

WIPO Arbitration and Mediation Center
Zaak-/rolnummer: DNL2015-0050
Datum: 8 november 2015

1. Partijen

Eiser is mw. mr. [voornaam] [1e achternaam]-[2e achternaam] uit Numansdorp, Nederland, vertegenwoordigd door Ramona Doerga, Nederland.

Verweerder is [persoonsnaam], [plaats], Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <[voornaam][1e achternaam]> is geregistreerd bij SIDN via AXC.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 14 september 2015. Het Instituut heeft op 14 september 2015 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 15 september 2015 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 15 september 2015 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 5 oktober 2015. De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 6 oktober 2015 mee dat de Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Wolter Wefers Bettink op 23 oktober 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 is voorzitter van de Vereniging FME-CMW, een werkgeversorganisatie voor bedrijven in de technologische industrie in Nederland. Zij is onder de naam [voornaam] [1e achternaam]-[2e achternaam] ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie in Nederland.

Eiser heeft op 8 juni 2015 een aanvraag ingediend voor het Gemeenschapsmerk [voornaam] [1e achternaam] (aanvraag nr 014227904), welke nog niet heeft geresulteerd in een registratie.

Verweerder heeft op 13 mei 2015 de domeinnaam <[voornaam][1e achternaam].nl> (de “Domeinnaam”) geregistreerd. De Domeinnaam linkt door naar een website onder de domeinnaam <krooncasino.com>, waarop onder meer gokspelen zoals roulette en blackjack kunnen worden gespeeld en kan worden gewed op sportwedstrijden.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Volgens Eiser is zij rechthebbende op de persoonsnaam [voornaam] [1e achternaam]-[2e achternaam] en op een naar Nederlands recht beschermd merk [voornaam] [1e achternaam]. Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan, dan wel zodanig overeenstemt met de persoonsnaam van Eiser dat daardoor verwarring kan ontstaan. Voorts brengt Eiser naar voren dat Verweerder onrechtmatig handelt jegens Eiser, als voorzitter van voornoemde werkgeversorganisatie, door de Domeinnaam te koppelen aan een gokwebsite. Tevens zou Verweerder daardoor inbreuk maken op het merkrecht op het merk [voornaam] [1e achternaam], aldus Eiser.

Volgens Eiser heeft Verweerder geen reden of noodzaak aangevoerd voor het registreren van de Domeinnaam. Eiser stelt dat zij er een legitiem belang bij heeft dat haar naam niet wordt gebruikt voor gokwebsites. Voorts voert Eiser aan dat Verweerder door het gebruik van de Domeinnaam voor gokwebsites ongerechtvaardigd afbreuk doet aan of voordeel tracht te trekken uit het merk [voornaam] [1e achternaam].

Eiser stelt dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd, namelijk om Eiser te beletten deze te gebruiken en om activiteiten van Eiser te verstoren. Voorts heeft Verweerder volgens Eiser een onjuist e-mail adres opgegeven, terwijl een aangetekende sommatiebrief aan het adres van Verweerder, zoals vermeld in de Whols van SIDN, is geretourneerd omdat het opgegeven adres niet bestond. Eiser voert verder aan dat de Domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te halen door internet gebruikers naar gokwebsites te leiden, met gebruikmaking van de verwarring met de persoonsnaam en het merk van Eiser.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

De Geschillenbeslechter merkt vooraf op dat, voor zover Eiser aan haar vordering tot wijziging van de tenaamstelling een onrechtmatige daad of inbreuk op een merkrecht als zodanig ten grondslag heeft gelegd, de vordering niet kan worden toegewezen. De Regeling bevat immers eigen criteria waaraan moet zijn voldaan wil een vordering worden toegewezen. Deze criteria staan los van het Nederlandse civiele recht en het in Nederland geldende merkenrecht (Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom), daargelaten dat een naar Nederlands recht beschermd merk wel een basis kan vormen voor een Eis onder de Regeling.

