

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Lyondellbasell Industries Holdings B.V. v. Emma Will
Zaaknr. DNL2022-0006

1. Partijen

Eiser is Lyondellbasell Industries Holdings B.V., Netherlands, vertegenwoordigd door Barzanò & Zanardo Milano SpA, Italy.

Verweerder is Emma Will, Netherlands.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <lyondellbasellindustriesnl> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via PDR Ltd.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 10 februari 2022. Het Instituut heeft op 11 februari 2022 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 14 februari 2022 per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende Eis genoemde Verweerder. Op 14 februari 2022 heeft het Instituut deze informatie per e-mail aan Eiser overgelegd met het verzoek de Eis aan te passen. In antwoord op deze melding van het Instituut, heeft Eiser op 15 februari 2022 een aangepaste Eis ingediend.

Op 14 februari 2022 heeft het Instituut een e-mail naar de Partijen gestuurd met betrekking tot de taal van de procedure, waarin het bevestigde dat het Nederlands de taal van de procedure is, in overeenstemming met artikel 17.1 van de Regeling, maar dat de Partijen in de omstandigheden van deze zaak ook stukken in het Engels mochten overleggen. Verweerder heeft hierop niet gereageerd.

Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste 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 Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 16 februari 2022 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 8 maart 2022.

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 9 maart 2022 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Willem J. H. Leppink op 31 maart 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

De volgende feiten zijn onweersproken.

Eiser is een in Nederland gevestigde onderneming. De onderneming maakt onderdeel uit van de wereldwijd opererende LyondellBasell Group die beursgenoteerd is en waarvan de oorsprong in de jaren vijftig van de vorige eeuw ligt.

De LyondellBasell Group is een van 's werelds grootste ondernemingen in de productie en raffinage van kunststoffen en chemicaliën. De LyondellBasell Group heeft in totaal vijfenvijftig productielocaties in 17 verschillende landen, waar 13,000 werknemers werkzaam zijn.

Eiser is houder van verschillende merken in diverse landen, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – het Benelux-woordmerk LYONDELLBASELL, gedeponeerd op 21 november 2007 en ingeschreven op 18 december 2007 met registratienummer 835337 (het “Merk”).

De Domeinnaam is door Verweerder geregistreerd op 2 december 2021. Aan de Domeinnaam is geen actieve website gekoppeld.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser heeft zakelijk weergegeven en voorzover relevant voor de beoordeling van deze zaak het volgende naar voren gebracht.

Eiser is rechthebbende op het Merk. Bovendien is Eiser bekend onder en handelt Eiser onder de naam LyondellBasell. De Domeinnaam omvat het Merk in zijn totaliteit en voegt hieraan de beschrijvende elementen “industries” en “nv” toe. Deze toevoeging doet niet af aan het feit dat het Merk van Eiser duidelijk herkenbaar is weergegeven en dat zulk gebruik leidt tot verwarringsgevaar, meer in het bijzonder omdat Eiser een van de aan de LyondellBasell Group verbonden ondernemingen is. De kans op verwarring tussen de Domeinnaam en het Merk en/of de handelsnaam is daarom groot.

Verweerder heeft geen rechten, noch een legitiem belang ten aanzien van de Domeinnaam. Verweerder heeft immers geen rechten verkregen met betrekking tot LyondellBasell. Daarnaast bestaat er geen relatie tussen Verweerder en Eiser en heeft laatstgenoemde geen toestemming gegeven aan Verweerder om het Merk te gebruiken of de Domeinnaam te registreren. Verder is de Domeinnaam uitsluitend geregistreerd om een e-mailaccount aan te maken voor phishing- en spoofing-activiteiten. Daardoor kan er ook geen sprake zijn van een *bona fide* aanbod van goederen en/of diensten.

