Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-002369

Case number	**CAC-ADREU-002369**
Time of filing	**2006-07-21 15:42:59**
Domain names	**trans.eu**

Case administrator

Name	**Tomáš Paulík**

Complainant

Organization / Name	**Logintrans sp. z o.o., Piotr Hunker**

Respondent

Organization / Name	**Traffic Web Holding B.V., B.H.M. van der Heijden**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Het ADR Panel (hierna: “Panel”) werd niet op de hoogte gesteld van andere gerechtelijke procedures.

FEITELIJKE SITUATIE

1. Klager is een Poolse vennootschap die actief is in de transport en informaticasector.

Klager zou reeds vóór aanvang van de Sunrise Periode rechten hebben op de naam “trans”, onder meer op basis van een niet ingeschreven merk. Klager heeft bovendien een Gemeenschapsmerk “T TRANS” ingediend.

2. Verweerder is een Nederlandse vennootschap en oefent naar eigen zeggen een typische web-trafficing activiteit uit. Verweerder heeft op 20 december 2005 een aanvraag gedaan via de spoedinschrijvingsprocedure voor registratie van het Beneluxmerk “trans” voor klasse 30, met name voor rijst.

Verweerder heeft de inschrijving van de domeinnaam <trans.eu> (hierna: de “Domeinnaam”) op 27 april 2006 op grond van het voorkeursrecht in de Sunrise Periode verkregen. Naast de Domeinnaam heeft Verweerder nog méér dan 800 andere .eu-domeinnamen aangevraagd in de Sunrise Periode.

A. KLAGER

1. Volgens Klager is de Domeinnaam identiek aan en verwarrend gelijk met Klagers Merk en is de Domeinnaam door Verweerder zonder rechten op of gewettigd belang bij de naam geregistreerd als bedoeld in artikel 21.1.a) 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 874/2004”) en 21.2. van de Verordening 874/2004; dan wel is de Domeinnaam te kwader trouw in de zin van artikel 21.1.b) van de Verordening 874/2004 en artikel 21.3. van de Verordening 874/2004 ingeschreven en gebruikt. Volgens Klager is Klagers Merk een “ouder recht” in de zin van artikel 10, lid 1 van de Verordening 874/2004.

2.1. Het gebrek aan rechten op of gewettigde belang bij de Domeinnaam vloeit volgens de Klager voort uit een analyse van de feitelijke en juridische situatie betreffende Verweerder. Klager haalt daarbij aan dat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt en dat Verweerder geen voornemen had om de Domeinnaam binnen het bereik te gebruiken dat het voorwerp van de bescherming van de inschrijving van het Merk “trans” voor rijst uitmaakt (ondanks dat voor de in de Sunrise Periode ingeschreven domeinnamen een vast verband tussen de Domeinnaam en de uit de inschrijving van merken voortvloeiende rechten zou bestaan). Klager verwijst vervolgens naar de doelmatige interpretatie van de voorschriften van de Verordening 874/2004. Daarenboven stelt Klager dat Verweerder niet bekend is onder de naam “trans” (cf. aspect van algemene bekendheid ingevolge artikel 21.2.b) van de Verordening 874/2004) en dat Verweerder geen wettig gebruik maakt van de Domeinnaam (cf. aspect van wettig gebruik ingevolge artikel 21.2.c) van de Verordening 874/2004). Klager voegt daar aan toe dat het op de zogenaamde web traffic gebaseerde businessmodel van Verweerder geen wettig en eerlijk gebruik vormt in de zin van artikel 21.2.c) van de Verordening 874/2004.

