

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

SW Groep B.V. v. Cridea
Zaaknr. DNL2025-0001

1. Partijen

De Eiseres is SW Groep B.V., Koninkrijk der Nederlanden ("Nederland"), vertegenwoordigd door Arnold & Siedsma B.V., Nederland.

De domeinnaamhouder is Cridea, Nederland, intern vertegenwoordigd (de "Verweerster").

2. De Domeinnaam en Registrar

De onderhavige domeinnaam <sw.nl> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via Cridea.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 8 januari 2025. Het Instituut heeft op 9 januari 2025 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam.

In antwoord hierop heeft SIDN op 10 januari 2025 per e-mail bevestigd dat de Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerster 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 de Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 16 januari 2025 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 5 februari 2025. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 28 januari 2025.

Op 3 februari 2025 heeft SIDN het mediationproces aangevangen. Op 18 juni 2025 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 3 juli 2025 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.

De Eiseres is in een Nederland gevestigde besloten vennootschap en houdt zich bezig met vastgoed(beheer).

De Eiseres is houdster van het Benelux-woordmerk SW, geregistreerd op 12 september 2005, met registratienummer 772632 voor waren en diensten in klassen 36, 37 en 45 (hierna: het “Merk”). De Eiseres is daarnaast houdster van de domeinnaam <swbv.nl> die op 13 oktober 2004 is geregistreerd en gebruikt deze voor haar website.

De Verweerster is een onderneming die op het Internet onderneemt en zich bezighoudt met IT-gerelateerde diensten.

De Domeinnaam is op 27 september 1998 geregistreerd. In het verleden, in het bijzonder op 25 februari 2017, verwees de Domeinnaam naar een landingspagina waarop de Domeinnaam te koop werd aangeboden voor EUR 12.500. Op 21 januari 2022 verwees de Domeinnaam naar een landingspagina waarop vermeld stond dat de Domeinnaam bestemd was voor een van de projecten van de Verweerster, maar beschikbaar is voor verkoop voor EUR 120.000. Op 29 augustus 2024 verwees de Domeinnaam naar een landingspagina van GoDaddy waarop de Domeinnaam werd aangeboden voor USD 130.676.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

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

De Eiseres is rechthebbende op het Merk. De Domeinnaam is identiek aan het Merk. De Eiseres is al 70 jaar actief onder de handelsnaam SW, SW Groep, SW Vastgoedbeheer en SW [plaatsnaam]. Er is geen recht verleend aan de Verweerster om de handelsnaam of het Merk te gebruiken.

De Eiseres heeft in de loop der jaren een hoge mate van bekendheid opgebouwd binnen de branche waarin zij actief is.

De Domeinnaam is door de Verweerster geregistreerd en zij houdt deze al jarenlang bezet, zonder daarbij een legitiem belang te hebben. De Verweerster heeft geen merk-, handelsnaam of andere rechten ten aanzien van het teken “SW”. Daarnaast stemt het teken SW niet overeen met een van de handelsnamen van de Verweerster. Op de homepage van de site waarnaar Domeinnaam verwijst, stond weergegeven dat de Domeinnaam bestemd was voor een van de projecten van de Verweerster, maar dat de Domeinnaam nu ook ter overname beschikbaar is, hetgeen te kennen geeft dat van een dergelijk project geen sprake (meer) is. De Verweerster heeft dus geen recht op en geen legitiem belang bij de Domeinnaam.

Verweerster biedt de Domeinnaam al zeker sinds 2017 te koop aan. De vraagprijs van de Domeinnaam is de loop der jaren gestegen. De Eiseres heeft het “sterke vermoeden” dat de Domeinnaam is ‘gekaapt’ en dat deze is verworven om tegen een veel hogere prijs dan de prijs voor de registratiekosten te verkopen. De Verweerster houdt de Domeinnaam bezet om de activiteiten van de Eiseres te verstoren. Het gebruik van de Domeinnaam door de Verweerster is aan te merken als gebruik te kwader trouw.

De Eiseres heeft voor het indienen van de Eis contact opgenomen met de Verweerster en de Verweerster heeft daarop géén antwoord gegeven. Ook nadat aan de Verweerster een herinnering is verstuurd, heeft de Eiseres daarop geen reactie vernomen. Wél heeft de Verweerster vrijwel direct na ontvangst van de brief van de Eiseres de landingspagina waarnaar de Domeinnaam verwijst (laten) aanpassen, zodat elke verwijzing naar de Verweerster is verwijderd. Aangezien de brief zowel via e-mail, als aangetekend is

verstuurd én de aanpassing van de landingspagina, kan de Eiseres ervan uitgaan dat de Verweerster op de hoogte was van de rechten en het legitieme belang van de Eiseres. De Verweerster legt de rechten en belangen van de Eiseres opzettelijk naast zich neer. Door tot op heden een onredelijk bedrag van USD 130.676 te vragen en niet te reageren op het contact van de Eiseres, verhindert de Verweerster doelbewust dat de Eiseres een website kan voeren en exploiteren onder de Domeinnaam volgens haar merknaam. Dit gebruik van de Domeinnaam is dan ook aan te merken als gebruik te kwader trouw.

