

WIPO Arbitration and Mediation Center
Zaak-/rolnummer: DNL2015-0040
Datum: 15 oktober 2015

1. Partijen

Eisers zijn Jumbo Supermarkten B.V., Jumbo Distributiecentrum B.V. en Euroselect B.V. allen uit Veghel, Nederland, vertegenwoordigd door Visser Schaap & Kreijger, Nederland.

Verweerder is [persoonsnaam] uit Bellingwolde, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <euro-select.nl> ("Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via GoDaddy.com.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 14 augustus 2015. Het Instituut heeft op 14 augustus 2015 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 21 augustus 2015 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van 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 Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 26 augustus 2015 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 15 september 2015. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 16 september 2015 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Willem Hoorneman op 28 september 2015 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, Jumbo Distributiecentrum B.V., is houder van het Benelux woordmerk EUROSELECT, met inschrijvingsnummer 0449074 gedeponneerd op 10 oktober 1988, geregistreerd voor klassen 5, 29, 30, 31, 32 en 33 ("Merk").

Eiser, Euroselect B.V., is sinds 1970 houder van de handelsnaam Euroselect B.V. ("Handelsnaam") en is actief op gebied van (de handel in) levensmiddelen en aanverwante artikelen.

Eiser, Jumbo Supermarkten B.V., is houder van de domeinnaam <euroselect.nl>, welke domeinnaam is geregistreerd op 27 november 1996.

SIDN heeft het Instituut geïnformeerd dat Verweerder door registratie op 31 juli 2015 houder is geworden van de Domeinnaam.

5. Stellingen van Partijen

A. Eisers

Eisers stellen dat Eiser Jumbo Distributiecentrum B.V. eigenaar is van het Merk, dat Eiser Euroselect B.V. onder een (vrijwel) gelijklopende Handelsnaam deelneemt aan het handelsverkeer in Nederland en dat Eiser Jumbo Supermarkten B.V. houder is van een (vrijwel) gelijklopende domeinnaam. De Domeinnaam is volgens Eisers nagenoeg identiek aan het Merk, de Handelsnaam en voornoemde domeinnaam van de Eisers.

Verweerder heeft, aldus Eisers, geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam, aangezien Verweerder geen (ouder) merk heeft en zij de benaming "Euroselect" verder niet rechtmatig gebruikt in het handelsverkeer.

Eisers achten de registratie en het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. Naar mening van Eisers heeft Verweerder de Domeinnaam geregistreerd om zodoende zich middels deze website in het handelsverkeer (valselijk) voor te doen als Eiser Euroselect B.V., waarbij de website onder de Domeinnaam overeenkomsten vertoonde met de website van Eiser. Uit de gemeentelijke administratie is gebleken dat er op het adres van Verweerder geen Elco Baron woonachtig is of is geweest. Verweerder heeft de Domeinnaam niet alleen te kwader trouw geregistreerd maar gebruikt deze domeinnaam ook te kwader trouw.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Zie in dit kader *Viacom International Inc. v. Ir Suryani*, WIPO Case No. D2001-1443:

"[s]ince the Respondent has not submitted any evidence and has not contested the contentions made by the Complainant, this Panel is left to render its decision on the basis of the uncontroverted contentions made, and the evidence supplied, by the Complainant. [...] In the absence of any evidence to the contrary submitted by the Respondent, this Panel accepts in large measure (but not wholly) the submitted evidence and the contended factual and legal conclusions as proven by such evidence".

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

- a) de Domeinnaam identiek is aan of 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

Eisers hebben kopie van een merkregistratie overgelegd waaruit blijkt dat Eiser Jumbo Distributiecentrum B.V. houder is van het Merk. Dit Benelux merk kwalificeert als merk met gelding in Nederland.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling mag aan het Top-Level Domein ".nl" voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en het Merk en de Handelsnaam anderzijds (zie: *Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD*, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). Nu de wordelementen van het Merk en de Handelsnaam in zijn geheel zijn opgenomen in de Domeinnaam, stemt de Domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeen met het Merk en de Handelsnaam. De Domeinnaam verschilt in feite alleen door de toevoeging van het verbindingsstreepje tussen "euro" en "select". Dit is ten opzichte van een merk slechts een ondergeschikt verschil (*Live Nation Worldwide, Inc. en Mojo Concerts B.V. v. M. Moench*, WIPO Zaaknr. DNL2009-0057) en er zal daarom ook aan dit element voorbij worden gegaan.

Op grond hiervan acht de Geschillenbeslechter de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend met het Merk en de Handelsnaam van Eisers. Aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is daarmee voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1(b) van de Regeling dienen Eisers gemotiveerd te stellen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dienen Eisers *prima facie* aannemelijk te maken dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft (zie: *Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd.*, WIPO Zaaknr. DNL2008-0002; en *LEGO Juris A/S v. M. Moench*, WIPO Zaaknr. DNL2009-0052). Indien Eisers hieraan voldoen, dan rust op de Verweerder de bewijslast aan te tonen dat hij een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

Eisers hebben onbetwist gesteld dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam, aangezien Verweerder geen (ouder) merk heeft en zij de benaming "Euroselect" verder niet gebruikt in het handelsverkeer.

Op grond van het voorgaande heeft de Eiser naar het oordeel van de Geschillenbeslechter *prima facie* aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam, en heeft Verweerder, omdat geen verweer is gevoerd, niet aangetoond dat zij wel een dergelijk recht of legitiem belang heeft. Derhalve is ook aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Daar de registratie van de Domeinnaam van latere datum is dan het Merk, de Handelsnaam en bovengenoemde domeinnaam van Eisers, meent de Geschillenbeslechter Verweerder op de hoogte is geweest of had moeten zijn van het bestaan van het Merk, de Handelsnaam en domeinnaam van Eisers. Eisers hebben voldoende duidelijk gemaakt dat op het moment van indienen van de Eis Verweerder visuele en inhoudelijke elementen van de website van Eisers heeft overgenomen, zodat Verweerder zich in het handelsverkeer voordoet als Eisers.

Verweerder wekt daarmee de indruk een commercieel voordeel te willen behalen ten koste van Eisers. Eisers hebben tevens correspondentie overgelegd waaruit naar voren komt dat Verweerder zich in het handelsverkeer daadwerkelijk heeft voorgedaan als Eiser Euroselect B.V.

Het is aldus aannemelijk dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en ook te kwader trouw wordt gebruikt. Ook hier merkt de Geschillenbeslechter op dat Verweerder geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het tegendeel te bewijzen.

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 Domeinnam, <euro-select.nl>, zodat de Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Willem Hoorneman
Geschillenbeslechter