

WIPO Arbitration and Mediation Center
Zaaknummer. DNL2008-0015
Datum: 9 juli 2008

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

1. Partijen

Eiseres in deze procedure is GGD Nederland ("Eiseres"), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Wieringa Advocaten te Amsterdam, Nederland.

Verweerster in deze procedure is Edoco LTD. ("Verweerster"), kantoorhoudende te Stockport, Bramhall, Verenigd Koninkrijk van Groot Brittanië en Noord-Ierland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 26 mei 2008 (e-mail) en 5 juni 2008 (hard copy). Het Instituut heeft op 27 mei 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 28 mei 2008 bevestigd dat de Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerster overlegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling").

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 5 juni 2008 aangevangen. In overeenstemming met Artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 25 juni 2008. De Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 26 juni 2008 mee dat de Verweerster in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Willem J.H. Leppink op 27 juni 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overlegd, zoals vereist overeenkomstig Artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is de landelijke vereniging voor GGD'en. GGD'en zijn publiekrechtelijke rechtspersonen die op lokaal niveau bepaalde wettelijk opgedragen taken vervullen ter bescherming van de gezondheid van de burgers. De taken die GGD'en moeten uitvoeren staan omschreven in de Wet collectieve preventie volksgezondheid. Er zijn in Nederland 30 GGD'en die, gesteund door GGD Nederland, op verschillende beleidsterreinen in de publieke gezondheidszorg actief zijn. Het instituut "GGD", tevens bekend onder de naam "GG & GD" en bestaat naar zeggen van Eiseres al bijna 100 jaar.

Verweerster is een vennootschap naar buitenlands recht. Volgens de gegevens in het register

van SIDN is Verweerster gevestigd in Stockport, Cheshire, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Het is uit de stukken onbekend wat de activiteiten van Verweerster zijn.

De Domeinnaam is op 23 januari 2001 geregistreerd. Verweerster is de houdster.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Rechten op merk of naam Eiseres

Eiseres heeft op 10 maart 2008 de Benelux-woordmerken GGD en GG & GD gedeponereerd voor waren en diensten in klassen 5, 41 en 44. Deze depots zijn geadmistriseerd onder de nummers 1155052 en 1155054. De Geschillenbeslechter heeft op grond van het op internet te raadplegen register van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) kunnen vaststellen dat het BOIP op 5 juni 2008 is overgegaan tot inschrijving van deze merken onder de nummers 0840708 en 0840707 ("Merken").

Eiseres stelt dat zij als landelijke vereniging voor GGD'en de naam GGD Nederland heeft. Eiseres stelt op te treden mede ten behoeve van haar leden, de plaatselijke GGD'en, waaronder met name GGD Amsterdam en GG & GD Utrecht. Volgens Eiseres voerde GGD Amsterdam tot 1 mei 2005 de naam GG & GD, als afkorting voor Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst en is de GG & GD Utrecht de oudste GGD van Nederland.

De Geschillenbeslechter begrijpt uit de Eis dat Eiseres ook meent te stellen dat Eiseres onder de naam GGD Nederland als vereniging duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Recht of Legitiem Belang

Eiseres stelt dat Verweerster geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam nu geen contractuele relatie bestaat tussen Verweerster en Eiseres met betrekking tot het aanbieden van – kort gezegd – gezondheidsdiensten of tot het gebruik van de Merken of de naam GGD of GG & GD.

Eiseres stelt dat de Domeinnaam is gekoppeld aan een website die een verzameling van gesponsorde links bevat die in belangrijke mate verwijzen naar websites van commerciële organisaties die zich bezighouden met reizigersvaccinatie, medische keuringen, SOA-onderzoek en ongediertebestrijding. Eiseres stelt dat Verweerster door het gebruik van de Domeinnaam voor commerciële doeleinden bij het publiek verwarring veroorzaakt door inbreuk te maken op de merken en de namen GGD en GG & GD.

Kwade Trouw Verweerster

Eiseres stelt dat Verweerster verwarring veroorzaakt bij het publiek door een domeinnaam te registreren die overeenstemt met haar merken en mitsdien inbreuk maakt op haar Merken. Eiseres stelt voorts dat het handelen van Verweerster moet worden aangemerkt als te kwader trouw, nu GGD en GG & GD gevestigde instituten zijn in de Nederlandse samenleving en dat zij doelbewust gebruik maakt van de bekendheid van deze instituten om internetgebruikers die op zoek zijn naar de website van een GGD of GG & GD naar haar website te lokken.

Eiseres voert voorts aan dat Verweerster reeds vijf maal bij vergelijkbare geschillenprocedures betreffende .uk-domeinnamen in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland bij Nominet, de Britse evenknie van SIDN, betrokken is geweest. In deze vijf zaken zijn de door Verweerster geregistreerde domeinnamen op last van de Geschillenbeslechter overgedragen. Eiseres verwijst naar een lijst van vermoedelijk onrechtmatige domeinnaamregistratiehouders van Nominet.

B. Verweerster

Verweerster heeft geen verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter conform artikel 7.4 van de Regeling de vordering toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter zal derhalve de eis in deze zin toetsen.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres beroept zich op de Merken en op de rechten die zij heeft met betrekking tot de namen GGD en GG & GD. Op grond van artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling dient Eiseres te bewijzen dat zij zich beroept op een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan zij rechthebbende is. Op grond van artikel 2.1 sub a onder II van de Regeling dient Eiseres te bewijzen dat zij zich beroept op een naam van een in Nederland gevestigde vereniging waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Merken

Eiseres is rechthebbende met betrekking tot de Merken, zoals door haar is aangevoerd.

