

WIPO Arbitration and Mediation Center  
Zaaknr. DNL2008-0010  
Datum: 30 mei 2008

## UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

### 1. Partijen

Eiseres is Oakley Inc., gevestigd te Foothill Ranch, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Vereenigde, Nederland.

Verweerder is Oakley Publishing/Internet Publishing, gevestigd te Arnhem, Nederland.

### 2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <oakley.nl> ("de Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via MijnInternetOplossing.

### 3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is per email ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 28 april 2008 en op 29 april 2008 in hardcopy ontvangen. Het Instituut heeft op 29 april 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 5 mei 2008 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overlegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen, zoals deze op 28 februari 2008 in werking is getreden ("de Regeling").

Overeenkomstig de artikelen 5 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 5 mei 2008 aangevangen. In overeenstemming met Artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 25 mei 2008. Het Verweerschrift is ingediend op 5 mei 2008.

Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 19 mei 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij 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.

Eiseres heeft op 26 mei 2008 Nadere Stukken ingediend, waarin zij reageert op het Verweerschrift. Verweerder heeft vervolgens op 27 mei 2008 Nadere Stukken ingediend, waarin hij reageert op de Nadere Stukken van Eiseres. De Geschillenbeslechter heeft, met het oog op Artikel 10.2 en 11.1 van de Regeling, besloten de Nadere Stukken toe te laten, ondanks dat deze (na sluiting van de schriftelijke procedure) in het geding zijn gebracht zonder dat partijen daartoe waren uitgenodigd.

### 4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is een Amerikaanse vennootschap die in 1975 is opgericht. Eiseres is (o.a.) producent van brillen, horloges, tassen, rugzakken, reistassen, schoeisel, kleding, riemen en hoofddekseisels.

Verweerder is een Nederlands bedrijf dat actief is op het internet en voorziet in internet

dienstverlening.

### Merken

Eiseres beroept zich in deze procedure in het bijzonder op de volgende merken (hierna: "de Merken"):

- (a) het woordmerk OAKLEY, ingeschreven in de Benelux op 1 augustus 1994 onder nummer 555775, voor waren in de klassen 9, 16, 18 en 25;
- (b) het woordmerk OAKLEY, in de Gemeenschap gedeponneerd op 9 oktober 2003 en geregistreerd op 3 december 2004 onder nummer 3398179, voor waren in de klassen 9, 18 en 25;
- (c) het beeldmerk 'Oakley', in de Gemeenschap gedeponneerd op 1 juni 2006 en geregistreerd op 20 juli 2007 onder nummer 5111191, voor waren in de klassen 9, 18 en 25.

Daarnaast heeft Eiseres aangegeven rechthebbende te zijn op de in de Benelux ingeschreven merken onder de nummers 397042 en 560111, alsmede de in de Gemeenschap ingeschreven merken onder de nummers 3321288, 4071767, 4973715 en 5167093.

### Handelsnaam

Eiseres heeft (onweersproken door gedaagde) gesteld in Nederland de handelsnaam Oakley (hierna: "de Handelsnaam") te gebruiken.

### Domeinnamen

Eiseres is houdster van verschillende domeinnamen onder de Merken, waaronder <oakley.com> en <oakley.co.uk>.

Blijkens de verificatie en Whois-gegevens verstrekt door SIDN, is de Domeinnaam voor het eerst geregistreerd op 10 januari 2000. Op 6 september 2007 is de Domeinnaam middels een wijziging domeinnaamhouder op naam van Verweerder gesteld.

## **5. Stellingen van Partijen**

### A. Eiseres

Eiseres stelt rechthebbende te zijn op de Merken en de Handelsnaam. Zij is sinds 1990 actief op de Nederlandse markt. Eiseres stelt de Merken en de Handelsnaam stevast en prominent te gebruiken bij het aanbieden van haar producten.

Om haar producten te promoten, te verkopen en het publiek dienaangaande te informeren, richt Eiseres per land een website in om zo het publiek optimaal te informeren. In Nederland kwam Eiseres er echter achter dat de respectievelijke domeinnaam al was geregistreerd door Verweerder, hetgeen een verstoring opleverde van de activiteiten van Eiseres.

Op 28 januari 2008 heeft Verweerder Eiseres via een Nederlandse Oakley dealer benaderd en de Domeinnaam te koop aangeboden. In opdracht van Eiseres heeft een contactpersoon vervolgens aan Verweerder gevraagd of de Domeinnaam te koop was. Verweerder heeft in zijn reactie hierop gemeld dat hij de Domeinnaam al aan Eiseres voor EUR 50.000,= te koop had aangeboden, maar bereid was aan de contactpersoon voor EUR 25.000,= te verkopen.

