Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-006181

Case number	**CAC-ADREU-006181**
Time of filing	**2012-03-27 11:04:06**
Domain names	**swiss.eu**

Case administrator

Tereza Bartošková (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Organization	**Traffic Web Holding BV**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Volgens opgave van Klager lopen er thans geen andere procedures.
Wel zijn de volgende beslissingen gevallen inzake dezelfde Domeinnaam:
Besluit 02637 tegen EURid, beslist op 2 november 2006;
Besluit 05720 tegen B.H.M. van der Heijden, Traffic Web Holding BV, beslist op 3 september 2010.

FEITELIJKE SITUATIE

Klager Gönder B.V. (hierna ook “Gönder”) is een besloten vennootschap naar Nederlandse recht. Klager is eigenaar van het Poolse Merk SWISS met nummer 329899 in klasse 35, 37 en 39 voor o.a. distributie van goederen en het repareren van horloges. De datum van aanvraag is 7.09.2007 en de datum van toekenning 8.09.2009. Volgens Klager exploiteert zij als franchisegever, o.a. in Polen, een keten van horlogewinkels met de naam Swiss.
Verweerder Traffic Web Holding B.V. (hierna ook “Traffic Web”) is sinds 28.11.2005 eigenaar van het Benelux Merk “SW & ISS”, met nummer 0780463 in klasse 4 voor smeermiddelen. Verweerder is tevens sinds 4.01.2007 eigenaar van de Domeinnaam <swiss.eu>. De Domeinnaam wordt gebruikt als parkeerplaats voor pay-per-click advertenties. De Domeinnaam werd o.a. op Sedo te koop aangeboden.

A. KLAGER

Klager Gönder doet een beroep op haar geregistreerde beeldmerk SWISS. Volgens Klager kan zij ook een beroep doen op haar ongeregistreerde woordmerk SWISS. Gönder’s merk SWISS wordt door heel Polen in bijna 70 winkels actief gebruikt als naam van haar franchisewinkelketen. Volgens Klager is SWISS een bekend merk in de Europese Unie. Op grond van vaste rechtspraak, ook van het Arbitragehof in .eu domeinnaamzaken, dient bij de vergelijking van de Domeinnaam en de merken waarop eiser zich beroept het top level domain .eu buiten beschouwing te worden gelaten. Aldus is de Domeinnaam identiek aan het ongeregistreerde woordmerk SWISS. Tevens stemt de Domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeen met het beeldmerk SWISS. Visueel zijn beide tekens in hoge mate overeenstemmend. Het beeldmerk bestaat enkel uit een afwijkend bijzonder gestileerd lettertype zodat het woord SWISS bijzonder herkenbaar en dus een dominant bestanddeel is. Volgens Klager is de Domeinnaam identiek aan, althans stemt op verwarringwekkende wijze overeen met de SWISS merken van Gönder.

Er is volgens Klager sprake van een speculatieve en onrechtmatige registratie in de zin van artikel 21 lid 1 van de Verordening 874/2004. Verweerder heeft de Domeinnaam zonder recht of gewettigd belang geregistreerd en gebruikt haar kwader trouw. Traffic Web heeft geen gewettigd belang bij de Domeinnaam omdat zij nooit producten en diensten heeft aangeboden onder de naam SWISS. De Domeinnaam is enkel geregistreerd om, zoals Traffic Web dat zelf noemt, 'search te ontwikkelen' bij de Domeinnaam en haar uiteindelijk te verkopen. Uit het Web Archive blijkt dat de Domeinnaam al geruime tijd te koop staat. Traffic Web kan evenmin een beroep doen op gewettigd belang in de zin van sub b en c van artikel 21 lid 2 van de Verordening. Traffic Web is niet algemeen bekend onder de naam Swiss en Traffic Web biedt ook geen legitieme en non-commerciële website aan.

