

WIPO Arbitration and Mediation Center**UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER****Koninklijke KPN N.V. v. JE Goos, Zundert****Zaaknr. DNL2018-0032****1. Partijen**

De Eiser is Koninklijke KPN N.V. uit Rotterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Ilse Janssen, Nederland.

De Verweerder is JE Goos, Zundert uit Zundert, Nederland.

2. De Domeinnaam

De domeinnamen <kpnpay.nl>, <kpnstop.nl> en <kpntoken.nl> (de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via AXC.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 23 mei 2018. Het Instituut heeft op dezelfde dag per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 24 mei 2018 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de 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 de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 30 mei 2018 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 19 juni 2018. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 19 juni 2018.

Op 21 juni 2018 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 13 juli 2018 heeft SIDN partijen bevestigd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Wolter Wefers Bettink op 20 juli 2018 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 van de grootste telecom- en ICT dienstverleners van Nederland en levert deze diensten sinds 1989 aan onder de naam KPN (hiervoor: Koninklijke PTT Nederland). In 2017 had Eiser 5.580.000 mobiele abonnees en 3.062.000 breedbandklanten.

Eiser is rechthebbende van een aantal merken met het element KPN, waaronder:

- Benelux woordmerk KPN, geregistreerd onder nummer 0529431 met aanvraagdatum 02 maart 1993, ingeschreven op 1 november 1993;
- Europese Unie woordmerk KPN, geregistreerd onder nummer 05310099, met aanvraagdatum 26 augustus 2006, ingeschreven op 29 mei 2008;
- Benelux beeldmerk KPN, geregistreerd onder nummer 0798741, met aanvraagdatum 22 maart 2006, ingeschreven op 7 juni 2006.

Deze worden hierna tezamen aangeduid als de “Merken”.

De Domeinnamen zijn geregistreerd op de navolgende data:

<kpntoken.nl> op 23 mei 2017;

<kpnpay.nl> op 25 mei 2017;

<kpnstop.nl> op 7 juli 2017.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser stelt dat de Domeinnamen inbreuk maken op de Merken. Iedere Domeinnaam bestaat uit het element “kpn”, met de toevoeging van de woorden “pay”, “token” respectievelijk “stop”. Volgens Eiser is het niet ondenkbaar dat zij de Domeinnamen zou gebruiken om haar klanten te informeren over facturen of betalingen (“pay”), haar dienstverlening op het gebied van domeinnaamhosting en SSL-certificaten (“token”), respectievelijk het opzeggen van een abonnement (“stop”). Eiser meent dat er daardoor een grote kans op verwarring bij de consument bestaat, hetgeen zou worden versterkt door het feit dat het een .nl domeinnaam betreft en de bekendheid van de Merken in Nederland.

Volgens Eiser heeft Verweerder geen recht of legitiem belang bij de Domeinnamen, omdat (i) Verweerder nooit toestemming heeft gekregen van Eiser om de Domeinnamen te registeren of te gebruiken; (ii) er geen indicatie is dat Verweerder de term “kpn” of “kpnpay”, “kpntoken” of “kpnstop” heeft gebruikt om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of dat hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen trof. Voorts is Verweerder niet als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend onder de Domeinnamen en maakt Verweerder geen legitiem niet-commercieel of eerlijk gebruik van de Domeinnamen, aldus Eiser.

Eiser brengt verder naar voren dat Verweerder op de hoogte is, of anders had moeten zijn, van de bekendheid van de Merken in Nederland. Bij het zoeken op Internet op de term “kpn” in combinatie met een van de termen “pay”, “token” of “stop” komen volgens Eiser vrijwel alleen resultaten naar voren die gerelateerd zijn aan Eiser. Hoewel de Domeinnamen op dit moment niet lijken te worden gebruikt, kan volgens Eiser kwade trouw in dit geval onder meer worden afgeleid uit het feit dat Verweerder, inwoner van Nederland, drie verschillende .nl domeinnamen heeft geregistreerd met daarin het merk KPN, een van de bekendste merken van Nederland, gerelateerd aan een dienst die Eiser biedt, waarbij het niet ondenkbaar is dat Eiser de Domeinnamen zou gebruiken om haar klanten te informeren over haar dienstverlening. Het is dus aannemelijk, zo stelt Eiser,

dat Verweerder op de een of andere manier oneerlijk voordeel probeert te trekken uit de Merken. Eiser wijst er verder op dat Verweerder ook de domeinnamen <kpntoken.com> en <kpnstop.com> heeft geregistreerd, waarvoor Eiser voornemens is een aparte UDRP procedure voor .com domeinen aanhangig te maken bij WIPO. Tenslotte stelt Eiser dat zij tweemaal heeft geprobeerd per e-mail contact te leggen met Verweerder, met het verzoek de domeinnamen <kpnpay.nl> en <kpntoken.nl> (de registratie van <kpnstop.nl> was volgens Eiser destijds nog niet bij haar bekend) over te dragen aan Eiser, waarbij Eiser heeft voorgesteld de in redelijkheid gemaakte kosten voor het registreren en overdragen van de betreffende domeinnamen te vergoeden, maar Verweerder heeft hier nooit op gereageerd, aldus Eiser. Ook hieruit blijkt volgens Eiser de kwade trouw van Verweerder.

