum* 2000-9, nr. 58 m.nt. D.J.G. Visser; *DomJur* 2000, 19 (*Albert Heijn e.a./NameSpace*).

<sup>130</sup> Rb. Arnhem (vzr.) 3 december 2002, *Mediaforum* 2003-2, nr. 9 m.nt. A. Tsoutsanis; *KG* 2003, 20 (*Balkenende/Stichting Liever*).

<sup>131</sup> Hoewel dit niet met zo veel woorden wordt gezegd. Zie Hamming 2009, p. 26; Alberdingk Thijm 2004, p. 123; Huisman 2004, p. 33.

<sup>132</sup> Hof ‘s-Gravenhage 31 januari 2002, *BIE* 2002, 69 (*Zumpolle/Scarabeo II*). Ook het Hof Amsterdam vindt dat de ‘blokkerende werking’ geen zelfstandige grond voor onrechtmatig handelen oplevert. Zie Hof Amsterdam 20 februari 2003, *Mediaforum* 2003, 25; *IER* 2003, 53 (*prinsjesdag.nl*).

<sup>133</sup> Tsoutsanis 2003, p. 76.

<sup>134</sup> Voor het eerst gebruikt inzake telefoonnummers in Rb. Utrecht 6 juli 1999, *Mediaforum* 1999-9, nr. 46 m.nt. O. van Klinken & M. Visser; *Computerrecht* 1999, p. 247 (*0800-Rentokil*).



meest belang heeft bij de domeinnaam. De Utrechtse president oordeelde in *Passies/Gaos I*<sup>135</sup> dat het belang van Gaos (de domeinnaamkaper) op geen enkele wijze opweegt tegen de belangen die Passies heeft bij overdracht aan hem van de domeinnaam *passies.com*. Gaos heeft immers niet aannemelijk kunnen maken dat de domeinnaam voor haar een zo substantiële waarde vertegenwoordigt dat die omstandigheid aan toewijzing van de vordering in de weg kan staan. Passies heeft wel een evident belang dat zij op het internet te bereiken is via een met haar handelsnaam en merk identieke domeinnaam. Ook al is de domeinnaamregistratie op zichzelf niet onrechtmatig, Gaos dient zo spoedig mogelijk over te gaan tot overdracht van de domeinnaamregistratie aan Passies. De president hecht daarbij waarde aan het feit dat Gaos de domeinnaam (en mogelijk meerdere domeinnamen die zij heeft geregistreerd) enkel heeft doen registreren met de bedoeling om aan andere bedrijven, die mogelijk een zwaarder wegend belang bij de registratie van die domeinnaam hebben, de mogelijkheid daartoe in beginsel te ontnemen. Volgens Visser<sup>136</sup> is het resultaat van de Utrechtse belangenafweging wel te billijken. Iemand die een groot aantal domeinnamen deponereert die niet overeenstemmen met zijn naam of merk, heeft inderdaad minder belang bij één van die namen dan iemand die een dergelijke naam of een dergelijk merk wél heeft. Dit heeft volgens hem te maken met een algemeen gevoel ten aanzien van een redelijke verdeling van Internetdomeinnamen.

In de zaak omtrent *Dikkerboom.com*<sup>137</sup> oordeelde de Utrechtse president in het voordeel van de particulier. Het belang van de heer Onno Dikkerboom, bestuurder en aandeelhouder van *Interboor*, bij het gebruik van *Dikkerboom.com* voor genealogisch onderzoek weegt zwaarder dan het belang van de concurrent *Dikkerboom* bij het gebruik in het internationale handelsverkeer van die domeinnaam. De commerciële bedoeling van ‘.com’ is volgens Visser<sup>138</sup> echter wel degelijk een argument voor de stelling dat een onderneming meer gerechtvaardigd belang bij een domeinnaam heeft dan een particulier. Daarnaast heeft de president niet in de beoordeling meegenomen dat de domeinnaam oorspronkelijk door *Interboor* was geregistreerd en er waarschijnlijk sprake was van kwade trouw. De Utrechtse belangenafweging gaf ook de doorslag met betrekking tot de registratie als domeinnaam van de eigen naam *Rentema*. De president van de rechtbank Groningen<sup>139</sup> oordeelde dat de domeinnaam *rentema.nl* overgedragen moest worden aan advocaat *Rentema*, nu de registrant de domeinnaam slechts heeft geregistreerd en hiermee vervolgens niets heeft gedaan en dus geen belang heeft bij handhaving van de domeinnaam anders dan in het kader van de mogelijkheid om de registratie daarvan door overdracht te gelde te kunnen maken.

Dat ook de ‘Utrechtse belangenafweging’ geen stand houdt, volgt uit het hoger beroep in de zaak *Passies/Gaos*. Het Hof<sup>140</sup> oordeelde dat een loutere afweging van de belangen van partijen, zonder dat er in beginsel al niet onrechtmatig wordt gehandeld, geen grondslag kan bieden voor toewijzing van de vorde-

---

<sup>135</sup> Rb. Utrecht (pres.) 24 februari 2000, *Mediaforum* 2000, 29 m.nt. D.J.G. Visser (*Passies/Gaos I*).

<sup>136</sup> Zie noot D.J.G. Visser bij Rb. Utrecht (pres.) 24 februari 2000, *Mediaforum* 2000, 29 m.nt. D.J.G. Visser (*Passies/Gaos I*).

<sup>137</sup> Rb. Utrecht (pres.) 16 november 2000, *Mediaforum* 2001, 5 m.nt. D.J.G. Visser; *Computerrecht* 2001, p. 34 (*Dikkerboom.com*).

<sup>138</sup> Zie noot D.J.G. Visser bij Rb. Utrecht (pres.) 16 november 2000, *Mediaforum* 2001, 5 (*Dikkerboom.com*).

<sup>139</sup> Rb. Groningen (pres.) 5 april 2001, *KG* 2001, 113 (*Rentema/Het Rijf*).

<sup>140</sup> Hof Amsterdam 7 december 2000, *Mediaforum* 2001, 8 m.nt. D.J.G. Visser (*Passies/Gaos II*).

ring tot overdracht van de domeinnaam. De enkele omstandigheid dat de belangen van Passies sympathieker zijn of commercieel en financieel van aanzienlijk gewicht laat wellicht de conclusie toe dat zij zwaar wegen, maar maakt het nog niet onzorgvuldig dat Gaos met die belangen van Passies geen rekening houdt. Pas oneerlijke concurrentie of slaafse nabootsing (of de dreiging daarvan) kan tot een verbod of bevel leiden. Ook Hugenholtz<sup>141</sup> is van mening dat de Utrechtse belangenafweging geen valide rechtsgrondslag is. Een stuk grond is immers ook niet rechtens afdwingbaar, enkel omdat een ander er meer belang bij zou hebben.

