

WIPO Arbitration and Mediation Center
Zaak-/rolnummer: DNL2015-0056
Datum: 26 januari 2016

1. Partijen

De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit Verl, Duitsland, vertegenwoordigd door Banning N.V., Nederland.

De Verweerder is [persoonsnaam 2] uit Zwolle, Nederland, vertegenwoordigd door Russchen Advocatuur B.V., Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <heroal.nl> is geregistreerd bij SIDN via Registrar.eu.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 7 oktober 2015. Het Instituut heeft op 7 oktober 2015 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 9 oktober 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 19 oktober 2015 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 8 november 2015. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 7 november 2015.

Op 16 november 2015 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 11 januari 2016 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 21 januari 2016 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

De Eiseres drijft een onderneming in onder andere systemen voor ramen, deuren, gevels en rolluiken, waaronder zonweringsystemen. Onbetwist in deze zaak is dat de Eiseres is gerechtigd tot Internationale merkregistratie HEROAL met inschrijvingsnummer 493607 van 6 maart 1985 met gelding in de Europese Unie voor waren in klasse 6, 7, 19 en 20, voor onder meer rolluiken, zonwering en verduisteringsgordijnen, dat op naam van [persoonsnaam] is geregistreerd (het "Merk").

De onderhavige domeinnaam is door Verweerder geregistreerd op 24 januari 2000.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

De Eiseres is gerechtigd tot het invoeren en handhaven van het Merk, en voert de handelsnaam "Heroal". De Eiseres biedt ten minste sinds de jaren 70 van de vorige eeuw haar producten in 40 landen aan onder het Merk, waarin zij op grote schaal investeert. De lokale "Heroal" vestigingen, waaronder die in Nederland, zetten zich ten volle in om de lokale markt zo goed mogelijk te bedienen. De Eiseres is koploper in de branche en het Merk heeft een grote bekendheid. De Eiseres en de Verweerder hebben in het verleden zaken met elkaar gedaan, waarbij de onderneming van de Verweerder producten onder het Merk afnam van de Eiseres. De Verweerder is nimmer officieel partner geweest van de Eiseres. Vanaf het jaar 1999 liep het aantal "Heroal" gemerkte producten dat door de onderneming van de Verweerder werd afgenomen van de Eiseres ieder jaar sterker terug. Vanaf 2002 is de afname van deze producten door de Verweerder dusdanig beperkt, dat vanaf dat jaar niet meer kan worden gesproken van een samenwerking. Vanaf 2002 heeft de Verweerder nog slechts een enkel onderdeel van een "Heroal" systeem van de Eiseres afgenomen. De Verweerder heeft in 2000 zonder toestemming van de Eiseres de onderhavige domeinnaam geregistreerd, die door de Verweerder enkel gebruikt is om door te linken naar de website van de onderneming van Verweerder, waarop de producten van de Verweerder worden verhandeld. Ten tijde van het indienen van de Eis was er geen enkele website gekoppeld aan de onderhavige domeinnaam. Op 3 juni 2015 heeft de raadsman van de Eiseres de Verweerder gesommeerd om het gebruik van de onderhavige domeinnaam te staken en de onderhavige domeinnaam aan de Eiseres over te dragen, aan welke sommatie de Verweerder geen gehoor heeft gegeven.

De Eiseres voert aan dat de onderhavige domeinnaam, indien het Top-Level Domein ".nl" buiten beschouwing wordt gelaten, identiek is aan het Merk en de oudere handelsnaam van Eiseres, dan wel daarmee verwarringwekkend overeenstemt.

Volgens de Eiseres heeft de Verweerder ook geen recht of legitiem belang bij het geregistreerd houden van de onderhavige domeinnaam omdat hij niet actief is en niet bekend is onder een naam die gelijk is aan of overstemt met de onderhavige domeinnaam. Ook uit het gebruik van de onderhavige domeinnaam door de Verweerder volgt dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij het geregistreerd houden van de onderhavige domeinnaam omdat zij door Verweerder gebruikt werd om door te linken naar de website van zijn onderneming, hetgeen aanleiding van de sommatiebrief van de raadsman van de Eiseres is beëindigd, waarna geen enkele website meer is gekoppeld aan de onderhavige domeinnaam. De Verweerder exploiteert onder de onderhavige domeinnaam op dit moment geen website. De onderhavige domeinnaam werd en wordt door de Verweerder niet gebruikt om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, noch om daarvoor aantoonbare voorbereidingen te treffen. De Eiseres voert verder aan dat, toen de onderhavige domeinnaam door de Verweerder werd doorgelinkt naar de website van zijn onderneming, op die website waren werden aangeboden die niet van Eiseres afkomstig zijn maar wel identiek zijn aan de waren waarvoor het Merk is ingeschreven. De onderhavige domeinnaam, bestaande uit een teken dat identiek is aan het bekende Merk, werd door de Verweerder derhalve gebruikt om publiek te genereren voor de eigen website van de Verweerder.

