

LOST MARY OKI DATA AF, OF LOST IN CYBERSPACE?

Noot bij <lostmarydirect.com>, 3 juni 2025, [IEF 22827; CAC-UDRP-107605 \(Dashing Joys en Imiracle tegen Zafar\)](#)¹ – 1 augustus 2025

Willem Leppink²

De recent gewezen beslissing over de domeinnaam <lostmarydirect.com> is een opmerkelijke uitspraak. In deze beslissing gewezen (en ingezonden) door mr. Marieke Westgeest, domeinnaamgeschillenbeslechter³ bij het Tsjechisch Arbitragehof, wijzigt⁴ zij de sinds 2001 bestaande en internationaal gehanteerde Oki Data-criteria⁵, die zij vervolgens omdoopt tot de Lost Mary-criteria.

Kort en goed wijst zij de klacht af omdat de klagers, fabrikanten van e-sigaretten, niet hebben kunnen bewijzen dat de verweerder, Mohammad Zafar, een wederverkoper (*reseller*) van deze producten, geen recht of legitiem belang had bij de domeinnaam. Onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), de geschillenregeling die van toepassing is op onder meer .com-domeinnamen, is het ontbreken van een recht of legitiem belang het zogeheten tweede element dat bewezen moet worden, naast dat de klagers moeten bewijzen dat de domeinnaam gelijk is aan of verwarringwekkend overeenstemt met het merk van de klagers (eerste element) en dat de verweerder te kwader trouw was bij de registratie en het gebruik (derde element)⁶.

In deze noot bespreek ik de voor de geschillenbeslechter relevante feiten, de achtergrond van de UDRP, WIPO Overview 3.0 en de Oki Data-criteria, de door de geschillenbeslechter voorgestane wijziging van deze criteria, haar overwegingen en toepassing hiervan. Daarna plaats ik hierbij enige kanttekeningen.

¹ Door de redactie van IE-Forum is deze zaak ten onrechte aangeduid als arbitrage.

Domeinnaamgeschillenbeslechting onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) is geen arbitrage, maar een vorm van (verplichte) administratieve geschillenbeslechting, die de weg naar de rechter niet uitsluit. Zie artikel 4 UDRP.

² Mr. W.J.H Leppink, advocaat bij Ploum te Rotterdam, docent merken- en handelsnaamrecht Universiteit Leiden, domeinnaamgeschillenbeslechter in o.m. UDRP, .eu-- en .nl-geschillen en Legal Rights Objections (LRO) Expert bij het WIPO Arbitration and Mediation Center te Genève en domeinnaamgeschillenbeslechter in .eu-geschillen bij het Tsjechisch Arbitragehof te Praag. Deze noot is geschreven op persoonlijke titel en geeft niet noodzakelijkerwijze de mening van deze organisaties weer. w.leppink@ploum.nl. De auteur is dank verschuldigd aan het team IE van Ploum voor de waardevolle input.

³ Hierna kortweg “geschillenbeslechter”, in het Engels aangeduid als panelist.

⁴ In haar eigen woorden verruimt zij de Oki Data-criteria.

⁵ Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903.

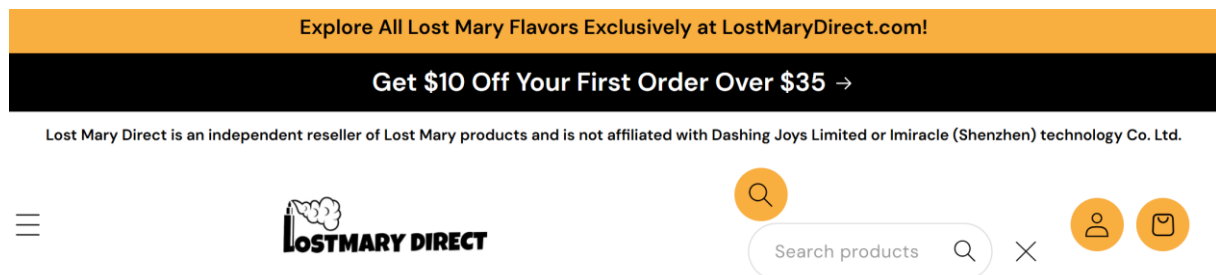
⁶ Zie artikel 4 UDRP.

