Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-007401

Case number	CAC-ADREU-007401
Time of filing	2017-03-03 18:28:46
Domain names	fh.eu

Case administrator

Aneta Jelenová (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Organization	Parknet BV

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Volgens opgave van Klager lopen er geen andere procedures terzake de domeinnaam <fh.eu> (hierna: “de Domeinnaam”).

FEITELIJKE SITUATIE

De Klager is een natuurlijke persoon, staatsburger van de Tsjechische Republiek. De klager is zelfstandige ondernemer, werkzaam als consultant vooral in de financiële branche, in het besturen van bedrijven in Tsjechië en ook in de Europese Unie. Hij is in geschreven als ondernemer in het Tsjechische handelsregister. De initialen van de Klager zijn “FH”.

Als onbetwist staat vast dat de Klager in verband met zijn onderneming zijn initialen FH gebruikt, die grafisch als twee aan elkaar gehechte letters FH weergegeven worden.

De Klager heeft op 23 augustus 2016 een gecombineerd woord-/beeldmerk voor deze gestileerde weergave van het merk FH aangevraagd bij het Tsjechische bureau voor de intellectuele eigendom voor waren en diensten in de klassen 35 (handelsbemiddeling; economisch en organisatieadvies; besturen van industriële bedrijven en handelsmaatschappijen); 36 (financiële analyse; financiële advies en consultancy; financiële diensten); en 41 (coaching; scholing; opleiding). Dit merk is volgens het register van het bureau ingeschreven onder nummer 357687.

De Domeinnaam is geregistreerd op 29 mei 2006. Verweerder is de houder van de Domeinnaam.

Klager heeft op 17 januari 2017 deze Klacht tegen Verweerder ingediend en is daarmee deze ADR-procedure gestart. Klager vordert dat de Domeinnaam door Verweerder aan hem wordt overgedragen.

A. KLAGER

De Klager stelt – voor zover relevant - het navolgende.

De Klager was in het kader van de opbouw zijn onderneming en de ontplooiing van zijn ondernemingsactiviteiten van plan de met zijn merk corresponderende domeinnaam (t.w. de Domeinnaam) te registreren, maar hij heeft vastgesteld dat

Domeinnaam inmiddels geregistreerd stond op naam van de Verweerder. De Domeinnaam is identiek aan het merk van Klager.

De Klager heeft door tussenkomst van zijn advocaat en daarna ook persoonlijk de Verweerder verzocht om de Domeinnaam over te dragen. Op dit verzoek antwoordde de Verweerder in beide gevallen bereid te zijn het domein over te dragen tegen een bedrag van EUR 12.500 EUR, te vermeerderen met omzetbelasting.

De Domeinnaam is identiek is aan vertoont een verwarrende gelijkenis met het merk FH van Klager (een recht als bedoeld in artikel 10 lid 1 van Verordening (EG) Nr. 874/2004 ("Verordening")) waardoor aan deze eerste voorwaarde voor overdracht van de Domeinnaam is voldaan.

Voorts is de Domeinnaam geregistreerd zonder dat de Verweerder er rechten op had of een gewettigd belang bij de naam had. Integendeel, het is juist de Klager die rechten op de Domeinnaam heeft, omdat de Domeinnaam door de voorletters van de Klager wordt gevormd en de Klager houder is van het merk FH.

De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd De Klager heeft vastgesteld dat de Domeinnaam nooit gebruikt werd of wordt. Vanaf het moment van de registratie heeft de Verweerder nooit een legitieme inhoud erop geplaatst. De Domeinnaam leidt alleen naar een website waarop het aanbod tot verkoop en enkele links naar onsamenhangende sites staan, alsook de informatie van het domein bij sedo.com.

Hieruit blijkt dat de Verweerder geen gerechtigd belang heeft om de Domeinnaam in verband met aanbod van goederen of diensten of voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken, maar dat hij de Domeinnaam in kwestie alleen uit speculatieve redenen registreerde.

Volgens de vaste rechtspraak van het Arbitragehof bij de Kamer van Koophandel van de Tsjechische Republiek en bij de Agrarische Kamer van de Tsjechische Republiek kan het langdurig niet gebruiken van een domeinnaam op zich al getuigen van kwader trouw van de houder van de domeinnaam.

Aangezien de Verweerder gedurende tien jaar de Domeinnaam niet gebruikt voor een inhoudelijke website, is het duidelijk dat het doel van de registratie is om anderen, met inbegrip van de Klager te belemmeren de Domeinnaam te gebruiken, eventueel de Domeinnaam te verkopen. De registratie van de Domeinnaam dient op grond van art. 21, lid 3 onder (b) (ii) van de Verordening als te kwader trouw beschouwd te worden.

