

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Vereniging Omroep Zwart, Need Vision B.V. v. NESCIO LUDENS B.V.
Zaaknr. DNL2022-0038

1. Partijen

Eisers zijn Vereniging Omroep Zwart, Nederland, en Need Vision B.V., Nederland (hierna “Eiser”), vertegenwoordigd door Walden Grene, Nederland.

De domeinnaamhouder is NESCIO LUDENS B.V., Nederland (“Verweerder”), intern vertegenwoordigd.

2. De Domeinnaam en Registrar

De onderhavige domeinnaam <zwart.nl> (de “Domeinnaam”) 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 1 september 2022. Het Instituut heeft op 1 september 2022 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam.

In antwoord hierop heeft SIDN op 2 september 2022 per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende Eis genoemde verweerder en contactgegevens.

Op 5 september 2022 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. De Eiser heeft op 5 september 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 13 september 2022 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 3 oktober 2022. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 1 oktober 2022.

Op 5 oktober 2023 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 2 november 2022 en op 6 december 2022 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot uiteindelijk 5 januari. Op 2 februari 2023 heeft SIDN aan

Partijen en het Instituut bevestigt dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Wolter Wefers Bettink op 10 februari 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

Eiser is een publieke omroepvereniging, die op 24 juni 2020 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de statutaire naam "Vereniging Omroep Zwart". Zij neemt als vereniging duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deel onder de namen "Omroep ZWART" en "ZWART".

Eiser is enig licentienemer op de volgende merken (de "Merken"):

- Benelux woordmerk ZWART, ingeschreven op 26 mei 2021 onder nr.1424088;
- Benelux woordbeeldmerk ZWART, ingeschreven op 26 januari 2021 onder nr.1426224;
- Benelux woordmerk OMROEP ZWART, ingeschreven op 6 oktober 2020 onder nr. 1419606.

Eiser gebruikt daarnaast de domeinnamen <omroepzwart.nl> en <omroepzwart.tv>, die verwijzen naar een website waarop het Benelux woordbeeldmerk ZWART wordt gebruikt in de gedeponeerde zwart-gele kleurstelling, met een lay-out die onder meer wordt gekenmerkt door die kleurstelling en door de onder meer op de website groot gedrukte tekst "Aangenaam. Wij zijn Omroep ZWART. Een klapper van een nieuwe omroep die altijd uitgaat van interesse in anderen. Doe je mee?"

Op Eisers website staat onder meer een blok in een paars kader tegen een gele achtergrond met de tekst "Meld je aan voor de nieuwsbrief" en een afbeelding van een groepje lachende mensen (hierna "Blok I"):

Voorts staat onderaan Eisers website een meerkleurig blok in een zwart kader tegen een gele achtergrond met vier gekleurde buttons, zes lichtgrijze buttons en een gele button met "Wordt Lid" (hierna "Blok II").

Met de gekleurde buttons kan een bezoeker van de website overzicht krijgen van de betreffende radio-, TV- en andere programma's van Eiser. Middels de grijze buttons kan een bezoeker nadere informatie over het in die button vermelde onderwerp opvragen.

Verweerder heeft de Domeinnaam op 26 februari 2016 verkregen. Bestuurder en enig aandeelhouder van Verweerder is de heer W.J. Zwart. Omdat hij de gebruiker van de Domeinnaam lijkt te zijn wordt met Verweerder hierna tevens de heer Zwart bedoeld.

Blijkens "captures" van de Waybackmachine, laatstelijk geraadpleegd door de Geschillenbeslechter op 23 februari 2023, waren aan de Domeinnaam in de periode sinds Verweerder houder van de Domeinnaam is de volgende websites gekoppeld:

- 25 oktober 2020: een zwarte pagina met gele belettering, waarop het Benelux beeldmerk ZWART werd gebruikt, en daaronder de tekst: "Let wel: familie zwart. Niet omroep zwart." en verder de tekst: "Aangenaam. Ik ben Zwart. Geen omroep maar een mens. zie iedereen, hoor iedereen. Ik ben Zwart, met één hoofdletter. Ik ben Zwart en ik ben trots. Trots dat er nu een omroep is met mijn naam." Daaronder stonden twee buttons naast elkaar met de tekst "Lees het manifest van omroep Zwart" resp. "Of word lid." Deze website wordt hierna aangeduid als "Website 1".
- 16 augustus 2022: een pagina met een zwart-gele kleurstelling en onder meer de tekst "Aangenaam. Wij zijn familie ZWART. Een klapper van een eigentijdse familie die altijd uitgaat van aandacht voor