1. De relevante feiten van <lostmarydirect.com>

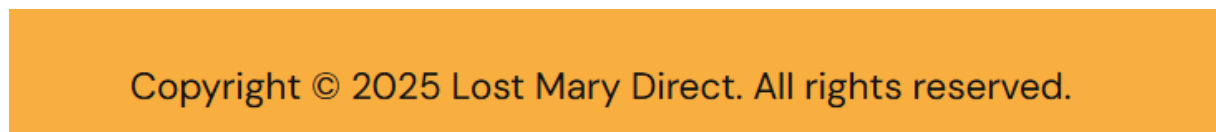
De klagers⁷, verbonden ondernemingen uit Hongkong en Shenzhen, China, zijn houder van diverse merkregistraties uit 2021 en 2022 voor LOST MARY. Onder dit merk worden e-sigaretten verkocht via online platforms in het Verenigd Koninkrijk.

De domeinnaam <lostmarydirect.com> is, op 30 november 2023 geregistreerd door de verweerder, die de domeinnaam gebruikt voor een website onder de naam LOST MARY DIRECT om originele LOST MARY-producten te wederverkopen, die hij – onweersproken – heeft gekocht van officiële distributeurs van de klager. De klager verkoopt niet zelf rechtstreeks aan het publiek.

Voorafgaand aan het indienen van de UDRP-klacht was een disclaimer te vinden door helemaal onderaan de homepage op “About Us” te klikken, waar was opgenomen dat de website niet verbonden is met de klager. Pas na het indienen van de klacht heeft de verweerder een disclaimer⁸ opgenomen bovenaan de home page.



Hoewel dit niet besproken is in de uitspraak, is op (in ieder geval op de huidige versie van) de website opgenomen als copyright notice “Copyright © 2025 Lost Mary Direct. All rights reserved.” en is nergens een andere naam opgenomen dan de handelsnaam Lost Mary Direct als exploitant van de website.



⁷ In het navolgende zal omwille van de leesbaarheid worden verwezen naar de klager (enkelvoud).

⁸ Bij raadpleging van de website tijdens het schrijven van deze noot luidde deze: “Lost Mary Direct is an independent reseller of Lost Mary products and is not affiliated with Dashing Joys Limited or Imiracle (Shenzhen) technology Co. Ltd.”.

2. Achtergrond van de UDRP, het WIPO Overview 3.0 en de Oki Data-criteria

UDRP

De UDRP is inmiddels meer dan 25 jaar geleden tot stand gekomen omdat er behoefte bestond aan een uniforme economische oplossing om internationaal te kunnen optreden tegen *cybersquatting* (in het Nederlands ook vaak aangeduid als domeinnaamkaping, maar internationaal soms ook als een *abusive registration*⁹). De World Intellectual Property Organization (WIPO) heeft deze regeling destijds voorgesteld aan de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), die deze regeling heeft aangenomen. Daarna is deze regeling, via een keten van voorwaarden, deel gaan uitmaken van iedere registratieovereenkomst die een houder van bijv. een .com-domeinnaam sluit bij het registreren van die domeinnaam. De UDRP is daarmee een vorm van “private” wetgeving die houders van domeinnamen, ongeacht waar ter wereld zij gevestigd zijn, bindt¹⁰.

Samengevat, kan een klager, meestal een merkhouder, de door een ander, de domeinnaamhouder (*registrant*), geregistreeerde domeinnaam opeisen in een administratieve procedure, als de klager het volgende bewijst:

- (i) de domeinnaam is gelijk aan of verwarrend overeenstemmend met het merk van de klager;
- (ii) de domeinnaamhouder geen recht of legitieme belang heeft met betrekking tot de domeinnaam; en
- (iii) de domeinnaam door de domeinnaamhouder te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt.

Hiernaar wordt meestal verwezen als de drie UDRP-elementen.

