

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Je Eigen Praktijk V.o.f v. D van den Bosch
Zaaknr. DNL2023-0009

1. Partijen

Eiseres is Je Eigen Praktijk V.o.f, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Domeinnaamhouder is D van den Bosch, Nederland, vertegenwoordigd door BG.legal, Nederland ("Verweerder").

2. De Domeinnaam en Registrar

De onderhavige domeinnaam <antisliprubbertape.nl> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via Mijn InternetOplossing B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 14 maart 2023. Het Instituut heeft op 14 maart 2023 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam.

In antwoord hierop heeft SIDN op 15 maart 2023 per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende Eis genoemde verweerder en contactgegevens.

Op 21 maart 2023 heeft het Instituut een e-mail aan Eiseres gestuurd, waarin de door SIDN bekendgemaakte informatie wordt verstrekt en Eiseres wordt verzocht om de Eis dienovereenkomstig aan te passen. Eiseres heeft op 22 en 24 maart 2023 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 27 maart 2023 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 16 april 2023. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 12 april 2023.

Op 14 april 2023 heeft SIDN het mediationproces aangevangen. Op 17 mei 2023 heeft SIDN aan Partijen en het Instituut bevestigd dat het geschil niet door middel van het mediationproces is opgelost.

Het Instituut heeft Willem J. H. Leppink op 6 juni 2023 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.

Eiseres is een in Nederland gevestigde onderneming. De onderneming is ingeschreven in het handelsregister. Één van de voor de onderneming ingeschreven handelsnamen is Antisliprubbertape.

Op 29 augustus 2014 heeft Eiseres de domeinnaam <antisliprubbertape.com> geregistreerd. Onder deze domeinnaam wordt sinds oktober 2014 rubbertape verkocht die ontwikkeld is voor het veilig maken van interieurtrappen.

Eiseres is houder van het gecombineerde Benelux woord- beeldmerk ANTISLIP RUBBERTAPE, aangevraagd op 12 mei 2021 en ingeschreven op 28 augustus 2021 met registratienummer 1442660, voor waren in klassen 17 en 27 (het "Merk").

De Domeinnaam is door Verweerder geregistreerd op 20 mei 2015. De Domeinnaam verwijst naar een website (de "Website") met informatie over antisliprubbertape en een koppeling naar een webshop die bereikbaar is onder <antislipstrip.nl>, waar antisliprubbertape kan worden gekocht.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres heeft zakelijk weergegeven en voor zover relevant voor de beoordeling van deze zaak het volgende naar voren gebracht.

Eiseres is rechthebbende op het Merk en handelt sinds oktober 2014 onder de naam Antisliprubbertape. De Domeinnaam omvat het Merk in zijn totaliteit. De Domeinnaam is negen maanden na de registratie van de domeinnaam <antisliprubbertape.com> van Eiseres, door Verweerder geregistreerd. Eiseres heeft hiervoor geen toestemming gegeven, niet in een licentieovereenkomst of om een andere gerechtvaardigde reden.

Verweerder heeft geen rechten, noch een legitiem belang ten aanzien van de Domeinnaam. Verweerder heeft immers geen rechten verkregen met betrekking tot Antisliprubbertape. Daarnaast bestaat er geen relatie tussen Verweerder en Eiseres en heeft laatstgenoemde geen toestemming gegeven aan Verweerder om het Merk te gebruiken of de Domeinnaam te registreren.

Eiseres heeft in eerste instantie geen actie ondernomen, omdat Verweerder een ander antislipproduct dan Eiseres aanbood. Echter, na verloop van tijd heeft Verweerder zijn assortiment aangevuld met identieke producten, die bestaan uit namaakproducten. Verweerder probeert op deze manier de consument te misleiden en mee te liften op het succes van Eiseres. Op de Website verwacht de consument informatie te vinden over het product/merk antisliprubbertape, maar als er wordt doorgelinkt, komt de consument op een andere website uit waar een groter en divers assortiment wordt aangeboden.

B. Verweerder

Verweerder heeft zakelijk weergegeven en voor zover relevant voor de beoordeling van deze zaak het volgende naar voren gebracht.

Verweerder is sinds januari 2013 actief in de inkoop en verkoop van antisliprubbertapes. Gezien het belang van Internet en de vindbaarheid van zijn producten, heeft Verweerder in 2015 de Domeinnaam geregistreerd, zonder op de hoogte te zijn van het bestaan van de domeinnaam van Eiseres. Om zijn (potentiële) klanten te kunnen informeren over antisliprubbertapes, heeft Verweerder een legitiem belang om de Domeinnaam te behouden. Toestemming is hiervoor niet vereist, aangezien het gaat om een beschrijvende term die een ieder vrij moet kunnen gebruiken. Voorts heeft Verweerder nooit beweerd of gesuggereerd dat hij gelieerd is of was aan Eiseres.

