Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-001795

Case number	**CAC-ADREU-001795**
Time of filing	**2006-07-13 11:46:53**
Domain names	**desede.eu**

Case administrator

Name	**Kateřina Fáberová**

Complainant

Organization / Name	**HMA Interdesign, A. Huijser**

Respondent

Organization / Name	**De Stichting Eerlijk Delen, J.F.P. Verhofstad**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Procedure in kort geding voor de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond ingesteld door De Sede AG, vennootschap naar Zwitsers Recht, tegen Verweerder, waarin o.a. overdracht werd gevorderd van de domeinnamen desede.nl en desede.eu. Bij vonnis dd. 12 juli 2006 werden de vorderingen van De Sede AG afgewezen bij gebrek aan spoedeisend belang (zaaknummer : 74089/KG ZA 06-97 sector civielrecht).

FEITELIJKE SITUATIE

Klager is de Nederlandse handelsagent van de Zwitserse onderneming DE SEDE AG, die zich bezig houdt met het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van lederwaren en meubilair. DE SEDE AG is titularis van (i) het Gemeenschapsmerk n° 50179 dd. 1 april 1996 en (ii) het Internationaal merk n° 714185 dd. 4 juni 1999. Het betreft telkens een figuratief merk bestaande uit een S-vormig logo met daaronder de woorden “de Sede” en daaronder “of Switzerland”, waarbij “de Sede” in een groter lettertype staat dan “of Switzerland”. Klager stelt dat zij als handelsagent een algemene licentie heeft verkregen van DE SEDE AG voor het gebruik van deze merken.

Klager diende op 29 december 2005, i.e. tijdens de Sunrise-periode, als eerste een aanvraag in voor de domeinnaam “desede.eu”. De details van de aanvraag vermelden dat deze aanvraag gebaseerd werd op een geregistreerd nationaal merk in Duitsland. De aanvraag werd echter verworpen door de Registry. Er werd geen ADR-procedure gestart tegen de beslissing van de Registry voor de uiterste ADR datum zijnde 10 juni 2006.

Verweerder was de tweede aanvrager voor de domeinnaam “desede.eu”, waarvoor een aanvraag werd ingediend op 13 januari 2006. Deze aanvraag werd gebaseerd op een geregistreerd Benelux woordmerk “Desede” n° 78858 dd. 18 oktober 2005. De aanvraag van Verweerder werd door de Registry goedgekeurd en toegewezen.

A. KLAGER

Klager stelt zich op het standpunt dat de betwiste domeinnaam “desede.eu” door de Verweerder onrechtmatig, i.e. te kwader trouw is geregistreerd in de zin van artikel 21 lid 3 van de Verordening EG 874/2004. Op grond hiervan verzoekt Klager om opheffing van de domeinnaam. Verder verzoekt Klager overdracht van de domeinnaam, daar zij een licentie heeft van oudere

rechten op de naam “de Sede”.

• Oudere rechten:

De oudere rechten bestaan uit het Gemeenschapsmerk n° 510179 en het Internationale merk n° 714185, beiden toebeorend aan de Zwiterse vennootschap DE SEDE AG. Klager stelt dat zij als handelsagent van DESEDE AG een algemene licentie verkregen heeft voor het gebruik van deze merken. Ten behoeve van de huidige procedure heeft DE SEDE AG aan Klager een bijzondere licentie verleend, welke werd bijgevoegd als bewijsstuk (i.e. Licence Declaration for a Registered Trade Mark dd. 5 juni 2006).

• Verwarrende gelijkenis met de oudere rechten:

Volgens Klager is de betwiste domeinnaam identiek aan of vertoont alleszins een verwarrende gelijkenis met hogervermelde merken. Deze figuratieve merken bestaan uit een S-vormig logo en de woorden “de Sede of Switserland”, waarvan de woorden “de Sede”predominant zijn. Uit dit teken is duidelijk dat de inschrijving van de merken het woord “de Sede” beoogt te beschermen. De woorden “of Switserland” dienen buiten beschouwing gelaten te worden omdat deze op significante wijze verkleind zijn en een geografische aanduiding betreffen.

