

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

ALDI Business Services B.V. v. Rji
Zaaknr. DNL2022-0028

1. Partijen

Eiser is ALDI Business Services B.V., Nederland, vertegenwoordigd door Nysingh Advocaten en Notarissen N.V., Nederland.

De domeinnaamhouder is Rji, Nederland (de “Verweerder”).

2. De Domeinnaam en Registrar

De onderhavige domeinnaam <aldi-shop.nl> (hierna: de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via xel.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 1 juli 2022. Het Instituut heeft op 1 juli 2022 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam.

In antwoord hierop heeft SIDN op 4 juli 2022 per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende Eis genoemde verweerder en contactgegevens.

Op 7 juli 2022 heeft het Instituut een e-mail aan Eiser gestuurd, waarin de door SIDN bekendgemaakte informatie wordt verstrekt en Eiser wordt verzocht om de Eis dienovereenkomstig aan te passen. Eiser heeft op 8 juli 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 11 juli 2022 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 31 juli 2022. Het Instituut ontving geen Verweerschrift. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 2 augustus 2022 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Moïra Truijens op 15 augustus 2022 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 maakt deel uit van de groep van ALDI Nord ondernemingen, een supermarktketen met vestigingen over de hele wereld, en is sinds 1973 ook actief in Nederland, met inmiddels rond de 500 vestigingen. ALDI opereert onder de handelsnaam "ALDI" en biedt, vanuit verschillende vennootschappen binnen haar organisatie, een algemeen assortiment van voedings- en genotmiddelen aan.

De supermarktketen ALDI is houder van een groot aantal merkregistraties, waaronder:

- Het Europese Unie woordmerk ALDI, met registratienummer 002071728, geregistreerd op 27 december 2000, voor de klassen: 3, 4, 9, 16, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (hierna: "het Woordmerk")



- Het Europese Unie beeldmerk, met registratienummer 002102010, geregistreerd op 23 februari 2001, voor de klassen: 3, 4, 7, 9, 16, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (hierna: "het Beeldmerk").

De merkregistraties worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als "de Merken".

Verweerder is houder van de Domeinnaam, welke door Verweerder op 23 juni 2016 is geregistreerd. De Geschillenbeslechter heeft vastgesteld dat de Domeinnaam ten tijde van het schrijven van de Uitspraak en ten tijde van indiening van de Eis is doorgelinkt naar de website "www.xel.nl/domeinnaam-geregistreerd" waar onder andere aangegeven wordt: "Domeinnaam gereserveerd. Jammer, deze domeinnaam is al gereserveerd voor een online droom van één van onze klanten. Geen zorgen, de mogelijkheden zijn nog eindeloos. We helpen je graag bij deze zoektocht. Om te beginnen kan je onze domeinnaam suggestietool gebruiken."

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser stelt dat de Domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met zowel de handelsnaam ALDI als de Merken van Eiser. De Domeinnaam bestaat uit het sterk onderscheidende element "aldi", na een niet onderscheidend koppeltteken gevolgd door het beschrijvende element "shop", gevolgd door het niet onderscheidende ".nl". Het onderscheidende element in de Domeinnaam, "aldi", is identiek aan de handelsnaam en aan de Merken (althans, wat betreft het Beeldmerk, identiek aan het daarin opgenomen woord ALDI) van Eiser. Eiser stelt dat de toevoeging van de beschrijvende term "shop" bovendien bijdraagt aan de verwarring, omdat daarmee de indruk wordt gewekt dat de waren en diensten van ALDI worden aangeboden.

Eiser betoogt ook dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Verweerder beschikt niet over merk- of handelsnaamrechten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de Merken, is als individu, onderneming of andere organisatie niet algemeen bekend onder de Domeinnaam en heeft geen commercieel belang bij de Domeinnaam. Dit laatste heeft Verweerder zelf ook aangegeven in zijn brief van 26 januari 2022: "Ik heb geen website onder die naam [d.w.z. ALDI, toevoeging Vertegenwoordiger Eiser] en verdien daar verder niets aan". Mede daarom is er geen sprake van *bona fide* gebruik van de Domeinnaam, aldus Eiser.