Hoewel rechters constructies hebben bedacht om het handelen van domeinnaamkapers toch als onrechtmatig te kunnen oordelen, zijn zowel het 'blokkerende werking' argument als de 'Utrechtse belangenafweging' ook weer over boord gegooid. Volgens Hamming<sup>142</sup> blijven we daardoor zitten met de beperkte reikwijdte van het beroep op het onrechtmatige daadsrecht, waaronder de oneerlijke mededinging. In het geval van 'non-usus' is er immers geen verwarringsgevaar en dus geen onrechtmatige daad.

Volgens Hamming<sup>143</sup> is een algemeen gevoel dat het registreren van een naam van een bekende Nederlander door een ander, tegen de zin van die bekende Nederlander, onwenselijk is en maatschappelijk niet geoorloofd. Aangenomen dat dit zo is, dan biedt art. 6:162 BW ons voor de domeinnaamkaping van persoonsnamen niet veel soelaas. Het artikel is slechts in een zeer enkel geval toepasbaar en zelfs dan biedt het veelal geen duidelijke norm. Meestal zal de bekende persoon nul op het rekest krijgen omdat het gaat om gevallen waarin de domeinnaam niet actief wordt gebruikt of er wordt niet voldaan aan de criteria van oneerlijke mededinging. Hamming<sup>144</sup> pleit dan ook voor een concrete geschreven regel die voor beslechting van dit soort geschillen kan worden gebruikt. Hierdoor zal eenduidige(r) rechtspraak en meer rechtszekerheid komen.

Hoewel verschillende auteurs<sup>145</sup> pleiten voor gebruik van art. 1:8 BW als basis voor onrechtmatig handelen in het kader van domeinnaamgeschillen, is er nog geen enkele keer op grond van art. 1:8 BW beslist. Ook Visser<sup>146</sup> schrijft in zijn noot bij Albert Heijn/Name Space dat het fraaier was geweest als de president *ook* de rechtsgrond van art. 1:8 BW bij zijn beoordeling had betrokken. Volgens Hamming<sup>147</sup> kan een beroep op het recht op naam onder omstandigheden zinvol zijn. Op basis van het artikel kan echter alleen opgetreden worden tegen het voeren van de officiële naam van een ander. Een pseudoniem of afwijkingen in de spelling kunnen daardoor een vordering doen stranden. Daarnaast worden de intentie en het gerechtvaardigd belang van de registrant niet meegewogen. Gebruik te goeder trouw kan toch inbreuk op een naamrecht met zich mee brengen. En als er wel sprake is van kwade trouw wordt vaak niet voldaan aan de

---

<sup>141</sup> Zie noot P.B. Hugenholtz bij Rb. Utrecht (pres.) 12 april 2001, *DomJur* 2001, 71 (*Betuwe-route.nl*).

<sup>142</sup> Hamming 2009, p. 20.

<sup>143</sup> Hamming 2009, p. 30.

<sup>144</sup> Hamming 2009, p. 33.

<sup>145</sup> Huisman 2004, p. 33; Noot A. Toutsanis bij Rb. Arnhem (vzr.) 3 december 2002, *Mediaforum* 2003-2, nr. 9 (*Balkenende/Stichting Liever*); Tsoutsanis 2003, p. 78-79; Westerbrink 1999, p. 339.

<sup>146</sup> Noot D.J.G. Visser bij Rb. Amsterdam (pres.) 13 juli 2000, *Mediaforum* 2000-9 (*Albert Heijn e.a./NameSpace*).

<sup>147</sup> Hamming 2009, p. 64.

eis van het ‘voeren’ van de naam of kan de ‘schijn’ een ander te zijn bewust worden vermeden. Bekende personen kunnen wel sneller met succes een beroep doen op het recht op naam dan een ander. De bekendheid draagt ertoe bij dat er eerder schijn bestaat. Ook de extentie van een domeinnaam kan ertoe bijdragen dat er schijn bestaat. Men verwacht van een bekende Nederlander een .nl-domeinnaam en geen domeinnaam van een ander land. Hieraan mag echter niet te veel gewicht worden toegekend. Internetgebruikers zullen dit vaak niet zien en zeker niet indien zij via een zoekmachine informatie over de bekende persoon zoeken.<sup>148</sup> Hoewel art. 1:8 BW een redelijk duidelijke norm biedt, zitten er ook haken en ogen aan.

### 3.3 Geschillenregelingen

Naast acties op grond van de wet, kan een bekend persoon ook optreden tegen het gebruik van zijn persoonsnaam als domeinnaam door gebruik te maken van geschillenregelingen. In deze paragraaf zal ik alleen ingaan op .com- en .nl-domeinnamen. De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)<sup>149</sup>, de Amerikaanse organisatie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van generieke domeinnamen, zoals ‘.com’, ‘.net’ en ‘.org’, heeft al in 2000 een procedure in het leven geroepen voor alternatieve geschillenbeslechting met betrekking tot domeinnamen, de Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP). De ICANN heeft een aantal instanties aangewezen die het organiseren van de arbitrale rechtspraak op zich zullen nemen, waaronder de WIPO<sup>150</sup> te Genève. De houders van generieke domeinnamen zijn contractueel verplicht om zich te onderwerpen aan de UDRP indien een derde een klacht tegen hen indient. De eiser kan overdracht, doorhaling of wijziging van de domeinnaamregistratie vorderen. Schadevergoeding of een kostenveroordeling worden niet toegekend.<sup>151</sup> Voor degene die in het ongelijk is gesteld blijft echter wel de weg naar de burgerlijke rechter open in het land van degene die de betwiste domeinnaam registreerde.<sup>152</sup>

Volgens Alberdingk Thijm<sup>153</sup> is de UDRP voornamelijk bedoeld om gevallen van klassieke domeinnaamkaping tegen te gaan. Wanneer een bekend persoon ontdekt dat zijn persoonsnaam als .com-domein is gekaapt, kan hij proberen via een arbitrage-instituut, bijvoorbeeld de WIPO in Genève, de domeinnaam op te eisen of doorgehaald te krijgen. Om een domeinnaam te kunnen opeisen moet volgens art. 4 sub a UDRP aan drie cumulatieve vereisten zijn voldaan: de naam is identiek aan of verwarringwekkend gelijkend op het merk van de klager, de domeinnaamhouder heeft geen eigen recht op of rechtmatig belang bij de domeinnaam én de registratie en het gebruik van de domeinnaam dienen te kwader trouw te zijn verricht.

Van kwade trouw is volgens art. 4 sub b UDRP in ieder geval sprake wanneer het registreren van de domeinnaam enkel geschiedt met het doel deze aan de merkhouders met winst te verkopen of te verhuren.

---

<sup>148</sup> Hof Amsterdam 25 oktober 2001, *DomJur* 2002, 125 (*Staat/Amstel Meer Land*).

<sup>149</sup> Zie <[www.icann.org](http://www.icann.org)>.

<sup>150</sup> Zie <[www.wipo.int](http://www.wipo.int)>.

