

WIPO Arbitration and Mediation Center  
Zaak-/rolnummer: DNL2016-0044  
Datum: 25 oktober 2016

## 1. Partijen

Eiser is [Achternaam Verweerder] audio - licht - beeld B.V. uit Haren, Nederland, vertegenwoordigd door Trip Advocaten & Notarissen, Nederland.

Verweerder is [Verweerder] uit Haren, Nederland, vertegenwoordigd door MICTA B.V., Nederland.

## 2. De domeinnaam

De onderhavige domeinnamen <[Verweerder]eventsupport.nl> en <[Verweerder].nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Mijndomein.nl B.V. en zullen hierna gezamenlijk als de "Domeinnamen" worden aangeduid.

## 3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 4 augustus 2016. Het Instituut heeft op 4 augustus 2016 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 9 augustus 2016 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 16 augustus 2016 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 5 september 2016. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 1 september 2016.

Op 2 september 2016 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 30 september 2016 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 31 oktober 2016. Op 3 oktober 2016 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Richard C.K. van Oerle op 12 oktober 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

Uit het dossier blijkt voor zover van belang het volgende.

Eiser beroept zich op de volgende rechten:

- de Benelux inschrijvingen voor het woord-/beeldmerk [Achternaam Verweerder], inschrijvingsnummers 0766346 en 0976752, gedeponneerd op 9 december 2004 respectievelijk 2 juni 2015, voor diensten in klassen 35, 41 en 42 (hierna de "Merken");
- de handelsnaam [Achternaam Verweerder] Audio en [Achternaam Verweerder] audio - licht - beeld B.V.

De onderneming van Eiser heeft sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw (eerst in de vorm van een eenmanszaak, sinds 2006 in de vorm van een besloten vennootschap) toebehoord aan Verweerder, en vervolgens aan [Zoon Verweerder]. Bij de oprichting van de besloten vennootschap in 2006 zijn alle activa en passiva van de toenmalige onderneming ingebracht in de besloten vennootschap. Eiser stelt dat de Domeinnamen tot de ingebrachte activa behoorden. De tenaamstelling van de Domeinnamen is echter niet aangepast.

Eind 2013 heeft [Zoon Verweerder] afscheid genomen van de onderneming en zijn de aandelen in andere handen gekomen. Bij dat afscheid is afgesproken dat [Zoon Verweerder] zich zou mogen bedienen van de naam "[Zoon Verweerder]".

[Zoon Verweerder] is in 2015 een nieuwe onderneming gestart met een dienstverlening soortgelijk aan die welke Eiser al vele jaren aanbiedt [Zoon Verweerder] is dat bedrijf gaan aanduiden als "[Achternaam Verweerder]".

De Domeinnamen worden enkel gebruikt om de bezoekers door te linken naar de website "www.[Zoon Verweerder].nl".

Verweerder voert aan dat Eiser zich sinds november 2015 in toenemende mate van de handelsnaam "RED Audio" bedient, met de bedoeling op termijn de naam [Achternaam Verweerder] niet meer te gebruiken.

Tussen Eiser en [Zoon Verweerder] is een kort geding gevoerd dat leidde tot een uitspraak van de Voorzieningenrechter (Rechtbank Noord-Nederland, 3 februari 2016) waarbij – kort weergegeven en voor zover van belang – [Zoon Verweerder] is veroordeeld inbreuken op de merk- en handelsnaamrechten van Eiser te staken en gestaakt te houden en de Domeinnamen op naam van Eiser te zetten, welke veroordeling is versterkt met dwangsommen; tevens is Eiser gemachtigd het vonnis in de plaats van de wilsverklaring van [Zoon Verweerder] te stellen.

[Zoon Verweerder] heeft daarop de Domeinnamen aan Eiser overgedragen.

Tegen het vonnis is appel ingesteld.

Nu in het vonnis de termijn als bedoeld in artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ("Rv"). ontbrak en Eiser geen bodemprocedure heeft gestart binnen de termijn genoemd in artikel 1019i lid 2 Rv, [Zoon Verweerder] op 8 maart 2016 een

verklaring als bedoeld in artikel 1019i Rv bij de rechtbank ingediend, waardoor volgens de Verweerder de voorlopige voorzieningen hun kracht verloren.

Kennelijk is het appel tegen het vonnis ingetrokken.

Verweerder stelt dat, wegens het verval van de voorlopige voorzieningen, [Zoon Verweerder] de betreffende provider destijds heeft gevraagd de Domeinnamen weer op zijn naam te zetten, hetgeen is geschied.

Eiser meent dat [Zoon Verweerder] dwangsommen heeft verbeurd op grond van het niet voldoen aan voornoemd vonnis. Eiser heeft daarom op 21 juni 2016 executoriaal beslag gelegd op de Domeinnamen; dat geschiedde volgens de deurwaarder om ongeveer 16:50 uur.