• Kwade trouw:

Volgens Klager zijn er een groot aantal omstandigheden die erop wijzen dat de betwiste domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd door Verweerder.

Volgens Klager wijzen volgende feiten erop dat de domeinnaam is geregistreerd teneinde de Sede te verhinderen haar handelsmerk in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven:
- Op 14 april 2005 heeft Verweerder de domeinnaam “www.desede.nl” geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinnaam registratie Nederland, hierna “SIDN”;
- Op 3 augustus 2005 registreert Verweerder de domeinnaam “www.de-sede.nl” en de domeinnaam “www.sede.nl”;
- Op het moment van deze registraties bij SIDN had Verweerder geen enkel recht of gewettigd belang om deze domeinnaam te registreren;
- Op 4 augustus 2005 richt Verweerder een stichting op en geeft die de naam “De Stichting Eerlijk Delen”, afgekort “DESEDE”, zogezegd volgens Klager om valselijk een belang in de genoemde registraties te legitimeren;
- Op 17 oktober 2005 zendt Klager een e-mail bericht naar Verweerder met het verzoek om overdracht van de domeinnaam “www.desede.nl”. Opgemerkt dient te worden dat hiervan geen bewijsstuk werd gevoegd bij de klacht;
- Onmiddellijk één dag later op 18 oktober 2005 vraagt Verweerder bij het Benelux merkenbureau een merkinschrijving aan voor het woordmerk “Desede”. Volgens Klager is deze merkaanvraag ook te kwader trouw verricht en tracht Verweerder de registratie en gebruik van de domeinnaam “www.desede.nl” met deze merkinschrijving valselijk te legitimeren;
- Op 2 november 2005 heeft Verweerder te kennen gegeven niet te zullen meewerken aan een overdracht van de domeinnaam “www.desede.nl”, “www.de-sede.nl” en “www.sede.nl”.

Volgens Klager brengen deze feiten duidelijk mee dat Verweerder met het registreren van de aan het handelsmerk van de Sede gelijkluidende .nl-domeinnamen zonder enig recht en belang de Sede verhindert om een domeinnaam te registreren en te gebruiken waar zij haar handelsmerk in kan reflecteren. Klager stelt zich dan ook op het standpunt dat Verweerder met het registreren van de betwiste eu-domeinnaam ook de bedoeling heeft om de Sede te verhinderen om een aan haar handelsmerk gelijkluidende .eu-domeinnaam te registreren en te gebruiken.

Volgens Klager bestaan er ook omstandigheden die erop wijzen dat Verweerder de domeinnaam voornamelijk heeft geregistreerd met het oog op verkopen of anderszins overdragen van de domeinnaam aan de Sede:

- één van de bestuurders van Verweerder heeft een onderneming die zich richt op het opzetten en beheren van websites en het registreren van domeinnamen. Deze onderneming is een éénmanszaak en heet Verhofstad Internet Solutions. Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Limburg-Noord blijkt dat op dit adres eveneens het adres van

Verweerder, i.e. de Stichting Eerlijk Delen, is gevestigd;
- Verhofstad Internet Solutions heeft een aantal .nl-domeinnamen geregistreerd zonder enig recht of gelegitimeerd belang. Klager geeft hiervan twee voorbeelden, i.e. de registraties van www.trance.nl en www.carefor.nl. Uitreksels uit het Online Register van de SIDN zijn bijgevoegd als bewijsstuk. Klager is van mening dat deze domeinnamen werden geregistreerd met het oog om deze te verkopen of te verhuren;
- Uit het uittreksel van het Handelsregister betreffende Verhofstad Internet Solutions blijkt tevens dat deze onderneming een lijst met diverse handelsnamen heeft, o.a. Valentine, Benelux, Question, Questions Logical, Oranje Art Shop. Deze handelsnamen hebben volgens Klager niets te maken met de activiteiten van Verhofstadt Internet Soluttions. Klager stelt zich op het standpunt dat deze handelsnamen in het handelsregister werden opgenomen om voorheen te kwader trouw geregistreerde domeinnamen op valselijke wijze te legitimeren.
- Verweerder heeft in maart 2006 aan de Sede te kennen gegeven bereid te zijn de domeinnamen www.desede.nl te zullen overdragen in ruil voor een bedrag van EUR 18.000, --.Opgemerkt dient te worden dat hiervan geen bewijstuk werd overgemaakt.