Volgens Klager heeft Traffic Web de Domeinnaam tevens te kwader trouw geregistreerd en gebruikt. Traffic Web heeft geen eigen belang bij de registratie van de Domeinnaam. Traffic Web heeft ervoor gekozen gebruik te maken van het bekende merk van Gönder, waardoor zij Gönder verhindert zelf een .eu-domeinnaam te verkrijgen, in de zin van sub b van artikel 21 lid 3 van de Verordening. Traffic Web doet dit doelbewust om deze domeinnaam te verkopen aan geïnteresseerden, waaronder logischerwijs rechthebbenden zoals Gönder. Tot het moment dat Traffic Web de domeinnaam verkoopt probeert zij, zoals zij dat zelf omschrijft "search te ontwikkelen", hetgeen in praktijk blijkt te betekenen dat zij door het enkel plaatsen van sponsored links advertentie-inkomsten genereert bij internetverkeer van personen die zoeken naar SWISS, het merk van Gönder.
Uit het bestaan van eerdere arbitragebeslissingen van het Hof tegen Traffic Web blijkt dat wat betreft dit handelen zelfs een patroon bestaat. Klager verwijst o.a. naar de beslissing in de TURKEY-zaak (nr. 4739): "Nochtans blijkt de domeinnaam te zijn geregistreerd teneinde klager te verhinderen deze naam in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven. Er is in casu namelijk duidelijk sprake van een patroon van dergelijk gedrag door titularis. Deze zaak toont andermaal de kwade trouw van titularis (zie onder meer Zaak nr 475, Helsingin Kaupunki vs. Traffic Web Holding BV, 20 juli 2006 (helsinki.eu))." .
Volgens Klager heeft Traffic Web daarnaast de Domeinnaam in de laatste twee jaar niet op relevante wijze gebruikt. Op basis van deze omstandigheid is tevens sprake van kwade trouw onder sub a van artikel 21 lid 3 van de Verordening. Traffic Web heeft de Domeinnaam immers niet gebruik, maar ter verkoop aangeboden door middel van een link op haar pagina en via www.sedo.com.Ten slotte is er nog een aanvullende grond voor kwade trouw in het feit dat Traffic Web haar website enkel en alleen gebruikt als parkeerplaats voor pay-per-click advertenties (zogenaamde sponsored links). Er wordt geen andere content aangeboden. Dit betekent dat Traffic Web de Domeinnaam gebruikt met het oog op commercieel voordeel trekken uit het bekende merk van Gönder in de zin van sub d van artikel 21 lid 3 van de Verordening.

B. VERWEERDER

Verweerder heeft uitvoerig verweer gevoerd. Dit verweer bestaat uit de volgende elementen: er is geen sprake van betrokkenheid van Klager bij de Poolse horlogeketen Swiss, de genoemde merken van Klager hebben weinig zeggingskracht in deze zaak, Verweerder heeft wel degelijk een recht op Swiss, Verweerder heeft een gewettigd belang bij de domeinnaam, Verweerder heeft de domeinnaam niet te kwader trouw geregistreerd en Verweerder heeft de domeinnaam niet te kwader trouw in gebruik.

Volgens Verweerder heeft Klager zijn betrokkenheid bij de horlogewinkelketen Swiss allerminst aannemelijk gemaakt. Klager heeft weliswaar een beleidsplan over Swiss, gedrukt op papier van Klager, aangedragen, maar dit kan net zo goed eenzijdig van de hand van Klager komen. De website die op dit moment informatie levert over de betreffende winkelketen Swiss, Swiss.com.pl, staat op naam van de firma Anyro & Co. Deze Anyro & Co is de Klager uit de ADR procedure om Swiss.eu uit 2010. Klager Gönder komt echter niet voor in deze procedure.

Uit het register van de Kamer van Koophandel Amsterdam blijkt dat Klager zijn hoofdkantoor op Curacao heeft, en statutair gevestigd is in Nederland. Ook blijkt dat er geen personen werkzaam zijn bij Klager. Verweerder vraagt zich af hoe een bedrijf zonder werkzaam personeel een winkelketen kan exploiteren. Verweerder vindt het moeilijk om op basis van deze informatie en enkel het beleidsplan, gedrukt op papier van Klager, aan te nemen dat Klager daadwerkelijk de rechtspersoon is achter de Poolse keten van horlogewinkels.

Verweerder betwist het bestaan van het ongeregistreerde merk waar Klager over praat.

