

WIPO Arbitration and Mediation Center
Zaak-/rolnummer: DNL2015-0029
Datum: 23 juli 2015

1. Partijen

Eiser is de Persgroep Online Services B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Verweerder is [persoonsnaam] uit Leiden, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <mailing-nationalevacaturebank.nl> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via MijnInternetOplossing.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 8 juni 2015. Het Instituut heeft op 8 juni 2015 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 9 juni 2015 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder 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 Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 10 juni 2015 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 30 juni 2015. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Het Instituut heeft op 30 juni 2015 aan partijen bericht dat Verweerder in gebreke was gebleven met het indienen van ene verweerschrift.

Het Instituut heeft Tjeerd F.W. Overdijk op 6 juli 2015 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

Eiser is een onderneming die zich onder andere bezig houdt met het aanbieden van vacatures via internet. Eiser biedt haar producten en diensten aan op de website "www.nationalevacaturebank.nl". Daarnaast is Eiser de houder van een tweetal Beneluxmerken, te weten:

- Het Benelux woordmerk NATIONALEVACATUREBANK.NL, geregistreerd op 27 juni 2007 onder nummer 1138223 voor klasse 9, 35, 38, 41 en 42;
- Het Benelux beeldmerk, geregistreerd op 27 februari 2012 onder nummer 1242727 voor klasse 9, 35, 38, 41 en 42



Bovenstaande merkinschrijvingen zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als "de Merken".

Verweerder heeft de Domeinnaam op 5 september 2013 geregistreerd. Aan de Domeinnaam is een website van Eiser gekoppeld, zonder dat de Eiser hiervoor toestemming heeft gegeven. Verweerder heeft daarnaast het e-mailadres "vacatures@mailing-nationalevacaturebank.nl" aan de Domeinnaam gekoppeld.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser stelt – zakelijk weergegeven – het volgende.

Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser stelt dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de Merken. De Merken maken integraal onderdeel uit van de Domeinnaam. De aanduiding "mailing" is louter beschrijvend en kan verwarring tussen Domeinnaam en de Merken niet wegnemen. Daarnaast is het gebruik van een verbindingsstreepje een ondergeschikt verschil voor de beoordeling of sprake is van verwarringwekkende overeenstemming.

Geen Recht of Legitiem Belang Verweerder

Voorts stelt Eiser dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam heeft. Verweerder heeft bovendien enkele band met Eiser, noch heeft Verweerder toestemming van Eiser gekregen om de Merken te gebruiken of de Domeinnaam te registreren.

Registratie te Kwader Trouw

Eiser stelt dat Verweerder te kwader trouw heeft gehandeld bij de registratie van de Domeinnaam. Vooropgesteld wordt dat Verweerder zich schuldig maakt aan malafideactiviteiten. Dit blijkt uit de wijze waarop de Verweerder gebruik maakt van de Domeinnaam en het daaraan gekoppelde e-mailadres "vacatures@mailing-nationalevacaturebank.nl". De Verweerder stuurt vanaf dit adres op grote schaal e-mails aan internetgebruikers die mogelijk geïnteresseerd zijn in vacatures, met het oogmerk om bepaalde data, zoals paspoort/identiteitsgegevens als ook bankrekeningnummers van deze personen te achterhalen en te misbruiken. De malafide activiteiten van Verweerder zijn ook gemeld op de website "www.fraudehulpdesk.nl". Daarnaast heeft Eiser ook de politie en het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude ingelicht.

B. Verweerder

De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 en artikel 3 van de Regeling dient Eiser in dit geschil gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:

- a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:
 - I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan de 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 de Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
- b) de Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
- c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Geschillenbeslechter heeft vastgesteld dat Eiser rechthebbende is op de Merken, daarvoor bescherming geniet in de Benelux (en daarmee in Nederland).

De Merken maken onderdeel uit van de Domeinnaam. De enkele toevoeging van de beschrijvende term “mailing” is onvoldoende om de verwarring met de Merken weg te nemen (verwezen wordt naar de beslissing *Stichting de Nationale Sporttotalisator v. [persoonsnaam]*, WIPO Zaaknr. DNL2015-0021).

De Domeinnaam wijkt verder af van de Merken door het verbindingsstreepje tussen “mailing” en “nationalevacaturebank”. Dit is ten opzichte van een merk slechts een ondergeschikt verschil (*Live Nation Worldwide, Inc. en Mojo Concerts B.V. v. [persoonsnaam]*, WIPO Zaaknr. DNL2009-0057) en er zal daarom ook aan dit element voorbij worden gegaan.

