Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-006107

Case number	CAC-ADREU-006107
Time of filing	2011-12-13 11:28:04
Domain names	rayon.eu

Case administrator

Tereza Bartošková (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Name	J.P. Klomp

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

De Panelist is niet op de hoogte van het bestaan van enige andere gerechtelijke procedure die betrekking heeft op de betwiste domeinnaam.

FEITELIJKE SITUATIE

Klager is houder van een Benelux merkregistratie voor RAYON, welk merk is geregistreerd op 6 februari 2006 onder nummer 91219. De merkregistratie is ouder dan de aanvrage van de domeinnaam rayon.eu.
Klager vordert overdracht van de domeinnaam, en indien niet mogelijk, de doorhaling ervan.
Verweerder heeft de domeinnaam rayon.eu geregistreerd op 22 augustus 2006. Thans is de domeinnaam geparkeerd bij Sedoparking (sedo.com). Sedo biedt domeinnamen ter verkoop aan. Uit de geparkeerder domeinnamen ontvangt de houder reclame-inkomsten.
Verweerder stel een rechtmatig belang te hebben en niet te kwader trouw te zijn.

A. KLAGER

Klager stelt dat verweerder geen rechtmatig belang heeft op de domeinnaam omdat Verweerder de domeinnaam niet gebruikt voor waren- en of diensten noch daartoe voorbereidingen heeft getroffen. Ook is Verweerder niet algemeen bekend onder de domeinnaam. Verweerder heeft de domeinnaam slechts geblokkeerd via de dienstverlener Sedoparking en ontvangt daarvoor inkomsten uit reclame. Klager stelt dat de activiteit van Verweerder erop gericht is de domeinnaam te verkopen, hetgeen ook kan worden opgemaakt uit de website.
Klager stelt verder dat de registratie van de domeinnaam te kwader trouw is omdat de registratie van de domeinnaam erop gericht is de domeinnaam te verkopen. Bovendien is de domeinnaam geregistreerd om derden met een Internationaal of Europees erkend of vastgelegd recht te verhinderen om de domeinnaam te gebruiken. Klager stelt dat dit kan worden opgemaakt uit het feit dat het domein sinds zijn registratie op 22 augustus 2006 en dus meer dan vijf jaar niet gebruikt wordt in de zin van artikel 21 lid 3 sub b deel ii van de EU Verordening 874/2004. Daarom werd het domein geregistreerd met het oog op het verstoren van de zakelijke bezigheid van Klager.
Klager verzoekt om overdracht, en indien niet mogelijk, om doorhaling van de domeinnaam.

