

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

GEWISS S.P.A. v. Lowway B.V.
Zaaknr. DNL2024-0030

1. Partijen

De Eiser is GEWISS S.P.A., Italië, vertegenwoordigd door Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V., het Koninkrijk der Nederlanden.

De domeinnaamhouder is Lowway B.V., het Koninkrijk der Nederlanden, vertegenwoordigd door Hemstra Advocatuur, het Koninkrijk der Nederlanden.

2. De Domeinnaam en Registrar

De onderhavige domeinnaam <gewisselektro.nl> is geregistreerd bij SIDN via Internationale Domeinregistratie Nederland.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 20 juni 2024. Het Instituut heeft op 24 juni 2024 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam.

In antwoord hierop heeft SIDN op 25 juni 2024 per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende Eis genoemde Verweerder en contactgegevens.

Op 27 juni 2024 heeft het Instituut een e-mail aan de 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 27 juni 2024 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 de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 5 juli 2024 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 25 juli 2024. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 25 juli 2024.

Op 5 augustus 2024 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 16 september 2024 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 16 oktober 2024. Op 30 september 2024 heeft SIDN aan partijen en het Instituut bevestigd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

De Eiser heeft het Instituut op 30 september 2024 per e-mail een nadere reactie op het Verweerschrift toegestuurd. Op 17 oktober 2024 heeft de Verweerder het Instituut hierop per e-mail een reactie gestuurd.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 10 oktober 2024 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij 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 Eiser is in 1970 opgericht en produceert installatieproducten- en materialen voor elektrotechnische systemen, verlichting en digitale infrastructuur, zoals groepen- en verdeelkasten, schakelaars, automaten en accessoires. De Eiser heeft zijn hoofdkantoor in Italië en heeft dochterondernemingen en distributiekantalen in meer dan 100 landen.

De Eiser is houder van geregistreerde woord- en beeldmerken GEWISS, waaronder:

- Internationale registratie met registratienummer 502937 van 3 juni 1986 voor waren in klasse 9, die onder meer de Benelux aanwijst;
- Internationale registratie met registratienummer 538372 van 31 mei 1989 voor waren in klassen 11 en 17, die onder meer de Benelux aanwijst; en
- Internationale registratie met registratienummer 911657 van 30 december 2005 voor waren in klassen 9, 11 en 17, die onder meer de Europese Unie aanwijst.

De Verweerder is in 2011 opgericht en exploiteert webwinkels. Op 28 april 2021 is LagewegGroep B.V. opgericht, die de webwinkel waar de onderhavige domeinnaam naar verwijst, exploiteert. De Verweerder omschrijft de Verweerder en LagewegGroep B.V. tezamen als een groep van vennootschappen, die hij in deze procedure als de Verweerder aanduidt. De Geschillenbeslechter sluit zich hierbij aan en zal daarom hierna ook de Verweerder en LagewegGroep B.V. tezamen en individueel als de Verweerder aanduiden.

Vanaf 2013 exploiteert de Verweerder een webwinkel onder de domeinnaam <123groepenkast.nl> waarop producten van verschillende fabrikanten, waaronder de Eiser, via dropshipping¹ worden aangeboden en verkocht. Vanaf 2018 dropshipt de Verweerder producten van de Eiser via een officiële distributeur van de Eiser omdat de groothandel met wie ze voordien zaken deed geen producten meer van de Eiser verkoopt. Op 3 februari 2019 registreerde Verweerder de onderhavige domeinnaam die wordt gebruikt voor een webwinkel waarop producten van de Eiser middels dropshipping worden aangeboden en verkocht. Sinds 2023 heeft de Verweerder een eigen magazijn met originele producten van de Eiser die hij aan klanten van zijn webwinkel onder de onderhavige domeinnaam levert.

De Verweerder exploiteert voorts een website onder de domeinnaam <installo.nl> waarop informatie en advies wordt gegeven over de producten die worden aangeboden op de webwinkels onder de onderhavige domeinnaam en <123groepenkast.nl>.