<sup>151</sup> Wefers Bettink 2001, p. 43.

<sup>152</sup> Boukema & Tjong Tjin Tai 2003, p. 79.

<sup>153</sup> Alberdingk Thijm 2004, p. 123.

Daarnaast is er ook sprake van kwade trouw wanneer het de bedoeling is de merkhouders te beletten een met zijn merk corresponderende domeinnaam te registreren, mits de registrant zich hieraan herhaaldelijk schuldig maakt. Deze omstandigheden van kwade trouw zijn niet limitatief, de arbiters dienen te letten op de omstandigheden van het geval.<sup>154</sup>

Hoewel volgens de eerste eis van art. 4 sub a UDRP sprake moet zijn van een 'merk' van de klager, wordt hier niet bedoeld op een 'gedeponeerd merk'. Het merkbegrip wordt volgens Hamming<sup>155</sup> ruim uitgelegd, waardoor een 'common law'-merk ook voldoende bescherming verkrijgt onder de UDRP. Hiervan is sprake wanneer de domeinnaam voldoende bekend is en 'onderscheidend vermogen' bezit. Daarnaast moet er samenhang zijn tussen dit onderscheidend vermogen en het commerciële gebruik van de naam. Tenslotte heeft de locatie van partijen effect op de verwerving van een common law merk. Dat dit ook geldt voor landen die geen common law hebben, bleek uit de zaak van de Maastrichtse professor Geert Hofstede.<sup>156</sup> Dat iemands persoonsnaam als 'merk' valt aan te merken bleek uit *Winston vs. Hogart*.<sup>157</sup> Ook Jaap Stam en Pierre van Hooijdonk wisten hun .com-domeinnaam gemakkelijk op te eisen.<sup>158</sup>

Volgens Hamming<sup>159</sup> wordt in de meeste gevallen waarin een bekend persoon een klacht indient via de UDRP deze toegewezen.<sup>160</sup> Onder de UDRP is volgens Wefers Bettink<sup>161</sup> voor verwarringsgevaar niet van belang voor welke waren of diensten het merk is geregistreerd en voor welke waren of diensten de domeinnaam wordt gebruikt. Ook is de gelijksoortigheid van de waren of diensten niet relevant en speelt het onderscheidend vermogen geen rol bij de beoordeling van verwarringsgevaar. Er zijn echter gevallen bekend waarin de eisen van onderscheidend vermogen en commercieel gebruik in de weg staan aan toewijzing van een klacht.<sup>162</sup> Zo kreeg de zanger Sting de domeinnaam *sting.com* niet omdat deze als te algemeen werd beschouwd en het om een veel gebruikt Engels woord ging<sup>163</sup> en de klacht van politica Kathleen Kennedy had ook geen effect omdat zij haar naam niet commercieel gebruikte.<sup>164</sup>

Dat de naam volgens art. 4 sub a UDRP identiek of verwarringwekkend gelijk moet zijn aan het merk van de klager heeft alleen betrekking op de vraag in hoeverre de domeinnaam overeenstemt met het teken. Volgens Hamming<sup>165</sup> wordt verwarring relatief licht aangenomen: kleine variaties, extenties en toevoegingen van woorden worden over het algemeen voldoende geacht voor domeinaminbreuk. Actrice Nicole

---

<sup>154</sup> Boukema & Tjong Tjin Tai 2003, p. 82.

<sup>155</sup> Hamming 2009, p. 38; De Weerd & Van Kralingen 2001, p. 255; Wefers Bettink 2001, p. 43.

<sup>156</sup> WIPO Administrative Panel Decision 7 oktober 2003, nr. D2003-0646 (*Geert-Hofstede.com*).

<sup>157</sup> WIPO Administrative Panel Decision 22 mei 2000, nr. D2000-0235 (*Winston vs. Hogart*).

<sup>158</sup> WIPO Administrative Panel Decision 13 februari 2000, nr. D2000-1061 (*JaapStam.com*); WIPO Administrative Panel Decision 13 februari 2000, nr. D2000-1068 (*PierreVanHooijdonk.com*).

<sup>159</sup> Hamming 2009, p. 39; Boukema & Tjong Tjin Tai 2003, p. 81; De Weerd & Van Kralingen 2001, p. 258; Wefers Bettink 2001, p. 43.

<sup>160</sup> Zie o.a. WIPO Administrative Panel Decision 29 mei 2000, nr. D2000-0210 (*JuliaRoberts.com*); WIPO Administrative Panel Decision 13 februari 2001, nr. D2000-1838 (*CelineDion.com*).

<sup>161</sup> Wefers Bettink 2001, p. 44.

<sup>162</sup> Dit kan echter wel weer van belang zijn bij de vraag of er sprake is van kwade trouw.

<sup>163</sup> WIPO Administrative Panel Decision 20 juli 2000, nr. D2000-0596 (*Sting.com*).

<sup>164</sup> WIPO Administrative Panel Decision 11 april 2002, nr. D2002-0030 (*Kathleen Kennedy Townsend/Birt*).

<sup>165</sup> Hamming 2009, p. 40; Wefers Bettink 2001, p. 44.

Kidman was niet blij toen haar persoonsnaam met de toevoeging 'nude' als domeinnaam werd gebruikt, maar gelukkig werd de domeinnaam NicoleKidmanNude.com geacht verwarringwekkend te lijken op haar naam.<sup>166</sup>

Wanneer de domeinnaamhouder een gerechtvaardigd belang heeft bij de domeinnaam wordt de klacht afgewezen. Het gaat hierbij om de vraag of de domeinnaamhouder enig legitiem belang heeft bij het gebruik van het teken als domeinnaam. Volgens art. 4 sub c UDRP heeft de domeinnaamhouder een gerechtvaardigd belang wanneer hij te goeder trouw producten en diensten aanbiedt, de domeinnaamhouder algemeen bekend is onder de domeinnaam of wanneer hij rechtmatig en *niet* commercieel gebruik maakt van de domeinnaam. Aan de ene kant aanvaarden arbiters vrij snel dat er geen gerechtvaardigd belang bestaat. Wefers Bettink<sup>167</sup> noemt als voorbeelden de omstandigheden dat de domeinnaamhouder geen overeenstemmend merkrecht bezit of de domeinnaam niet gebruikt, dan wel de domeinnaamhouder een 'bekend merk' van een ander heeft geregistreerd. De omstandigheid dat een domeinnaamhouder een aantal domeinnamen heeft geregistreerd waarvan hij geen gebruik maakt, is soms al voldoende voor arbiters om te oordelen dat er geen eigen recht of gerechtvaardigd belang is. Aan de andere kant is voor een gerechtvaardigd belang echter ook niet veel nodig. Zodra blijkt van enig serieus gebruik van de domeinnaam wordt de klacht vaak afgewezen.<sup>168</sup>

