
WIPO Arbitration and Mediation Center
Zaak-/rolnummer: DNL2020-0019
Datum: 12 juni 2020

1. Partijen

Eiser is Kok Advocaten B.V., Nederland, zelf-vertegenwoordigd.

Verweerder is JFM B.V, Juridisch & Fiscaal Marketingteam B.V., Nederland / Jfm Bv,
Peter Dinkla, Nederland

2. De Domeinnamen

De betwiste domeinnamen <mailflower.nl> en <mailflowr.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via 1Eurohosting. Zij zullen hierna gezamenlijk als “de Domeinnamen” worden aangeduid. De onderhavige domeinnaam <kantoor-kokadvocaten.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Metaregistrar B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 6 april 2020. Het Instituut heeft op 6 april 2020 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 7 april 2020 per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende eis genoemde verweerder. Op 15 april 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 16 april 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 17 april 2020 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 7 mei 2020. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 13 mei 2020 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Wolter Wefers Bettink op 29 mei 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 voert de handelsnaam Kok Advocaten Tegelen B.V. (de “Handelsnaam”) voor haar onderneming. Blijkens door de Geschillenbeslechter geraadpleegde informatie in het Handelsregister is de onderneming in de huidige rechtsvorm in 2000 opgericht en is zij in 1990 gestart met haar handelsactiviteiten. Verweerder heeft op 7 augustus 2013 in opdracht van Eiser de Domeinnaam geregistreerd en heeft de website onder de Domeinnaam gebouwd en enige jaren onderhouden ten behoeve van Eisers

onderneming. Op de website staat onder de kop “Kok Advocaten” onder meer volgende tekst:

“Kok Advocaten Tegelen-Venlo is een advocatenkantoor dat sedert 1986 is gevestigd in het centrum van Tegelen, gemeente Venlo. Kok Advocaten Tegelen-Venlo adviseert en begeleidt zowel bedrijven als particuliere personen met een breed aanbod aan juridische dienstverlening. De dienstverlening varieert van advisering, onderhandeling, begeleiding en coaching, tot het voeren van procedures.

Aan Kok Advocaten Tegelen-Venlo zijn twaalf medewerkers verbonden, waaronder vier advocaten. Door deze omvang is het kantoor zeer flexibel gebleven en bestaat er een goed persoonlijk contact tussen advocaat en cliënt. Wij hechten er aan een voor u passende oplossing te vinden. U vindt bij ons deskundigheid en een goede service.”

Verweerder heeft niet gereageerd op een schriftelijk verzoek d.d. 12 januari 2018 van Eiser om de website aan te passen en geschikt te maken voor gebruik op smartphone of tablet en evenmin op een brief d.d. 18 juni 2019 met een verzoek tot overleg over het onderhoud van de website en de plaatsing van juridische artikelen. Ook heeft Verweerder niet gereageerd op een sommatiebrief d.d. 13 februari 2020 van Eiser met het verzoek tot overdracht van de Domeinnaam, waarbij Eiser de overeenkomst met Verweerder, voor zover nodig, buitengerechtelijk heeft ontbonden, althans opgezegd.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser stelt dat hij sinds 1986 duurzaam deelneemt aan het maatschappelijk verkeer onder de Handelsnaam, die naar zijn mening vrijwel identiek is aan de Domeinnaam. Volgens Eiser heeft Verweerder de Domeinnaam in 2013 ten behoeve van Eiser geregistreerd. Eiser wijst erop dat de Domeinnaam is gekoppeld aan een website waarop Eiser zijn diensten aanbiedt.

Volgens Eiser heeft Verweerder geen legitiem belang bij de Domeinnaam, maar heeft hij in opdracht van, en tegen betaling door Eiser de aan de Domeinnaam gekoppelde website van Eiser ontworpen en onderhouden, en er maandelijks nieuwsbrieven van Eiser op geplaatst. Eiser stelt dat de website sinds maart 2019 niet meer door Verweerder wordt ondersteund en nieuwsbrieven niet langer worden gepubliceerd. De website kan bijgevolg niet worden geüpdatet, waardoor bijvoorbeeld de specialismen van de advocaten niet worden bijgehouden en niet vermeld wordt dat Eiser het kantoor Kok Advocaten drijft. Volgens Eiser hadden deze wijzigingen op grond van de regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten uiterlijk op 1 maart 2020 moeten worden doorgevoerd. Bijgevolg handelt Eiser, als inhoudelijk verantwoordelijke voor de niet-aangepaste website, sedertdien in strijd met deze regelgeving. (De Geschillenbeslechter begrijpt dat Eiser hiermee wil stellen dat hij deze onrechtmatige toestand pas kan opheffen zodra hij houder is van de Domeinnaam en dat Verweerder onder al deze omstandigheden geen legitiem belang heeft bij het behoud van de Domeinnaam.)

Voorts stelt Eiser dat Verweerder, door niet te reageren op een verzoek en een sommatie tot overdracht van de domeinnaam, in het licht van de hierboven vermelde omstandigheden, te kwader trouw gebruik maakt van de Domeinnaam.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

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

a) de Domeinnamen identiek zijn aan of zodanig overeenstemmen 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 Domeinnamen; en

c) de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd of te kwader trouw worden gebruikt.

