

WIPO Arbitration and Mediation Center
Zaak-/rolnummer: DNL2018-0052
Datum: 31 oktober 2018

1. Partijen

De Eiser is Digital Revolution BV uit Nederhorst den Berg, Nederland, vertegenwoordigd door Thijs Bregman, Nederland.

De Verweerder is Whois Foundation uit Panama City, Panama.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <i123inkt.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Domain Robot.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 4 september 2018. Het Instituut heeft op 5 september 2018 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 6 september 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 18 september 2018 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 8 oktober 2018. De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 9 oktober 2018 mee dat de Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Wolter Wefers Bettink op 19 oktober 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

Op grond van de onbetwiste stellingen van Eiser en het door hem overgelegde bewijs staan de onderstaande feiten vast.

Eiser exploiteert sinds 2000 een webwinkel voor printerbenodigdheden onder de domeinnaam <123inkt.nl> en heeft tot nu toe meer dan 2,000,000 klanten bediend en meer dan 300 werknemers. Eiser is sinds 2008 ieder jaar door Nederlandse consumenten gekozen tot “Beste webwinkel” in de categorie computers, hardware en software.

Eiser is houder van het Europese Unie merk 123INKT, geregistreerd onder no.014573356 op 1 februari 2016 and het Benelux beeldmerk 123INKT.NL, geregistreerd onder no. 0913712 op 10 april 2012 (hierna de “Merken”).

De Domeinnaam is geregistreerd op 8 april 2015 en verwijst naar een advertentiepagina met bovenaan de tekst “Koop dit domein” en gesponsorde links naar onder meer “123inkt”, “123 Ink cartridges” en “HP Inkjet print cartridges”. Onderaan de webpagina staat de tekst “The Sponsored Listings displayed above are served automatically by a third party”.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser stelt dat zij sinds 2000 de handelsnaam “123inkt” en de domeinnaam <123inkt.nl> gebruikt voor een webwinkel in printerbenodigdheden. Eiser wijst er op dat zijn webwinkel al 10 jaar door consumenten is verkozen tot “Beste Webwinkel” in de categorie computer, hard- en software bij de Nationale Thuiswinkel Awards en de Webshop Awards. Daarnaast werd de webwinkel volgens Eiser in 2010, 2015 en 2016 uitgeroepen tot winnaar van de publieksprijs “Beste Webwinkel van Nederland”. Hieraan werd door verschillende landelijke media aandacht besteed, zoals onder meer door de Telegraaf, AD, de Pers, nu.nl, Twinkle Magazine, aldus Eiser.

Eiser stelt dat de Domeinnaam het merk 123INKT.NL omvat, waardoor er sprake is van verwarring met de webwinkel van Eiser.

Volgens Eiser heeft Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Verweerder heeft geen schriftelijke toestemming van Eiser gekregen om de Domeinnaam te gebruiken. Indien wordt gezocht naar de Domeinnaam door middel van de Google zoekmachine wordt geen enkel resultaat weergegeven dat verband houdt met Verweerder of de Domeinnaam, aldus Eiser, maar wel de mededeling “bedoelde je: 123inkt.nl” en, daaronder, de advertenties van Eiser met links naar <123inkt.nl>. Voorts stelt Eiser dat Verweerder geen enkele bekendheid heeft onder de Domeinnaam of een naam die enigszins overeenkomt met “123inkt.nl”.

Volgens Eiser is de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw en is sprake van een typisch geval van typo-squatting, waardoor een gebruiker die op zoek is naar de webwinkel van Eiser en zich vergist bij het intypen van de domeinnaam van Eiser, uitkomt op de website onder de Domeinnaam. Uit de inhoud van deze website blijkt volgens Eiser dat de Domeinnaam te koop staat en wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden. Eiser concludeert dat de Domeinnaam kennelijk is geregistreerd om advertentie-inkomsten te genereren door misbruik te maken van de Merken en de handelsnamen van Eiser.

B. Verweerder

De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

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 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; (...)

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.

Nu er geen Verweerschrift is ingediend, dient de Geschillenbeslechter op grond van artikel 10.3 van de Regeling het geschil op basis van de Eis te beslechten. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

In dit verband merkt de Geschillenbeslechter op dat in sectie 4.3 van het WIPO Overview of WIPO Panel views on selected UDRP1 Questions, Third Edition ("WIPO Overview 3.0") is bepaald dat het ontbreken van een Verweer als zodanig niet betekent dat de Eis wordt toegewezen, omdat dit niet noodzakelijkerwijs moet worden gezien als een erkenning van de gestelde feiten. In zaken waar de Eis (mede) is gebaseerd op niet onderbouwde stellingen of conclusies, of waarin er kennelijk een verweer te goeder trouw is (bijvoorbeeld omdat dat blijkt uit de website waarnaar de Domeinnaam verwijst) kan worden geconcludeerd dat de Eiser onvoldoende bewijs voor de Eis heeft overgelegd.

Aan de andere kant mogen bepaalde gevolgtrekkingen worden gemaakt uit de feiten en omstandigheden van de zaak, bijvoorbeeld wanneer een bepaalde conclusie voor de hand ligt of een verklaring nodig is van de Verweerder, die ontbreekt, of geen andere conclusie kan worden getrokken.

Daarnaast is in sectie 4.8 van het WIPO Overview 3.0 vastgelegd dat een Geschillenbeslechter beperkt feitenonderzoek mag doen, met name wanneer het gaat om openbare informatie die nodig is om de zaak te kunnen beoordelen en tot een beslissing te komen.