Volgens Verweerder is het beeldmerk waar Klager zich op beroept is alleen ingeschreven in het Poolse merkenregister. De bescherming van dit merk is daarmee beperkt tot Polen.
Bovendien is dit beeldmerk pas ingeschreven door Klager nadat Verweerder de Domeinnaam <swiss.eu> heeft geregistreerd. Op 4 januari 2007 legde Verweerder de Domeinnaam <swiss.eu> vast. Klagers merk SWISS is pas ingeschreven in september van dat jaar. (Productie nr 5 van Klager). Volgens Verweerder mag Klager niet alleen op basis van zijn in Polen ingeschreven merk, elke andere domeinnaam (inclusief domeinnamen die zijn geregistreerd vóór de registratie van Klagers merk), claimen waarin dit merk voorkomt.
Volgens Verweerder mag een bedrijf of persoon niet, enkel op basis van het bestaan van een merkenregistratie, een monopolie claimen op alle namen of activiteiten waar merknaam van betrokkene in voorkomt. Dit is temeer ongerechtvaardigd nu dat de betreffende domeinnaam te goede trouw door Verweerder is geregistreerd, nog voor hij op de hoogte kon zijn van Klagers recht.

Anders dan Klager beweert heeft Verweerder een recht op de naam Swiss: een registratie van het merk “SW&ISS” in het merkendepot van de Benelux. Er is veel gediscussieerd over het ampersand-teken in een merk. Volgens Verweerder zou in de Turkey zaak uit 2008 tegen Verweerder beslist zijn dat de titularis de vrijheid heeft om het teken “&” te vervangen of niet. Het ingeschreven merk is dus gewoon geldig als recht voor Verweerder.

Verweerder heeft niet alleen een recht op, maar ook een gewettigd belang bij de domeinnaam, op grond van artikel 21 lid 2 van de Verordening. Verweerder voert hiertoe het volgende aan.
Verweerder was en is ook al vóór deze procedure bezig met voorbereidingen om de domeinnaam te gebruiken. Verweerder werkt nauw samen met een internetbedrijf dat zich heeft bekwaamd in het opzetten van portals en andere websites: BliXem Internet Services (vanaf nu: BliXem). BliXem houdt zich onder andere bezig met het opzetten van vakantiesites. Onder het label 'BliXem Travel' valt een groeiend aantal vakantiesites, zoals Ibiza.nl, Mallorca.nl en Portugal.nl. Deze sites beschikken over een compleet aanbod van touroperators en een grote hoeveelheid informatie. Aangezien deze sites goed lopen en hier duidelijk een doelgroep voor is, hebben BliXem en Verweerder besloten om ook de domeinnaam Swiss.eu te gaan exploiteren. Temeer daar de reeds bestaande sites zich vooral richten op zonvakanties, kan BliXem zich met Swiss.eu gaan richten op wintersport. Dat dit concept potentie heeft laat het succes van de ook door BliXem opgerichte site Valthorens.eu zien. Al sinds februari 2011 zijn Verweerder en BliXem bezig om de site Swiss.eu in gebruik te nemen. Aantoonbare voorbereidingen hiertoe zijn te vinden in een plan van aanpak en notulen van een vergadering over dit nieuwe project.
Om te laten zien dat Verweerder serieus is heeft hij de site uit SEDO weggenomen en online gezet. Nog wel onder constructie omdat nog niet alles gereed is om de toestroom van bezoekers te verwerken. Verweerder zou het als een aantasting van zijn recht zien als zijn domeinnaam in deze fase van hem afgepakt zou worden. Het enkele feit dat het even heeft geduurd, doet niet af aan zijn oprechte plannen voor het gebruik van de website.