Voor landelijke domeinnamen, zoals .nl, is de UDRP-procedure niet dwingend voorgeschreven. Wel kunnen landen de UDRP vrijwillig overnemen, veel landen hebben daarom de UDRP vrijwel geheel of ten dele voor de domeinnamen in hun land van toepassing verklaard.<sup>169</sup> Sinds 2003 beschikt ook de Nederlandse Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN)<sup>170</sup>, die verantwoordelijk is voor de uitgifte van .nl-domeinnamen, over een arbitrageprocedure. In eerste instantie besloot de SIDN zich niet aan te sluiten bij de UDRP-procedure, maar een eigen arbitrageprocedure te ontwikkelen. Uit een domeinnaamdebat georganiseerd door de SIDN bleek echter dat de wens bestond de arbitrageprocedure te vervangen door een aangepaste versie van de UDRP.<sup>171</sup> Meijboom<sup>172</sup> pleitte er al eerder voor dat het arbitragemodel werd losgelaten en dat aansluiting werd gezocht bij de UDRP. De SIDN heeft deze wens ter harte genomen en sinds 28 februari 2008 is de arbitrageprocedure vervangen door een geschillenregeling voor .nl-domeinnamen die is gebaseerd op de UDRP.<sup>173</sup> Het instituut dat door de SIDN is aangewezen om te beoordelen of er sprake is van onrechtmatig gebruiken van een .nl-domeinnaam is de WIPO.<sup>174</sup>

---

<sup>166</sup> WIPO Administrative Panel Decision 23 januari 2001, nr. D2000-1415 (*NicoleKidmanNude.com*).

<sup>167</sup> Wefers Bettink 2001, p. 44.

<sup>168</sup> Boukema & Tjong Tjin Tai 2003, p. 82; Wefers Bettink 2001, p. 44.

<sup>169</sup> Tsoutsanis 2002, p. 240.

<sup>170</sup> Zie <www.sidn.nl>.

<sup>171</sup> Eindrapport Domeinnaamdebat 2006, p. 8.

<sup>172</sup> Meijboom 2006, p. 23.

<sup>173</sup> SIDN Geschillenregeling 2010. Per 4 maart 2010 heeft een wijziging plaatsgevonden van de geschillenregeling uit 2008, vanaf die datum geschiedt alle voorheen nog papieren correspondentie per e-mail. Zie SIDN 2010b.

<sup>174</sup> Zie definitie (g) van de SIDN Geschillenregeling 2010.

De geschillenregeling beoogt een snel, eenvoudig en goedkoop alternatief te bieden voor de gang naar de rechter. De geschillenregeling is, in tegenstelling tot de vorige arbitrageregeling, van toepassing op alle .nl-domeinnamen, inclusief domeinnamen die zijn geregistreerd vóór 29 januari 2003. Dit is mogelijk omdat, anders dan de arbitrageregeling, de geschillenregeling wel de mogelijkheid biedt om daarnaast of in plaats van de geschillenregeling de gang naar de rechter te maken.<sup>175</sup> Volgens de toelichting bij de geschillenregeling heeft een uitspraak van een bevoegde rechter altijd voorrang boven een uitspraak onder de geschillenregeling.<sup>176</sup>

Om een domeinnaam te kunnen opeisen onder de geschillenregeling moet net als bij de UDRP aan drie vereisten zijn voldaan. Op grond van de geschillenregeling kan echter niet alleen een vordering ingesteld worden wanneer de domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met een 'merk', maar ook wanneer de domeinnaam gelijk is aan of verwarringwekkend lijkt op een persoonsnaam.<sup>177</sup> Net als de UDRP is het tweede vereiste dat de domeinnaamhouder geen recht op de naam heeft of niet op een andere manier een legitiem belang heeft bij de domeinnaam. Het derde vereiste, de kwade trouw, hoeft alleen bewezen te worden op het moment dat de domeinnaam is geregistreerd óf wordt gebruikt.<sup>178</sup> Onder de UDRP moet zowel de registratie als het gebruik van de domeinnaam te kwader trouw zijn. Hoewel de nieuwe geschillenregeling in grote lijnen op de UDRP lijkt, is de geschillenregeling volgens Leuftink<sup>179</sup> hierdoor toegankelijker.

---

<sup>175</sup> Art. 21 SIDN Geschillenregeling 2010.

<sup>176</sup> SIDN 2010a, p. 1.

<sup>177</sup> Art. 2 lid 1 sub a onder I SIDN Geschillenregeling 2010.

<sup>178</sup> Art. 2 lid 1 sub c SIDN Geschillenregeling 2010.

<sup>179</sup> Leuftink 2008, p. 77.

#### 4. Conclusie

De probleemstelling die centraal stond in deze scriptie was: *Kunnen bekende personen aanspraak maken op bescherming van hun (persoons)naam krachtens het intellectuele eigendomsrecht (en/of het gemene recht) en wat kunnen zij doen wanneer derden zonder hun toestemming (commercieel) gebruik maken van hun naam?*

Ten eerste is gebleken dat bekende personen hun (persoons)naam in beginsel kunnen inschrijven als merk, dus als teken ter onderscheiding van waren of diensten van een onderneming. Om als merk ingeschreven te kunnen worden dient de naam te voldoen aan dezelfde criteria als waaraan ook alle andere merken moeten voldoen. Zo dient deze naam, om als merk te kunnen fungeren, onderscheidend vermogen te bezitten, waarvan bij veel voorkomende namen minder snel sprake zal zijn. Maar een veel voorkomende naam kan op den duur wel onderscheidend vermogen verkrijgen wanneer deze als merk is ‘ingeburgerd’. Dit geldt zelfs voor voornamen. Een bekend persoon kan echter niet zijn (persoons)naam als merk laten inschrijven wanneer een ander terzake reeds oudere merkrechten houdt voor dezelfde waren of diensten. Wanneer een bekend persoon de combinatie van zijn voor- en achternaam als merk wil inschrijven en er bestaat reeds een ouder merkrecht op die achternaam, dan kan in sommige gevallen de combinatie van voor- en achternaam toch als merk worden ingeschreven. Dit is afhankelijk van de mogelijke bekendheid en de weerslag die dit heeft op de perceptie van het merk door het relevante publiek. Het merk zal door toevoeging van de voornaam immers eerder worden herkend als een eigen merk van de bekende persoon.

Wanneer de (persoons)naam van een bekend persoon als merk is ingeschreven ter onderscheiding van bepaalde waren en/of diensten, kan hij zich in beginsel verzetten tegen het (ongeautoriseerde) gebruik in het economisch verkeer door een derde van een teken, indien dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn naam en door die derde wordt gebruikt ter onderscheiding van dezelfde waren of diensten. Als een als merk ingeschreven (persoons)naam van een bekende persoon alleen bekend is in verband met die persoon zelf en het merk zelf niet bekend is als merk voor bepaalde waren of diensten van een onderneming, zal echter minder snel overeenstemming worden aangenomen tussen het naammerk en het aangevallen teken van de derde, indien deze het teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor de persoonsnaam als merk is ingeschreven. Een bekend persoon die zijn (persoons)naam als merk heeft ingeschreven kan uiteraard niet verhinderen dat anderen die dezelfde naam dragen gebruik maken van hun naam en adres in het economisch verkeer. Hierbij mogen zij niet de indruk wekken dat er een commerciële band bestaat tussen hen en de bekende persoon en mogen zij geen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de bekendheid van het naammerk of de reputatie ervan.

