

WIPO Arbitration and Mediation Center
Zaak-/rolnummer: DNL2014-0015
Datum: 6 juni 2014

1. Partijen

Eiser is Ticken B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <tet.nl> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via Media Village B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 14 april 2014. Het Instituut heeft op 14 april 2014 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 16 april 2014 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. In antwoord op een melding van het Instituut dat de Eis administratieve gebreken bevatte, heeft Eiser op 16 april 2014 een aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste 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 Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 17 april 2014 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 7 mei 2014. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 5 mei 2014.

Op 13 mei 2014 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 20 mei 2014 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Paul L. Reeskamp op 27 mei 2014 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.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is de Nederlandse onderneming Ticken B.V. Eiser biedt via verschillende websites online cursussen aan. Eiser is de houder van de navolgende merkregistratie:

- Benelux merkregistratie voor het woordmerk TET (inschrijvingsnummer 0.950.585), gedeponeerd op 24 januari 2014 en geregistreerd op 7 april 2014 voor, onder andere: software en software

applicaties in klasse 9, drukwerken, waaronder boeken, leermiddelen en onderwijsmateriaal in klasse 16, en de organisatie en uitvoering van opleidingen, cursussen en trainingen voor educatieve doeleinden in klasse 41.

Deze Benelux merkregistratie zal hierna worden aangehaald als "het Merk".

Verweerder is de Nederlandse onderneming Media Village B.V. Verweerder houdt zich bezig met de handel in domeinnamen. Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd op 4 januari 2010.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser heeft in haar Eis de volgende stellingen naar voren gebracht.

Rechten van Eiser

Eiser baseert haar vorderingen op het Merk.

De Domeinnaam is volgens Eiser identiek, althans gelijk aan het Merk. Het Merk staat volgens Eiser voor de afkorting van de door Eiser aangeboden online cursus "Theorie-Examen Trainer". Eiser stelt deze cursus aan te bieden via <theorie-examentrainer.nl>, totdat de Domeinnaam gebruikt kan worden.

Geen recht of legitiem belang Verweerder

Eiser stelt zich op het standpunt dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder heeft volgens Eiser geen rechten op het woordmerk/-element "TET".

Eiser stelt dat Verweerder de Domeinnaam geparkeerd heeft. Verweerder heeft de Domeinnaam volgens Eiser direct doorgeleid naar de thuispagina van Verweerder.

Verweerder heeft de Domeinnaam alleen geregistreerd voor verkoopdoeleinden, aldus Eiser. Eiser baseert zich daarbij op e-mails van Verweerder tijdens de (mislukte) onderhandelingen over de overname van de Domeinnaam van Verweerder door Eiser. Verweerder stelt daarin volgens Eiser: "het gaat hier om een commercieel aantrekkelijke naam. Als jij niet bereid bent om hier een paar duizend euro voor te betalen, dan is er zonder enige twijfel binnen nu en een paar jaar iemand anders die daar wel toe bereid is".

Eiser baseert zich hierbij tevens op uitlatingen van Verweerder (en haar bestuurder) in de media. Uit een artikel met de titel "Domeinhandel is lucratief" volgt volgens Eiser dat Verweerder naar eigen zeggen "enkele duizenden" domeinnamen bezit en dat Verweerder in ieder geval een daarvan bij veiling heeft verkocht.

Registratie of gebruik te kwader trouw Verweerder

Eiser stelt dat Verweerder domeinnamen registreert met het doel deze tegen zeer hoge prijzen te verkopen. Eiser baseert zich ook hier op bovenstaand citaat uit de e-mails van Verweerder, zoals verzonden tijdens de onderhandelingen. Verweerder heeft de Domeinnaam volgens Eiser slechts

willen overdragen voor een bedrag van EUR 3.200. Eiser heeft tweemaal tevergeefs een tegenbod gedaan.

Op grond van het bovenstaande meent Eiser dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt.

B. Verweerder

Verweerder heeft het volgende verweer gevoerd:

Rechten van Eiser

Verweerder stelt dat het Merk eerst op 24 januari 2014 is aangevraagd en op 7 april 2014 is ingeschreven.

Recht of legitiem belang Verweerder

Verweerder stelt allereerst dat de Domeinnaam een korte domeinnaam is, die op velerlei wijze te benutten is. Eiser wekt volgens Verweerder ten onrechte de indruk dat de domeinnaam <theorie-examentrainer.nl> door Eiser als tijdelijke oplossing wordt gebruikt, omdat die domeinnaam volgens Verweerder op 11 maart 2013 is geregistreerd.