2.2. Klager voegt met betrekking tot de rechten op de naam “trans” in zijn antwoord op de Reactie van Klacht toe dat:

- artikel 21 van de Verordening 874/2004 geen ouder recht vereist. De voorwaarde bepaald door artikel 21 van de Verordening 874/2004 bestaat er alleen in dat de Klager het recht op de naam heeft (in overeenstemming met de cataloog gesteld in artikel 10 van de Verordening 874/2004);

- hij zijn recht op de naam “trans” vooral op het Pools nationaal recht, als niet-ingeschreven merk, baseert. Artikel 10 van de Poolse wet betreffende bestrijding van oneerlijke concurrentie voorziet in:

“De handeling zijnde een openbaring van oneerlijke concurrentie is een dergelijke aanduiding van waren of diensten of het gebrek eraan, die een verwarring ten opzichte van herkomst, aantal, kwaliteit, ingrediënten, uitvoeringswijze, bruikbaarheid, toepassingsmogelijkheden, reparatie, onderhoud of andere belangrijke eigenschappen van de waren of diensten, als ook het verbergen van risico’s verbonden met het gebruik ervan bij de klanten kan opweken.”

- de naam “trans” beschermd is als algemeen bekend merk (well-known mark), wat ook uit de bepalingen van het Verdrag van Parijs voortvloeit en dat bovendien de herkenbaarheid van het merk “trans” door meer dan 50% van potentiële ontvangers van diensten verricht door Klager wordt herkend (wat vanzelfsprekend is gezien het aandeel op de markt van meer dan 30%). Art. 301 van het Pools industrieel eigendomsrecht voorziet:

“De gerechtigde tot een algemeen bekend merk op het gebied van Republiek Polen kan vorderen (…) beëindiging van het gebruik van een identiek of een gelijk merk ten aanzien van identieke of gelijke waren, als een dergelijk gebruik kan bij de ontvangers een verwarring ten opzichte van de herkomst van de waar opwekken.”

Dientengevolge zou Klager, voordat de Sunrise Periode begon, rechten hebben op de naam “trans” Niettemin heeft Klager de onderhavige procedure ingeleid omdat er voorwaarden zouden bestaan voor de ‘nietigverklaring van de inschrijving gedaan door Verweerder’, in overeenstemming met artikel 21 van de Verordening 874/2004.

2.3. Klager voegt met betrekking tot het gewettigd belang van Verweerder in zijn antwoord op de Reactie van Klacht toe dat:

- Het doel van de invoering van de Sunrise Periode was mogelijkheden te garanderen tot het verkrijgen van rechten op domeinnamen voor de houders van het ouder recht op de desbetreffende namen, vooruitvloeiende vooral uit rechten op merken. De bescherming voorzien door de merken kenmerkt zich door een zogenaamde specialisatie regel, wat inhoudt dat het alleen ten opzichte van aangegeven waren en diensten geldt. In verband daarmee dient het feit dat men in de Sunrise Periode op het ouder recht baseert alleen effectief te zijn als het gedeclareerde en waarachtige bereik van de activiteiten betreffende de Domeinnaam overeenkomstig met het voorwerp van de bescherming van het merk is. Anders wordt het merk tegenstrijdig met zijn functie gebruikt, dat wil zeggen er is sprake van een systematisch misbruik van de Verordening, wat tegen de ratio legis ervan ingaat.

- In de zaak heeft Verweerder het merk “trans” voor rijst ingeschreven, terwijl zowel de gedeclareerde (web-trafficing) als ook de werkelijke (erotische entertainment op internet) activiteit van Verweerder niets te maken heeft met rijst. De situatie zou

heel anders zijn, als Verweerder het merk “trans” voor de internetdiensten inschreef of zich op enigerlei wijze met rijst bezighield.

- Feiten in deze zaak zijn anders dan in de zaak “yoga.eu” (C-00052), want de naam “trans” is geen naam die ondubbelzinnige associaties met transseksualiteit oproept. Dit Latijnse woord associeert men meestal eerder met transport en in verband ermee, in tegenstelling tot de beweringen van Verweerder, zou een gemiddelde consument geen erotische website verwachten.