elkaar. Doe je mee?" Verder staat hierop het hiervoor weergegeven Blok I ("Meld je aan voor de nieuwsbrief") en Blok II. Op deze website komen verschillende hyperlinks voor (waaronder de tekst "Wij zijn familie ZWART", "Over ons", en "Contact") die doorverwijzen naar de website van Eiser. Onderaan de website is (in kleine letters) vermeld "dit is een parodie". Die tekst bevat tevens een hyperlink, naar de website van Eiser. Deze link functioneert niet, omdat daaraan een tweede url (kennelijk naar een – niet bestaande website – over parodie) is toegevoegd. Deze website wordt hierna aangeduid als "Website 2".

Blijkens de hierna vermelde correspondentie van Partijen was de website van 16 augustus 2022 al voor november 2021 in gebruik. Bij het raadplegen op 23 februari 2023 van de aan de Domeinnaam verbonden website bleek dat daarop onder de kop "*Welkom, ik ben Willem Jaap Zwart*" informatie wordt gegeven over de bestuurder en enig aandeelhouder van Verweerder. De hierboven genoemde elementen van Website 1 en Website 2 komen daarop niet voor.

Uit overgelegde e-mailcorrespondentie tussen Partijen blijkt dat een medewerker van Eiser ("medewerker 1") bij e-mail van 1 oktober 2020 contact heeft gezocht met Verweerder met het verzoek Website 1 aan te passen. Bij e-mail van 25 oktober 2020 schrijft Verweerder onder meer: "Ik vind het jammer dat jullie energie moeten/willen steken in deze parodie.

Snap niet goed waarom jullie het gewoon niet laten bestaan zoals het is.

Ik wil voorkomen dat dit nog meer tijd van jullie kost, want het leidt denk ik af van wat jullie willen bereiken. Zwart.nl verwijst daarom vanaf nu door [sic] omroepzwart.nl."

Bij iMessage van 9 november 2021 zoekt een medewerker van Eiser ("medewerker 2"), contact met Verweerder. Deze wijst er op dat "de site [van Omroep Zwart] 1:1 is overgenomen" waarop Verweerder antwoordt: "Nee hoor, er is niets overgenomen". Medewerker 2 reageert: "Als ik naar <https://omroepzwart.nl> [ga] kom ik onze huisstijl tegen. Een directe forward is het ook niet, aangezien wel content is aangepast. (Ook een directe forward zouden we willen staken.)", waarop Verweerder reageert: "ik herhaal: er is niets overgenomen. Er staat niets op onze server dat bij omroepkwart.nl [sic] hoort." Nadat medewerker 2 heeft aangekondigd de doorverwijzing naar de website van Eiser te blokkeren, reageert Verweerder: "Ja dat kan. Het zou wel goed zijn om eerst even intern te achterhalen wat in oktober 2020 afgesproken is." Nadat Verweerder nogmaals heeft verwezen naar in oktober 2020 met hem gemaakte afspraken "en hoe daarna de communicatie eenzijdig stopte" antwoordt medewerker 2: "Als u die informatie nu heeft hoor ik het graag direct van u. [Medewerker 1] is kort actief geweest als freelancer in de lanceringfase." Uit de stukken in deze zaak blijkt niet dat de communicatie hierover daarna is voortgezet.

Bij e-mail van 13 september 2022 – nadat de Eis in deze zaak was ingediend – heeft Verweerder aan Eiser onder meer het volgende bericht:

"Zoals al eerder aangegeven bij [medewerker 1] en ook bij [medewerker 2] sta ik zeer positief tegenover omroep zwart. De manier waarop ik jullie website parodieer/persifleer moet je dan ook zien als steun. Alle doorlinks komen ook gewoon bij jullie uit. Ik beschouw dat als een geintje, nu er een omroep is met onze achternaam.

Ik begrijp uit de papieren dat jullie het vervelender vinden dan ik ingeschat had.

Mijn excuses; het was en is absoluut niet de bedoeling jullie dwars te zitten. Daarom had ik na overleg met [medewerker 1] in oktober 2020 ook gewoon zwart.nl doorgeschakeld naar omroepzwart.nl. Daar heb ik echter niets op terug gehoord, dus ging er vanuit dat het jullie niet zoveel uit maakte. Uit de papieren nu blijkt van wel.