Uiteraard is er kritiek op de UDRP, maar in het algemeen wordt de UDRP geprezen voor consistentie, voorspelbaarheid, efficiency en eerlijkheid¹¹. Klachten op grond van de UDRP kunnen worden ingediend bij verschillende geschillenbeslechtingsinstituten (*dispute resolution providers*), waarbij het WIPO Arbitration and Mediation Center (WIPO

⁹ Nominet, de organisatie voor de .uk-domeinnamen, werkt met een definitie van een *abusive registration*: “a Domain Name which either i. was registered or otherwise acquired in a manner which, at the time when the registration or acquisition took place, took unfair advantage of or was unfairly detrimental to the Complainant's Rights; or ii. is being or has been used in a manner which has taken unfair advantage of or has been unfairly detrimental to the Complainant's Rights. Zie Nominet Dispute Resolution Service Policy, artikel 1.

¹⁰ Voor een meer algemene en gedetailleerde beschrijving van het systeem, wordt verwezen naar Willem Leppink en Michelle Roosma, ‘Domeinnaamgeschillen: een praktische handleiding’, BMM Bulletin 2022, afl. 2, jaargang. 48, p.72-80. Voor een Engelstalige versie zie Willem Leppink, Michelle Roosma, A practical guide to filing domain name complaints, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Volume 17, Issue 11, November 2022, Pages 905–914, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpac100>.

¹¹ Initial Report of the WIPO-ICA UDRP Review Project Team, 17 april 2025, WIPO Arbitration and Mediation Center en Internet Commerce Association, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/resources/wipo-icaudrpreview.html>.

AMC) de meeste zaken afhandelt (6.168 UDRP- en vergelijkbare zaken in 2024¹²). Er zijn ook diverse andere instanties, zoals het Tsjechisch Arbitragehof dat sinds 2009 UDRP-geschillen behandelt (936 UDRP- en eu-zaken in 2024¹³).

WIPO Overview 3.0

De rechtspraak van alleen al het WIPO AMC is zeer omvangrijk. Aangezien er geen hoger beroep bestaat, en voorspelbaarheid wel gewenst was, heeft het WIPO AMC op enig moment het initiatief genomen voor een overzicht van de rechtspraak waarin antwoord wordt gegeven op de belangrijkste rechtsvragen. Daarbij wordt ook aangegeven of er over het antwoord consensus bestaat onder de geschillenbeslechters, of slechts een meerderheid of minderheid. De laatste versie is het WIPO Jurisprudential Overview 3.0¹⁴. Inmiddels is het goed gebruik onder geschillenbeslechters, ook bij andere geschillenbeslechtingsinstituten, om rechtstreeks naar dit overzicht te verwijzen in plaats van naar de specifieke zaken.

Bij het leeuwendeel van de ingediende klachten onder de UDRP gaat het om overduidelijke domeinnaamkaping, zoals domeinnamen die worden ingezet voor *phishing* of het registreren van een domeinnaam om een ander die beschikt over een merk dat overeenstemt met de domeinnaam te snel af te zijn of anderszins dwars te zitten.

Oki Data

Op enig moment is bij de toepassing van de UDRP de vraag opgekomen hoe om te gaan met eerlijk gebruik (*fair use*) van een merk in een domeinnaam, bijvoorbeeld voor een kritieksite (trademarksucks.tld) of door een wederverkoper, en heeft zich een lijn in de UDRP-rechtspraak ontwikkeld, los van de (supra-)nationale wetgeving en rechtspraak die bijvoorbeeld in de EU bestaat, zoals het arrest BMW/Deenik¹⁵.

De belangrijkste UDRP-uitspraak daarbij is Oki Data¹⁶, gewezen door de bekende geschillenbeslechter David Bernstein. Daarin is geoordeeld dat er sprake is van een bonafide aanbieding van waren/diensten van de merkhouder, als:

- (iv) de domeinnaamhouder de waren/diensten van de merkhouder daadwerkelijk via de betreffende domeinnaam aanbiedt;
- (v) de domeinnaamhouder de website gebruikt om uitsluitend de merkgoederen te verkopen (geen 'lokkertje');

¹² WIPO Domain Name Report 2024: UDRP case filings remain strong, 15 januari 2025, wipo.int.

¹³ Zie <https://www.adr.eu/> - eigen telling.

¹⁴ WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition.

¹⁵ HvJ EU 23 februari 1999, BMW/Deenik, ECLI:EU:C:1999:82, zaaknummer C-63/97

¹⁶ Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903, specifiek onder 6.B.b.

