

WIPO Arbitration and Mediation Center
Zaak-/rolnummer: DNL2019-0044
Datum: 27 november 2019

1. Partijen

Eiser is de besloten vennootschap Bloemen- en Plantenkwekerij Bouten B.V., Nederland, vertegenwoordigd door ARAG Rechtsbijstand, Nederland.

Verweerder is Cemag - ICT Solutions, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <kwekerij-bouten.nl> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via OVH.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 26 september 2019. Het Instituut heeft op 27 september 2019 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 30 september 2019 per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende eis genoemde verweerder. Op 3 oktober 2019 heeft het Instituut deze informatie per e-mail aan Eiser overgelegd met het verzoek de Eis aan te passen. In antwoord op deze melding van het Instituut, heeft Eiser op 4 oktober 2019 een aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste 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 7 oktober 2019 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 27 oktober 2019. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 31 oktober 2019 mee dat de Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Dinant T. L. Oosterbaan op 8 november 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 exploiteert een plantenkwekerij.

Verweerder was sinds 1995 een eenmanszaak actief in de ICT-sector. De onderneming van Verweerder is klaarblijkelijk ten gevolge van faillissement opgeheven met ingang van 26 juli 2016.

Eiser beroept zich op de in de Kamer van Koophandel opgenomen handelsnaam “Bloemen- en plantenkwekerij Bouten B.V.” die tevens in het handelsverkeer wordt gebruikt.

De Domeinnaam is voor het eerst geregistreerd op 25 november 2004. Verweerder is omstreeks 17 april 2011 houder van de Domeinnaam geworden. De Domeinnaam leidt naar de website van Eiser.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Volgens Eiser is de Domeinnaam vrijwel identiek aan de handelsnaam van Eiser. Eiser stelt dat de Domeinnaam sinds jaar en dag door haar wordt gebruikt, maar dat zij houder van de Domeinnaam wil worden om eventuele onrechtmatige overdracht door de huidige houder te voorkomen.

Eiser voert aan dat namens Verweerder per e-mail van 9 mei 2019 is meegedeeld dat het bedrijf en de activiteiten van Verweerder in 2016 zouden zijn overgenomen door de onderneming MTTM. Uit de bijlagen bij de Eis blijkt dat MTTM op 13 augustus 2018 aan Eiser heeft laten weten dat MTTM akkoord gaat met de overdracht van “de juridische rechten betreffende [de Domeinnaam]” op Eiser . Later heeft MTTM op 2 september 2019 Eiser echter meegedeeld dat in haar administratie niet te vinden is dat MTTM eigenaar van de Domeinnaam zou zijn.

Eiser stelt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Volgens Eiser gebruikt Verweerder de Domeinnaam niet en Verweerder heeft ook geen enkel belang bij de Domeinnaam. Verweerder heeft enkel de Domeinnaam in het verleden in opdracht van Eiser geregistreerd. Eiser voert aan dat Eiser destijds al als houder geregistreerd had dienen te worden maar dat dit per abuis niet is gebeurd.

Eiser voert aan dat de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is. Volgens Eiser heeft Verweerder geen enkel belang bij het gebruik van de Domeinnaam dan wel het blijven houden van de Domeinnaam nu Eiser het oudste recht heeft op de handelsnaam “Bloemen- en plantenkwekerij Bouten B.V.”.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

Wel heeft het Instituut op 7 oktober 2019 een e-mail ontvangen van de vroegere eigenaar van Verweerder. In deze e-mail laat betrokkene weten dat hij geen partij is in deze zaak. De Domeinnaam staat geregistreerd op naam van Verweerder Cemag IT Solutions. Betrokkene heeft echter Cemag IT Solutions in 2016 aan MTTM verkocht, dus ook de Domeinnaam. MTTM heeft na de overname deze naam Cemag nog gebruikt en hun diensten onder deze naam aangeboden. In 2018 heeft MTTM de naam Cemag laten vervallen. Betrokkene deelt mee dat hij graag de Domeinnaam had willen overdragen indien het aan hem was dit te kunnen doen. Hij heeft echter geen enkele relatie met MTTM of hieraan gelieerde bedrijven, dus ook niet met Cemag IT Solutions.

