

WIPO Arbitration and Mediation Center
Zaak-/rolnummer: DNL2012-0019
Datum: 31 augustus 2012

1. Partijen

De Eiser is WishWish NL B.V. uit Rotterdam, Nederland, intern vertegenwoordigd.

De Verweerder is [X] uit Leeuwarden, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <complimento.nl> is geregistreerd bij SIDN via Hostnet B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 12 april 2012. Het Instituut heeft op 12 april 2012 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 13 april 2012 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. 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 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 17 april 2012 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 7 mei 2012. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 6 mei 2012.

Op 10 mei 2012 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 6 juni 2012 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Hub J. Harmeling op 9 juli 2012 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 overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

Op 25 juli 2012 heeft de Geschillenbeslechter een Procedurele Order uitgevaardigd waarbij Verweerder in de gelegenheid is gesteld uiterlijk op 31 juli 2012 nadere stukken in het geding te brengen. Op verzoek van Verweerder heeft de Geschillenbeslechter deze termijn verlengd tot 20 augustus 2012. Verweerder heeft uiteindelijk op 21 augustus 2012 aanvullende stukken in het geding gebracht. De Geschillenbeslechter is niet gehouden acht te slaan op deze te laat ingediende stukken. Desondanks heeft de Geschillenbeslechter besloten van deze stukken kennis te nemen en in zijn oordeelvorming te betrekken.

4. Feitelijke Achtergrond

Partijen:

Eiseres is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht (inschrijfnummer Kamer van Koophandel 24471653). Eiseres voert haar onderneming onder de naam Complimento. Complimento is een bedrijf in relatiegeschenken.

Verweerder is de heer [X] uit Leeuwarden.

Domeinnaam:

De huidige registratiedatum van de Domeinnaam, dat wil zeggen de datum van registratie door Verweerder, is 26 april 2011.

Handelsnaam:

Eiseres heeft op 1 september 2009 als handelsnaam "Complimento" in het handelsregister laten registreren.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Samengevat voert de Eiseres het volgende aan.

Eiseres stelt dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd, maar dat van deze Domeinnaam door Verweerder geen gebruik wordt gemaakt. Eiseres heeft de Verweerder benaderd met het voorstel de Domeinnaam tegen betaling over te dragen. Verweerder heeft dit aanbod afgeslagen.

Eiseres stelt voorts dat Verweerder geen recht of legitiem belang bij de domeinnaam heeft, omdat de Domeinnaam niet wordt gebruikt. Ook uit het feit dat Verweerder bereid is geweest de Domeinnaam tegen een 'goed bod' over te dragen concludeert Eiseres dat Verweerder geen legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

Eiseres acht de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw. Eiseres stelt dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd met het oog deze weer te verkopen.

B. Verweerder

Verweerder blijkt ook na kennisneming van de later aangevoerde stukken uiterst summierlijk het volgende aan te voeren.

Verweerder stelt een legitiem belang bij de Domeinnaam te hebben. De Verweerder voert daartoe aan dat hij van plan is de Domeinnaam in de toekomst te gebruiken voor een webwinkel in kleding. Voorts voert Verweerder aan dat hij niet akkoord is gegaan met het bod van Eiseres omdat het geboden bedrag te laag was. Verweerder stelt dat hij kosten heeft gemaakt voor de vormgeving van de website die gedekt moeten worden door het aanbod van Eiseres.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de Geschillenbeslechter te bepalen of de vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoet aan drie cumulatieve vereisten. Dit betekent dat aan elk van deze vereisten moet zijn voldaan.

1. De Domeinnaam moet identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met een:
 - (i) naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; dan wel
 - (ii) een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting

- waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
2. Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam; en
 3. De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De Geschillenbeslechter zal hieronder de voorwaarden afzonderlijk behandelen.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Om te beoordelen of domeinnamen identiek zijn of verwarringwekkend overeenstemmen moet volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling bij deze beoordeling het top level domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld *Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD*, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

De handelsnaam “Complimento” komt exact overeen met de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter is om deze reden van oordeel dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam van Eiseres.

Aan het eerste vereiste is derhalve voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling (zie bijvoorbeeld *Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd.*, WIPO Zaaknr. DNL2008-0002) dient een eiser *prima facie* aannemelijk te maken dat een verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de betreffende domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op de verweerder de bewijslast aan te tonen dat deze wel een dergelijk recht of belang heeft. Slaagt de verweerder hier niet in, dan wordt verondersteld dat de eiser voldaan heeft aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

Eiseres heeft gesteld dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Eiseres heeft ter onderbouwing aangevoerd dat de Domeinnaam door Verweerder niet wordt gebruikt en dat Verweerder deze heeft geregistreerd om door te verkopen.

Verweerder heeft daartegen aangevoerd een recht of legitiem belang bij de Domeinnaam te hebben. Dit zou blijken uit het feit dat Verweerder voornemens is een webwinkel in kleding te beginnen en dat hij daarvoor gebruik van de Domeinnaam zal gaan maken.

Anders dan de summierlijke verklaring van Verweerder dat Verweerder het voornemen heeft een nieuwe website te lanceren op de Domeinnaam, blijkt niet van zo'n voornemen of van concrete voorbereidingen daartoe. De door Verweerder in het geding gebrachte *screenshots* van een willekeurige webwinkel in aanbouw doen in dat opzicht niet ter zake. Door Verweerder is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat een concreet voornemen bestaat een onderneming in de handel in kleding op te starten, en evenmin dat dat voornemen ten tijde van de registratie bestond. Nu Verweerder na heeft gelaten terzake nadere informatie – ook na uitnodiging van de Geschillenbeslechter – in het geding te brengen is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de door Verweerder aangevoerde feiten onvoldoende aannemelijk maken dat Verweerden de Domeinnaam op een *bona fide* wijze exploiteert dan wel voornemens is te exploiteren.

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat in het licht van de door Eiseres aangevoerde feiten en de betwisting door Verweerder voldoende aannemelijk is gemaakt dat Verweerder de Domeinnaam uitsluitend aanhoudt om deze te kunnen verkopen.

Aan het tweede vereiste is aldus voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Uit het in de stukken door partijen aangevoerde volgt dat Verweerder bekend was – of had kunnen zijn - met de activiteiten en de handelsnaam van Eiseres. Desondanks, en zonder recht of legitiem belang daartoe, heeft Verweerder de Domeinnaam geregistreerd. De Domeinnaam is door Verweerder geregistreerd ná de registratie en gebruik van de handelsnaam van Eiseres.

Door Eiseres en Verweerder is gesteld (en de Geschillenbeslechter is gebleken) dat de website feitelijk niet actief is, terwijl de Domeinnaam reeds op 26 april 2011 is geregistreerd.

Uit de e-mailconversatie in Bijlage 3 bij de Eis, zoals overgelegd door Eiseres, volgt voorts dat Verweerder stelt “dat deze [Domeinnaam] niet voor een laag bedrag weg[gaat]”. De Geschillenbeslechter begrijpt hieruit dat een verder belang van Verweerder bij registratie en behoud van de Domeinnaam is gelegen in de mogelijkheden deze tegen een geldelijke vergoeding – hoger dan de registratiekosten (artikel 3.2 sub a van de Regeling) – over te dragen.

De Geschillenrechter oordeelt op grond van het bovenstaande dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft gebruikt.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <complimento.nl> zodat de Eiser in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Hub J. Harmeling

Geschillenbeslechter

Datum: 31 augustus 2012

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