

WIPO Arbitration and Mediation Center
Zaaknr. DNL2019-0001
Datum: 29 maart 2019

1. Partijen

Eiser is LRC Products Limited uit Slough, Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door Kneppelhout & Korthals N.V., Nederland.

Verweerder is AllesIsOnline uit Groningen, Nederland, zelf-vertegenwoordigd.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <durexwinkel.nl> is geregistreerd bij SIDN via www.eatserver.nl (de "Domeinnaam").

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 2 januari 2019. Het Instituut heeft op 3 januari 2019 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 4 januari 2019 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 8 januari 2019 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 28 januari 2019. Op 8 januari 2019 ontving het Instituut een e-mail van Verweerder. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 27 januari 2019.

Op 2 februari 2019 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 4 maart 2019 heeft SIDN partijen bevestigd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 15 maart 2019 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 producent van farmaceutische producten, waaronder condooms.

Eiser is rechthebbende op (onder meer) het woordmerk DUREX, ingeschreven in de Benelux op 29 december 1971 onder nummer 0093863 voor onder meer condooms in klasse 10 (het "Merk").

De Domeinnaam is geregistreerd op 7 mei 2008. De Geschillenbeslechster stelt na onderzoek op internet vast dat, anders dan volgens Eiser ten tijde van het indienen van de Eis het geval was, op de website gekoppeld aan de Domeinnaam (de "Website") niet uitsluitend producten voorzien van het Merk verkocht worden. De Domeinnaam is momenteel doorgeleid naar de website "www.discreet-condooms.nl". Op deze Website worden onder meer condoms van verschillende merken, waaronder DUREX-condooms, te koop aangeboden.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan dan wel in zeer hoge mate overeenstemt met het Merk, omdat de Domeinnaam het Merk in het geheel omvat als gevolg waarvan de Domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het Merk. De Domeinnaam verschilt slechts van het Merk door de toevoeging van het woord "winkel". Dit woord is louter beschrijvend nu de Website een online webshop (winkel) voor condoms betreft.

Eiser betoogt dat er geen sprake is van een recht of legitiem belang van Verweerder bij de Domeinnaam. Ten tijde van het indienen van de Eis verkocht Verweerder uitsluitend producten voorzien van het Merk. Volgens Eiser is Verweerder geen officiële wederverkoper van DUREX-producten en heeft Verweerder ook geen toestemming van Eiser om het Merk te gebruiken. Eiser stelt tevens dat Verweerder geen toestemming heeft verkregen voor het prominente gebruik van het DUREX-logo op de Website. Daarnaast is de Website geheel uitgevoerd in de huiskleuren, blauw en wit, van het Merk. Eiser meent dat Verweerder door de presentatie van de Website de ontorechte indruk wekt een officiële website van Eiser te zijn, hetgeen wordt versterkt door het gebruik van de Domeinnaam. Bovendien laat Verweerder na om zichzelf op de Website aan te duiden met haar eigen handelsnaam. Eiser stelt dat dit handelen door Verweerder niet voldoet aan de cumulatieve Oki Data-criteria (zie, Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903; Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft v. Linus Geerts, WIPO Case No. DNL2012-0030; Maison Louis Latour v. Jos Beeres Wijnkoperij, WIPO Case No. DNL2011-0074).

Voorts stelt Eiser dat Verweerder een "affiliate programma" aanbiedt op de Website als gevolg waarvan Verweerder nog meer de indruk wekt dat zij Eiser is dan wel gelieerd is aan Eiser. Verweerder adverteert immers met de uiting "Geld verdienen met Durex condoms" en maakt hierbij nergens duidelijk dat zij niet de houder is van het Merk noch dat zij niet verbonden is aan Eiser.

Tot slot stelt Eiser dat de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder eveneens te kwader trouw is wat, gelet op voornoemde omstandigheden, hoofdzakelijk gelegen is in het feit dat de Domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de Website te leiden met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het Merk, zonder dat een accurate omschrijving wordt gegeven van het ontbreken van een relatie tussen Eiser en Verweerder. Eiser verwijst in dat kader naar Houghton Mifflin Co. v. The Weathermen, Inc., WIPO Case No. D2001-0211.

B. Verweerder

Verweerder stelt dat Durex Nederland sinds 2008 op de hoogte is van het gebruik van de Domeinnaam voor een webwinkel voor de verkoop van louter en alleen producten van het Merk. Volgens Verweerder zijn tussen Verweerder en Eiser afspraken gemaakt over het gebruik van de Domeinnaam en de bedoeling daarvan. “De afspraken betreffen het alleen verkopen van producten van het merk Durex en het zodanig inrichten van het domein dat het voor de consument duidelijk zou zijn dat het niet om een officiële website van Durex zou gaan”, aldus Verweerder.

Verweerder stelt verder dat de Website het Merk bevatte, waardoor het voor de consument mogelijk lastiger werd om te kunnen zien dat geen officiële website van Eiser betrof. Verweerder heeft de Website aangepast en het Merk verwijderd als gevolg waarvan de Website volgens Verweerder voldoet aan gemaakte afspraken.

Tot slot stelt Verweerder dat er geen enkele indicatie is dat Eiser door het “affiliate programma” op enige wijze is geschaad en dat aantoonbaar is dat het “affiliate programma” ten goede is gekomen aan de bekendheid van het Merk en de kwaliteit en verscheidenheid aan DUREX-producten. Desondanks stelt Verweerder dat zij op basis van de Eis heeft gemeend het “affiliate programma” (tijdelijk) van de Website af te moeten halen.