De Verweerder ontving in oktober 2023 een e-mail van de directeur van een bedrijf in Nederland ("PIL") dat door de Eiser was overgenomen, die aankondigde dat zijn bedrijf vanaf 1 januari 2024 de handelsnaam "GEWISS Nederland" zou gaan voeren, en in contact wilde komen over het gebruik van het merk GEWISS in de onderhavige domeinnaam. Na een gesprek dat op 6 december 2023 plaatsvond mailde de directeur van PIL de Verweerder op 19 december 2023 en liet hem weten dat "wij contact (hebben) gehad met onze

¹ Dropshipping of doorverkoop is een werkwijze waarbij de webwinkel die een bestelling van een klant ontvangt, deze bestelling doorplaatst naar een producent of groothandel die het bestelde product rechtstreeks aan de koper levert.

juridische afdeling. Zij gaan er niet mee akkoord dat er gebruikgemaakt wordt van de naam GEWISS in een domeinnaam, in welke vorm dan ook. Er wordt dan ook vriendelijk verzocht de domeinnaam www.gewisselektro.nl te verwijderen of te veranderen. Gewiss Italië wilde eigenlijk dat dit per 1 januari geregeld is. Maar om u de gelegenheid te geven om de zaken op de juiste wijzen om te zetten verwachten wij dat u het per 1 april geregeld heeft". Na een rappel van PIL op 12 januari 2024, antwoordde Verweerder op 7 februari 2024 dat hij had contact heeft gehad met een advocaat en geen reden te zien om de onderhavige domeinnaam op te geven. Vanwege de tijdsduur sinds de registratie van de onderhavige domeinnaam en de investeringen in de onderhavige domeinnaam toonde de Verweerder zich evenwel bereid om de onderhavige domeinnaam voor EUR 315.000 exclusief BTW over te dragen.

5. Stellingen van Partijen

A. De Eiser

Volgens de Eiser is de onderhavige domeinnaam indientiek aan de GEWISS merken van de Eiser die in de Benelux beschermd zijn, zodat als gevolg verwarring kan ontstaan tussen de onderhavige domeinnaam en de GEWISS merken.

Voorts voert de Eiser aan dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft met betrekking tot de onderhavige domeinnaam omdat de Verweerder niet voldoet aan de in *OKI Data Americas, Inc. v. ASD Inc.*, WIPO Zaaknr. [D2001-0903](#) ontwikkelde test (de "OKI Data test"), meer in het bijzonder doordat de Verweerder niet uitsluitend producten van de Eiser in de webwinkel onder de onderhavige domeinnaam aanbiedt, maar ook tal van producten van andere fabrikanten, terwijl dergelijke producten, en in ieder geval kilowattuurmeters, afdekdoeken, aftakklemmen, kamrails en bedrading voor de meterkast, ook door de Eiser onder de GEWISS merken worden aangeboden. De Eiser concludeert dat de Verweerder internetgebruikers naar zijn webwinkel onder de onderhavige domeinnaam lokt en ze vervolgens mede wijst op andere producten dan die van de Eiser. De Eiser wijst er voorts op dat de website onder de onderhavige domeinnaam gelinkt is aan de webwinkel van de Verweerder onder de domeinnaam <123groepenkast.nl>, omdat de landingspagina van de webwinkel onder de domeinnaam naar de webwinkel onder de domeinnaam <123groepenkast.nl> verwijst nu er staat dat de Verweerder "meerdere webshops (heeft) gelanceerd" waarvan <123groepenkast.nl> de eerste was. Bovendien stelt de Eiser dat genoemde webwinkels gelinkt zijn omdat op de website onder de onderhavige domeinnaam een recensie staat waar door een klant wordt beschreven dat een na ontvangst van een beschadigd product "via een belletje naar 123groepenkast.nl (...) direct een nieuw item (is) opgestuurd zonder al te veel vragen...". Daarnaast stelt de Eiser dat de Verweerder in de webwinkel onder de onderhavige domeinnaam zonder toestemming van de Eiser productfoto's gebruikt uit catalogus van de Eiser en op tal van andere foto's producten van de Eiser monteert in producten die afkomstig zijn van concurrenten van de Eiser.

Tenslotte meent de Eiser dat de onderhavige domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd. De Verweerder was bekend met de GEWISS merken van de Eiser. Omdat de Verweerder ten tijde van de registratie van de onderhavige domeinnaam reeds onder meer producten van de Eiser verkocht in zijn webwinkel onder <123groepenkast.nl> was volgens de Eiser het enige doel van de registratie van de onderhavige domeinnaam om te profiteren van de reputatie en goodwill die verbonden zijn aan de GEWISS merken van de Eiser. De Verweerder heeft de onderhavige domeinnaam volgens de Eiser ook te kwader trouw gebruikt omdat hij daarmee internetgebruikers naar zijn webwinkel lokt om ook andere producten dan die van de Eiser aan te bieden, waarmee gevaar voor verwarring ontstaat en de Verweerder in het kielzog vaart van de Eisers GEWISS merken en activiteiten. Bovendien meent de Eiser dat de Verweerder ook toegeeft dat hij de onderhavige domeinnaam te kwader trouw gebruikt doordat hij aan PIL heeft geschreven dat zijn "positie in google teniet wordt gedaan, en wij de ranking en het vertrouwen opnieuw moeten opbouwen", waarmee de Verweerder volgens de Eisers erkent dat hij ten volste profiteert van de bekendheid van de GEWISS merken van de Eiser voor de vindbaarheid van zijn webwinkel(s) in de zoekmachine van Google.