Geen probleem; ik schakel zwart.nl weer gewoon door naar omroepzwart.nl. Het domein heb ik al langer in bezit dan omroep zwart bestaat en gebruik ik dan ook intensief voor mijn mail. Ik vind het geen probleem om permanent zwart.nl bij jullie site uit te laten komen. Kunnen we ook vastleggen in een contract oid. Nooit

eerder hebben jullie verzocht om de domeinnaam, dus dat verzoek bevreemdt me wat.”

Daarop heeft een medewerker van Eiser bij e-mail van 13 september 2022 als volgt gereageerd:

“Ik denk dat we toch een andere kijk hebben op wat er namens ons is aangegeven. Mijn collega's hebben meermaals bij u geprobeerd aan te geven dat het kopiëren van de website omroepzwart.nl leidt tot overlast en verwarring. Daarbij is meermaals vriendelijk gevraagd op te houden met het kopiëren van de website. Ondanks het verzoek om het kopiëren te stoppen, heeft u uw praktijken doorgezet. Daarbij heeft u ook technische maatregelen van ons (zoals een IP blokkade) omzeild. [...]

Daarbij bent u de eerdere toezegging aan mijn collega [medewerker 1] om zwart.nl naar onze website door te verwijzen niet nagekomen. U begrijpt dat dit ertoe heeft geleid dat wij geen vertrouwen hebben dat, zolang de domeinnaam in uw handen is, daar afspraken over gemaakt kunnen worden die nageleefd worden. Om de hinder en de verwarring die u veroorzaakt definitief tot een einde te brengen zijn wij een klachtenprocedure gestart bij het WIPO/SIDN.

Wij staan desalniettemin open voor een regeling, maar zoals vermeld niet één waarbij u de domeinnaam houdt. In dat kader kan ik aanbieden dat alle e-mails die naar het adres [...]@Zwart.nl worden verstuurd, doorgestuurd worden naar een ander adres naar uw keuze, onder de voorwaarde dat u de domeinnaam aan ons overdraagt en door ons in het kader van deze klacht gemaakte kosten vergoedt.”

Tussen Partijen heeft vervolgens onder begeleiding van SIDN mediation plaatsgevonden, die niet tot een minnelijke regeling heeft geleid.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser stelt dat zij rechthebbende op de Merken is op basis van een exclusieve licentie overeenkomst met de merkhouder. De enig aandeelhouder en bestuurder van de merkhouder is tevens bestuurder van Eiser en de Merken zijn volgens Eiser op naam van de merkhouder gesteld omdat Eiser zich destijds in de opstartfase bevond. Eiser wijst erop dat de merkhouder aan haar volmacht heeft gegeven om voor zichzelf en voor de merkhouder in deze procedure op te treden en de Eis in te stellen tegen de domeinnaamhouder en voorts alle handelingen te verrichten die nodig zijn in het kader van de Eis.

Volgens Eiser is de Domeinnaam identiek aan of stemt overeen met de Merken, omdat daarin het Benelux woordmerk ZWART van Eiser is opgenomen, alsmede met het kenmerkende element “Zwart” van de naam “Omroep Zwart” en de naam “Vereniging Omroep Zwart”, waarmee Eiser duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt en waarmee zij tevens bekend is bij het publiek.

Eiser brengt naar voren dat Verweerder geen eigen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft omdat Verweerder de Domeinnaam alleen gebruikt om Website 2 openbaar te maken, die nagenoeg identiek is en ontleend is aan (de website van) Eiser. In dat verband stelt Eiser, dat onder meer de volgende elementen zijn overgenomen van haar website:

- de namen, merken en logo's van Eiser;
- andere (auteursrechtelijk en merkenrechtelijk) beschermde materialen van Eiser, waaronder haar huisstijl (onder meer bestaande uit de zwart-gele kleurstelling en lettertype), teksten (al dan niet gewijzigd), foto's en afbeeldingen, en de opmaak van de website.

Voorts wijst Eiser erop dat Website 2 verschillende hyperlinks bevat die doorverwijzen naar de website van Eiser.

