

IN NAAM DER KONINGIN.

90

arrest**GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE**

Sector handel

Zaaknummer : 03/961
 Zaaknr. Rechtbank : 02/3363

Arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 13 september 2007

REDE CONSULTANCY B.V.,
 gevestigd te Gouda,
 appellante,
 hierna te noemen: Rede,
 procureur mr. P.K.M. van der Mandele,

tegen

1. **NETSCAPE COMMUNICATIONS CORPORATION**,
 gevestigd te Californië, Verenigde Staten van Amerika,
 2. **NETSCAPE COMMUNICATIONS NEDERLAND B.V.**,
 gevestigd te Utrecht,
 geïntimeerden,
 hierna te noemen: Netscape,
 procureur mr. H.J.A. Knijff

Het geding

Bij exploit van 22 juli 2003 is Rede in hoger beroep gekomen van het vonnis van 7 mei 2003 door de rechtbank te 's-Gravenhage tussen Rede als gedaagde en Netscape als eisers gewezen. Rede heeft tegen het bestreden vonnis vier grieven aangevoerd, die door Netscape, onder overlegging van producties, zijn bestreden. Vervolgens hebben partijen de stukken gefourneerd en arrest gevraagd.

Beoordeling

1. Het hof gaat uit van de in het bestreden vonnis onder 1.1. tot en met 1.6. vastgestelde en in hoger beroep niet bestreden feiten.
2. Netscape heeft in eerste aanleg, onder meer, gevorderd dat Rede, op straffe van een dwangsom, wordt veroordeeld het inbreukmakend gebruik van de merken en werken van Netscape te staken. Dit inbreukmakend gebruik betreft het gebruik van de domeinnamen *netschaap.nl* en *natschaap.nl.*, alsmede het gebruik van het beeldmerk / logo van Netscape als onderdeel van een groter geheel. Daarbij heeft Netscape als grondslagen aangevoerd:
 - inbreuk op het auteursrecht van Netscape door gebruik te maken van logo's die identiek zijn, dan wel overeenstemmen met het logo van Netscape;

Zaaknummer: 03/961

blad 2

- handelen in strijd met artikel 13A lid 1 sub a en sub b BMW, thans artikel 2:20 lid 1 sub a en sub b BVIE, omdat Rede op haar website tekens gebruikt die identiek zijn, dan wel (visueel, begripsmatig en auditief) overeenstemmen met de merken van Netscape, waarbij geldt dat die tekens worden gebruikt voor identieke dan wel soortgelijke waren en dat hierdoor verwarring bij het publiek te duchten is;
- handelen in strijd met artikel 13A lid 1 sub d BMW, thans artikel 2:20 lid 1 sub d BVIE, omdat Rede aanhaakt bij de merken en de goede reputatie van Netscape, waarvoor geen noodzaak of rechtvaardiging is en waardoor de mogelijkheid van schade voor Netscape aanmerkelijk is;
- onrechtmatig handelen door Rede, omdat Rede aanhaakt bij en profiteert van de bekendheid, goede reputatie en werfkracht van de merken van Netscape.

De rechtbank heeft voornoemde vordering toegewezen, overwegende dat Rede handelt in strijd met artikel 13A lid 1 sub b BMW en met het auteursrecht van Netscape.

