

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

**BOOOT Besloten Vennootschap naar Belgisch recht v. Silver zum Vorde
Sive Vording
Zaaknr. DNL2023-0024**

1. Partijen

De Eiser is BOOOT Besloten Vennootschap naar Belgisch recht, België, vertegenwoordigd door Storme, Leroy, Van Parys, België.

De domeinnaamhouder is Silver zum Vorde Sive Vording, het Koninkrijk der Nederlanden, vertegenwoordigd door Stam Advocaten B.V., het Koninkrijk der Nederlanden (de "Verweerder").

2. De Domeinnaam en Registrar

De onderhavige Domeinnaam <booot.nl> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via Hostnet B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 28 juli 2023. Het Instituut heeft op 31 juli 2023 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam.

In antwoord hierop heeft SIDN op 1 augustus 2023 per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende Eis genoemde verweerder en contactgegevens.

Op 7 augustus 2023 heeft het Instituut een e-mail aan Eiser gestuurd, waarin de door SIDN bekendgemaakte informatie wordt verstrekt en de Eiser wordt verzocht om de Eis dienovereenkomstig aan te passen. Op 7 augustus 2023 heeft het Instituut een e-mail gestuurd aan de Partijen gerelateerd aan de taal van de procedure. De Verweerder heeft op 7 augustus 2023 een email gestuurd gerelateerd aan de taal van de procedure. De Eiser heeft op 10 en 11 augustus 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 de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 11 augustus 2023 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 31 augustus 2023. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 31 augustus 2023.

Op 4 september 2023 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 2 oktober 2023 en 3 november 2023 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 1 november 2023 en 3 december 2023 respectievelijk. Op 5 december 2023 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 10 januari 2024 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 is een besloten vennootschap naar Belgisch recht en houder van de volgende merkenrechten (de "Merken"), geregistreerd voor onder meer bootverhuur:

- Benelux woordmerk BOOOT, geregistreerd onder Nr. 1441557 op 10 augustus 2021
- Benelux beeldmerk BOOOT.BE, geregistreerd onder Nr. 1441558 op 10 augustus 2021.

Blijkens de registratie van Eiser's onderneming in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen – vergelijkbaar met het Nederlandse Handelsregister – is de naam van de onderneming met ingang van 21 oktober 2016 gewijzigd in BOOOT. Als BTW-plichtige activiteiten staan met ingang van 24 november 2016 onder meer vermeld 'reparatie en onderhoud van schepen' en 'bouw van plezier- en sportvaartuigen' en met ingang van 16 juli 2018 'personenvervoer over binnenwateren'.

De Domeinnaam is geregistreerd op 6 maart 2017, en wordt gebruikt door Verweerder om bootverhuur diensten in Amsterdam aan te bieden.

Bij brief van 20 oktober 2022 heeft de raadsman van Eiser, Verweerder aangemaand gestelde inbreuk op diens merkrechten te staken en onder meer af te zien van verder gebruik van de Domeinnaam. In daarop volgende e-mail correspondentie heeft Verweerder overdracht van de Domeinnaam aan Eiser afgewezen.

5. Stellingen van Partijen

De Geschillenbeslechter merkt vooraf op dat Partijen hun stellingen in de Eis respectievelijk het Verweer voornamelijk baseren op Belgisch en/of Nederlands handelsnaamrecht en op de Benelux Merkenwet. De Regeling is echter bedoeld om domeinnaamkaping tegen te gaan en leent zich niet voor het beslechten van geschillen onder nationale of regionale wetgeving. De daarop gerichte stellingen van Partijen worden om die reden alleen vermeld voor zover zij relevant zijn voor de beslechting van het onderhavige geschil onder de Regeling.

A. Eiser

Eiser baseert de Eis dat de Domeinnaam aan hem wordt overgedragen op onder meer de hierna weergegeven stellingen.