Eiser beroept zich voor haar vordering ingevolge de Regeling onder meer op een naar Nederlands recht beschermd merk. Ingevolge artikel 2.19 lid 1 BVIE wordt in rechte alleen bescherming verleend aan een teken, dat als merk wordt beschouwd, als de houder zich kan beroepen op een inschrijving van een door hem gedeponeerd merk. Uit de overgelegde stukken blijkt echter dat Eiser weliswaar een merk heeft gedeponeerd, maar niet dat dit ook is ingeschreven. Nu Eiser derhalve (nog) niet beschikt over een naar Nederlands recht beschermd merk moet de vordering, voor zover gebaseerd op een merkrecht, worden afgewezen.

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.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft aangetoond dat zij recht heeft op de persoonsnaam [voornaam] [1e achternaam]-[2e achternaam].

Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter stemt deze verwarring wekkend overeen met de Domeinnaam. Weliswaar ontbreekt daarin de naam [2e achternaam] – waarmee, zoals gebruikelijk in Nederland, kennelijk de meisjesnaam van Eiser wordt aangeduid – maar dat doet er niet af aan de verwarring wekkende gelijkenis nu de naam [voornaam] [1e achternaam] in haar geheel in de Domeinnaam is opgenomen.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 3.1 van de Regeling moet Eiser aannemelijk maken dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de volgende in artikel 3.1 vermelde omstandigheden:

- a. *“voordat de [Verweerder] 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 [Verweerder] is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend onder de Domeinnaam;*
- c. *de [Verweerder] 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.”*

Eiser heeft – voor zover relevant, gezien voorgaande overwegingen – op dit punt slechts gesteld dat Verweerder geen reden of noodzaak heeft om de Domeinnaam te registreren. De Geschillenbeslechter begrijpt dat Eiser hiermee het oog heeft op artikel 3.1 onder b van de Regeling, stellende dat Verweerder niet als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend is onder de Domeinnaam. Nu Verweerder's naam in het geheel niet overeenstemt met de Domeinnaam en overigens verweer ontbreekt, gaat de Geschillenbeslechter uit van de juistheid van deze stelling. Aangezien de Domeinnaam voorts is gekoppeld aan een website waarop kansspelen worden aangeboden, is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter evenmin sprake van het gebruik van de Domeinnaam voor het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten (artikel 3.1 onder a) of gebruik voor legitieme niet-commerciële doeleinden (artikel 3.1 lid c van de Regeling).

Op basis hiervan en bij gebreke van een Verweerschrift concludeert de Geschillenbeslechter dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Ingevolge artikel 3.2 van de Regeling kan het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, onder meer worden geleverd door de volgende omstandigheden:

- a. de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd of verworven om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen 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 de 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 Nederlandse 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 van de domeinnaamhouder of andere online locatie(s) of van producten of diensten op zijn website of een andere online locatie.”

Eiser stelt dat de Domeinnaam is geregistreerd om Eiser te beletten deze te gebruiken en om activiteiten van Eiser te verstoren (artikel 3.2 onder b en c). Gelet ook op het ontbreken van Verweer in deze zaak, komen Eiser's stellingen de Geschillenbeslechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. In dit verband merkt de Geschillenbeslechter op dat:

- a. Verweerder bij de registratie van de Domeinnaam een niet bestaand adres heeft opgegeven;
- b. rechtmatig gebruik van de Domeinnaam, die bestaat uit de persoonsnaam van Eiser, niet voorstelbaar is;
- c. de Domeinnaam wordt gebruikt voor een gokwebsite, hetgeen tot aantasting van de naam en reputatie van Eiser kan leiden.

Op basis van de bovengenoemde omstandigheden concludeert de Geschillenbeslechter dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt 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, <[voornaam][1e achternaam].nl>, zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Wolter Wefers Bettink
Geschillenbeslechter