

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Cytec Industries B.V. v. Mark van der Lee

Zaaknr. DNL2024-0042

1. Partijen

De Eiseres is Cytec Industries B.V., Nederland, (“Eiseres”) vertegenwoordigd door Fencer BV, Belgium.

De domeinnaamhouder is Mark van der Lee, Nederland (“Verweerder”).

2. De Domeinnaam en Registrar

De onderhavige <cytec-industries.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Cronon GmbH.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 28 oktober 2024. Het Instituut heeft op 29 oktober 2024 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam.

In antwoord hierop heeft SIDN op 30 oktober 2024 per e-mail bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd.

Op 30 oktober 2024 heeft het Instituut een e-mail aan Eiser gestuurd, waarin de door SIDN bekendgemaakte informatie wordt verstrekt en de Eiser wordt verzocht om de Eis dienovereenkomstig aan te passen. De Eiser heeft op 4 november 2024 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 de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 5 november 2024 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 25 november 2024. Het Instituut ontving geen formeel Verweerschrift. Op 5 december 2024 ontving het Instituut een e-mail bericht van de Verweerder.

Het Instituut heeft Gregor Vos op 29 november 2024 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

Eiseres is actief op het gebied van gespecialiseerde chemicaliën en materialen, onder meer voor lucht- en ruimtevaart, auto's en mijnbouw.

De dochteronderneming van Eiseres Cytec Technology Corp. is houdster van onder andere het Benelux woordmerk CYTEC met registratienummer 518109 geregistreerd op 1 februari 1993 en het Europese Unie woordmerk CYTEC met registratienummer 000390534, geregistreerd op 5 mei 1999 (gezamenlijk de "Merken").

Verweerster is houdster van de Domeinnaam, geregistreerd op 16 september 2024. Ten tijde van het schrijven van deze beslissing is de website waarnaar de Domeinnaam verwijst niet actief. De Domeinnaam verwees ten tijde van het indienen van de klacht naar een website waarop Verweerster zich voordeed als Eiseres en waarop Verweerster de Merken gebruikte.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

In de eerste plaats stelt Eiseres dat de Merken identiek zijn opgenomen in de Domeinnaam.

In de tweede plaats stelt Eiseres dat Verweerster geen legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Eiseres voert aan dat Verweerster de Domeinnaam voor illegale commerciële doeleinden gebruikte en dat Verweerster zich voordeed als Eiseres om consumenten op misleidende wijze aan te trekken.

Ten slotte stelt Eiseres dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Eiseres stelt dat er verwarring kon ontstaan tussen de Domeinnaam en de Merken, en dat Verweerster niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam.

B. Verweerder

De Verweerder heeft geen formeel Verweerschrift ingediend. Op 5 december 2024 ontving het Instituut een bericht van de Verweerder met de tekst "You are crazy"..

6. Oordeel en Bevindingen

Artikel 10.3 van de Regeling schrijft voor dat de Geschillenbeslechter het geschil zal beslechten op basis van de Eis indien geen verweerschrift is ingediend. Dit betekent dat de vordering zal worden toegewezen tenzij deze de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres te stellen en 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 Eiseres 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 Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Als aan één van deze vereisten niet is voldaan wordt de Eis afgewezen. De bovenstaande gronden zullen hierna worden besproken.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres dient aan te tonen dat zij (1) een onder Nederlands recht beschermd recht heeft in de zin van artikel 2.1 sub a van de Regeling, zoals een merkrecht of handelsnaamrecht, en (2) dat de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met dit recht.

Eiseres heeft een kopie van de Merken overgelegd. Deze registraties zijn geldig en kwalificeren als merken met gelding in Nederland. Eiseres heeft een volmacht overgelegd van de houder van Merken Cytec Technology Corp. aan Eiseres.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling mag aan het Top-Level Domein “.nl” voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en de Merken anderzijds (zie *Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD*, WIPO Zaaknr. [DNL2008-0008](#)).

Op grond van sectie 1.7 van de WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“[WIPO Overview 3.0](#)”),¹ geldt dat de Geschillenbeslechter een zij-aan-zij vergelijking uitvoert tussen de domeinnaam en de tekstuele componenten van de relevante merken om te beoordelen of het merk herkenbaar is in de domeinnaam.

De Domeinnaam is verwarringwekkend overeenstemmend met de Merken. Wanneer een merk in zijn geheel is opgenomen in een domeinnaam zoals hier het geval is, dan wordt volgens vaste rechtspraak onder de Regeling aangenomen dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de Merken (zie sectie 1.7 van [WIPO Overview 3.0](#); *Advance Magazine Publishers Inc. v. Abhishek Singh*, WIPO Zaaknr. [D2020-1154](#)). Het enkele feit dat hier de term “industries” aan is toegevoegd in de Domeinnaam doet hier niet aan af (zie sectie 1.8 van [WIPO Overview 3.0](#)).

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling dient Eiseres gemotiveerd te stellen dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient Eiseres dit prima facie aannemelijk te maken (zie *Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd.*, WIPO Zaaknr. [DNL2008-0002](#); en *LEGO Juris A/S v. M. Moench*, WIPO Zaaknr. [DNL2009-0052](#)). Indien Eiseres hieraan voldoet, dan is het aan de Verweerster om aan te tonen dat zij wel een recht heeft op of legitiem belang bij de Domeinnaam.

Eiseres heeft prima facie aannemelijk gemaakt dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. De Verweerster heeft geen overeenkomende rechten en is niet algemeen bekend onder de Domeinnaam of een daarmee vergelijkbare naam op basis van het beschikbare dossier.

¹ Gezien het feit dat de Regeling verregaand gebaseerd is op de UDRP (“Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”), beschouwt de Geschillenbeslechter UDRP precedent, en dus [WIPO Overview 3.0](#), als relevant voor de huidige procedure en zal hij waar toepasselijk daarnaar verwijzen (zie bijv. *Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V.*, WIPO Zaaknr. [DNL2008-0050](#)).

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Ingevolge artikel 2.1 sub c van de Regeling dient Eiseres te stellen en bewijzen dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

In het licht van de hierna te noemen omstandigheden acht de Geschillenbeslechter het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw in de zin van artikel 2.1 sub c van de Regeling.

In de eerste plaats zijn de Merken identiek opgenomen in de Domeinnaam. Hierdoor bestaat een verhoogd risico dat consumenten kunnen denken dat er een commerciële band bestaat tussen Eiseres en Verweerster. Dit wordt versterkt doordat de Domeinnaam eerder verwees naar een website waarop Verweerster zich voordeed als Eiseres.

In de tweede plaats is het, gelet op de stellingen en het overgelegde bewijs van Eiseres, duidelijk dat de Domeinnaam werd gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website van Verweerster te leiden, gebruikmakend van de verwarring die kan ontstaan tussen de Merken en de Domeinnaam. Het enkele feit dat de Domeinnaam op dit moment niet naar een actieve website verwijst doet hier niet aan af.

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 <cytec-industries.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhouder wordt.

/Gregor Vos/

Gregor Vos

Geschillenbeslechter

Datum: 13 december 2024