B. Verweerder

Naar de mening van Verweerder is er geen sprake van verwarring tussen de Domeinnamen en de Merken omdat de letters “kpn” in de Domeinnamen staan voor een andere afkorting dan bij Eiser (Koninklijke PTT Nederland), met de toevoeging dat Verweerder van plan is de domeinnamen te gebruiken voor een (betaal)dienst die Verweerder aan wil gaan bieden. De betreffende afkorting en de diensten worden door Verweerder niet verder gespecificeerd.

Verweerder stelt dat hij een legitiem belang heeft bij het gebruik van de Domeinnamen omdat hij een betaaldienst aan wil gaan bieden, welke dienst volgens Verweerder niet valt onder de rubrieken waarvoor de Merken zijn geregistreerd. Verweerder brengt ook naar voren dat hij geen nadere toelichting kan geven, omdat het project (waarmee kennelijk het aanbieden van betaaldiensten is bedoeld) valt “onder een NDA met diverse partijen”. Verweerder stelt dat de Domeinnamen niet te kwader trouw zijn geregistreerd en dat zij “tot op heden” nog niet in gebruik zijn, en evenmin te koop zijn of zullen worden aangeboden.

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 Domeinnamen identiek zijn aan of zodanig overeenstemmen 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) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen; en

c) de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd of te kwader trouw worden gebruikt.

De Geschillenbeslechter voegt hier aan toe dat de Regeling is gebaseerd op de Uniform Dispute Resolution Procedure (“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 wat ruimere strekking heeft dan de UDRP – onder meer omdat de Regeling naast merken ook rechten op (handels)namen beschermt – heeft de Regeling hetzelfde oogmerk.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft kopieën overgelegd van de registratiecertificaten van de Merken en heeft daarmee genoegzaam aangetoond dat hij rechthebbende is op de Merken.

De Merken en de Domeinnaam stemmen verwarring wekkend overeen, omdat de Domeinnamen het element “kpn” bevatten, hetgeen identiek is aan (het dominerende element van) de Merken. Verweerder stelt dat de term „kpn“ in de Domeinnamen voor een andere afkorting staat dan in de Merken, maar gaat er daarmee aan voorbij dat de Merken zien op (bestaan uit) de afkorting en niet op de betekenis van die afkorting. De toevoeging van de beschrijvende woorden “pay”, “token”, respectievelijk “stop” doet niet af aan de verwarringwekkende overeenstemming tussen Domeinnamen en Merken, nu het merkKPN in de Domeinnamen het kenmerkende element is (zie *Loders Croklaan B.V. v. Lovsk Buganov*, [WIPO Zaaknr. DNL2016-0009](#); zie ook [WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition](#) (“WIPO Overview 3.0”), [sectie 1.9](#)).

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.

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 Domeinnamen heeft.

Daarbij is het uitgangspunt dat voldoende is 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 Domeinnamen (zie onder meer *Accor v. Eren Atesmen*, [WIPO Zaaknr. D2009-0701](#); zie ook [WIPO Overview 3.0](#), [sectie 2.1](#)).

Op grond van de onweersproken stellingen van Eiser staat vast dat Verweerder geen toestemming had om de Domeinnamen of de Merken te gebruiken en niet voorafgaand aan het geschil bekend was onder de Domeinnamen of de Merken. Aangezien Verweerder de Domeinnamen niet gebruikt is evenmin sprake van legitiem niet-commercieel gebruik of gebruik om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden. Nu Verweerder weliswaar stelt dat hij betaaldiensten onder de Domeinnamen wil aanbieden, maar daarover geen informatie verstrekt, noch daarvan bewijs overlegt staat niet vast dat hij aantoonbare voorbereidingen trof voor het voorgenomen gebruik. Dat Verweerder geen verdere informatie of bewijs kon verstrekken omdat hij aan een geheimhoudingsovereenkomst is gebonden – en de partijen bij die overeenkomst hem kennelijk niet toestonden dergelijke informatie of bewijs te leveren – komt voor rekening en risico van Verweerder.

Op basis van deze overwegingen concludeert de Geschillenbeslechter dat is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 onder b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Op basis van de stukken en de onweersproken stellingen van Eiser is aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was van de Merken toen hij de Domeinnamen registreerde. Het oudste van de Merken wordt sedert 1993 gebruikt, terwijl Eiser behoort tot een van de grootste telecom- en ICT ondernemingen in Nederland. Verweerder ontkent niet dat hij de Merken kende. Mede gezien de onweersproken bekendheid van de Merken is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd, namelijk om uit het gebruik daarvan commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van Verweerder of een andere online locatie te leiden. Door het gebruik van de Merken in de Domeinnamen bestaat de kans dat internetgebruikers een commerciële band veronderstellen tussen Verweerder en de Merken (en producten) van Eiser. Daarmee is voldaan aan het bepaalde in artikel 2.1 onder 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 domeinnamen <knpay.nl>,

<kpnstop.nl> en <kpntoken.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Wolter Wefers Bettink
Geschillenbeslechter
Datum: 2 augustus 2018