

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Batavia Stad Outlet Shopping B.V. v. batavia outlet, Mijn winkel
Zaaknr. DNL2023-0027

1. Partijen

Eiser is Batavia Stad Outlet Shopping B.V., het Koninkrijk der Nederlanden, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., het Koninkrijk der Nederlanden.

De domeinnaamhouder is batavia outlet, Mijn winkel, het Koninkrijk der Nederlanden (“Verweerder”).

2. De Domeinnaam en Registrar

De onderhavige Domeinnaam <fashionoutlet-batavia.nl>, hierna te noemen de “Domeinnaam”, is geregistreerd bij SIDN via Tucows.com Co.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 11 augustus 2023. Het Instituut heeft op 11 augustus 2023 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige Domeinnaam.

In antwoord hierop heeft SIDN op 14 augustus 2023 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 17 augustus 2023 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 6 september 2023. Het Instituut ontving geen Verweerschrift. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 8 september 2023 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Richard C.K. van Oerle op 14 september 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

Sinds 2001 exploiteert Eiser een fashion outlet in Lelystad.

Eiser is houder van de volgende merkinschrijvingen:

- Beneluxmerk BATAVIA STAD FASHION OUTLET, ingeschreven op 7 april 2008, inschrijvingsnummer 0837400;

- Beneluxmerk BATAVIA, ingeschreven op 10 mei 2011, inschrijvingsnummer 894810;

- Europees Uniemerkt BATAVIA, ingeschreven op 10 april 2016, registratienummer 013722442;

- Beneluxmerk BATAVIA, ingeschreven op 28 augustus 2017, inschrijvingsnummer 967181;

hierna gezamenlijk, in enkelvoud, te noemen het "Merk".

Eiser stelt houder te zijn van de handelsnamen Batavia Stad Outlet Shopping B.V., Batavia Stad, Amsterdam Fashion outlet en Amsterdam Fashion outlet.

De Domeinnaam is door Verweerder is geregistreerd op 15 juni 2023. De Domeinnaam leidt niet door naar een actieve website.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Sinds 2001 exploiteert Eiser een fashion outlet in Lelystad. Eiser handelt al 22 jaar onder de handelsnamen Batavia Stad en Batavia Stad Fashion Outlet.

Eiser heeft geconstateerd dat Verweerder inbreuk maakte op merkrechten van Eiser door het exploiteren van een webshop onder de domeinnaam <fashionoutlet-amsterdam.nl>, waarbij Verweerder zich voordeed als Eiser. Daarop heeft hij gesommeerd tot staking van de inbreuk, aan welke sommatie gevolg is gegeven. Vervolgens bleek dat Verweerder ook de Domainnaam heeft geregistreerd.

De Domeinnaam omvat het Merk van Eiser volledig en daarom is de kans op verwarring groot. Consumenten zullen de Domeinnaam associëren met het Merk van Eiser. Dat is in de praktijk ook gebleken, aangezien klanten melding maakten van het bestaan van de webshop die Verweerder exploiteerde onder de Domeinnaam.

Verweerder heeft geen toestemming verkregen om gebruik te maken van de inbreukmakende Domeinnaam. Verweerder heeft nooit te goeder trouw producten of diensten aangeboden onder de naam Fashion Outlet Batavia of Batavia. Daarnaast is Verweerder niet bekend onder één van die namen. Op geen enkele wijze heeft Verweerder een legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam.

Verweerder maakte onder de domeinnaam <fashionoutlet-amsterdam.nl> eerder inbreuk op de rechten van Eiser, waarover Eiser meerdere klachten binnen kreeg en de inbreuk op het spoor kwam. Op die manier deed Verweerder afbreuk aan de reputatie van Eiser. Eiser verwacht dat Verweerder met <fashionoutlet-batavia.nl> dezelfde inbreuk voor ogen heeft gehad. Hoewel op dit moment geen activiteit plaatsvindt op de Domeinnaam, is het risico op herhaalde inbreuk enorm, aldus Eiser.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend, noch anderszins gereageerd op de Eis.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser 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 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. Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Omdat er geen verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft de vordering gebaseerd op het Merk en op handelsnamen.

Wanneer Eiser zich op handelsnaamrechten beroept, zal hij moeten aantonen dat voldaan is aan de voorwaarden die artikel 1 Handelsnaamwet daaraan stelt. Handelsnaamrechten ontstaan, aldus deze wetsbepaling, door gebruik van de handelsnaam ter onderscheiding van de onderneming die eronder gedreven wordt.