- Verweerder oefent een typische web-trafficing activiteit uit. Op haar eigen website www.twh.nl verklaart Verweerder dat web-trafficing het enige businessmodel is, dat aan de verworven domeinen is toegeschreven, een andere doelstelling van de verworven domeinen wordt uitgesloten (bv. met het oog op het verdere verkoop). Op de dag van de inleiding van de onderhavige procedure -indientijd (21 juli 2006) gebruikte Verweerder het betwiste domein <trans.eu> voor de web-trafficing activiteiten. De inhoud van de website, die zich op de domein op de dag van de indiening van de Klacht bevond, wordt gepresenteerd door de bijlage eraan- een afdruk in kleur. Verweerder heeft op het betwiste domein een website met erotische entertainment pas na de Beslissing van het Panel t.a.v. verzoek om taalwijziging van 29 augustus 2006 geplaatst. Daarom is Verweerder zich van de ingeleide procedure bewust geweest en zij moest de indiening van een Klacht door Klager verwachten voordat zij haar erotische service op de website via de Domeinnaam <trans.eu> heeft gestart. Om die redenen doen de in dit kader door Verweerder gepresenteerde argumenten en beweringen de waarheid geweld aan.

- Verweerder heeft een antwoord op de aanvraag tot de taalwijziging (reactie op het verzoek tot taalwijziging) op 2 augustus 2006 gegeven en volgens Klager heeft Verweerder eerder- voor die dag, de Domeinnaam helemaal niet gebruikt. Dientengevolge in tegenstelling tot de beweringen van Verweerder werd de voorwaarde bedoeld in art. 21.2 sub a door Verweerder vervult.

3.1. De aanwezigheid van kwade trouw volgt volgens Klager onder meer uit de feitelijke omstandigheden, in het bijzonder uit de vaststelling dat Verweerder 883 merken voor slechts een tiental goederen en diensten heeft ingeschreven, wat erop zou wijzen dat de registratie van de daaraan conforme domeinnamen een registratie te kwader trouw was. Daarenboven stelt de Klager dat de kwade trouw van Verweerder bij de inschrijving en het gebruik van de Domeinnaam, in de zin van artikel 21.3. van de Verordening 874/2004 als volgt duidelijk wordt gemaakt; ten eerste door de inschrijving van de Domeinnaam in de Sunrise Periode met het beroep op oudere rechten op het merk ingeschreven voor rijst en dit zonder voornemen om het feitelijk met betrekking tot rijst in het economisch verkeer te gebruiken; ten tweede doordat de activiteit van Verweerder zou voldoen aan de voorwaarde van de kwade trouw bedoeld in artikel 21.3.b) van de Verordening 874/2004 want, zo vervolgt Klager, het resultaat ervan is dat de ondernemers die feitelijk recht hebben op de naam trans, geen inschrijving mogen doen van de domeinnaam die ermee overeenkomt en omdat het patroon van dergelijk gedrag van Verweerder op basis van het aantal merken en domeinnamen kan worden bewezen; ten derde door WIPO-rechtspraak die zou wijzen op het feit dat de inschrijving van domeinnamen, in het bijzonder in de Sunrise Periode, met het oog op het gebruik daarvan voor een zogenaamd web traffic businessmodel, als zodanig een handeling te kwader trouw is.

3.2. Klager voegt met betrekking tot de kwade trouw van Verweerder in zijn antwoord op de Reactie van Klacht toe dat:

- Klager baseert kwade trouw van Verweerder niet op de afzonderlijke punten van artikel 21.3 van de Verordening 874/2004, maar op het feit dat het een open cataloog is en kwade trouw zich ook op een andere manier kan openbaren, bv. door middel van web-trafficing.

- In hoger beschreven omstandigheden Verweerder de doelstelling van het betwiste domein uitsluitend met het oog op de procedure veranderd, om het bezwaar van kwade trouw te vermijden dat aan de web-trafficing activiteit wordt toegekend.

4. In het algemeen voegt Klager in zijn antwoord op de Reactie van Klacht toe dat:

- hij in geen geval “betere” rechten op de Domeinnaam heeft maar vindt hij dat Verweerder een inschrijving ervan heeft

gekregen zonder rechten op of gewettigd belang bij de naam en te kwader trouw;

- hij in tegenstelling tot wat Verweerder beweert, de domeinnaam “trans.org” en “trans.info” houdt;

- indien de term “trans” in de Google-zoekmachine op het grondgebied van Polen wordt ingetypt, het bedrijf van Klager als het eerste van de zoekresultaten verschijnt.