Verweerder meent dat uit de omstandigheid dat Verweerder op verzoek van Eiser een bedrag heeft genoemd waarvoor de Domeinnaam mogelijk kon worden overgenomen, niet kan worden afgeleid dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Ook de omstandigheid dat de Domeinnaam nog niet door Verweerder wordt gebruikt leidt volgens Verweerder, die daarbij verwijst naar Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie v. Media Village B.V. i.o., WIPO Zaaknr. DNL2008-0004, niet automatisch tot de conclusie dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft. Daartoe zijn volgens Verweerder aanvullende omstandigheden nodig, bijvoorbeeld de omstandigheid dat een rechtmatig gebruik van de Domeinnaam niet denkbaar is, omdat deze inbreuk maakt op het Merk. Verweerder stelt in dit kader dat, nu de afkorting "tet" op velerlei wijze toepasbaar is, niet ondenkbaar is dat de Domeinnaam in de toekomst op legitieme wijze wordt benut.

Verweerder stelt verder dat Eiser niet heeft aangetoond dat Verweerder de Domeinnaam enkel heeft geregistreerd om deze te verkopen. Het door Eiser aangehaalde citaat uit de onderlinge correspondentie, doet daar naar de mening van Verweerder niet aan af. Verweerder stelt dat uit dit citaat slechts een realistische kijk op de marktwaarde van de Domeinnaam reflecteert.

Geen kwade trouw Verweerder

Onder verwijzing naar jurisprudentie stelt Verweerder dat het enkele feit dat de Domeinnaam (op initiatief van Eiser) te koop wordt aangeboden, onvoldoende is om aan te tonen dat sprake is van registratie of gebruik te kwader trouw. Daarvoor dienen volgens Verweerder nadere omstandigheden te worden gesteld en aangetoond.

Verweerder stelt dat de Domeinnaam niet te kwader trouw kan zijn geregistreerd. Verweerder wijst er op dat de Domeinnaam is geregistreerd op 4 januari 2010 en dat het Merk op 7 april 2014 is ingeschreven.

Verweerder stelt dat de Domeinnaam niet te kwader trouw is gebruikt. In dit kader stelt Verweerder in de eerste plaats dat uit Doka Nederland v. Media Village B.V., WIPO Zaaknr. DNL2010-0009 volgt dat het enkele feit dat de Domeinnaam (op initiatief van Eiser) te koop is aangeboden, onvoldoende is om te spreken van (registratie of) gebruik te kwader trouw.

Van gebruik te kwader trouw kan volgens Verweerder alleen sprake zijn, als er bij het publiek verwarring kan (gaan) bestaan tussen de Domeinnaam en de diensten of websites van Eiser. Daarvan is volgens Verweerder geen sprake, ook omdat Eiser in de correspondentie heeft aangegeven de Domeinnaam alleen te willen gebruiken als (kort) e-mailadres voor de klantenservice van <theorieexamen-trainer.nl>. Daarnaast is het volgens Verweerder goed denkbaar dat de Domeinnaam door anderen gebruikt kan gaan worden, zonder verwarring te scheppen of inbreuk te maken op de rechten van Eiser.

Verweerder wijst er op dat Eiser pas nadat de biedingen van Eiser op de Domeinnaam zijn afgewezen de registratie van het Merk heeft aangevraagd. Naar de mening van Verweerder is de Regeling niet bedoeld om na registratie van een merk alsnog een domeinnaam te verkrijgen die een eiser eerder niet tegen een voor hem acceptabele prijs kon verkrijgen.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

- a. de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel met 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 Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
- b. Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
- c. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Op grond van vaste rechtspraak onder de Regeling dient het top level domain ".nl" bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing te worden gelaten (zie onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008, FrontRange Solutions Inc. v. NOBLIS SaleSConnectionS B.V., WIPO Zaaknr. DNL2008-0018 en Grandvsiion B.V. v. [persoonsnaam], WIPO Zaaknr. DNL2010-0073).

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Domeinnaam <tet.nl> identiek is aan het TET merk van Eiser. De Eis voldoet hiermee aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

De Geschillenbeslechter stelt voorop dat het enkele feit dat een Domeinnaam is geparkeerd of kennelijk met het oog op verkoop is geregistreerd op zich niet betekent dat Verweerder geen recht

op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. De Geschillenbeslechter is met Verweerder eens dat voor die conclusie aanvullende omstandigheden nodig zijn, bijvoorbeeld dat een rechtmatig gebruik van de Domeinnaam niet denkbaar is. (Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie v. Media Village B.V. i.o., WIPO Zaaknr. DNL2008-0004, Professional Telecom Support v. [persoonsnaam], WIPO Zaaknr. DNL2008-0013).

Eiser dient prima facie aannemelijk te maken dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam (onder meer Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002 en Formula One Licensing v. [persoonsnaam], WIPO Zaaknr. DNL2009-0011).

