

WIPO Arbitration and Mediation Center
Zaak-/rolnummer: DNL2019-0020
Datum: 10 juli 2019

1. Partijen

Eiser is Retail Ventures Holding B.V., Nederland, vertegenwoordigd door Coolinvestments B.V., Nederland.

Verweerder is SOHO, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <soho.nl> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via Provider.nl.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 28 mei 2019. 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 29 mei 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 4 juni 2019 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 24 juni 2019. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 25 juni 2019 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Willem J. H. Leppink op 5 juli 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 heeft in 2016 de intellectuele-eigendomsrechten van de gefailleerde winkelhuisketen Vroom & Dreesmann B. V. ("V&D") gekocht, waaronder diverse Benelux-merken met daarin opgenomen het woordelement SOHO, zoals het woordmerk SOHO (0897121), geregistreerd op 3 maart 2011 en het woordmerk SOHO NEW YORK (0590079), geregistreerd op 31 juli 1996, hierna ook de "Merken".

De Domeinnaam is voor het eerst geregistreerd op 9 april 1997. De Domeinnaam staat op naam van Verweerder sinds 22 juni 2004.

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.

Eiser is rechthebbende op de Merken en de Domeinnaam is identiek aan of stemt overeen met de Merken.

De Merken werden in het verleden op een grote collectie producten door V&D gevoerd en werden aldus een bekend merk van V&D.

De Domeinnaam is thans niet in gebruik. Ook is het onmogelijk gebleken om in contact te komen met Verweerder. Al met al geeft dit geen blijk van het feit dat Verweerder enig legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

De registratie van de Domeinnaam "is vermoedelijk te kwader trouw om mee te kunnen liften op de bekendheid" van de Merken. Eiser verwijst naar met de provider van Verweerder gevoerde correspondentie waarin Eiser een poging doet om in contact te treden met Verweerder.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Wel heeft de provider van Eiser de ontvangst van de Eis bevestigd en laten weten Verweerder in te lichten over de legitimiteit van de procedure en het belang om tijdig te reageren.

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 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 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.

Op grond van artikel 10.3 van de Regeling dient de Geschillenbeslechter indien geen verweerschrift is ingediend, het geschil te beslechten op basis van de Eis. In dat geval wordt de vordering toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser is rechthebbende op de Merken, waaronder het woordmerk SOHO en woordmerk SOHO NEW YORK. De Domeinnaam bestaat uit het bestanddeel SOHO dat identiek is aan het woordmerk SOHO en verwarringwekkend overeenstemt met SOHO NEW YORK.

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. (*Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD*, WIPO Case No. DNL2008-0008).

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.

Eiser heeft onweersproken gesteld dat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt en dat ook overigens niet van enig recht of legitiem belang is gebleken.

Gezien de verdere overwegingen onder 6C. behoeft de Geschillenbeslechter op dit element niet verder in te gaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiser heeft naar het oordeel van de Geschillenbeslechter te weinig gesteld en bewezen ten aanzien van registratie en/of gebruik te kwader trouw.

Er heeft geen enkele onderbouwing plaatsgevonden ten aanzien van de bekendheid van de Merken. Kennelijk waren de Merken tot december 2015 in eigendom van de in dat jaar gefailleerde onderneming V&D. Er is ook niet tot nauwelijks aandacht besteed aan het gebruik van de Domeinnaam nu en in het verleden. De Geschillenbeslechter heeft zelf nog kort internetonderzoek ingesteld naar het gebruik van de Domeinnaam in de afgelopen 15 jaar (sinds de registratie van de Domeinnaam door Verweerder), maar ook daaruit blijkt op geen enkele manier van enig gebruik dat aanhaakt bij de Merken.

De Geschillenbeslechter merkt op dat de aanduiding "Soho" in ieder geval een bredere betekenis heeft. Voor zover echter Verweerder de Merken in gedachte had bij de registratie van de Domeinnaam, bestaat er geen indicatie dat Eiser of de voorgaande eigenaar van de Merken, door Verweerder is benaderd om de Domeinnaam te kopen.

Louter het gestelde vermoeden van kwade trouw, zoals aangevoerd door Eiser, is te weinig voor de Geschillenbeslechter om die conclusie te delen. In de omstandigheden van de huidige zaak is het feit dat niet gereageerd wordt op verzoeken om contact op zich te weinig om tot een andere conclusie te komen.

Bovenstaande brengt met zich dat niet is voldaan aan de derde grond van artikel 2.1 sub c van de Regeling.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wordt de vordering afgewezen.

Willem J.H. Leppink
Geschillenbeslechter