Deze feiten brengen volgens Klager duidelijk mee dat Verweerder de betwiste domeinnaam voornamelijk heeft geregistreerd met het oog om de domeinnaam te verkopen aan de Sede.

Uit bovengenoemde feiten en omstandigheden dient volgens Klager dan ook te worden geconcludeerd dat Verweerder de betwiste domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd.

B. VERWEERDER

Alvorens inhoudelijk op het standpunt van Klager in te gaan, merkt Verweerder op dat in de klacht de heer J.F.P. Verhofstad ten onrechte als Verweerder wordt genoemd. De rechthebbende op de domeinnaam “desede.eu” is De Stichting Eerlijk Delen waarvan de heer Verhofstad één der drie bestuurders is. Verweerder stelt dan ook dat reeds om die reden de klacht dient te worden afgewezen.

• Oudere rechten:

Verweerder stelt dat Klager geen houder van een eerder recht is. Verweerder betwist dat Klager een algemene merklicentie zou hebben. Volgens Verweerder zou deze minstens territoriaal beperkt moeten zijn tot de Benelux. De merktitularis DESEDE AG heeft in de andere landen van de EU immers ook agenten, dus valt niet in te zien waarom Klager als agent een beter recht op de domeinnaam “desede.eu” zou hebben dan welke willekeurige agent van DESEDE AG in de EU . Verweerder merkt in dat verband op dat de licentie niet is ingeschreven in de merkenregisters.. Verweerder merkt ook op dat de “Licence Declaration for Registered Trade Marks”, die specifiek voor huidige procedure werd opgesteld en overgemaakt als bewijsstuk, namens DESEDE AG is ondertekend door de heer H. Verhoef. Verweerder betwist nadrukkelijk de bevoegdheid van laatstgenoemde om op te treden namens DESEDE AG. De heer Verhoef is de Nederlandse agent van het merk de Sede, doch is geen bestuurder van DESEDE AG en in zoverre dus niet bevoegd om een licentie te verstrekken. Ten bewijze hiervan legt Verweerder een uittreksel uit het Handelsregister van het Kanton Aargau m.b.t. DE SEDE AG neer evenals een eerder verleende procesvolmacht.

• Kwade trouw:

Met betrekking tot het depot te kwader trouw wijst Verweerder erop dat zij een Stichting is die zich inzet voor de minderbedeelde in de samenleving in het bijzonder mensen die het in Zuid-Nederland minder getroffen hebben. De basis van de Stichting ligt bij een aantal vrienden die in de loop van 2004 besloten hebben hun charitatieve activiteiten onder te brengen in De Stichting Eerlijk Delen, afgekort “Desede”. Omdat in de regio Haarlem ook een stichting actief was onder de naam “eerlijk delen”,hebben de oprichters van Verweerder gekozen voor de handelsnaam “Desede”. Dit om verwarring met de andere stichting te voorkomen. Dat is ook de reden waarom de “De” in de volledige naam van de Stichting terugkomt. Omdat de voormelde stichting Eerlijk Delen uit Haarlem reeds de domeinnaam www.eerlijkdelen.nl had geregistreerd, is Verweerder uitgeweken naar een andere domeinnaam die zo min mogelijk leek op eerlijkdelen.nl, maar toch voldoende aansluiting zocht bij en herkenbaar was voor de Verweerder, i.e. DESEDE . Omdat “Desede.nl” nog niet geregistreerd was en Desede ook niet als handelsnaam, respectievelijk verkort als stichtingsnaam bekend was, gingen de oprichters van

Verweerder ervan uit dat er geen bezwaren waren tegen deze domeinnamen. Daarnaast heeft verweerder de naam ook als Benelux merk geregistreerd op 18 oktober 2005 in klasse 41, 42 en 45, zijnde geheel andere waren en/of diensten dan de merkregistraties van DE SEDE AG. Registratie van een merk voor niet-soortelijke waren is immers toegestaan, zodat Verweerder een eigen recht, te weten een geregistreerd Beneluxmerkrecht, alsmede een oudere Nederlandse handelsnaam had, om de “Desede.eu” domeinnaam te registreren. Verweerder had dus een eigen belang.