Door dit alles veroorzaakt Website 2 naar de mening van Eiser verwarring bij het publiek ten aanzien van de herkomst daarvan, zonder dat de Domeinnaam of Website 2 enig legitiem belang dient. Hierdoor wordt volgens Eiser tevens een relatie tussen Eiser en Verweerder (althans de heer Zwart voornoemd en zijn familie) geïmpliceerd die in werkelijkheid niet bestaat.

In dit verband gaat Eiser ook in op de vermelding onderaan Website 2 (in kleine letters) “dit is een parodie”, waarbij hij aanneemt dat Verweerder hiermee wil aangeven dat hij de Domeinnaam en Website 2 gebruikt omdat hij het humoristisch vindt dat de bestuurder en enig aandeelhouder van Verweerder dezelfde achternaam heeft als de naam van Eiser en de Merken. Volgens Eiser valt echter niet in te zien op welke manier Website 2 een parodie zou zijn, omdat Website 2 niet zou voldoen aan de definitie van parodie bij Van Dale (“grappige nabootsing om iets bespottelijk te maken”), de definitie van een parodie in art. 18b Auteurswet, noch de in de UDRP jurisprudentie ontwikkelde omschrijving van parodie.

Wat betreft het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw stelt Eiser dat Website 2 nagenoeg identiek is aan de website van Eiser, waarmee Verweerder niet alleen inbreuk maakt op de rechten van Eiser, maar tevens opzettelijk verwarring veroorzaakt en onrechtmatig jegens Eiser handelt. In dit verband heeft Eiser er ook op gewezen dat zij Verweerder vanaf 1 oktober 2020 heeft verzocht het in haar ogen inbreuk makend gebruik van de Domeinnaam te staken en Website 1 aan te passen, onder meer door het woordbeeldmerk ZWART te verwijderen, een ander lettertype te gebruiken, de kleurencombinatie zwart/geel te veranderen en het menu, zoals zichtbaar op “www.omroepzwart.nl”, te verwijderen. Nadat Verweerder had toegezegd dat de Domeinnaam voortaan zou doorverwijzen naar de website van Eiser constateerde Eiser in november 2021 dat dit niet was gedaan. Bovendien werd de Domeinnaam nu gebruikt om Website 2 openbaar te maken waar verschillende werken van Eiser werden gebruikt, waarop Eiser Verweerder heeft verzocht dit niet meer te doen, onder meer omdat hierdoor verwarring werd veroorzaakt. Verweerder heeft aan dat verzoek geen gehoor gegeven, maar heeft een script geplaatst dat bezoekers van Website 2 de website van Eiser toont met de door Verweerder aangepaste teksten.

Volgens Eiser blijkt uit deze gang van zaken dat Verweerder bekend was met de bezwaren van Eiser tegen het gebruik van zijn website, dat daardoor verwarring werd veroorzaakt en onrechtmatig jegens Eiser gehandeld. Daarmee staat naar de mening van Eiser vast dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt.

B. Verweerder

Verweerder stelt dat de Domeinnaam verwijst naar zijn familienaam en dat hij de Domeinnaam op 26 februari 2016 heeft verkregen, derhalve voor de oprichting van Eiser, en dat derden het merk ZWART eerder hebben ingeschreven dan Eiser, hetgeen het belang van Eiser bij de Domeinnaam zou verminderen.

Verweerder is van mening dat hij een legitiem belang heeft bij het gebruik van de Domeinnaam.

Ter ondersteuning hiervan wijst Verweerder er allereerst op dat de Domeinnaam actief is en wordt gebruikt voor het emailverkeer van haar directeur en vele anderen in de familie Zwart.

Verweerder vermeldt dat het starten van een omroep met de achternaam van zijn familie “een mooie gelegenheid [bood] om ook iets op het world wide web met de [D]omeinnaam te doen”. Omdat Verweerder naar eigen zeggen Eiser een warm hart toedraagt, heeft hij in de wervingsperiode van Omroep Zwart in eerste instantie een kopie van de wervingssite gehost [gedoeld wordt op Website 1, Geschillenbeslechter], waarop het woord “omroep” vervangen was door “familie” en waarbij alle links uitkwamen op de website van Eiser. Omdat Eiser vervolgens aanpassingen verlangde van Website 1 die in de ogen van Verweerder het karakter van een parodie of persiflage ongedaan zouden maken, heeft Verweerder in oktober 2020 aan Eiser meegedeeld dat hij de Domeinnaam zou doorschakelen naar Eisers website, waarop Verweerder geen reactie van Eiser zou hebben ontvangen.