- (vi) de website de relatie tussen de domeinnaamhouder en de merkhouders nauwkeurig vermeldt (bijvoorbeeld middels een disclaimer); en
- (vii) de domeinnaamhouder niet alle beschikbare domeinnamen bezet houdt, waardoor de merkhouders zelf zijn eigen merk niet in een domeinnaam tot uiting zou kunnen laten komen.

Die vier vereisten vormen gezamenlijk de Oki Data-criteria.

Die uitspraak is uiteindelijk de meest richtinggevende uitspraak geworden in het WIPO Overview 3.0, meer specifiek onder artikel 2.8, over hoe geschillenbeslechtters moeten omgaan met eerlijk gebruik door wederverkopers en distributeurs. Daarbij is het doel om eerlijk gebruik door deze wederverkopers mogelijk te maken, maar “*bait & switch*” en andere oneerlijke handelspraktijken door het opnemen van een merk in een domeinnaam tegen te gaan. Ook is het zo dat als een wederverkoper een domeinnaam registreert die identiek is aan het merk van de klager, die wederverkoper niet snel een legitiem belang heeft omdat zo’n domeinnaam de indruk wekt van verbondenheid (affiliatie) ¹⁷.

Bij de toepassing van de Oki Data-criteria gaat het normaal gesproken over domeinnamen waarbij het merk wordt gevolgd door een woord dat de waren of diensten beschrijft, zoals in het geval van de Oki Data-uitspraak zelf, t.w. <okidataparts.com>, een website waar onderdelen voor printers van het merk OKI DATA konden worden aangeschaft¹⁸. De heersende mening daarbij is dat het van die aanvullende (beschrijvende) term (in het geval van Oki Data, “parts”) afhangt of hiermee de indruk wordt gewekt van verbondenheid en dat de geschillenbeslechter daarvoor de feiten en omstandigheden van de zaak nader moet beoordelen, met inbegrip van de inhoud van de website¹⁹.

De Oki Data-criteria spelen niet alleen een rol bij het tweede element (afwezigheid recht of legitiem belang), maar ook bij het derde element (registratie en gebruik te kwader trouw).

Wanneer een verweerder een recht of legitiem belang bij een domeinnaam lijkt te hebben, zal een duidelijke en voldoende opvallende disclaimer (“de verkoper is niet verbonden aan de merkhouders”), de omstandigheden die op zijn goede trouw wijzen, ondersteunen. Zo’n disclaimer laat zien dat de verweerder redelijke stappen heeft ondernomen om te voorkomen dat hij zich ten onrechte voordoet als iemand die een band heeft met de klager, of om gebruikers anderszins in verwarring te brengen²⁰.

Een valse indruk van verbondenheid wekken tussen de domeinnaam en het merk, is geen legitiem belang en zal dan ook snel leiden tot de conclusie dat sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw. Het tweede en derde element zijn immers sterk verbonden. De

¹⁷WIPO Overview 3.0, onder 2.5.1 en 2.8.2. Dit is concept is enigszins te vergelijken met de schijn van een economische band uit het HvJEU in BMW/Deenik.

¹⁸ WIPO Overview 3.0, onder 2.8.2.

¹⁹ WIPO Overview 3.0, onder 2.5.1.

²⁰ WIPO Overview 3.0 onder 3.7.

afwezigheid van goede trouw (tweede element), zal al snel leiden tot het aannemen van kwade trouw (derde element).

Kort samengevat, of een wederverkoper een domeinnaam mag registreren en gebruiken die bestaat uit een merk gevolgd door een beschrijvende term, hangt af van de vraag of de domeinnaam de indruk kan wekken van enige verbondenheid met de merkhouders, waarbij de gekozen beschrijvende term en de inhoud van de website een rol spelen. Zo zal, nog los van de inhoud van de website, een domeinnaam als <volvocars.com> sneller die indruk van verbondenheid wekken, dan <volvoezeldzameonderdelen.com>.