Onbetwist is dat Verweerder geen eigen merk- of handelsnaamrechten heeft ten aanzien van de Domeinnaam. Verweerder is ook niet bekend onder de Domeinnaam. Een bezoek aan <tet.nl> wordt doorgeleid naar de homepage van Verweerder. Overige omstandigheden waaruit het ontbreken van een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam voor Verweerder zou blijken, zijn door Eiser niet gesteld.

Verweerder heeft hier tegenover gesteld dat de korte Domeinnaam <tet.nl> op velerlei wijze toepasbaar is, zodat niet ondenkbaar is dat deze in de toekomst op legitieme wijze wordt benut, zonder daarbij inbreuk te maken op het Merk. In het kader van deze stelling merkt de Geschillenbeslechter op dat voor de beantwoording van de vraag of een domeinnaam inbreuk maakt op een merk en/of een handelsnaam – in het kader van de beoordeling van een recht of legitiem belang en de kwader trouw onder de Regeling – mede van belang kan zijn de inhoud van de website die aan de betreffende domeinnaam gekoppeld is. De Geschillenbeslechter meent mede op grond van deze omstandigheden dan ook dat niet ondenkbaar is dat de Domeinnaam in de toekomst op legitieme wijze kan worden benut, (vergelijk ook Gebr. Jansen Holding v. Tetra, WIPO Zaaknr. DNL2012-0020), namelijk zonder inbreuk te maken op het Merk. Eiser heeft naar de mening van de Geschillenbeslechter onvoldoende gesteld om het tegendeel aannemelijk te maken.

Op grond van deze omstandigheden is voor de Geschillenbeslechter niet komen vast te staan dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling is aldus niet voldaan, zodat het navolgende slechts ten overvloede wordt overwogen.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Op grond van artikel 2.1 sub c van de Regeling dient Eiseres daarnaast te stellen en bewijzen dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

De Geschillenbeslechter overweegt dat Verweerder de Domeinnaam op 4 januari 2010 heeft geregistreerd. Gesteld noch gebleken is dat Eiser voorafgaand aan deze datum enig relevant recht bezat, zoals bedoeld in art. 2.1 sub a van de Regeling. Ook van andere relevante omstandigheden zoals genoemd in de tweede alinea van paragraaf 3.1 van de WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0"), zie bijvoorbeeld ExecuJet Holdings Ltd. v. Air Alpha America, Inc., WIPO Case No. D2002-0669, is niet gebleken. Gezien deze omstandigheid en vanwege het feit dat door Eiser op dit punt geen nadere omstandigheden zijn gesteld, concludeert de Geschillenrechter dat de Domeinnaam niet te kwader trouw door Verweerder is geregistreerd (vergelijk [persoonsnaam] h.o.d.n. Zenn v. Zenn, WIPO Zaaknr. DNL2013-0060).

Eiser heeft nog gesteld dat Verweerder de Domeinnaam (en andere domeinnamen) enkel heeft geregistreerd met het doel deze (tegen hoge prijzen) te verkopen. Eiser baseert deze stelling onder

meer op een artikel, waaruit blijkt dat Verweerder zich toelegt op de professionele handel in domeinnamen. Daarnaast voert Eiser als bewijs van deze stelling de correspondentie met betrekking tot de onderhandelingen tussen Eiser en Verweerder aan.

De Geschillenbeslechter overweegt dat het enkele feit dat de Domeinnaam te koop is aangeboden, onvoldoende is om aan te tonen dat sprake is van registratie of gebruik te kwader trouw. Daarvoor dienen nadere omstandigheden te worden aangetoond (zie Draijer Vermogensmanagement B.V. v. Parknet B.V., WIPO Zaaknr. DNL2008-0020, Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie v. Media Village B.V. i.o., WIPO Zaaknr. DNL2010-0020 en Doka Nederland v. Media Village B.V., WIPO Zaaknr. DNL2010-0009). Het bestaan van aanvullende omstandigheden is door Eiser echter onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Ten overvloede overweegt de Geschillenbeslechter dan ook dat uit de overgelegde correspondentie alleen kan worden afgeleid dat, ongeacht of de Domeinnaam (openlijk) te koop heeft gestaan, Verweerder pas na initiatief van Eiser een bedrag heeft genoemd. Het vragen van een (hoge) verkoop of huurprijs is op zichzelf echter ook geen reden om aan te nemen dat van gebruik te kwader trouw sprake is (Professional Telecom Support v. [persoonsnaam], WIPO Zaaknr. DNL2008-0013).

Overige omstandigheden die mogelijk tot een conclusie van kwade trouw zouden kunnen leiden, bijvoorbeeld zoals omschreven in artikel 3.2 van de Regeling, zijn door Eiser niet gesteld of aangetoond.

De Geschillenbeslechter concludeert derhalve - ten overvloede - dat er geen sprake is van een registratie, dan wel gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw, zodat ook niet is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.

Paul L. Reeskamp
Geschillenbeslechter
Datum: 6 juni 2014