B. VERWEERDER

Allereerst beklaagt Verweerder zich erover dat Klager heeft nagelaten te vermelden waar haar merkrecht is geregistreerd en slechts een nummer heeft genoemd en dat pas nadat een afschrift van de merkregistratie door Verweerder is opgevraagd Verweerder inzicht in het bestaande recht heeft gekregen. Verweerder stelt dat dit in strijd is met de beginselen van eerlijke procesvoering zoals neergelegd in artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Verweerder verzoekt om deze reden om de Klacht als niet ontvankelijk te verklaren.
Verweerder stelt voorts dat Klager geen bewijs voor zijn stellingen aandraagt en dat Klager daartoe gehouden is, niet Verweerder.
Vervolgens zet Verweerder uiteen waarom zij een gerechtvaardigd belang bij de domeinnaam heeft en de domeinnaam niet te kwader trouw heeft geregistreerd dan wel gebruikt.
Als onderbouwing van het gerechtvaardigde belang stelt Verweerder dat hij de domeinnaam rayon.eu heeft gekozen voor de creatie van een portal samen met registrar Blixem Internet Services. Dit portal zal worden gemodelleerd aan het inmiddels succevolle portal onder de domeinnaam plaat.nl gebruikt, waaronder informatie over plaatsen wordt verstrekt. De naam rayon is gekozen om dat dit woord in verschillende Europese talen betekenis heeft en daarom geschikt is voor een informatieve portal. Ondanks het feit dat de domeinnaam nog niet in gebruik is voor een informatieve portal zijn er al wel voorbereidingen getroffen. Aldus, zo stelt Verweerder, heeft hij belang bij de domeinnaam.
Verweerder stelt vervolgens dat de domeinnaam op eerlijke wijze wordt gebruikt juist door dat deze geparkeerd staat bij Sedo want bij Sedo trekt verweerder geen consumenten aan op misleidende wijze noch bekladt zij het betrokken merk van Klager. De website wordt immers niet gebruikt.
Verweerder refereert hierbij aan de uitspraak Port of Helsinki vs Paragon International Products Ltd, WIPO zaaknr. D2001-0002 waarin is geoordeeld dat de domeinnaam portofhelsinki.com was geregistreerd met doel informatie te verschaffen onder de beschikbare diensten in de verschillende havens in de wereld en dit gebruik leverde volgens het panel een gerechtvaardigd belang op.
Verder stelt Verweerder dat ‘rayon’een normale generiek term is met elf verschillende betekenissen in het Nederlands waardoor de mogelijkheden voor gebruik van de domeinnaam nog groter zijn.
Verweerder beroept zich in dit verband ook nog op DeFine, WIPO zaaknr. DNL2010-0051 van 12 december 2010 waarin de Nederlandse geschillenarbiter bepaalde dat het niet ondenkbaar is dat de domeinnaam kan worden gebruikt zonder dat inbreuk wordt gemaakt op het gestelde merkrecht van Eiser – in welk verband de Geschillenbeslechter verder opmerkt dat de domeinnaam correspondeert met een bestaand woord in de Engelse taal, en geen bijkomende omstandigheden zijn gesteld of aangetoond, waardoor de Geschillenbeslechter het aannemelijk acht dat de Verweerder geen gerechtvaardigd belang bij de domeinnaam heeft.
Verweerder stelt vervolgens geen kwade opzet te hebben gehad bij de registratie en het gebruik van de domeinnaam. Rayon is namelijk geen bekend merk van Klager want Google toont geen enkele link naar Klager. Verweerder was niet en wordt ook niet op de hoogte geacht te zijn van de activiteiten van Klager.
Verder gaat Verweerder in op het feit dat hij reclameinkomsten genereert door de domeinnaam te parkeren bij Sedo.com. Volgens Verweerder is dit een bijkomend effect maar niet het hoofddoel van het parkeren van de domeinnaam bij Sedo.com. Verweerder heeft de domeinnaam juist geparkeerd met het oog op later gebruik, met name voor het eerder genoemde plan voor het opzetten van een portal gelijk aan plaats.nl.
Verweerder stelt vervolgens dat het feit dat op de website sedo.com domeinnamen te koop worden aangeboden dit nog niet behoeft te gelden voor haar domeinnaam. Niet voor niets staat op de website dat ‘this domainname may be for sale by its owner’. Door de keuze van het woord ‘may’ wordt duidelijk dat dit niet het geval behoeft te zijn. Verweerder stelt juist niet actief bezig te zijn met de verkoop van de domeinnaam. Het enkele feit dat het systeem van Sedo.com die mogelijkheid biedt wil is volgens Verweerder onvoldoende om daaruit conclusies te trekken.
Het feit dat de domeinnaam al 5 jaar lang geparkeerd staat kan Verweerder ook niet aangerekend worden: het is namelijk niet ongebruikelijk: internetbedrijven zijn meestal met meerdere projecten bezig en kunnen die niet allemaal tegelijk uitvoeren.
Tenslotte stelt Verweerder dat er van misleiding van consumenten geen sprake is nu er nog geen website geplaatst is en de plannen tot het plaatsen van een website onder de domeinnaam in uitvoering zijn.
De Klacht moet daarom worden afgewezen en geen overdracht van de domeinnaam mag plaatsvinden.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Het geschil dient beslecht te worden op basis van de Voorschriften ADR en in het bijzonder op grond van artikel B11.

