

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

D.M.A. van Maanen, mede handelend onder de naam Managementfocus van Maanen, Interimzorgnetwerk en Palliatern, en Managementfocus Van Maanen B. V. v. B2B Support
Zaaknr. DNL2022-0022

1. Partijen

Eiser sub 1 is D.M.A. van Maanen, mede handelend onder de naam Managementfocus van Maanen, Interimzorgnetwerk en Palliatern, Nederland, ("Van Maanen"), en Eiser sub 2 is Managementfocus Van Maanen B.V., Nederland, beide vertegenwoordigd door Vondst Advocaten, Nederland.

Verweerder is B2B Support, Nederland, vertegenwoordigd door NORD Advocaten, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <palliatern.nl> is geregistreerd bij SIDN via Cronon GmbH.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 13 mei 2022. Het Instituut heeft op 13 mei 2022 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 16 mei 2022 per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende Eis genoemde verweerder en contactgegevens. Op 23 mei 2022 heeft de registrar op zijn beurt per e-mail verdere informatie aan het Instituut vrijgegeven. Op 23 mei 2022 heeft het Instituut een e-mail aan Eisers gestuurd, waarin de door SIDN en de registrar bekendgemaakte informatie wordt verstrekt en Eisers worden verzocht om de Eis dienovereenkomstig aan te passen. Eisers hebben op 23 mei 2022 een aangepaste Eis ingediend.

Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis zoals aangepast 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 24 mei 2022 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 13 juni 2022. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 13 juni 2022.

Op 17 juni 2022 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 1 juli 2022 heeft SIDN aan Partijen en het Instituut bevestigd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 15 juli 2022 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 sub 1 voert sinds 2007 een eenmansbedrijf ten behoeve van zzp'ers in de zorg die palliatief terminale zorg verlenen en Eiser sub 2 is op 29 juni 2018 door Van Maanen opgericht ten behoeve van holdingactiviteiten. Van Maanen heeft vanaf 2014 de handelsnaam "Palliaterm" voor activiteiten gevoerd en Eiser sub 2 heeft het Benelux woordmerk PALLIATERM met nummer 1390768 op 20 februari 2019 gedeponeerd voor gezondheidszorgdiensten in klasse 44, welk merk op 14 mei 2019 is geregistreerd.

Door nieuwe eisen van zorgverzekeraars is de Coöperatie Samen Zorgzaam U.A. (de "Coöperatie") op 13 juli 2016 mede door Van Maanen opgericht, die dezelfde diensten verricht als Van Maanen voordien. Van Maanen is vanaf het moment van oprichting bestuurslid van de Coöperatie geweest. Sinds 25 januari 2022 is Van Maanen niet langer bestuurder van de Coöperatie als gevolg van een dispuut.

De onderhavige domeinnaam is door Van Maanen op 27 november 2013 geregistreerd, en in 2016 aan de Coöperatie in gebruik gegeven.

Verweerder is een onderneming die het websiteontwerp ten behoeve van de Coöperatie verricht. In het voorjaar 2020 heeft Van Maanen Verweerder om een offerte gevraagd om onder meer de onderhavige domeinnaam en de website waarnaar de onderhavige domeinnaam verwees (de "Website") te verhuizen naar een andere registrar. Op 12 oktober 2020 is de onderhavige domeinnaam verhuisd naar de huidige registrar en is Verweerder de houder van de onderhavige domeinnaam geworden.

Op 24 februari 2020 heeft de Coöperatie Van Maanen in kortgeding gedagvaard, en op 18 maart 2020 heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, Van Maanen op straffe van een dwangsom veroordeeld om onder meer bescheiden uit de administratie, waaronder de volgens de Coöperatie aan haar onbekende licentieovereenkomst tussen Eiser sub 2 en de Coöperatie op grond waarvan Van Maanen tegen betaling aan de Coöperatie de handelsnaam "Palliaterm" in gebruik gaf, aan de Coöperatie over te dragen en zich te onthouden van alle handelingen waardoor het functioneren van de Coöperatie wordt belemmerd. De voorzieningenrechter heeft de vordering van de Coöperatie om Van Maanen te verbieden om nog langer de handelsnaam "Palliaterm" te voeren afgewezen omdat door Van Maanen niet is gesteld en ook is niet gebleken, dat de licentieovereenkomst inmiddels is opgezegd, ontbonden of anderszins beëindigd. Er loopt over het geschil een bodemprocedure bij de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, tussen de Coöperatie en Van Maanen over onder meer de licentieovereenkomst.

