

WIPO Arbitration and Mediation Center

Zaak-/rolnummer: DNL2018-0068

Datum: 16 april 2019

1. Partijen

Eiser is Creaton GmbH uit Wertingen, Duitsland, vertegenwoordigd door Altius CVBA, België.

Verweerder is Interactief Educatief Platform uit Amerongen, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <creaton.nl> (hierna: de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via Easyhosting B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 6 december 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 7 december 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 13 december 2018 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 2 januari 2019. Op die dag is het Verweerschrift ingediend.

Op 8 januari 2019 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 8 maart 2019 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 6 april 2019. Op 4 april 2019 heeft SIDN partijen bevestigd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft vervolgens Richard C.K. van Oerle op 5 april 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

Op 15 april 1999 is de Domeinnaam door Verweerder geregistreerd. De Domeinnaam is vervolgens tot 2013 door Verweerder gebruikt ten behoeve van Verweerders Stichting Creaton en Stichting Interactief Educatief Platform, welke laatste in 2017 is ontbonden. De Domeinnaam leidt ten tijde van deze uitspraak naar een website met informatie over de Stichting Creaton.

Eiser is onder andere houder van het Uniewoordmerk CREATON, gedeponeed op 15 mei 2007 en ingeschreven op 11 november 2008 onder nummer 005935234, voor waren en diensten in de klassen 6, 19, 35, hierna te noemen het "Merk".

Tevens beschikt Eiser over de hieronder afgebeelde Uniebeeldmerken, ingeschreven onder de nummers 010802254 en 010802288, beide gedeponereerd op 12 april 2012 en ingeschreven op 23 augustus 2012, voor waren in de klassen 6, 9, 17 en 19:



Daarnaast beschikt Eiser over onder andere de volgende domeinnaamregistraties: <creaton.com>, <creaton.be>, <creaton.lu>, <creaton.fr> en <creaton.de>.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser maakt deel uit van de ETEX groep, met hoofdzetel in België, één van 's werelds grootste producenten van bouwmaterialen en innovatieve bouwoplossingen. Eiser zelf is in het bijzonder actief op het gebied van dakbedekking en ontplooit haar activiteiten in de hele Europese Unie, en de Benelux in het bijzonder.

Eiser meent dat de Domeinnaam identiek is aan het Merk, althans daarmee verwarringwekkend overeenstemt.

Eiser stelt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Verweerder heeft de Domeinnaam tot 2013 wel gebruikt – in het bijzonder als blog voor de vraagstelling naar het ontstaan van het leven en materie – maar daarna niet meer. Sinds 2013 staat enkel op de aan de Domeinnaam gekoppelde website dat er een nieuwe website zal worden gelanceerd. In soortgelijke gevallen is volgens Eiser onder de Regeling eerder geoordeeld dat een partij er geen recht of legitiem belang bij heeft de Domeinnaam te behouden als deze niet naar een niet-actieve website leidt.

Het inmiddels jarenlang bezet houden van de Domeinnaam met mogelijke verstoring van de handel van Eiser, terwijl Eiser daarentegen wel een legitiem belang heeft bij het voeren van haar Merk als Domeinnaam, geldt volgens Eiser als gebruik te kwader trouw.

B. Verweerder

De Domeinnaam is in 1999 geregistreerd, lang voordat het Merk in 2007 werd gedeponereerd.

De Domeinnaam is een lange tijd gebruikt en vervolgens een bepaalde periode niet gebruikt, omdat de activiteiten van Verweerder op een laag pitje waren gezet. Deze activiteiten zijn onder Stichting Creaton in 2018 echter weer opgepakt en hebben concrete vormen aangenomen door het organiseren van excursies en het geven van gastcolleges en bezoeken aan scholen. Verweerder heeft de Domeinnaam in gebruik gehad tot 2013 en zal die in het verlengde van zijn activiteiten ook weer in gebruik nemen.

Verweerder heeft dus wel degelijk een rechtmatig belang bij de Domeinnaam.

Verweerder meent dat er geen sprake is van het te kwader trouw registreren of te lang passief houden van de Domeinnaam. Eiser heeft in 2008 contact opgenomen met Verweerder om een eventuele overdracht te bespreken, maar Verweerder heeft destijds aangegeven dat hij niet voornemens was de Domeinnaam over te dragen.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil gemotiveerd te stellen dat cumulatief aan de volgende drie vereisten is voldaan:

a) de Domeinnaam is identiek aan of zodanig overeenstemmend dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel

II. 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) de Domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

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

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Bij de beoordeling ten aanzien van verwarringwekkende overeenstemming moet het country code Top-Level Domain ("ccTLD") ".nl" buiten beschouwing worden gelaten (zie onder meer *Roompot Recreatie beheer B.V. v. Edoco LTD*, [WIPO Zaaknr. DNL2008-0008](#)). De Domeinnaam bestaat, naast het ccTLD ".nl", uitsluitend uit het gehele Merk van Eiser. De Domeinnaam is hierdoor verwarringwekkend overeenstemmend met het Merk van Eiser.