Na erkenning van Eiser als omroep in oktober 2021 ontstond volgens Verweerder een nieuwe situatie met de lancering van een nieuwe, meer complete website [gedoeld wordt op Website 2, Geschillenbeslechter].

Verweerder heeft toen besloten middels de Domeinnaam de homepage van Website 2 te tonen, met enkele aanpassingen. Door deze aanpassingen was het volgens Verweerder voor bezoekers van Website 2 duidelijk dat dit een persiflage of parodie van de website van Eiser was. Naar eigen zeggen steunde Verweerder hiermee Eiser, omdat alle hyperlinks leidden naar Eisers website. Vervolgens kondigde Eiser aan de doorverwijzing naar Eisers website technisch onmogelijk te maken, maar volgens Verweerder werd dit geïmplementeerd door een eenvoudig te omzeilen IP-blokkade, zodat Verweerder er vanuit ging dat Eiser er geen bezwaar tegen had dat Verweerder de doorverwijzing op andere wijze mogelijk maakte. Volgens Verweerder werd hem pas na het indienen van de Eis duidelijk dat de bezwaren van Eiser groter waren dan Verweerder had ingeschat en heeft hij vervolgens excuses aangeboden en aangeboden reeds gemaakte kosten te vergoeden en voorgesteld te overleggen, waarop Eiser niet is ingegaan.

Volgens Verweerder heeft hij de Domeinnaam niet te kwader trouw geregistreerd, omdat deze zijn familienaam omvat. Voorts stelt Verweerder, onder verwijzing naar artikel 3.2 sub d van de Regeling, dat de Domeinnaam niet te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, omdat Eiser niet heeft aangetoond dat Verweerder commercieel voordeel zou hebben bij zijn website. Dat is volgens Verweerder ook niet het geval, want deze website was uitsluitend bedoeld om op een humoristische wijze Eiser te steunen en kan volgens Verweerder dan ook worden gezien worden als gebruik te goeder trouw van de Domeinnaam conform artikel 3.1.a van de Regeling.

6. Oordeel en Bevindingen

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

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft aangetoond dat zij rechthebbende is op de Merken. Het woordmerk ZWART en de Domeinnaam zijn identiek. 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](#)).

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](#)).

Op basis van deze overwegingen concludeert de Geschillenbeslechter dat is 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 – 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.

Niet gesteld of gebleken is dat Verweerder de Domeinnaam heeft gebruikt om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of hiervoor aantoonbare voorbereidingen trof. Ook is niet gesteld of gebleken dat Verweerder als individu, onderneming of andere organisatie ten tijde van de indiening van de Eis algemeen bekend was onder de Domeinnaam. De vraag is daarmee of Verweerder aan de hierboven onder c. genoemde omstandigheid voldoet.

Verweerder heeft onbestreden gesteld dat de Domeinnaam 23 jaar eerder is geregistreerd – en dat hij de Domeinnaam ruim vier jaar eerder heeft verworven – dan de registratie van het oudste van de Merken, dat de Domeinnaam overeenstemt met de eigennaam van Verweerder en dat hij de Domeinnaam al geruime tijd gebruikt als onderdeel van e-mailadressen van hemzelf en familieleden.

Het oordeel of is voldaan aan de vereisten van het tweede element kan echter niet (uitsluitend) zijn gebaseerd op gebruik daarvan in het verleden. Integendeel, dit oordeel moet zijn gebaseerd op de feiten ten tijde van het indienen van de Eis. Zie onder meer *Elders Limited v. Private Company*, WIPO Zaak nr. [D2007-1099](#) en [WIPO Overview 3.0](#), sectie 2.11.

In dit verband is van belang dat Verweerder in de loop van 2021 de Domeinnaam (ook) is gaan gebruiken voor Website 2. Daarop worden de Merken van Eiser gebruikt, waaronder het beeldmerk ZWART, terwijl de lay-out en de zwart-gele kleurstelling en lettertype, teksten (met kleine wijzigingen), foto's, en Blok I en Blok II van de website van Eiser volledig zijn overgenomen.

Verweerder heeft in dit verband gesteld dat Website 2 een parodie is op de website van Eiser in de zin van het hier toepasselijke Nederlandse recht.

