

WIPO Arbitration and Mediation Center
Zaak-/rolnummer: DNL2019-0002
Datum: 22 februari 2019

1. Partijen

Eiser is H-D U.S.A., LLC uit Milwaukee, Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Ploum, Nederland.

Verweerder is [X] uit Amsterdam, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <harley-davidson-amsterdam.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Domeinwinkel B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 16 januari 2019. Het Instituut heeft op dezelfde dag per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. 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 22 januari 2019 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 11 februari 2019. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 12 februari 2019 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Dinant T. L. Oosterbaan op 18 februari 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 motorfietsen uit de Verenigde Staten van Amerika (“VS”). Het bedrijf werd in 1903 opgericht in Milwaukee, Wisconsin. Eiser produceert en verkoopt op jaarbasis ongeveer 250.000 motorfietsen, waarvan 60% in de VS. Naast de VS is Europa het belangrijkste afzetgebied.

Eiser is rechthebbende op een groot aantal merken wereldwijd. Eiser is onder andere houder van de volgende merken:

- Europees Uniemerken HARLEY-DAVIDSON, nr. 000083279, inschrijvingsdatum 28 januari 1998, en
- Beneluxmerk HARLEY-DAVIDSON, nr. 0011238, inschrijvingsdatum 1 januari 1972.

Eiser gebruikt daarnaast tevens de in de Kamer van Koophandel opgenomen handelsnaam HARLEY-DAVIDSON op grote schaal in het handelsverkeer. Eiser is ook houder van een groot aantal domeinnamen waarin het merk HARLEY-DAVIDSON is opgenomen, zoals <harley-davidson.com> en <harleydavidson.com>.

De Domeinnaam is voor het eerst geregistreerd op 11 juli 2017. Verweerder is omstreeks 14 juli 2017 houder van de Domeinnaam geworden.

De Domeinnaam leidt naar een website met verschillende berichten over motoren en motorspullen, alsmede een groot aantal hierna nader besproken pay-per-click links. Daarnaast geeft de website onder de Domeinnaam informatie over Eiser; de website bevat echter ook een bericht met de titel "Hoe werkt een TomTom in de Renault?".

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Volgens Eiser is de Domeinnaam nagenoeg identiek aan, althans stemt de Domeinnaam in hoge mate overeen met het merk HARLEY-DAVIDSON. De Domeinnaam bevat het merk in zijn totaliteit en bevat verder slechts de toevoeging van het woord "Amsterdam", waarbij de toevoeging wordt gemaakt door een verbindingsstreepje.

Eiser stelt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Uit niets op de website onder de Domeinnaam (de "Website") volgt dat Verweerder de Website gebruikt, of voorbereidingen aan het treffen is om de Website te zullen gebruiken, voor het aanbieden van *bona fide* waren of diensten. De Website bestaat slechts uit een aantal berichten over de producten en het merk van Eiser en daarnaast een hoeveelheid advertenties.

Verweerder was ten tijde van de registratie van de Domeinnaam niet bekend, laat staan algemeen bekend, onder de Domeinnaam of een daarmee overeenstemmende naam en heeft geen geregistreerde rechten ten aanzien van de Domeinnaam. Het gebruik van de Website vertoont veel overeenkomsten met een geparkeerde Website, die slechts wordt gebruikt om pay-per-click links te vertonen. Het gebruik van een domeinnaam voor dergelijke websites leidt duidelijk niet tot een recht of legitiem belang voor een verweerder.

Eiser concludeert dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Volgens Eiser bevat de website talrijke onsamenvattende en onduidelijke artikelen waarin het merk van Eiser veelvuldig wordt genoemd. De berichten op de Website hebben geen nieuwswaarde. Het merk van Eiser lijkt slechts strategisch in verschillende teksten te zijn geplaatst, zodat zoekmachines de Website hoog in zoekresultaten zullen opnemen. Het doel van Verweerder is kennelijk om nietsvermoedende internetgebruikers voor commercieel gewin via zoekmachines naar de Website te lokken, in de hoop dat internetgebruikers op één van de vele advertenties op de Website zullen klikken. Hiermee probeert Verweerder mee te liften op de reputatie en goodwill van het merk van Eiser.

Het is duidelijk dat Verweerder, alleen al door het afbeelden van een inbreukmakend logo op de Website en de vele verwijzingen naar en artikelen over het merk van Eiser, ten tijde van registratie van de Domeinnaam op de hoogte was van het merk van Eiser. Het op een inbreukmakende wijze lokken van internetgebruikers naar de Website voor commercieel gewin is een duidelijke indicatie van registratie en gebruik te kwader trouw.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

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.