3. De eerste en tweede grief van Rede zijn gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat Rede de aanduidingen "netschaap" en "natschaap" voor gelijke of soortgelijke diensten gebruikt als de diensten, waarvoor Netscape haar woordmerk heeft gedeponereerd. Daarbij voert Rede allereerst aan dat zij, voorzover zij diensten aanbiedt, dit niet geschiedt onder de aanduiding "netschaap" en/of "natschaap". Voorts stelt zij dat zij geen diensten in commerciële zin aanbiedt, doch slechts gratis e-mailadressen ter beschikking stelt. Ook voert zij aan dat, voorzover zij diensten aanbiedt, die diensten niet gelijk of soortgelijk zijn aan de diensten die Netscape aanbiedt. Het hof oordeelt hieromtrent als volgt.
4. Uit de door Netscape in eerste aanleg als productie 12 overgelegde afdruk van een aantal internetpagina's blijkt dat Rede, die naar eigen zeggen (conclusie van antwoord in prima, onder 1.) de website www.moerstaal.nl exploiteert, onder meer op die website tegen vergoeding e-mailadressen ter beschikking stelt. Als voorbeeld wordt het e-mailadres marzee@netschaap.nl genoemd. De verlangde vergoeding is hetzij een bedrag van € 12 per jaar, hetzij de bereidheid tot het maximaal 1 maal per week ontvangen van "commerciële mail". Hieruit leidt het hof af dat Rede diensten in commerciële zin aanbiedt. Die diensten zijn tenminste soortgelijk aan de diensten die Netscape onder haar merken aanbiedt. Die merken immers zijn ingeschreven voor diensten in de klassen 38 telecommunicatie-, en 42 computerdiensten. Blijkens de uitvoerige omschrijving van klasse 38 bij het onder nr. 701371 ingeschreven merk van Netscape (het N-logo), omvatten die telecommunicatiediensten "het verlenen van meervoudige gebruikerstoegang tot computernetwerken ten behoeve van het overbrengen en verspreiden van informatie, elektronische overdracht van data, beelden en documenten via computernetwerken, elektronische verzenddiensten, ter beschikking stellen van on-line elektronische zgn. bulletin boards en chat rooms voor de overdracht van berichten tussen computergebruikers bevattende informatie van diverse aard". De computerdiensten van klasse 42 omvatten "het verhuren van toegangstijd tot computerdatabanken en het ter beschikking stellen van databanken bevattende informatie van diverse aard, het beschikbaar stellen van zoekmachines voor het verkrijgen van gegevens op computernetwerken en het ter beschikking stellen van gecentraliseerde links naar websites bevattende informatie van diverse aard, het actualiseren van computerprogrammatuur" (vgl. productie 2 in prima van Netscape).

Zaaknummer: 03/961

blad 3

5. De e-mailadressen, die Rede aanbiedt, zijn zogenaamde redirect adressen. De op een dergelijk adres ontvangen mail wordt doorgezonden naar het "echte" e-mailadres van de gebruiker (vgl. conclusie van antwoord). Aldus verzorgt Rede, naar het oordeel van het hof, door inschakeling van de betrokken provider elektronische overdracht van data via computernetwerken en verricht zij diensten, die vallen binnen de omschrijving van de diensten, waarvoor de merken van Netscape zijn ingeschreven. Dat Rede bepaalde diensten niet verricht, die Netscape wel aanbiedt, maakt slechts dat de diensten die zij aanbiedt wellicht niet gelijk zijn aan de diensten van Netscape, maar niet dat die diensten niet soortgelijk zijn en evenmin, dat de diensten van Rede niet soortgelijk zijn aan de diensten, waarvoor de merken van Netscape zijn ingeschreven. Anders dan Rede stelt, leidt het hof uit het vorenstaande af dat Rede diensten in commerciële zin aanbiedt, die soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor de merken van Netscape zijn ingeschreven.
6. Met betrekking tot de stelling van Rede, dat zij haar diensten niet aanbiedt onder de aanduiding "netschaap" en/of "natschaap" oordeelt het hof het volgende. De aanduidingen "netschaap" en "natschaap" worden gebruikt als domeinnaam. Wie www.natschaap.nl intoetst komt terecht op de site "Spreek je Moerstaal" van Rede (vgl. productie 6 in prima van Netscape). Wie www.netschaap.nl intoetst komt terecht op een site, die is gewijd aan "Netschaap", een schaap, dat de mensen op de hoogte houdt van de "schaapheid" van deze wereld. De website wordt, naar door Rede onweersproken is gesteld, verzorgd door een zekere Takes. Het gebruik van een aanduiding als domeinnaam is op zichzelf niet gelijk aan gebruik als merk. Een domeinnaam is een unieke aanduiding voor een adres op internet. Of het gebruik van een domeinnaam als merkgebruik moet worden aangemerkt is afhankelijk van de opvatting van het publiek daaromtrent, welke opvatting door de wijze van gebruik van de domeinnaamhouder kan worden beïnvloed (vgl. ook dit hof 22 november 2001, BIE 2003, 33). In het onderhavige geval is onvoldoende aannemelijk geworden dat het publiek, wanneer het netschaap.nl of natschaap.nl en vervolgens de website van Takes, respectievelijk van "Spreek je Moerstaal" ziet, zal menen dat die domeinnamen netschaap.nl en natschaap.nl gebruikt worden als merk. Dat in de chattaal netschaap en/of natschaap wel wordt gebezigd om Netscape aan te duiden, is daartoe onvoldoende.
7. Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat de eerste en tweede grief van Rede slagen en dat de vordering van Netscape, voor zover gegrond op artikel 2.20, lid 1 sub b BVIE, moet worden afgewezen.
8. Gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep, dient vervolgens het beroep van Netscape op sub a en sub d van voornoemd artikel te worden behandeld.
9. Het beroep op artikel 2:20 lid 1 sub a BVIE faalt, nu geen sprake is van het gebruik van een tekens netschaap en natschaap als merk. Het hof verwijst naar hetgeen hiervoor is overwogen.
10. Voor wat betreft haar beroep op artikel 2:20 lid 1 sub d BVIE voert Netscape aan dat netschaap en natschaap parodiëren op Netscape, waardoor de reputatie van de merken van Netscape schade lijdt. Voor aanhaking bij de merken van Netscape bestaat geen enkele noodzaak of rechtvaardiging en Rede heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat zij een geldige reden heeft, aldus Netscape.

