Panel Decision for dispute CAC-ADREU-001369

Case number	**CAC-ADREU-001369**
Time of filing	**2006-05-19 09:36:42**
Domain names	**olympics.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**British Olympic Association**

Respondent

Organization / Name	**Van der Velden Beheer B.V., Stephan Van der Velden**

INSERT INFORMATION ABOUT OTHER LEGAL PROCEEDINGS THE PANEL IS AWARE OF WHICH ARE PENDING OR DECIDED AND WHICH RELATE TO THE DISPUTED DOMAIN NAME

Blijkens de klacht van Klager is in Nederland een bodemprocedure aanhangig tegen Verweerder waarin het Internationaal Olympisch Comité ("IOC") primair de overdracht, subsidiair de nietigverklaring van het door Klager geregistreerde Benelux woordmerk OLYMPICS vordert.

Het IOC is onder meer houder van de volgende merken: THE OLYMPICS, OLYMPIC en OLYMPIC GAMES. Het IOC kan - aldus Klager - zich dan ook met een beroep op zijn uitsluitend merkrecht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van zijn merk of overeenstemmend teken wordt gemaakt. Om deze reden verzet het IOC zich door het aanvangen van een bodemprocedure in Nederland tegen het gebruik van een met zijn merken overeenstemmend teken.

Voorts geeft Klager aan dat zij voornemens is een procedure tegen Verweerder aan te vangen waarin Klager primair de overdracht van de domeinnaam olympics.eu (hierna: "de Domeinnaam"), subsidiair doorhaling c.q. intrekking van de Domeinnaam vordert.

FACTUAL BACKGROUND

Verweerder heeft op 8 december 2005 het woordmerk OLYMPICS met inschrijvingsnummer 0782971, ingeschreven in het Benelux merkenregister. Het merk is ingeschreven voor klasse 22, touwladders. Aan de hand van dit nationale merkrecht op het teken OLYMPICS heeft Verweerder op 14 december 2005 de Domeinnaam aangevraagd.

Op 7 februari 2006 11:00:50 diende Klager een aanvraag in om de Domeinnaam op zijn naam te registreren. Uit de uiteenzetting van de onderliggende rechten van Klager in de klacht overeenkomstig artikel B1(g)(9) Voorschriften voor alternatieve geschillenbeslechting eu.domeinen (hierna: "Voorschriften ADR") leidt het Panel af dat Klager zich terzake beroept op het (oudere) recht op de naam OLYMPICS.

Deze (oudere) rechten op de naam OLYMPICS zijn aldus Klager onder meer gebaseerd op het volgende:

Ten behoeve van de Olympische Spelen in Londen in 2012 is de Britse wetgeving aangepast om zodoende maatregelen te kunnen nemen tegen het commerciële gebruik van de Olympische symbolen en tekens die worden geassocieerd met de Olympische Spelen.

De volgende Britse wetgeving is in dit geschil van belang: 1) OLYMPIC SYMBOL etc. (PROTECTION) ACT 1995 (c.32)" (hierna: “Wet Bescherming Olympische Symbolen”); 2) OLYMPICS and PARALYMPICS ASSOCIATION RIGHTS (APPOINTMENT of PROPRIETORS) ORDER 2006 (statutory instrument 2006, No. 119) (hierna: “Besluit aanwijzing houders Olympische rechten” en 3) TRADE MARKS ACT 1994 (1994 c. 26) (hierna: Britse merkenwet).

Krachtens artikel 1 lid 1 van de Wet bescherming Olympische Symbolen bestaat er een zogeheten “Olympics association right”, een Olympisch gemeenschappelijk recht. Dit recht verleent de houders van dit recht exclusieve rechten voor het gebruik van het Olympische symbool, het Olympische devies en de beschermde Olympische woorden (artikel 2 onder 1 van bovengenoemde wet). Uit artikel 3 lid 1 van de Wet bescherming Olympische Symbolen worden deze drie aanduidingen gezamenlijk “controlled representation” genoemd oftewel gereguleerde weergave en voorstelling van deze Olympische aanduidingen. Uit artikel 18 lid 2 van bovengenoemde wet blijkt dat onder de aanduiding “beschermde woorden” onder meer de woorden “OLYMPIC” en “OLYMPICS” wordt verstaan.

