

WIPO Arbitration and Mediation Center
Zaak-/rolnummer: DNL2020-0022
Datum: 1 juli 2020

1. Partijen

Eiser is 123schoon B.V., Nederland, vertegenwoordigd door De Merkplaats B.V., Nederland.

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

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnaam <123schoon-afpraak.nl> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via Cronon AG.

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. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 14 mei 2020.

Op 15 mei 2020 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 10 juni heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

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 onder andere schoonmaakartikelen. Sinds 2014 exploiteert Eiser een webshop met schoonmaakartikelen onder de domeinnaam <123schoon.nl>.

Eiser heeft op 29 april 2014 de handelsnaam 123schoon (de "Handelsnaam") ingeschreven in het handelsregister en gebruikt de naam sinds datzelfde jaar.

De Domeinnaam is geregistreerd op 5 september 2019. De website verbonden aan de Domeinnaam ("Website") wordt gebruikt voor het aanbieden van gevelreinigingsdiensten.

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.

De Domeinnaam omvat de Handelsnaam volledig, waardoor de kans op verwarring groot is. Consumenten zullen de Domeinnaam associëren met de diensten van Eiser, aangeboden onder de Handelsnaam. In de praktijk is er daadwerkelijk verwarring opgetreden tussen de Domeinnaam, de activiteiten van Eiser en de Handelsnaam.

Verweerder heeft geen rechten, noch een legitiem belang ten aanzien van de Domeinnaam. Verweerder biedt zijn diensten aan onder de naam GT - Totaal Dienstverlening.

Ten slotte stelt Eiser dat de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw wordt gebruikt. Verweerder moet bekend zijn geweest met de rechten van Eiser, daar op de Website eerder gebruik werd gemaakt van de verwarringwekkende handelsnaam 123 Schoon en van een logo in dezelfde kleurstelling als het logo dat Eiser al jaren gebruikt. Eiser en Verweerder zijn daardoor in een juridisch geschil verwickeld omtrent gebruik van deze handelsnaam en het logo. Verweerder heeft inmiddels zijn handelsnaam en logo's veranderd, maar weigert afstand te doen van de Domeinnaam. Eiser heeft Verweerder inzake dat hangende geschil voorgesteld de Domeinnaam over te nemen en de marketingkosten te vergoeden. Verweerder heeft daarop gereageerd de Domeinnaam te willen afstaan voor een aanzienlijk hoger bedrag en heeft tevens een verdere domeinnaam geregistreerd, welke in hoge mate overeenstemt met een aan Eiser gelieerde onderneming. 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 zakelijk weergegeven, en voor zover relevant voor de beoordeling van deze zaak, het volgende naar voren gebracht.

De Handelsnaam is niet onderscheidend en er zijn vele ondernemingen die gebruik maken van een domein- of handelsnaam die het element "123" bevat, gevolgd door een beschrijvende term. Enige mogelijke verwarring tussen de Domeinnaam en de Handelsnaam is te wijten aan Eiser zelf en de keuze voor deze weinig onderscheidende Handelsnaam.

De activiteiten van Eiser en Verweerder liggen ver uit elkaar. Eiser exploiteert een webshop onder de Handelsnaam en zijn domeinnaam <123schoon.nl> waar schoonmaakmiddelen kunnen worden gekocht. Via de Domeinnaam kunnen klanten van Verweerder afspraken maken voor het afnemen van schoonmaakdiensten van Verweerder. Vele klanten zijn gewend om afspraken in te plannen via de Website en hebben het e-mailadres gelieerd aan de Domeinnaam in hun bezit. Indien de Domeinnaam zou worden overgedragen aan Eiser, verliest Verweerder klanten, nu deze klanten via het gebruik van de Domeinnaam bij Eiser terecht zullen komen. Dit zal resulteren in hoge kosten voor Verweerder en verlies aan inkomsten.

Het overdragen van de Domeinnaam aan Eiser heeft grote financiële gevolgen voor Verweerder, welke Verweerder graag gecompenseerd wil zien. Verweerder heeft geen

redelijk voorstel ontvangen van Eiser. Verweerder is Eiser niet aan het “pesten”, maar is bezig met een juiste bereikbaarheid van en voor zijn klanten.