Verweerder doet ook een beroep op eerlijk gebruik van de Domeinnaam. Verweerder voert hiertoe het volgende aan. De site staat op dit moment onder constructie. Op de site is al wel te zien dat het een vakantiesite gaat worden, met reisbestemmingen, last-minutes, vliegtickets ed. Hiermee maakt de site meteen duidelijk om welke dienst (informatievoorziening voor vakantiegangers) het gaat en distantieert zij zich van het merk Swiss van Klager dat horlogewinkels exploiteert. Door deze distantie kan er geen sprake zijn van misleiding of reputatieschade bij Klager. Volgens Verweerder zal na verloop van tijd de website Swiss.eu helemaal ontwikkeld zijn: een website die objectieve onpartijdige informatie verstrekt over de omgeving. Met deze dienst zullen consumenten niet worden misleid en zal Klager geen reputatieschade oplopen. De gedachte dat een dergelijk gebruik een gewettigd belang kan opleveren is overigens in lijn met meerdere uitspraken van het WIPO. In de zaak Port of Helsinki (Port of Helsinki v. Paragon International Products Ltd, WIPO case No D2001-0002) is geoordeeld dat de domeinnaam portofhelsinki.com was geregistreerd met het doel informatie te verschaffen over de beschikbare diensten in de verschillende havens in de wereld. Dit gebruik leverde volgens het panel een gewettigd belang op.

Verweerder betoogt ten slotte dat er geen sprake is van registratie te kwader trouw.
Allereerst vindt Verweerder dat Klager de zaken omdraait. Klager heeft zijn merk namelijk pas geregistreerd na de registratie van de Domeinnaam door Verweerder. Reeds in 2005 registreerde Verweerder het merk Swiss in het merkendepot van de Benelux . Op 4 januari 2007 legde Verweerder de Domeinnaam <swiss.eu> vast. Klager heeft pas later, namelijk in september van dat jaar, een aanvraag tot merkregistratie gedaan: dus na het vastleggen van de domeinnaam door Verweerder.

Volgens Verweerder is er ook geen sprake van registratie met oog op verkoop. Verweerder heeft de domeinnaam Swiss.eu heel bewust vastgelegd met het oog op eigen gebruik. Verweerder werkt al langer samen met het eerder genoemde BliXem en heeft Swiss.eu vastgelegd met het oog op gebruik zoals hiervoor uitgelegd.
Verweerder merkt op dat Verweerder Klager niet kent en geen enkele relatie heeft met Klager of aan Klager gerelateerde ondernemingen en dat Verweerder niet de bedoeling heeft, of heeft gehad, om de rechthebbende te beletten om gebruik te maken van een corresponderende domeinnaam op basis van een naam die is beschermd door nationaal of communautair recht.
Swiss is geen bekend merk in Nederland. Het merk van Klager is alleen ingeschreven in het Poolse merkenregister. De bescherming van dit merk is daarmee beperkt tot Polen. Klager heeft ook op geen enkele manier activiteiten in Nederland ontplooid. Verweerder wordt derhalve niet geacht van de activiteiten van Klager op de hoogte te zijn.
Ook wil Verweerder erop wijzen dat Swiss een term is met vele toepassingsmogelijkheden. Allereerst verwijst Swiss natuurlijk naar het Europese land Zwitserland. Verder is Swiss de naam van een Zwitserse luchtvaartmaatschappij. (Zie ook: Swiss.com) De naam Swiss zal bij andere mensen wellicht associaties oproepen met Zwitserse zakmessen, of Zwitserse kaas. Kortom: net zoals bij andere namen die verwijzen naar landen is hier niet echt sprake van een merk met een groot onderscheidend vermogen.
Volgens Verweerder is er geen patroon van slecht gedrag bij Verweerder. Klager spreekt over een patroon in het gedrag van Verweerder en verwijst naar eerdere zaken waarin Verweerder betrokken was. Maar in die zaken was de wederpartij iedere keer een geografische entiteit en niet een merkhouder. Deze zaak kan dus niet in dat verlengde worden gezien.
Volgens Verweerder is er geen sprake van dezelfde goederen of diensten. Het beeldmerk Swiss van Klager is geregistreerd met het oog op oa de reparatie en onderhoud van horloges. De website van Verweerder betreft informatievoorziening over het land Zwitserland. Nu deze zaken niet hetzelfde of bijna hetzelfde zijn kan er geen sprake zijn van concurrentie.
Ten slotte stelt Verweerder dat Verweerder geen inkomsten geniet uit de registratie van de Deomeninaam. Swiss heeft nauwelijks bezoekers op zijn site: 2 tot 21 hits per week. Met inachtneming van de gemiddelde doorklikratio en vergoeding zal dit domein minder dan twee euro per jaar opleveren.
Verweerder concludeert tot afwijzing van de Klacht.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Het Panel constateert dat de door Klager genoemde feiten en argumenten door Verweerder inhoudelijk uitvoerig zijn bestreden.
In de visie van het Panel zijn de volgende feiten in deze zaak van belang.