6. Oordeel en Bevindingen

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

(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een 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;

(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

Eiser heeft genoegzaam aangetoond rechthebbende te zijn op het Merk met gelding in Nederland.

De Domeinnaam bestaat uit het Merk met daaraan de toevoeging “winkel”, waarbij het laatste element vaak voorkomend is en enkel beschrijvend is voor de diensten die met de Domeinnaam door Verweerder worden verleend. De toevoeging van het woord “winkel”

is derhalve geen beletsel voor het vaststellen van verwarrende overeenstemming met het Merk. Een internetgebruiker die wordt geconfronteerd met de Domeinnaam of deze intoetst, kan in verwarring raken door te denken dat de Domeinnaam verwijst naar een officiële webwinkel van Eiser.

De Geschillenbeslechter acht de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend met het Merk. Aldus is aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Niet gesteld of gebleken is dat Verweerder eigen merk- of handelsnaamrechten heeft ten aanzien van het Merk. Dit heeft echter niet zonder meer tot gevolg dat Verweerder geen recht of legitiem belang kan hebben bij de Domeinnaam. Een dergelijk recht of legitiem belang kan worden aangenomen in het geval Verweerder aan enkele (cumulatieve) voorwaarden voldoet die volgens vaste jurisprudentie hebben te gelden (zie *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, WIPO Case No. D2001-0903).

Deze criteria luiden als volgt:

1. de verweerder moet daadwerkelijk waren of diensten onder het ingeroepen merk onder de betwiste domeinnaam aanbieden;
2. de verweerder moet uitsluitend deze waren of diensten onder het ingeroepen merk onder de betwiste domeinnaam aanbieden;
3. de verweerder mag niet zoveel relevante domeinnamen met het merk registreren zodat de merkhouder niet meer zijn merk als domeinnaam kan registreren; en
4. de website onder de betwiste domeinnaam moet accuraat de relatie tussen de verweerder en de merkhouder beschrijven en mag niet onterecht de indruk wekken dat de website een officiële website van de merkhouder is.

De Geschillenbeslechter merkt op dat de Oki Data-criteria doorgaans worden gehanteerd bij het vaststellen van een recht of legitiem belang van de wederverkoper in de zin van artikel 2.1 onder b van de Regeling. Eiser heeft in de onderhavige procedure onder verwijzing naar deze criteria voldoende aangetoond dat in ieder geval aan één van die criteria niet wordt voldaan, te weten het vereiste dat op de Website accuraat de relatie tussen Verweerder en Eiser wordt beschreven.

Bovendien heeft de Geschillenbeslechter genoegzaam kunnen vaststellen dat op de Website ten tijde van deze uitspraak niet slechts de producten van Eiser worden verkocht. Integendeel, de Geschillenbeslechter heeft vastgesteld dat de Domeinnaam de bezoeker inmiddels direct doorverwijst naar de website "www.discreet-condooms.nl" van Verweerder. Op deze Website worden ook condoms van andere, met Eiser concurrerende, merken aangeboden.

De stelling van Verweerder dat afspraken zouden zijn gemaakt met Durex Nederland over het gebruik van de Domeinnaam en de bedoeling daarvan is niet onderbouwd, waardoor niet duidelijk is wat deze afspraken inhouden en wat de relatie is tussen Durex Nederland en Eiser, ook omdat Verweerder geen begin van aannemelijkheid heeft gemaakt dat Verweerder licentierechten met betrekking tot het Merk heeft verkregen. Deze stelling lijdt derhalve niet tot een ander oordeel.

Daarmee staat vast dat Verweerder geen eigen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Aldus is aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Gezien de bekendheid (van het Merk) van Eiser en de inhoud van het Verweerschrift en de Website, stelt de Geschillenbeslechter vast dat Verweerder bekend was of bekend had moeten zijn met (het Merk van) Eiser ten tijde van de registratie van de Domeinnaam en deze hoofdzakelijk heeft gekozen om in het kielzog te kunnen varen van Eisers reputatie en goodwill. Verweerder houdt de Domeinnaam sinds 2008, maar heeft in deze zaak op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt rechten op of legitieme belangen bij de Domeinnaam te hebben.

Gelet op de door Eiser aangevoerde, en door Verweerder niet weersproken, stellingen en het overgelegde bewijs, is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website van Verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan door gebruikmaking van het Merk van Eiser zoals in de Eis uiteengezet. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Verweerder met het hierboven omschreven gebruik van de Website de indruk wekt dat er een commerciële band bestaat met Eiser, of althans verwarring probeert te scheppen met het reeds lang bestaande en bekende merk van Eiser wat betreft de oorsprong of het verband met de Website.

Bij deze overweging neemt de Geschillenbeslechter verder in aanmerking dat Verweerder de gelegenheid om Eisers stellingen te weerleggen grotendeels onbenut heeft gelaten, dat Verweerder het risico op mogelijke verwarring bij het publiek bij Verweerschrift heeft erkend, dat Verweerder na ontvangst van de Eis de Domeinnaam direct heeft laten verwijzen naar zijn eigen website "www.discreet-condooms.nl" en tevens dat Verweerder het "affiliate programma" van de Website heeft verwijderd.

Alle omstandigheden in overweging nemend, acht de Geschillenbeslechter het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw in de zin van artikel 2.1 sub c 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 domeinnaam <durexwinkel.nl> zodat de Eiser in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Remco M.R. Van Leeuwen

Geschillenbeslechter