

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Kemal Tas v. Kussy, L
Zaaknr. *DNL2022-0027*

1. Partijen

Eiser is Kemal Tas, Nederland.

De domeinnaamhouder is Kussy, L, Nederland (“Verweerder”).

2. De Domeinnaam en Registrar

De onderhavige domeinnaam <ledstore.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via team.blue nl B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 18 juni 2022. Het Instituut heeft op 27 juni 2022 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam.

In antwoord hierop heeft SIDN op 28 juni 2022 per e-mail 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 4 juli 2022 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 24 juli 2022. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 23 juli 2022.

Op 27 juli 2022 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 29 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 Wolter Wefers Bettink op 8 augustus 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 verkoopt sinds 2013 led-producten aan eindgebruikers, onder meer via zijn onderneming Ledstores B.V. en via een webshop onder de domeinnaam <ledstores.nl>.

Eiser is via zijn besloten vennootschap rechthebbende op het hieronder weergegeven Benelux beeldmerk, dat op 30 juni 2020 is geregistreerd onder nr. 1414759 (het “Merk”) in klasse 11.



Eiser beroept zich tevens op een handelsnaamrecht.

De Domeinnaam is geregistreerd op 17 juli 2004 en de daaraan verbonden website is niet actief.

5. Stellingen van Partijen

De Eis en het Verweer zijn summier en mede daardoor niet steeds duidelijk. De Geschillenbeslechter heeft er daarom voor gekozen in de weergave van Eis en Verweer tussen vierkante haken waar nodig of nuttig de tekst aan te vullen zoals hij begrijpt dat deze is bedoeld.

A. Eiser

Eiser stelt dat de kans op verwarring tussen de Domeinnaam en [het woordmerk “LEDSTORES”] zeer groot is, omdat de Domeinnaam dat woordmerk volledig omvat, met toevoeging van de laatste letter “s”. Volgens Eiser heeft Verweerder geen rechten, noch een legitiem belang ten aanzien van de Domeinnaam en heeft Verweerder geen toestemming verkregen om gebruik te maken van [het woordmerk als onderdeel van] de Domeinnaam. Eiser stelt voorts dat Verweerder geen producten of diensten aanbiedt onder de Domeinnaam en evenmin daaronder bekend is. Volgens Eiser is de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd door Verweerder en wordt deze te kwader trouw gebruikt, omdat Verweerder de Domeinnaam voor eigen gewin heeft gekaapt, en verwarring ontstaat omdat Eiser producten aanbiedt onder een domeinnaam met slechts één leesteken verschil, te weten <ledstores.nl>. Eiser stelt dat, nu er geen website is verbonden aan de Domeinnaam, [potentiële] klanten [van Eiser die op Internet zoeken onder de Domeinnaam en geen website vinden] zullen denken dat de website [van Eiser] offline is. Eiser is van mening dat hiermee ook het risico ontstaat dat de Domeinnaam wordt gebruikt voor *phishing* of andere ongewenste praktijken. Voorts stelt Eiser dat Verweerder, door niet te reageren op een verzoek van Eiser tot overdracht van de Domeinnaam, in het licht van de hierboven vermelde omstandigheden, te kwader trouw gebruik maakt van de Domeinnaam.

B. Verweerder

Verweerder stelt dat hij de Domeinnaam heeft geregistreerd en in gebruik genomen op 17 juli 2004, ruim 10 jaar vóór de registratie van de domeinnaam <ledstores.nl> van Eiser, op 15 oktober 2014 en ruim 12 jaar vóór de oprichting van de besloten vennootschap van Eiser op 19 december 2016. Volgens Verweerder had Eiser met gedegen marktonderzoek bij oprichting van de besloten vennootschap kunnen ontdekken dat de Domeinnaam al was geregistreerd door Verweerder.

Verweerder wijst erop dat Eiser zich weliswaar beroept op het woordmerk LEDSTORES, maar dat het door hem overgelegde afschrift uit het Benelux Merkenregister een “Beeldmerk met woordelementen” betreft. Volgens Verweerder is het niet zo dat in de Domeinnaam [het woordmerk of de handelsnaam] LEDSTORES [waarop Eiser zich beroept] is opgenomen, maar dat [het woordmerk of de handelsnaam LEDSTORES] de Domeinnaam volledig omvat, waaraan slechts de letter “s” is toegevoegd.