B. VERWEERDER

Verweerder verzoekt dat de vordering van Klager door het Panel wordt verworpen en dat de Klager wordt veroordeeld tot betaling van de administratieve en juridische kosten van deze ADR Procedure (hierna: “Procedure”).

1. Verweerder merkt in algemene zin op dat Klager in zijn klacht tal van argumenten en factoren bespreekt die niet relevant zijn voor de beantwoording van huidige Klacht en verzoekt het Panel deze argumenten en factoren buiten beschouwing te laten.

2. Verweerder betwist niet dat de Domeinnaam identiek is aan Klagers Merk maar betwist dat dit merk een ouder recht betreft (zoals voorgeschreven door artikels 10.1 en 21.1 van de Verordening 874/2004 en artikel B 11 (d) van de Voorschriften voor alternatieve geschillenbeslechting .eu-domeinen (hierna: “ADR Voorschriften”). Verweerder stelt immers dat Klagers Beneluxmerk een jaar later na dat van Verweerder is ingeschreven en dat Klagers aanvraag tot registratie van Gemeenschapsmerk niet als een ouder recht kan gelden omdat er van een merk nog geen sprake zou zijn. Verweerder voegt daaraan toe dat indien het effectief als merk was ingeschreven, het niet identiek zou zijn aan en verwarrend gelijk zou zijn met de Domeinnaam. Tenslotte maakt Klager volgens Verweerder het bestaan van rechten op de naam naar Pools recht niet aannemelijk.

3. Betreffende de rechten op of het gewettigd belang bij de Domeinnaam betwist Verweerder de stelling van Klager dat de last om te bewijzen dat er sprake is van rechten op en een gewettigd belang bij de Domeinnaam op de Verweerder rust. De Verweerder benadrukt dat dit slechts kan indien door de Klager onder meer uitdrukkelijk en geloofwaardig is gesteld dat Verweerder geen gewettigd belang bij de Domeinnaam heeft. Dat laatste heeft Klager volgens Verweerder nagelaten te doen.

Vervolgens stelt Verweerder dat hij rechten bij de Domeinnaam heeft doordat hij beschikt over een geldig Benelux woordmerk “trans” waardoor Verweerder daardoor bovendien een gerechtvaardigd belang heeft bij het beschikken over de Domeinnaam die bij zijn merk aansluit.

Verweerder staaft zijn gewettigd belang ingevolge artikel 21.2 van de Verordening 874/2004 met de volgende elementen.

- Ten eerste zou de Verweerder de Domeinnaam reeds hebben gebruikt voordat hij van het indienen van de klacht op de hoogte was gebracht en zou hij voornemens zijn om onder een aantal .eu-domeinnamen websites met erotische inhoud te beheren. Verweerder weerlegt dat hij geen recht op of belang bij de Domeinnaam zou hebben omdat hij het merk in een andere categorie zou hebben geregistreerd dan waarvoor hij het gebruikt. Verweerder stelt daarbij dat de categorie van het merk niet van belang is voor de vraag of er sprake is van een gewettigd belang bij de Domeinnaam en verwijst naar de ADR-uitspraken inzake “yoga.eu” (C-00052) en “porn.eu” (C-02814). Verweerder staaft het gebruik van de Domeinnaam <trans.eu> als beschrijvende aanduiding voor zijn website met betrekking tot transseksualiteit.

- Ten tweede trekt Verweerder de algemene bekendheid van de term “trans” in hoofde van Klager in twijfel door de afwezigheid van aanknopingspunten in de zoekmachine Google voor de zoekterm “trans” met Klager.

- Ten derde stelt Verweerder dat internetgebruikers niet worden misleid bij het intypen van het woord “trans” daar zij bezwaarlijk de verwachting zouden hebben om bij een website van Klager terecht te komen, temeer Klager in geen enkele TLD de naam “trans” zou bezitten. Vervolgens stelt Verweerder dat Klager op geen enkele wijze aannemelijk heeft kunnen

maken dat Verweerder met de Domeinnaam en de website daaronder een inbreuk op eventuele rechten van Klager pleegt en de reputatie van Klagers Merk schade toebrengt.

