

UITSpraak Geschillenbeslechter

Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler
Zaaknr. DNL2011-0051

1. Partijen

Eiser is Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. uit Istanbul, Turkije, vertegenwoordigd door Boekx Advocaten, Nederland.

Verweerster is Fatma Guler uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Jap-A-Joe, Nederland.

2. De Domeinnaam

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

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 18 juli 2011. Het Instituut heeft op 19 juli 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 20 juli 2011 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van 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 Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 21 juli 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 10 augustus 2011. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 10 augustus 2011.

Op 15 augustus 2011 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 8 september 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Richard C.K. van Oerle op 20 september 2011 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

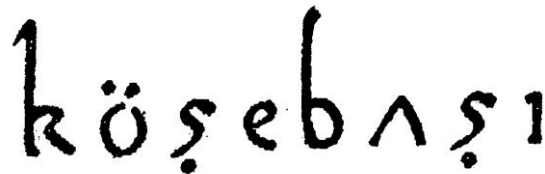
Partijen

Eiser is sinds 1995 eigenaar en exploitant van de internationale keten van Turkse kwaliteitsrestaurants onder de naam KOSEBASI. Thans zijn er dertien KOSEBASI restaurants in Turkije. Daarnaast zijn er inmiddels vestigingen geopend in Athene, Bahrein, Dubai en Sao Paolo. Op 14 april 2011 is een vestiging geopend in Amsterdam.

Verweerster is een van de vennoten van de vennootschap onder firma "Kösebasi Turks Restaurant". Deze v.o.f. exploiteerde een Turks restaurant onder de naam "Kosebasi" en bood daarnaast diensten op het gebied van catering en bezorging aan.

Merken en Handelsnamen

Primair baseert Eiser zijn vordering op het volgende Internationale woord/beeldmerk:



(KÖŞEBAŞI), ingeschreven op 13 juli 2005, voor restaurant (food and drink) services in klasse 43. De basisregistratie in Turkije dateert van 1 augustus 1996. De Internationale Registratie van dit woord/beeldmerk is op 12 april 2007 uitgebreid met de Europese Gemeenschap. Deze uitbreiding is op 17 april 2008 door het OHIM ontvangen en gepubliceerd op 21 april 2008. Dit merk wordt hierna ook aangeduid als het "Merk".

Subsidiair baseert Eiser zijn vordering op een Beneluxmerk en handelsnaamrechten.

Eiser is houder van het Benelux woordmerk KOSEBASI, ingeschreven op 7 april 2011, voor diensten van een restaurant (verstrekken van eten en drinken) (klasse 43).

Daarnaast beroept Eiser zich op het recht op de handelsnaam KOSEBASI, welke handelsnaam sinds 1995 door Eiser in Turkije wordt gevoerd en in Nederland bescherming geniet op grond van artikel 2 Unieverdrag van Parijs, aldus Eiser. De Benelux franchisenemer van Eiser, Hitit B.V., heeft een exclusieve licentie van Eiser gekregen om de handelsnaam KOSEBASI te voeren.

Domeinnaam

De datum van eerste registratie van de Domeinnaam <kosebasi.nl> is 19 mei 2009. Op 12 juni 2011 is de Domeinnaam overgegaan op Verweerster.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser stelt dat de Domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het Merk van Eiser. De Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft in zijn vonnis van 31 mei 2011 bepaald dat het gebruik door Verweerster (en haar medegedaagden) van de naam "Kosebasi" als onderdeel van de Domeinnaam inbreuk maakt op de merkrechten van Eiser in de zin van artikel 9 lid 1 sub b

Gemeenschapsmerkenverordening en heeft Verweerster (en haar medegedaagden) veroordeeld het gebruik van de naam "Kosebasi", als merk of als handelsnaam, voor soortgelijke activiteiten als die van Eiser, te staken en gestaakt te houden. Het vonnis is in kracht van gewijsde gegaan. Verweerster heeft er in berust en heeft afstand gedaan van het recht de in artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) bedoelde verklaring in te dienen.

Verweerster heeft de naam van het restaurant inmiddels gewijzigd in "Baskose". De Domeinnaam wordt niet meer gebruikt, ook niet om naar de nieuwe website "www.baskose.nl" door te linken.