Krachtens artikel 4 Besluit aanwijzing houders Olympische rechten juncto artikel 1 lid 2 Wet Bescherming Olympische Symbolen is het Britse Olympische Comité (Klager) aangesteld als gemeenschappelijk houder van het bovengenoemde Olympische gemeenschappelijke recht, waaronder derhalve van de tekens “OLYMPIC” en “OLYMPICS”. Dit betekent aldus Klager dan ook dat het BOA op basis van bovenstaande wetgeving gerechtigd is op te treden tegen gebruik van de Domeinnaam door Verweerder. Het Olympisch gemeenschappelijk recht zoals hierboven gedefinieerd wordt voorts beschermd door de Britse merkenwet. Krachtens artikel 4 lid 5 van de Britse merkenwet worden de gereguleerde weergave en voostelling van de Olympische aanduidingen (“controlled representation”), waaronder derhalve het teken OLYMPICS, als speciale symbolen beschermd.

Nu de aanvraag van Verweerder eerder werd ingediend dan deze van Klager werd, overeenkomstig het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt", de Domeinnaam aan Verweerder toegekend.

Verweerder is naast het Beneluxmerk "OLYMPIC" tevens houder van een hele reeks (281) andere Beneluxwoordmerken, die tussen 24 mei 2005 en 16 december 2005 via spoedinschrijvingen bij het Benelux-Merkenregister zijn gedeponeerd. Het betreft onder andere de - hoofdzakelijk beschrijvende - merken AUTO, BRUIDSJURK, FLOWERS, SEX, PLASMA TV, MORTGAGE etc., geregistreerd voor (onder meer) klasse 22, nader gespecificeerd met "visnetten en touwladders".

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

Klager heeft deze klacht tegen Verweerder ingediend nu Verweerder met de registratie van de Domeinnaam inbreuk maakt op de (oudere) rechten van Klager; Klager geen gerechtvaardigd belang heeft bij de registratie van de Domeinnaam en voorts dat Klager bij de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw was. Om die reden startte Klager onderhavige ADR-procedure en vordert Klager dat de Domeinnaam aan haar wordt overgedragen en voorzover de domeinnaam niet kan worden overgedragen verzoekt Klager subsidiair tot opheffing van de Domeinnaam.

A. COMPLAINANT

Klager stelt dat de Domeinnaam volledig overeenstemt met de aanduiding "OLYMPICS" van Klager, waardoor er verwarring zal ontstaan tussen de beschermde naam "OLYMPICS" van Klager en de Domeinnaam geregistreerd door Verweerder. Krachtens de wetgeving zoals weergeven onder bovenstaande paragraaf "Feitelijke situatie" van deze beslissing stelt Klager dat zij exclusief gerechtigd is tot gebruik van de tekens "OLYMPIC" en "OLYMPICS".

Voorts stelt Klager dat Verweerder geen rechten of gerechtvaardigde belangen heeft de Domeinnaam te gebruiken. Het Panel vat de argumenten van Klager die deze stelling onderbouwen als volgt samen: Verweerder beschikt niet over een licentie voor het gebruik van het teken "OLYMPICS"; Verweerder houdt zich blijkens de informatie uit de Kamer van Koophandel bezig met beheer en marketing; Verweerder heeft de Domeinnaam voorafgaand aan dit geschil nooit gebruikt voor het aanbieden van goederen of diensten; Verweerder gebruikt het teken "OLYMPICS" niet als handelsnaam en is als onderneming onder deze naam dan ook niet bekend; de registratie van de Domeinnaam is niet louter bedoeld voor privé-doeleinden; de blokkerende werking van de domeinnaamregistratie doet afbreuk aan de reputatie van Klager, waardoor het (publieke) belang van Klager om de Olympische Spelen zo breed mogelijk uit te dragen ernstig wordt beperkt.

Tot slot stelt Klager dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. De kwade trouw blijkt volgens Klager onder andere uit het feit dat Verweerder 281 merken heeft geregistreerd voor met name de waren "touwladders of visnetten" en het derhalve evident is dat Verweerder niet daadwerkelijk van plan is om touwladders of visnetten te gaan verhandelen onder al deze 281 merken.

Daarenboven blijkt uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel dat Verweerder een exorbitant aantal (additionele) handelsnamen heeft ingeschreven, zoals giftshop, hotelsberlin, cheapcar en traveldenmark. Echter, naar Nederlands recht ontstaat door de enkele inschrijving in het handelsregister geen recht op een handelsnaam. Voor het ontstaan van een dergelijk recht is vereist dat daadwerkelijk een onderneming onder die naam op een normale wijze in het economisch verkeer wordt gevoerd.

Naast bovenstaande registraties van beschrijvende aanduidingen heeft Verweerder echter ook op 8 december 2005 het woordmerk OLYMPICS met inschrijvingsnummer 0782971, ingeschreven in het Benelux-Merkenregister. Het merk is ingeschreven voor waren in

klasse 22, te weten touwladders. De bovenstaande registraties van Verweerder in zowel het merken- als handelsregister zijn uitsluitend verricht met het doel om in de zgn. Sunriseperiode ten aanzien van deze aanduidingen een .EU domeinnaam te kunnen aanvragen.

Immers, tijdens de Sunriseperiode konden uitsluitend houders van een recht op een naam, deze naam als een .EU domeinnaam vastleggen. Zoals blijkt uit het .EU domeinnaam register heeft Verweerder dan ook aan de hand van zijn nationale merkrecht op het teken OLYMPICS op 14 december 2005 de Domeinnaam aangevraagd. Dit terwijl Verweerder op de hoogte kan worden geacht van het gebruik van deze aanduiding door (in internationaal verband gezien) het Internationaal Olympisch Comité. Immers, het teken OLYMPICS is een bekend merk.

Ook andere recent ingeschreven merken heeft Verweerder aangewend om de .EU domeinnaamregistratie te verkrijgen. Dit geldt onder meer voor de tekens AIRCONDITIONER, CUBA en SCOOTER. Deze domeinnamen zijn klaarblijkelijk niet voor privé-doeleinden en zonder winstbejag geregistreerd. De domeinnamen zijn kennelijk louter geregistreerd om deze weer te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen en er zodoende “een slaatje uit te slaan”.

Verweerder heeft het teken OLYMPICS dan ook uitsluitend als merk geregistreerd met het commerciële oogmerk dit merk als .EU domeinnaam te registreren en een aanzienlijke vergoeding te kunnen bedingen voor de overdracht van de domeinnaam aan Klager. Overigens komt deze merkregistratie in rangorde na zowel de merkrechten van het IOC als de hiervoor vermelde rechten van het Klager. Het is evident dat Verweerder op het idee is gekomen om de aanduiding OLYMPICS als merk en als domeinnaam te registreren omdat dit een aanduiding is de op grote schaal door het IOC en het BOA wordt gevoerd.

B. RESPONDENT

Verweerder heeft niet van de mogelijkheid gebruik gemaakt verweer te voeren tegen de klacht van Klager.

DISCUSSION AND FINDINGS

In overeenstemming met artikel B11(a) Voorschriften ADR 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.

Het Panel is van oordeel dat Klager in onderhavige zaak genoegzaam heeft aangetoond dat zij oudere (merk)rechten heeft op het woord "OLYMPICS". Klager is zelfs krachtens wetgeving exclusief bevoegd tot het gebruik van de tekens "OLYMPIC" en "OLYMPICS". Het Panel is dan ook van oordeel dat de Domeinnaam identiek is aan het teken OLYMPICS waarop Klager krachtens wetgeving en merkrecht oudere rechten heeft.

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 artikel B11(d) Voorschriften ADR zijn voornoemde voorwaarden eveneens opgenomen.