- Tenslotte betwist Verweerder het door Klager opgeworpen gebrek aan gewettigd belang in hoofde van Verweerder en dit gezien het “web traffic” businessmodel van Verweerder. Klager stelt immers - volgens Verweerder onterecht op basis van een WIPO-uitspraak - dat dergelijk businessmodel geen basis kan zijn voor een gewettigd belang. Verweerder zou de website inmiddels een méér definitieve vorm hebben gegeven met de huidige erotische entertainment inhoud.

4. Verweerder zet uiteen dat hij de Domeinnaam te goeder trouw heeft geregistreerd en gebruikt. Verweerder verwijst naar de omstandigheden waaronder kwade trouw wordt aangenomen uit artikel 21.3.a), b), c), d) en e) van de Verordening 874/2004 en stelt dat het artikel - kort gezegd - van kwade trouw spreekt wanneer de registratie/gebruik inbreuk maakt op het recht van een ander, zodat de kwade trouw in casu specifiek gericht moet zijn tegen de Klager. Dat is volgens Verweerder in deze zaak niet het geval omdat Klager in Nederland volstrekt onbekend zou zijn; omdat Klager niet over andere TLD’s met de naam “trans” zou beschikken; omdat een website van of over Klager in de eerste zoekresultaten bij Google niet zou voorkomen en omdat Verweerder een volstrekt andere bestemming voor de Domeinnaam zou hebben.

Verweerder behandelt de omstandigheden uit artikel 21.3.a), b), c), d) en e) van de Verordening 874/2004 als volgt:

4.1. Artikel 21.3.a)

“Klager heeft niet gesteld noch aangetoond dat omstandigheden erop wijzen dat de Domeinnaam voornamelijk is geregistreerd of verworven met het oog op het verkopen, verhuren of anderszins overdragen van de Domeinnaam aan Klager of een andere houder van merkrechten. Dit is niet verwonderlijk, aangezien Klager weet dat Verweerder de Domeinnaam niet heeft geregistreerd om deze te verkopen. Klager heeft immers al eens geprobeerd de Domeinnaam van Verweerder te kopen.

Verweerder is hierop niet ingegaan, aangezien ze de Domeinnaam zelf gebruikte.
Verweerder heeft de Domeinnaam uitsluitend geregistreerd om een website te exploiteren waarop erotische content wordt aangeboden. Dit past binnen het bedrijfsplan van Verweerder om een aantal erotische websites te exploiteren, waaronder <trans.eu>.”

4.2. Artikel 21.3.b) en c)

“Verweerder heeft de Domeinnaam evenmin geregistreerd teneinde Klager te verhinderen de naam te registreren of om de beroepsmatige activiteiten van Klager te verstoren.

Verweerder had immers geen kennis van de activiteiten van Klager. Klager had destijds geen geregistreerd merk, en geen andere domeinnamen als trans.com of trans.nl. Klager is gevestigd in Polen, en is in Nederland niet bekend. Bovendien is Klager niet te vinden met de zoekmachine Google. Klager wilde de naam <trans.eu> uitsluitend vanwege het feit dat het een afkorting is voor transseksualiteit, het gebied waarover Klager een erotische website wilde opzetten.

Overigens ziet Verweerder ook niet in, hoe zij de beroepsmatige activiteiten van Klager zou kunnen verstoren. Verweerder is geen concurrent van Klager, en begeeft zich op een volstrekt andere markt dan Klager”.

4.3. Artikel 21.3.d)

“Klager heeft niet gesteld noch aangetoond dat Verweerder de Domeinnaam opzettelijk gebruikt om, met het oog op commercieel voordeel, internetgebruikers aan te trekken naar de website van Verweerder door verwarring te doen ontstaan met het merk van Klager.