3. De wijziging van het derde Oki Data-criterium in <lostmarydirect.com>

In <lostmarydirect.com> achtte de geschillenbeslechter in <lostmarydirect.com> het noodzakelijk om het derde Oki Data-criterium “ruimer” te maken. Het gaat daarbij om het vereiste uit Oki Data dat de website de relatie tussen de domeinnaamhouder en de merkhouders nauwkeurig vermeldt, waarbij meestal wordt bedoeld op het gebruik van een disclaimer dat de domeinnaamhouder en de merkhouders niet met elkaar verbonden zijn.

De geschillenbeslechter wijzigt in haar beslissing dat derde Oki Data-criterium in de zin dat de website van de verweerder gemakkelijk te onderscheiden moet zijn van die van de merkhouders. Als aspecten (niet-limitatief) die daarvoor doorslaggevend zouden kunnen zijn, noemt zij:

- i. het plaatsen van een disclaimer;
- ii. ii. het creëren van een andere look en feel van de website van verweerder in vergelijking met de website van de merkhouders;
- iii. iii. het dominante gebruik van specifieke elementen van de website van de wederverkoper, zoals de prijsstelling en de afbeelding van de waren; en
- iv. iv. het gebruik van een eigen logo bovenaan de homepage²¹.

De geschillenbeslechter ziet in deze wijziging van het derde Oki Data-criterium reden om de Oki Data-criteria te hernoemen aan Lost Mary-criteria.

4. De overwegingen om in <lostmarydirect.com> het derde Oki Data-criterium te wijzigen

gebruiker van het internet is in 25 jaar tijd wijzer geworden

De geschillenbeslechter merkt op dat de Oki Data-criteria uit 2001 stammen, uit een tijd waarin internetgebruik nog niet wijdverspreid was. De criteria hadden tot doel verwarring

²¹ In de Engelse tekst: “iv. the use of a logo on the top of the home page, not including the trademark as mentioned in the disputed domain name, that addresses the entity of Respondent on the website.”

bij het publiek te voorkomen, vooral wanneer een erkende dealer marketingmateriaal van de merkhouders gebruikte en gebruik van dat marketingmateriaal tot verwarring kon leiden over van wie de website was. Omdat het publiek in die tijd niet zo internetwijs was, was het logisch dat in de Oki Data-zaak bepaald is dat verwarring moet worden voorkomen en het publiek moet worden ingelicht dat dat de website van verweerder niet van de merkhouders is. De geschillenbeslechter in <lostmarydirect.com> meent dat om die reden de eis van een disclaimer is opgenomen.

25 jaar later is het publiek, aldus de geschillenbeslechter, voldoende internetwijs geworden en in staat om een officiële website van een merkhouders te onderscheiden van die van een wederverkoper. De geschillenbeslechter verwijst daarbij naar rechterlijke uitspraken over de toelaatbaarheid van het gebruik van Google AdWords door niet-geautoriseerde wederverkopers en dat het publiek gemakkelijk dat onderscheid kan maken.

wederverkoperwebsites hebben duidelijke kenmerken

De geschillenbeslechter overweegt dat wederverkoperwebsites zeer duidelijke kenmerken hebben: (i) de te koop aangeboden goederen worden zeer prominent weergegeven; en (ii) de wederverkoper verstrekt nadrukkelijk informatie over prijzen en kortingen.

Een disclaimer is daarom geen *conditio sine qua non* om te bepalen of de website van de wederverkoper bonafide is.

doel van UDRP is beperkt tot cybersquatting

Tot slot wijst de geschillenbeslechter erop dat de UDRP tot doel had om *cybersquatting* te voorkomen en niet gebruikt kan worden om alle geschillen over domeinnamen te beslechten²². In sommige geschillen over domeinnamen met betrekking tot wederverkopers is de gang naar de gewone rechter de geëigende weg.

Naar het oordeel van de geschillenbeslechter blijft de algemene regel dat de wederverkoper er alles aan moet doen om ervoor te zorgen dat er geen verwarring tussen de wederverkoperwebsite en die van de merkhouders ontstaat. Een disclaimer kan daarbij helpen, maar ook op andere manieren kan duidelijkheid worden verschaft, zoals een andere look & feel of een logo van de wederverkoper op de site dat zich duidelijk onderscheidt van dat van de merkhouders.

5. De toepassing van het gewijzigde derde Oki Data-criterium op de casus

²² The Thread.com, LLC v. Poploff, WIPO Case No. D2000-1470.