Een andere reden dat de Domeinnaam niet te goeder trouw geregistreerd werd, is het feit dat de Domeinnaam langdurig te koop staat tegen een zeer hoog bedrag, te weten EUR 12.500 te vermeerderen met omzetbelasting. De Klager leidt uit dit prijsaanbod af dat de Domeinnaam slechts om speculatieve redenen geregistreerd werd om vervolgens bij de verkoop een aanzienlijke winst te behalen. De Klager geeft hierbij aan dat de met de registratie van een domeinnaam verbonden kosten ca. 12 EUR per jaar bedragen, de Verweerder hoefde geen andere kosten terzake de Domeinnaam te maken. De totale kosten voor tien jaar registratie bedragen dus ca. EUR 120. De Verweerder biedt nu de overdracht van de Domeinnaam aan tegen een prijs die 100 maal hoger is dat de met de registratie en onderhoud verbonden kosten. Uit het bovenvermelde blijkt dat de Domeinnaam slechts met één doel geregistreerd werd, namelijk om anderen de registratie te belemmeren en vervolgens de Domeinnaam met een aanzienlijke winst te verkopen tegen de prijs die het honderdvoudige van de registratiekosten vertegenwoordigt.

Dat de Domeinnaam door de Verweerder niet te goeder trouw geregistreerd werd blijkt ook uit het feit dat er in het verleden al vaak aangetoond is dat de Verweerder domeinnamen oneerlijk registreerde en in veel gevallen werd besloten dat hij deze overdragen moest. De Verweerder verwijst naar een aantal gepubliceerde zaken met betrekking tot Verweerder.

Derhalve beschouwt de Klager de registratie van de Domeinnaam door de Verweerder als speculatief en misbruikend in de zin van art. 21 van de Verordening. De Klager verzoekt daarom om overdracht van de Domeinnaam aan Klager conform art. 22 lid 11 van de Verordening.

B. VERWEERDER

De Verweerder stelt – voorzover relevant - het navolgende.

De klacht is ongegrond en dient te worden verworpen, met bepaling dat de Klager de kosten van de onderhavige ADR-procedure dient te dragen. Daaraan liggen de volgende argumenten ten grondslag.

De Verordening strekt tot ordening van aanvragen van .eu-domeinnamen bij de introductie ervan op basis van de belangen van rechthebbenden en overheden. Blijkens overweging 11 ligt onder de verordening het volgende uitgangspunt.

“Het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt” dient het basisbeginsel te zijn voor de oplossing van geschillen tussen houders van oudere rechten gedurende de stapsgewijze registratie. Na de afsluiting van de stapsgewijze registratie dient bij de toewijzing van domeinnamen het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt” te worden gehanteerd.”

De Domeinnaam is na het einde van de periode van stapsgewijze registratie van .eu-domeinnamen, immers op 28 mei 2006, op naam van de Verweerder geregistreerd, waardoor de aangevallen registratie van de Domeinnaam buiten het toepassingsgebied van de Verordening valt en de Klager te dezen niet op grond van artikel 21 lid 1 van de Verordening kan worden ontvangen. Voorafgaande aan de registratie van de Domeinnaam is het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt” in werking getreden, als gevolg waarvan de Verweerder tot de Domeinnaam gerechtigd is. Een eerdere aanvraag van de Klager is niet aan de orde.

Ook indien in de onderhavige ADR-procedure wordt aangenomen dat met betrekking tot de Domeinnaam een beroep op artikel 21 lid 1 van de Verordening nog wel mogelijk is, moet de klacht als ongegrond worden verworpen.

Op grond van artikel 21 lid 1 van de Verordening is vatbaar voor intrekking een domeinnaam die identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10 lid 1 van de Verordening bedoelde rechten. Artikel 21 lid 1 van de Verordening strekt tot bescherming van bij de registratie van de domeinnaam erkende en ingestelde rechten.

Rechten die na de registratie van de domeinnaam zijn ontstaan, worden niet beschermd. Registratie van een .eu-domeinnaam kan uiteraard niet in strijd zijn met rechten die daarna ontstaan.

Uit het uittreksel uit het handelsregister met de betrekking tot de onderneming van de Klager blijkt niet dat de Klager zijn onderneming onder de naam FH voert. FH is zelfs niet als bedrijfsnaam van de Klager in het handelsregister opgenomen. En ook uit andere informatiebronnen kan geen registratie of gebruik door de Klager van FH als handelsnaam worden afgeleid. De Verweerder betwist dan ook dat de Klager enig recht of belang ten aanzien van FH als bedrijfsnaam toekomt, dat tegen registratie van de Domeinnaam door de Verweerder kan worden ingeroepen. Eveneens in strijd met de werkelijkheid heeft de Klager gesteld dat hij de Domeinnaam gebruikt.

