

Cybersquatting, typosquatting en suffixing

WIPO-arbiters over de geschillen bij internet-domeinnamen

Micha Kat

Internet is inmiddels alomtegenwoordig in het dagelijks leven, maar juridisch staat het in de kinderschoenen. Wat is de beste manier om de duizenden geschillen over internetkwesties op te lossen? De WIPO, de World Intellectual Property Organisation, speelt hierin een belangrijke rol. Twee Nederlandse WIPO-arbiters, Wolter Wefers Bettink en Madeleine de Cock Buning, praten over een nieuwe tak van sport.

Wat is typo-squatting? Madeleine de Cock Buning (De Brauw Blackstone Westbroek): ‘Neem een belangrijke, populaire domeinnaam. Dan stel je de vraag: wat zal de meest voor de hand liggende typefout, *typo*, zijn die je bij die naam kunt maken? Vervolgens registreer je de naam met die typo. Zo profiteer je van een flinke *fall out* van mensen die de juiste naam willen intypen, maar bij jou terechtkomen.’ Wolter Wefers Bettink (Houthoff Buruma): ‘Meestal komen deze achteloze bezoekers dan terecht op porno- of goksites of er staat iets als “this site is under construction; you can make an offer”.’

Een recent voorbeeld hiervan is het domein e-bay.nl, geregistreerd door een partij uit Amersfoort. Het grote en beursgenoteerde eBay inc. uit San Jose, Californie (doet on line veilingen), de houder van het merk en de handelsnaam eBay, kwam in het geweer en zorgde ervoor dat gedaagde de exploitatie van het e-bay domein (dus met verbindingstreepje) moest staken. Dit vonnis kwam niet tot stand via de burgerlijke rechter, maar via de zogeheten WIPO-arbitrageprocedure die vanaf 29 januari 2003 verplicht geldt voor geschillen over .nl-domeinnamen die na die datum zijn geregistreerd. Sedert zijn er 12 arbitrages geweest.

De ‘e-bay award’ – een vonnis in een arbitragezaak wordt een ‘award’ genoemd – werd uitgesproken door Paul Reeskamp van Allen & Overy.

Belangrijke .nl-awards betreffen de websites lonsdalelondon.nl (waartegen het sportmerk Lonsdale Sports Ltd. met succes in het geweer kwam), kpninternet.nl dat stuitte op de bezwaren van KPN (leidde tot een schikking) en kleertjes.nl waarbij (vrij uitzonderlijk) de verweerder, eigenares van de eenmanszaak Kruiemel Kinderkleding te Putten, in het gelijk werd gesteld ten detrimente van de Belgische internet-aanbieder van kinderkleding kleertjes.com. De domeinen lonsdalelondon.nl en kpninternet.nl betreffen weer een andere type van ‘domeinnaaminbreuk’: suffixing. Hierbij voeg je een ‘suffix’ (achtervoegsel; in deze gevallen dus -london en -internet) toe aan een bekend merk om ook zo te profiteren van ‘uitval’.

Belangrijke domeinnaamhouders registreren tegenwoordig de meest voor de hand liggende ‘typo-squat- en suffixing-mogelijkheden’ direct mee om het kapers lastig te maken, maar de mogelijkheden zijn uiteraard eindeloos. Ajax.nl bijvoorbeeld is van de voetbalclub. Ajaxvoetbal.nl eveneens. Maar Ajaxkampioen.nl niet meer: die site leidt

naar een vage website centraal.nl. Zou Ajaxkampioen.nl inbreuk maken op merkrechten (*trademarks*) van Ajax? Heeft een daadwerkelijk kampioenschap van Ajax invloed op deze juridische casuspositie? Internetadvocatuur is een vak apart.