De geschillenbeslechters stelt vast dat de website van klager en de website van de wederverkoper nogal verschillen en daarom goed van elkaar kunnen worden onderscheiden. De website van klager is rustig en stijlvol en de website van de wederverkoper valt op door het gebruik van een goedkoop ogend logo bestaande uit de woorden LOST MARY DIRECT gecombineerd met een tekening van een *vape* en een rokende wolk boven het mondstuk van de inhalator. Bovendien wordt vrij schreeuwerige prijsinformatie gegeven en worden de verschillende verpakkingen getoond. De verweerder heeft daarmee het nodige gedaan om zijn website te onderscheiden van die van klager.

De geschillenbeslechters merkt wel op dat woorden LOST MARY in het logo van verweerder zijn opgenomen en dat dit een merkinbreuk zou kunnen opleveren, maar dat dit buiten het bereik van de UDRP valt.

Samengevat vindt de geschillenbeslechters dat de wederverkoper een legitiem belang heeft vanwege de verschillen tussen de websites en door de manier van presenteren van producten en prijzen.

De geschillenbeslechters wijst daarmee de klacht af, en de domeinnaam hoeft dus niet overgedragen te worden aan de klager.

6. Analyse

Het is altijd goed als een geschillenbeslechters de vinger op een zere plek legt en vaststelt dat strikte toepassing van bestaande regels niet gepast is.

De bestaande Oki Data-criteria zijn evenwel geen harde regels. De Oki Data-uitspraak die bijna 25 jaar geleden gewezen is, is wel omarmd door vrijwel alle geschillenbeslechters in zaken onder de UDRP en ook in zaken onder vergelijkbare regelingen, zoals de .nl-Regeling²³ en is daarom ook opgenomen in het WIPO Overview 3.0.

De inleiding van het WIPO Overview 3.0 maakt evenwel op zijn beurt weer duidelijk dat het overzicht en de eerdere UDRP-uitspraken niet bindend zijn voor de geschillenbeslechters en dat geschillenbeslechters in iedere zaak op de feiten en omstandigheden moeten beoordelen op een manier die zij billijk achten. De Oki Data-criteria komen pas als laatste stap aan bod. De lijn in de UDRP-rechtspraak is dat van het ontbreken van een legitiem belang (en kwade trouw) in wederverkoperzaken, volgens WIPO Overview 3.0 onder 2.8, sprake is als er geen eerlijk gebruik is en daarbij – zoals hiervoor al is aangegeven – het doel

²³ Onder meer *Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V.*, WIPO Zaaknr. DNL2008-0050, *Maison Louis Latour v. Jos Beeres Wijnkoperij*, Zaaknr. DNL2011-0074, *Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM*, WIPO Zaaknr. DNL2010-0024, en *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft v. Linus Geerts*, WIPO Case No. DNL2012-0030.

is om oneerlijke handelspraktijken door het opnemen van een merk in een domeinnaam te voorkomen.

Oki Data heeft daarbij een goed handvat gegeven door onder meer te verlangen dat de website van de wederverkoper de relatie tussen de domeinnaamhouder en de merkhouders nauwkeurig vermeldt. Een duidelijke disclaimer, en dat is niet een disclaimer die ergens op een andere pagina is weggestopt, zoals aanvankelijk het geval was in deze zaak, kan die relatie (of beter gezegd het ontbreken ervan) uitleggen. Toch is het ook denkbaar dat een geschillenbeslechters op een andere manier op basis van alle feiten en omstandigheden concludeert dat er sprake is van eerlijk gebruik (*fair use*), omdat het evident is dat geen sprake is van enig oneerlijke handelspraktijk. Het is daarvoor niet nodig om de Oki Data-criteria te “wijzigen”, zoals de geschillenbeslechters voorstaat in <lostmarydirect.com>. In het op 17 april 2025 gepubliceerde gezamenlijke rapport van het WIPO AMC en de Internet Commerce Association, waaraan experts en betrokkenen uit alle kampen, hebben gewerkt, zijn verschillende gebieden geïdentificeerd waar de UDRP zou kunnen worden aangepast. De Oki Data-criteria waren daar geen deel van.²⁴