Op grond van het bovenstaande oordeelt de Geschillenbeslechter dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de Merken van Eiser. De Eis voldoet derhalve aan het eerste vereiste zoals verwoord in artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient een eiser *prima facie* aannemelijk te maken dat een verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op de verweerder de bewijslast om aan te tonen dat hij wel een dergelijk recht of belang heeft.

Eiser heeft onbetwist gesteld dat Verweerder geen recht op of belang heeft bij het registreren van de Domeinnaam. Eiser stelt dat Verweerder geen rechten heeft met betrekking tot de naam Nationale Vacaturebank. Eiser stelt dat er voorts dat er geen enkele relatie tussen Verweerder en het teken NATIONALE VACATUREBANK bestaat anders dan de in het geding zijnde Domeinnaam. Tot slot stelt Eiser dat er geen toestemming aan Verweerder is gegeven voor het gebruik van de Merken.

Nu Eiser *prima facie* aannemelijk heeft gemaakt dat een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder ontbreekt, is het aan Verweerder om aan te tonen dat deze een recht heeft op de Domeinnaam of daarbij een legitiem belang heeft. Nu Verweerder geen Verweerschrift heeft ingediend en er ook overigens geen aanwijzingen zijn voor een mogelijk recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam, acht de Geschillenbeslechter geen recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder bij de Domeinnaam aanwezig.

In het licht van het voorgaande acht de Geschillenbeslechter het aannemelijk dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Daarmee is aan het tweede vereiste van artikel 2.1 sub a van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiser heeft gesteld dat Verweerder zich van *malafide* activiteiten bedient in de vorm van *masking*, *phishing* en *spoofing* door vanuit het e-mailadres “vacatures@mailing-nationalevacaturebank.nl” e-mails met vacatures naar derden te sturen. De ontvangers worden vervolgens uitgenodigd te reageren op een vacature waarna de ontvanger wordt medegedeeld aangenomen te zijn voor de betreffende vacature. Vervolgens wordt gevraagd om een kopie van

het paspoort en de bankrekening informatie op basis waarvan vervolgens verdere fraude wordt gepleegd.

Ter onderbouwing van dergelijke *malafide* activiteiten van Verweerder heeft Eiser verschillende valse e-mails en DNS informatie overgelegd. Deze documenten laten zien dat er vanaf het e-mailadres "vacatures@mailing-nationalevacaturebank.nl" e-mails zijn verstuurd naar internetgebruikers (bijlagen 5, 6, 8) en dat het betreffende e-mailadres is gekoppeld aan de Domeinnaam van Verweerder (bijlage 7).

Tot slot heeft Eiser, onder verwijzing naar *BinckBank N.V. v. Helo Holdings LTD*, WIPO Case No. DNL2010-0014 gesteld dat *phishing* activiteiten waaronder het frauduleus proberen te bemachtigen van gevoelige informatie (zoals bankrekeningnummers) door te doen alsof een bericht afkomstig is van de Nationale Vacaturebank, kwalificeren als kwader trouw.

De Geschillenbeslechter stelt voorop dat de Domeinnaam zodanig met het Merk overeenstemt dat daardoor verwarring met het Merk kan ontstaan. Daarnaast is er volgens de Geschillenbeslechter sprake van gebruik/registratie ter kwader trouw. Een indicatie van deze kwade trouw ziet de Geschillenbeslechter in de omstandigheid dat de Domeinnaam van Verweerder gebruikers doorlinkt naar de website van Eiser, waardoor internetgebruikers die door Verweerder zijn benaderd op het verkeerde been worden gezet, hetgeen zonder toestemming van Eiser gebeurt. Vervolgens zijn de combinatie van de gebruikmaking van de Domeinnaam door Verweerder, het daaraan gekoppelde e-mailadres en de daarmee ondernomen malafide activiteiten, die resulteren in het onrechtmatig verkrijgen van identiteit/paspoortgegevens en bankgegevens van internetgebruikers door phishing en daaraan verwante activiteiten door Verweerder, voldoende om te spreken van registratie en/of gebruik te kwader trouw. Op grond van artikel 3.2 sub d van de Regeling is zodoende sprake van gebruik te kwader trouw van de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt zodoende dat ook aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is 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, <mailing-nationalevacaturebank.nl>, zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Tjeerd F.W. Overdijk
Geschillenbeslechter
Datum: 23 juli 2015