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam is Klager ingeschreven. Uit het handelsregister blijkt dat de moedermaatschappij van Klager gevestigd is in de Nederlandse Antillen en dat de bestuurder van Klager een management company is. Volgens de gegevens van het handelsregister blijkt dat de activiteiten van Klager o.a. bestaan uit het verstrekken van licenties. Het verweer van Verweerder dat Klager geen winkelketen in Polen kan exploiteren, is niet relevant omdat het verstrekken van licenties wel tot de activiteiten van Klager behoort. Verweerder heeft formele opmerkingen gemaakt over de betrokkenheid van Klager bij de activiteiten van Klager in Polen. In de visie van het Panel heeft Verweerder echter geen inhoudelijke opmerkingen gemaakt over de door Klager overgelegde delen van haar franchiseformule, en dat zeker in combinatie met de registratie van het Poolse merk van Klager voor SWISS. Klager heeft in de visie van het Panel dan ook belang bij haar ingestelde vordering.

Uit de overgelegde stukken blijkt dat Klager rechthebbende is op het in Polen geregistreerde beeldmerk SWISS. De Domeinnaam <swiss.eu> is identiek aan, althans vertoont verwarrende gelijkenis met aan het beeldmerk van Klager. Hiermee is voldaan aan art. 21, lid 1 aanhef, van Verordening (EG) Nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 (“de Verordening”).
Nu er sprake is van een geregistreerd merk kan in het midden blijven of er al dan niet sprake is van een ongeregistreerd merk SWISS en wie daar al dan niet de eigenaar van zou zijn.
De Verordening stelt in art. 21, lid 1 jo. art. 10, lid 1, uitsluitend als eis dat er sprake dient te zijn van een naam of teken waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend. Klager kan dus op basis van het Poolse merk in principe optreden tegen de registratie door een Nederlandse vennootschap van een .eu domeinnaam. Aangezien de procedure voor dit ADR Centrum wordt beheerst door eigen inhoudelijke regels (in het bijzonder Verordening (EG) Nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004) en niet door het in de Benelux van toepassing zijnde merkenrecht besteedt

het Panel geen aandacht aan de op dit recht gebaseerde argumenten van Klager.

In de visie van het Panel kan Klager op basis van haar op 8 september 2009 verkregen merk ook optreden tegen de eerder op 4 januari 2007 verkregen Domeinnaam <swiss.eu>. Zie uitvoerig paragraaf 1.4 van de WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0"). Het verweer van Verweerder op dit punt wordt derhalve verworpen.

Het verweer van Verweerder dat Verweerder zich kan beroepen op haar sinds 28.11.2005 verkregen Benelux Merk "SW & ISS" is evenmin relevant. Immers, dit merk is door Verweerder verworven in klasse 4 voor smeermiddelen en Verweerder heeft volgens eigen zeggen alleen voorbereidingen getroffen voor een website voor toeristische informatie, niet voor een website betreffende smeermiddelen. Zie Helsingin Kaupunki v. Traffic Web Holding B.V.,beslissing 00386 van het Arbitrage Hof, inzake <HELSINKI.eu>, waarin o.a. werd beslist dat het gebruik van een domeinnaam voor andere doeleinden dan de klasse waarin het merk gedurende de zogenaamde Sunrise Period was verkregen een aanduiding was van de kwade trouw van verweerder.
In het midden kan blijven of de Domeinnaam door Verweerder geregistreerd is zonder recht of gewettigd belang, nu er de volgende drie redenen zijn waarom de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Verweerder heeft in de visie van het Panel in ieder geval de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt conform het bepaalde in artikel 21, lid 3 van Verordening Nr. 874/2004.
Kwade trouw in de betekenis van dit artikel kan o.a. worden aangetoond wanneer
a) omstandigheden erop wijzen dat de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd of verworven met het oog op het verkopen van de domeinnaam, of
b) de domeinnaam is geregistreerd met het doel om de houder van een dergelijke naam waarop in het nationale en/of communautaire recht een recht is erkend, te verhinderen deze naam in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven, mits:
(i) een patroon van dergelijk gedrag door de verweerder kan worden aangetoond, of
(ii) de domeinnaam gedurende ten minste twee jaar na de datum van registratie niet op relevante wijze is gebruikt.