Zoals gezegd was Verweerder niet bekend met het merk van Klager of met websites van Klager. De website die Verweerder

voert onder de Domeinnaam houdt geen enkel verband met de activiteiten van Klager. Er kan zich dan ook geen verwarring voordoen met het merk van Klager. Sterker, de domeinnaam trans.com bevat eveneens een website met erotische content. Het ligt dus in de lijn der verwachting van de consument dat er een erotische site op het domein staat."

5. Verweerder sluit af met een opsomming van andere argumenten die in grote mate een herhaling zijn van de elementen uit voorgaande synthese van zijn beweringen.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

1. Op grond van artikel 21.1. van de Verordening 874/2004 moet worden beoordeeld of de Domeinnaam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale of internationale wetgeving een recht is erkend of ingesteld. Zo dit het geval is, dient verder te worden nagegaan of Verweerder de Domeinnaam zonder rechten op of gewettigd belang bij de Domeinnaam heeft geregistreerd, dan wel of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

De voorwaarde bepaald door artikel 21 van de Verordening 874/2004 vereist geen ouder recht maar bestaat er alleen in dat de Klager het recht op de naam heeft (in overeenstemming met de cataloog in artikel 10 van de Verordening 874/2004). Klager maakt feitelijk en juridisch aannemelijk dat hij een recht heeft op de naam "trans", onder meer als niet ingeschreven merk, en waarbij Klager zich vooral op het Pools nationaal recht baseert waardoor Klager rechten heeft op de naam "trans" en dit reeds voordat de Sunrise Periode aanving. De indiening van het Gemeenschapsmerk "T TRANS", dat dus auditief als TRANS wordt ontvangen, is overigens ruimschoots vóór de Benelux-spoedregistratie van Verweerder en ook voor de Sunrise Periode gebeurd. Hoewel deze indiening niet automatisch een inschrijving impliceert, mag hiermee rekening worden gehouden bij de beoordeling van de feitelijke omstandigheden die het beweerde recht op de naam ondersteunen.

2. Vervolgens dient het Panel na te gaan of aan tenminste één van de twee andere voorwaarden van artikel 21.1 van de Verordening 874/2004 is voldaan. Dit betekent dat a) ofwel de registratie van de Domeinnaam zonder rechten op of zonder gewettigd belang bij de naam of registratie is gebeurd; b) ofwel de registratie of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is geschied.

a) In dit verband stelt het Panel vast dat Verweerder de inschrijving van de Domeinnaam op 27 april 2006 op grond van het voorkeursrecht in de Sunrise Periode verkregen heeft. Het Panel stelt eveneens dat het Register op basis van Verweerders Merk tot de registratie van de Domeinnaam is overgegaan. Het is evenwel niet de taak van het Panel om de beslissing van het Register in huidige zaak in twijfel te trekken. Het Panel komt, ingevolge het voorgaande, tot het besluit dat Verweerder op de Domeinnaam rechten kan laten gelden.

Het Panel stelt ook vast dat uit het dossier blijkt dat Verweerder niet inging op het verzoek van Klager om de Domeinnaam over te dragen, naar verluidt omdat Verweerder zich aan het voorbereiden zou zijn geweest om de Domeinnaam zelf aan te wenden. Verweerder heeft de website bij de Domeinnaam daarna van erotische inhoud voorzien. Hij gebruikt de Domeinnaam <trans.eu> als beschrijvende aanduiding voor zijn website met betrekking tot transseksualiteit. In deze is Verweerders afwezigheid van een gewettigd belang bij de Domeinnaam niet aangetoond.

b) Tevens dient de vraag of de registratie of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is geschied nog te worden beantwoord. Het Panel stelt hierbij het volgende vast:

- Verweerder heeft op 20 december 2005 een aanvraag gedaan via de spoedinschrijvingsprocedure voor registratie van het Beneluxmerk "trans" voor klasse 30, met name voor rijst;

- Verweerder heeft voorafgaandelijk aan de Domeinnaamregistratie geen gebruik gemaakt van het merk, laat staan dat enig gebruik wordt aangetoond voor "rijst";

- Verweerder heeft bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom 883 merken via de spoedinschrijvingsprocedure

ingeschreven en heeft daarna in de Sunrise Periode de registratie van een groot aantal corresponderende .eu domeinnamen aangevraagd en verkregen;