Artikel B11 (d) juncto B1 (b)(10) van de Voorschriften ADR bepaalt dat de klacht de gronden moet omschrijven waarop zij berust, en dat de Klager in het bijzonder moet aantonen dat:

(i) de Domeinnaam identiek is aan of verwarrende gelijkenis vertoont met de aanduiding of aanduidingen ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht; en
(ii) de Domeinnaam door de Verweerster is geregistreerd zonder rechten of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de domeinnaam; dan wel
(iii)de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of gebruikt.

Klager heeft in haar Klacht gemeld dat zij houder is van het merk BX91219 RAYON. In haar Duitse Klacht heeft zij tevens een afschrift van de merkregistratie toegevoegd, maar in de Nederlandse Klacht is deze bijlage niet toegevoegd. Verweerder heeft via een nonstandard communicate om een afschrift gevraagd, welke vervolgens alsnog door Klager is overlegd.
Panelist wil in dit verband een aantal zaken opmerken.
Basis voor de beoordeling van de Klacht is de Klacht geschreven in de Nederlandse Taal. Het ontbreken van relevante bewijsstukken kan leiden tot formele afwijzing van de Klacht tenzij de Panelist gebruik maakt van haar bevoegdheid tot het doen van eigen onderzoek krachtens artikel B 7 (a) van de Voorschriften ADR. Dit eigen onderzoek kan erin bestaan het relevant merkenregister te checken.
Nu het bewijs van registratie in deze procedure is overlegd kan Panelist dit bewijsstuk in haar beoordeling meenemen en de Klacht inhoudelijk beoordelen.
Het beroep op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, met name artikel 6, door Verweerder blijft buiten behandeling omdat onderhavige zaak beoordeelt wordt aan de hand van de Voorschriften ADR, welke gebaseerd zijn op Europese Verordening nr. 874/2004, welke weer besaeerd is op Europese Verordening nr. 733/2002. Panelist heeft geen bevoegdheid om te toetsen aan de hand van het EVRM.
Inhoudelijke behandeling
Het staat vast dat Klager een geregistreerd merk heeft dat identiek is aan de domeinnaam van Verweerder, nu de suffix .eu volgens vaste rechtspraak buiten beschouwing gelaten moet worden.
Hiermee is voldaan aan Artikel B11 (d) juncto B1 (b)(10) onder (i) van de Voorschriften ADR.
Vervolgens dient te worden bepaald of de domeinnaam zonder recht of gerechtvaardigd belang wordt gehouden (ii) ofwel de registratie of gebruik ervan te kwader trouw is (iii).
Verweerder heeft geen recht op rayon.eu, onderzocht moet worden of hij wel een gerechtvaardigd belang heeft.
Klager stelt dat Verweerder ook geen gerechtvaardigd belang heeft. Klager heeft als onderbouwing aangevoerd dat Verweerder de domeinnaam aanbiedt via een website, sedo.com, welke als doel heeft domeinnamen te verkopen Klager stelt verder dat Verweerder tot op heden de domeinnaam niet in samenhang met het aanbod van waren en diensten heeft aangewend, noch voorbereidingen heeft getroffen. Klager beroept zich hiermee, naar Panelist begrijpt, op artikel 11 lid e onder 1 van de Voorschriften ADR. Klager heeft hiermee aan het vereiste voldaan dat zij prima facie moet aantonen dat Verweerder geen gerechtvaardigd belang heeft bij het gebruik van de domeinnaam. Het is vervolgens aan Verweerder om dit vermoeden te weerleggen.
Verweerder motiveert in zijn verweer dat alle voorbeelden uit artikel 11 lid e niet van toepassing zijn en komt tot de conclusie dat hij een gerechtvaardigd belang in de domeinnaam heeft.
Panelist wil allereerst opmerken dat de Voorschriften ADR een aantal voorbeelden van omstandigheden, op grond waarvan kan worden aangenomen dat Verweerder gerechtvaardigde belangen bij de domeinnaam heeft, noemt. Deze voorbeelden zijn echter niet uitputtend, ook andere omstandigheden kunnen tot het oordeel van Panelist leiden dat Verweerder geen gerechtvaardigde belangen in de domeinnaam heeft.
In het onderhavige geval is Panelist van oordeel dat Verweerder in zijn betoog niet slaagt en derhalve geen gerechtvaardigd belang heeft. Panelist komt tot dit oordeel op grond van de volgende omstandigheden:
1. De domeinnaam rayon.eu is geparkeerd bij Sedo.com. Zoals blijkt uit de door Verweerder overlegde stukken is Sedo.com ‘world’s only global domain marketplace’, hetgeen doet vermoeden dat het Verweerder te doen is om de verkoop van de domeinnaam. Het Verweer dat het parkeren van de domeinnaam een ander doel dient, namelijk de domeinnaam parkeren tot het moment dat het project met Blixem Internet Services kan worden uitgerold doet dat vermoeden niet verminderen. Immers, Verweerder heeft dit wel gesteld maar geen stukken overlegd waaruit blijkt dat dit project concreet is.
2. Verweerder is een privépersoon, die, naar eigen zeggen, samen met Blixem Internet Services, een informatieve website onder de domeinnaam rayon.eu wil opzetten. Verweerder heeft geen stukken overlegd waaruit blijkt dat er een contract