Verweerster heeft zich bereid verklaard de Domeinnaam aan Eiser te verkopen, maar heeft het door Eiser gedane bod van EUR 1.000,- afgewezen.

Eiser stelt voorts dat Verweerster geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Eiser verwijst naar het vonnis van de Voorzieningenrechter op grond waarvan het Verweerster verboden is om de Domeinnaam te gebruiken voor soortgelijke activiteiten als Eiser, dat wil zeggen restaurant- en cateringdiensten. Verweerster houdt zich enkel bezig met restaurant- en cateringdiensten, welke thans onder een andere naam worden gevoerd en ieder gebruik van de naam "Kosebasi" door Verweerster is gestaakt. Nu ieder gebruik onder de reikwijdte van het vonnis valt, heeft Verweerster geen enkel recht of legitiem belang meer bij de Domeinnaam.

De domeinnaam <kosebasi.com> was reeds op 8 november 1999 exclusief voor Eiser geregistreerd, ruimschoots voor de registratie van <kosebasi.nl> door Verweerster. Verweerster heeft ook in dit opzicht geen eigen recht op de Domeinnaam.

Daartegenover staat dat Eiser een groot belang heeft te kunnen beschikken over de Domeinnaam, nu het Nederlandse publiek zal verwachten dat hij zijn diensten onder de Domeinnaam aanbiedt. Deze Domeinnaam is de meest voor de hand liggende voor zijn Nederlandse vestiging.

De registratie door Verweerster in 2009 is te kwader trouw verricht, nu deze registratie en het begin van het gebruik ervan plaatsvond twee jaar nadat Eiser in de Benelux merkrechten heeft verkregen. Verweerster moet ten tijde van de start van haar activiteiten onder de naam "Kosebasi" bekend zijn geweest met het Merk van Eiser. Via het merkenregister of een internet zoekmachine had zij kunnen vaststellen dat de naam KOSEBASI een merk van Eiser was en door hem werd gebruikt voor een internationale keten van Turkse restaurants. De domeinnaam <kosebasi.com> behoorde toen ook al toe aan Eiser. De KOSEBASI restaurants van Eiser genieten in Turkije een grote bekendheid en het is daarom aannemelijk dat Verweerster, die van Turkse komaf is, ook bekend was met het gebruik van de naam KOSEBASI door Eiser.

De reden dat Verweerster de Domeinnaam niet overdraagt aan Eiser, is dat zij de Domeinnaam voor een zo hoog mogelijke prijs aan Eiser tracht te verkopen. Verweerster heeft niet willen ingaan op het door Eiser gedane bod.

B. Verweerster

Primair stelt Verweerster zich op het standpunt dat Eiser geen recht en belang bij de ingestelde vordering heeft, nu de domeinnaam <kosebasi.com> is geregistreerd op naam van Brainworkz Group, niet op Eisers naam derhalve.

Subsidiar meent Verweerster dat de Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat Verweerster een eigen recht op de Domeinnaam heeft en ook een commercieel belang om de Domeinnaam te kunnen verkopen; de vordering tot overdracht is door de Voorzieningenrechter afgewezen. Daarom kan de onderhavige Eis niet worden toegewezen; het vonnis is immers in kracht van gewijsde gegaan.

Ook heeft Eiser nagelaten zijn belang bij de overdracht deugdelijk met bewijzen te onderbouwen. Voorts acht Verweerster het vreemd dat Eiser de registratie en het gebruik door Verweerster anderhalf jaar heeft getolereerd.

Het commercieel belang dat de Voorzieningenrechter aanwezig achtte is een legitiem belang. Verweerster heeft kosten moeten maken voor de invoering van haar nieuwe naam. Daarom heeft Verweerster het aanbod van Eiser om de Domeinnaam voor EUR 1.000,- te kopen, afgewezen. Eiser kan een beter bod doen, met name nu voor hem grote belangen op het spel staan. Verweerster was het eerst met de registratie van de Domeinnaam, zoals eveneens vaststaat dat de domeinnaam <kosebasi.com> eerder was geregistreerd exclusief voor Eiser.