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 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.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Geschillenbeslechter stelt vast dat Eiser voldoende heeft aangetoond rechthebbende op de Handelsnaam te zijn.

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

De Domeinnaam omvat de Handelsnaam in zijn geheel en voegt daaraan een verbindingsstreepje en het beschrijvende woord “afpraak” toe. Het dominante element in de Domeinnaam is “123schoon”, dat identiek is aan de Handelsnaam. De toevoeging van het beschrijvende element “-afpraak” verhindert niet dat de gelijkenis tussen de Handelsnaam en de Domeinnaam als verwarringwekkend wordt bevonden.

Naar vaste 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 de Handelsnaam 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 ¹ 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 *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 (“WIPO Overview 3.0”), sectie 2.1).

Eiser heeft onweersproken gesteld dat Verweerder op geen enkele wijze verbonden is aan Eiser.

Verweerder en Eiser zijn kennelijk verwickeld in een juridisch geschil omtrent het gebruik van een verwarringwekkende handelsnaam door Verweerder, welke handelsnaam overeenkomt met de Domeinnaam. In zijn Verweerschrift in de huidige procedure stelt Verweerder dat de Domeinnaam bekendheid geniet bij zijn klanten en zijn klanten het e-mailadres, gekoppeld aan de Domeinnaam, gebruiken om diensten af te nemen van Verweerder.

Eiser heeft aangevoerd en met bewijs onderbouwd dat Verweerder inbreuk maakte op zijn handelsnaamrechten en daarbij op de Website gebruik maakte van een logo, bestaande uit een geel vlak met daarin de woorden “123schoon” in vetgedrukte zwarte letters, dat in hoge mate overeenstemde met het bestaande logo van Eiser. Verweerder heeft na ontvangst van een sommatie van Eiser de handelsnaam gewijzigd en het logo ook verwijderd.

De Geschillenbeslechter is op basis van de stukken die door partijen zijn overgelegd en in het bijzonder het gebruikte logo, van oordeel dat Verweerder bij het begin van het gebruik van de handelsnaam en het registreren van de Domeinnaam bekend moet zijn geweest met Eiser en zijn onderneming, en van Eisers reputatie heeft willen profiteren. Op basis van deze stukken is de conclusie gerechtvaardigd, dat Verweerder niet te goeder trouw was bij het aanbieden van haar diensten onder deze naam als bedoeld in artikel 3.1 onder a van de Regeling.

Aldus is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter 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.

De Geschillenbeslechter verwijst naar hetgeen reeds is overwogen onder 6.B.

De Domeinnaam, die in hoge mate overeenstemt met de Handelsnaam, is jaren na de registratie en de aanvang van het gebruik van de Handelsnaam geregistreerd. Zoals hiervoor besproken is de Geschillenbeslechter van oordeel dat Verweerder bekend was met Eiser en zijn activiteiten.

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd en gebruikt om te proberen om Internetgebruikers naar de Website te lokken voor commercieel gewin, door het creëren van verwarring met de Handelsnaam en activiteiten van Eiser, met betrekking tot de afkomst, sponsoring, verbondenheid of onderschrijving van de Website of van een product of dienst op de Website.

Eiser heeft Verweerder voorgesteld de Domeinnaam te kopen om het geschil op te lossen. Kort na het verzoek van Eiser, heeft Verweerder een verdere domeinnaam, te weten <123inkt-afpraak.nl>, geregistreerd, welke in hoge mate overeenstemt met het merk en de handelsnaam van één van de ondernemingen gelieerd aan Eiser. Daarnaast

heeft Verweerder aangegeven de Domeinnaam te willen verkopen voor een aanzienlijk bedrag. In een eerdere zaak onder de Regeling betreffende de domeinnaam <123inkt-afspraak.nl> heeft de Geschillenbeslechter geoordeeld dat deze domeinnaam te kwader trouw was geregistreerd, met als doel een onderhandelingspositie te verwerven inzake de verkoop van Domeinnaam (*Digital Revolution B.V. v. 123schoon / GT - Totaal dienstverlening*, WIPO Zaaknr. DNL2020-0021). De in die zaak vastgestelde kwade trouw versterkt daarmee het oordeel van de Geschillenbeslechter dat ook in de huidige zaak sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw.

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 <123schoon-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).