Het enkele stellen dat gebruik heeft plaatsgevonden, zonder dat zulks op enigerlei wijze, met name door het overleggen van stukken, aannemelijk wordt gemaakt, is onvoldoende om te concluderen dat Eiser een van de hiervoor genoemde handelsnamen voert. Het overleggen van een uittreksel van het handelsregister is onvoldoende; dat toont immers niet aan dat de handelsnaam werd gevoerd (vgl. ook *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2022*, nr. 500, pag. 483 e.v. en de daar vermelde jurisprudentie).

Nu onvoldoende is aangetoond dat Eiser rechthebbende is op een naar Nederlands recht beschermde handelsnaam zal de Eis niet worden beoordeeld op die grondslag, doch enkel op de grondslag van het Merk.

De Geschillenbeslechter stelt vast dat Eiser voldoende heeft aangetoond rechthebbende op het Merk te zijn.

De Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met het Merk, nu daarin BATAVIA in zijn geheel is opgenomen. De toevoeging eraan van het beschrijvende woord "fashionoutlet" en een koppelteken, doet niet af aan de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en het Merk (zie o.a. *Hoffmann-La Roche Inc. v. Wei-Chun Hsia*, WIPO Zaaknr. [D2008-0923](#); zie ook [WIPO Overview 3.0](#), onder 1.8).¹

Onder de Regeling wordt, bij de beoordeling van de vraag of de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt met het Merk dat er verwarring kan ontstaan mag, het Top-Level Domain ".nl" buiten beschouwing worden gelaten.

¹ Gezien het feit dat de Regeling verregaand gebaseerd is op de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP"), beschouwt de Geschillenbeslechter UDRP precedent, en dus [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](#)).

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 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 voldoende is dat Eiser daarvan *prima facie* bewijs levert, waarna Verweerder in de gelegenheid is om aan te tonen dat hij wel beschikt over een recht of legitiem belang (onder meer *Accor v. Eren Atesmen*, WIPO Zaak Nr. [D2009-0701](#)).

Eiser heeft onweersproken gesteld dat Verweerder geen toestemming heeft verkregen om gebruik te maken van de inbreukmakende Domeinnaam. Ook is niet gebleken dat Verweerder merk-, handelsnaam- of andere rechten heeft ten aanzien van de Domeinnaam, noch is gebleken dat Verweerder onder die naam bekend is. Onder de Domeinnaam worden geen producten of diensten aangeboden en evenmin is gebleken dat deze wordt gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden; de Domeinnaam is immers nooit actief geweest.

Daarmee heeft Eiser voldaan aan haar verplichting om *prima facie* aan te tonen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. De bewijslast om het tegendeel aan te tonen rust daarmee op Verweerder. Verweerder heeft echter geen verweer gevoerd, zodat niet is aangetoond dat hij wel een dergelijk recht of legitiem belang heeft. De Geschillenbeslechter verwijst voorts naar de overwegingen onder sectie 6.C.

Daarmee is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De Geschillenbeslechter neemt de volgende omstandigheden in aanmerking.

Het Merk is gedeponereerd en ingeschreven ruim vóór Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd.

Gezien de samenstelling van de Domeinnaam acht de Geschillenbeslechter het onaannemelijk dat Verweerder bij het registreren van de Domeinnaam niet op de hoogte was van het Merk van Eiser.

Gezien die samenstelling van de Domeinnaam is rechtmatig gebruik daarvan door een ander dan Eiser, zoals Verweerder, niet goed voorstelbaar.

Conform artikel 3.2 onder d van de Regeling kan het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, onder meer worden geleverd door de omstandigheid dat de domeinnaam wordt 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. Deze verwarring betreft bijvoorbeeld de relatie met de website van de domeinnaamhouder. Eiser stelt dat Verweerder eerder inbreuk heeft gemaakt op zijn rechten door een webshop te exploiteren onder de domeinnaam <fashionoutlet-amsterdam.nl>, waarbij gebruik werd gemaakt van het Merk (en andere merken en een handelsnaam van Eiser), Verweerder zich voordeed als Eiser en soortgelijke waren werden aangeboden als waarvoor Eiser ingeschreven Merken heeft, waardoor verwarring werd veroorzaakt.

Verweerder heeft niet gereageerd naar aanleiding van de Eis, waardoor zijn handelen op geen enkele wijze is verklaard, en niets is aangevoerd om aan te tonen dat Verweerder niet de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en zal gebruiken.

Alle omstandigheden overziende, komt de Geschillenbeslechter tot de conclusie dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en te kwader trouw wordt gebruikt, alhoewel Verweerder de Domeinnaam thans nog niet gebruikt voor een actieve website (zie ook [WIPO Overview 3.0](#), onder 3.4).

Daarmee is voldaan aan het vereiste van 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 onderhavige Domeinnaam <fashionoutlet-batavia.nl> zodat de Eiser in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.

/Richard C.K. van Oerle/

Richard C.K. van Oerle

Geschillenbeslechter

Datum: 27 september 2023