De Voorzieningenrechter heeft impliciet geoordeeld dat Verweerster de Domeinnaam niet te kwader trouw heeft geregistreerd. Voor alle zekerheid ontkent Verweerster dat dat het geval is en wijst zij er op dat het bewijs van deze stelling op Eiser rust. Verweerster is bij de registratie op geen enkel probleem gestuit. Verweerster is een kleine Turkse ondernemer in Nederland. Ten onrechte veronderstelt Eiser dat Verweerster bij registratie uitgebreide zoekacties gaat ondernemen. Ook is het niet juist dat iedere Turkse persoon van de naam van Eiser op de hoogte is. Verweerster was in ieder geval niet bekend met de restaurants van Eiser.

Onjuist is eveneens dat Verweerster niet zou mogen weigeren de Domeinnaam aan Eiser over te dragen, althans niet zonder goede reden. Dat weet Eiser ook en daarom heeft hij Verweerster een bedrag geboden. Dat bedrag was echter voor Verweerster onvoldoende om de schade en kosten die deze kwestie voor haar meebrengt te compenseren. Zij mag overdracht daarom weigeren, aldus Verweerster.

6. Oordeel en Bevindingen

Alvorens op de zaak zelf kan worden ingegaan, zal op de ontvankelijkheidsverweren moeten worden beslist.

Primair heeft Verweerster zich op het standpunt gesteld dat Eiser geen recht en belang bij de ingestelde vordering heeft nu de domeinnaam <kosebasi.com> is geregistreerd op naam van Brainworkz Group, niet op Eisers naam derhalve.

De Regeling vereist voor ontvankelijkheid van de eiser dat deze (voor zover *in casu* van belang) rechthebbende is op een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam. Enig ander recht of belang bij de ingestelde vordering wordt niet gevraagd. Het primaire verweer treft daarom geen doel.

Op de subsidiair voorgedragen verweren wordt als volgt beslist.

Verweerster stelt dat Eiser niet ontvankelijk is, nu de Voorzieningenrechter bij voormelde uitspraak de vordering van Eiser tot overdracht door Verweerster van de Domeinnaam heeft afgewezen. Verweerster heeft in deze uitspraak berust en heeft afstand gedaan van het recht de in artikel 1019i Rv. bedoelde verklaring in te dienen.

Artikel 21 van de Regeling bepaalt dat:

“Deelname aan deze geschillenregeling (inclusief het mediation proces) weerhoudt noch de verweerder noch de eiser ervan om het geschil buiten deze regeling om voor te leggen aan een bevoegde, onafhankelijke rechter.”

De Regeling voorziet niet expliciet in de situatie dat de eis als bedoeld in deze Regeling wordt ingediend nadat de burgerlijke rechter een uitspraak heeft gedaan over de vraag aan wie een domeinnaam toekomt. In de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, waarop de Regeling in het algemeen is geïnspireerd, wordt daarin wel voorzien in artikel 18 - Effect of Court Proceedings, dat (sub a) luidt:

“(a) In the event of any legal proceedings initiated prior to or during an administrative proceeding in respect of a domain-name dispute that is the subject of the complaint, the Panel shall have the discretion to decide whether to suspend or terminate the administrative proceeding, or to proceed to a

decision.”

Tegen deze achtergrond kan niet worden geoordeeld dat een eerdere rechterlijke beslissing zonder meer tot niet ontvankelijkheid van de eiser dient te leiden.

Daar komt bij dat de rechter *in casu* slechts een voorlopig oordeel heeft gegeven (het betrof immers een kort geding) en deze beslissing dus niet de rechtsverhouding tussen partijen definitief heeft geregeld. Dat Verweerster vervolgens in deze uitspraak heeft berust en heeft afgezien van haar recht als bedoeld in artikel 1019i Rv. doet daaraan niet af nu Eiser niet heeft erkend dat dit oordeel de rechtsverhouding tussen partijen zou bepalen.

Het betreffende verweer van Verweerster dient derhalve te worden verworpen.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de Geschillenbeslechter te bepalen of de vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoet aan drie cumulatieve vereisten:

- 1 De domeinnaam moet identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen 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
2. de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en
3. de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De Geschillenbeslechter zal hieronder de vereisten afzonderlijk behandelen.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Niet bestreden is dat Eiser rechthebbende op het Merk is en dat het Merk in de Benelux bescherming geniet.

