
WIPO Arbitration and Mediation Center
Zaak-/rolnummer: DNL2020-0007
Datum: 4 juli 2020

1. Partijen

Eiser is Johnson Health Tech Netherlands B.V. t.h.o.d.n. Matrix Fitness Benelux, Nederland, vertegenwoordigd door Windt Le Grand Leeuwenburgh, Nederland.

Verweerder is Privacy Protected by Hostnet, Nederland / Samih Davarci, Matrix B.V., Nederland / Rubberfitnessmatten.nl, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <matrix.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via TransIP Group.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 18 februari 2020. Het Instituut heeft op 18 februari 2020 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 19 februari 2020 per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende eis genoemde verweerder. Op 26 februari 2020 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 26 februari 2020 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 28 februari 2020 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 15 maart 2020. Het Instituut heeft op 4 maart en 2 april een e-mailcommunicatie van Hostnet bv ontvangen, die echter niet de inhoud van de zaak betroffen.

Op 3 april 2020 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 11 mei 2020 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost. Op dezelfde dag heeft het Instituut een korte niet-inhoudelijke e-mailcommunicatie van Verweerder ontvangen.

Het Instituut heeft Gregor Vos op 20 juni 2020 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 produceert fitnessapparatuur en levert aanverwante diensten. Eiser drijft haar onderneming niet onder de statutaire naam Johnson Health Tech Co. Ltd, maar onder de naam Matrix Fitness Benelux (“MATRIX FITNESS”). Uit het uittreksel van de Kamer van

Koophandel (Bijlage 3 bij de Eis) blijkt dat Eiser 17 januari 2006 heeft opgegeven als de startdatum van de onderneming.

Eiser is tevens houder van de volgende twee merkregistraties (de “Merken”):

- EUTM reg. nr. 018026898 voor het woordmerk MATRIX in klassen 28 en 41, geregistreerd op 20 juli 2019;
- EUTM reg. nr. 014301725 voor het gestileerde woordmerk

MATRIX

in klasse 28, geregistreerd op 15 december 2015;

Naast de bovengenoemde registraties was Eiser ook rechthebbende op EUTM reg. nr. 006351357 voor het woord/beeldmerk



in klassen 10, 28, en 41. Deze registratie is op 10 oktober 2017 verlopen.

Verweerder drijft een onderneming onder de handelsnaam MATTRIX en is producent en groothandelaar in vloermatten voor sportscholen en fitnessruimten.

Verweerder is houder van de Domeinnaam, welke op 17 juli 2018 is geregistreerd. Op de datum van indiening van de Eis was aan de Domeinnaam geen actieve website gekoppeld (de “Website”).

Op 12 september 2019 heeft Eiser een sommatiebrief verstuurd aan Verweerder. Eiser is van mening dat Verweerder inbreuk maakt op haar merk- en handelsnaamrechten. Naar aanleiding van deze sommatiebrief zijn Eiser en Verweerder met elkaar in overleg getreden. Deze gesprekken hebben erin geresulteerd dat Verweerder de inhoud van de Website heeft verwijderd. Daarnaast heeft Verweerder een nieuwe website opgestart, “www.rubberenfitnessmatten.nl”.

In de gesprekken met Eiser, heeft Verweerder aangegeven dat zij de Domeinnaam wil gaan gebruiken voor diensten op het gebied van de begeleiding van artiesten en het organiseren van evenementen. Eiser heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van de (handels)naam MATTRIX (B.V.) voor de nieuwe activiteiten van Verweerder.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser stelt in de eerste plaats dat de Domeinnaam visueel in hoge mate overeenstemt met de Merken. De Domeinnaam wijkt maar één letter af van de Merken. Hierdoor is geen significant verschil ontstaan met de Merken, inclusief de elementen “MAT” en “RIX” afzonderlijk.

Naast de visuele overeenstemming, is er volgens Eiser ook sprake van een hoge mate van auditieve overeenstemming. Beide woorden bestaan uit twee lettergrepen en het relevante publiek zal beide woorden op dezelfde wijze lezen en uitspreken, namelijk als het Engelse woord “matrix”, uitgesproken als “meetrix”. Bovendien geniet Eiser een wereldwijde bekendheid en zal de naam van Eiser in de regel in andere landen ook in het Engels worden uitgesproken.

Eiser stelt ook dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. De Domeinnaam wordt niet gebruikt door Verweerder en Verweerder zou evenmin legitiem belang bij het gebruik hebben. Verweerder is niet algemeen bekend onder de Domeinnaam. Eiser merkt op dat Verweerder zelf heeft aangegeven dat de Domeinnaam

en de daaraan gekoppelde website uitsluitend een nevenactiviteit van Verweerder waren. Bovendien volgt uit de bereidheid van Verweerder om zijn activiteiten onder een andere naam te gaan voeren, dat Verweerder niet algemeen bekend was onder de Domeinnaam.