De Klager heeft zijn merkinschrijving aan de klacht ten grondslag gelegd. De Klager heeft dit merk op 23 augustus 2016 aangevraagd, na meermaals aan de Verweerder kenbaar te hebben gemaakt de Domeinnaam te willen kopen. Door zonder vermelding van een recht of belang kenbaar te maken de Domeinnaam te willen kopen, heeft de Klager erkend niet tot de Domeinnaam gerechtigd te zijn. Met de aanvraag van de merkinschrijving heeft de Klager blijk gegeven van zijn besef dat zijn onderneming geen naam heeft die de onderhavige klacht kan dragen. De merkinschrijving is aangevraagd met het doel in de onderhavige klacht te worden ontvangen en moet derhalve worden aangemerkt als te kwader trouw verricht depot, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Daarnaast, wat van de gedachte van de Klager onder de aanvraag van de merkinschrijving ook zij, de merkinschrijving kan de klacht ook overigens niet dragen:

- de merkinschrijving heeft immers geen betrekking op FH als naam, maar op de in de aanvraag opgenomen specifieke weergave van FH (beeldmerk), terwijl de Verordening uitsluitend strekt tot bescherming van rechten ten aanzien van namen;
- de merkinschrijving is bovendien meer dan 10 jaren na de registratie van de Domeinnaam aangevraagd, zodat een recht uit de merkinschrijving geen recht in de zin van artikel 12 van de Verordening is, waarop intrekking van een oudere Domeinnaam kan worden gevraagd.

De Klager heeft zijn klacht ook gemotiveerd met de stelling dat hij tot de Domeinnaam gerechtigd is “omdat de domeinnaam door de voorletters van de Klager worden gevormd”. Persoonlijke initialen als zodanig genieten echter (uiteraard) geen bescherming van de verordening of enige andere regelgeving. De onderhavige stelling van de Klager is juridisch volstrekt zinledig en duidt op kwade trouw onder de klacht van de Klager.

Het register van .eu-domeinnamen is openbaar, waardoor de registratie van de Domeinnaam van de Verweerder sinds de registratie (28 mei 2006) kenbaar is voor de Klager. Door de registratie meer dan 10 jaren te gedogen, heeft de Klager ieder eventueel recht op (intrekking van) de Domeinnaam verloren.

Omdat Klager geen beroep kan doen op een merkrecht, kan het ADR-panel niet toekomen aan behandeling van de andere criteria.

Op grond van ontbreken van belang of kwade trouw aan de zijde van de domeinnaamhouder alleen, zonder recht van de Klager, mag een Domeinnaam immers niet worden ingetrokken. Niettemin zij vermeld dat de Domeinnaam niet te kwader trouw kan zijn geregistreerd omdat bij de registratie geen recht van de Klager bestond c.q. kenbaar was. Het belang van de Verweerder bij de Domeinnaam is gelegen in het beheer van de Domeinnaam en de rechtmatigheid van dat beheer.

De Verweerder concludeert dat de klacht van de Klager ongegrond is en moet worden verworpen. De klacht moet bovendien als onrechtmatige daad van de Klager ten nadele van de Verweerder worden beschouwd, aangezien de Klager de te dezen geldende regelgeving heeft genegeerd. De Klager had zich van de klacht moeten onthouden en is verplicht de kosten van juridisch advies aan de zijde van de Verweerder te vergoeden, tot het maken waarvan de Klager de Verweerder heeft genoodzaakt. Die kosten tot en met de indiening van deze reactie bedragen EUR 2.000,00 exclusief omzetbelasting. De Verweerder verzoekt het ADR-panel de klacht van de Klager te verwerpen en te bepalen dat de Klager het bedrag van de kosten aan de zijde van de Verweerder, aan de Verweerder verschuldigd is.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

In overeenstemming met artikel B11(a) ADR-Voorschriften neemt het Panel een beslissing over de klacht op grond van de ingediende verklaringen en stukken en in overeenstemming met de Procedurevoorschriften.

Op grond van artikel B11(d) wijst het Panel de gevraagde voorzieningen toe indien de Klager aantoont dat: (i) de Domeinnaam identiek of verwarrend gelijk is met de aanduiding ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht; (ii) de domeinnaam door de Verweerder is geregistreerd zonder rechten op of gerechtvaardigde belangen bij de domeinnaam; of (iii) de domeinnaam is geregistreerd of wordt gebruikt te kwader trouw. Daarbij overweegt het Panel dat het in voorkomend geval onmogelijk zal zijn om aan te tonen dat iets niet zo is en kan in beginsel aan de stel- en bewijsplicht worden voldaan door prima facie aan te tonen dat aan de voorwaarden (ii) en (iii) is voldaan.

Het is juist zoals Verweerder stelt dat het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt” het basisbeginsel is voor domeinnaamregistraties, zoals ook is opgenomen in overweging 11 van de Verordening. Echter dit is een basisbeginsel dat uitzonderingen kent, waaronder de mogelijkheid voor een klager om op te treden zowel tegen speculatieve als tegen onrechtmatige registraties.

