

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Motors Ltd., Kawasaki Heavy Industries Ltd. v. B&S Media Internetmarketing
Zaaknr. DNL2023-0010

1. Partijen

Eisers zijn Kawasaki Motors Europe N.V., Nederland, Kawasaki Motors Ltd., Japan, en Kawasaki Heavy Industries Ltd., Nederland, vertegenwoordigd door Taylor Wessing N.V., Nederland.

De domeinnaamhouder is B&S Media Internetmarketing, Nederland (de “Verweerder”). De effectieve gebruiker en belanghebbende van de domeinnaam in deze procedure is Veldhuis Advies B.V., Nederland.

2. De Domeinnaam en Registrar

De onderhavige domeinnaam <kawasaki-insurance.nl> is geregistreerd bij SIDN via team.blue nl B.V., hierna te noemen de “Domeinnaam”.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 15 maart 2023. Het Instituut heeft op 16 maart 2023 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige Domeinnaam.

In antwoord hierop heeft SIDN op 17 maart 2023 per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende Eis genoemde verweerder en contactgegevens.

Eisers hebben een eerste aangepaste Eis ingediend op 24 maart 2023. Op 27 maart 2023 heeft het Instituut een e-mail aan Eisers gestuurd, waarin de door SIDN bekendgemaakte informatie wordt verstrekt en Eisers worden verzocht om de Eis dienovereenkomstig aan te passen. Op 27 maart 2023 heeft het Instituut eveneens een e-mail gestuurd naar de Partijen met betrekking tot de taal van de procedure. Eisers hebben op 27 Maart 2023 een tweede 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 en de effectieve gebruiker en belanghebbende van de Domeinnaam in deze procedure 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. Op 14 april 2023 heeft het Instituut e-mailcommunicaties ontvangen van een persoon gelinkt aan de effectieve domeinnaamgebruiker en van Eisers. Dienovereenkomstig heeft het Instituut op 19 april 2023 een mogelijke schikkingsmail gestuurd. Op 19 april 2023 heeft het Instituut een e-mailcommunicatie van Eisers ontvangen waarin zij aangeven geen schikkingsmogelijkheden te willen onderzoeken.

Het Instituut heeft Richard C.K. van Oerle op 2 mei 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

Eisers in deze procedure zijn Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Motors Ltd., en Kawasaki Heavy Industries Ltd. Kawasaki Motors Europe N.V. is het Europese hoofdkantoor van Kawasaki Motors Ltd., een onderdeel van de Japanse rechtspersoon Kawasaki Heavy Industries Ltd., een van de grootste en bekendste motorfietsmerken uit Japan.

Kawasaki Heavy Industries Ltd. is houder de volgende merkinschrijvingen:

- het Europese woordmerk KAWASAKI, inschrijvingsnummer 003843951, gedeponneerd op 25 mei 2004 en ingeschreven op 10 februari 2009;
- het Benelux woordmerk KAWASAKI, inschrijvingsnummer 883064, gedeponneerd op 4 juni 2010 en ingeschreven op 15 juni 2010;
- het Europese woord-/beeldmerk KAWASAKI, inschrijvingsnummer 013411517, gedeponneerd op 29 oktober 2014 en ingeschreven op 24 maart 2015 (hierna aan te duiden als het "Beeldmerk");

hierna gezamenlijk aan te duiden als de "Merken".

Eisers stellen rechthebbende te zijn op de naar Nederlands recht beschermde handelsnaam "Kawasaki".

SIDN heeft het Instituut geïnformeerd dat de Domeinnaam voor het eerst geregistreerd werd op 21 maart 2017, en dat de datum van de huidige registratie 2 maart 2020 was door een wijziging van de houder. De Domeinnaam leidt naar een website waarop verzekeringsdiensten voor motorrijders worden aangeboden door Veldhuis Advies.

Uit het dossier is aannemelijk geworden dat Verweerder slechts een administratieve tussenpersoon is voor de effectieve gebruiker en belanghebbende van de Domeinnaam in deze procedure, welke hierna "Gebruiker" zal worden genoemd.

5. Stellingen van Partijen

A. Eisers

Eisers stellen samengevat en voor zover van belang het volgende.

Eisers zijn rechthebbende met betrekking tot de handelsnaam "Kawasaki" en de Merken.