B. De Verweerder

De Verweerder stelt dat de onderhavige domeinnaam weliswaar het element "Gewiss" bevat, maar niet identiek is aan de GEWISS merken van de Eiser omdat de toevoeging van het beschrijvende element "elektro" duidelijk maakt dat het gaat om een specifieke webwinkel die elektrotechnische producten aanbiedt van het merk GEWISS. De Verweerder erkent evenwel dat dit op zichzelf onvoldoende is om verwarringsgevaar weg te nemen, maar vindt dat het van belang is om dit te vermelden in de context van zijn verweer dat de webwinkel onder de onderhavige domeinnaam duidelijk maakt dat de Verweerder geen onderdeel is van de groep van de Eiser.

De Verweerder is van mening dat hij wel recht op een legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft omdat hij voldoet aan de voorwaarden van de OKI Data test. Volgens de Verweerder dient voorwaarde van de OKI Data test, dat uitsluitend producten van de Eiser onder de onderhavige domeinnaam worden aangeboden, steeds te worden gezien en toegepast in licht van de omstandigheden van het geval en in het licht van het overkoepelende doel van de Regeling om cybersquatting te bestrijden. De Verweerder voert aan dat hij de onderhavige domeinnaam niet gebruikt om klanten te lokken om andere producten dan die van de Eiser aan te bieden omdat veruit het grootste deel van het assortiment van de Verweerder (namelijk 321 producten) uit GEWISS merkproducten bestaat en het kleine overige deel van de producten dat in de webwinkel van de Verweerder wordt aangeboden (namelijk 42 producten) louter complementair is aan de producten van de Eiser en tevens wordt geleverd door een officiële distributeur van GEWISS producten. Volgens de Verweerder wordt het merendeel van deze complementaire producten door de distributeur van de Eiser geproduceerd om te voldoen aan de wensen van Nederlandse installateurs en eindgebruikers om automaten en schakelaars van de Eiser toegepast te krijgen in Nederlandse woningbouw, en levert de Eiser, voor zover de Verweerder weet, producten die aan deze eisen voldoen zelf niet. Omdat volgens de Verweerder volgens vaste rechtspraak onder de Regeling de Eiser prima facie aannemelijk dient te maken dat de Verweerder geen legitiem belang heeft, had het op de weg van de Eiser gelegen om aannemelijk te maken dat hij tevens de producten die de Verweerder aanbiedt onder het GEWISS merk verhandelt. Doordat de Eiser hiervoor slechts naar zijn catalogus heeft verwezen heeft hij volgens de Verweerder niet aannemelijk gemaakt dat de Verweerder geen legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft. Bovendien wijst de Verweerder er op dat er duidelijke disclaimers in de webwinkel onder de onderhavige domeinnaam staan die accuraat de relatie tussen de Verweerder en de Eiser beschrijven en niet onterecht de indruk wekken dat de website een officiële website van de Eiser is.

De Verweerder stelt dat zowel de registratie als het gebruik van de onderhavige domeinnaam niet te kwader trouw was, respectievelijk is. De Verweerder voert aan dat hij uiteraard op de hoogte was van de GEWISS merken van de Eiser, maar dat dit de registratie van de onderhavige domeinnaam niet te kwader trouw maakt omdat de Verweerder steeds heeft gehandeld naar goede gebruiken van handel en nijverheid. Volgens de Verweerder was het doel van de registratie van de onderhavige domeinnaam en de lancering van de webwinkel onder de onderhavige domeinnaam voornamelijk technisch van aard omdat het niet mogelijk was om vanuit zijn webwinkel onder de domeinnaam <123groepenkast.nl> orders uit te splitsen naar twee groothandels. Door de registratie en ingebruikneming van de onderhavige domeinnaam kon hij via de officiële importeur van GEWISS merkproducten producten van de Eiser leveren. De Verweerder heeft ten tijde van de registratie goed nagedacht over de naam van de onderhavige domeinnaam, die hij beschrijvend acht voor het aangeboden assortiment. De goede trouw van de Verweerder blijkt volgens hem ook uit het feit dat alle producten die hij in de webwinkel onder de onderhavige domeinnaam verkoopt afkomstig zijn van de officiële distributeur van de Eiser. De Verweerder wijst er voorts op dat PIL contact met hem heeft opgenomen en om staking van de onderhavige domeinnaam vroeg. In antwoord daarop heeft de Verweerder een bedrag genoemd, en gespecificeerd, van de schade die hij lijdt als hij de onderhavige domeinnaam zou overdragen, en een handreiking gedaan door voor te stellen dat hij de domeinnaam zou overdragen tegen vergoeding van de gespecificeerde schade teneinde het geschil niet verder te laten escaleren.