Eiser gebruikt de handelsbenaming 'Booot' sinds tenminste 16 november 2016. Verweerders maken inbreuk op de Merken door gebruik van de Domeinnaam en een logo dat sterke gelijkenis vertoont met het beeldmerk BOOOT van Eiser op een website, die ook buiten Nederland raadpleegbaar is.

Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam omdat (1) Eiser geen toestemming heeft verleend aan Verweerder om de Merken te gebruiken ter promotie van de onderneming(en) die is/zijn verbonden aan de website onder de Domeinnaam; en (2) Verweerder inbreuk pleegt op de oudere rechten van Eiser op de Merken.

De registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam is te kwader trouw nu Verweerder een logo gebruikt dat min of meer identiek is aan het beeldmerk BOOOT, hetgeen een oneerlijke marktpraktijk is, omdat hiermee misleidende en verwarring stichtende promotie wordt gemaakt. Uit e-mailberichten die Eiser ontving van een aantal klanten of potentiële klanten blijkt dat zij door de Domeinnaam in verwarring zijn gebracht over de herkomst en de identiteit van de onderneming van Eiser. De kwade trouw van Verweerder blijkt voorts uit het feit dat in het kader van de schriftelijke communicatie tussen de raadsman van Eiser en Verweerder is gebleken dat Verweerder weliswaar de inbreuken op de Merken schriftelijk heeft erkend en ook bereid was zijn logo aan te passen en om de website te koppelen aan een andere domeinnaam, maar weigerde de Domeinnaam aan Eiser over te dragen onder omdat de eiser "toch niet in Nederland" actief was.

B. Verweerder

Verweerder beroept zich in zijn Verweer op de hierna vermelde stellingen en concludeert tot afwijzing van de Eis.

Eiser beroept zich op een buitenlandse handelsnaam. Deze wordt in Nederland alleen beschermd als de handelsnaam bij het in aanmerking komende publiek in Nederland beschermenswaardige bekendheid heeft. Daarvan is in dit geval geen sprake. Eiser heeft immers geen bewijs overgelegd waaruit blijkt dat hij de handelsnaam BOOOT.BE in het handelsverkeer heeft gebruikt voordat Verweerder vanaf juni 2017 de handelsnaam BOOOT in Nederland gebruikte voor personenvervoer over binnenwateren c.q. activiteiten in de rederij branche.

Eiser heeft slechts drie voorbeelden van mogelijke verwarring overgelegd die de indruk te zijn verstuurd op uitnodiging van Eiser. Verweerder heeft nooit dergelijke mails van (potentiële) klanten ontvangen en ontkent dat uit deze e-mails blijkt dat er verwarring was.

Het woordmerk BOOOT kan worden gezien als een beschrijvend en daarmee zwak merk en komt niet voor merkbescherming in aanmerking, zodat er geen sprake is van merkinbreuk.

Verweerder heeft een recht op of legitiem belang bij de domeinnaam omdat zij (1) voordat Verweerder kennis kreeg van het geschil de Domeinnaam gebruikte om te goeder trouw diensten aan te bieden; (2) als onderneming of andere organisatie algemeen bekend is onder de Domeinnaam in heel Nederland. Voorts gebruikt Verweerder de Domeinnaam voor legitieme, niet-commerciële doeleinden, zonder consumenten uit winst oogmerk op misleidende wijze aan te trekken of de Merken of de handelsnaam van Eiser te beschadigen of anderszins aan te tasten.

De Domeinnaam is niet te kwader trouw geregistreerd en wordt ook niet te kwader trouw gebruikt. Verweerder had op het moment dat de Domeinnaam werd geregistreerd (maart 2017) redelijkerwijs geen kennis van de Merken, omdat die nog niet waren geregistreerd. Het ontwerp van het door Verweerder gebruikte logo BOOOT is gedateerd 22 november 2016, terwijl Verweerder het logo in juli 2017 is gaan voeren in Amsterdam.