Op diezelfde dag om 18:17 uur en 18:47 uur zijn de Domeinnamen door [Zoon Verweerder] vervolgens overgedragen aan Verweerder, de vader van [Zoon Verweerder]. [Zoon Verweerder] stelt dat hij pas op 22 juni 2016 kennis heeft genomen van het beslag.

Eiser stelt dat de Domeinnamen op deze wijze aan het beslag zijn onttrokken, en dat de deurwaarder daarvan aangifte heeft gedaan.

## **5. Stellingen van Partijen**

### *A. Eiser*

Op basis van de genoemde feiten, stelt Eiser kortgezegd dat de Domeinnamen alleen op naam van Verweerder staan om het bovengenoemde kort geding vonnis, en het daaruit volgende beslag, te omzeilen. In dit verband stelt Eiser dat dit vonnis niet meer kan worden aangetast aangezien het hoger beroep hiertegen is ingetrokken. Eiser stelt onder meer dat hieruit volgt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen, en dat Verweerder de Domeinnamen te kwader trouw heeft verkregen en houdt.

### *B. Verweerder*

Ten aanzien van de juridische procedure tussen partijen, stelt Verweerder dat de Eis ingediend onder de Regeling een cruciaal onderdeel niet heeft vermeld, namelijk dat [Zoon Verweerder] per brief aan de rechtbank een beroep heeft gedaan op artikel 1019i Rv. Volgens Verweerder heeft Eiser geen bodemprocedure aanhangig gemaakt binnen de in dit artikel genoemde termijn, en zijn daarmee de voorzieningen uit het kort geding vonnis vervallen. Een kopie van deze brief vormt een bijlage bij het Verweerschrift.

## **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 Domeinnamen identiek zijn aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser 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 Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen; en

c) de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd en/of te kwader trouw worden gebruikt.

Hierbij is van belang dat de Regeling is bedoeld om eisers een efficiënte en effectieve procedure te bieden tegen duidelijke gevallen van domeinnaamkaping. In dit verband verwijst de Geschillenbeslechter onder meer naar Vliegtickets.nl B.V. v. E-Pepper AG, WIPO Zaaknr. DNL2011-0055:

"de Regeling is gebaseerd op de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP") van ICANN. De UDRP biedt een procedure om evidente gevallen van domeinnaamkaping (cybersquatting) op een effectieve en efficiënte wijze tegen relatief beperkte kosten aan te pakken. Hoewel de Regeling een wat ruimere strekking heeft dan de UDRP - onder meer omdat de Regeling naast merken ook rechten op (handels)namen beschermt - heeft de Regeling hetzelfde oogmerk. De procedure is daarop toegesneden en biedt partijen één schriftelijke kans hun zaak te bepleiten. Dat betekent dat niet alle domeinnaamgeschillen onder de Regeling kunnen worden beslecht, maar dat in een voorkomend geval het beoordelingskader van het civiele (proces-)recht - en dus de civiele rechter - meer geëigend kan zijn om een domeinnaamgeschil te beslechten. Dat kan zich voordoen als het geschil ook civielrechtelijke elementen heeft, bijvoorbeeld omdat partijen ook strijden over de vraag of een licentie-overeenkomst op goede gronden is beëindigd. Maar ook kan de feitelijke complexiteit van een zaak een uitgebreider processueel instrumentarium vereisen (zoals de mogelijkheid getuigen te horen of de zaak mondeling te bepleiten) dan de Regeling kan bieden."

De Geschillenbeslechter merkt op dat het onderhavige geschil, dat kennelijk mede voortvloeit uit de ontvlechting van de zakelijke relatie tussen partijen, geen typisch geval van domeinnaamkaping onder de Regeling is, en als zodanig ook onderwerp van een rechtszaak tussen partijen is geweest.

De Geschillenbeslechter kan deze zaak niet beslissen zonder in te gaan op uitgebreide vragen onder Nederlands recht, zoals met betrekking tot de mogelijkheid en betekenis van een executoriaal beslag op domeinnamen; het gestelde onttrekken aan zulk beslag; in het laatste geval, de status van de domeinnamen; en de positie van de derde partij aan wie zij zijn overgedragen.

Dergelijke vragen behoren door de bevoegde burgerlijke rechter te worden beslist, zonodig na uitvoerige nadere bewijslevering en -waardering, waarvoor binnen de Regeling geen plaats is. De Geschillenbeslechter verwijst in dit verband onder meer naar Avenza Systems Inc. v. Exqte, WIPO Zaaknr. DNL2012-0011, SA Fun Concept v.

Webbrothers 3, WIPO Zaaknr. DNL2012-0076 en Medec Benelux N.V. v. Medicare Uitgeest B.V., WIPO Zaaknr. DNL2013-0009.

De vordering onder de Regeling zal daarom worden afgewezen, zonder verdere inhoudelijke beoordeling of enig effect op eventuele toekomstige juridische stappen door partijen.

## **7. Uitspraak**

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

Richard C.K. van Oerle

Geschillenbeslechter

Datum: 25 oktober 2016