Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-000597

Case number	**CAC-ADREU-000597**
Time of filing	**2006-04-07 10:30:12**
Domain names	**restaurant.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Nicolas De Borrekens**

Respondent

Organization / Name	**Van der Velden beheer BV, Stephan Van der Velden**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Volgens de informatie die de Klager meedeelt, werd een procedure ingesteld om de vernietiging van het Beneluxmerk “RESTAURANT” van Verweerster (inschrijvingsnummer 0780837) te bekomen.

FEITELIJKE SITUATIE

Klager is afgevaardigd bestuurder van DREAMINVEST N.V. (hierna: “DREAMINVEST”), die houdster is van het Beneluxbeeldmerk “RESTAURANT”, gedeponeerd op 5 oktober 2005 en ingeschreven in het Beneluxmerkenregister op 28 oktober 2005 onder het nummer 0775702. Het merk werd geregistreerd voor de klassen 16, 35 en 41.

Daarnaast zijn DREAMINVEST en haar dochterondernemingen houdster van de domeinnamen <restaurant.at>, <restaurants.lu>, <restaurants.be>, <restaurants.at>, <restaurants.es>, <restaurants.pt> en <restaurants.pl>. Onlangs, nl. op 4 juli 2006, bekwam DREAMINVEST ook de overdracht van de domeinnaam <restaurants.eu> (Arbitrage-beslissing ADR-Panel zaaknummer 00596).

Op 7 december 2005 11:02:05 heeft DREAMINVEST een aanvraag ingediend om de domeinnaam <restaurant.eu> (hierna: “de Domeinnaam”) op haar naam te registreren. Hiertoe heeft DREAMINVEST zich beroepen op het Beneluxmerk “RESTAURANT” waarvan zij houdster is. Dezelfde aanvraag werd herhaald op 7 december 2005 11:01:26.

Verweerster is houdster van het woordmerk “RESTAURANT”, gedeponeerd op 29 november 2005 en ingeschreven in het Beneluxmerkenregister op 1 december 2005 onder het nummer 0780837. Het merk werd gedeponeerd voor klasse 12.

Op 7 december 2005 11:00:43 heeft Verweerster een aanvraag ingediend om de Domeinnaam op haar naam te registreren. Hiertoe heeft Verweerster zich beroepen op het Beneluxmerk “RESTAURANT” waarvan zij houdster is.

Aangezien de aanvraag van Verweerster eerder werd ingediend dan deze van DREAMINVEST werd, overeenkomstig het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”, de Domeinnaam op 6 april 2006 toegekend aan Verweerster.

Verweerster is naast het Beneluxmerk “RESTAURANT” tevens houdster van een hele reeks (meer van 280 in totaal) andere Beneluxwoordmerken, die via een spoedinschrijving werden verkregen. Het betreft onder andere de merken “ACCOUNTANCY”, “ACCOUNTING”, “AUTOS”, “FACTORING”, “HOMETHEATER”, “MORTGAGE”, “MP3PLAYER”, “POSTCARD”, “POSTCARDS”, “SCOOTER”, “TRANSLATOR”, … Elk van deze merken zijn generieke aanduidingen en werden meestal geregistreerd voor klasse 22 (touwladders) en soms ook voor klasse 3 (bleekmiddel).

Op grond van al deze merken heeft Verweerster .eu domeinnamen aangevraagd.

Klager stelt dat Verweerster de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw en uit tergend en speculatief oogpunt heeft verricht.

Om die reden startte Klager, in naam en voor rekening van DREAMINVEST, huidige ADR Procedure en vordert hij dat de Domeinnaam wordt overgedragen aan DREAMINVEST.

A. KLAGER

Klager stelt dat Verweerster onbetwistbaar een cyber-squatter is.

Volgens Klager wordt dit bevestigd door het feit dat Verweerster bij hoogdringendheid 282 Beneluxmerken heeft geregistreerd en zij voor al deze merken een eu.domeinnaam heeft gevraagd. Klager stelt dat dergelijk handelen de kwade trouw van Verweerster bevestigt.

Volgens Klager is het de bedoeling van Verweerster om de domeinnamen te registreren met het oog op de herverkoop ervan. De aanvragen zijn, volgens Klager, onbetwistbaar gedaan uit tergend en speculatief oogpunt gedaan.

Klager stelt tevens dat Verweerster het huidig gebruik van haar merk of van de Domeinnaam niet rechtvaardigt.

Klager laat voorts gelden dat, zo begrijpt het Panel, Verweerster geen gewettigd belang heeft bij de Domeinnaam noch bij het onderliggende Beneluxmerk “RESTAURANT”. Dit terwijl de Domeinnaam de rechten van DREAMINVEST schaadt en verwarringsgevaar inhoudt met het overeenstemmend Beneluxmerk van DREAMINVEST.

B. VERWEERDER

Verweerster betwist de Klacht. Volgens Verweerster is de aanvraag voor de Domeinnaam niet te kwader trouw gedaan. Verweerster argumenteert het volgende:

1. Volgens de Algemene voorwaarden .eu domeinnamen (hierna: “Algemene Voorwaarden”) geldt het beginsel “Wie het eerst komt, het eerst maalt”. Indien daarenboven, zo stelt Verweerster nog, de aanvrager zijn aanvraag onderbouwt door het overleggen van een ouder merkenrecht, dan zal de domeinnaam aan deze aanvrager moeten worden toegekend. Dit is in casu het geval geweest.

2. Het woordmerk “RESTAURANT” van Verweerster, werd aangevraagd voor klasse 12, en meer bepaald voor “alarmapparaten tegen diefstal van voertuigen”. Verweerster stelt verder dat het argument van Klager als zou Verweerster haar merk niet gebruiken, zo begrijpt het Panel, niet relevant is aangezien de Eenvormige Beneluxwet op de Merken van 19 maart 1962 (hierna: “Benelux Merkenwet”) Verweerster hiervoor vijf jaar de tijd laat – dit is te rekenen vanaf datum van inschrijving van het merk. Rechtvaardiging van het merk of de domeinnaam is derhalve niet aan de orde.

3. De verklaring van Klager dat het gelijkaardig merk “RESTAURANT” van Verweerster en de Domeinnaam de eerdere rechten van DREAMINVEST zou hinderen en dat de aanvraag gedaan zouden zijn uit tergend en speculatief oogpunt wordt door Verweerster tegengesproken.

Verweerster stelt voorts dat het merk “RESTAURANT” van DREAMINVEST ook door middel van een spoedinschrijving op 28

oktober 2005 bij het Benelux-Merkenbureau is ingediend.

Bovendien is het beeldmerk “RESTAURANT” van DREAMINVEST ingeschreven voor klassen 16, 35 en 41, terwijl het woordmerk “RESTAURANT” van Verweerster ingeschreven is voor klasse 12.

Volgens Verweerster, zo begrijpt het Panel, volgt hieruit dat van overeenstemmende merken of verwarringgevaar bij het in aanmerking komende publiek geen sprake kan zijn, gezien het verschil in aangevraagde waren en diensten.

4. De door Klager op 7 december 2005 om 11:02:05 aangevraagde Domeinnaam is niet gebeurd volgens de .eu-Registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van Stapsgewijze registratie (hierna: “Sunrise Regels”). Verweerster komt tot dit besluit omdat de merkhouder (nl. DREAMINVEST) niet dezelfde is als de aanvrager van de Domeinnaam (nl. Klager). Een dergelijke aanvraag zou dus dienen geweigerd te worden.

5. Het feit dat Klager en haar dochterondernemingen in een aantal EU-landen houdster zijn van een nationale domeinnaam <restaurant> doet niet ter zake en dient buiten beschouwing gelaten te worden.

Verweerster besluit dat zij (i) de eerste aanvrager van de Domeinnaam is; (ii) rechtmatig houdster van de Benelux inschrijving van het woordmerk “RESTAURANT” is; en (iii) zich gehouden heeft aan alle vereisten voor de aanvraag van de Domeinnaam.

Verweerster verzoekt het Panel om de Klacht van Klager niet ontvankelijk te verklaren en de Domeinnaam te laten bij Verweerster.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Overeenkomstig artikel B1(a) van de Voorschriften voor alternatieve geschillenbeslechting .eu-domeinen (hierna: “Voorschriften ADR”) mag iedere persoon of rechtspersoon een ADR procedure starten door een klacht in te dienen. De artikelen 21 en 22 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie (hierna: “Verordening (EG) Nr. 874/2004”), waarop deze bepaling is gebaseerd, bepalen niet anders.

Het is derhalve volgens de letterlijke tekst van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 en de Voorschriften ADR niet nodig dat Klager tevens de houder is van de naam die door bijvoorbeeld het nationale recht is erkend of ingesteld – zoals in huidige zaak een geregistreerd Beneluxmerk.

Het Panel stelt vast dat Klager, zoals hij zelf uitdrukkelijk verklaart, niet optreedt in eigen naam maar wel in naam en voor rekening van DREAMINVEST. Klager vraagt ook niet dat de overdracht van de Domeinnaam aan hem zou worden toegekend, doch wel aan DREAMINVEST, merkhoudster en aanvraagster van de Domeinnaam. Het Panel stelt eveneens vast dat Klager de afgevaardigd bestuurder is van DREAMINVEST en dat Verweerster ter zake niets heeft opgemerkt.

Het Panel besluit dat DREAMINVEST voor de beoordeling van de Klacht gelijk gesteld moet worden aan Klager. Daardoor is aan de voorwaarde van artikel 22.11 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 – dat nl. een domeinnaam aan een klager kan worden overgedragen indien hij in de Europese Gemeenschap woont of is gevestigd en de desbetreffende domeinnaam heeft aangevraagd.

Hierbij komt dat de bewering door Verweerster als zou Klager de Domeinnaam niet hebben kunnen registreren tijdens de Sunrise periode elke grondslag mist. Het is immers niet Klager die de aanvraag tot de Domeinnaam heeft ingediend, maar wel DREAMINVEST, welke zich wel kon beroepen op een ouder recht.

De Klacht is dus ontvankelijk.

Op grond van artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 moet beoordeeld worden of de Domeinnaam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met het merk dat door de klager ingeroepen wordt. Zo dit het geval is, dient verder

nagegaan te worden of de verweerder de betrokken domeinnaam zonder rechten op of gewettigd belang bij de naam heeft geregistreerd, dan wel of de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

In huidige zaak is het merk dat door Klager wordt ingeroepen het Benelux beeldmerk “RESTAURANT” waarvan DREAMINVEST houdster is. Het woord “Restaurant” is eenvoudig te onderscheiden van de beeldelementen van het desbetreffende merk. Beeldelementen kunnen evenwel geen onderdeel van een domeinnaam uitmaken. Bovendien, het enige woordelement van het merk is onbetwist duidelijk en onmiskenbaar “Restaurant”. De toevoeging “.eu” is voor de beoordeling van overeenstemming tussen het desbetreffende merk en de Domeinnaam evenwel niet relevant.

Welnu, het Panel besluit dat de Domeinnaam een verwarrende gelijkenis vertoont met het beeldmerk “RESTAURANT” van DREAMINVEST. Aan de eerste voorwaarde van artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 is aldus voldaan.

Vervolgens dient het Panel te beoordelen of aan tenminste één van de twee andere voorwaarden van artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 is voldaan. Dit betekent dat (i) ofwel de registratie van de Domeinnaam zonder rechten op of zonder gewettigd belang bij de naam of registratie is gebeurd; (ii) ofwel de registratie of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is geschied.

In dit verband stelt het Panel vast dat de Domeinnaam door Verweerster geregistreerd is onder de Sunrise Regels, in de eerste fase van de Sunrise periode. Volgens Overweging 16 van de Verordening (EG) Nr. 733/2002 van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein (hierna: “Verordening (EG) Nr. 733/2002”) is de Sunrise periode bedoeld om houders van een ouder (merk)recht in staat te stellen om de met het (merk)recht overeenstemmende domeinnaam te registeren om speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen tegen te gaan.

Uit de stukken blijkt dat DREAMINVEST mogelijk en Verweerster zeker hun respectieve merk “RESTAURANT” hebben geregistreerd volgens de versnelde registratieprocedure die wordt voorzien in de Benelux Merkenwet.

Het Panel stelt evenwel vast dat, ook al hebben DREAMINVEST en Verweerster gebruik gemaakt van de versnelde registratieprocedure, de merkaanvraag en de merkregistratie van DREAMINVEST van eerdere datum zijn dan deze van Verweerster.

Bovendien, zo stelt het Panel vast, de aanvraag en de registratie van het woordmerk “RESTAURANT” door Verweerster kaderde duidelijk in een politiek om vlug voor de opening van de Sunrise periode een aantal merken aan te vragen en te registreren die gebruikt konden worden als eerder recht om een domeinaanvraag in te dienen voor de corresponderende domeinnaam bij aanvang van de Sunrise periode. Zoals hierboven reeds werd vastgesteld, heeft Verweerster meer dan 280 Beneluxwoordmerken – nl. generieke termen – via de versnelde registratieprocedure aangevraagd en laten registreren. Het overgrote deel van deze merken werd gedeponeerd voor touwladders in klasse 22, maar ook wel voor andere diensten zoals het merk “RESTAURANT” dat voor alarmapparaten tegen diefstal van voertuigen werd gedeponeerd.

Verweerster heeft er met andere woorden voor gezorgd dat al de versneld geregistreerd merken voor termen die in beginsel een duidelijk en onbetwistbaar beschrijvend karakter hebben, voor andere waren werden ingediend en ingeschreven dan deze waarop de term betrekking heeft, terwijl de desbetreffende waren niets hebben te maken met de ondernemingsactiviteiten van Verweerster.

Het Panel begrijpt dat bedoelde merken aldus zijn aangevraagd omdat de termen niet beschrijvend zijn voor de waren waarop zij betrekking hebben, dit in een poging om een weigering wegens gebrek aan onderscheidend vermogen te vermijden.

Verweerster heeft niet aangevoerd, laat staan aangetoond, dat de termen en geregistreerde Beneluxmerken, waaronder het woordmerk “RESTAURANT”, daadwerkelijk gebruikt of in de toekomst zal gebruiken ter onderscheiding de waren waarvoor zij werden aangevraagd. Het feit dat zij hiervoor over een periode van 5 jaar zou beschikken, doet aan deze vaststelling niets af.

Op grond van het voorstaande is het Panel van mening dat Verweerster het Beneluxmerk “RESTAURANT” voor klasse 12 heeft geregistreerd om het in de eerste fase van de Sunrise periode te kunnen gebruiken om de Domeinnaam in generieke zin te kunnen registeren.

Alhoewel het Panel van oordeel is dat een voorlopige inschrijving van een Beneluxmerk een ouder recht kan zijn in de zin van Verordening (EG) 733/2002 en de Sunrise Regels (zie ondermeer Arbitrage-beslissingen ADR Panels zaaknummers 0035 en 00596), kan dat er niet toe leiden dat een dergelijk recht in de Sunrise periode gebruikt wordt om een generieke aanduiding als domeinnaam te registeren indien het ouder recht daar blijkbaar voor is geregistreerd. Dit is juist de speculatie die Verordening (EG) Nr. 733/2002 en de Sunrise Regels willen voorkomen.

Het Panel is, gelet op het voorgaande, aldus van oordeel dat Verweerster, door de registratie van het Beneluxmerk “RESTAURANT” in te roepen als ouder recht bij de aanvraag van de Domeinnaam gedurende de Sunrise periode, uit speculatieve overwegingen heeft gehandeld en dat zij de Domeinnaam aldus te kwader trouw heeft geregistreerd.

Dit kan niet gezegd worden van DREAMINVEST – die onmiddellijk na Verweerster een aanvraag tot registratie van de Domeinnaam heeft ingediend. DREAMINVEST registreerde enkel het in deze zaak ingeroepen merk “RESTAURANT” kort voor de aanvang van de Sunrise procedure. Bovendien heeft DREAMINVEST samen met haar dochterondernemingen in verschillende Europese Gemeenschapslanden een nationale registratie bekomen voor de domeinnamen <restaurant> en <restaurants>, welke ook effectief worden gebruik. DREAMINVEST heeft aldus een legitiem belang bij het aanvragen en registreren van de Domeinnaam.

Daarom is het Panel van oordeel dat de Domeinnaam op grond van artikel 22.11 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 aan DREAMINVEST dient te worden overgedragen.

BESLISSING

Op grond van alle hiervoor genoemde redenen beveelt het Panel unaniem in overeenstemming met artikel B12(b) en (c) van de Voorschriften ADR dat:

- de domeinnaam <restaurant.eu> aan Dreaminvest N.V. dient te worden overgedragen; en
- het Register deze uitspraak binnen dertig kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan Klager en Verweerster zal uitvoeren, tenzij Verweerster een gerechtelijke procedure begint in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel B12(a) van de Voorschriften ADR en artikel 22.13 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004.

PANELISTS

Name	**Joost Verbeek**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2006-07-27

Summary

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

According to article B1(a) of the ADR Rules every person or entity may initiate an ADR procedure by filing a complaint. Articles 21 and 22 of the Regulation (EC) No. 874/2004 do not provide differently. As a result, the exact text of the Regulation (EC) No. 874/2004 and the ADR Rules does not require Complainant to be the same as the holder of the name in respect of which a right is recognized or established by e.g. national law, such as a registered Benelux Trademark.