- Verweerders Merk werd niet geregistreerd voor web traffic diensten of voor website entertainment diensten met betrekking tot transseksualiteit, doch wel voor de waar “rijst”, die met dergelijke diensten aldus niets te maken heeft;

- Niettegenstaande Verweerders Merk voor “rijst” werd geregistreerd beweert Verweerder dat hij de Domeinnaam te goeder trouw gebruikt omdat hij de Domeinnaam aanwendt voor verwijzing naar website entertainment diensten met betrekking tot transseksualiteit. Gebruik te goeder trouw van de Domeinnaam zou evenwel inhouden dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt ten behoeve van het aanbieden van rijstproducten, dan wel dat hij daarvoor reële voorbereidingshandelingen zou hebben verricht. Het Panel begrijpt uit het dossier dat dit echter nooit de bedoeling van Verweerder is geweest. Daarom stelt het Panel vast dat Verweerder de Domeinnaam verkregen heeft op grond van de merkregistratie in de Sunrise Periode, die juist bedoeld was om speculatieve registraties tegen te gaan, terwijl Verweerder het merk voor rijst gebruikt heeft voor de registratie van een generieke Domeinnaam die de Verweerder zonder bedoeld merk nooit in de Sunrise Periode zou hebben verkregen;

- Verweerder heeft pas na de Beslissing van het Panel t.a.v. verzoek om taalwijziging van 28 augustus 2006 op het betwiste domein een website met erotische entertainment geplaatst. Daarom is Verweerder zich van de ingeleide procedure bewust geweest en moest zij de indiening van een Klacht door Klager verwachten voordat zij haar erotische service op de website via de Domeinnaam <trans.eu> heeft gestart;

- Verweerder beweert wel dat hij de Domeinnaam in beginsel niet wenst te verkopen, doch uit het dossier dat hij zelf overmaakt (met name een afdruk van zijn website “www.twh.nl”) blijkt dat de domeinnamen die hij heeft geregistreerd toch aan geïnteresseerden kunnen worden verkocht. Verweerder vermeldt er immers: “In bepaalde omstandigheden kan Traffic Web Holding geïnteresseerd zijn in het verkopen van niet meer tot [zijn] kern behorende domeinnamen” (zie rubriek “FAQ”, onder “Alles is te koop, noem uw prijs”).

Gelet op bovenstaande vaststellingen is het Panel van oordeel dat het patroon van het gedrag van Verweerder binnen het kader van de registratie van de Domeinnaam voldoende aantoont dat Verweerder de verhindering van het registreren van de Domeinnaam door de rechthebbende tijdens en na de Sunrise Periode beoogde. Dit toont genoegzaam aan dat Verweerder zich schuldig heeft gemaakt aan speculatieve registratie.

Het Panel besluit op grond van het voorgaande dat voldoende is aangetoond dat Verweerder een gedrag vertoont zoals bedoeld in artikel 21.3.b) van de Verordening 874/2004 en dat de Domeinnaam te kwader trouw door Verweerder is geregistreerd.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen heeft het Panel unaniem in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de Voorschriften besloten dat:

(1) de Domeinnaam dient te worden ingetrokken en aan Klager dient te worden overgedragen; en

(2) het Register dient deze uitspraak binnen 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan Klager en aan Verweerder uit te voeren, tenzij Verweerder in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel 22.13 van de Verordening 874/2004 en artikel B12 (a) van de ADR Voorschriften aan een gerechtelijke procedure begint.

PANELISTS

Name	**Joost Verbeek**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2007-01-26

Summary

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

The ADR Procedure relates to the domain name <trans.eu> (the “Domain Name”).

1. In accordance with article 21.1. of the Regulation (EC) No. 874/2004 (the “Regulation 874/2004”) it should be established whether the Domain Name is identical or confusingly similar to the trademark invoked by the Complainant. If this is the case, it should be established whether 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.

The provisions of article 21 of the Regulation 874/2004 do not require a prior right but refer to the right to a name (according to the catalogue in article 10 of the Regulation 874/2004).