PARIS CONVENTION

Alle .nl-domeinnamen die zijn ingeschreven na 29 januari 2003 vallen verplicht onder het arbitrageregime dat wordt geadmistreerd door de WIPO, de World Intellectual Property Organisation. Sinds die datum zijn er (nog) relatief weinig arbitrale vonnissen geweest; de bulk van de domeinnamen is immers voor die datum geregistreerd. Wefers Bettink: ‘Geschillen over die domeinnamen komen terecht bij de gewone rechter tenzij ze vanaf februari 2003 zijn verhuisd van provider of er een eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden.’

De WIPO is een organisatie met 182 landen als lid die zich het beschermen van intellectueel eigendom ten doelt stelt. Dat bleek in 1873 hard nodig toen een grote internationale tentoonstelling over uitvindingen niet doorging omdat niemand iets wilde inzenden uit angst dat anderen er met de uitvinding vandoor zouden gaan. In 1886

PROCEDURE, KOSTEN EN NAMEN

Een WIPO-arbitrage begint met het indienen van een klacht bij de WIPO in Genève. De WIPO controleert of aan formele voorwaarden is voldaan en of eiser heeft betaald. Vervolgens controleert de WIPO bij SIDN of alle gegevens over de .nl-domeinnaam kloppen en of het regime van toepassing is. Een week later wordt verweerder formeel ingelicht. SIDN bevriest het domein in kwestie. Verweerder heeft drie weken voor het indienen van een verweerschrift. Daarna krijgen partijen de namen van drie arbiters; spreken beiden dezelfde voorkeur uit, wordt die benoemd, anders kiest de WIPO. In de meeste gevallen wordt een enkele arbiter benoemd. Deze dient aan de WIPO een Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid te sturen. Uitspraak volgt twee weken na de benoeming van de arbiter. De hele procedure duurt 6-8 weken.

De kosten voor een .nl-arbitrage liggen hoger dan die bij UDRP. Bij een geschil over 1-5 domeinen bedragen de administratiekosten aan de WIPO € 750; kosten voor de arbiter € 1.500. Wordt er gekozen voor drie arbiters, betaalt eiser € 3.500.

Lid van het groepje 'nl-WIPO-arbiters' zijn de advocaten Madeleine de Cock Buning (De Brauw), Wolter Wefers Bettink (Houthoff), Paul Reeskamp (Allen & Overly), Tobias Cohen Jehoram (De Brauw), Charles Gielen (NautaDutilh), Hub. Harmeling (Freshfields), Alfred Meijboom (Kennedy van der Laan), Bernt Hugenholz (Universiteit van Amsterdam), Tjeerd Overdijk (Steinhauser Hoogenraad) en Remco van Leeuwen (Van Doorne).



De Cock Buning: 'Een KG kost vaak € 10.000. Dan zeggen eisers al snel: ik betaal de kaper wel € 5000, dan krijg ik dat domein tenminste. De arbitrageprocedure verdeelt de risico's veel evenwichtiger.'

trad de beroemde Paris Convention in werking ter bescherming van intellectueel eigendom. De veertien deelnemende landen zetten een eigen internationaal bureau op ter administratie van het verdrag: de WIPO was geboren. Inmiddels administreert de WIPO, die zetelt in Genève, 23 verdragen, en is het opgewaardeerd tot speciaal agentschap van de VN waarvan de medewerkers diplomatieke status genieten. Een van de expliciete taken van de WIPO is nu ook het 'faciliteren van het beslechten van geschillen over IE'.

ONGEZONDE SITUATIE

Waarom is Nederland begin 2003 meegegaan in het WIPO-arbitrageregime? Was de burgerlijke rechter niet meer goed genoeg? De Cock Buning: 'Het waren vooral de kosten. Een stevig KG kost vaak wel € 10.000. Dan zeggen eisers al snel: ik betaal de kaper wel € 5.000, dan krijg ik dat domein tenminste. Dat was geen gezonde juridische situatie. In de arbitrageprocedure kunnen beide partijen een forse kostenveroordeling krijgen, ook voor de advocatenkosten van hun wederpartij, terwijl de kosten van de procedure zelf veel geringer zijn, meestal maar € 1.500. Dat zorgt voor een veel evenwichtiger verdeling van risico. Inbreukmakers zijn onder dreiging van een arbitrage sneller geneigd hun domein op te geven, want verlies kan ze komen te staan op een kostenveroordeling van maximaal € 7.000.'

