

WIPO Arbitration and Mediation Center
Zaak-/rolnummer: DNL2020-0021
Datum: 24 juni 2020

1. Partijen

Eiser is Digital Revolution B.V., Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland.

Verweerder is 123schoon / GT - Totaal dienstverlening, Nederland.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnaam <123inkt-afspraak.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 21 april 2020. Het Instituut heeft op 21 april 2020 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 22 april 2020 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 27 april 2020 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 17 mei 2020. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 18 mei 2020 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Willem J. H. Leppink op 17 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

De volgende feiten zijn onweersproken.

Eiser is een Nederlandse onderneming, gericht op het verkopen van printartikelen (zoals toners). Sinds 2000 exploiteert Eiser een bekende webshop met printartikelen onder de domeinnaam <123inkt.nl>.

Eiser is houder van twee merkregistraties, zijnde het Uniemerk (woordmerk) 123INKT, nr. 014573356, geregistreerd op 1 februari 2016 en het Beneluxmerk (woordmerk) 123inkt.nl, nr. 0913712, geregistreerd op 10 april 2012 (in enkelvoud ook aangeduid als het “Merk”).

De Domeinnaam is geregistreerd op 24 maart 2020 en ten tijde van het indienen van de Klacht was er geen website aan de Domeinnaam gekoppeld.

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 het Merk. De Domeinnaam omvat het Merk van Eiser volledig. Daarom is de kans op verwarring groot. Afnemers van Eiser zullen de Domeinnaam associëren met het Merk.

Verweerder heeft geen rechten, noch een legitiem belang ten aanzien van de Domeinnaam. Verweerder is niet gelieerd aan Eiser, noch is zij actief onder de Domeinnaam.

Ten slotte stelt Eiser dat de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw is geregistreerd en te kwader trouw wordt gebruikt. Verweerder, althans één van haar twee vennoten, heeft eerder bestellingen gedaan bij Eiser en is dus al jaren bekend met Eiser. Bovendien zijn Verweerder en een aan Eiser gelieerde onderneming in een juridisch geschil verwickeld omtrent het gebruik van een andere domeinnaam, namelijk <123schoon-afpraak.nl>, die zodanig overeenstemt met de handelsnaam die het onderwerp uitmaakt van dat geschil, dat er verwarring kan ontstaan. Eiser, althans de aan haar gelieerde onderneming, heeft Verweerder inzake dat hangende geschil voorgesteld die domeinnaam over te nemen en de marketingkosten te vergoeden. Verweerder heeft daarop gereageerd die domeinnaam te willen afstaan voor een aanzienlijk hoger bedrag en heeft tevens de Domeinnaam geregistreerd. Eiser is daarom van mening dat Verweerder de Domeinnaam slechts heeft geregistreerd om de activiteiten van Eiser te dwarsbomen en tevens om de Domeinnaam te verkopen tegen een fikse financiële vergoeding.

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 Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres 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. Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

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

Omdat er geen verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Geschillenbeslechter stelt vast dat Eiser voldoende heeft aangetoond rechthebbende van het Merk te zijn.

Eiser moet aantonen dat de Domeinnaam identiek is aan, of zodanig overeenstemt met het Merk, dat er verwarring kan ontstaan.

De Domeinnaam omvat het Merk in zijn geheel en voegt daaraan een verbindingsstreepje en het beschrijvende woord "afspraak" toe. Het dominante element in de Domeinnaam is "123inkt", hetgeen identiek is aan het Merk. De toevoeging van het beschrijvende element "-afspraak" verhindert niet dat de gelijkennis tussen het Merk en de Domeinnaam als verwarringwekkend wordt bevonden.

Naar vaste ".nl" rechtspraak onder de Regeling dient het country code Top-Level domain ".nl" buiten beschouwing te worden gelaten bij de beoordeling van verwarringwekkende overeenstemming.

In het licht van het voorgaande is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Domeinnaam zodanig overeenstemt met het Merk dat er verwarring kan ontstaan.

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.

Volgens vaste rechtspraak onder de UDRP en zoals is bevestigd onder de Regeling in *Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd.*, WIPO Zaaknr. DNL2008-0002, rust deze bewijslast *prima facie* op Eiser. Voldoet Eiser hieraan, dan heeft Verweerder de bewijslast om aan te tonen dat hij wel een dergelijk recht op of belang bij de Domeinnaam heeft. Slaagt Verweerder hier niet in, dan wordt verondersteld dat Eiser heeft aangetoond dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft (zie ook WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, sectie 2.1).¹

Er is geen bewijs geleverd dat Verweerder rechten op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

Eiser heeft onweersproken gesteld dat Verweerder op geen enkele wijze verbonden is aan Eiser. Er is geen bewijs dat Verweerder algemeen bekend staat als "123inkt-afspraak.nl". Er is evenmin bewijs dat, voor zover relevant, Verweerder een licentiehouder van Eiser is, of ooit is geweest, of dat Verweerder ooit op enigerlei wijze door Eiser is toegestaan om het Merk te registreren of te gebruiken, of om een domeinnaam aan te vragen of te gebruiken waarin het Merk is opgenomen.

Ook heeft Verweerder geen gebruik of aantoonbare voorbereiding op het gebruik van de Domeinnaam in verband met een *bona fide* aanbod van goederen of diensten naar voren gebracht.

Daarmee is, zeker bij het ontbreken van een Verweerschrift, ook aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiser dient aan te tonen dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd, of dat de Domeinnaam te kwader trouw wordt gebruikt.

Verweerder, althans een aan haar gelieerd persoon, namelijk één van de twee vennoten, heeft eerder een bestelling gedaan op de website van Eiser. Alleen al om deze reden gaat de Geschillenbeslechter ervan uit dat Verweerder op de hoogte was van de activiteiten van Eiser en haar rechten op het Merk. Daarnaast zijn Eiser, althans een aan Eiser gelieerde onderneming, en Verweerder kennelijk verwickeld in een geschil over de handelsnaam 123schoon en de domeinnaam <123schoon-afspraak.nl>. Nadat Verweerder deze handelsnaam had gestaakt, heeft de aan Eiser gelieerde onderneming voorgesteld deze laatste domeinnaam te kopen van Verweerder. Nu Verweerder de Domeinnaam kort na Eisers verzoek heeft geregistreerd, gaat de Geschillenbeslechter mee in Eisers standpunt dat de Domeinnaam is geregistreerd met het oogmerk om Eiser dwars te zitten, althans om een onderhandelingspositie te verkrijgen. Daarbij acht de Geschillenbeslechter de kans aanzienlijk dat de Domeinnaam is geregistreerd teneinde de Domeinnaam aan Eiser te verkopen voor een aanzienlijk hoger bedrag dan de feitelijke registratiekosten van de Domeinnaam.

Nu er ook geen Verweer is ingediend, ligt er ook geen andere plausibele verklaring voor, voor de Geschillenbeslechter waarom Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd.

Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is er sprake is van een registratie te kwader trouw, in de omstandigheden van deze zaak. Er is dus ook voldaan aan artikel 2.1 sub 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 <123inkt-afspraak.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Willem J. H. Leppink
Geschillenbeslechter

¹ Gezien het feit dat de Regeling verregaand gebaseerd is op de UDRP (“Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”), beschouwt de Geschillenbeslechter UDRP-precedent 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).