Het Panel is, gelet op de argumenten van Klager met betrekking tot voorwaarde (i), van oordeel dat Verweerder geen gerechtvaardigd belang heeft bij of rechten heeft op de Domeinnaam. Verweerder heeft de Domeinnaam voorafgaand aan het geschil niet gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten noch heeft aantoonbare voorbereidingen voor dergelijk gebruik getroffen. Het is voor het Panel – temeer nu Verweerder geen verweer heeft gevoerd – evident dat Verweerder de Domeinnaam niet heeft gebruikt en voornemens is te gebruiken voor "touwladders en visnetten", de klasse waarin het onderliggende Beneluxmerk van Verweerder is gedeponeerd. Deze activiteiten hebben ook niets van doen met de ondernemingsactiviteiten van Verweerder (volgens de informatie uit de Kamer van Koophandel "beheer en marketing"). Voorts is Verweerder ook niet algemeen bekend onder de Domeinnaam en daarnaast heeft Klager genoegzaam aangetoond dat Verweerder niet rechtmatig en niet op niet-commerciële wijze gebruik maakt van de domeinnaam met het enige doel afbreuk te doen aan de reputatie van de naam OLYMPICS van Klager. Het Panel overweegt dat het maatschappelijk van groot belang is dat de reputatie verbonden aan de naam OLYMPICS niet wordt aangetast of anderzins afbreuk aan wordt gedaan. Ten overvloede overweegt het Panel dat het feit van algemene bekendheid is dat de naam OLYMPICS oproept tot verbroedering en het gevoel van samenhorigheid in wereld vergroot. Het instandhouden van deze reputatie is voor Klager dan ook van groot belang.

Aldus is het Panel van oordeel dat genoegzaam is voldaan aan voorwaarde (i) van artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 en ligt de gevraagde voorziening reeds op basis van deze grondslag voor toewijzing gereed.

Niettenstaande het voorgaande zal het Panel nog enkele overwegingen wijden aan voorwaarde (ii) van artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004, waarvan volgens het Panel eveneens genoegzaam is gebleken dat aan deze voorwaarde is voldaan.

In dit verband stelt het Panel vast dat de Domeinnaam door Verweerder geregistreerd is onder de Sunrise Regels, in de eerste fase van de Sunriseperiode. Volgens Overweging 16 van de Verordening (EG) Nr. 733/2002 is de Sunriseperiode 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 Verweerder het merk OLYMPICS heeft geregistreerd volgens de versnelde registratieprocedure die wordt voorzien in de Benelux-Merkenwet (thans BVOI). Het Panel stelt voorts vast dat de rechten van Klager van eerdere datum zijn dan deze van Verweerder, waarbij het Panel voor de goede orde nog verwijst naar de bijzondere status van Verweerders rechten vastgesteld bij wet.

Bovendien, zo stelt het Panel vast, is de aanvraag en de registratie van het woordmerk “OLYMPICS” door Verweerder uitsluitend gedaan om voor de opening van de Sunriseperiode 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 Sunriseperiode. Zoals hierboven reeds werd vastgesteld, heeft Verweerder meer dan 280 Beneluxwoordmerken – met name generieke termen – via de versnelde registratieprocedure aangevraagd en laten registreren. Het overgrote deel van deze merken werd gedeponeerd voor touwladders in klasse 22. Een warenklasse die helemaal niets van doen heeft met de ondernemingsactiviteiten van Verweerder.

Verweerder deponeerde het woordmerk OLYMPICS uitsluitend in klasse 22 (visnetten en touwladders) met het oogmerk een mogelijke weigering door het Benelux-Merkenbureau van de spoedinschrijving te voorkomen.

Het Panel begrijpt dat het merendeel van de door Klager aangevraagde 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.

Verweerder heeft overigens ook niet van de mogelijkheid gebruik gemaakt feiten en/of omstandigheden aan te voeren waaruit zou moeten blijken dat hij het woordmerk OLYMPICS daadwerkelijk gebruikt of in de toekomst zal gebruik ter onderscheiding van de waren waarvoor zij is aangevraagd. Het Panel acht het overigens ook niet aannemelijk dat Verweerder in deze bewijslast zou slagen.