In the present case Complainant explicitly states that he is acting in the name and on behalf of the holder of the trademark “RESTAURANT” on which he relies, namely DREAMINVEST, and that he is the delegate director of DREAMINVEST. DREAMINVEST is also the next applicant after Respondent of the domain name <restaurant.eu> (hereinafter: “Domain Name”). Moreover, Complainant requests that the Domain Name is transferred to DREAMINVEST and not to himself.

The Panel accepts that Complainant filed the Complaint in his formal capacity of delegate director so that DREAMINVEST

should be regarded as the same as Complainant for the assessment of the claim. Consequently, the formal requirement of article 22.11 of the Regulation (EC) No. 874/2004 is fulfilled and the Complaint is admissible.

In accordance with article 21.1 of the Regulation (EC) No. 874/2004 it should be established if the Domain Name is identical or confusingly similar to the trademark invoked by the complainant. If this is the case, it should be established if the respondent registered the litigious domain name without right or legitimate interest in the name, or had registered or used the domain name in bad faith.

In the present case, DREAMINVEST's trademark "RESTAURANT" invoked by Complainant is a device mark of which the word "Restaurant" can easily be distinguished from device elements of the Trademark. Because device elements cannot be parts of a domain name and the only text element of DREAMINVEST's trademark is undeniable "Restaurant". The extension ".eu" is however not relevant for the assessment of similarity between a trademark and a domain name. The Panel finds that the Domain Name is confusingly similar to DREAMINVEST's trademark "RESTAURANT". As a consequence, the first condition of article 21.1 of the Regulation (EC) No. 874/2004 is met.

Further, the Panel needs to assess if at least one of the other two elements of article 21.1. of the Regulation (EC) No. 874/2004 are met.

The Panel considers that the Sunrise period, which, according to recital 16 of the Regulation (EC) 733/2002 was meant to allow holders of prior (trademark) rights to register a domain name which is similar to the (trademark) right in order to avoid speculative and abusive registration of domain names.

The Case File shows that DREAMINVEST and Respondent both applied for and obtained a Benelux trademark registration for the their respective trademark "RESTAURANT" shortly before the commencement of the Sunrise period. However, DREAMINVEST applied for and obtained its registration before Respondent. Moreover, Respondent registered for more than 280 expedite word trademarks, all generic terms. Most of such trademarks were filed for rope-ladders in class 22, which, just as vehicle burglary alarm devices in class 12 for which Respondent registered the trademark "RESTAURANT", lack any connection with Respondent's commercial activities.

The Panel understand that all such expedite trademarks were registered for terms which, in principle, have an undeniable descriptive nature. However, all such registrations were filed for well considered specific classes because the terms are not descriptive for this type of goods, this clearly in order to avoid a refusal of the trademarks because of lacking distinctive nature.

The Panel finds that Respondent filed all expedite Benelux trademarks, including the trademark "RESTAURANT", shortly before it applied for the corresponding .eu domain names during first phase of the Sunrise period and used the expedite trademarks as prior rights which would entitle him to the corresponding domain names.

Respondent did not allege and certainly not show, that it actually uses the Benelux trademarks, including the trademark "RESTAURANT", to distinguish the products for which the registration is obtained, or that it will do so in the future.

For all these reasons the Panel is of the opinion that Respondent apparently registered the Benelux trademark "RESTAURANT" only to be able to use it in the first phase of the Sunrise period in order to register the Domain Name in a generic sense.

Although the Panel accepts that an expedite provisional Benelux trademark registration can be a prior right pursuant to Regulation (EC) 733/2002 and the Sunrise rules (cf. Cases 0035 and 00596), this cannot have the consequence that such rights can be used in the Sunrise period in order to register a generic term as a domain name if the prior right was apparently registered for such cause. The prior right would then be used for speculation, which Regulation (EC) 733/2002 of the Sunrise rules clearly want to avoid.

As regards DREAMINVEST, which applied immediately after Respondent for the Domain Name, the Panel is of the opinion

that it only obtained an expedite trademark registration for the device “RESTAURANT” and that DREAMINVEST and its subsidiaries obtained already in different EC countries a national domain name registration for <restaurant> or <restaurants>. All such domain names are actually in use. Therefore the Panel concludes that DREAMINVEST has a legitimate interest in the Domain Name.

Consequently, the Panel is unanimously of the opinion that the Respondent registered the Domain Name speculatively and therefore in bad faith, so that it orders that the Domain Name be transferred to DREAMINVEST.