Het passief houden van een domeinnaam of anderzijds niet-actief gebruiken van een domeinnaam staat niet in de weg aan de vaststelling van gebruik te kwader trouw.

Het is vaste rechtspraak dat een eiseres slechts prima facie hoeft aan te tonen dat hij rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam die onderwerp is van het geschil. De Eiseres verwijst hierbij naar *OSRAM GmbH. v. Mohammed Rafi/Domain Admin, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org*, WIPO zaaknr. [D2015-1149](#).

B. Verweerster

De Verweerster heeft uitvoerig verweer gevoerd en zakelijk weergegeven en voor zover relevant voor de beoordeling van deze zaak het volgende naar voren gebracht.

De Domeinnaam is geregistreerd in 1998. De Eiseres handelt pas sinds 2004 onder de naam SW Vastgoedverbetering, waarna door de Eiseres is gekozen voor de domeinnaam <swbv.nl>. Tot 2004 heette het bedrijf van de Eiseres “Schilderswacht”. De Verweerster stelt dat de Eiseres niet heeft onderbouwd waarom zij gedurende 21 jaar zaken heeft kunnen doen via de domeinnaam <swbv.nl> en nu hinder zou ondervinden van het niet hebben van de Domeinnaam.

De Verweerster sluit niet uit dat zij in de toekomst gebruik gaat maken van de Domeinnaam voor software-relateerde diensten. Bovendien zijn er volgens de Verweerster honderden bedrijven die zakendoen onder de naam “SW”.

De Verweerster bepaalt periodiek de waarde van de activa die zij verkoopt. Het enkele feit dat de Domeinnaam te koop wordt aangeboden, ongeacht tegen welk bedrag, bewijst geen kwade trouw. De Verweerster had nog nooit van SW Vastgoedverbetering gehoord en er zijn voor elke domeinnaam bestaande uit slechts twee letters heel veel handelsnamen en merknamen te vinden. Er vinden echter geen activiteiten plaats op de Domeinnaam in de klassen waarin het merk van Eiser geregistreerd is. Van verwarring of moedwillige verstoring kan dus geen enkele sprake zijn. Temeer omdat de Domeinnaam reeds in 1998 geregistreerd werd, SW Vastgoedverbetering pas in 2004 ontstond, en het merk “SW” pas in 2005 werd vastgelegd. Eiser kan niet aantonen dat het voor de Domeinnaam gevraagde onredelijk hoog is. Het is onredelijk dat Eiser de Domeinnaam gratis wil hebben overgedragen, alleen omdat zij van mening is dat zij als enige recht heeft op een twee-letterig acroniem.

Het project dat de Verweerster in gedachten had voor de Domeinnaam had destijds betrekking op “SoftWare”, hetgeen past bij de aard van de onderneming van de Verweerster. De Verweerster is niet verplicht op de website uitleg te geven over de plannen met de Domeinnaam.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de 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 de Eiseres 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 de Eiseres duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt; en
- b. De Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
- c. De Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt

Ten overvloede wijst de Geschillenbeslechter er op dat de Eiseres ten onrechte heeft aangevoerd dat een eiser slechts prima facie hoeft aan te tonen dat hij rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam die onderwerp is van het geschil (onder verwijzing naar *OSRAM GmbH. v. Mohammed Rafi/Domain Admin, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org*, WIPO zaaknr. [D2015-1149](#)). Een eiser dient prima facie aan te tonen dat de gedaagde geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam die onderwerp is van het geschil.

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 de Eiseres rechthebbende is op het Merk SW. De Eiseres heeft haar rechten op de handelsnaam, die naar Nederlands recht door gebruik ontstaan, niet nader onderbouwd.

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 zaaknr. [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 de Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Gezien de verdere overwegingen onder 6C. hoeft de Geschillenbeslechter echter hier niet verder op in te gaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

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

Uit het zaaksdossier blijkt niet dat er sprake is van een registratie en/of gebruik te kwader trouw van de Domeinnaam en wel om de volgende redenen.

De registratie van de Domeinnaam vond plaats zeven jaar voor de aanvraag van het Merk. De Eiseres heeft zonder enige onderbouwing gesteld dat de Eiseres al 70 jaar actief zou zijn geweest onder de handelsnaam SW, SW Groep, SW Vastgoedbeheer en SW [plaatsnaam]. Dit is uitdrukkelijk door de Verweerster weersproken. Volgens de Verweerster handelt de Eiseres pas sinds 2004 onder de naam SW Vastgoedverbetering en heette het bedrijf van de Eiseres tot 2004 “Schilderswacht”. Daarmee is niet komen vast te staan dat de Eiseres handelsnaamrechten met betrekking tot SW, of overeenkomstige merkrechten, zou bezitten die verder teruggaan dan 2004.