Verweerder stelt dat hij een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft, omdat hij deze in 2004 in gebruik heeft genomen om led-producten te verkopen. Verweerder is van mening dat de Domeinnaam niet

te kwader trouw door hem is geregistreerd, omdat registratie en ingebruikname daarvan geruime tijd vóór registratie van de domeinnaam <ledstores.nl> van Eiser en [de oprichting van] diens vennootschap hebben plaatsgevonden. Van kaping van de Domeinnaam is volgens Verweerder geen sprake, omdat hij nooit voornemens is geweest om de Domeinnaam te verkopen. Verweerder stelt dat als klanten [van Eiser] in verwarring zouden raken door de Domeinnaam, dit het gevolg is van Eisers keuze om “ledstores” te gebruiken en dat Eiser door middel van marktonderzoek bij oprichting van diens vennootschap had kunnen ontdekken dat de Domeinnaam reeds 12 jaar eerder door Verweerder is geregistreerd en in gebruik genomen. Tenslotte stelt Verweerder dat het feit dat niet gereageerd is op een verzoek (per e-mail) [van Eiser] tot overdracht van de Domeinnaam niet betekent dat Verweerder te kwader trouw is.

6. Oordeel en Bevindingen

Voor zover van belang voor dit geschil moet Eiser op grond van artikel 2.1 van de Regeling stellen en bewijzen dat:

- a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; en
- b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
- c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt.

De Geschillenbeslechter voegt hieraan toe dat de Regeling is gebaseerd op de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”). 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 in bepaalde opzichten 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.¹

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft aangetoond dat hij rechthebbende is op het Merk. Anders dan in de Eis wordt gesteld is dit echter geen woordmerk, maar een beeldmerk (zie onder 4. Feitelijke Achtergrond hierboven). Het beeldmerk bestaat uit een gestileerde (hoofd)letter “L” in kleur, met daarachter in licht grijs en in drukletters “ledstores”, waarbij de letters “led” vetgedrukt zijn weergegeven. Als geheel beschouwd is de gestileerde letter “L” het dominante element van het Merk, in die zin dat het de tekstuele elementen naar de achtergrond dringt en overschaduwet ([WIPO Overview 3.0](#), paragraaf 1.10). De Geschillenbeslechter is op die grond van oordeel dat er geen verwarringwekkende overeenstemming is tussen de Domeinnaam en het Merk. Voor zover de Eis is gebaseerd op het Merk zou deze reeds om deze reden moeten worden afgewezen.

Eiser heeft zich daarnaast beroepen op een handelsnaamrecht.

Naar Nederlands recht wordt het recht op een handelsnaam verkregen door deze naam in het handelsverkeer te voeren als naam voor de onderneming (artikel 1 Handelsnaamwet). Het voeren van de handelsnaam (en daarmee het handelsnaamrecht) kan blijken uit vermelding van de naam van de onderneming op uiteenlopende virtuele en fysieke plaatsen, zoals bijvoorbeeld de website, het e-mailadres, de Twitter-account, een Facebook-pagina, het briefpapier, facturen, visitekaartjes, de Gouden Gids en de telefoongids, op een bestelbusje, een stratenbord, aan de gevel, enzovoort. Het gebruik van een domeinnaam (met inbegrip in dit geval van het country code Top-Level Domain (“ccTLD”) “.nl”) kan in bepaalde gevallen ook worden aangemerkt als gebruik van een handelsnaam, met name als deze op de website en in andere uitingen van de onderneming wordt gebruikt ter aanduiding van de onderneming. De

¹ Gezien het feit dat de Regeling verregaand gebaseerd is op de UDRP, beschouwt de Geschillenbeslechter UDRP precedent, en dus WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“[WIPO Overview 3.0](#)”), als relevant voor de huidige procedure en zal hij waar toepasselijk daarnaar verwijzen (zie onder meer *Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V.*, WIPO Zaaknr. [DNL2008-0050](#)).

enkele registratie van de handelsnaam in het Handelsregister is echter niet voldoende om het recht op een handelsnaam te verwerven.