De Domeinnaam is auditief zowel als begripsmatig identiek, althans volledig overeenstemmend met het Merk. De Geschillenbeslechter stelt dan ook vast dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Merk in de zin van artikel 2.1 van de Regeling,

Daarmee is aan het eerste vereiste voldaan.

Nu de primaire grondslag tot het voldoen aan het vereiste heeft geleid, hoeft op de subsidiaire grondslag (het Beneluxmerk en de handelsnaam) niet meer te worden ingegaan.

B. Recht of Legitiem Belang

De Haagse Voorzieningenrechter, die - voorlopig oordelend - aannam dat Verweerster een eigen commercieel belang houdt bij het bezit van de Domeinnaam (“Ook nu gedaagden geen gebruik meer zullen kunnen maken van de domeinnaam kosebasi.nl blijven zij een eigen commercieel belang houden bij het bezit van deze naam, bijvoorbeeld hun belang om deze domeinnaam te kunnen verkopen aan eiseressen. Eiseressen hebben onvoldoende gesteld waaruit zou volgen dat hun belang in deze groter is dan het belang van gedaagden”), beslist op basis van het Nederlands recht. De Geschillenbeslechter dient echter op basis van de Regeling en de naar aanleiding daarvan ontwikkelde jurisprudentie te bepalen of van een recht of legitiem belang sprake is.

Eiser heeft Verweerster geen toestemming tot gebruik gegeven. De Domeinnaam wordt niet gebruikt en Verweerster heeft ook niets gesteld waaruit zou kunnen worden afgeleid dat serieuze voorbereidingen worden getroffen om de Domeinnaam *bona fide* voor commerciële of niet commerciële doeleinden te gaan gebruiken (vgl. *Turkcell İletisim Hizmetleri A.S. v. Onur*, WIPO Zaaknr. DNL2010-0047). Evenmin kan worden aangenomen dat Verweerster een beroep toekomt op artikel 3.1 sub b van de Regeling (de domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend onder de domeinnaam) nu, zoals hierna onder C zal blijken, het gebruik van de naam "Kosebasi" als handelsnaam niet te goeder trouw was (vgl. *Neteller plc v. Prostoprom*, WIPO Case No. D2007-1713; *World Natural Bodybuilding Federation, Inc. v. Daniel Jones TheDotCafe*, WIPO Case No. D2008-0642; en *Pearson Education, Inc. v. Pearson Career, Inc., Michael Mobley, Matt Castetter*, WIPO Case No. D2011-0938). De Geschillenbeslechter is dan ook van oordeel dat geen recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerster dient te worden aangenomen.

Daarmee is aan het tweede vereiste voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Vast staat dat Eiser sinds 1995 kwaliteitsrestaurants exploiteert onder de naam KOSEBASİ. Niet bestreden is dat de restaurants van Eiser in Turkije grote bekendheid hebben verworven. Toen Verweerster in 2009 een overeenstemmend teken ging gebruiken, oefende Eiser zijn activiteiten al zo'n 14 jaar uit onder deze aanduiding en was de keten internationaal uitgebreid en had internationaal erkenning gekregen.

Verweerster is onder de naam "Kosebasi" een Turks restaurant begonnen, hetgeen betekent dat zij "Kosebasi" is gaan gebruiken voor identieke diensten als waarvoor het Merk werd gebruikt. De Domeinnaam is identiek aan de handelsnaam die Verweerster voor haar onderneming heeft gebruikt.

Verweerster heeft voorts zelf gesteld een Turkse ondernemer te zijn, zodat de Geschillenbeslechter het aannemelijk acht dat Verweerster (meer dan in Nederland gebruikelijke) kennis draagt van de Turkse maatschappij (vgl. *Turkcell İletisim Hizmetleri A.S. v. Onur*, WIPO Zaaknr. DNL2010-0047).

Onder deze omstandigheden acht de Geschillenbeslechter het onaannemelijk dat Verweerster bij de aanvang van het gebruik van de naam "Kosebasi" en het registreren van de Domeinnaam niet op de hoogte was van het gebruik door Eiser van het Merk.

De Geschillenbeslechter is derhalve van mening dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en hiermee is aan het derde vereiste 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 <kosebasi.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerster domeinnaamhouder wordt.

Richard C.K. van Oerle

Geschillenbeslechter

Datum: 3 oktober 2011