

WIPO Arbitration and Mediation Center
Zaak-/rolnummer: DNL2018-0036
Datum: 14 augustus 2018

1. Partijen

De Eiser is XS4ALL Internet B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Koninklijke KPN N.V., Nederland.

De Verweerder is [X] uit [Plaats geanonimiseerd].

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <1xs4all.nl> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via Balans.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 25 juni 2018. Het Instituut heeft op 26 juni 2018 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 27 juni 2018 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 3 juli 2018 aangevangen. Op 6 en 7 juli 2018 ontving het Instituut een e-mail van een derde partij zoals navolgend verder besproken. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 23 juli 2018. De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

Het Instituut heeft Willem J. H. Leppink op 31 juli 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 is een in Nederland gevestigde internetserviceprovider (ISP) voor bedrijven en consumenten. Eiser opereert sinds 1993 onder de naam "XS4ALL".

Eiser is rechthebbende op diverse merken (mede) bestaande uit het wordelement XS4ALL, waaronder het Uniemerk (woordmerk) XS4ALL, gedeponereerd op 5 september 1997 en geregistreerd op 24 mei 2000 met registratienummer 000413732 en het Benelux-merk (woordmerk) XS4ALL, gedeponereerd op 24 november 1997 en ingeschreven onder nummer 0617399 (hierna gezamenlijk in enkelvoud aangeduid als het "Merk").

Eiser gebruikt daarnaast de handelsnaam “XS4ALL”.

De Domeinnaam is geregistreerd op 16 februari 2004 en leidt naar een door de registrar ter beschikking gestelde “parking page” (de “Website”).

Op 6 en 7 juli 2018 ontving het Instituut twee e-mailcommunicaties van een derde partij, een ICT-dienstverlener, die het Instituut namens de in het SIDN-register opgenomen Verweerder op de hoogte stelde dat Verweerder de Domeinnaam niet zou hebben geregistreerd. Verweerder zou de door het Instituut verzonden Schriftelijke Bekendmaking naar het in het register opgenomen adres hebben ontvangen en tot aan deze correspondentie niet op de hoogte zijn geweest van het bestaan van de Domeinnaam. Overeenkomstig artikel 22 van de Regeling heeft de Geschillenbeslechter besloten de naam van deze formele Verweerder in de uitspraak te anonimiseren op basis van het vermoeden van identiteitsfraude.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser heeft zakelijk weergegeven en voor zover relevant voor de beoordeling van deze zaak het volgende naar voren gebracht.

XS4ALL is een bekend merk in Nederland.

De Domeinnaam bestaat uit het Merk en de toevoeging van het cijfer “1”. Het Merk is volledig in de Domeinnaam opgenomen. De Domeinnaam is identiek aan of stemt tenminste overeen met het Merk.

Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam. Verweerder heeft nooit toestemming gekregen van Eiser om de Domeinnaam te registreren of te gebruiken. Er is geen indicatie dat Verweerder het Merk gebruikt(e) om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, of dat hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen trof. Ook is Verweerder niet als individu, onderneming of andere organisatie bekend onder de Domeinnaam.

Verweerder zou op de hoogte moeten zijn geweest van het Merk – en was dit waarschijnlijk ook –ten tijde van het registreren van de Domeinnaam.

B. Verweerder

De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Echter, Eiser heeft voorafgaand aan het indienen van de Eis een aantal e-mails uitgewisseld met eerst het administratief contact van de Domeinnaam en vervolgens een advocaat die zich meldde ogenschijnlijk namens Verweerder. Kort gezegd heeft de betreffende advocaat zich op het standpunt gesteld dat de dienstverlening van Verweerder niet soortgelijk is aan die van Eiser of aan de waren/diensten waarvoor het Merk is ingeschreven, reden waarom het publiek niet in verwarring zou kunnen raken door de Domeinnaam.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat Eiser in plaats van Verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

(a) de Domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig overeen 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 geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam; en

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

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Domeinnaam bestaat uit het Merk en de toevoeging "1". Het dominante woordelement in de Domeinnaam is het Merk. De toevoeging van het bestanddeel "1" in de Domeinnaam is onvoldoende om de verwarringwekkende overeenstemming weg te nemen. De Geschillenbeslechter is derhalve van oordeel dat de de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Merk.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient het country code Top-Level Domain ".nl" bij de beoordeling ten aanzien van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing te worden gelaten.

Aldus is aan het vereiste van artikel 2.1 sub a van de Regeling voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling dient Eiser te stellen en te bewijzen dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Volgens vaste rechtspraak onder de UDRP1 en zoals is bevestigd onder de Regeling in Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002, dient een eiser prima facie aannemelijk te maken dat een verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de betreffende domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op verweerder de bewijslast dat verweerder wel een dergelijk recht of belang heeft. Slaagt verweerder daar niet in, dan wordt verondersteld dat eiser heeft aangetoond dat verweerder geen recht heeft op of legitiem belang bij de domeinnaam (zie ook: WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ("WIPO Overview 3.0"), sectie 2.1.1.

Eiser heeft onweersproken gesteld dat er geen enkele indicatie is dat Verweerder bekend is onder de Domeinnaam. Van enig recht of legitiem belang is niet gebleken.

Gelet op het voorgaande is de Geschillenbeslechter van oordeel dat Eiser heeft voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd.

Eiser heeft onweersproken gesteld dat Verweerder op de hoogte zou moeten zijn geweest van het Merk ten tijde van het registreren van de Domeinnaam.

Gezien de bekendheid van het Merk en het feit dat het Merk eerder is geregistreerd dan de Domeinnaam deelt de Geschillenbeslechter deze conclusie. De Geschillenbeslechter merkt daarnaast op dat de persoon die met zijn naam en adres als verweerder is opgenomen in het SIDN register ten stelligste ontkent de Domeinnaam te hebben geregistreerd.

Bovenstaande brengt met zich dat op basis van artikel 3.2 sub a van de Regeling de Domeinnaam geacht wordt tenminste te kwader trouw te zijn geregistreerd door Verweerder, zodat ook aan de derde grond van artikel 2.1 sub c van de Regeling is voldaan.

7. Uitspraak

In overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <1xs4all.nl> zodat de Eiser in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Willem J.H. Leppink

Geschillenbeslechter