Eiser stelt dat Verweerder, ten tijde van de registratie van de Domeinnaam, had kunnen en moeten weten dat de Domeinnaam verwarring zou veroorzaken met de Merken. Verweerder moet op de hoogte zijn geweest van het bestaan van Eiser. Zij is immers gevestigd over de hele wereld en geniet wereldwijd een grote bekendheid. Eiser voegde daartoe een overzicht van de vestigingslocaties. Verweerder heeft volgens Eiser bewust gebruik gemaakt van deze bekendheid om commercieel voordeel te behalen.

Volgens Eiser kan niet worden geoordeeld dat Verweerder te goeder trouw producten en diensten heeft aangeboden via de Domeinnaam omdat die producten inbreuk maken op de Merken. Het feit dat Verweerder de inhoud van de website heeft verwijderd laat, volgens Eiser, zien dat Verweerder erkent dat de Domeinnaam te kwader trouw werd gebruikt.

Eiser is van mening dat het gebruik van de Domeinnaam zorgt voor nawerking van de gestelde inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten aangezien de naam MATTRIX zal worden geassocieerd met de Merken.

Eiser verzoekt om de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Artikel 10.3 van de Regeling schrijft voor dat de Geschillenbeslechter het geschil zal beslechten op basis van de eis indien geen verweerschrift is ingediend. Dit betekent dat de vordering zal worden toegewezen tenzij deze de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomen.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser te stellen en bewijzen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt 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 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 wordt gebruikt.

De bovenstaande gronden zullen hierna worden besproken.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser dient aan te tonen dat zij (1) een onder Nederlands recht beschermd recht heeft in de zin van artikel 2.1 sub a van de Regeling, zoals een merkrecht of handelsnaamrecht, en (2) dat de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt met dit recht dat er verwarring kan ontstaan.

Eiser heeft bewijs van registratie van de Merken overgelegd. Deze kwalificeren als merken met gelding in Nederland waarvan Eiser de houder is.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling mag aan het country code Top-Level Domein “.nl” voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen

de Domeinnaam enerzijds en de Merken anderzijds (zie: *Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD*, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

Op grond van sectie 1.7 van de *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*,

Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)ⁱ, geldt dat de Geschillenbeslechter een zij-aan-zij vergelijking uitvoert tussen de domeinnaam en de tekstuele componenten van de relevante merken om te beoordelen of het merk herkenbaar is in de domeinnaam.

De Domeinnaam bestaat uit de Merken met een extra letter “t”, namelijk MATTRIX. De toevoeging van een extra letter “t” in de Domeinnaam is geen beletsel voor het vaststellen van verwarringwekkende overeenstemming met de Merken. De Geschillenbeslechter acht de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend met de Merken. Aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is daarmee voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1(b) van de Regeling dient Eiser gemotiveerd te stellen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient Eiser dit *prima facie* aannemelijk te maken (zie: *Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd.*, WIPO Zaaknr. DNL2008-0002; en *LEGO Juris A/S v. M. Moench*, WIPO Zaaknr. DNL2009-0052). Indien Eiser hieraan voldoet, dan rust op Verweerder de bewijslast om aan te tonen dat hij wel degelijk een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

Uit de stukken die Eiser heeft overgelegd blijkt dat Verweerder op 2 december 2019 de inbreukmakende inhoud op de Website heeft verwijderd. Daarnaast blijkt uit de overgelegde email van 13 december 2019 van de advocaat van Eiser aan Verweerder, dat Eiser heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van de (handels)naam MATTRIX (B.V.) voor de nieuwe activiteiten van Verweerder, te weten “diensten op het gebied van de begeleiding van artiesten en het organiseren van evenementen”. Deze diensten zijn van een geheel andere aard dan “de productie van fitnessapparatuur en aanverwante diensten” waar Eiser in actief is.

Op deze basis mag Verweerder geacht worden een legitiem belang te hebben bij het gebruik van de Domeinnaam. Aldus is niet aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan. Gezien deze bevinding gaat de Geschillenbeslechter voorbij aan de stelling van Eiser dat het gebruik van de Domeinnaam zorgt voor nawerking van de gestelde inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten, voor zover dit argument überhaupt toepassing kan vinden onder de Regeling.

In het licht van het voorstaande hoeft de Geschillenbeslechter niet in te gaan op artikel 2.1(c) van de Regeling.

7. Uitspraak

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

Gregor Vos
Geschillenbeslechter

ⁱ Gezien het feit dat de Regeling verregaand gebaseerd is op de UDRP (“Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”), beschouwt de Geschillenbeslechter UDRP-precedent, en daarom ook WIPO Overview 3.0, als relevant voor de huidige procedure en zal hij waar toepasselijk daarnaar verwijzen (zie bijv. *Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V.*, WIPO Zaaknr. DNL2008-0050).