Om met de laatste voorwaarde te beginnen. Het staat vast dat Verweerder de Domeinnaam <swiss.eu> gedurende een periode van twee jaar na de registratie op 4 januari 2007 niet op relevante wijze heeft gebruikt. De door Verweerder genoemde voorbereidingen voor een toeristische website zijn pas gestart in februari 2011, derhalve meer dan vier jaar na registratie. Het gebruik van een parking site, pay-per-click site of een site met sponsored links is niet te beschouwen als werkelijk of relevant gebruik, en dat zeker niet indien tegelijkertijd de Domeinnaam door Verweerder te koop wordt aangeboden. Hierbij komt dat Verweerder zelf heeft gesteld dat er nauwelijks bezoekers op zijn site komen en dat de vergoeding minder dan twee Euro per jaar zal opleveren. Aan de voorwaarde van artikel 21, lid 3 sub b) (ii) van de Verordening is derhalve voldaan.

Duidelijk is dat in een groot aantal uitspraken van het Arbitragehof is vastgesteld dat Verweerder te kwader trouw heef gehandeld. Zie het volgende overzicht, waarin Verweerder als eerste wordt genoemd en de domeinnaam met hoofdletters is geschreven:
- zaak 05162 Traffic Web Holding B.V. v. Landeshauptstadt München (City of Munich), Dr. Christian Scharpf, <MUNICH.eu>, beslissing 2008-11-12,
- zakk 04681 Traffic Web Holding BV, B.H.M. Van der Heijden v. Hlavní město Praha, <PRAGUE.eu>, beslissing 2008-03-18,
- zaak 04739 Traffic Web Holding B.V. v. Republiek Turkije, consul-generaal Nejat Akcal, <TURKEY.eu>, beslissing 2008-01-31,
- zaak 02369 Traffic Web Holding B.V., B.H.M. van der Heijden v. Logintrans sp. z o.o., Piotr Hunker, <TRANS.eu>, beslissing 2007-02-28,
- zaak 03230 Traffic Web Holding B.V., B.H.M. Van der Heijden v. Cork City Council, Mr. Gerard Desmond, <CORK.eu>, beslissing 2007-01-25,
- zaak 03170 Traffic Web Holding BV, B.H.M. van der Heijden v. Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal, Lívia Antal, <BUDAPEST.eu>, beslissing 2006-12-22,
- zaak 00475 Traffic Web Holding BV v. Helsingin Kaupunki, <HELSINKI.eu>, beslissing 2006-07-20.

In de visie van het Panel is er dus overduidelijk sprake van een patroon van het te kwade trouw verwerven van (vooral geografische) domeinnamen. Aan de voorwaarde van artikel 21, lid 3 sub b) (i) is derhalve voldaan.

Ten slotte het volgende. Verweerder heeft gedurende een aantal jaren de Domeinnaam <swiss.eu> via haar eigen website en via sedo.com te koop aangeboden. Het aan het publiek ten verkoop aanbieden van een domeinnaam wordt beschouwd als een omstandigheid die erop wijst dat de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd of verworven met het oog op het verkopen van de domeinnaam aan de houder van een naam waarop in de nationale wetgeving een recht is erkend. Aan de voorwaarde van artikel 21, lid 3 sub a) is derhalve eveneens voldaan.

Het Panel besluit dan ook dat de Domeinnaam <swiss.eu> aan Klager dient te worden overgedragen aangezien Klager voldoet aan de algemene criteria om voor de Domeinnaam in aanmerking te komen.