Verweerder ontkent niet dat Eiseres een geldig merkrecht heeft. Echter, de woordellemen van het Merk zijn volledig beschrijvend voor de aangeboden waren waardoor het Merk niet kan worden ingezet om een ieder te verbieden deze beschrijvende woorden te gebruiken, onder andere als domeinnaam.

Verweerder betwist dat de webshop van Eiseres sinds 2014 online was en betwist ook dat de naam Antisliprubbertape als handelsnaam (sindsdien) is gebruikt.

Er is geen sprake van registratie of gebruik te kwader trouw, omdat de door Eiseres gevoerde handelsnaam geen intrinsieke aan de naam verbonden dan wel door bekendheid verworven onderscheidend vermogen heeft. Het is derhalve niet aannemelijk dat het relevante publiek de door Eiseres gevoerde handelsnaam herkent en deze in verband brengt met de onderneming van Verweerder en dus deze ondernemingen met elkaar associeert.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres 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 geregistreeerde 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 maatschappelijk 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

Dit vereiste is in feite een ontvankelijkheidsvereiste. Het houdt in wezen in dat het ingeroepen merk, dan wel de handelsnaam (of een daarmee overeenstemmend teken) opgenomen is in de domeinnaam, los van enige vraag naar onderscheidend vermogen.

Wanneer het Merk is aangevraagd of de handelsnaamrechten zijn verkregen, is voor de beoordeling onder dit vereiste irrelevant, maar kan wel relevant zijn voor de beoordeling onder 2.1 sub b en c van de Regeling.

De Geschillenbeslechter stelt vast dat Eiseres rechthebbende is op het Merk waarvan de woordellemen ANTISLIP RUBBERTAPE zijn. Daarnaast stelt de Geschillenbeslechter vast dat Eiseres in ieder geval op het moment van de indiening van de Klacht de handelsnaam Antisliprubbertape.com voerde. De

Geschillenbeslechter heeft niet kunnen vaststellen dat Eiseres de handelsnaam Antisliprubbertape (d.w.z. zonder “.com”) voert.

De Domeinnaam is identiek aan het Merk. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient het country code Top-Level Domain “.nl” bij de beoordeling ten aanzien van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing te worden gelaten (zie ook *Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD*, WIPO Case No. [DNL2008-0008](#)).

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 Eiseres te stellen en te bewijzen dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Eiseres is in de Klacht betrekkelijk uitvoerig ingegaan op de producten die door haar en door Verweerder worden verkocht. Eiseres stelt dat Verweerder haar product heeft laten namaken in China of India en dit is gaan verkopen in oktober 2015. Dit is door Verweerder gemotiveerd betwist.

Binnen de grenzen van de procedure onder de Regeling is het niet aan de Geschillenbeslechter om te oordelen over de eventuele inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten die zien op aangeboden producten; alleen wanneer het evident is dat sprake is van namaak, is dat een omstandigheid die relevant is voor de beoordeling van deze zaak. Binnen het omlijnde kader van de Regeling is van een dergelijke evidente situatie van namaak althans op basis van de ingediende stukken naar het oordeel van de Geschillenbeslechter geen sprake.

Verweerder heeft gesteld dat hij sinds 2013 antisliprubbertapes aanbiedt en heeft verkocht, waarbij overigens de door Verweerder overlegde facturen niet verwijzen naar antisliprubbertape maar naar antislip tape. Niettemin overweegt de Geschillenbeslechter dat het Merk en daarmee ook de Domeinnaam een grotendeels beschrijvend karakter hebben.

Uiteindelijk kan de Geschillenbeslechter met het beperkte instrumentarium van de Regeling niet vaststellen dat aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling is voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Hoewel de vordering op grond van het vorenstaande vereiste reeds moet worden afgewezen, gaat de Geschillenbeslechter desalniettemin in op dit vereiste.

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

Eiseres heeft onvoldoende aangetoond te beschikken over handelsnaamrechten toen de Domeinnaam werd geregistreerd. Het Merk is sowieso van latere datum. Ook zijn door Eiseres onvoldoende omstandigheden gesteld dat Verweerder bij registratie van de Domeinnaam heeft geanticipeerd op het verkrijgen van dergelijke rechten.

Het beschrijvende karakter van de Domeinnaam brengt ook met zich dat zonder verdere specifieke onderbouwing, moeilijk kwader trouw zijdens Verweerder kan worden aangenomen.

In aansluiting op hetgeen is overwogen onder 6.B, stelt de Geschillenbeslechter vast dat de Eis onvoldoende informatie biedt om in deze procedure vast te stellen dat is voldaan aan de derde grond van artikel 2.1 sub c van de Regeling.

Het oordeel in deze zaak sluit niet uit dat Eiseres deze zaak voorlegt aan de gewone rechter.

7. Uitspraak

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

/Willem J. H. Leppink/

Willem J. H. Leppink

Geschillenbeslechter

Datum: 12 juni 2023