De Domeinnaam is niet hoofdzakelijk geregistreerd of verworven om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan de Eiser of een van diens concurrenten. De Domeinnaam wordt gebruikt voor de exploitatie van de activiteiten van Verweerder. Nu Verweerder zich niet bewust was van het bestaan van Eiser ten tijde van de domeinnaamregistratie heeft hij de Domeinnaam niet geregistreerd om profijt te trekken uit de bekendheid van Eiser. Voorts is de Domeinnaam niet geregistreerd om Eiser te beletten deze te gebruiken. De Domeinnaam wordt gebruikt voor de exploitatie van de activiteiten van Verweerder en is ook met dit doel geregistreerd. Voorts is de Domeinnaam niet hoofdzakelijk geregistreerd om activiteiten van Eiser te verstoren. Tenslotte is of wordt de Domeinnaam niet gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk, de handelsnaam, de persoonsnaam, de naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of de naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting. Van verwarring is geen sprake.

Onjuist is dat Verweerder de gestelde inbreuk op de merkrechten van Eiser zou hebben erkend door bereidheid te tonen het logo aan te passen en de website te koppelen aan een andere domeinnaam. Verweerder heeft in de betreffende e-mails opgenomen dat de voorstellen geen erkenning van aansprakelijkheid inhoudt respectievelijk dat deze zijn gedaan “onder alle voorbehoud van recht en zonder de minste nadelige erkenning.”

6. Oordeel en Bevindingen

Taal van de procedure

Omdat niet alle Partijen in Nederland zijn gevestigd, dient de procestaal op grond van artikel 17.2 van de Regeling in beginsel Engels te zijn. Artikel 17.2 bepaalt echter dat “in bijzondere omstandigheden (zoals wanneer beide partijen kennelijk de Nederlandse taal machtig zijn) [...] het Instituut (onderworpen aan het uiteindelijke oordeel van de geschillenbeslechter) of de geschillenbeslechter (kan) beslissen dat het Nederlands de procestaal is [...]”. Omdat Verweerder in Nederland gevestigd is, en Eiser in België gevestigd is maar kennelijk de Nederlandse taal machtig is blijkt uit het feit dat de Eis in het Nederlands is ingediend, en correspondentie tussen Eiser en Verweerder blijkt de overgelegde stukken in het Nederlands geschiedde, staat genoegzaam vast dat Partijen een uitspraak in de Nederlandse taal (eventueel door tussenkomst van hun advocaat) zullen begrijpen en beslist de Geschillenbeslechter dat de procestaal in deze Nederlands is.

Inhoudelijke beoordeling

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig overeen dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een 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) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

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

De Geschillenbeslechter voegt hieraan toe dat de Regeling verregaand 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 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

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](#)).

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft aangetoond dat hij rechthebbende is op de Merken. Het woordmerk BOOOT en de Domeinnaam zijn identiek, althans stemmen zodanig overeen dat er verwarring kan ontstaan, omdat de Domeinnaam het betreffende merk bevat. Het country code Top-Level Domain “.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 is voldaan aan de vereisten van artikel 2.1 onder a van de Regeling.

Ten overvloede overweegt de Geschillenbeslechter dat, voor zover Eiser zich ook beoogt te beroepen op handelsnaamrechten, hij zijn rechten op de handelsnaam BOOOT onvoldoende heeft onderbouwd. Weliswaar is die handelsnaam op 16 november 2016 ingeschreven in het Belgische handelsregister, maar naar Belgisch en Nederlands recht geeft de enkele inschrijving van een handelsnaam nog geen handelsnaamrecht. Daarvoor moet vaststaan dat (en vanaf wanneer) de handelsnaam voor de onderneming is gevoerd in het handelsverkeer (in België: ‘publiek, zichtbaar en voortdurend gebruik’). Nu Eiser geen bewijs heeft overgelegd van het gebruik van de handelsnaam BOOOT in België of daarbuiten, kan hij zich in deze procedure niet op handelsnaamrechten beroepen. Bovendien moet Eiser aantonen dat hij rechthebbende is op een naar Nederlands recht beschermde handelsnaam. Om in Nederland een beroep te doen op bescherming van zijn buitenlandse handelsnaam is nodig dat Eiser aannemelijk maakt ófwel dat hij deze handelsnaam in Nederland heeft gevoerd, ófwel dat zijn handelsnaam in Nederland bij het in aanmerking komende publiek beschermenswaardige bekendheid (zodanige bekendheid dat daardoor verwarring is te duchten) geniet; Gerechtshof 's-Gravenhage 27 november 2012 (ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6175). Nu Eiser geen bewijs heeft overgelegd van het gebruik van de handelsnaam BOOOT in Nederland, noch heeft gesteld dat de handelsnaam de gestelde bekendheid geniet bij het relevante publiek in Nederland, kan hij zich in deze procedure niet op handelsnaamrechten beroepen.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 onder b van de Regeling – ook wel aangeduid als het tweede element – 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).