De Verweerder heeft de onderhavige domeinnaam te kwader trouw geregistreerd omdat hij ten tijde van de registratie op de hoogte was, althans had moeten zijn van het identieke Merk en de identieke handelsnaam van de Eiseres, meer in het bijzonder omdat toen nog een samenwerking tussen de Eiseres en de Verweerder bestond en de afname van producten onder het Merk door de Verweerder juist toen stagneerde. Bovendien gebruikt de Verweerder de onderhavige domeinnaam te kwader trouw omdat de onderhavige domeinnaam voor de Verweerder het enkele doel dient of heeft gediend, om traffic te genereren naar de eigen website van de onderneming van de Verweerder.

Het is aannemelijk dat het Nederlandse publiek dat op zoek is naar producten onder het Merk de extensie ".nl" achter het Merk zal typen, zeker gelet op de domeinnaam <heroal.de> die de Eiseres reeds voerde voor het aanbieden van haar producten. Dit publiek wordt vervolgens doorgeleid naar de website van de onderneming van Verweerder, waardoor zij geen producten van de Eiseres zullen afnemen. Door sindsdien de onderhavige domeinnaam geregistreerd te houden zonder dat hier enige website aan is gekoppeld, wordt de Eiseres belet om de onderhavige domeinnaam, die het Merk bevat, te gebruiken.

B. Verweerder

De Verweerder voert aan dat de Eiseres in strijd met artikel 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ("Rv") de feiten selectief heeft weergegeven en geen melding maakt van de historie van het gebruik van de onderhavige domeinnaam door de Verweerder, de jarenlange samenwerking tussen de Eiseres en de Verweerder en de recente opening door de Eiseres van een vestiging in Nederland. Volgens de Verweerder heeft de Eiseres daardoor gehandeld in strijd met haar verplichting om de feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Hiertegen maakt de Verweerder bezwaar. De Verweerder verzoekt de Geschillenbeslechter om daaraan de gevolgtrekking te verbinden dat de Eis niet ontvankelijk wordt verklaard, althans de Eis af te wijzen.

De Verweerder betwist niet dat de Eiseres rechthebbende is op het Merk, alhoewel hij de bekendheid daarvan betwist. Hij voert evenwel aan dat hij de onderhavige domeinnaam in 2000 heeft geregistreerd met toestemming van de Eiseres. De Eiseres was op de hoogte van de Verweerder's gebruik van de onderhavige domeinnaam, en heeft hiertegen pas in 2015 geprotesteerd. Als gevolg hiervan heeft de Verweerder de koppeling tussen de onderhavige domeinnaam en zijn website verbroken. De Verweerder heeft sinds 1971 producten van de Eiseres afgenomen en werkte samen met de Eiseres. Partijen hebben nog steeds een relatie waarbij (de holding) van de Verweerder producten van de Eiseres afneemt. De Verweerder betwist dat de samenwerking tussen partijen in 2002 is beëindigd. De Verweerder betwist dat de Eiseres een handelsnaam in Nederland voerde voordat dat zij in mei 2015 een eigen onderneming in Nederland opende. Blijkbaar wenst de Eiseres de onderhavige domeinnaam te verkrijgen in verband hiermee. De Verweerder voert verder aan dat hij al sinds 1971 de handelsnaam "Heroal" in Nederland gebruikt, en dat de Eiseres het jongere merk niet tegen zijn oudere handelsnaam kan invoeren.

In 2012 hebben partijen onderhandeld over het door de Eiseres overnemen van de onderhavige domeinnaam van de Verweerder, zonder dat overeenstemming werd bereikt. Die gesprekken zijn in 2015 hervat. Nadat die gesprekken weer stukliepen heeft volgens de Verweerder de Eiseres haar koers gewijzigd en heeft haar raadsman de Verweerder gesommeerd de onderhavige domeinnaam over te dragen aan de Eiseres. Dat heeft de Verweerder opgevat als het intrekken door de Eiseres van de toestemming aan de Verweerder om de onderhavige domeinnaam te gebruiken, om welke reden de Verweerder de link van de onderhavige domeinnaam naar zijn website heeft verwijderd. De Verweerder is bereid om de onderhavige domeinnaam aan de Eiseres over te dragen, maar alleen tegen vergoeding van de door hem gemaakte kosten. Volgens de Verweerder maakt de Eiseres misbruik van de procedure onder de Regeling doordat zij thans probeert de onderhavige domeinnaam om niet te verwerven in weerwil van de jarenlange investering door de Verweerder in de bekendheid van de onderhavige domeinnaam in Nederland.