Op grond van het vorenstaande is het Panel van oordeel dat Verweerder het Beneluxmerk “OLYMPICS” voor klasse 22 heeft geregistreerd om het in de eerste fase van de Sunriseperiode te kunnen gebruiken om de Domeinnaam te kunnen registeren en daarmee te beletten dat Klager de Domeinnaam kon registreren. 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 en bevestigd in 00597), kan dat er niet toe leiden dat een dergelijk recht in de Sunrise periode gebruikt wordt om het teken OLYMPICS als domeinnaam te registeren. 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 Verweerder, door de registratie van het Beneluxmerk “OLYMPICS" in te roepen als ouder recht bij de aanvraag van de Domeinnaam gedurende de Sunriseperiode, uit speculatieve overwegingen heeft gehandeld en dat zij de Domeinnaam aldus te kwader trouw heeft geregistreerd. Het feit dat Verweerder daarvoor zelfs een algemeen bekend merk gebruikt met een bijzondere maatschappelijke reputatie maakt de handelswijze van Verweerder zonder meer laakbaar. Het leidt geen twijfel dat Verweerder voorafgaand aan de registratie wist van het bekende OLYMPICS.

Tot slot overweegt het Panel dat in een eerdere ADR-beslissing ook is komen vast te staan dat deze handelswijze van Verweerder kwade trouw oplevert (ADR zaaknr. 00597).

Daarom is het Panel van oordeel dat de Domeinnaam aan Klager dient te worden overgedragen.

DECISION

Om bovengenoemde redenen beveelt het Panel in overeenstemming met § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften dat domeinnaam OLYMPICS aan Klager dient te worden overgedragen.

PANELISTS

Name	**Willem Leppink**

DATE OF PANEL DECISION 2006-09-21

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

Respondent registered during the Sunrise Period the domain name olympics.eu (hereinafter: “Domain Name”). The case file showed that Respondent applied for and obtained a Benelux trade mark registration for the word mark OLYMPICS shortly before commencement of the Sunrise Period. Respondent further registered more than 280 word marks, mainly generic terms, through the fast track application procedure. Most of such trade marks were filed for rope ladders and fishing nets in class 22. A class which does not show any connection with Respondent’s commercial activities. Respondent used the expedite trade marks as prior rights during the first phase of the Sunrise Period.

Complainant is the British Olympic Association. Complainant claims that it is the rightful owner of the word (mark) OLYMPICS on the basis of UK legislation and the UK Trade Mark Act.

Complainant filed a complaint against the Respondent to have the Domain Name transferred to her. According to Complainant the Domain Name is identical to the name(s) in respect of which Complainant has prior rights (i.e. “OLYMPICS”) and Respondent has no legitimate interest in respect of the Domain Name and the Domain Name has been registered in bad faith by Respondent.

The Panel first considers that Complainant showed sufficiently that Complainant has older (trade mark) rights in the word “OLYMPICS”. The Panel therefore finds that the Domain Name is identical to the word “OLYMPICS” in which Complainant has older (trade mark) rights.

Subsequently the Panel assesses whether at least one of the elements of article 21.1 of the Regulation (EC) No. 874/2004 (hereinafter: “Regulation”) are met (no legitimate interest or registration in bad faith).

The Panel finds that Respondent does not have a legitimate interest in the Domain Name. Respondent has not used the Domain Name prior to the registration of the Domain Name for the bona fide offering of goods and services. Furthermore, the Panel finds it obvious that Respondent has not used nor is planning to use the Domain Name for rope ladders and fishing nets. These activities also have no relationship with the business activities of Respondent (management and marketing according to the information in the Dutch Commercial register).

Respondent is also not generally known under the Domain Name. Furthermore, the registration of the Domain Name is detrimental to the repute of Complainant.

On the basis of the foregoing the Panel therefore concludes that the complaint will be granted.

Notwithstanding the foregoing the Panel also considers that Respondent acted in bad faith by registering the Domain Name.

Respondent abused the Sunrise Period to register the Domain Name by using trade marks applied for through the fast track application procedure filed for rope ladders and fishing nets in class 22 in order to obtain a prior right under the Regulation, which would entitle him to the corresponding domain name. The Panel finds that the sole purpose of this act was to prevent Complainant to register the Domain Name in order to use the Domain Name for commercial gain.

The Panel therefore orders the Domain Name to be transferred to Complainant.