Zaaknummer: 03/961

blad 4

11. Volgens Rede is geen sprake van parodiërend gebruik, nu de site niet verwijst naar Netscape, er anders uit ziet dan die van Netscape en ook andere diensten aanbiedt dan Netscape. De naam past bovendien bij de inhoud van de site, die over een schaap op het internet gaat (terwijl natschaap slechts verwijst naar de site van Moerstaal). Voor zover al sprake zou zijn van parodie, ontstaat hierdoor geen verwarring bij het publiek. Daar komt bij dat Rede op geen enkele wijze voordeel trekt van het merk Netscape, dan wel afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Netscape, aldus Rede.
12. Het hof oordeelt als volgt. Het is aan Netscape, die zich op de rechtsgevolgen van het bepaalde in voornoemd artikel beroept, te stellen en bij betwisting te bewijzen dat Rede door het gebruik van netschaap of natschaap ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het merk Netscape of daardoor afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van Netscape. Het hof is van oordeel dat Netscape het voorgaande in het licht van de betwisting door Rede, onvoldoende geconcretiseerd heeft. Dat de reputatie van Netscape wordt aangetast door netschaap of natschaap acht het hof niet aangetoond, nu het hof onvoldoende is gebleken dat netschaap of natschaap negatief appelleren aan het merk Netscape. Voorts is het hof onvoldoende gebleken dat Rede ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het merk Netscape door daarvan misbruik te maken of te parasiteren op de reputatie van het merk. Niet valt in te zien welk (commercieel) voordeel Rede bij het gebruik van netschaap of natschaap, mede gelet op de websites daarvan en de op die websites aangeboden diensten, ten koste van het merk Netscape tracht te behalen. Het beroep op artikel 2: 20 lid 1 sub d BVIE faalt dus ook.
13. Netscape heeft ten slotte als grondslag voor haar vordering aangevoerd dat Rede onrechtmatig jegens haar handelt door op onrechtmatige wijze aan te haken en te profiteren van de door Netscape met grote zorgvuldigheid opgebouwde bekendheid, goede reputatie en werfkracht van de merken. Ook hier geldt dat Netscape terzake het onrechtmatig handelen en de daaruit voortvloeiende schade de stelplicht en (bij betwisting) de bewijslast heeft. Gelet op hetgeen onder 12 is overwogen heeft Netscape het onrechtmatig handelen door Rede onvoldoende geconcretiseerd en onderbouwd, terwijl voorts onvoldoende is gebleken dat zij schade heeft geleden of zal lijden door het handelen van Rede. Het beroep op onrechtmatige daad faalt derhalve.
14. Met grief IV klaagt Rede over het oordeel van de rechtbank dat zij inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Netscape. Volgens Rede heeft de rechtbank de afbeelding van Vrouwe Justitia en die van de ridder met het schild op gelijke wijze beoordeeld en heeft de rechtbank geen acht geslagen op de door Rede aangedragen verschillen tussen voornoemde afbeeldingen en het logo van Netscape.
15. Netscape stelt zich op het standpunt dat haar logo een auteursrechtelijk beschermd werk is, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, zodat ook uitsluitend Netscape het recht heeft om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. In voornoemde afbeeldingen zijn de auteursrechtelijke trekken van het werk van Netscape herkenbaar overgenomen, waardoor sprake is van een ongeoorloofde verveelvoudiging althans verveelvoudiging in gewijzigde vorm. Daarbij gaat het om de totaalindruk die de afbeeldingen maken, aldus steeds Netscape.