Omdat de Verweerder met toestemming van de Eiseres de onderhavige domeinnaam heeft geregistreerd, althans de Eiseres vijftien jaar heeft gedoogd dat de Verweerder de onderhavige domeinnaam gebruikte, was de registratie volgens de Verweerder niet te kwader trouw. Ook gebruikt hij de onderhavige domeinnaam niet te kwader trouw omdat hij geen inbreuk maakt op het Merk.

6. Oordeel en Bevindingen

De Verweerder voert als meest verstrekkende verweer dat de Eiseres de Geschillenbeslechter onvolledig zou hebben geïnformeerd, hetgeen in strijd is met 21 Rv en om welke reden de Eiseres niet ontvankelijk zou dienen te worden verklaard, dan wel haar vordering zou dienen te worden afgewezen. Nog daargelaten dat de Eiseres een zekere vrijheid heeft om zelf te bepalen welke feiten relevant zijn voor het geschil, en de Geschillenbeslechter niet heeft geconstateerd dat Eiseres feiten in strijd met de waarheid heeft aangevoerd, wijst de Geschillenbeslechter er op dat artikel 21 Rv ziet op de procedure voor de rechter in een civiele procedure, en dat zij derhalve als zodanig niet van toepassing is op de administratieve procedure onder de Regeling. Volledigheidshalve merkt de Geschillenbeslechter op dat de Regeling geen overeenkomstige bepaling kent. De Geschillenbeslechter gaat derhalve aan het verzoek van de Verweerder voorbij.

De Geschillenbeslechter dient de Regeling toe te passen en op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient hij te beoordelen of de Eiseres gemotiveerd heeft gesteld en aangetoond dat:

a. de onderhavige domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreeerde 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. de Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam; en

c. de onderhavige domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Deze gronden worden hierna besproken.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Om te beoordelen of de onderhavige domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met de rechten waarop de Eiseres zich beroept, dient volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling bij deze beoordeling het Top-Level Domein ".nl" buiten beschouwing worden gelaten (zie onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

Alhoewel het Merk niet op naam van de Eiseres is geregistreerd betwist de Verweerder niet dat de Eiseres rechthebbende is op het Merk. De Geschillenbeslechter gaat er daarom vanuit dat de Eiseres, zoals zij onbetwist heeft gesteld, gerechtigd is tot het Merk dat ook beschermd is door Nederlands recht. Als het Top-Level Domein ".nl" buiten beschouwing wordt gelaten is de onderhavige domeinnaam identiek aan het Merk, zodat de Eiseres heeft voldaan aan artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling, moet de Eiseres aantonen dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam. Aan

dit vereiste is door de Eiseres voldaan indien zij prima facie aantoont dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam en indien de Verweerder nalaat om dit te weerleggen door bijvoorbeeld omstandigheden aan te tonen als genoemd onder artikel 3.1 van de Regeling.

Het is niet betwist dat de onderhavige domeinnaam tot medio 2015 heeft doorgelinkt naar de website van de Verweerder, en dat de Eiseres en de Verweerder hebben samengewerkt. In het midden kan blijven of en zo ja, wanneer die samenwerking is geëindigd. Wat in casu relevant is, is dat de Verweerder producten onder het Merk verkocht, blijkbaar mede middels zijn website waarnaar de onderhavige domeinnaam heeft doorgelinkt. De Eiseres voert in dit verband aan dat op die website producten werden aangeboden die identiek zijn aan de producten van Eiseres onder het Merk, en daarmee blijkbaar concurreerden. Dit heeft Verweerder niet tegengesproken. De Geschillenbeslechter heeft bovendien het publiek toegankelijke internet archief via de Wayback Machine op de website "www.web.archive.org" geraadpleegd en vastgesteld dat de website van de onderneming van de Verweerder al in (in ieder geval) 2012 prominent raambedekking van anderen dan de Eiseres aanbood.