Daarmee is aan het eerste vereiste van de Regeling voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Om proceseconomische redenen zal eerst het derde vereiste worden behandeld.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De Geschillenbeslechter merkt op dat de Regeling is bedoeld als een efficiënte en effectieve procedure tegen duidelijke gevallen van domeinnaamkaping. Verwezen wordt naar onder meer *Vliegtickets.nl B.V. v. E-Pepper AG*, [WIPO Zaaknr. DNL2011-0055](#), *Hof audio - licht - beeld B.V. v. Theo Hof*, [WIPO Zaaknr. DNL2016-0044](#), en voorts naar *Jeroen Sterenborg v. Dierenkliniek Broekhuizen*, [WIPO Zaaknr. DNL2018-0048](#). De Regeling is gebaseerd op de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP"), een door WIPO voorgestelde en door ICANN aangenomen 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, heeft de Regeling hetzelfde oogmerk.

De Regeling kent geen verplichting een domeinnaam te gebruiken teneinde deze te mogen behouden. Ook uit uitspraken van geschillenbeslechters onder de Regeling valt een dergelijke verplichting niet af te leiden. Het enkele niet-gebruiken van een domeinnaam voor een actieve website is op zichzelf onvoldoende om aan te nemen dat er van kwader trouw sprake is. Slechts indien de bijzondere omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven, kan op grond daarvan worden geconcludeerd, dat het niet-gebruiken van een domeinnaam kwade trouw oplevert.

De Regeling noemt in artikel 3.2 voorbeelden van dergelijke bijzondere omstandigheden, waaronder de omstandigheid dat de domeinnaam is geregistreerd om de eiser te beletten deze te gebruiken (sub b), of het geval dat de domeinnaam hoofdzakelijk is geregistreerd om activiteiten van de eiser te verstoren (sub c).

Deze situaties doen zich in het onderhavige geval niet voor. Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd en gebruikt lang voordat Eiser het Merk heeft gedeponeerd

en door Eiser is niets gesteld waaruit zou moeten worden afgeleid dat de Domeinnaam is geregistreerd of gebruikt om de handel van Eiser te verstoren.

De in de Regeling genoemde voorbeelden zijn niet-limitatief. Ook uit andere bijzondere omstandigheden kan blijken dat het niet-gebruiken van de Domeinnaam te kwader trouw is.

Eiser voert aan dat het niet-gebruiken van de Domeinnaam voor een actieve website tot "mogelijke verstoring" van de handel van Eiser leidt, doordat Eiser deze Domeinnaam niet voor de verdere ontplooiing van zijn activiteiten kan gebruiken. In feite beroept Eiser zich er aldus op dat zijn belangen bij het gebruik van de Domeinnaam groter zijn dan de belangen van Verweerder, indien Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt, en dat het niet respecteren van die belangen van Eiser grond is om aan te nemen dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt. Onder de Regeling is een dergelijke belangenafweging echter geen mogelijke grond voor overdracht van een domeinnaam. Ook al zou er sprake zijn van een onbalans tussen de belangen van Eiser en die van Verweerder, dan nog leidt een dergelijke situatie op zich niet tot de conclusie dat er sprake is van kwader trouw onder de Regeling.

Voor zover Eiser zich er op zou beroepen dat Verweerder geen geldige reden zou hebben aangevoerd voor het niet-gebruik, wordt dat argument verworpen. De Regeling vereist niet dat Verweerder een geldige reden zou moeten hebben om de Domeinnaam niet te gebruiken, doch dat Eiser aantoont dat het niet-gebruik te kwader trouw is wegens de bijzondere omstandigheden van het geval.

De Geschillenbeslechter concludeert dat er geen omstandigheden zijn aangevoerd of gebleken op grond waarvan registratie of gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw kan worden afgeleid. Daarmee is niet voldaan aan het derde vereiste van de Regeling.

Met deze constatering is behandeling van het tweede vereiste onder de Regeling niet meer nodig.

7. Uitspraak

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

Richard van Oerle
Geschillenbeslechter