De Geschillenbeslechter voegt hieraan toe dat de Regeling is gebaseerd op de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”).¹ De UDRP biedt een procedure om evidente gevallen van domeinnaamkaping (*cybersquatting*) op een effectieve en efficiënte wijze tegen relatief beperkte kosten aan te pakken. Hoewel de Regeling een ruimere strekking heeft dan de UDRP – onder meer omdat de Regeling naast merken ook rechten op o.a. handelsnamen beschermt – heeft de Regeling hetzelfde oogmerk.

Nu er geen verweerschrift is ingediend, beslecht de Geschillenbeslechter het geschil ingevolge artikel 10.3 van de Regeling op basis van de Eis en wijst de vordering toe, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft zich beroepen op zijn recht op de Handelsnaam waarvan Eiser, blijkens het Handelsregister, sinds 1990 gebruik maakt.

De Handelsnaam en de Domeinnaam stemmen zodanig overeen dat er verwarring kan ontstaan, daar de Domeinnaam het element “kokadvocaten” bevat, hetgeen identiek is aan het dominante element van de Handelsnaam. De toevoeging in de Domeinnaam van het beschrijvende woord “kantoor” en een koppelteken doet niet af aan de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Handelsnaam, daar de Handelsnaam het kenmerkende element is in de Domeinnaam (zie *Loders Crokiaan B.V. v. Lovsk Buganov*, WIPO Zaaknr. DNL2016-0009; zie ook WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”), sectie 1.9).

Het country code Top-Level Domain “.nl” is een technisch registratievereiste dat buiten beschouwing kan worden gelaten bij dit oordeel (zie *Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD*, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

Op basis van deze overwegingen concludeert de Geschillenbeslechter dat is voldaan aan de vereisten van artikel 2.1 onder a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 onder b van de Regeling moet Eiser aantonen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Daarbij is het uitgangspunt dat het volstaat dat Eiser daarvan *prima facie* bewijs levert, waarna Verweerder in de gelegenheid wordt gesteld om aan te tonen dat hij wel beschikt over een recht of legitiem belang bij de Domeinnaam (zie onder meer *Accor v. Eren Atesmen*, WIPO Zaaknr. D2009-0701; zie ook WIPO Overview 3.0, sectie 2.1).

Op grond van de onweersproken stellingen van Eiser staat vast dat Verweerder in opdracht van Eiser in 2013 de Domeinnaam heeft geregistreerd in het kader van een overeenkomst tussen partijen, waarbij aan Verweerder tevens opdracht is gegeven een website te bouwen en te onderhouden die aan de Domeinnaam is gekoppeld. Uit de overgelegde correspondentie tussen partijen blijkt dat Verweerder is opgehouden met het volbrengen van de opdrachten van Eiser, waardoor onder meer geen verdere nieuwsbrieven zijn geplaatst en de website sinds 1 maart 2020 volgens Eiser niet meer voldoet aan de daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen. Voorts heeft Eiser de overeenkomst met Verweerder, voor zover nodig, bij brief van 13 februari 2020, ontbonden althans opgezegd. Verweerder heeft ook zelf geen recht of legitiem belang bij de domeinnaam in deze zaak aangetoond. Verweerder was niet algemeen bekend onder de Domeinnaam, die gekoppeld is aan de website van Eisers onderneming, terwijl de naam van Verweeders onderneming en de namen van de aandeelhouders daarvan, die tevens als Verweerder optreden, niet overeenstemmen met de Domeinnaam. Gelet op het feit dat de Domeinnaam voorts is gekoppeld aan de website van Eiser, en Eiser de overeenkomst tussen partijen heeft beëindigd, stelt de Geschillenbeslechter vast dat Verweerder in deze zaak geen legitiem niet-commercieel gebruik of commercieel gebruik te goeder trouw heeft beweerd. Op basis van deze overwegingen concludeert de Geschillenbeslechter dat is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 onder b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Verweerder heeft de Domeinnaam in opdracht van Eiser geregistreerd en het is dus aannemelijk dat Verweerder ten tijde van de registratie op de hoogte was van de Handelsnaam. Verweerder heeft de Domeinnaam kennelijk met toestemming van Eiser op eigen naam geregistreerd, maar door de beëindiging van de overeenkomst tussen partijen is aan die toestemming de juridische grondslag ontvallen. Nu Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam, opdrachten van Eiser tot onderhoud van de website niet heeft uitgevoerd, en kennelijk nalaat de Domeinnaam aan Eiser over te dragen, belet Verweerder Eiser de Domeinnaam naar eigen inzicht te gebruiken en verstoort hij daarmee activiteiten van Eiser, hetgeen in alle omstandigheden te beschouwen is als gebruik te kwader trouw van de Domeinnaam door Verweerder onder de Regeling.

Daarmee is voldaan aan het bepaalde in artikel 2.1 onder c van de Regeling.

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 <kantoor-kokadvocaten.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Wolter Wefers Bettink
Geschillenbeslechter

¹ Daarmee beschouwt de Geschillenbeslechter UDRP-precedenten ook als relevant voor de huidige procedure (zie bijv. Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V., [WIPO Zaaknr. DNL2008-0050](#))