Niet als inbreuk op het merkrecht van een bekend persoon is te beschouwen het niet ter onderscheiding van waren of diensten plaats vindend gebruik of wanneer de gebruiker zich op een ‘geldige’ reden voor diens ‘ander gebruik’ kan beroepen. Van een geldige reden is sprake wanneer voor de gebruiker van het teken een zodanige noodzaak bestaat, om juist dat teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij zich van dat gebruikt onthoudt. In het algemeen is het toegestaan een boek of

artikel over een bekend persoon te publiceren, mits daarin geen schadelijke of onrechtmatige uitingen worden gedaan.

Het merkenrecht kan ook worden ingeroepen wanneer de bekende persoon zijn (persoons)naam ingeschreven ziet worden door een derde, althans wanneer dit depot als een te kwader trouw verricht depot is aan te merken. Dit is het onder andere het geval wanneer het publiek de naam al associeert met de bekende persoon als gevolg van zijn bekendheid, en als de deposant probeert te profiteren van deze bekendheid.

We hebben verder gezien dat wanneer een bekend persoon zijn (persoons)naam niet als merk heeft ingeschreven, hij toch tegen (commercieel) gebruik van zijn naam kan optreden door het inroepen van het onrechtmatige daadsrecht. Ten eerste is in ieder geval onrechtmatig in de zin van art. 6:162 BW het voeren van de naam van een ander, zonder diens toestemming, wanneer hij daardoor de schijn wekt die ander te zijn of tot diens geslacht of gezin te behoren. Door dit recht op naam van art. 1:8 BW kan een bekend persoon voorkomen dat een ander zich voor hem uitgeeft en hij daardoor materiële of immateriële schade lijdt. De zojuist bedoelde schijn kan afhankelijk zijn van de bekendheid van de naamdrager. Hoe bekender de persoon, hoe eerder er sprake zal zijn van die schijn.

Als een bekend persoon zijn geslachtsnaam niet als merk heeft ingeschreven, maar deze in feite wel als onderscheidingsteken voert, kan hij optreden tegen derden die deze naam zonder hun toestemming gebruiken op grond van art. 6:162 BW jo art. 10bis lid 3 Verdrag van Parijs. De bekende persoon kan dan de rechter om een verbod vorderen tot het verder gebruiken van zijn geslachtsnaam. Ook onrechtmatig is het wanneer een ander de (persoons)naam van een bekend persoon als merk deponeert. Dit is met name bij bekende personen eerder het geval, maar wel dient steeds sprake te zijn van bijkomende omstandigheden.

Bekende personen kunnen ook optreden tegen het zonder hun toestemming commercieel gebruik maken van hun (persoons)naam op grond van art. 6:162 BW wanneer zij een verzilverbare populariteit bezitten. Verzilverbare populariteit wil zeggen dat bekende personen dankzij hun populariteit een financiële vergoeding kunnen vragen voor het (commercieel) gebruik van hun portret. Wanneer deze vergoeding niet wordt gegeven hebben zij in beginsel een redelijk belang zich te verzetten tegen de ongeautoriseerde publicatie. Eenzelfde bescherming kan (of zou moeten) worden verleend met betrekking tot de (persoons)naam van een bekende persoon, hij heeft er ten slotte een in beginsel te beschermen belang bij dat zijn naam niet in een reclameboodschap wordt gebruikt zonder zijn voorafgaande toestemming, aan welke toestemming hij een redelijke financiële vergoeding als voorwaarde kan verbinden.

Maar niet ieder eenmalig aanhaken in een reclameboodschap is steeds onrechtmatig. Het aanhaken is pas onrechtmatig wanneer de onjuiste indruk wordt gewekt dat de bekende persoon zelf heeft meegewerkt aan de reclame of het in de reclame bedoelde product aan het publiek aanbeveelt. Ook niet onrechtmatig is het gebruiken van iemands naam voor redactionele doeleinden. Van commercieel gebruik is wel sprake indien het gebruik verder gaat dan het vermelden van de naam. Of dit het geval is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.



Tenslotte hebben we gezien dat bekende personen er vaak niet of te laat aan denken hun persoonsnaam als domeinnaam te (laten) registreren. Derden zijn hun dan vaak voor en proberen dan te profiteren van de bekendheid van de persoonsnaam of willen de domeinnaam voor veel geld verkopen aan de bekende persoon zelf. Gebleken is dat bekende personen hiertegen kunnen optreden door middel van het merkenrecht, het gemene recht of speciale geschillenregelingen.

Om te bepalen of een domeinnaam in strijd is met een merkrecht moet vooral naar de 'inhoud van de website' worden gekeken. Wanneer een domeinnaam niet actief wordt gebruikt is verwarringsgevaar niet waarschijnlijk. Bij een niet actieve domeinnaam is er immers geen sprake van gebruik in het economisch verkeer. Wel wordt aangenomen dat indien een domeinnaam te koop wordt aangeboden of is doorgeschakeld naar een website met een andere naam er sprake is van gebruik. Hierdoor wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit de bekendheid of de reputatie van het merk. Bij bekende merken wordt dit versterkt door het feit dat de domeinnaam meestal juist wordt geregistreerd vanwege de bekendheid van het merk. Afbreuk is echter minder waarschijnlijk bij een inactieve domeinnaam. Domeinnaamkapers zijn echter slim en voorkomen bijvoorbeeld verwarringsgevaar door de website in te richten met allerlei (onzinnige) informatie. In dat geval kan een merkhouder niet voorkomen dat zijn merk wordt gebruikt als domeinnaam.

Inzake het domeinnamenrecht hebben verschillende auteurs gepleit voor gebruik van art. 1:8 BW als basis voor onrechtmatig handelen. Maar daar zijn ook nadelen aan verbonden. De inhoud van het recht op naam is zeer beperkt, het beschermt alleen maar het gebruik van andermans naam alsof het iemands eigen naam is. Het gaat ook alleen om de officiële naam van een ander, een pseudoniem of afwijkingen in de spelling kunnen een vordering doen stranden. Het is uiteraard niet onrechtmatig indien iemand zijn eigen naam voert die overeenstemt met de naam van een bekend persoon. Ook niet onrechtmatig zijn gevallen van 'non usus', de naam wordt dan immers niet 'gevoerd'. Daarnaast worden de intentie en het gerechtvaardigd belang niet meegewogen: gebruik te goeder trouw kan toch inbreuk op een naamrecht met zich meebrengen en kwade trouw kan worden omzeild wanneer er geen sprake is van het 'voeren' van de naam of er geen 'schijn' is.

