

WIPO Arbitration and Mediation Center  
Zaak-/rolnummer: DNL2018-0018  
Datum: 20 augustus 2018

### **1. Partijen**

Eiser is [X] uit Rosmalen, Nederland, vertegenwoordigd door DAS Rechtsbijstand, Nederland.

Verweerder is Arvy Music uit Sint-Michielsgestel, Nederland.

### **2. De Domeinnaam**

De onderhavige domeinnaam <mediawebshop.nl> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via TransIP B.V.

### **3. Geschiedenis van de Procedure**

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 22 maart 2018. Het Instituut heeft op dezelfde dag per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 23 maart 2018 per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende eis genoemde verweerder. Op 23 maart 2018 heeft het Instituut deze informatie per e-mail aan Eiser overgelegd met het verzoek de Eis aan te passen. Eiser heeft op 27 maart 2018 een aangepaste Eis ingediend. Op 29 maart 2018 heeft Eiser een tweede aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de tweede 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 3 april 2018 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 23 april 2018. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 22 april 2018.

Op 25 april 2018 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 23 mei 2018 heeft SIDN het mediation proces verlengd. Op 25 juli 2018 heeft SIDN partijen bevestigd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Dinant T. L. Oosterbaan op 10 augustus 2018 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 en Verweerder verkopen beide consumenten-elektronica. Van juni 2014 tot omstreeks december 2016 hadden Eiser en Verweerder kennelijk een samenwerkingsverband.

Eiser heeft een Benelux beeldmerk MEDIA WEBSHOP met inschrijvingsnummer 1024704 en als datum van inschrijving 7 februari 2018.

De Domeinnaam is voor het eerst geregistreerd op 13 augustus 2012. Verweerder is omstreeks december 2014 houder van de Domeinnaam geworden. De Domeinnaam leidt naar een inactieve webpagina.

## **5. Stellingen van Partijen**

### *A. Eiser*

Volgens Eiser neemt hij duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deel onder de handelsnamen Mediawebshop, Mediawebshop.nl en Mediawebshop.com. Onder voornoemde namen verkoopt en levert Eiser consumenten-elektronica. Ter onderbouwing van de naam van Eiser alsmede de in gebruik zijnde handelsnamen wordt een uittreksel uit het Handelsregister Kamer van Koophandel van Eiser overgelegd. Daarnaast stelt Eiser houder te zijn van het merk MEDIA WEBSHOP, waarvoor een kopie van het Benelux merkenregister is overgelegd.

Volgens Eiser heeft hij op 5 oktober 2014 de Domeinnaam gekocht. De desbetreffende factuur is door Eiser overgelegd. Eiser stelt dat Verweerder in opdracht van Eiser de website ten behoeve van de Domeinnaam heeft gebouwd en beheerd. Zonder dat Eiser daarvan op de hoogte was en daarmee heeft ingestemd, heeft Verweerder vervolgens de domeinnaam op zijn eigen naam geregistreerd.

Eiser stelt dat de handelsnamen Mediawebshop, Mediawebshop.nl en Mediawebshop.com van Eiser identiek zijn aan de Domeinnaam hetgeen voor verwarring zorgt bij de klanten van Eiser. De klanten gaan er namelijk vanuit dat zij zaken doen met Eiser als zij bij de Domeinnaam van Verweerder terecht komen. Tot januari 2018 verkocht Eiser ook onder de handelsnaam Mediawebshop.nl zijn goederen aan consumenten.

Eiser stelt dat Verweerder geen rechten op of legitieme belangen bij de Domeinnaam heeft, aangezien deze conform het uittreksel uit het Handelsregister van Verweerder niet handelt onder de naam "mediawebshop". Verweerder heeft de domeinnaam slechts als "landing page" voor zijn eigen website "www.bestmediabuy.nl" gebruikt.

Gebaseerd op voornoemde feiten is volgens Eiser de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw.

### *B. Verweerder*

Verweerder voert het volgende aan. Op 14 juni 2014 zijn de bedrijven van Eiser en Verweerder een samenwerking aangegaan met betrekking tot de verkoop van media boxen. De fysieke bedrijfsvoering zou geregistreerd staan op naam van Eiser en de webshop zou beheerd en ontwikkeld worden door Verweerder. Voorwaarde hiervoor was dat de domeinnaam, waarmee handel wordt gedreven, op naam van Verweerder geregistreerd diende te worden. Dit is mondeling afgesproken tussen beide partijen vanaf de startdatum. Het starten van de webshop is door Verweerder voorgesteld. Ontwikkeling en beheer van de webshop is niet in opdracht van Eiser uitgevoerd. Op 17 juni 2014 zijn partijen gestart met de domeinnaam <MinixTV.nl> die geregistreerd was door Verweerder. Na enige tijd is er een verzoek ontvangen om de naam te veranderen. Dit is toen overgegaan naar de domeinnaam <mediawebshop.nl>. Volgens Verweerder

zouden hier dezelfde voorwaarden voor gelden. Verweerder stelt dat de Domeinnaam geregistreerd zou dienen te worden op naam van Verweerder. Het omzetten van de houder van de Domeinnaam naar Verweerder is meerdere malen ter sprake gekomen; dit is ook mondeling overeengekomen. Daarnaast overlegt Verweerder als bewijs diverse WhatsApp berichten van 12 december 2014, waaruit blijkt dat Eiser in december 2014 zelf opdracht heeft gegeven aan zijn toenmalige registrar dat de Domeinnaam overgezet moet worden op naam van Verweerder. Volgens Verweerder is Eisers bewering dat de overdracht is geschiedt zonder dat Eiser daarvan op de hoogte was en voorts dat Eiser daarmee niet zou hebben ingestemd derhalve onjuist.