Eiser heeft in dit verband gewezen op de door hem geregistreerde domeinnaam <ledstores.nl> en de naam van zijn onderneming (Ledstores B.V.) en gesteld dat hij deze sinds 2014 respectievelijk 2016 gebruikt [als handelsnaam]. Nu het dominante element van beide namen "ledstores" is, zal dit hierna als de "Handelsnaam" worden aangeduid.

Hoewel Eiser geen stukken heeft overgelegd ter ondersteuning van het gebruik van de Handelsnaam heeft Verweerder het gestelde gebruik niet bestreden, zodat er voor dit geschil van uit wordt gegaan dat Eiser sinds 15 oktober 2014 (wat betreft de domeinnaam <ledstores.nl>), althans sinds 19 december 2016 (wat betreft de bedrijfsnaam Ledstores B.V.), recht heeft op de Handelsnaam.

Gezien het geringe verschil tussen de Handelsnaam en de Domeinnaam – waaraan de letter "s" aan het einde ontbreekt – stemt de Domeinnaam naar het oordeel van de Geschillenbeslechter verwarringwekkend overeen met de Handelsnaam.

Het ccTLD ".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 Eiser heeft 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).

Vaststaat dat de Domeinnaam in 2004 is geregistreerd en Verweerder heeft gesteld dat hij sindsdien een eigen recht op en legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Verweerder heeft er daarbij op gewezen dat Eiser pas vele jaren later is begonnen met het gestelde gebruik van de Handelsnaam (2014 voor de domeinnaam <ledstores.nl> en 2016 voor de naam van de onderneming). Eiser heeft de eerdere registratie van de Domeinnaam niet bestreden en overigens zijn er ook geen omstandigheden gesteld of gebleken op grond waarvan deze (veel) eerdere registratie geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam oplevert. Anders dan Eiser stelt had Verweerder voor de registratie van de Domeinnaam in 2004 geen toestemming van Eiser nodig, alleen al omdat Eisers onderneming toen nog niet bestond en diens gebruik van de Handelsnaam van veel latere datum is. Mede gelet op de omstandigheden van deze zaak is voor dit eigen recht of legitiem belang, anders dan Eiser stelt, in beginsel niet tevens vereist dat Verweerder daaronder producten of diensten verhandelt of onder de Domeinnaam bekend is.

Op grond van deze omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, concludeert de Geschillenbeslechter dat Eiser niet heeft voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 onder b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Voor de volledigheid overweegt de Geschillenbeslechter dat niet is gebleken dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en evenmin de Domeinnaam te kwader trouw (heeft) gebruikt. De door Eiser gestelde "kaping" van de Domeinnaam veronderstelt, nu Eiser zich beroept op een handelsnaamrecht dat veel jonger is dan de registratie van de Domeinnaam, dat er andere omstandigheden zijn op grond waarvan Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd ([WIPO Overview 3.0](#), paragraaf 3.8). Dergelijke omstandigheden zijn echter niet gesteld of gebleken. Wat betreft gebruik te kwader trouw is voorts onvoldoende dat als gevolg van de overeenstemming tussen Domeinnaam en

Handelsnaam verwarring bij het publiek zou ontstaan, zoals Eiser stelt. Veeleer zou dergelijke verwarring – mocht deze zich daadwerkelijk voordoen, hetgeen niet is gesteld of gebleken – immers te wijten zijn aan het feit dat Eiser tien jaar na de registratie van de Domeinnaam een Handelsnaam heeft gekozen die verwarringwekkend overeenstemt met de Domeinnaam.

Het door Eiser gestelde risico dat de Domeinnaam wordt gebruikt voor *phishing* of andere ongewenste praktijken is niet onderbouwd en evenmin gebleken. Ook het feit dat Verweerder niet heeft gereageerd op een verzoek tot overdracht van de Domeinnaam aan Eiser is in dit geval geen bewijs van kwade trouw, omdat Verweerder een (veel) ouder recht heeft dan Eiser en er overigens ook geen omstandigheden zijn gesteld of gebleken die zouden rechtvaardigen dat Verweerder de Domeinnaam aan Eiser overdraagt.

De Geschillenbeslechter concludeert – ten overvloede – dat Eiser niet is geslaagd in het bewijs van artikel 2.1 onder c van de Regeling dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of deze te kwader trouw gebruikt.

7. Uitspraak

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

/Wolter Wefers Bettink/

Wolter Wefers Bettink

Geschillenbeslechter

Datum: 22 augustus 2021