Op 21 april 2022 hebben Eisers Verweerder gesommeerd om de onderhavige domeinnaam aan Eiser sub 2 over te dragen, hetgeen Verweerder bij e-mail van 22 april 2022 heeft geweigerd omdat hij in opdracht van de Coöperatie werkt en de gevraagde overdracht vooralsnog niet zou zijn toegestaan. De onderhavige domeinnaam linkt thans naar de website "<https://www.palliaplus.nl/>" van de Coöperatie.

5. Stellingen van Partijen

A. Eisers

Eisers stellen dat Van Maanen in ieder geval sinds 2014 de handelsnaam "Palliaterm" voert en de onderhavige domeinnaam gebruikt, en dat Eiser sub 2 houder is van het Beneluxmerk PALLIATERM. Eisers stellen dat Eiser sub 2 met akkoord van de ledenvergadering van de Coöperatie in 2018 een licentie aan de Coöperatie heeft verstrekt voor het gebruik van onder meer de onderhavige domeinnaam, zodat van een overdracht van de onderhavige domeinnaam aan de Coöperatie geen sprake is geweest. Deze licentie is geëindigd op het moment dat Van Maanen geen bestuurder meer van de Coöperatie was. Dat Verweerder, nadat Van Maanen hem opdroeg de onderhavige domeinnaam bij een nieuwe registrar onder te brengen, in 2020 de onderhavige domeinnaam op eigen naam zette, is nooit de bedoeling van Van Maanen geweest.

Eisers stellen dat de onderhavige domeinnaam identiek is aan het merk en de handelsnaam "Palliaterm" van Eisers.

Eisers stellen voorts dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft omdat niet voldaan is aan de zogenaamde Oki Data criteria (*Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, WIPO Case No. [D2001-0903](#)) omdat de onderhavige domeinnaam doorlinkt naar de domeinnaam <palliaplus.nl> en op de daaraan gekoppelde website geen waren of diensten onder het merk PALLIATERM worden aangeboden, en de relatie tussen Verweerder en Eisers niet op accurate wijze wordt beschreven. Voorts stellen Eisers dat de licentieovereenkomst tussen Van Maanen en de Coöperatie is beëindigd door het einde van de relatie tussen partijen bij die overeenkomst, zodat de Coöperatie geen toestemming meer heeft voor het gebruik van de handelsnaam "Palliaterm" en de onderhavige domeinnaam. Bovendien heeft de Coöperatie volgens Eisers in een communicatie aan zorgverzekeraars zelf aangegeven dat het gebruik van de naam "Palliaterm" vanaf 1 februari 2022 verleden tijd is zodat ook de Coöperatie geen recht op of legitiem belang bij het gebruik van de onderhavige domeinnaam (meer) heeft.

Verder stellen Eisers dat Van Maanen nooit toestemming aan Verweerder heeft gegeven om de onderhavige domeinnaam op eigen naam te zetten, zodat de onderhavige domeinnaam te kwader trouw door Verweerder is geregistreerd. Ook is volgens Eisers het gebruik van de onderhavige domeinnaam te kwader trouw omdat Verweerder daardoor Eisers de feitelijke toegang tot en het gebruik van de onderhavige domeinnaam belemmert door de Coöperatie de onderhavige domeinnaam naar een website onder een andere domeinnaam te laten linken, waardoor verwarring ontstaat met het merk en de handelsnaam van Eisers. Volgens Eisers heeft de Coöperatie geen recht om Verweerder te dwingen de onderhavige domeinnaam exclusief aan de Coöperatie ter beschikking te stellen en het lopende conflict tussen de Coöperatie en Van Maanen maakt dat niet anders.