Nadat Verweerder de website behorende bij de Domeinnaam eerder gebruikte als onderstaand weergegeven, heeft Verweerder begin maart 2008 deze vervangen door een nieuwe site. Deze nieuwe site verwijst naar de activiteiten van het bedrijf Oakley Publishing.

Eiseres verzet zich op basis van artikel 2.20 lid 1 sub a-d Beneluxverdrag inzake de

intellectuele eigendom ("BVIE") tegen het gebruik van de Merken. Eiseres stelt dat, mede gezien de bekendheid van de Merken, door het gebruik ervan zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de Merken. Verder verzet Eiseres zich op grond van art.5 en 5a Handelsnaamwet ("HNW") tegen het gebruik van de Domeinnaam, voor zover deze wordt gebruikt als handelsnaam.

Verweerder heeft volgens Eiseres geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam omdat hij ten tijde van de registratie van de Domeinnaam geen merk- en/of handelsnaamrechten bezat in verband met de Domeinnaam, dan wel later heeft verkregen. Ten tijde van de registratie was Verweerder ongetwijfeld bekend met Eiseres. Daarbij komt dat gezien het beperkte gebruik van de Domeinnaam door Verweerder, deze geen legitiem belang heeft. De Domeinnaam werd en wordt door Verweerder gebruikt voor geldelijk gewin. Zo lang Verweerder houder blijft van de Domeinnaam, heeft Eiseres geen controle over welke inhoud er wordt gegeven aan de achterliggende site.

De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd omdat Verweerder ten tijde van de registratie, gezien het feit dat Eiseres toen al actief was in Nederland en daarbuiten, geen andere intentie kan hebben gehad dan om de Domeinnaam commercieel te gebruiken of te verkopen met winst. Het gebruik van de Domeinnaam is eveneens te kwader trouw omdat de eraan gekoppelde website voornamelijk werd gebruikt voor het weergeven van advertenties van derden partijen (Google ads). Bezoekers konden denken dat het om door Eiseres geautoriseerde advertenties ging. Pas op het moment dat er interesse werd getoond in de Domeinnaam heeft Verweerder (minimale) activiteiten ontplooid om een geldige reden te creëren. Door registratie van de Domeinnaam belet Verweerder Eiseres de Domeinnaam te gebruiken voor informatie over Eiseres op nationaal niveau.

## B. Verweerder

Verweerder stelt dat de Domeinnaam op dit moment het meest waardevolle kenmerk van zijn bedrijf is.

Naar mening van Verweerder heeft Eiseres selectief correspondentie aangehaald en een onvolledig beeld geschetst van de intenties van Verweerder met het domein. Verweerder stelt dat hij al voor hij de Domeinnaam te koop aanbood aan Eiseres, contact had gezocht met Eiseres om tot een overeenstemming te komen om als fan van Oakley en als internet ondernemer, iets met het domein te doen om Oakley producten te promoten. Verweerder stelt verschillende concepten te hebben bedacht waaronder een gratis Oakley gebruikers gemeenschap en in samenwerking met zijn persoonlijke Oakley dealer/winkel het oprichten van een zeer hoge kwaliteit webwinkel zoals dat ook bestaat op het domein <oakley.be>.

Verweerder heeft, deels tezamen met zijn Oakley dealer (althans zo begrijpt de Geschillenbeslechter het betoog van Verweerder), een half jaar lang tevergeefs geprobeerd in contact te komen met Eiseres. Vervolgens heeft Verweerder de Domeinnaam te koop aangeboden aan Eiseres en aan Oakley dealers/winkels in Nederland. Door niet te reageren heeft Eiseres duidelijk gemaakt geen interesse te hebben in het domein <oakley.nl>.

Verweerder stelt de Domeinnaam inmiddels in gebruik te hebben genomen als bedrijfssite en schade te lijden indien de Domeinnaam zou overgaan naar Eiseres. Verweerder stelt het domein <oakley.nl> (inmiddels) te gebruiken voor e-mail verkeer en internet diensten zoals Windows Live Messenger, Google diensten en Internet bankieren.

De naam Oakley Publishing refereert aan het bosgebied waarin veel eikenbomen voorkomen vanwaar het bedrijf van Verweerder nu opereert en altijd zal blijven opereren.

## **6. Oordeel en Bevindingen**

### A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Van de verschillende mogelijke grondslagen onder de Regeling beroept Eiseres zich op artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling. Daartoe dient zij te stellen en bewijzen dat de Domeinnaam:

- “identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:
- I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is (...)

Eiseres heeft kopieën overgelegd van de merkdepots. Vast staat (en niet betwist door Verweerder) dat de ingeroepen Merken alle in de Benelux danwel de Gemeenschap geldig zijn en dat Eiseres daarop de rechthebbende is.

De Merken liggen allen besloten in de Domeinnaam, steeds met de toevoeging “.nl”.

Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrages als in administratieve geschillenprocedures als de onderhavige, moet het top level 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. Derhalve is de Domeinnaam (zonder “.nl”) als identiek aan de Merken te beschouwen.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a van de Regeling.

#### B. Recht of Legitiem Belang

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

Eiseres heeft aangevoerd dat Verweerder geen eigen recht, zoals een merk- of handelsnaamrecht heeft, om zich in dit kader op te beroepen. Verder heeft Eiseres gesteld dat Verweerder slechts in zeer beperkte mate gebruik maakt van de Domeinnaam (onder verwijzing naar de door haar in het geding gebrachte Bijlage 5) en aldus geen legitiem belang heeft bij de registratie. Hiermee heeft Eiseres *prima facie* aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam en verschuift de bewijslast naar Verweerder om aan te tonen dat dit wel het geval is (zie o.a. *Technische Unie B.V. en Otra Information Services v. Technology Services Ltd.*, WIPO Zaaknr. DNL2008-0002).

Artikel 3.1 van de Regeling biedt de Verweerder een handvat voor het aantonen van zijn eigen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam. De Verweerder kan daartoe (onder meer) de volgende omstandigheden aantonen:

- a. voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam (of een naam die overeenstemt met de domeinnaam) om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of trof hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen;
- b. de domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend onder de domeinnaam;
- c. de domeinnaamhouder gebruikt de domeinnaam voor legitieme niet-commerciële doeleinden, zonder daarbij consumenten uit winst oogmerk op misleidende wijze aan te trekken of het merk of handelsnaam, persoonsnaam, naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting te beschadigen of anderszins aan te tasten.”

Verweerder heeft geen van deze omstandigheden (in voldoende mate) aangetoond. Deze kunnen ook niet worden afgeleid uit de door Verweerder overgelegde documentatie. De door Verweerder aangevoerde rechtvaardigingsgronden, aanvankelijk bestaande uit product promotie en opzetten van een (gratis) “Oakley community”, later bestaande uit het verrichten

van internetdiensten en de verwijzing naar een bosgebied met veel eikenbomen, tonen geen (voldoende) legitiem belang aan.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling.

### C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres stelt op grond van artikel 2.1 sub c van de Regeling dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Artikel 3.2 van de Regeling geeft bij wijze van voorbeeld enkele omstandigheden die in dit kader als bewijs kunnen dienen:

- a. de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd of verworven om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan de eiser of een van diens concurrenten;
- b. de domeinnaam is geregistreerd om de eiser te beletten deze te gebruiken;
- c. de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om activiteiten van eiser te verstoren;
- d. de domeinnaam is of wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk, de handelsnaam, de persoonsnaam, de naam van een Nederlands publiekrechtelijke rechtspersoon of de naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting. De hierboven genoemde verwarring betreft bijvoorbeeld de oorsprong, de sponsoring, het verband met of de goedkeuring van de website of ander online locaties(s) van de domeinnaamhouder of van producten of diensten op zijn website of een andere online locatie.”

Eiseres heeft aangetoond dat meerdere van deze omstandigheden aanwezig zijn en dat aldus sprake is van te kwader trouw registratie danwel gebruik. Uit de door beide partijen ingediende stukken (in bijzonder Bijlage 7 van Eiseres) blijkt immers dat Verweerder de Domeinnaam hoofdzakelijk heeft geregistreerd om deze vervolgens voor een hoog bedrag (EUR 25.000 – EUR 50.000) te verkopen aan Eiseres – danwel een andere potentieel gegadigde –. Daarnaast is de website die was gekoppeld aan de Domeinnaam tot nu toe hoofdzakelijk gebruikt door Verweerder om (reclame)inkomsten, en daarmee commercieel voordeel, te verwerven, daarbij profiterend van de (mede uit de Bijlage 8 van Verweerder blijkende) verwarring met de Merken van Eiseres. Verweerder was zich ten tijde van registratie bewust van de bekendheid van de Merken van Eiseres.

Gezien het bovenstaande staat op grond van artikel 3.2 sub a en d van de Regeling vast dat registratie en/of gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw was zoals bedoeld in artikel 2.1 sub c van de Regeling, zodat ook aan deze derde voorwaarde is voldaan.

## **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 <oakley.nl> zodat de Eiseres in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Remco M.R. van Leeuwen  
Geschillenbeslechter