Zaaknummer: 03/961

blad 5

16. Ten aanzien van de afbeelding van de ridder met het schild waarop een schaap is afgebeeld, overweegt het hof als volgt. Het logo van Netscape bestaat uit een hoofdletter N die als het ware aan de horizon staat. Het schild van de ridder heeft als afbeelding een schaap met op de achtergrond de horizon. De hoofdletter N komt daarop niet voor. Uitgangspunt is dat niet reeds het enkele feit dat tussen het werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen en een als inbreukmakend bestreden voortbrengsel punten van overeenstemming bestaan, het vermoeden wettigt dat het laatste de vrucht is van bewuste of onbewuste ontlening. Daartoe is een mate van overeenstemming vereist die van een zodanige aard en omvang is dat, indien het bedoelde vermoeden niet wordt ontzenuwd, geoordeeld moet worden dat van een ongeoorloofde veeveelvoudiging in auteursrechtelijke zin sprake is. Voor deze overeenstemmingsvraag komt het erop aan of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt (zie HR 29 november 2002, NJ 2003, 17). Gelet op voormelde criteria kan de afbeelding van de ridder met het schild naar het oordeel van het hof niet worden beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Netscape: de afbeelding van netschaap bevat op slechts zulke ondergeschikte punten enige gelijkens met het logo van Netscape dat de totaalindrukken van beide werken niet kunnen leiden tot de conclusie dat zij met elkaar overeenstemmen als bedoeld in voormelde zin.
17. Voor wat betreft de afbeelding van Vrouwe Justitia heeft Rede aangevoerd dat dit een illustratie vormt van de onderhavige rechtszaak en dat zij deze direct van de website heeft verwijderd toen Netscape daartegen bezwaar had (conclusie van antwoord onder 15). Ook uit het bestreden vonnis volgt dat dit toen niet meer werd gebruikt. Bovendien is naar het oordeel van het hof sprake van een parodie als bedoeld in artikel 18b Auteurswet, waarvan het gebruik in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is, nu uit de afbeelding niet een commercieel doel blijkt, maar juist een humoristische weergave van het onderhavige conflict tussen partijen. Gelet op het voorgaande en het inmiddels in werking getreden artikel 18b Auteurswet ziet het hof geen aanleiding een verbod voor de toekomst op te leggen. De conclusie is dan ook dat grief IV slaagt.
18. Op grond van het voorgaande zal het vonnis van de rechtbank worden vernietigd en zullen de vorderingen van Netscape alsnog worden afgewezen. Netscape zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van de eerste aanleg en het hoger beroep worden veroordeeld.
19. Het hof merkt nog op dat hoewel Rede in eerste aanleg een vordering in reconventie had ingesteld, die vordering in het vonnis in eerste aanleg niet meer aan de orde is gekomen en de rechtbank daarop (kennelijk) niet heeft beslist, althans uitsluitend in conventie heeft beslist. Nu daartegen geen grief is gericht, gaat het hof uit van een uitsluitend in conventie gewezen vonnis, welk vonnis in zijn geheel vernietigd zal worden.

Zaaknummer: 03/961

blad 6

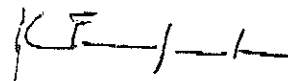
Beslissing

- vernietigt het vonnis van 7 mei 2003 door de rechtbank te 's-Gravenhage tussen partijen
gewezen;

en opnieuw rechtdoende:

- wijst de vorderingen af;
- veroordeelt Netscape in de kosten van de procedure in eerste aanleg, aan de zijde van
Rede begroot op € 230,- aan verschotten en op € 390,- aan salaris voor de procureur;
- veroordeelt Netscape in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot aan deze
uitspraak aan de zijde van Rede begroot op € 313,- aan verschotten en op € 894,- aan
salaris voor de procureur;
- verklaart dit arrest voor wat betreft de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij
voorraad.

Dit arrest is gewezen mrs. J.C. Fasseur-Van Santen, S.U. Ottevangers en J.J. Dijk en is uit-
gesproken ter openbare terechtzitting op 13 september 2007 in het bijzijn van de griffier.



Voor grosse:
Uitgegeven aan mr. P.k.m. van der Mandele
Procureur van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te 's-Gravenhage