B. Verweerder

Verweerder stelt dat de Coöperatie de handelsnaam "Palliaterm" vanaf haar oprichting in juli 2016 heeft gevoerd en dat Van Maanen deze handelsnaam voor haar eenmansbedrijf vanaf juli 2016 niet meer voerde. Volgens Verweerder is Van Maanen daardoor alle rechten op de handelsnaam "Palliaterm" kwijtgeraakt en heeft de Coöperatie met de ingebruikname van de handelsnaam "Palliaterm" de rechten daarop juist verkregen. Er is volgens Verweerder van een overdracht van de handelsnaam "Palliaterm" geen sprake geweest.

Verweerder betwist dat de licentieovereenkomst tussen Eiser sub 2 en de Coöperatie uit 2018, op grond waarvan Eiser sub 2 recht heeft op 10% van de omzet van de Coöperatie, rechtsgeldig tot stand is gekomen in overeenstemming met de statuten van de Coöperatie, terwijl Verweerder voorts aanvoert dat Eiser sub 2 helemaal geen handelsnaamlicentie aan de Coöperatie kon verstrekken omdat zij immers zelf deze handelsnaam niet meer voerde en dus niet had. Het Beneluxmerk PALLIATERM is volgens Verweerder door Eiser sub 2 buiten medeweten van de Coöperatie aangevraagd en te kwader trouw gedeponeerd omdat de Coöperatie op het moment van het merkdepot al geruime tijd de gelijklopende handelsnaam

voerde.

Volgens Verweerder is de Website in 2020 van nieuwe content voorzien, en had Verweerder, in opdracht van de Coöperatie, het beheer van de onderhavige domeinnaam overgenomen. Verweerder voert aan dat Van Maanen nog kort voordat er een einde kwam aan haar bestuurderschap schriftelijk erkend heeft dat de Coöperatie de handelsnaam "Palliaterm" voert, zodat volgens Verweerder Eisers helemaal geen recht op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam hebben, zulks in tegenstelling tot de Coöperatie.

Volgens Verweerder is Van Maanen nadat er een einde kwam aan haar bestuurderschap de handelsnaam "Palliaterm" wederom gaan voeren en heeft de Coöperatie vanwege haar wens om in geen geval nog met Van Maanen geassocieerd te worden, in ieder geval tijdelijk haar handelsnaam gewijzigd in "Palliaplus", en linkt zij de onderhavige domeinnaam door naar haar nieuwe domeinnaam om het publiek daarover te kunnen informeren. Omdat Verweerder slechts in opdracht van de Coöperatie handelt, heeft hij daar derhalve legitiem belang bij. De verwijzing door Eisers naar de Oki data criteria acht Verweerder onterecht omdat die zien op de relatie tussen een merkhouders en een wederverkoper waarvan *in casu* geen sprake is. Verweerder erkent overigens dat niet aan alle Oki data criteria wordt voldaan.

Voorts betwist Verweerder dat de onderhavige domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd omdat de onderhavige domeinnaam immers oorspronkelijk door Van Maanen is geregistreerd. Bovendien betwist Verweerder dat Van Maanen hem geen toestemming zou hebben verleend om de onderhavige domeinnaam in 2020 op eigen naam te zetten. Tenslotte betwist Verweerder dat er sprake zou zijn van kwade trouw doordat de doorverwijzing van de onderhavige domeinnaam naar de nieuwe domeinnaam van de Coöperatie tot verwarring kan leiden met het merk en de handelsnaam van Eisers, omdat Van Maanen geen handelsnaam heeft en het merk van Eiser sub 2 jonger is dan de handelsnaam van de Coöperatie. Het is volgens Verweerder juist Van Maanen die verwarringsgevaar creëert omdat zij het merk "Palliaterm" in het economisch verkeer blijft gebruiken in verband met diensten op het gebied van palliatieve zorg en vragen van derden namens de Coöperatie blijft beantwoorden, ondanks het einde van haar bestuurderschap.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dienen Eisers 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 Eisers rechthebbende zijn; 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 Eisers duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelnemen; en

b) 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.