Hiermee doelt Verweerder op art. 18b Auteurswet, dat is gebaseerd op art. 5, lid 3 sub k van de Auteursrechttrichtlijn, waarin een uitzondering op het auteursrecht is opgenomen voor parodieën. Parodiëren mag, mits de parodie in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer

redelijkerwijs geoorloofd is. Er is sprake van een parodie zodra een bestaand werk wordt nagebootst, met duidelijke verschillen met het bestaande werk én voor zover de parodie ook humor of spot bevat. In de parodie moet een “rechtvaardig evenwicht” worden gevonden tussen de rechten en belangen van degene wiens werk wordt geparodieerd en “de vrije meningsuiting van de gebruiker van een beschermd werk die zich beroept op de beperking”. Daarbij moet een “rechtvaardig evenwicht” gevonden worden tussen de aanspraken van de auteursrechthebbers en de rechten van de parodist die zich kan beroepen op de expressie- en informatievrijheid gewaarborgd door onder meer artikel 11 EU-Handvest.²

Zoals Eiser is de Geschillenbeslechter van oordeel dat Website 2 niet voldoet aan bovenstaande definitie van parodie. Daargelaten of Website 2 humor of spot bevat – waarover men van mening kan verschillen – wordt door het ontbreken van duidelijke verschillen met het origineel (de website van Eiser) niet voldaan aan de definitie van parodie. Website 2 is immers in visueel opzicht een kopie van Eisers website, terwijl de kleine tekstuele verschillen bij oppervlakkige beschouwing, zoals de gemiddelde bezoeker van een website zal doen, niet opvallen. Daardoor kan verwarring worden gewekt bij het publiek ten aanzien van de herkomst van Website 2, in die zin dat bezoekers kunnen denken dat de Domeinnaam en Website 2 afkomstig zijn van of tenminste gelieerd zijn aan (de website van) Eiser.

De Geschillenbeslechter merkt op dat het identieke karakter van de Domeinnaam en de Merken de bewijspositie van Verweerder onder dit element verzwakt. Gezien de overwegingen hierna onder C. (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) behoeft de Geschillenbeslechter deze vraag uiteindelijk niet te beantwoorden.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Ingevolge artikel 3.2 van de Regeling kan het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, onder meer worden geleverd door de volgende omstandigheden:

- a. de domeinnaam is 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;
- b. de domeinnaam is geregistreerd om de eiser te beletten deze te gebruiken;
- c. de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om activiteiten van de eiser te verstoren;
- d. de domeinnaam is of wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door Internet gebruikers 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.

Nu de Domeinnaam is geregistreerd in 1997 en Verweerder deze in 2016 heeft verworven toen hij waarschijnlijk nog geen weet kon hebben van Eiser, die in 2020 is opgericht, terwijl het oudste van de Merken is geregistreerd in 2020, is geen sprake van de in artikel 3.2 onder a tot en met c genoemde omstandigheden: de Domeinnaam is niet geregistreerd (of verworven) om deze te verkopen of om Eiser te beletten deze te registreren, noch om hiermee de (ten tijde van de registratie of de verwerving niet bestaande) activiteiten van Eiser te verstoren.

Ook is niet gebleken dat de Domeinnaam door Verweerder werd of wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door Internetgebruikers naar Website 2 te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met Merken of de naam van Eiser.

² HvJEU 3 september 2014, zaak C-201/13, *Deckmyn en Vrijheidsfonds v. Vandersteen*.

Zoals blijkt uit de inleidende zin van artikel 3.2 van de Regeling is de opsomming van gronden voor kwade trouw echter niet limitatief. In de UDRP jurisprudentie is een aantal criteria ontwikkeld die panels in de loop der tijden mede hebben betrokken bij hun oordeel of sprake is van registratie of gebruik van een Domeinnaam te kwader trouw.³ In deze zaak is daarvan met name relevant dat Verweerder, nadat Eiser was toegelaten tot het Nederlandse omroepbestel en met het oog daarop zijn website had aangepast, Website 2 aan de Domeinnaam heeft gekoppeld, die vrijwel identiek was aan de nieuwe website van Eiser. Hierdoor kon, naar het hiervoor onder B weergegeven oordeel van de Geschillenbeslechter, verwarring worden gewekt bij het publiek ten aanzien van de herkomst van Website 2, in die zin dat bezoekers zouden kunnen denken dat de Domeinnaam en Website 2 afkomstig waren van of tenminste gelieerd waren aan (de website van) Eiser.