Het Panel moet uitgaan van de geldigheid van het merkrecht van de Klager, nu niet is gebleken dat Verweerder bijvoorbeeld enig doorhalingsverzoek heeft gedaan bij het Tsjechische bureau voor de intellectuele eigendom of bij enige rechter. Het is niet aan het Panel om te oordelen of – zoals Verweerder stelt - Klager het depot van het merk te kwader trouw verrichtte.

Het is in lijn met de huidige rechtspraak, ook onder de Uniform Dispute Resolution Policy en de tekst van de Verordening, dat de datum van depot van het ingeroepen merk niet relevant is voor de vraag of een klager een relevant merkrecht heeft. Zie ook CAC .EU Overview 2.0, onder II.5. Het hebben van een geldig merkrecht is een feite een ontvankelijkheidsvereiste. Als een merkrecht is verkregen nadat een domeinnaam is geregistreerd, dan zal dat in de meeste gevallen gevolgen hebben voor de beoordeling of de betreffende domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd.

Het Panel kan niet begrijpen dat – zoals Verweerder stelt – Klager haar merkrecht niet kan inroepen als gevolg van het tien jaar gedogen van de registratie van de Domeinnaam door Klager. Gedogen vereist bekendheid met een feit en uit de door Verweerder aangedragen feiten blijkt niet dat Klager reeds in 2006 op de hoogte was van de registratie van de Domeinnaam.

De Domeinnaam is niet identiek aan het merk van Klager omdat sprake is van een woord-/beeldmerk. De Domeinnaam is evenwel verwarrend gelijk aan het merk van Klager, aangezien de letters FH in dit merk een dominante en onderscheidende rol hebben en precies die letters terugkeren in de de Domeinnaam. Zie CAC .EU Overview 2.0, onder II.8.
Volgens vaste rechtspraak kan de suffix .eu in de vergelijking buiten beschouwing worden gelaten.

Op basis van de door Verweerder onweersproken stellingen van Klager stelt het Panel vast dat Verweerder geen recht had op de naam FH of enig gewettigd belang bij de naam FH. Niet is gebleken dat Verweerder (i) de Domeinnaam heeft gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten of aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om dit te doen; (ii) de Verweerder algemeen bekend heeft gestaan onder de naam FH of de Domeinnaam; en (ii) de Verweerder een wettig en niet-commercieel of eerlijk gebruik van de Domeinnaam maakt, zonder dat deze de bedoeling heeft de consumenten te misleiden of schade toe te brengen aan de reputatie van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld.

Verweerder heeft slecht aangevoerd dat het belang van de Verweerder bij de Domeinnaam is gelegen in het beheer van de Domeinnaam en de rechtmatigheid van dat beheer. Dit is evenwel niet een door de Verordening genoemd gewettigd belang.

Het bovenstaande is – anders dan onder de Uniform Dispute Resolution Policy – voldoende om vast te stellen dat sprake is van een speculatieve of onrechtmatige registratie.

Anders dan Verweerder stelt, is daarbij niet relevant dat Verweerder ten tijde van het registreren van de Domeinnaam niet wist van de rechten van Klager. Sterker nog die rechten hoefden op dat moment niet te bestaan. Juist door zelf geen recht of gewettigd belang te hebben, was een sprake een speculatieve registratie van de Domeinnaam.

Ten overvloede is het Panel van oordeel dat Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. De Klager heeft gemotiveerd aangevoerd dat de Domeinnaam is geregistreerd teneinde de Klager te verhinderen deze naam in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven en dat sprake was van een patroon van dergelijk gedrag als bedoeld in artikel 21 lid 3 onder (a) (i) van de Verordening en dat sprake was van niet-relevant gebruik van de Domeinnaam voor tenminste twee jaar als bedoeld in artikel 21 lid 3 onder (a) (ii) van de Verordening. Dit is door Verweerder niet betwist, althans niet voldoende gemotiveerd betwist.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten tot overdracht van de domeinnaam FH.EU aan de Klager

PANELISTS

Name	**Willem J.H. Leppink**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2017-03-03

Summary

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

I. Disputed domain name: FH.EU

II. Country of the Complainant: Czech Republic, country of the Respondent: The Netherlands

III. Date of registration of the domain name: 29 May 2006.

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision: word/device trademark registered in the Czech Republic, reg. No. 357687, for FH (device), filed on 23 August 2016 in respect of goods and services in classes 35, 36 and 41.

V. Response submitted: Yes

VI. Domain name is confusingly similar to the protected right of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: The Respondent did not claim any rights or legitimate interest. Only actual use for parking page.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: Pattern of such conduct / no relevant use of the Domain Name.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: Not applicable

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: Not applicable

XII. [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Yes