Verweerder betwist dan ook uitdrukkelijk de stelling dat de litigieuze domeinnaam te kwader trouw werd gedeponeerd. Verweerder wijst erop dat het Beneluxmerk “Desede” werd gedeponeerd voor diverse maatschappelijke diensten en dit merk, alsmede de website www.desede.nl en www.desede.eu daadwerkelijk voor deze diensten gebruikt wordt.

Verweerder wijst er op dat Klager na het kortgeding waarbij de vorderingen tot overdracht van de domeinnamen zijn afgewezen, geen andere procedure jegens Verweerder werd opgestart , terzake een beweerdelijk te kwader trouw gedaan merkdepot.

Verder stelt Verweerder dat de verwijzing naar de heer J.F.P. Verhofstad niet ter zaken doend is. Laatstgenoemde is welliswaar één der drie bestuurders van Verweerder, doch uitsluitend Verweerder, De Stichting Eerlijk Delen is rechthebbende op de eu.-domeinnaam, de nl. domeinnamen en de Benelux merkregistratie. Welke activiteiten de heer J.F.P. Verhofstad in het kader van zijn eigen onderneming onderneemt, staat geheel los van de onderhavige klacht en is totaal irrelevant. De heer Verhofstad is immers niet de rechthebbende op de domeinnamen, noch op de Beneluxmerkregistratie.

Verweerder betwist verder nadrukkelijk de stelling dat de domeinnaam “desede.nl” aan Klager te koop werd aangeboden. Verweerder stelt dat noch zijzelf, noch één der bestuursleden ooit contact heeft gehad met de Klager, dan wel de heer Verhoef. Verweerder benadrukt dat Klager geen enkel bewijs van deze stelling aanbrengt.

Tenslotte merkt Verweerder op dat zij niet inziet hoe door de domeinnaam “desede.eu” de mogelijkheden van reclame en exploitatie voor Klager worden geblokkeerd en benadeeld. DESEDE AG bezit immers reeds 4 geregistreerde domeinnamen, te weten “desede.com”, “desede.bis”, “desede.ch” en “desede.du”. Het belang van een .eu extensie voor Klager wordt dan ook niet aangevoerd. Al helemaal valt niet in te zien waarom Klager, die slechts de Nederlandse agent van DESEDE AG is, een beter recht op de domeinnaam “desede.eu” zou hebben.

Verweerder betwist dan ook dat zij de domeinnaam “desede.eu” te kwader trouw heeft aangevraagd en verzoekt het pannel om op bovenvernoemde gronden het verzoek van Klager af te wijzen.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

De procedure wordt gericht tegen de titularis van de domeinnaam “desede.eu”. Het gaat hier bijgevolg om een procedure in het kader van artikel 21 van de Verordening EG 874/2004.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat de procedure wel degelijk werd gericht tegen Verweerder en niet – zoals Verweerder voorhoudt - tegen één van de bestuurders van Verweerder, i.e. de heer Verhofstad. De Klacht vermeldt immers duidelijk onder “Verweerder” “Organisatie : De Stichting Eerlijk Delen”, zijnde de titularis van de betwiste domeinnaam.

Artikel 21.1 van de Verordening EG 874/2004 bepaalt :

Een geregistreerde domeinnaam wordt door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure ingetrokken, wanneer deze naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoond met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10, lid 1, genoemde rechten en indien hij:

a. door zijn houder zonder rechten op of gewettigd belang bij de naam is geregistreerd, of
b. te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

• Ouder recht van Klager

Klager beroept zich op haar licentierechten op het Gemeenschapsmerk n° 510179 dd. 1 april 1996 en het Internationaal merk n° 714185 dd. 4 juni 1999, beiden toebehorend aan de Zwiterse vennootschap DE SEDE AG. Als bewijsstuk wordt een "Licence Declaration for a Registered Trade Mark" dd. 5 juni 2006 overgemaakt. Zoals terecht wordt opgemerkt door Verweerder is dit document namens DESEDE AG ondertekend door de heer H. Verhoef, die volgens Verweerder niet bevoegd is om dergelijke contracten namens DE SEDE AG af te sluiten. Uit de overgemaakte stukken blijkt inderdaad dat niet duidelijk is of de heer Verhoef dergelijke bevoegdheid al dan niet heeft. Desgewenst zou hieromtrent verduidelijking moeten gevraagd worden aan Klager via een tussenvonnis. In het licht van hetgeen hierna volgt is dit evenwel niet nodig.

• Verwarrende gelijkenis

De oudere merken waarop Klager zich beroept bestaan uit een S-vormig logo met daaronder de woorden "de Sede" met daaronder "of Switzerland", waarbij "de Sede" in een groter lettertype staat dan "of Switzerland". Gezien het woordelement "de Sede" auditief, visueel en conceptueel dominant is, kan gesteld worden dat de betwiste domeinnaam een verwarrende gelijkenis vertoont met dit merk.

• Kwade trouw

Klager houdt voor dat de domeinnaam te kwader trouw werd geregistreerd, in het bijzonder (i) teneinde de Sede te verhinderen haar naam in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven en (ii) teneinde de betwiste de domeinnaam te verkopen.

Wat dit laatste betreft, dient vastgesteld te worden dat Klager geen enkel bewijs, rechtstreeks noch onrechtstreeks aanbrengt, waaruit kan geconcludeerd worden dat Verweerder getracht heeft de naam te verkopen. Aldus kan deze bewering niet weerhouden worden als bewijs van kwade trouw in hoofde van Verweerder.

Wat betreft de bewering dat de domeinnaam werd geregistreerd teneinde de Sede en/of Klager te verhinderen hun naam in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven, dient verwezen te worden naar art. 21.3.b) Verordening EG 874/2004 dat stelt dat dit het geval is mits:

- een patroon van dergelijk gedrag kan worden aangetoond : in casu kan bezwaarlijk worden voorgehouden dat de registratie door Verweerder van de domeinnamen "desede.nl" "de-sede.nl"en "sede.nl" en/of het Beneluxmerk "Desede" wijzen op dergelijk patroon. Verweerder heeft immers een belang in deze domeinnamen en dit woordmerk gezien zij zich aan het publiek kenbaar maakt via de naam DESEDE. Evenmin kunnen de twee registraties van www.trance.nl en www.carefor.nl door een derde vennootschap, i.e. Verhofstad Internet Solutions, dergelijk patroon in hoofde van Verweerder aantonen. Idem dito m.b.t de diverse handelsnamen die door deze derde worden gehanteerd. Activiteiten van een derde zijn in casu irrelevant bij de beoordeling van de kwade trouw in hoofde van Verweerder.
- De domeinnaam gedurende ten minste twee jaar na de datum van registratie niet op relevante wijze is gebruikt: in casu is dit niet het geval gezien er aan de betwiste domeinnaam een operationele website verbonden is met uitleg omtrent Verweerder, De Stichting Eerlijk Delen, afgekort DESEDE, waarin informatie staat omtrent haar doelstellingen, projecten, lidmaatschap, vrijwilligerswerk, etc.

Er wordt bijgevolg door Klager geen afdoend bewijs geleverd van kwade trouw in hoofde van Verweerder. Het blijkt integendeel dat Verweerder een eigen en rechtmatig belang heeft in de domeinnaam "Desede.eu" gezien (i) "Desede" de afkorting is van haar vennootschapsnaam, (ii) dit de naam is waarop zij zich aan het publiek kenbaar maakt, (iii) dat zij een merkregistratie heeft m.b.t. het woord "desede", (iv) evenals de domeinnamen "desede.nl" en "de-sede.nl", (v) waaraan een operationele website met informatie omtrent Veweerder is verbonden.

Om die redenen wordt de Klacht afgewezen.

BESLISSING

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

besloten tot afwijzing van de Klacht.

PANELISTS

Name	**Veerle Raus**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2006-10-08

Summary

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

Complainant is the Dutch trade agent of the Swiss Company DE SEDE AG, which designs, develops and manufactures leather goods and furniture. DE SEDE AG is the owner of (i) the Community Trade Mark n° 50179 of 1 April 1996 and (ii) the International Trade Mark n° 714185 of 4 June 1999. Both Trade Marks are identical word and device marks consisting of an S-figuring logo and the words “de Sede of Switzerland”. The “de Sede” component is the dominant element of the trade marks.
Complainant states that it has a general license on these trade marks.

Complainant was the first one to file on 29 December 2005, i.e. during the Sunrise period, an application for the domain name “desede.eu”. This application was rejected by the Registry. No ADR proceedings have been initiated against this decision.

Respondent was the second applicant for the domain name “desede.eu”, for which it filed an application on 13 January 2006. The application was based on a registered Benelux word mark “Desede” n° 78858 of 18 October 2005. This application was accepted by the Registry and resulted into the registration of the domain name in the name of Respondent.

Complainant states that the disputed domain name has been registered by the Respondent in bad faith, as stated in article 21.3 of the Regulation EC 874/2004. Consequently, Complainant requests the revocation of the domain name. Furthermore, Complainants request the transfer of the domain name because it has prior rights on the name “de Sede”, i.e. the aforementioned Community Trade Mark and International Trade Mark.

In particular, the Complainant states that Respondent has registered the domain name “desede.eu” in order (i) to prevent DE SEDE AG and the Claimant from reflecting its name in a corresponding domain name and (ii) to sell the domain name.

With regard to the latter allegation, the Claimant submitted no proof of such conduct, neither directly or indirectly. Consequently, the Claimant failed to prove this statement.

With regard to the allegation that the Respondent has registered the domain name in order to prevent DE SEDE AG and/or the Claimant from reflecting its name in a corresponding domain name, the Panellist refers to article 21.3.b) of the Regulation EX 874/2004, which states that this might be the case provided that :
- the Respondent has engaged in a pattern of such conduct : contrary to what is stated by the Claimant, the Panellist does not find that the fact that Respondent registered also the domain names “desede.nl”, “de-sede.nl” and “sede.nl” and the Benelux wordmark “desede” can be qualified as a pattern of such conduct. Respondent, who is a non-profit organization, has indeed rights and legitimate interests in this name, because “desede” is the official abbreviation of its company name “DE Stichting Eerlijk DElen”. “Desede” is moreover the Respondents trade name and its registered trade mark. The Respondent chose for the abbreviation “Desede” because there was already an organization named “eerlijk delen” that is also the holder of the domain name “eerlijkdelen.nl”.
- the domain name has not been used in a relevant way for at least two years from the date of registration : this is not the case because the domain name is being used for Respondent’s website, which contains information on Respondent’s activities, projects, membership, voluntary-work, etc.

Consequently, the Claimant has failed to prove Respondent’s bad faith. Moreover, it appears from the Case File that Respondent has rights and legitimate interests in the domain name “desede.eu” because (i) Desede is the officially

registered abbreviation of it's company name, (ii) it's the name which Respondent uses towards the public (trade name), (iii) it owns the Benelux trade mark "Desede" and (iv) it registered the domain names "desede.nl", "de-sede.nl", which are being used for a website, which contains information on Respondent.

Given the foregoing, there is no need to further examine the prior rights of the Claimant, i.e. the license it obtained from DE SEDE AG. According to the Respondent the "Licence Declaration of Registered Trade Mark" was signed on behalf of the Licensor by Mr. Verhoef, i.e. the Dutch trade agent of DE SEDE AG, who is not entitled to grant such License because he is not a director of this company. Consequently, the Respondent contests the validity of the License. Given the fact that the Claimant has failed to prove Respondent's bad faith, there is no need to request further clarification regarding this matter from the Claimant.

Given the foregoing, the Panellist rejects the Claim.