Eiser heeft Verweerder geen toestemming gegeven voor het gebruik van de Domeinnaam en ook anderszins is er geen sprake van enige relatie tussen Eiser en Verweerder.

Tenslotte stelt Eiser, dat de in artikel 3.1 sub a t/m c van de Geschillenregeling voor domeinnamen genoemde voorbeelden van omstandigheden waarmee de domeinnaamhouder een eigen recht of legitiem belang kan aantonen, zich geen van alle voordoen.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Wel maakt zijn eerdere schriftelijke reactie van 26 januari 2022 op een door Eiser aan hem verzonden sommatiebrief deel uit van het dossier. Daarin stelt hij onder meer:

“Door de Aldi is verzuimd om deze domeinnaam vast te leggen. Daardoor heb ik dat een aantal jaren geleden gedaan. Volgens het ISDN [*sic*] en XEL mag dat wel. Commercieel is het een groot voordeel voor de Aldi, de Lidl gebruikt die namelijk wel. Ik heb geen website onder die naam en verdien daar verder niets aan.” En: “Om juridisch getouwtrek te voorkomen wil ik voorstellen dat de Aldi alleen mijn kosten vergoed. De kosten hiervan zijn berekend op 977 euro. Nadat ik dit bedrag ontvangen heb zal ik de domeinnaam overdragen aan de Aldi.”

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 verwarringwekkend overeen met een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt 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.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft genoegzaam aangetoond rechthebbende te zijn op de Merken met gelding in Nederland en op de handelsnaam ALDI.

Eiser moet aantonen dat de Domeinnaam identiek is aan, of zodanig overeenstemt met de Merken, dat er verwarring kan ontstaan. De Domeinnaam bevat de (woordelementen van de) Merken in hun geheel. De toevoeging in de Domeinnaam van het woord “shop” en een koppelteken doet niet af aan de verwarringwekkende overeenstemming van de Domeinnaam met de Merken (zie o.a. *Hoffmann-La Roche Inc. v. Wei-Chun Hsia*, WIPO Zaaknr. [D2008-0923](#); zie ook: WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“[WIPO Overview 3.0](#)”), sectie 1.8).

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient het country code Top-Level Domain (“ccTLD”) “.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 Eiser te stellen en te bewijzen dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Volgens vaste rechtspraak onder de UDRP en zoals is bevestigd onder de Regeling in *Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd.*, WIPO Zaaknr. [DNL2008-0002](#), rust deze bewijslast *prima facie* op de eiser. Voldoet de eiser hieraan, dan heeft de verweerder de bewijslast om aan te tonen dat hij wel een dergelijk recht op of belang bij de betreffende domeinnaam heeft. Slaagt de verweerder hier niet in, dan wordt verondersteld dat de eiser heeft aangetoond dat verweerder geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft (zie ook: [WIPO Overview 3.0](#), sectie 2.1).

Eiser heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder heeft geen toestemming verkregen van Eiser om gebruik te maken van de Domeinnaam. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend, maar uit zijn reactie op de door Eiser aan hem gestuurde sommatiebrief blijkt dat hij de Domeinnaam heeft geregistreerd omdat Eiser heeft “verzuimd” deze te registreren. Ook biedt hij de Domeinnaam aan Eiser te koop aan.

Op basis van het haar voorliggende dossier, acht de Geschillenbeslechter het meer dan aannemelijk dat Verweerder de Domeinnaam registreerde met Eiser en diens rechten in het achterhoofd.

Aldus is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Artikel 2.1 sub c van de Regeling vereist dat Eiser aantoont dat de registratie of het gebruik van de onderhavige domeinnaam te kwader trouw is.

De Geschillenbeslechter verwijst naar hetgeen reeds is overwogen onder 6.B.

Uit de brief van 22 januari 2022 blijkt dat Verweerder bekend was met de Merken van Eiser en dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd om commercieel voordeel te behalen (zie ook [WIPO Overview 3.0](#), sectie 3.1 sub (i)).

De Geschillenbeslechter is daarom van oordeel dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt.

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

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 <aldi-shop.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

/Moira Truijens/

Moira Truijens

Geschillenbeslechter

Datum: 6 september 2022