Gelet op de bekendheid van het Merk en het verwarringsgevaar met de Domeinnaam is er geen andere verklaring mogelijk dan dat Verweerder bekend was met het Merk van Eiser. Verder gebruikt Verweerder de Domeinnaam voor malafide doeleinden, aangezien de Domeinnaam niet naar een actieve website leidt, maar via het aan de Domeinnaam gekoppelde e-mailadres e-mails zijn verstuurd die wijzen op *phishing*- en/of *spoofing*-activiteiten, in het bijzonder zogeheten *storage* of *terminal spoofing*. Hierbij worden niet-

bestaande opslagcapaciteit in havens of niet-bestaande producten die zouden zijn opgeslagen in havens aangeboden.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

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 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 maatschappelijk verkeer deelneemt; en

b. Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c. De Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Omdat er geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van ditzelfde artikel dient de vordering in beginsel te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Geschillenbeslechter constateert dat genoegzaam vaststaat dat Eiser rechthebbende is op het Merk.

De Domeinnaam omvat het Merk in zijn volledigheid. Aan het Merk zijn twee elementen toegevoegd, te weten "industries" en "nv" (afkorting van "naamloze vennootschap"). Deze toevoegingen nemen de verwarringwekkende overeenstemming niet weg.

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

B. Recht of Legitiem Belang

Eiser heeft onweersproken gesteld en voldoende aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

Verweerder heeft niet weersproken dat tussen Verweerder en Eiser geen enkele band bestaat en dat Verweerder ook geen toestemming heeft gekregen om het Merk te gebruiken en/of de Domeinnaam te registreren. Daarnaast heeft Verweerder voor zover de Geschillenbeslechter kan vaststellen geen rechten verkregen ten aanzien van de Domeinnaam. Verweerder staat kennelijk ook niet bekend onder de Domeinnaam.

Daarbij komt dat er geen sprake is van een *bona fide* aanbod van goederen en/of diensten. De Domeinnaam leidt niet tot een actieve website. De Domeinnaam werd daarentegen wel verbonden aan een e-mailadres. De Geschillenbeslechter heeft op basis van de overgelegde stukken kunnen vaststellen dat vanaf dit e-mailadres e-mails zijn gestuurd die duidelijk als *storage spoofing* kunnen worden gekwalificeerd.

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

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

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

Artikel 3.2 van de Regeling somt niet-limitatief een aantal omstandigheden op die kunnen dienen als bewijs van kwade trouw bij de registratie en/of het gebruik van een domeinnaam. Die omstandigheden zijn:

- a) de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd of verworven om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan de eiser of een van diens concurrenten;
- b) de domeinnaam is geregistreerd om de eiser te beletten deze te gebruiken;
- c) de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om activiteiten van de eiser te verstoren;
- d) de domeinnaam is of wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door Internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk, de handelsnaam, de persoonsnaam, de naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of de naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting.

Op grond van de onweersproken gestelde en onderbouwde bekendheid van Eiser en het Merk, alsmede het specifieke karakter van het Merk, is de Geschillenbeslechter van oordeel dat Verweerder ten tijde van de registratie van de Domeinnaam bekend moet zijn geweest met Eiser en het Merk. Mede gelet op het gebruik dat Verweerder van de Domeinnaam heeft gemaakt is het ondenkbaar dat Verweerder niet op de hoogte was van Eiser en het Merk ten tijde van de registratie.

Zoals hiervoor reeds is overwogen heeft de Geschillenbeslechter op basis van de overgelegde stukken kunnen vaststellen dat vanaf een aan de Domeinnaam verbonden e-mailadres e-mails zijn gestuurd die duidelijk als *storage spoofing* kunnen worden gekwalificeerd. Verweerder heeft zich daarbij voorgedaan als een werknemer van Eiser. In de e-mailhandtekening komt de naam voor van de *sales director and marketing manager* van Eiser. In de e-mail worden de ontvangers van de e-mail gevraagd om in te gaan op een offerte.

Dergelijk handelen is evident te kwader trouw en meer in het bijzonder verstoort het de activiteiten van Eiser en probeert het door het creëren van verwarring, Internetgebruikers naar een andere online locatie te leiden voor ongeoorloofde doeleinden.

Op grond van het bovenstaande is de Geschillenbeslechter van oordeel dat evident sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw. Daarmee is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub 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 Domeinnaam <lyondellbasellindustriesnv.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

/Willem J. H Leppink/

Willem J. H. Leppink

Geschillenbeslechter

Datum: 14 april 2022