Inzake domeinnamen is bepaald dat het op zichzelf nog niet onrechtmatig is te profiteren of aan te haken door mee te liften op iemands naamsbekendheid. Wel is er sprake van ongeoorloofde mededinging in de zin van art. 6:162 BW wanneer er bijkomende omstandigheden zijn die het profiteren alsnog een onrechtmatig karakter geven. De meest voorkomende bijkomende omstandigheid is verwarringsgevaar, waarvoor de inhoud en inrichting van de website beslissend is. Enkel het te koop aanbieden van een niet daadwerkelijk gebruikte domeinnaam is op zichzelf nog geen onrechtmatige daad, in geval van 'non usus' kan immers niet gesproken worden van verwarringsgevaar. Andere constructies van rechters, zoals de blokkerende werking en de Utrechtse belangenafweging, vingen dit probleem op, maar zijn door hogere instanties echter weer van tafel geveegd.

Als laatste zijn er met betrekking tot domeinnamen geschillenregelingen op grond waarvan bekende personen kunnen optreden tegen het gebruik van hun (persoons)naam als domeinnaam. Voor .com-domeinnamen bestaat er de UDRP en voor .nl-domeinnamen de SIDN Geschillenregeling. In het algemeen zijn er drie cumulatieve vereisten: de naam is identiek aan of verwarringwekkend gelijkend op het 'merk' van de klager, de domeinnaamhouder heeft geen eigen recht of rechtmatig belang bij de domeinnaam en de registratie en/of het gebruik zijn te kwader trouw verricht. De UDRP gaat uit van een ruim 'merk'-begrip en de SIDN Geschillenregeling noemt naast merken o.a. ook persoonsnamen. Op grond van beide geschillenregelingen kunnen hierdoor bekende personen zonder merkrecht optreden tegen het gebruik van hun (persoons)naam als domeinnaam.

Bekende personen doen er naar mijn mening goed aan hun (persoons)naam te (laten) registreren als merk en als domeinnaam. Beter voorkomen dan genezen. Hoewel een verbods- en/of schadevergoedingsactie voor bekende personen vaak succesvol is op grond van het onrechtmatige daadsrecht, geeft een dergelijke actie toch minder zekerheid dan een actie wegens inbreuk op een merk en/of domeinnaam.

## **Bronvermelding**

### 1. Literatuur

#### **Alberdingk Thijm 2004**

C. Alberdingk Thijm, *Het nieuwe informatierecht. Nieuwe regels voor het internet*, 's-Gravenhage: Academic Service 2004.

#### **Asser/De Ruiter 1984**

J. de Ruiter, *Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Personen- en familierecht. Deel I*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984.

#### **Boukema & Tjong Tjin Tai 2003**

H.J.M. Boukema & T.F.E. Tjong Tjin Tai, 'Synchroniteit tussen internationale arbitrale en Nederlandse rechtspraak over domeinnamen', *RM Themis* 2003, nr. 2, p. 77-88.

#### **Cohen Jehoram 2009**

T. Cohen Jehoram, *Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief* (diss. Den Haag), Deventer: Kluwer 2009.

#### **Eindrapport Domeinnaamdebat 2006**

Eindrapport Domeinnaamdebat, *Rapportage van een openbare consultatie van de lokale .nl-internetgemeenschap*, Amsterdam: SIDN 2006.

#### **Van Engelen 1994**

Th.C.J.A. van Engelen, *Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten* (proefschrift Leiden), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994.

#### **Gielen 2009 (T&C IE)**

Gielen 2009, *Tekst & Commentaar IE*, art. 2.1 BVIE aant. 7 & 8; art. 2.23 BVIE aant. 1.

#### **Gielen & Wichers Hoeth 1992**

Ch. Gielen & L. Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992.

#### **De Groot 2008**

G.R. de Groot, *GS Personen- en Familierecht*, commentaar op art. 8 boek 1 BW.

#### **Hamming 2009**

J. Hamming, *Mijn naam is mijn domein! Schending van het recht op naam (art. 1:8 BW) door de registratie en het gebruik van een domeinnaam* (Scriptie Leiden), 2009.

#### **Hoorneman 1995**

W.A.J. Hoorneman, 'Gebruik van namen van personalities als merk', *Entertainment & Recht* 1995, nr. 3, p. 10-12.

**Huisman 2004**

L.L. Huisman, 'Domeinnamen 2002-2003', *Mediaforum* 2004-2, p. 28-37.

**Kist 2007**

B. Kist, *Blijf van m'n naam af!: BN'ers in conflict over merken, portretten en privacy*, Amsterdam: Podium 2007.

**Koens 2009**

M.J.C. Koens, *Tekst & Commentaar Burgerlijke Wetboek*, Commentaar op artikel 8 Boek 1 BW.

**Komen & Verkade 1970**

A. Komen & D.W.F. Verkade, *Het nieuwe merkenrecht*, Serie Recht en Praktijk 11, Deventer: Kluwer 1970.

**Leuftink 2008**

E.C. Leuftink, 'Nieuwe SIDN Geschillenregeling en de invoering van de zuiver numerieke domeinnaam', *Computerrecht* 2008, 59, p. 76-77.

**Loeb 1990**

E. Loeb, *Naam en recht: praktische beschrijving van het naamrecht in Nederland*, 's-Gravenhage: VUGA 1990.

**Lokerman 2001**

J.W. Lokerman, *Adfo Sponsoring: Theorie en Praktijk*, Alphen aan den Rijn: Adfo Specialist Group 2001.

**Meiboom 2006**

A. Meijboom, 'nl domeinnaamregistratie', *Computerrecht* 2006, 4, p. 23-25.

**Mom 1996**

G.J.H.M. Mom, 'Portretmerken', *IER* 1996, nr. 5, p. 169-175.

**Van Oerle 1990**

R.C.K. van Oerle, 'Hoofdenhandel. Het portret als handelswaar', in: P.B. Hugenholtz (red.), *Recht in de kijker: het recht en de media: bundel ter gelegenheid van het Jonge Balie Congres 1990*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1990, p. 113-126.

**Osinga & Boon 1993**

P.M. Osinga & C.M. Boon, 'Populair, maar nog geen miljonair. Samenvatting van het rapport "Exploitatie van naam, afbeelding en presentatie van de topsporter"', *Sport-Forum* 1993, nr. 1, p. 18-21.

**Den Ouden 2010**

E. den Ouden, 'Mag Barbara Becker haar naam als merk inschrijven?', *Reclamerecht & Intellectuele Eigendom Nieuws* (Nieuwsbrief Hoogenraad & Haak Advocaten) 2010, nr. 3, p. 5.