In dit verband wijst de Geschillenbeslechter er op dat Eiser heeft nagelaten bewijs over te leggen van een aantal stellingen, met name (i) zijn rechten op de Merken (behalve de specifieke registratienummers); (ii) het gebruik van de handelsnamen "123inkt" en "123inkt.nl" sinds 2000; (iii) de bekendheid van de Merken en de handelsnamen; (iv) de verkiezing tot "Beste Webwinkel"; en (v) de publicaties over deze verkiezing.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft nagelaten een kopie over te leggen van de registratiecertificaten van de Merken. Met behulp van de Google zoekmachine heeft de Geschillenbeslechter echter eenvoudig kunnen vaststellen dat de Merken op naam van Eiser zijn ingeschreven in de betreffende merkregisters, zodat er in deze zaak van uit wordt gegaan dat Eiser houder is van de Merken.

De Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met de Merken, omdat de Domeinnaam daarin het kenmerkende element "123inkt" is overgenomen, waaruit de Merken bestaan, c.q. dat zij omvatten.

Het country code Top-Level Domain “.nl” is een technisch registratie vereiste dat buiten beschouwing kan worden gelaten bij dit oordeel (zie Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaak Nr. DNL2008-0008).

Op basis van deze overwegingen concludeert de Geschillenbeslechter dat is voldaan aan de vereisten van artikel 2.1 onder a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 onder b van de Regeling moet Eiser aantonen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Daarbij is het uitgangspunt dat voldoende is dat Eiser daarvan prima facie bewijs levert, waarna Verweerder in de gelegenheid is om aan te tonen dat hij wel beschikt over een recht of legitiem belang (onder meer Accor v. Eren Atesmen, WIPO Zaaknr. D2009-0701; zie ook WIPO Overview 3.0, sectie 2.1).

Op grond van de onweersproken stellingen van Eiser staat vast dat Verweerder geen toestemming had om de Domeinnaam te gebruiken en niet voorafgaand aan het geschil bekend was onder de Domeinnaam of een naam die overeenstemt met de Merken. Aangezien Verweerder de Domeinnaam gebruikt voor een advertentiepagina met gesponsorde links, onder meer naar (producten van) Eiser en concurrenten van Eiser is evenmin sprake van legitiem niet-commercieel gebruik of gebruik om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden.

Op basis van deze overwegingen concludeert de Geschillenbeslechter dat is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 onder b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Op basis van de stukken en de onweersproken stellingen van Eiser is aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van de Merken toen hij de Domeinnaam registreerde.

In dit verband is van belang dat volgens informatie van SIDN Eiser de Domeinnaam op 8 april 2015 heeft geregistreerd, bijna drie jaar na de registratie van het oudste van de Merken. De Eiser heeft voorts gesteld dat de webwinkel “123inkt.nl” sinds 2008 jaarlijks is verkozen tot “Beste Webwinkel” in de categorie computer, hard- en software bij de Nationale Thuiswinkel Awards en de Webshop Awards. Dit is bevestigd met een eenvoudige internet zoekopdracht naar “123inkt.nl” en “beste webshop”. Bij een onderzoek naar de domeinnaam <123inkt.nl> van Eiser met de “Wayback Machine” (<archive.org>), waarmee sinds de jaren 90 grote aantallen web pagina’s zijn vastgelegd, is gebleken dat Eiser de domeinnaam <123inkt.nl> sinds het jaar 2000 gebruikt. Voorts is een startpagina uit 2008 gevonden met in grote letters “123inkt.nl” bovenaan, naast de vennootschapsnaam van Eiser. Uit de gevonden webpagina’s van latere jaren onder de domeinnaam <123inkt.nl> blijkt dat ook de Merken zijn gebruikt op de startpagina van de website onder de domeinnaam <123inkt.nl>.

De Geschillenbeslechter merkt voorts op dat (i) “123inkt”, het onderscheidende element van de Merken, niet voorkomt in een Nederlands woordenboek en evenmin een staande uitdrukking is; (ii) de Domeinnaam een verschrijving omvat van het onderscheidende element “123inkt en (iii) de Domeinnaam is geregistreerd op een tijdstip dat Eisers

webwinkel "123inkt.nl" voor de achtste achtereenvolgende keer door consumenten in Nederland was verkozen tot "Beste Webwinkel".

Op basis van deze omstandigheden is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd, namelijk om uit het gebruik daarvan commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van Verweerder of een andere online locatie te leiden. Door het gebruik van de Merken (met een spelfout) in de Domeinnamen bestaat de kans dat internetgebruikers een commerciële band veronderstellen tussen Verweerder en de Merken (en producten) van Eiser. Daarmee is reeds voldaan aan het bepaalde in artikel 2.1 onder c van de Regeling.

Ten overvloede overweegt de Geschillenbeslechter dat Verweerder met een eenvoudige zoekopdracht met de Google zoekmachine voorafgaand aan de registratie van de Domeinnaam op de hoogte was gekomen van het bestaan van Eiser en de Merken. Voorts merkt de Geschillenbeslechter op dat de Domeinnaam verwijst naar een advertentiepagina met gesponsorde links naar onder meer "123inkt", "123 Ink cartridges" en "HP Inkjet print cartridges". Daaruit blijkt dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de met de Domeinnaam verbonden website te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de Merken.

Ook als de gesponsorde links door een derde en geautomatiseerd worden geplaatst, zoals is gesteld in de tekst op de website, blijft dit de verantwoordelijkheid van Verweerder, die immers de plaatsing van links op deze wijze toestaat (zie ook WIPO Overview 3.0, sectie 3.5).

Op grond van het bovenstaande, mede gezien het feit dat Verweerder geen Verweer heeft ingediend om de stellingen van Eiser te weerleggen, komt de Geschillenbeslechter tot de conclusie 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 <i123inkt.nl> zodat de Eiser in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Wolter Wefers Bettink

Geschillenbeslechter