Ingevolge artikel 3.1 van de Regeling kan de domeinnaamhouder zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de volgende omstandigheden:

- a. voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam (of een naam die overeenstemt met de domeinnaam) om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of trof hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen;
- b. de domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend onder de domeinnaam;
- c. de domeinnaamhouder gebruikt de domeinnaam voor legitieme niet-commerciële doeleinden, zonder daarbij consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze aan te trekken of het merk of handelsnaam, persoonsnaam, naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting te beschadigen of anderszins aan te tasten.

Eiser stelt in dit verband slechts dat hij geen toestemming heeft verleend aan Verweerder om de Merken te gebruiken ter promotie van de onderneming(en) die zijn verbonden aan de website onder de Domeinnaam en dat Verweerder inbreuk pleegt op de oudere rechten van Eiser op de Merken.

Vast staat echter dat de Domeinnaam in maart 2017 is geregistreerd en dat de Merken ruim vier jaar later zijn geregistreerd, in augustus 2021, zodat Eiser's rechten op de Merken jonger zijn dan Verweerder's registratie van de Domeinnaam. Bovendien heeft Verweerder onweersproken gesteld dat hij ten tijde van de registratie van de Domeinnaam niet op de hoogte was van enige activiteiten van Eiser onder de naam BOOOT in België of Nederland, hetgeen aannemelijk voorkomt nu Eiser geen bewijs heeft overgelegd van (de omvang van) haar activiteiten in enig jaar. Voorts heeft Verweerder onweersproken gesteld dat hij de Domeinnaam al in 2017 gebruikte voor het aanbieden van bootvervoer en -verhuur diensten. Ten overvloede wordt overwogen dat de door Eiser overgelegde e-mails van relaties die beweerdelijk zouden duiden op verwarring van Eiser en Verweerder, wat daar overigens van zij, alle stammen uit september en oktober 2022, dus ruim vijf jaar nadat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd en in gebruik genomen. Zo al uit de e-mails kan worden afgeleid dat sprake is van verwarring, is daarmee niet aangetoond dat de Domeinnaam daarvan de oorzaak is, omdat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam aanzienlijk ouder zijn dan de Merken.

Op basis van al deze omstandigheden, in onderling verband bezien, concludeert de Geschillenbeslechter dat Verweerder voordat hij kennis kreeg van het geschil de Domeinnaam gebruikte om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden.

Op basis van de stukken in deze zaak concludeert de Geschillenbeslechter dat niet is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 onder b van de Regeling.

Ten overvloede overweegt de Geschillenbeslechter dat deze beslissing niet uitsluit dat Eiser over de rechten op de Domeinnaam een civiele procedure aanspant, waarin zo nodig ook de verschillende stellingen van partijen over hun handelsnaamrechten en merkrechten aan de orde kunnen komen.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Nu niet is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 onder b van de Regeling is het niet nodig te oordelen of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

7. Uitspraak

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

/Wolter Wefers Bettink/

Wolter Wefers Bettink

Geschillenbeslechter

Datum: 19 januari 2024