Nu geen Verweerschrift is ingediend, dient de Geschillenbeslechter overeenkomstig artikel 10.3 van de Regeling het geschil te beoordelen op basis van de Eis. Daarbij dient de Geschillenbeslechter de vordering toe te wijzen, tenzij deze de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Uit de door Eiser overgelegde stukken blijkt dat Eiser rechthebbende is met betrekking tot het Benelux merk en het Europees Uniemerkt HARLEY-DAVIDSON. De Domeinnaam is verwarringwekkend overeenstemmend omdat Eisers merk geheel is opgenomen in de Domeinnaam en het kenmerkende deel daarvan uitmaakt.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling kan aan het country code Top-Level Domein “.nl” voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en het merk van Eiser anderzijds, aangezien dit een technisch registratievereiste is. De toevoeging van de geografische aanduiding “Amsterdam” in combinatie met het koppelteken “-” aan de Domeinnaam is beschrijvend van aard en kan onder dit element van de Regeling eveneens buiten beschouwing worden gelaten.

Aangezien de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met Eisers merk HARLEY-DAVIDSON oordeelt de Geschillenbeslechter dat voldaan is aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Volgens vaste rechtspraak onder de UDRP ¹ 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 legitiem belang heeft. Slaagt verweerder niet in zulk bewijs, dan wordt verondersteld dat eiser heeft aangetoond dat verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam (zie ook: *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition* (“WIPO Overview 3.0”), sectie 2.1.).

De Geschillenbeslechter overweegt dat Verweerder de Domeinnaam vooral gebruikt voor pay-per-click links, opgenomen in diverse pagina's van de Website. Uit eigen onderzoek van de Geschillenbeslechter blijkt bijvoorbeeld dat in het hoofdstuk “Motorspullen kopen!

Als je van motorspullen houdt” pay-per-click links voorkomen naar motorbedrijven in Meppel en Bodegraven die wel diverse andere motormerken en motorspullen verkopen maar geen Harley-Davidson. Een ander voorbeeld is het hoofdstuk “Webshop. Als je van chopper en shopen [sic] houdt” dat een pay-per-click link bevat naar een Duitse aanbieder van motorkleding.

De Geschillenbeslechter overweegt dat de Website met gebruik van de Domeinnaam, nog versterkt door het gebruik van het kenmerkende logo van Eiser, concurreert met Eiser en profiteert van de reputatie en goodwill van het merk van Eiser.

Op grond van het vorenstaande is de Geschillenbeslechter van mening dat het gebruik van de Domeinnaam geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam oplevert. De Domeinnaam wordt niet gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden zonder daarbij het bekende merk van Eiser te beschadigen of anderszins aan te tasten (zie ook artikel 3.1 sub c van de Regeling). Hierbij komt dat Verweerder niet bekend is onder de Domeinnaam en dat gezien het gebruik van de Nederlandse taal de website van Verweerder met gebruik van de Domeinnaam duidelijk gericht is op Nederland en het Nederlandse publiek. Ten slotte overweegt de Geschillenbeslechter dat Verweerder op de Website niet vermeldt dat Verweerder geen enkele relatie met Eiser heeft.

Het feit dat Verweerder de Domeinnaam ook gebruikt voor het geven van algemene informatie over Eiser en over motoren en motorspullen doet aan de eerder genoemde overwegingen betreffende het ontbreken van een recht of legitiem belang geen afbreuk.

Eiser heeft *prima facie* aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft en daarmee is aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De omstandigheden van deze zaak wijzen erop dat Verweerder op de hoogte was van het bekende merk van Eiser en de Domeinnaam hoofdzakelijk heeft gekozen om in het kielzog te kunnen varen van diens reputatie en goodwill.

Het gebruik van de Domeinnaam is er duidelijk op gericht om commercieel gewin te behalen uit de op de Website aanwezige pay-per-click links, waardoor internetgebruikers naar met Eiser concurrerende aanbieders van motoraccessoires worden geleid. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Verweerder door het plaatsen van diverse artikelen waarin het merk van Eiser wordt genoemd 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. Internetgebruikers zullen via een zoekmachine terecht komen of kunnen komen op de website van Verweerder door de verwarring die kan ontstaan met het merk van Eiser.

Ten overvloede merkt de Geschillenbeslechter op dat Verweerder bij de registratie van de Domeinnaam kennelijk een niet bestaand adres heeft opgegeven, hetgeen de kwade trouw aan diens zijde nog bevestigt.

De conclusie van de Geschillenbeslechter is dan ook 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 <harley-davidson-amsterdam.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Dinant T.L. Oosterbaan
Geschillenbeslechter