De vrijheid om de Oki Data-criteria niet rigide toe te passen, wordt in passende gevallen ook door geschillenbeslechters genomen en daarbij wordt de vraag ook gesteld of een disclaimer in alle gevallen nodig is. Geschillenbeslechters kiezen dan voor een meer holistische aanpak, waarbij bijvoorbeeld juist ook naar omstandigheden als de samenstelling van de domeinnaam en de inhoud van de website wordt gekeken, en daarmee of de indruk van verbondenheid kan worden gewekt²⁵. Die vrijheid van geschillenbeslechters maakt het juist niet nodig om de Oki Data-criteria (voor iedereen) te wijzigen zoals de geschillenbeslechters met een enigszins groot gebaar nu beoogt te doen in <lostmarydirect.com>.

En dat geldt temeer, nu het door de geschillenbeslechters voorgestane gewijzigde derde Oki Data-criterium, t.w. dat de website van de verweerder gemakkelijk te onderscheiden is van die van de merkhouders, mij niet voorkomt als een juist en zeker niet voorkomt als een algemeen te hanteren criterium.

De inhoud van een website verbonden met de litigieuze domeinnaam, speelt zeker een rol in de beoordeling onder het legitiembelangvereiste (tweede element) van de UDRP²⁶, maar geldt dat ook voor de inhoud van de (officiële) website van de merkhouders? Als beide websites enorm op elkaar lijken, zoals dat in zaken over websitefraude vaak het geval is, dan is dat een (bijkomende) omstandigheid om vast te stellen dat sprake is van

²⁴ Initial Report of the WIPO-ICA UDRP Review Project Team, 17 april 2025, WIPO Arbitration and Mediation Center en Internet Commerce Association.

²⁵ Panel Reformulates Oki Data Test and Proposes “Lost Mary Criteria”, Zak Muscovitch, Internet Commerce Association, <https://www.internetcommerce.org/udrp-case-summaries/panel-reformulates-ok-data-test-and-proposes-lost-mary-criteria-vol-5-30/> en de daarin genoemde rechtspraak.

²⁶ Zie bijvoorbeeld WIPO Overview 3.0, onder 2.5.1.

het ontbreken van een legitiem belang²⁷ en het bestaan van kwade trouw²⁸. Het is evenwel een volledig andere vraag of van de bezoeker van een resellerwebsite verwacht mag en moet worden dat de bezoeker de (officiële) website van de merkhouders en de (als twee aspect genoemde) look & feel ervan, kent. Een internetgebruiker op zoek naar een bepaald product zal vaak gebruik maken van een zoekmachine om een de (officiële) website voor het product te vinden en zal na selectie van een van de zoekresultaten – zonder vergelijking te maken met de andere gevonden websites – proberen vast te stellen of de site “*legit*” is.

Ik ben het dan ook niet eens met de overwegingen van de geschillenbeslechter in <lostmarydirect.com> dat de consument (relatief) veel internetwijzer is geworden. Juist als gevolg van AI is het maken van een gelikte website veel eenvoudiger geworden. Zo zijn bijvoorbeeld na de invoering van de elektronische reistoestemming (ETA) voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk, talloos veel mensen slachtoffer geworden²⁹ van gelikte websites die deze ETA tegen absurd hoge prijzen aanbieden, terwijl de reistoestemming voor nog geen EUR 20 bij de Britse overheid kan worden aangevraagd. Toch lijken die websites helemaal niet op de officiële website van de overheid.

Hetzelfde geldt wat mij betreft voor het genoemde (derde) aspect van het dominante gebruik van specifieke elementen van de website van de wederverkoper, zoals de prijsstelling en de afbeelding van de waren. Hoe kan de bezoeker van de website verbonden met de litigieuze domeinnaam weten hoe het distributiestelsel van de merkhouders in elkaar steekt en dat de merkhouders op zijn officiële website zelf geen producten verkoopt en dus geen prijzen zal noemen?