In 2002 gaf de SIDN, de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (gaat over

alle .nl-domeinen), een adviesopdracht aan Houthoff Buruma voor de Nederlandse arbitrageregeling. Die regeling werd op 29 januari 2003 van kracht. Wefers Bettink, een van de opstellers: 'SIDN wilde de regeling niet zelf administreren en zocht dus een derde partij. Er werd een tender uitgeschreven en de WIPO won.' De rol van de WIPO in Genève bestaat vooral uit het opnemen van de aanvragen, het ontvangen van de *registration* en *administration fees* (zie kader) en het houden van de lijsten met arbiters. Behalve Nederland hebben tientallen andere landen de arbitrageprocedure over hun domeinen ondergebracht bij de WIPO.

TOP LEVEL

De wereld van de domeinnamen bestaat uit TLD's: *top level domains*. Dat zijn alle lettercombinaties na de laatste punt ('dot') van een domeinnaam. De TLD's vallen uiteen in 'ccTLD's' (de *country code top level domains*, alle TLD's die naar een land verwijzen zoals .nl, .fr en .ru) en de (belangrijkere) 'gTLD's', de *generic top level domains*. Daarvan komen vooral in beeld: .com., .org en .net; later werden daaraan toegevoegd .info, .name en .biz; binnenkort komen daar bovendien nog tal van nieuwe gTLD's bij. Ook de arbitragegeschillen over deze domeinen worden door de WIPO (vanaf 2000) geadmistreerd en bovendien ook beslecht via de eigen procedure, de UDRP, de *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*. Hieraan ligt geen (zoals bij de .nl-domeinen van na januari 2003)

contractuele verplichting ten grondslag. Gezien het mondiale karakter van deze geschillen bieden nationale rechters nauwelijks soelaas. Daarom werkte de WIPO bij het concipiëren van de procedure nauw samen met de ICANN, de *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* dat de gTLD's beheert en mandaten geeft aan partijen die domeinnamen onder .com en dergelijke willen gaan exploiteren.

De UDRP-procedure is een succes: op 20 mei 2003 kwam de 500ste zaak binnen, aangespannen door de Engelse voetbalclub Tottenham Hotspur. Op dit moment staat de teller op bijna 7.500 zaken waarbij partijen betrokken waren uit 124 landen. Bij de WIPO komen thans per dag drie of vier zaken binnen. In vier van de vijf gevallen wint de *trademark holder* van de *cybersquatter*.

AFDWINGBAARHEID

UDRP werkt met rond de 450 arbiters uit meer dan 50 landen. Wefers Bettink is al arbiter vanaf 2000 en behandelde ongeveer

50 gTLD-geschillen; De Cock Buning kwam wat later en oordeelde over ongeveer vijftien zaken ('In de Linklaters-tijd moest ik veel zaken wegsturen wegens conflicterend belang'). Voor beiden was hun positie als UDRP-arbiter een 'springplank' naar een plaats op de lijst van .nl-arbiters.

De UDRP-procedure verschilt juridisch-inhoudelijk aanmerkelijk van de arbitrage over de .nl-domeinen. Zo is het strikt genomen geen arbitrage omdat de gang naar de nationale rechter open blijft. De Cock Buning: 'Maar dat gebeurt niet of nauwelijks. Ik schat in 0,5% van alle uitspraken.' Wefers Bettink: 'Dat heeft wel tot gevolg dat we ons in een UDRP-procedure geen *arbitrators* noemen maar *panelists*.' Een ander verschil is dat de .nl-arbitrage een volledige merkenrechtelijke toetsing doet (worden de rechten van de merkhouders geschonden?) terwijl binnen UDRP bekeken wordt of de registratie en het gebruik van een domeinnaam *in bad faith* zijn geschied.