6. Taal van de procedure

Omdat de Eiser niet in Nederland is 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 de Eiser wordt bijgestaan door Nederlandse advocaten die namens de Eiser de Eis in het Nederlands hebben ingediend, en de Verweerder geen bezwaar heeft gemaakt tegen Nederlands als procestaal en het Verweerschrift in het Nederlands heeft ingediend, staat genoegzaam vast dat partijen een uitspraak in de Nederlandse taal (eventueel door tussenkomst van de advocaten van de Eiser) zullen begrijpen en beslist de Geschillenbeslechter dat de procestaal in deze Nederlands is.

7. Nadere stukken

De Eiser heeft op 30 september 2024 ongevraagd een nadere reactie op het Verweerschrift ingediend. Op 17 oktober 2024 heeft de vertegenwoordiger van de Verweerder het Instituut per e-mail laten weten dat de Eiser weliswaar de Verweerder op de nadere reactie heeft gekopieerd, maar verzuimd heeft de vertegenwoordiger van de Verweerder daarin te kopiëren, hetgeen de Verweerder in strijd met artikel 16.3 van de Regeling acht. In de e-mail verzoekt de Verweerder dat de Geschillenbeslechter de nadere reactie buiten beschouwing laat, en als hij dat niet doet de Verweerder in de gelegenheid te stellen om daarop te reageren. Op 22 oktober 2024 diende de Verweerder ongevraagd een tweede nadere reactie in.

Op grond van artikel 11.2 van de Regeling is het aan de Geschillenbeslechter om te beoordelen of het nadere stuk van de Eiser wordt toegelaten. Het doel van de Regeling is te voorzien in een relatief eenvoudige, snelle en kosteneffectieve geschillenbeslechting. Daarbinnen past dat partijen één gelegenheid hebben om adequaat hun standpunt naar voren te brengen en er in beginsel geen ruimte is voor re- en dupliek omdat dat het proces compliceert en vertraagt, hetgeen tegengesteld is aan het doel van de Regeling en de in artikel 10.4 van de Regeling vastgelegde taak van de Geschillenbeslechter om ervoor zorg te dragen dat de procedure spoedig verloopt (zie *E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG v. W. Parami*, WIPO Zaaknr. [DNL2008-0022](#)). Nadere stukken kunnen dan ook enkel worden toegelaten in bijzondere omstandigheden (“*when the Complainant proves that the supplemental filing is of utmost importance to the case and it could not have provided the information within its prior complaint*”, *Beijing Roborock Technology Co., Ltd. v. TechPunt*, WIPO Zaaknr. [DNL2024-0029](#)) die door de Eiser zullen moeten worden aangevoerd.

De Eiser geeft als reden voor zijn nadere reactie aan dat de feiten waar de Verweerder zich in zijn Verweerschrift op baseert ongegrond en misleidend zouden zijn. De Eiser noemt geen omstandigheden waarvan hij redelijkerwijze niet op het moment van indienen van de Eis op de hoogte kon zijn of op had kunnen anticiperen. De nadere reactie betreft dan ook een verkapte repliek waarvoor in deze administratieve procedure als zodanig geen plaats is (bijvoorbeeld *Dienst Wegverkeer (RDW) v. Versio B.V. / Moonshots Online Marketing v.o.f.*, WIPO Zaaknr. [DNL2016-0023](#)), zodat de Geschillenbeslechter de nadere reactie buiten beschouwing zal laten.

Omdat de Geschillenbeslechter de nadere reactie van de Eiser buiten beschouwing laat behoeven de nadere reacties van de Verweerder aan het Instituut van 17 en 22 oktober 2024 geen nadere bespreking.

8. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient een eiser gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:

- a. een 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. de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam; en
- c. de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Om te beoordelen of de onderhavige domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met de rechten waarop de Eiser zich beroept, mag volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling bij deze beoordeling het Top-Level Domein “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie onder meer *Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD*, WIPO Zaaknr. [DNL2008-0008](#)).

Het is voorts algemeen aanvaard dat het eerste element in de eerste plaats als een vereiste inzake representativiteit functioneert. De test voor verwarringwekkende overeenstemming omvat een beredeneerde, maar relatief eenvoudige vergelijking tussen het naar Nederlands recht beschermde merk of handelsnaam van de Eiser en de onderhavige domeinnaam. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, (“[WIPO Overview 3.0](#)”)², sectie 1.7.

De Eiser heeft aangetoond dat hij rechthebbende is op de naar Nederlands recht beschermd merken GEWISS. [WIPO Overview 3.0](#), sectie 1.2.1.

De GEWISS merken worden in hun geheel weergegeven in de onderhavige domeinnaam. Derhalve stemt de onderhavige domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeen met de GEWISS merken van de Eiser in de zin van de Regeling. [WIPO Overview 3.0](#), sectie 1.7.

De Geschillenbeslechter concludeert dat is voldaan aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling moet de Eiser aantonen dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft. Aan dit vereiste is door de Eiser voldaan indien hij prima facie aantoont dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft en indien de Verweerder nalaat om dit te weerleggen door omstandigheden aan te tonen als genoemd onder artikel 3.1 van de Regeling.

De Eiser en de Verweerder zijn beide van mening dat de Verweerder een recht of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft indien de Verweerder aan de vier voorwaarden van de OKI Data test voldoet, en het debat tussen partijen spitst zich op de vraag of is voldaan aan de tweede voorwaarde. Aan de voorwaarden van de OKI Data test is voldaan indien

1. de verweerder daadwerkelijk waren en diensten onder het ingeroepen merk onder de betwiste domeinnaam aanbiedt;
2. de verweerder uitsluitend deze waren of diensten onder het ingeroepen merk onder de betwiste domeinnaam aanbiedt (anders bestaat de mogelijkheid dat de verweerder het ingeroepen merk in een domeinnaam gebruikt om consumenten te lokken en hen vervolgens naar andere waren te leiden; “bait-and-switch”);

² Aangezien de Regeling verregaand is gebaseerd op de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”), is het vaste jurisprudentie dat zaken die zijn beslist op grond van zowel de Regeling als de UDRP en dus [WIPO Overview 3.0](#) relevant zijn voor deze procedure (zie bijvoorbeeld *LEGO Juris A/S v. Stichting RIBW ZWWF*, WIPO Zaaknr. [DNL2011-0042](#) en *Arie Hendrik den Draak v. RAPIDE Internet*, WIPO Zaaknr. [DNL2019-0013](#)).

3. de verweerder niet tracht alle relevante domeinnamen te registreren zodat de merkhouders niet meer het ingeroepen merk als domeinnaam kan registreren; en
4. de website onder de betwiste domeinnaam accuraat de relatie tussen de verweerder en de merkhouders beschrijft.

Allereerst oordeelt de Geschillenbeslechter dat de samenstelling van de onderhavige domeinnaam, waarin het GEWISS merk van de Eiser geheel in is opgenomen met enkel de toevoeging van de term "elektro", een risico van impliciete verbondenheid met de Eiser inhoudt.