Hierbij is van belang dat de Regeling is bedoeld om eisers een efficiënte en effectieve procedure te bieden tegen duidelijke gevallen van domeinnaamkaping. In dit verband verwijst de Geschillenbeslechter naar *Vliegtickets.nl B.V. v. E-Pepper AG*, WIPO Zaaknr. [DNL2011-0055](#), instemmend aangehaald in *Hof audio - licht - beeld B.V. v. Theo Hof*, WIPO Zaaknr. [DNL2016-0044](#), waarin de Geschillenbeslechter erop heeft gewezen dat de Regeling is gebaseerd op en hetzelfde oogmerk heeft als de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP") van ICANN, die een procedure biedt om evidente gevallen van domeinnaamkaping op een effectieve en efficiënte wijze tegen relatief beperkte kosten tegen te gaan. De procedure is schriftelijk en partijen hebben ieder één mogelijkheid om hun standpunt naar voren te brengen in het licht van bovengenoemde gronden van artikel 2.1 van de Regeling: "Dat betekent dat niet alle

domeinnaamgeschillen onder de Regeling kunnen worden beslecht, maar dat in een voorkomend geval het beoordelingskader van het civiele (proces-)recht – en dus de civiele rechter – meer geëigend kan zijn om een domeinnaamgeschil te beslechten. Dat kan zich voordoen als het geschil ook civielrechtelijke elementen heeft, bijvoorbeeld omdat partijen ook strijden over de vraag of een licentie-overeenkomst op goede gronden is beëindigd. Maar ook kan de feitelijke complexiteit van een zaak een uitgebreider processueel instrumentarium vereisen (zoals de mogelijkheid getuigen te horen of de zaak mondeling te bepleiten) dan de Regeling kan bieden.” (*Vliegtickets.nl B.V. v. E-Pepper AG*, WIPO Zaaknr. [DNL2011-0055](#)).

In casu is, voordat de Eis aanhangig werd gemaakt, reeds tussen Van Maanen en de Coöperatie een kortgedingprocedure gevoerd, waarvan de Eis overigens geen melding maakte. Ook loopt er inmiddels een bodemprocedure voor de gewone rechter. Het staat voor de Geschillenbeslechter op basis van de in de onderhavige procedure onder de Regeling ingediende stukken vast dat Van Maanen de handelsnaam “Palliatern” voerde voordat de Coöperatie dat deed, dat de Coöperatie mede door Van Maanen is opgericht omdat zij niet langer haar diensten kon verrichten vanuit haar eenmansbedrijf, en dat de Coöperatie vanaf haar oprichting de handelsnaam “Palliatern” is gaan voeren en de Website heeft gebruikt. Uit de door Partijen overlegde stukken blijkt niet dat Van Maanen de handelsnaam “Palliatern” voor haar eenmanszaak is blijven gebruiken, waarom pas in 2018 een licentieovereenkomst is gesloten voor gebruik van de onderhavige domeinnaam en de handelsnaam door de Coöperatie, of deze licentieovereenkomst rechtsgeldig tot stand is gekomen en inmiddels is beëindigd (de stelling van Eisers dat dit zo is, lijkt op gespannen voet te staan met r.o. 4.6 van het vonnis van 24 februari 2020 van de voorzieningenrechter in de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen), en of Van Maanen Verweerder heeft gevraagd de onderhavige domeinnaam op eigen naam te zetten (tegenover de betwisting door Eisers roept bijlage 8 bij de Eis, waarin staat dat Van Maanen Verweerder in 2020 heeft gevraagd onder meer de onderhavige domeinnaam naar Verweerders bedrijf over te zetten, vragen op). Kortom, de Geschillenbeslechter kan deze zaak niet beslissen zonder materieel nader onderzoek van de feiten en het recht, waarvoor deze administratieve procedure niet geëigend is. “Dergelijke vragen behoren door de bevoegde burgerlijke rechter te worden beslist, zo nodig na uitvoerige nadere bewijslevering en -waardering, waarvoor binnen de Regeling geen plaats is” (*Hof audio - licht - beeld B.V. v. Theo Hof*, WIPO Zaaknr. [DNL2016-0044](#)).

De vordering onder de Regeling zal daarom worden afgewezen, zonder verdere inhoudelijke beoordeling of enig effect op huidige of eventuele toekomstige juridische stappen door partijen.

7. Uitspraak

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

/Alfred Meijboom/

Alfred Meijboom

Geschillenbeslechter

Datum: 29 juli 2022