De Domeinnaam is identiek aan, dan wel sterk overeenstemmend met het Merk, waardoor verwarring of associatie bij het relevante publiek te duchten is. Bij de beoordeling dient geen rekening gehouden te worden met het Top-Level Domain “.nl”. Daarnaast is het beschrijvende deel van de Domeinnaam (het deel “-insurance”) niet of minder relevant, omdat het enkel de aangeboden diensten beschrijft en geen onderscheidend vermogen heeft. Aan de Domeinnaam is een website verbonden waarop verzekeringsdiensten worden aangeboden aan eigenaren van Kawasaki motoren. Door “kawasaki” als enig onderscheidend element op te nemen in de Domeinnaam, en op de website te vermelden, wordt verwarring gesticht. Bij de beoordeling van het identieke, dan wel verwarringwekkende gebruik van de Domeinnaam, dient daarom hoofdzakelijk gekeken te worden naar het deel “kawasaki”.

Gebruiker heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam.

Eisers en Gebruiker hebben in 2017 een mondelinge overeenkomst gesloten met betrekking tot een samenwerking tussen partijen die ziet op het aanbieden van verzekeringen aan eigenaren van Kawasaki-motoren. Eisers en Gebruiker zijn overeengekomen dat Gebruiker met toestemming van Eisers – en binnen de kaders van een samenwerking – Eisers’ handelsnaam, Merken, en unieke huisstijl mag gebruiken voor de vormgeving van de website en dat Gebruiker toestemming krijgt voor de registratie en gebruik van een domeinnaam waarin Eisers’ handelsnaam en Merken zijn opgenomen voor het aanbieden van de verzekeringsdiensten.

Eisers en Gebruiker hebben een aantal jaar samengewerkt, maar in 2022 hebben Eisers besloten de samenwerking te beëindigen. Gebruiker heeft vervolgens per e-mail aan Eisers laten weten geen problemen te zien met betrekking tot de beëindiging van de samenwerking. De mailwisseling is niet anders te kwalificeren dan een onvoorwaardelijke instemming met de beëindiging van de samenwerking en de mondelinge overeenkomst tussen Eisers en Gebruiker. Dat Gebruiker vervolgens een discussie op gang heeft doen komen over de overdracht van de Domeinnaam en vergoedingen die hij wenst te ontvangen, doet niets af aan de rechtmatige opzegging van de mondelinge overeenkomst tussen Eisers en Gebruiker.

In een e-mail van 11 november 2022 bevestigt Gebruiker dat de Domeinnaam aan Eisers toebehoort en Gebruiker deze slechts “in bruikleen” had. Gebruiker heeft nimmer betwist dat de overeenkomst is opgezegd. Integendeel, uit de e-mail van de algemeen directeur bij Gebruiker op 26 januari 2023, kan worden afgeleid dat ook Gebruiker de overeenkomst als opgezegd beschouwde en dat Gebruiker bereid was “hieraan mee te werken: zowel met staken als met overdragen van site en handelsnaam”.

Door opzegging van de overeenkomst is elk belang dan wel recht van Gebruiker vervallen op het gebruik van de Domeinnaam. De opzegging is ook verricht met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, die op dit moment al ruim is verstreken. Gebruiker dient als effectief gebruiker van de Domeinnaam, al dan niet via de houder van de Domeinnaam, de Domeinnaam over te dragen aan Eisers. Het niet-overdragen van de Domeinnaam om het als pressiemiddel te gebruiken met als uitsluitend doel een vergoeding te ontvangen van Eisers is en kan nooit als legitiem belang gezien worden om af te zien van het overdragen van de Domeinnaam. Er is dan ook geen discussie tussen Eisers en Gebruiker of de overeenkomst is opgezegd, maar louter of Eisers enige vergoeding verschuldigd zouden zijn voor deze overdracht. Een discussie die buiten het kader van deze Eis valt en door Eisers en Gebruiker dan ook buiten dit kader besproken dient te worden.

Eisers erkennen dat de registratie van de Domeinnaam door Gebruiker niet te kwader trouw was, gezien de mondelinge overeenkomst.

Het gebruik van Domeinnaam na de beëindiging van de overeenkomst is echter wel te kwader trouw, aangezien Gebruiker de Domeinnaam na stopzetting van de samenwerking blijft gebruiken voor commerciële doeleinden zonder toestemming en Eisers zodoende bewust onder druk zet.