De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Verweerder in de webwinkel onder de onderhavige domeinnaam producten van de Eiser verkoopt, alsmede producten die niet van de Eiser afkomstig zijn en die de Verweerder complementair aan de producten van de Eiser acht. Deze complementaire producten worden onder het merk, dan wel de naam van de leverancier van de Verweerder, die tevens distributeur van de Eiser is, aangeboden. Het gaat volgens de Verweerder om 42 van deze complementaire producten op 321 producten van de Eiser, zodat bijna twaalf procent van de in de webwinkel onder de onderhavige domeinnaam aangeboden producten niet van de Eiser afkomstig is. De partijen verschillen van mening of deze complementaire producten ook in het assortiment van de Eiser zitten, en de Verweerder acht het voor de vraag of aan de tweede voorwaarde van de OKI Data test is voldaan van belang dat hij alle complementaire producten van de distributeur van de Eiser afneemt.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat de tweede voorwaarde van de OKI Data test restrictief dient te worden toegepast, en het uitgangspunt daarom is dat de Verweerder in beginsel enkel en alleen onder de onderhavige domeinnaam de waren van de Eiser mag aanbieden. Er zijn veel uitspraken onder de UDRP, evenals onder de Regeling, over de betekenis van de bait-and-switch tactiek, maar voorop staat dat complementaire producten niet mogen concurreren met producten die de Eiser ook onder eigen merk voert (bijvoorbeeld *Xtralis Technologies Limited v. Secusense BV*, WIPO Zaaknr. [DNL2014-0055](#)). In casu heeft de Eiser aangevoerd dat hij de complementaire producten onder het GEWISS merk aanbiedt, en dat de Verweerder derhalve concurrerende producten verkoopt. De Geschillenbeslechter heeft geconstateerd dat voor bepaalde producten, zoals energiemeters (kilowattuurmeters), kabelwartels en montagerails (kamrails), eenvoudig door raapleging van de officiële website van de Eiser kan worden vastgesteld dat de Eiser die ook zelf in het assortiment aanbiedt, terwijl de complementaire producten tenminste gedeeltelijk waren betreft waarvoor de Eiser de GEWISS merken in klassen 9, 11 en 17 heeft geregistreerd (vgl. *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft v. Quispel Motoren*, WIPO Zaaknr. [DNL2013-0026](#)). Dat de complementaire producten die de Verweerder in de webwinkel onder de onderhavige domeinnaam aanbiedt gemaakt zijn door de officiële distributeur van de Eiser acht de Geschillenbeslechter irrelevant, omdat deze partij niet met de Eiser kan worden vereenzelvigd en niet gerechtigd is tot de GEWISS merken. Derhalve is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Verweerder niet voldoet aan de tweede voorwaarde van de OKI Data test, en dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft.

Voorts acht de Geschillenbeslechter het uitdrukkelijk noemen op de website onder de onderhavige domeinnaam van de Verweerders webwinkel onder de domeinnaam <123groepenkast.nl>, met producten die concurreren met die van de Eiser, en de plaatsing op de website onder de onderhavige domeinnaam van een recensie die beschrijft dat een na ontvangst van een beschadigd product "via een belletje naar 123groepenkast.nl (...) direct een nieuw item (is) opgestuurd zonder al te veel vragen...", als indirecte verwijzingen naar een website met concurrerende producten, hetgeen op gespannen voet staat met de tweede voorwaarde van de OKI Data test.

De Geschillenbeslechter concludeert dat de Verweerder geen recht of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Artikel 2.1 sub c van de Regeling vereist dat de Eiser aantoont dat de registratie of het gebruik van de onderhavige domeinnaam te kwader trouw is. In dat verband is relevant dat in artikel 3.2 van de Regeling omstandigheden worden genoemd die, indien aanwezig bevonden door de Geschillenbeslechter, het bewijs vormen van de registratie en het gebruik van een domeinnaam te kwader trouw.

Artikel 3.2 van de Regeling bevat een lijst van niet-limitatieve omstandigheden die erop kunnen wijzen dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, maar andere omstandigheden kunnen relevant zijn bij de beoordeling of de registratie en het gebruik van een domeinnaam door een verweerder te kwader trouw is. [WIPO Overview 3.0](#), sectie 3.2.1.

Doordat de Verweerder heeft erkend dat hij op de hoogte was van de GEWISS merken van de Eiser ten tijde van de registratie van de onderhavige domeinnaam, de Geschillenbeslechter hiervoor in paragraaf 8.B heeft vastgesteld dat de onderhavige domeinnaam is geregistreerd voor een webwinkel die niet alleen producten onder het merk van de Eiser verkoopt, maar ook producten van een derde partij die geheel of gedeeltelijk concurreren met de producten van de Eiser, en de webwinkel onder de onderhavige domeinnaam bovendien impliciet naar een andere webwinkel van de Verweerder met producten van concurrenten van Eiser verwijst, acht de Geschillenbeslechter de onderhavige domeinnaam te kwader trouw geregistreerd.

De hiervoor in paragraaf 8.B beschreven handelwijze van de Verweerder acht de Geschillenbeslechter tevens gebruik van de onderhavige domeinnaam te kwader trouw zoals bedoeld in artikel 3.2 sub d van de Regeling.

De Geschillenbeslechter concludeert derhalve dat Verweerder de onderhavige domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt. Aldus is ook voldaan aan artikel 2.1 sub c van de Regeling.

9. 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 <gewisselektro.nl> zodat de Eiser in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.

/Alfred Meijboom/

Alfred Meijboom

Geschillenbeslechter

Datum: 24 oktober 2024