6. Oordeel en Bevindingen

De Geschillenbeslechster 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.

De Geschillenbeslechter merkt hierbij op dat uit de in deze procedure aanwezige stukken blijkt dat zowel de eigenaar van het vroegere bedrijf van Verweerder in zijn e-mail aan het Instituut van 7 oktober 2019 als het bedrijf MTTM in de hierboven genoemde e-mail aan Eiser van 13 augustus 2018 expliciet hebben laten weten dat het akkoord is dat Eiser houder van de Domeinnaam wordt. De Geschillenbeslechter constateert dat er in de loop der jaren kennelijk door Verweerder of diens opvolger in bepaalde rechten geen aandacht is besteed aan het in het register van SIDN bijhouden van de houdergegevens van de Domeinnaam. Aangezien de twee meest betrokken partijen thans geen uitvoering willen of kunnen geven aan de administratieve wijziging van het houderschap van de Domeinnaam, zal de Geschillenbeslechter deze omstandigheden als uitgangspunt bij zijn oordeel betrekken.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Uit de door Eiser overgelegde stukken blijkt dat Eiser rechthebbende is met betrekking tot de handelsnaam "Bloemen- en plantenkwekerij Bouten B.V.". De Domeinnaam is verwarringwekkend overeenstemmend omdat de kenmerkende elementen van Eisers handelsnaam geheel zijn opgenomen in de Domeinnaam.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling kan aan het country code Top-Level Domain ".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 (zie, *Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD*, WIPO Case No. DNL2008-0008).

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

B. Oordeel

De Geschillenbeslechter merkt op dat dat Eiser de Domeinnaam kennelijk sinds de registratie voor haar onderneming gebruikt. De Geschillenbeslechter heeft het publiek toegankelijke internet archief via de "Wayback Machine" geraadpleegd en vastgesteld dat de Domeinnaam inderdaad al sinds 2012 naar de website van Eiser leidt. Het ligt voor de hand dat Verweerder destijds als IT-bedrijf de Domeinnaam voor Eiser heeft geregistreerd zonder dienovereenkomstige tenaamstelling.

Voorts blijkt uit het zaakdossier dat Verweerder in 2016 door MTTM is overgenomen en de rechtspersoon niet langer staat ingeschreven. Daarnaast blijkt dat MTTM, de partij die Verweerder of rechten van Verweerder kennelijk heeft overgenomen, heeft ingestemd met de overdracht van de Domeinnaam aan Eiser. Op grond van de WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, section 4.10¹, geldt dat indien partijen het geschil niet voorafgaand aan de uitspraak van een geschillenbeslechter hebben kunnen oplossen, maar de verweerder desondanks zijn toestemming heeft gegeven voor de overdracht, de geschillenbeslechter op basis hiervan uitvoering kan geven aan de verzochte vordering, zonder de zaak inhoudelijk te bespreken (zie *Rockwool International A / S v. Lin Chengxiong*, WIPO Zaaknr. D2012-0472).

Het doel van de Regeling is te voorzien in een relatief eenvoudige, snelle en kosteneffectieve geschillenbeslechting. De Geschillenbeslechter neemt kennis van zijn in artikel 10.4 van de Regeling vastgelegde taak om ervoor zorg te dragen dat de procedure spoedig verloopt.

De Geschillenbeslechter stelt vast dat Verweerder zelf, ongetwijfeld wegens voornoemd faillissement, geen verweer heeft ingediend en dat Verweerdens opvolger in bepaalde rechten, waaronder kennelijk de Domeinnaam, toestemming heeft gegeven voor de overdracht van de Domeinnaam aan Eiser maar dat de niet bijgehouden gegevens van het houderschap van de Domeinnaam een directe overdracht tussen Partijen in de weg hebben gestaan.

Gezien alle omstandigheden beslist de Geschillenbeslechter dat er voldoende basis is voor de overdracht van de Domeinnaam aan Eiser.

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 <kwekerij-bouten.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Dinant T.L. Oosterbaan
Geschillenbeslechter