De gTLD-geschillen gaan meestal over grotere belangen dan de zaken binnen het .nl-ccTLD. Maar juridisch-inhoudelijk zijn de .nl-zaken vaak diepgaander. De .nl-arbitrage is een hard juridisch oordeel met kostenveroordeling dat ook internationaal te executeren is. De Cock Buning: 'Die internationale afdwingbaarheid van de .nl-awards is van groot belang, want er zijn vele buitenlandse partijen die .nl-domeinen registreren. Die zouden anders veel moeilijker kunnen worden aangepakt.' Een ander verschil tussen de .nl-arbitrage en de UDRP is dat er tegen een .nl-award in beroep kan worden gegaan bij het *Appeal Tribunal*. Dit college heeft echter nog nimmer een zaak mogen behandelen.

ZAKEN

Een beruchte .com-zaak betrof (type suffixing) het domein yahoo.com, geëxploiteerd door een partij die niets te maken had met Yahoo, een van 's werelds populairste internetportals. Ook de *cybersquatter* van de site yahoojobs.com heeft het niet gered. De zaak met het grootste financiële belang was het geschil rond het domein marlboro.com. Sigarettenfabrikant Philip Morris maakte gehakt van deze partij, waarbij belangrijk was dat de onderneming al vanaf 1908 merkhouders is van Marlboro. Andere *high profile*-zaken betroffen sportevenementen (worldchampion.com, olympicgames2008.org) en mensen die munt willen slaan uit het exploiteren van een site met de naam van een beroemdheid (sting.com, madonna.com, juliaroberts.com). Deze domeinen gaan in de regel terug naar de dragers van de namen, tenzij (zoals sting.com) deze naam bijvoorbeeld ook een algemeen gebruikt woord is. Tegen de exploitant van de site janpeterbalkenende.nl kwam de premier (via de burgerlijke rechter) met succes in het geweer. En onlangs spande de Hogeschool InHolland een kort geding aan tegen de makers van de site InJeHoland.nl, waar studenten kritiek kunnen spuien over de hogeschool. Bij het ter perse gaan van dit nummer was nog geen uitspraak gedaan.

Zie voor meer jurisprudentie www.domjur.nl (voor .nl-domeinen) en www.wipo.int (voor internationale zaken).

VRIJE ZEE

Een zaak die Wefers Bettink behandelde betrof het domein bovag.com. Eiser was de brancheorganisatie van 'ondernemers die zich met mobiliteit bezighouden'. Wefers Bettink: 'De verweerder beriep zich erop dat hij de site had geregistreerd namens de 'Bond voor Agrariers'. Een belangrijke toetsingsgrond is of je als verweerder een *legitimate intent* kunt aanvoeren als reden om de site te registreren en exploiteren. In dit geval moest de site worden overgedragen.'

Wefers Bettink en De Cock Buning menen dat er 'een zekere status' vanuit gaat om op de WIPO-lijsten te staan. Ook voor kantoor achten zij het 'best belangrijk'. Maar hoe succesvol de domeinnaam-arbitrages ook mogen zijn (vooral inzake UDRP), het internet blijft toch in juridische zin een *open sea* waar piraten nog vrij makkelijk een grote buit kunnen binnenhalen. Wefers Bettink: 'Hoe kun je rechten en wetgeving handhaven op iets grensoverschrijdends en mondiaals als internet? Kijk naar de meer dan tien vonnissen in de laatste drie jaar over gokken op internet. Het .nl-domein is nu juridisch zo ongeveer afgesloten voor buitenlandse goksites die er dus voor kiezen hun diensten legaal aan te bieden, maar de duizenden illegale goksites trekken zich daar niets van aan.'



Wefers Bettink 'Door typo's komen achteloze bezoekers terecht op porno- of goksites of er staat iets als "this site is under construction; you can make an offer"'