BESLISSING

Op grond van alle hiervoor genoemde redenen beveelt het Panel in overeenstemming met artikel 22 lid 1 van Verordening nr. 874/2004 van de Commissie en artikel B12(b) en (c) van de Voorschriften ADR dat de Domeinnaam <swiss.eu> aan Klager dient te worden overgedragen en dat het Register deze uitspraak binnen 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan Klager en Verweerder zal uitvoeren, tenzij Verweerder een gerechtelijke procedure begint in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel B12 (a) van de Voorschriften ADR en artikel 22 lid 13 van Verordening nr. 874/2004 van de Commissie.

PANELISTS

Name	**Dinant Oosterbaan**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2012-03-12

Summary

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

I. Disputed Domain Name: <swiss.eu>.
II. Country of Complainant: the Netherlands, country of Respondent: the Netherlands.
The Panel has considered the statements and evidence as presented by Complainant with respect to the registration of the Domain Name by Respondent. The Domain Name <swiss.eu> is identical, and is confusingly similar to the registered Polish Trademark SWISS of Complainant. As the procedure before this ADR Center is governed by its own substantive rules (in particular Commission Regulation (EC) No 874/2004 of 28 April 2004) and not by the trademark law applicable in the Benelux the Panel does not give consideration to the arguments of Complainant based upon the Benelux Treaty for Intellectual Property.
In the view of the Panel Complainant can act on the basis of its Polish registered Trademark SWISS acquired on 8 September 2009 against the earlier on 4 January 2007 acquired Domain Name <swiss.eu>. See extensively paragraph 1.4 of the WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0"). The defense of Respondent based on this argument is rejected. Respondent cannot avail itself of its Benelux Trademark acquired since 28.11.2005 "SW & ISS" as this Trademark is in class 4 for lubricants. According to Respondent its preparation for a website concerned touristic information and not lubricants.
The Panel does not have to decide if the Domain Name have been registered by Respondent without legitimate interest.
For the following three reasons Respondent in any event has registered and used the Domain Name in bad faith according to art. 21.3 of Commission Regulation nr. 874/2004.
The Domain Name has not been used in a relevant way for a period of two years after its registration on 4 January 2007. The preparations mentioned by Respondent have started in February 2011, thus more than four years after registration. The use of a parking site, a pay-per-click site or a site with sponsored links cannot be considered as relevant use. The condition of art. 21, 3 sub b) (ii) of the Regulation has been satisfied.
In many cases it has been decided that Respondent has acted in bad faith. See the following overview in which Respondent is mentioned first:
- case 05162 Traffic Web Holding B.V. v. Landeshauptstadt München (City of Munich), Dr. Christian Scharpf, <MUNICH.eu>,

decision 2008-11-12,
- zakk 04681 Traffic Web Holding BV, B.H.M. Van der Heijden v. Hlavní město Praha, <PRAGUE.eu>, decision 2008-03-18,
- case 04739 Traffic Web Holding B.V. v. Republiek Turkije, consul-generaal Nejat Akcal, <TURKEY.eu>, decision 2008-01-31,
- case 02369 Traffic Web Holding B.V., B.H.M. van der Heijden v. Logintrans sp. z o.o., Piotr Hunker, <TRANS.eu>, decision 2007-02-28,
- case 03230 Traffic Web Holding B.V., B.H.M. Van der Heijden v. Cork City Council, Mr. Gerard Desmond, <CORK.eu>, decision 2007-01-25,
- case 03170 Traffic Web Holding BV, B.H.M. van der Heijden v. Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal, Lívia Antal, <BUDAPEST.eu>, decision 2006-12-22,
- case 00475 Traffic Web Holding BV v. Helsingin Kaupunki, <HELSINKI.eu>, decision 2006-07-20.
In the view of the Panel there is an obvious pattern of bad faith registration of (primarily geographical) domain names. The condition of art. 21, 3 sub b) (i) of the Regulation has been satisfied.
Finally, for a number of years Respondent has offered the Domain Name <swiss.eu> for sale via its own website and via sedo.com. The condition of art. 21, 3 sub a) of the Regulation has also been satisfied.
As Complainant satisfies the general eligibility criteria, the Panel decides that the Domain Name <swiss.eu> of Respondent shall be transferred to Complainant.