tussen de privépersoon en het internetbedrijf bestaat dat ziet op de ontwikkeling van een dergelijke website.
3. Verweerder stelt dat er voorbereidingen worden getroffen om de domeinnaam te gaan gebruiken voor een informatieve website, net als de website onder de domeinnaam plaats.nl, maar uit niets blijkt dat Verweerder dit ook daadwerkelijk zal uitvoeren. Het enkele feit dat internetbedrijven meestal met meerdere projecten bezig zijn en die niet allemaal tegelijk kunnen uitvoeren, zoals gesteld door Verweerder in punt 23 kan Verweerder niet baten aangezien Verweerder geen internetbedrijf is maar een privépersoon.
4. Gelet op de tekst van het Verweer, waarin Verweerder schrijft dat Verweerder niet actief bezig is met de verkoop van de domeinnaam (punt 22) concludeert Panelist dat de domeinnaam rayon.eu wél ter verkoop wordt aangeboden.
5. Verweerder heeft de domeinnaam al vijf jaar geparkeerd zonder enige activiteit uit te oefenen.
6. Het feit dat in een andere domeinnaamzaak werd geoordeeld dat 'het niet ondenkbaar is dat de domeinnaam kan worden gebruikt zonder dat inbreuk wordt gemaakt op de domeinnaam van Eiser' (Define.nl WIPOzaak nr DNL2010-0051) helpt Verweerder niet. Allereerst betreft het daar een andere geschillenregeling en zijn de feitelijke omstandigheden in die zaak niet vergelijkbaar. Bovendien ziet Panelist geen aankopingspunt in de Voorschriften ADR om tot een gelijkluidende conclusie te komen.
Overeenkomstig artikel 11 lid e (1) Voorschriften ADR oordeelt Panelist dat Verweerder de domeinnaam rayon.eu niet gebruikt in verband met het aanbieden van goederen en diensten noch aantoonbare voorbereidingen daarvoor heeft getroffen.
Verweerder is niet algemeen bekend onder de domeinnaam zodat artikel 11 lid e (2) Voorschriften ADR hem ook niet kan baten
Verweerder maakt commercieel gebruik van de domeinnaam als gevolg van de generatie van reclameinkomsten en door de domeinnaam te blokkeren is Panelist van oordeel dat de domeinnaam niet op eerlijke wijze wordt gebruikt. Ook artikel lid e (3) kan Verweerder dus niet baten.
In dit kader wil Panelist nog opmerken dat het doel van de invoering van het .eu-topnieveaudomein (TLD) is de electronische handel te versnellen (zie overweging 1 Europese Verordening 733/2002). Het blokkeren van een domeinnaam voor een aanzienlijke periode, dat vijf jaar- mede gelet op de snelle ontwikkelingen in het electronische verkeer- is, strookt niet met de doelstelling van de Europese wetgever.