It is likely that the Complainant has a right to the name “trans”, e.g. as a non-registered trademark, basing upon the Polish national law and granting him a right to the name “trans” even before the commencement of the Sunrise Period. The filing of the Community Trade Mark “T TRANS”, which is auditively perceived similarly to TRANS, is made in ample time before the expedite Benelux trademark registration by the Respondent and before the commencement of the Sunrise Period. Even though this does not automatically imply a registration, one may take this into account for the assessment of the circumstances that support the alleged right to a name.

2. Further, the Panel needs to assess whether at least one of the other two elements of article 21.1 of the Regulation 874/2004 are met. It should be established whether the Respondent registered the Domain Name without rights or legitimate interest in the name “trans”, or whether the Respondent registered the Domain Name or used it in bad faith (Article 21.1 a) and b) of the Regulation 874/2004).

a) The Panel notes that the Respondent obtained the registration of the Domain Name on 27 April 2006, based upon the prior right covered by Article 10.3 of the Regulation 874/2004. The Panel also notes that the Registry registered the Domain Name on the basis of the trademark of the Respondent. It is not up to the Panel to examine the decision of the Registry. The Panel concludes that the Respondent has therefore rights in the Domain Name.

The Panel also notes that, according to the documents provided, the Respondent did not comply with the request of the Complainant to transfer the Domain Name because the Respondent was -reportedly- preparing to use the Domain Name himself. The Respondent has then provided the erotic content for the website referred to by the Domain Name. The Respondent uses the Domain Name <trans.eu> as generic designation for his website related to transsexualism. The Panel concludes that the absence of a legitimate interest is not shown.

b) For the reasons set out below, the Panel is of the opinion that it is sufficiently demonstrated that the Respondent registered or used his mark in bad faith:

- the Respondent has applied for registration of the Benelux trademark “trans” for class 30, particularly for rice, on 20 December 2005 on the basis of the expedite Benelux trademark application procedure;

- the Respondent fails to demonstrate any use of his mark prior to the Domain Name registration, let alone for any use for ‘rice’;

- the Respondent registered 883 marks on the basis of the expedite Benelux trademark application procedure shortly before the start of the Sunrise Period in order to apply for and to obtain a great number of corresponding .eu-names during the Sunrise Period;

- the Respondent’s mark was neither registered for web traffic services nor for website entertainment services related to transsexualism. However, the mark was registered for ‘rice’, which has nothing to do with the aforementioned services;

- notwithstanding the fact that the Respondent registered his mark for ‘rice’, the Respondent argues that he uses the Domain Name in good faith because he uses the Domain Name to refer to website entertainment services related to transsexualism. However, the use of the Domain Name in good faith would mean that the Respondent would use the Domain Name to offer rice, or he would have made actual preparation to do so and the Panel understands that the Respondent never had the intention to do so. The Panel notes that the Respondent obtained the registration of the Domain Name on 27 April 2006, based upon the prior right covered by Article 10.3 of the Regulation 874/2004 and during the Sunrise Period, which was meant to prevent speculative registrations; whereas the Respondent has used his mark -registered for rice- for the registration of a generic Domain Name which he would never have obtained in the Sunrise Period without that mark;

- the Respondent provided the erotic content for the website referred to by the Domain Name after the Decision of the Panel as to the request to change the language of the ADR Proceeding concerning the Domain Name <trans.eu> from Dutch to English. The Respondent was aware of the proceedings and could expect the filing of a complaint by the Complainant before the Respondent started the erotic service on the website referred to by the Domain Name <trans.eu>;

- the Respondent contends that it is in principle not his intention to sell the Domain Name, however, it results from the exhibits handed over by the Respondent (namely a print out of the Respondent's website www.twh.nl) that any domain name which he has registered can be sold to any interested third party.

Therefore the Panel concludes unanimously that the Respondent registered the Domain Name speculatively and therefore in bad faith as meant in Article 21.1 b) of the Regulation 874/2004.

For all the forgoing reasons, the Panel orders that the Domain Name is transferred to the Complainant.