Artikel 3.1 onder a van de Regeling bepaalt dat een legitiem belang (onder meer) aanwezig wordt geacht indien blijkt dat de domeinnaamhouder voorafgaand aan het geschil de domeinnaam gebruikte om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden. Het is vaste jurisprudentie onder de Regeling dat ten aanzien van de vraag of het aanbieden van goederen of diensten via een met een merk van een derde corresponderende domeinnaam als te goeder trouw moet worden gekwalificeerd, dezelfde eisen gelden als die onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy¹ ("UDRP") (onder meer Technische Unie B.V. en Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002; ten aanzien van de toepasselijke eisen zie onder meer Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903; en Herbalife International Inc. v. Multi Media Concepts, WIPO Zaaknr. DNL2010-0026):

- er moeten daadwerkelijk goederen en diensten worden aangeboden via de website;
- op de website moeten uitsluitend de gemerkte producten aangeboden worden, omdat het merk anders gebruikt kan worden om internetgebruikers te lokken om andere goederen te kopen;
- de website moet ondubbelzinnig de relatie met de merkhouder vermelden; en
- de domeinnaam mag niet gebruikt worden om de merkhouder buiten spel te zetten door deze te weerhouden zijn eigen merk in een domeinnaam weer te geven.

Aangezien in de onderhavige zaak vaststaat dat in ieder geval niet aan de tweede eis wordt voldaan omdat de website waar de onderhavige domeinnaam in het verleden naar heeft gelinkt niet enkel producten onder het Merk aanbood, terwijl de onderhavige domeinnaam vanaf medio 2015 in het geheel niet meer gebruikt wordt, zodat ook aan de eerste voorwaarden niet voldaan wordt, heeft de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam.

Zoals vermeldt in de voorgaande paragraaf ontbreekt het de Verweerder aan recht of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam. Voor de volledigheid merkt de Geschillenbeslechter op dat voor het buiten gebruik stellen van de website ook niet was voldaan aan de bovengenoemde voorwaarden.

¹ Het mechanisme van de UDRP is vergelijkbaar met dat van de Regeling, zodat paneluitspraken onder de UDRP mede van belang zijn voor geschillen onder de Regeling.

Dit wordt niet anders omdat Verweerder aanvoert dat hij al sinds 1971 de handelsnaam "Heroal" voert aangezien de Verweerder daarvan geen enkel bewijs heeft aangedragen en de website van de onderneming van de Verweerder deze handelsnaam in ieder geval niet voert, zodat de Geschillenbeslechter op basis van het dossier een dergelijk recht niet kan vaststellen.

De Verweerder is er derhalve niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat hij een eigen recht op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft, zodat de Eiseres ook heeft voldaan aan artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Omdat het tussen partijen in confesso is dat zij op het moment van registratie van de onderhavige domeinnaam samenwerkten, terwijl er een periode van twaalf tot vijftien jaar is verstreken voordat partijen spraken over het door de Verweerder overdragen van de onderhavige domeinnaam aan de Eiseres komt de stelling van de Verweerder dat hij toentertijd (al dan niet impliciete) toestemming van de Eiseres heeft gekregen voor de registratie van de onderhavige domeinnaam niet onaannemelijk voor. De Geschillenbeslechter is derhalve van mening dat de Eiseres niet heeft aangetoond dat de Verweerder de onderhavige domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd.

Het is evenwel voldoende op grond van artikel 2.1 sub c van de Regeling dat de Eiseres aantoonde dat de Verweerder de onderhavige domeinnaam te kwader trouw gebruikt. De Eiseres heeft voldoende aangetoond dat daarvan sprake is omdat de Verweerder volgens eigen stelling de onderhavige domeinnaam buiten gebruik heeft gesteld nadat hij door de Eiseres is gesommeerd om de onderhavige domeinnaam aan de Eiseres over te dagen, nadat partijen het niet eens konden worden over betaling door de Eiseres aan de Verweerder voor de overdracht van de onderhavige domeinnaam. Het niet gebruiken van de onderhavige domeinnaam wordt door de Verweerder op deze wijze gebruikt als drukmiddel om de Eiseres te bewegen tot betaling van een door de Verweerder gewenst bedrag omdat de Verweerder de Eiseres zodoende belet de onderhavige domeinnaam voor de promotie van haar eigen producten onder het Merk te gebruiken terwijl de Eiseres een eigen onderneming met het Merk als handelsnaam in Nederland is begonnen, terwijl de Verweerder geen eigen recht op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft (zie bijvoorbeeld MapsTell B.V. v. Jean Klare [concepten en ontwerpen], WIPO Zaaknr. DNL2015-0048).

Er is derhalve ook voldaan aan de derde eis van artikel 2.1 van de Regeling.

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 onderhavige domeinnaam <heroyal.nl> zodat de Eiseres in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 26 januari 2016