**Pinckaers 2003**

J.C.S. Pinckaers, 'The Netherlands', in: H. Ruijsenaar, *Character merchandising in Europe*, Londen & Den Haag: Kluwer Law International 2003, p. 207-238.

**Pinckaers 1996**

J.C.S. Pinckaers, *From privacy towards a new intellectual property right in persona: the right of publicity (United States) and portrait law (Netherlands) balanced with freedom of speech and free trade principles* (diss. Amsterdam UvA), Den Haag: Kluwer 1996.

**Schaap 1996**

J.A. Schaap, *Merkenrecht*, Alphen aan den Rijn: Samsom BedrijfsInformatie BV 1996.

**SIDN Geschillenregeling 2010**

SIDN, *Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen*, Amsterdam: SIDN 2010.

**SIDN 2010a**

SIDN, *Toelichting op de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen*, Amsterdam: SIDN 2010.

**SIDN 2010b**

SIDN, *Geschillenregeling wordt volledig digitaal*, 2 maart 2010, Amsterdam: SIDN 2010, <<https://www.sidn.nl/nieuws/nieuwsbericht-archief/article/geschillenregeling-wordt-volledig-digitaal/>>.

**Tsoutsanis 2003**

A. Tsoutsanis, *Domeinnaamgeschillen: inbreuk, onrechtmatige daad of kwade trouw? Stand van zaken-onderzoek voor een geschillenregeling in het .nl-domein*, 's-Gravenhage: Sdu 2003.

**Tsoutsanis 2002**

A. Tsoutsanis, 'Geschillenregeling@domeinnaamdebat.nl. Kwade trouw of inbreuk?', *Mediaforum* 2002, nr. 7/8, p. 239-244.

**Stone & Ritchie 2010**

D. Stone & L. Ritchie, 'How to brand a business in your own image', *Managing Intellectual Property* 2010, nr. 203, p. 14.

**Visser, De Heij & Pot 2001**

D.J.G. Visser, A.H.C.M. de Heij & M. Pot, *Internet update: domeinnamen en website content*, Alphen aan den Rijn: Adformatie Groep 2001.

**De Weerd & Van Kralingen 2001**

T.J.M. de Weerd & R.W. van Kralingen, 'De WIPO-Domeinnaam Arbitrage-procedure', *Computerrecht* 2001, nr. 5, p. 253-260.

**Wefers Bettink 2001**

H.W. Wefers Bettink, 'Domeinnaamarbitrage onder de UDRP', *Mediaforum* 2001-2, p. 42-47.

**Wefers Bettink 1997**

H.W. Wefers Bettink, 'Domeinnamen: merk of handelsnaam?', *IER* 1997, nr. 5, p. 165.

**Westerbrink 1999**

B. Westerbrink, 'De merken- en handelsnaamrechtelijke aspecten van het Domain Name system', in: E. Dommering (red.), *Het adres in cyberspace heeft geen plaats: over adressen, telefoonnummers en domeinnamen*. ITeR-reeks nr. 15, Deventer: Kluwer 1999, p. 337-381.

**Wichers Hoeth 1970**

L. Wichers Hoeth, *Kort commentaar op de Benelux Merkenwet*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1970.

## 2. Jurisprudentie

- HvJ EU 5 juli 2011, C-263/09 P (*Edvin Co. Ltd. tegen OHIM/Elio Fiorucci*), <<http://www.boek9.nl/berichten/recht-op-naam>>.
- HvJ EU 24 juni 2010, C-51/09 P; *IER* 2010/68 m.nt. Ch. Gielen; *BIE* 2010, 72 (*Harman International Industries Inc./Barbara Becker*; concl. A-G Cruz Villalón).
- HvJ EG 11 september 2007, C-17/06; *IER* 2007, 102 m.nt. Ch. Gielen (*Céline*).
- HvJ EG 12 januari 2006, C-361/04 P; *BMMB* 2006, p. 30 (*Picasso/Picaro*; concl. A-G R.-J. Colomer).
- HvJ EG 17 maart 2005, C-228/03; *IER* 2005, 51 m.nt. H.M.H. Speyart; *BMMB* 2005, p. 136-137 (*Gillette/LALaboratories*).
- HvJ EG 16 november 2004, C-245/02; *NJ* 2006, 569; *IER* 2005, 23 m.nt. HMHS; *BMMB* 2005-2, p. 82 (*Anheuser Busch/Budvar; Budweiser*).
- HvJ EG 16 september 2004, C-404/02; *IER* 2005/9; *BMM Bulletin* 2005-2, p. 82 (*Nichols/Registrar of Trade Marks*; concl. A-G R.-J. Colomer).
- HvJ EG 11 november 1997, C-251/94; *NJ* 1998, 523 m.nt. D.W.F. Verkade; *IER* 199, 54 m.nt. Ch. Gielen; *BIE* 1998, 9 (*Sabel/Puma*).
- GvEA EG 10 december 2008, T-228/06; *BMM Bulletin* 2008-4, p. 176 (*Giorgio/Giorgio Beverly Hills*).
- GvEA EG 1 maart 2005, T-169/03; *BMM Bulletin* 2005-2, p. 98 (*Sergio Rossi/BHMI – Sissi Rossi*).
- GvEA EG 1 maart 2005, T-185/03 (*Fusco/BHIM – Fusco International*).
- HR 19 januari 1979, *NJ* 1979, 383 m.nt. L. Wichers Hoeth; *BIE* 1979, p. 163; *AMI* 1979-3, p. 52 m.nt. J.H. Spoor (*'t Schaep met de vijf Pooten*).
- HR 29 november 1957, *NJ* 1958, 31; *AA* 1957/1958, p. 145 m.nt. T.J. Dorhout Mees (*Bögel/Dover; Elkington*; concl. A-G Langemeijer).
- HR 5 maart 1943, *NJ* 1943, 264; *BIE* 1943-69, p. 86 (*Nivea/Hamea*).
- HR 3 november 1921, *NJ* 1922, p. 75-77 (*Orenstein & Koppen/Koppelen Car Equipment*).
- Hof Amsterdam 20 februari 2003, *Mediaforum* 2003, 25; *IER* 2003, 53 (*prinsjesdag.nl*).
- Hof Amsterdam 30 januari 2003, *IER* 2003, 30 m.nt. E.H. Hoogenraad (*Bassie & Adriaan*).
- Hof Amsterdam 25 oktober 2001, *DomJur* 2002, 125 (*Staat/Amstel Meer Land*).
- Hof Amsterdam 7 december 2000, *Mediaforum* 2001, 8 m.nt. D.J.G. Visser (*Passies/Gaos II*).
- Hof Amsterdam 26 november 1953, *BIE* 1954, 30 (*Marijke*).
- Hof 's-Gravenhage 31 januari 2002, *BIE* 2002, 69 (*Zumpolle/Scarabeo II*).
- Rb. Alkmaar (pres.) 17 september 1999, *AMI* 2000-1, p. 20 (*Ellen Brusse*).
- Rb. Almelo (pres.) 23 april 1963, *NJ* 1964, 304 (*Mies Bouwman I*).