B. Verweerder

Op 14 april 2023 heeft het Instituut een e-mailcommunicatie ontvangen van een persoon gelinkt aan Gebruiker, waarin hij stelde dat niet Veldhuis Advies B.V., maar Veldhuis Adviesgroep B.V. Gebruiker zou zijn.

6. Oordeel en Bevindingen

Taal van de procedure

Omdat niet alle Eisers 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 één van Eisers, zijnde het Europese hoofdkantoor van Kawasaki Motors Ltd., in Nederland gevestigd is, Eisers worden bijgestaan door een Nederlandse advocaat, namens Eisers de Eis in het Nederlands is ingediend, en correspondentie tussen Eisers en Gebruiker 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 dienen Eisers 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 Eisers rechthebbende zijn; 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 Eisers duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelnemen; 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 formeel Verweerschrift is ingediend bij het Instituut (en ook Gebruiker geen inhoudelijk verweer heeft gevoerd), zal de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling 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

De Geschillenbeslechter stelt vast dat Eisers voldoende hebben aangetoond rechthebbende op de Merken te zijn.

Of de overlegde bijlagen voldoende aannemelijk maken dat ook van gebruik van de aanduiding “Kawasaki” als handelsnaam kan worden gesproken, kan in het midden blijven omdat de Eis reeds op grond van de Merken ontvankelijk is.

De Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met de Merken, nu daarin KAWASAKI in zijn geheel is opgenomen.

De Domeinnaam stemt ook verwarringwekkend overeen met het Beeldmerk, waarin het tekstuele element “kawasaki” overheerst. De niet-tekstuele elementen van dat Beeldmerk doen op geen enkele wijze afbreuk aan de dominantie van het woordelement van het Beeldmerk, dat het meest prominente element is. In de Domeinnaam is het tekstuele bestanddeel van het Beeldmerk in zijn geheel opgenomen.

De toevoeging in de Domeinnaam van het beschrijvende woord “insurance” 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](#), sectie 1.8).¹

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

Aldus is aan het vereiste van artikel 2.1 sub a van de Regeling voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Nu aannemelijk is dat Verweerder slechts een administratieve tussenpersoon is voor Gebruiker, zal worden beoordeeld of Gebruiker een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

Op basis van de stukken en de onweersproken stellingen van Eiser is aannemelijk dat de overeenkomst tussen Eisers en Gebruiker is geëindigd. Gebruiker heeft vervolgens erkend geen eigen recht of legitiem belang te hebben met betrekking tot de Domeinnaam. Gebruiker weigert echter de Domainnaam over te dragen, omdat hij meent aanspraak te kunnen maken op een vergoeding.

De vraag of de opzegging rechtmatig is c.q. of daarbij bijvoorbeeld een redelijke opzegtermijn in acht is genomen, of de opzegging de verplichting inhoudt om een vergoeding te betalen, dient door de burgerlijke rechter te worden beoordeeld; in deze procedure onder de Regeling kan daarmee geen rekening worden gehouden.

Mede in het licht van de erkenning van Gebruiker komt de Geschillenbeslechter tot de conclusie dat Gebruiker geen eigen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

Het voorgaande brengt met zich dat is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Gebruiker heeft de Domeinnaam te goeder trouw geregistreerd, immers met toestemming van Eisers.

Zoals hiervoor onder B. is overwogen, is de overeenkomst tussen Eisers en Gebruiker geëindigd en is de vraag of Eisers aan Gebruiker een vergoeding verschuldigd zijn, niet van invloed op de beslissing in deze procedure. Nu Gebruiker desalniettemin na stopzetting van de samenwerking de Domeinnaam blijft gebruiken voor commerciële doeleinden en weigert over te dragen, is de Geschillenbeslechter van oordeel dat sprake is van gebruik ter kwader trouw.

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

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](#)).

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 domeinnaam <kawasaki-insurance.nl> zodat ten minste één van de Eisers in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.²

/Richard C.K. van Oerle/

Richard C.K. van Oerle

Geschillenbeslechter

Datum: 12 mei 2023

² Voor zover nodig voor implementatiedoeleinden, dient de keuze van welke Eiser rechtstreeks door Eisers bij SIDN en de betrokken Registrarte worden ingediend.