

WIPO Arbitration and Mediation Center
Zaak-/rolnummer: DNL2020-0052
Datum: 13 maart 2021

1. Partijen

De Eiser is Nomenta Industries International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Fruytier Lawyers in Business, Nederland.

De Verweerder is [X] uit Haarlem, Nederland.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnaam <kooduu.nl> is geregistreerd bij SIDN via Hostingindustries B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 20 november 2020. Het Instituut heeft op 20 november 2020 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 23 november 2020 per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens, die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende eis genoemde verweerder, vrijgegeven. Op 1 december 2020 heeft het Instituut deze informatie per e-mail aan de Eiser overgelegd met het verzoek de Eis aan te passen. In antwoord op deze melding van het Instituut, heeft de Eiser op 4 en 7 december 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 de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 15 december 2020 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 4 januari 2021. Op 29 december 2020 en 6 januari 2021 heeft het Instituut e-mails ontvangen van de Verweerder die vroeg om verlenging van de uiterste datum voor het indienen van een Verweerschrift. De uiterste datum voor het indienen van een Verweerschrift werd in de omstandigheden van deze zaak verlengd tot 21 januari 2021. Er werd uiteindelijk geen formeel Verweerschrift ingediend door de Verweerder.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 27 februari 2021 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 Geschillenbeslechter zal uitgaan van de feiten als door de Eiser gesteld en niet door de Verweerder betwist. Voorts gaat de Geschillenbeslechter uit van de informatie verstrekt door het Instituut en SIDN.

De Eiser biedt een product aan dat een combinatie is van een lamp, een Bluetooth-luidspreker en een wijnkoeler (het "Product"). Ten aanduiding van het Product gebruikt

de Eiser de term “Kooduu”. Het merk KODUU is geregistreerd als Uniemerkt (woordmerk) met registratienummer 017125436 op 12 januari 2018 voor waren en diensten in klassen 7, 9, 11, 21, 28, en 35, waaronder audioapparaten, lampen en wijnkoelers (het “Kooduu Merk”). De Eiser is na overdracht op 22 september 2020 de rechthebbende geworden op het Kooduu Merk. Voorafgaand aan de merkoverdracht gebruikte de Eiser het Kooduu Merk met toestemming van de toenmalig rechthebbende.

De Verweerder heeft de onderhavige domeinnaam geregistreerd op 30 november 2017. Het gebruik ervan wordt hieronder besproken.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

De Eiser voert aan dat de Verweerder verbonden is met de eigenares van de onderneming Nikki.Amsterdam B.V. De Eiser stelt dat zij sinds oktober 2017 procedeert tegen Nikki.Amsterdam B.V. over de vraag wie onder meer auteurs- en modelrechthebbende is ten opzichte van het Product. Volgens de Eiser verhandelde Nikki.Amsterdam B.V. een illegale kopie van het Product, hetgeen in kortgeding bevestigd is bij arrest van het Gerechtshof Amsterdam op 27 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4334. Volgens de Eiser verkoopt Nikki.Amsterdam B.V. thans geen kopieën meer van het Product, maar een ander, zeer vergelijkbaar product, .

De Eiser voert verder aan dat de Verweerder geen legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam. De Verweerder voert geen product, dienst of onderneming met de naam “Kooduu”. Volgens de Eiser gebruikte de Verweerder de onderhavige domeinnaam eerst enkel om bezoekers door te linken naar de website van Nikki.Amsterdam B.V. Daarna heeft de Verweerder volgens Eiser de website verbonden aan de onderhavige domeinnaam op non-actief gesteld zodat zij nu nog alleen door de Verweerder bezet wordt gehouden, zonder dat de Verweerder daarbij een legitiem belang heeft.

De Eiser stelt voorts dat de Verweerder de onderhavige domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt om de Eiser te beletten deze te gebruiken en de activiteiten van de Eiser te verstoren in de zin van artikel 3.2 van de Regeling. Eerder gebruikte de Verweerder de onderhavige domeinnaam om commercieel voordeel te halen door Internetgebruikers naar de website Nikki.Amsterdam B.V. te leiden, op het moment dat de Verweerder eenzelfde, volgens de Eiser inbreukmakend, product verkocht als de Eiser. Volgens de Eiser had de Verweerder op dat moment ook kennis genomen van het feit dat Eiser het Product onder het Kooduu Merk verkocht.

B. Verweerder

De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de Eiser gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:

a. de onderhavige domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan de 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 de Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b. de Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam; en

c. de onderhavige domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

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

Om te beoordelen of de onderhavige domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met de rechten waarop de Eiser zich beroept, mag volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling bij deze beoordeling het Top-Level Domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie onder meer *Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD*, [WIPO Zaaknr. DNL2008-0008](#)).

De onderhavige domeinnaam bevat het Kooduu Merk in zijn geheel, zonder toevoegingen, zodat hij identiek is aan het Kooduu Merk.

Er is derhalve voldaan aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Aan het vereiste dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft is voldaan indien de Eiser *prima facie* aantoont dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam en de Verweerder nalaat om dit te weerleggen door omstandigheden aan te tonen zoals onder meer genoemd in artikel 3.1 van de Regeling.

De Eiser heeft onbestreden aangevoerd dat de Verweerder geen naam voert die gelijk is aan of overeenstemt met de onderhavige domeinnaam. Bovendien is onbetwist gesteld dat de Verweerder geen toestemming had om de onderhavige domeinnaam te gebruiken. Evenmin is gebleken dat de Verweerder de onderhavige domeinnaam gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden, zonder daarbij consumenten op misleidende wijze aan te trekken uit winstoogmerk.

De Geschillenbeslechter is, ook gelet op het feit dat de Verweerder geen verweerschrift heeft ingediend, van oordeel dat de Eiser heeft aangetoond dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft en dat er derhalve is voldaan aan het vereiste onder artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Artikel 2.1 sub c van de Regeling vereist dat de Eiser aantoont dat de registratie of het gebruik van de onderhavige domeinnaam te kwader trouw is.

Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter heeft de Eiser voldoende aangetoond dat de Verweerder de onderhavige domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt. De Eiser heeft immers onbetwist gesteld dat de Verweerder de onderhavige

domeinnaam geregistreerd heeft op het moment dat de Eiser het Kooduu Merk (met toestemming van de toenmalige merkenrechtenhouder) gebruikte voor het Product, in de wetenschap dat die domeinnaam identiek is aan het Kooduu Merk. Ook de niet door de Verweerder betwiste omstandigheid dat de Verweerder de onderhavige domeinnaam heeft gebruikt om commercieel voordeel te halen, door Internetgebruikers naar de website van de partner van de Verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het Kooduu Merk van de Eiser, is gebruik te kwader trouw. Voorts heeft de Eiser onbetwist aangevoerd dat de Verweerder de onderhavige domeinnaam heeft geregistreerd om de Eiser te beletten deze te gebruiken in het kader van de verkoop van het Product en de activiteiten van de Eiser te verstoren.

De Eiser heeft derhalve ook voldaan aan het vereiste onder 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 <kooduu.nl> zodat de Eiser in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter