Panel Decision for dispute CAC-ADREU-001804

Case number	CAC-ADREU-001804
Time of filing	2006-06-13 11:23:23
Domain names	podcasting.eu, ero.eu, fucking.eu, geil.eu, gratissex.eu, amateursex.eu, blasen.eu, blowjob.eu, blowjobs.eu, horny.eu, sexcam.eu, cam.eu, cams.eu, email.eu, fastfood.eu, homo.eu, movies.eu, news.eu, ringtones.eu, sexo.eu, sexcams.eu, sexmovies.eu, sexstories.eu, hdtv.eu, dvdmovies.eu, dvdstore.eu

Case administrator

Name	Eva Zahořová

Complainant

Organization / Name	Axel Arnulf Pfennig

Respondent

Organization / Name	Multam BV

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

De partijen hebben het ADR Panel niet in kennis gesteld van evenuele gerechtelijke procedures, zodat het Panel daarvan geen kennis heeft.

FACTUAL BACKGROUND

De Klager is een door EURid erkende Registrator die zich verzet tegen de registratie van verschillende domeinnamen door de Verweerder.

De Verweerder is eveneens een door EURid erkende Registrator die deels zelf, deels via andere Registrators de volgende 26 domeinnamen aanvroeg tijdens de Sunrise Periode (hierna de "Domeinnamen"):
podcasting.eu, ero.eu, fucking.eu, geil.eu, gratissex.eu, amateursex.eu, blasen.eu, blowjob.eu, blowjobs.eu, horny.eu, sexcam.eu, cam.eu, cams.eu, e-mail.eu, fastfood.eu, homo.eu, movies.eu, news.eu, ringtones.eu, sexo.eu, sexcams.eu, sexmovies.eu, sexstories.eu, hdtv.eu, dvdmovies.eu en dvdstore.eu.

Het Register EURid is na onderzoek van de eerdere rechten van de Verweerder overgegaan tot registratie van de Domeinnamen.

A. COMPLAINANT

De Klager diende op 23 juni 2006 de Klacht in die ertoe strekt de overdracht van de Domeinnamen aan de Klager te bekomen. Volgens de Klager zijn de Domeinnamen geregistreerd door de Verweerder zonder dat hij de nodige rechten bezit. De Domeinnamen moeten aan de Klager worden overgedragen zonder dat de Klager zelf rechten moet bewijzen omdat het "algemene domeinnamen betreft" en omdat de Klager binnen de Europese Unie is gevestigd.

De argumenten van de Klacht kunnen worden samengevat als volgt:
- De verweerder heeft een groot aantal merken geregistreerd in de Benelux om tijdens de Sunrise Periode de overeenstemmende domeinnamen te kunnen registreren. Het gaat om "waardevolle algemene domeinnamen." De geregistreerde merken zijn niet identiek aan de domeinnamen, maar bestaan vaak uit twee woorddelen die met een ampersand (&) aan elkaar zijn verbonden. Volgens de klager moesten de overeenstemmende domeinnamen niet deze zijn waarin het ampersand teken wordt weggelaten, maar wel deze waarin het ampersand teken omzet wordt in "en", "and", etc.
- Volgens de Klager beschikte de Verweerder niet over oudere rechten en mochten de Domeinnamen niet op naam van de klager geregistreerd worden.
- Het registreren van de Domeinnamen met "onjuiste handelsnamen geeft blijk van slechte trouw" en "geeft een illegaal voordeel op de concurrentie."

Op 2 en 3 augustus 2006, na ontvangst van het Verweer, heeft de Klager nog geantwoord op het Verweer door het indienen van een niet-standaard mededeling bij de geschillenbeslechtingsinstelling. In dit Antwoord stelt de Klager onder meer het volgende:
- De Domeinnamen worden niet gebruikt voor de waren of diensten waarvoor de overeenstemmende merken werden geregistreerd, wat erop wijst dat er geen gebruik te goeder trouw is van de Domeinnamen. De Domeinnamen worden enkel gebruikt om massale pay-per-click reclame te voeren.
- De Verweerder heeft de algemene voorwaarden voor .eu domeinnamen aanvaard en hierin staat dat de Registrant geen namen mag registreren iin strijd met wetten of rechten van derden (art. 3.2).
- De Verweerder heeft als Registrator de Domeinnamen geregistreerd om aan voorraadbeheer te doen, d.w.z. om de grote hoeveelheid Domeinnamen te registreren met het oog het later verkopen van de Domeinnnamen.

B. RESPONDENT

Volgens het Verweer dat op 28 juli 2006 werd ingediend door de Verweerder is de Klacht zo onduidelijk dat zij onmiddellijk als onontvankelijk moet worden afgewezen.

Volgens de Verweerder strekt de Klacht er enkel toe om zelf de Domeinnamen te kunnen exploiteren, zonder dat de Klager over de overeenstemmende merken beschikt en zonder dat hij zelf een poging ondernam om al die namen te registreren.

Verder stelt de Verweerder dat hij de Domeinnamen registreerde omdat hij daar websites wil voor gaan exploiteren.

De Klacht kan niet gegrond worden verklaard omdat de Klager - volgens de Verweerder - niet over een ouder recht beschikt met betrekking tot al deze domeinnamen.

Wat betreft de vermeende kwade trouw, stelt de Verweerder dat de Klacht ongegrond is omdat de Verweerder wel degelijk over oudere rechten beschikt, nl. merkenrechten. Dat deze merken het ampersand teken bevatten en de domeinnamen geen teken dat het ampersand vervangt, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de merken, noch aan de registratie van de Domeinnamen. De Verordening nr. 874/2004/EG staat in artikel 11 toe dat speciale tekens - zoals het ampersand teken - volledig uit de overeenstemmende domeinnaam worden geschrapt, vervangen door een koppelteken of indien mogelijk getranscribeerd. Volgens de klager heeft hij de keuze hieromtrent en hij heeft die keuze uitgeoefend door in Domeinnamen het ampersand teken weg te laten.

Het feit dat de Verweerder veel merken liet registreren om de overeenstemmende Domeinnamen te bekomen, is op zich geen bewijs van kwade trouw.

In een niet-standaard mededeling van 13 augustus 2006, stelde de Verweerder dat het Antwoord op het Verweer buiten de beoordeling van het geschil moet worden gelaten omdat de ADR-procedure geen dergelijk Antwoord voorziet, minstens moet de Verweerder het recht krijgen een Repliek in te dienen.

DISCUSSION AND FINDINGS

1. Procedure aspecten

(1) De Verweerder voert aan dat de Klacht dermate onduidelijk en verwarrend is dat zij als niet ontvankelijk moet worden afgewezen. Hoewel de klacht inderdaad onduidelijk en verwarrend is m.b.t. bepaalde argumenten, heeft het Panel niet de mogelijkheid om de Klacht af te wijzen als niet ontvankelijk omdat noch de Verordening EG/874/2004, noch de ADR Regels, noch de algemene voorwaarden voor .eu domeinnamen een dergelijke beslissing toelaten.

(2) De Klager is van oordeel dat de Verweerder tijdens de Sunrise Periode overgegaan is tot registratie van de Domeinnamen zonder dat hij daarvoor "oudere oudere rechten (bezit) erkend door de nationale wetgeving." Hierdoor suggereert de Klager dat de ADR-procedure ingeleid wordt omdat "een door het register genomen beslissing strijdig is met deze Verordening (EG/874/2004) of met Verordening (EG) nr. 733/2002." (zie art. 22.1(b) Verordening EG/874/2004). Nochtans stelde de Klager geen ADR-procedure in tegen het Register EURid, maar wel tegen de Registrant van de Domeinnamen. De juridische grond voor een dergelijke klacht is dat "de registratie speculatief of onrechtmatig is in de zin van artikel 21" (art. 22,1(a) Verordening EG/874/2004) en om te slagen moet de Klager bewijzen dat de voorwaarden van artikel 21 Verordening EG/874/2004 vervuld zijn, hetgeen hierna wordt onderzocht.

(3) De Klager heeft een Antwoord ingediend op het Verweer op 2 en 3 augustus 2006, via een niet standaard mededeling. Volgens de niet standaard mededeling van de Verweerder van 10 augustus 2006 moet dit Antwoord buiten beschouwing worden gelaten bij de beoordeling van het geschil. Hoewel de ADR Regels geen standaard procedure voor een Antwoord op het Verweer omvatten, stelt artikel

B.12(g) in fine nochtans dat "de Klager het recht (heeft) om op de door de Verweerder ingediende bewijzen binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst daarvan te reageren." De Klager heeft weliswaar méér gedaan dan louter antwoorden op de bewijzen bijgebracht door de Verweerder, maar de Verweerder heeft toch kort gereageerd op het Antwoord van de Klager, zodat het Panel het Antwoord van de Klager en de korte repliek daarop van de Verweerder mee in de beoordeling opneemt. Het Panel heeft daarmee voldoende argumenten om de Klacht te beoordelen zonder dat het nodig is om aan de Verweerder nog de mogelijkheid te geven uitvoerig in te gaan op het Antwoord van de Klager.

(2) De beoordeling ten gronde van de Klacht

Artikel 21 van Verordening EC/874/2004 behandelt de dpeculatieve en onrechtmatige registratie van domeinnamen en luidt als volgt:

"1. Een geregistreerde domeinnaam wordt door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure ingetrokken wanneer deze naam 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, genoemde rechten, en indien hij:

a) door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam is geregistreerd, of

b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt."

De Klager kan dus slechts met succes een Klacht indienen indien hij in de eerste plaats rechten kan doen gelden op een naam volgens het nationale of communautaire recht. Artikel 10 lid 1 van de Verordening stelt dat onder dergelijke "oudere rechten" onder andere wordt verstaan: "geregistreerde nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen of oorsprongsbenamingen en, voorzover deze worden beschermd uit hoofde van het nationale recht in de lidstaat waar deze in bezit zijn, ongeregistreerde merken, handelsnamen, bedrijfsaanduidingen, bedrijfsnamen, familienamen en kenmerkende titels van beschermde literaire en kunstwerken."

De ADR procedure heeft dus niet als bedoeling om te kunnen optreden tegen domeinnamen die op de ene of de andere wijze onrechtmatig of unfair zouden zijn, maar heeft enkel als bedoeling om partijen te beschermen wiens rechten geschonden worden omdat een domeinnaam gelijk is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarop zij rechten kunnen doen gelden volgens het nationale of het communautaire recht. De klacht van een partij die geen dergelijk recht kan aantonen is ongegrond binnen de ADR (zie ADR beslissing nr. 386, 11 juli 2006, stockhom.eu, ADR beslissing nr. 1375, 30 juni 2006, rabbin.eu), maar kan desgevallend wel het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure.

In een ander ADR geschil dat de Klager gevoerd heeft inzake zogenaamde algemene of generieke domeinnamen (book.eu, computer.eu, credit.eu, cruises.eu, en andere), stelde het Panel terecht dat de klacht ongegrond was omdat de Klager niet aantoonde dat hij erkende rechten bezat voor de namen die gelijk waren aan of verwarrende gelijkenis vertoonden met de desbetreffende domeinnamen (ADR beslissing nr. 1559, 21 augustus 2006, book.eu e.a.).

De Klager heeft in onderhavige geschil geen enkel bewijs bijgebracht dat de Domeinnamen identiek zijn aan of verwarrende gelijkenis vertonen met een naam waarvoor in de nationale of communautaire wetgeving een recht is erkend. Integendeel, precies omdat het om "algemene domeinnamen" gaat is het waarschijnlijk dat de Klager geen rechten kan laten gelden op de identieke of overeenstemmende namen. Het Panel verwerpt dan ook de stelling waarmee de Klager zijn Klacht afsloot, nl. "Ik hoef mijn rechten niet te bewijzen, omdat dit algemene domeinnamen betreft en ze niet verstrijken als ik aantoonbaar kan maken dat mijn adres binnen de EU is."

De Klager brengt aldus niet het bewijs bij dat de eerste voorwaarde om te kunnen slagen met de Klacht vervuld is, zodat het Panel niet verder moet onderzoeken of de overige voorwaarde van gebrek aan rechten of gewettigd belang of kwade trouw vervuld is, aangezien het om cumulatieve voorwaarden gaat.

DECISION

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

PANELISTS

Name	**Tom Joris Jan Heremans**

DATE OF PANEL DECISION 2006-08-23

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

The Complainant opposes the registration of the Domain Names during the Sunrise Period, because the Domain Names are allegedly generic and are based on trademarks which are manifestly different from the Domain Names (for instance the Domain Name podcasting.eu was registered on the basis of the Benelux Trademark POD & CASTING).

The Defendant claims that the Complaint should be dismissed as inadmissible ("niet-ontvankelijk") because the Complaint is not clear and creates confusion. This remedy is, however, not provided in the Regulation or the ADR Rules and the Panel there fully examined the Complaint.

The Complaint is filed against the holder of the Domain Names and not against the Registy EURid and as a result, the Complainant must show that all of the conditions of article 21 of the Regulation EC/874/2004 are met.

The Complainant does not show that the Domain Names are identical or confusingly similar to names in respect of which a right is recognized and/or established by national or Community law and therefore the Complaint is denied.