Ook het (vierde) aspect om te onderscheiden van de merkhouders, het gebruik van een eigen logo aan de bovenkant van de home page, is zeker niet in alle gevallen behulpzaam, om vergelijkbare redenen als genoemd bij het tweede en derde voorbeeld. Weet de bezoeker van de website hoe het officiële logo er uit ziet? In de onderhavige zaak was er – zoals de geschillenbeslechter benoemde - nota bene sprake van een logo met daarin de woorden “LOST MARY DIRECT”. Ik ben het eens met de geschillenbeslechter dat geschillenbeslechters in het algemeen binnen het kader van de UDRP, geen merkinbreukzaken moeten gaan behandelen³⁰, maar WIPO Overview 3.0 onder 2.8 heeft wel duidelijk gemaakt dat het moet gaan om het voorkomen van oneerlijke handelspraktijken, waarbij dat begrip mijn inziens UDRP-autonoom moet worden

²⁷ WIPO Overview, onder 2.13.1.

²⁸ WIPO Overview, onder 3.4.

²⁹ <https://www.maxvakantieman.nl/artikelen/europa-reizen/een-eta-aanvragen-voor-een-reis-naar-het-verenigd-koninkrijk-pas-op-voor-oplichting-en-identiteitsfraude-via-malafide-websites/>

³⁰ En in sommige gevallen is een merkhouders in zo’n situatie duidelijk beter af bij de gewone rechter onder het merkenrecht, zoals ook blijkt uit Hof Den Haag 13 augustus 2013, Koninklijke Talens B.V. vs. Jurgen V. h.o.d.n. Talensshop.nl en Lijstenmakerij Veldhoven, ECLI:NL:GHDHA:2013:2967, zaaknummer 200.110.714/01.

uitgelegd en niet in de enge zin van de gelijknamige EU-richtlijn³¹. Zeker in deze zaak is de merk- en handelsinbreuk evident. Er staat geen enkele andere naam genoemd op de site. In het logo staat LOST MARY DIRECT en zelfs de *copyright notice* maakt daar melding van. Een niet-officiële distributeur kan niet zomaar het merk van een ander incorporeren in zijn merk of handelsnaam.

Los van dit alles, moet ook naar de domeinnaam zelf worden gekeken en niet alleen naar de verbonden website. Zoals ik hiervoor aangaf is de heersende mening dat voor de vraag of de indruk wordt gewekt van een verbondenheid met de merkhouders, ook gekeken moet worden naar de aanvullende (beschrijvende) term die gecombineerd wordt met het merk, in dit geval “direct”³². Ik deel de mening van Zak Muscovitch in zijn eerdere commentaar bij deze zaak³³. Een domeinnaam als <lostmarydirect.com> kan juist duiden op een direct internetverkoopkanaal van de merkhouders, een verkoopkanaal dat kan bestaan naast fysieke gelaagde distributie van de merkhouders. In mijn optiek had daaraan in de beslissing al doorslaggevende betekenis kunnen worden gegeven.

7. Conclusie

Uitspraken als <lostmarydirect.com> vervullen een nuttige rol. Ze zetten andere geschillenbeslechtters en andere betrokkenen bij domeinnaamgeschillen aan het denken.

Een wijziging van de huidige Oki Data-criteria, zoals de geschillenbeslechter in <lostmarydirect.com> voorstaat, is echter niet nodig en ondermijnt, zeker wanneer dit niet voorafgegaan wordt door een uitvoerige publieke discussie, tot aantasting van de consistentie en voorspelbaarheid waarvoor de UDRP juist zo wordt geprezen. Oki Data-criteria zijn sowieso niet bindend en geschillenbeslechtters hebben sowieso voldoende ruimte om los van de Oki Data-criteria (holistisch) te toetsen of sprake is van eerlijk gebruik door de wederverkoper.

Bovendien leidt toepassing van de voorgestane wijziging van de Oki Data-criteria tot onwenselijke gevolgen in een tijd waarin mensen, ondanks de jarenlange internetervaring, nog steeds veel en misschien door AI, juist wel meer moeite hebben om echt van nep, en officieel van officieus, te onderscheiden.

³¹ Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt.

³² WIPO Overview 3.0, onder 2.5.1.

³³ Panel Reformulates Oki Data Test and Proposes “Lost Mary Criteria”, Zak Muscovitch, Internet Commerce Association, <https://www.internetcommerce.org/udrp-case-summaries/panel-reformulates-ok-data-test-and-proposes-lost-mary-criteria-vol-5-30/>.