Panelist oordeelt daarom tot overdracht van de domeinnaam.
De overige argumenten ten aanzien van het te kwader trouw registreren dan wel gebruiken kunnen buiten beschouwing worden gelaten.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten over

afwijzing van de Klacht

opheffing EURID beslissing

overdracht domeinnaam RAYON op de Klager

PANELISTS

Name	**Marieke Westgeest**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2011-12-13

Summary

SAMENVATTING ARBITRAGE-BESLISSING IN DE ENGELSE TAAL VORMT DE BIJLAGE 1

The Complainant has a Benelux Trademark right for RAYON and requests assignment of the domain name rayon.eu because

the Respondent has parked the domain name with Sedo Parking for five years already and therefore only blocks the use of the domain name, without having a legitimate interest. Moreover Complainant asserts that the Respondent has registered and uses the domain name in bad faith.

The Respondent argues that the process is in breach of article 6 of the European Treaty of Human Rights because the Complainant did not submit an extract from the Benelux Trademark Register showing evidence of trademark rights in RAYON. Furthermore, the Respondent argues that the Complainant did not submit any evidence showing that the Respondent has no legitimate interest or is in bad faith and this should not be a burden on the Respondent's shoulder. Nevertheless, the Respondent explains that he made preparations to use the domain name together with Blixem Internet Services for an informative portal. Moreover, the fact that sedo.com is advertising to sell domain names does not mean that the Respondent is offering the domain name for sale because the Respondent has the intention to start a portal. The fact that the domain name is blocked for 5 years already is not unusual because internet providers have multiple simultaneous projects running and therefore it may happen that a project is delayed.

The Panelist first of all explains that it is indeed the Complainant that should submit evidence of his trademark rights and by not doing so a dispute could be considered inadmissible. However, the Panelist has the right to conduct some investigations based on article B 7 (a) of the ADR Rules. Now that the Respondent has requested the extract from the Benelux Trademark Register by Nonstandard communication and the Complainant has submitted this, the proper documents are submitted in the procedure and the Panelist can continue with the examination on the content.

With respect of invoking the European Treaty of Human Rights, the Panelist explains that she is not competent to judge the procedure on the European Treaty of Human Rights as this Treaty is not part of the ADR Rules, which are based on Regulation (EC) No. 874/2004, which is based on Regulation (EC) No. 733/2002.

Judging the case on the content, the Panelist judges that the Complainant should submit a prima facie evidence of the fact that the Respondent lacks legitimate interest in the domain name or is in bad faith. It is the burden of the Respondent to refute the presumption.

Panelist judges that the Respondent has no legitimate interest in the domain name rayon.eu. The Respondent has not shown any evidence of the preparation of the creation of the informative portal rayon.eu whereas the domain name has been blocked for five years already. The fact that the Internet Service companies regularly have many projects running simultaneously and therefore may block a domain name for a long period can not be a reasoning for the Respondent because the Respondent is a private person. Moreover, by writing that the Respondent is not actively trying to sell the domain name the Panelist reads that he is indeed offering the domain name for sale, though not actively. the Respondent furthermore cannot successfully invoke a .nl case because the mentioned case is examined under different ADR rules and the facts are different. Moreover, the Panelist sees no point of departure in the ADR Rules to come to the same conclusion.

The Panelist explains that article B 11 (e) does not provide Defendant with any escapes, that though the list of article B 11 (e) is non-exhausting, the Panelist is also basing the judgment on the first consideration of the Regulation (EC) No.733/2002 in which it is stated that the introduction of the .eu top level domain is part of the objective to accelerate electronic commerce. Blocking a domain name for a period of five years, which should be considered a long time – bearing in mind the speed of the developments in electronic commerce, is in breach of the ratio of the Regulation.

The Panelist therefore ordered that the disputed domain name shall be transferred to the Complainant.