Wat de Merken betreft dient de Geschillenbeslechter na te gaan of de Domeinnaam daaraan identiek is of daar verwarringwekkend mee overeenstemt. Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter als in alternatieve geschillenprocedures, moet het toplevel domain “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt ook voor de beoordeling van overeenstemming op grond van de Regeling. Tevens zal rekening moeten worden gehouden met het feit dat een ampersand (&) om technische redenen geen onderdeel kan zijn van een domeinnaam. Het is gebruikelijk dat de naam van bijvoorbeeld een onderneming die een ampersand bevat, in een domeinnaam wordt weergegeven door de ampersand in het geheel weg te laten of door deze te vervangen door “en”.

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de Merken, zowel visueel, auditief als begripsmatig, zo er al niet sprake van is dat de Domeinnaam identiek is aan het merk GG & GD, nu – zoals hiervoor is aangegeven – een ampersand niet kan worden weergegeven in een domeinnaam.

In ieder geval geldt dat de overeenstemming zodanig is dat bij het publiek de onjuiste indruk kan ontstaan dat de Domeinnaam van Eiseres is, danwel dat Eiseres en Verweerster een economische band hebben. Eiseres heeft onbetwist gesteld dat er geen contractuele relatie bestaat tussen Verweerster en Eiseres.

Hiermee is reeds voldaan aan de eerste eis. Ten overvloede zal nog wel op de handelsnaam en de verenigingsnaam ingegaan worden.

Handelsnamen/verenigingsnaam

Eiseres beroept zich op haar naam en op de namen van haar leden. Eiseres beroept zich niet expliciet op haar handelsnaamrechten, voor zover deze aan haar zouden toekomen.

Zoals hiervoor is aangegeven, begrijpt de Geschillenbeslechter dat Eiseres meent te stellen dat Eiseres onder de naam GGD Nederland als vereniging duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt. Dit is door Verweerster niet betwist en de Geschillenbeslechter gaat hiervan dan ook uit.

De Domeinnaam stemt naar het oordeel van de Geschillenbeslechter verwarringwekkend

overeen met het meest onderscheidende bestanddeel van de handelsnaam GGD Nederland, te weten GGD, om dezelfde redenen als hiervoor bij de overeenstemming met de Merken is aangegeven.

Eiseres stelt op te treden mede ten behoeve van haar leden die namen als GGD Amsterdam en GG & GD Utrecht voeren. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat niet voldoende vast is komen te staan dat Eiseres een zelfstandig beroep toekomt ten aanzien van de (handels)namen van deze leden, te meer daar haar leden niet optreden als (mede)-eiseressen en niet is aangevoerd dat Eiseres door haar leden is gemachtigd namens hen op te treden.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling dient een eiser te stellen en te bewijzen dat een verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling, alsmede onder de UDRP (welk mechanisme vergelijkbaar is met de Regeling) dient een eiser *prima facie* aannemelijk te maken dat een verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de domeinnaam (*Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd.*, WIPO Zaaknr. DNL2008-0002, *Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o.*, WIPO Zaaknr. D2004-0110 en *Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.*, WIPO Zaaknr. D2003-0455). Indien hieraan is voldaan, dan rust op verweerder de bewijslast aan te tonen dat hij een recht op of een legitiem belang bij de domeinnaam heeft. Slaagt verweerder hier niet in, dan wordt verondersteld dat eiser voldaan heeft aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling. Eiseres heeft *prima facie* aannemelijk gemaakt dat Verweester geen recht heeft op of een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Hetgeen Eiseres naar voren brengt komt de Geschillenbeslechter niet onrechtmatig of ongegrond voor.

Er is derhalve voldaan aan de tweede eis.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Op de website die momenteel verbonden is aan de Domeinnaam wordt specifiek geadverteerd voor diensten die identiek danwel soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor de hiervoor genoemde merken zijn ingeschreven. Eiseres heeft onbetwist gesteld dat zij op diverse manieren contact heeft gezocht met Verweester, maar dat zij daarop geen enkele reactie heeft ontvangen. Voorts heeft Eiseres aangevoerd dat Verweester bij vergelijkbare geschillenprocedures in het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittanië en Noord-Ierland is betrokken en dat zij daarbij steeds in het ongelijk is gesteld. Verweester staat ook op de lijst van vermoedelijk onrechtmatige domeinnaamregistratiehouders van Nominet. De stelling van Eiseres dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, komt de Geschillenbeslechter op grond van het vorenstaande dan ook niet onrechtmatig of ongegrond voor.

De Geschillenbeslechter wordt daarin bevestigd door de omstandigheid dat Verweester tot twee maal toe de toezending van de Eis per koerier door het Instituut heeft geweigerd. Tot slot is de Geschillenbeslechter gebleken dat Verweester niet alleen betrokken is bij onrechtmatige registraties in het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittanië en Noord-Ierland, maar ook in Nederland. Zo is Verweester op 18 juni 2008 in een vergelijkbare zaak recent in het ongelijk gesteld (zie *Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD.*, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

Er is derhalve voldaan aan de derde eis.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <gggd.nl> zodat de Eiseres in plaats van de Verweester domeinnaamhouder

wordt.

Willem J.H. Leppink
Geschillenbeslechter

DomJur.nl Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet
aanvaard.