Om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen moeten echter ook andere omstandigheden worden beschouwd.

In dit verband is relevant dat registratie van de Domeinnaam en de verwerving daarvan door Verweerder niet te kwader trouw was, reeds omdat zij vele jaren voor de registratie van het oudste van de Merken en voordat Eiser bekend kon zijn bij Verweerder plaatsvonden. Daarbij is voorts van belang dat de Domeinnaam overeenstemt met de eigenaam van Verweerder en dat de hierboven genoemde mogelijke verwarring niet het gevolg is van het gebruik van de Domeinnaam als zodanig. Uit de correspondentie tussen Partijen blijkt dan ook niet dat de bezwaren van Eiser zich richtten tegen de Domeinnaam. Eiser had in november 2021 bezwaar tegen de inhoud van Website 2, die in haar ogen geen parodie was, en wilde geen doorverwijzing van Website 2, die zij dan ook blokkeerde. Uit de correspondentie – en de vermelding onderaan Website 2 “Dit is een parodie” – zou kunnen worden afgeleid dat Verweerder de intentie had om de website van Eiser te persifleren en niet om de reputatie of de exclusiviteit van de Merken aan te tasten. Ook is niet gebleken dat Eiser of de Merken daadwerkelijk zijn geschaad door Website 2: er zijn geen voorbeelden overgelegd van daadwerkelijke verwarring onder het publiek, die op dergelijke schade (wat daar overigens van zij) zou kunnen duiden. Tenslotte is van belang dat Verweerder Website 2 inmiddels heeft aangepast, zodat deze, overeenkomstig het feit dat de Domeinnaam overeenstemt met de eigenaam van Verweerder, uitsluitend informatie over Verweerder en zijn familie bevat, zodat aangenomen mag worden dat geen verwarring meer ontstaat met Eiser of de Merken.

De Regeling is bedoeld voor evidente gevallen van cybersquatting. De Geschillenbeslechter concludeert op basis van alle omstandigheden, in verband met elkaar bezien, dat Eiser onvoldoende heeft aangetoond dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt, zodat de vordering moet worden afgewezen.

Bij deze conclusie onder de Regeling tekent de Geschillenbeslechter ten overvloede aan dat Verweerders gedrag met betrekking tot het gebruik van de Domeinnaam lastig te volgen is. Als voorbeeld in dit verband verwijst de Geschillenbeslechter naar Verweerders omzeilen van Eisers IP-blokkade van Website 2, in weerwil van de wederzijdse communicatie. Aan de andere kant richtten Eisers bezwaren zich weliswaar tegen de inhoud van Website 2, maar nam Eiser aanvankelijk genoegen met blokkering van de doorverwijzing naar Eiser's website. De Geschillenbeslechter merkt in ieder geval op dat zijn huidige beslissing niet uitsluit dat Eiser een nieuwe Eis kan indienen als mocht blijken dat Verweerder in de toekomst gebruik maakt van de Domeinnaam op een wijze die duidelijk niet verenigbaar is met de Regeling

³ Zie [WIPO Overview 3.0](#), paragraaf 3.2: “Particular circumstances panels may take into account in assessing whether the respondent's registration of a domain name is in bad faith include: (i) the nature of the domain name (e.g., a typo of a widely-known mark, or a domain name incorporating the complainant's mark plus an additional term such as a descriptive or geographic term, or one that corresponds to the complainant's area of activity or natural zone of expansion), (ii) the chosen top-level domain (e.g., particularly where corresponding to the complainant's area of business activity or natural zone of expansion), (iii) the content of any website to which the domain name directs, including any changes in such content and the timing thereof, (iv) the timing and circumstances of the registration (particularly following a product launch, or the complainant's failure to renew its domain name registration), (v) any respondent pattern of targeting marks along a range of factors, such as a common area of commerce, intended consumers, or geographic location, (vi) a clear absence of rights or legitimate interests coupled with no credible explanation for the respondent's choice of the domain name, or (viii) other indicia generally suggesting that the respondent had somehow targeted the complainant.”

en evenmin dat Eiser het geschil kan voorleggen aan de gewone rechter met diens uitgebreidere juridische instrumentarium.

7. Uitspraak

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

/Wolter Wefers Bettink/

Wolter Wefers Bettink

Geschillenbeslechter

Datum: 27 februari 2023