De Eiseres heeft ook zonder enige onderbouwing gesteld dat de Eiseres in de loop der jaren een hoge mate van bekendheid zou hebben opgebouwd binnen de branche waarin zij actief is. De Verweerster heeft de bekendheid van Eiseres gemotiveerd betwist. Daarmee is niet komen vast te staan dat Eiseres, althans haar handelsnaam of het Merk, een hoge mate van bekendheid zou genieten.

Die feiten leiden voor de Geschillenbeslechter tot de conclusie dat het niet voor de hand heeft gelegen dat de Verweerster het Merk of de Eiseres in gedachte had bij de registratie van de Domeinnaam, laat staan dat dit door de Eiseres aannemelijk is gemaakt of is bewezen. Daarmee is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter geen sprake van een registratie te kwader trouw.

Het enkele feit dat de Domeinnaam te koop is aangeboden, is onvoldoende om aan te tonen dat sprake is van gebruik te kwader trouw. Daarvoor dienen nadere omstandigheden door de Eiseres te worden aangetoond (zie: *Draijer Vermogensmanagement B.V. v. Parknet B.V.*, WIPO Zaaknr. [DNL2008-0020](#), *Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie v. Media Village B.V. i.o.*, WIPO Zaaknr. [DNL2010-0020](#) en *Doka Nederland v. Media Village B.V.*, WIPO Zaaknr. [DNL2010-0009](#)).

Vanaf het begin van de Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)¹ hebben geschillenbeslechters overwogen dat het niet-gebruiken van een domeinnaam (inclusief een landings- of “coming soon”-pagina) een vaststelling van kwade trouw op grond van de doctrine van *passive holding* niet in de weg staat (zie: WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, (“[WIPO Overview 3.0](#)”) artikel 3.3), maar dit moet evenwel niet verward worden met de gedachte dat er een verplichting bestaat onder Regeling om een domeinnaam feitelijk in gebruik te nemen.

Voor het aannemen van gebruik van een domeinnaam te kwader trouw, zal meer moeten worden gesteld en bewezen.

De Eiseres voert aan dat de Verweerster sinds 2017 geen andere intentie kan hebben gehad dan om de Domeinnaam commercieel te gebruiken of te verkopen met winst, hetgeen zou blijken uit het feit dat de Verweerster de prijs van de Domeinnaam in 2023 heeft verhoogd naar EUR 120.000, waarna de Eiseres vervolgens in 2024 de Domeinnaam voor USD 130.676 te koop heeft aangeboden. Op grond hiervan is volgens de Eiseres sprake van bewijs van speculatie. Blijkbaar heeft de Eiseres hierbij het oog op artikel 3.2 sub a van de Regeling dat als voorbeeld van registratie of gebruik te kwader trouw van een domeinnaam noemt “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”. Belangrijk daarbij is daarbij dus dat de kwade trouw wel op enigerlei wijze *in relatie tot* de eiser moet staan en dat registratie van een Domeinnaam met als doel de verkoop ervan als zodanig, zonder bijkomende omstandigheden, niet te kwader trouw jegens de eiser is (zie *Draijer Vermogensmanagement B.V. v. Parknet B.V.*, WIPO Zaaknr. [DNL2008-0020](#)).

De Geschillenbeslechter kan op grond van het zaaksdossier niet tot de conclusie komen dat de Verweerster specifiek de Eiser op het oog had bij het te koop aanbieden van de Domeinnaam. Daarvoor is de tweeletterafkorting “SW” te weinig exclusief verbonden aan Eiseres. Daaraan doet het niet af dat Verweerster nadat de Eiseres contact heeft opgenomen met de Verweerster, al dan niet haar prijs heeft verhoogd. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter past dit bij een normale legitieme handel in domeinnamen.

De Geschillenbeslechter wijst er nogmaals op dat voor een succesvol beroep op de Regeling het niet doorslaggevend is dat een eiser een “beter” recht heeft op een domeinnaam. Voor een succesvol beroep op de Regeling is in ieder geval kwade trouw aan de zijde van de verweerder vereist.

¹ Aangezien de Regeling grotendeels is gebaseerd op de UDRP, staat vast dat zowel zaken die zijn beslist op grond van de Regulations als zaken die zijn beslist op grond van de UDRP, en dus [WIPO Overview 3.0](#), relevant zijn voor deze procedure (zie bijvoorbeeld *Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V.*, WIPO zaak nr. [DNL2008-0050](#)).

Overige omstandigheden die mogelijk tot een conclusie van kwade trouw zouden kunnen leiden, bijvoorbeeld zoals omschreven in artikel 3.2 van de Regeling, zijn door Eiseres niet gesteld en in ieder geval niet bewezen.

7. Uitspraak

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

/Willem J. H. Leppink/

Willem J. H. Leppink

Geschillenbeslechter

Datum: 10 juli 2025