Verweerder voert verder aan dat hij heeft getracht de afspraken tussen partijen duidelijk op papier te krijgen. Zo verwijst hij naar een e-mail aan Eiser van 12 oktober 2016 waarin onder andere staat dat de registratie van de domeinnamen ongewijzigd blijft. Eiser reageert op 12 december 2016 met de mededeling dat dit "face-to-face" en niet per e-mail geregeld dient te worden. Volgens Verweerder werd er vervolgens een afspraak gepland waarbij op verzoek van Eiser meerdere personen bij aanwezig zijn geweest. In dit overleg is de kwestie van het houderschap van de domeinnaam uitvoerig aan bod gekomen. Ook hierna is de registratie ongewijzigd gebleven.

Verweerder stelt dat hij de Domeinnaam niet als landingspagina gebruikt. Content wordt geïndexeerd door de zoekmachines en het is uiteraard logisch dat de zoektermen nog door verschillende zoekmachines naar de oude URL doorverwijzen. Er is ook geen sprake van verwarring omdat Verweerder geen uitingen doet met de Domeinnaam. Verweerder heeft meerdere malen na het beëindigen van de samenwerking getracht om afspraken op papier vast te leggen. Eiser heeft, zoals tijdens het gehele samenwerkingsverband, dit nooit gewild. Volgens Verweerder had de overdracht van de Domeinnaam en dergelijke in goed vertrouwen na de beëindiging, net zoals tijdens de gehele samenwerking, als tussen normale collega's afgehandeld kunnen worden. Dit is meerdere malen door Verweerder geprobeerd, tijdens en ook na beëindiging van de samenwerking. Na het einde van de samenwerking is zijden Eiser is pas weer enkele maanden na het einde tot stand gekomen door middel van Eisers rechtsbijstand. Eiser heeft al het mogelijke geprobeerd om de Domeinnaam in handen te krijgen na het einde van de samenwerking tussen partijen. Zo is het merk van Eiser geruime tijd na de verhuizing en registratie van de Domeinnaam ingediend. Verweerder concludeert dat "Eiser zijn eis totaal niet gebaseerd heeft op de waarheid".

## **6. Oordeel en Bevindingen**

De Geschillenbeslechter oordeelt over de vordering met inachtneming van de Regeling.

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

a) de Domeinnaam identiek is 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 Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt.

De Geschillenbeslechter merkt op dat de Regeling is bedoeld als een efficiënte en effectieve procedure tegen duidelijke gevallen van domeinnaamkaping. De Geschillenbeslechter verwijst onder meer naar *Hof audio - licht - beeld B.V. v. Theo Hof*, [WIPO Zaaknr. DNL2016-0044](#), en voorts 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."

Het onderhavige geschil tussen partijen is geen typisch geval van domeinnaamkaping maar vloeit voort uit en heeft betrekking op de inhoud en de ontvlechting van een samenwerkingsverband dat heeft geduurd van juni 2014 tot eind 2016. Over de details van het samenwerkingsverband, de afspraken tussen partijen en de beëindiging daarvan is in deze procedure door Eiser weinig of niets gesteld.

Volgens Eiser zou de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw zijn. Eiser voert ter zake summier aan dat Verweerder de Domeinnaam op enig moment op zijn naam zou hebben gesteld zonder daartoe recht te hebben en zonder dat Eiser daarvan op de hoogte was en daarmee had ingestemd. Verweerder heeft op dit punt uitvoerig verweer gevoerd met overlegging van diverse bewijstukken waaruit zou blijken dat Eiser met de tenaamstelling van de Domeinnaam op naam van Verweerder heeft ingestemd en zelf de overdracht van de Domeinnaam in gang heeft gezet. Binnen de Regeling is geen ruimte voor uitvoerige bewijsvoering over de details van het samenwerkingsverband, de ontvlechting daarvan en de historie met betrekking tot de tenaamstelling van de Domeinnaam, zoals het horen van getuigen.

Evenmin kan de Geschillenbeslechter zonder nadere bewijsvoering een oordeel vellen over de summiere stelling van Eiser dat Verweerder de Domeinnaam slechts gebruikt als landingspagina en dat dit te kwader trouw gebruik van de Domeinnaam teweeg brengt.

Het voorliggende geval lijkt veel eerder een commercieel geschil met een complexe feitenconstellatie dan een typisch geval van domeinnaamkaping. Hoewel commerciële

geschillen niet altijd buiten het toepassingsgebied van de Regeling vallen, is dat naar de mening van de Geschillenbeslechter hier wel het geval, gelet op de geschiedenis tussen partijen en het aantal openstaande vragen met betrekking tot het samenwerkingsverband. Zoals eerder opgemerkt bijvoorbeeld in *NV TKS, Be Watch Ltd v. Tiflo BV*, [WIPO Zaaknr. DNL2010-0062](#) en *Kirloskar Proprietary Limited v. Kirloskar Pompen B.V.*, [WIPO Zaaknr. DNL2018-0024](#), zijn bepaalde geschillen, met name die welke voortvloeien uit overeenkomsten tussen de partijen, eerder geschikt voor behandeling in een gerechtelijke procedure. De aangevoerde feiten, waarover partijen van mening verschillen, lenen zich niet voor beslissing in het kader van de Regeling.

De vordering onder de Regeling zal daarom worden afgewezen, zonder verdere inhoudelijke beoordeling en zonder af te doen aan de uitkomst van eventuele gerechtelijke procedures tussen de partijen of de uitkomst daarvan.

## **7. Uitspraak**

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

Dinant T.L. Oosterbaan  
Geschillenbeslechter