- Rb. Amsterdam 14 april 2010, *Mediaforum* 2010-6, nr. 16 m.nt. J.D. Holthuis; *AMI* 2010, nr. 16 m.nt. J.C.S. Pinckaers (*Johan Cruijff/Tirion*).
- Rb. Amsterdam 23 november 2005, *Mediaforum* 2006-2, nr. 7 m.nt. G.J. Kemper (*Maurice de Hond/Peugeot Nederland*).
- Rb. Amsterdam 1 mei 2002, *Mediaforum* 2002-9, p. 284 (*Gaston Starreveld*).
- Rb. Amsterdam 16 oktober 2002, *IER* 2003, 18; *BIE* 2003, 29 (*Jos Verstappen*).
- Rb. Amsterdam (pres.) 25 januari 2001, *DomJur* 2001-52 (*Portacabin.nl*).
- Rb. Amsterdam (pres.) 19 oktober 2000, *DomJur* 2001-66 (*Rtlonline.nl*).
- Rb. Amsterdam (pres.) 13 juli 2000, *Mediaforum* 2000-9, nr. 58 m.nt. D.J.G. Visser; *DomJur* 2000, 19 (*Albert Heijn e.a./NameSpace*).
- Rb. Amsterdam (pres.) 24 februari 2000, *IER* 2000, 27 m.nt. E.J. Arkenbout; *Mediaforum* 2000, 28 m.nt. D.J.G. Visser; *BIE* 2001, 49; *Computerrecht* 2000, 149 (*Ariel.nl*).
- Rb. Amsterdam 7 november 1984, *Auteursrecht* 1985, 39 (*Fred Oster*).
- Rb. Amsterdam 27 oktober 1933, *BIE* 1934, 34 (*Burgers*).
- Rb. Arnhem (vzr.) 28 januari 2011, *LJN BP 5302* (*Van den Bor*).
- Rb. Arnhem 10 maart 2006, *Dom-Jur* 2006, 253 (*Een fansite voor Idols*).
- Rb. Arnhem (vzr.) 3 december 2002, *Mediaforum* 2003-2, nr. 9 m.nt. A. Tsoutsanis; *KG* 2003, 20 (*Bal-kenende/Stichting Liever*).
- Rb. Arnhem (pres.) 13 oktober 2000, *DomJur* 2000, 37 (*Abold e.a./NameSpace*).
- Rb. Dordrecht (pres.) 1 juni 1999, *BIE* 1999, 116; *Mediaforum* 1991, 41 (*Tatjana*).
- Rb. 's-Gravenhage (pres.) 11 december 1991, *BIE* 1993, 34; *IER* 1992, 8 (*Hessels Modeschoei-sel/Muelbens; (Gabriela) Sabatini*).
- Rb. 's-Gravenhage 16 mei 1986, *IER* 1986, 56 (*Nederlands Zuivelbureau/Nederlands Elftal; Wel tot de bodem mannen!*).
- Rb. 's-Gravenhage (pres.) 17 februari 1965, *BIE* 1966, nr. 14, p. 44 m.nt. Van de Zande (*Donners*).
- Rb. 's-Gravenhage 7 december 1965, *BIE* 1966, p. 240 (*Feyenoordspelers*).
- Rb. Groningen (pres.) 5 april 2001, *KG* 2001, 113 (*Rentema/Het Rijf*).
- Rb. Haarlem (pres.) 29 november 1979, *NJ* 1980, 427; *BIE* 1980, 193 (*Homburg Kips/Hein Kips*).
- Rb. 's-Hertogenbosch (pres.) 18 november 1997, *KG* 1997, 390; *Mediaforum* 1998-1, nr. 3 (*Floris Johan Cruijff*).
- Rb. Rotterdam 4 februari 1994, *NJ* 1995, 39 (tussenvonniss); Rb. Rotterdam 22 juni 1995, *IER* 1996, 20 (*Pogorelich/Honda*).
- Rb. Rotterdam (pres.) 13 mei 1993, *Prg.* 1993, 3895 (*Delcourt van Krimpen*).
- Rb. Utrecht (vzr.) 11 november 2003, *IER* 2004, 27; *Mediaforum* 2004-1, p. 10; *BMM Bulletin* 2004-3, p. 170 (*Cruijff/Tirion*).
- Rb. Utrecht (pres.) 12 april 2001, *DomJur* 2001, 71 m.nt. P.B. Hugenholtz (*Betuwe-route.nl*).



- Rb. Utrecht (pres.) 16 november 2000, *Mediaforum* 2001, 5 m.nt. D.J.G. Visser; *Computerrecht* 2001, p. 34 (*Dikkerboom.com*).
- Rb. Utrecht (pres.) 24 februari 2000, *Mediaforum* 2000, 29 m.nt. D.J.G. Visser (*Passies/Gaos I*).
- Rb. Utrecht 9 april 1997, *BIE* 1997, 77 (*Katja drop/Katja 'parfum' Schuurmans*).
- Rb. Utrecht (pres.) 6 juli 1999, *Mediaforum* 1999-9, nr. 46 m.nt. O. van Klinken & M. Visser; *Computerrecht* 1999, p. 247 (*0800-Rentokil*).
- Rb. Zwolle 24 november 1971, *NJ* 1972, 285 (*Mies Bouwman II*).

## **Overige instanties**

### Reclameraad

- Reclame Raad 31 december 1984, nr. 85, *PRAR IVN* nr. 8 (*De Jong*).
- Reclame Raad 17 januari 1983, nr. 333, *PRAR IVN* nr. 8 (*Dudok van Heel*).

### WIPO Administrative Panel

Uitspraken zijn te vinden op: <<http://www.wipo.int/amc/en/domains>>

- WIPO Administrative Panel Decision 7 oktober 2003, nr. D2003-0646 (*Geert-Hofstede.com*).
- WIPO Administrative Panel Decision 11 april 2002, nr. D2002-0030 (*Kathleen Kennedy Townsend/Birt*).
- WIPO Administrative Panel Decision 13 februari 2001, nr. D2000-1838 (*CelineDion.com*).
- WIPO Administrative Panel Decision 23 januari 2001, nr. D2000-1415 (*NicoleKidmanNude.com*).
- WIPO Administrative Panel Decision 13 februari 2000, nr. D2000-1061 (*JaapStam.com*).
- WIPO Administrative Panel Decision 13 februari 2000, nr. D2000-1068 (*PierreVanHooijdonk.com*).
- WIPO Administrative Panel Decision 20 juli 2000, nr. D2000-0596 (*Sting.com*).
- WIPO Administrative Panel Decision 29 mei 2000, nr. D2000-0210 (*JuliaRoberts.com*).
- WIPO Administrative Panel Decision 22 mei 2000, nr. D2000-0235 (*Winston vs. Hogart*).