# Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-002596

| | |
|---|---|
| Case number | **CAC-ADREU-002596** |
| Time of filing | **2006-08-04 15:05:54** |
| Domain names | **studio79.eu, dwbh.eu** |

## Case administrator

| | |
|---|---|
| Name | **Kateřina Fáberová** |

## Complainant

| | |
|---|---|
| Organization / Name | **Propaganda Beheer B.V., Propaganda Beheer B.V.** |

## Respondent

| | |
|---|---|
| Organization / Name | **C&F Media BV, Jaap-Jan Jonk** |

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Er lopen geen andere procedures.

FEITELIJKE SITUATIE

Studio 79 B.V. voerde de merken en handelsnamen Studio 79 en DWBH tot aan haar faillissement. Klaagster is bestuurder en enig aandeelhouder van de onderneming die in november 2005 de activiteiten en ondermeer de merk- en handelsnaamrechten uit het faillissement van Studio 79 B.V. heeft verworven. Naast de Beneluxmerken STUDIO79 en DWBH met registratienummers 779335, respectievelijk 782786, heeft Klaagster ook de domeinnamen <studio79.nl> en <dwbh.nl> verworven. De aan deze domeinnamen gekoppelde website is van “DWBH Group – bureau voor actieve communicatie”, een handelsnaam van Klaagster.

Verweerster is evenals Klaagster een onderneming die actief is op het terrein van reclame en communicatie. Haar enig aandeelhouder en bestuurder is de houdstervennootschap van mevrouw Bouw, een voormalig werkneemster van het failliete Studio79. Verweerster heeft de domeinnamen <studio79.eu> en <dwbh.eu> (de “Domeinnamen”) op 24 april 2006 geregistreerd. De Domeinnamen linken door naar de website van Verweerster.

A. KLAGER

Klaagster baseert haar vorderingen op het volgende:

Klaagster heeft via haar dochterbedrijf de activiteiten uit het faillissement van Studio79 gekocht en is houdster van Beneluxmerken STUDIO79 en DWBH. Klaagster gebruikt de handelsnamen en merken STUDIO79 en DWBH. De Domeinnamen zijn identiek aan genoemde merken en handelsnamen van Klaagster. Verweerster heeft geen enkele aanspraak op de namen STUDIO79 en DWBH, en geen geldige reden om de namen als domeinnaam te gebruiken. Omdat de eigenaresse van Verweerster voormalig werkneemster van Studio79 was en thans haar eigen bedrijf heeft dat direct concurreert met de onderneming van Klaagster, heeft zij de Domeinnamen kennelijk geregistreerd om Klaagster dwars te zitten. Doordat de websites onder de Domeinnamen linken naar de website van Verweerster zodat bezoekers van genoemde websites terecht komen op de website van een van Klaagster’s directe concurrenten zijn de Domeinnamen te kwader trouw

geregistreerd met de bedoeling (potentiële) cliënten te verwarren. Het gebruik van de Domeinnamen maakt voorts inbreuk op artikel 13.A lid 1 a, b en d van de Benelux Merkenwet.

Klaagster heeft Verweerster op 12 juli 2006 schriftelijk gewezen op het inbreukmakend karakter van registratie en gebruik van de Domeinnamen en verzocht om het gebruik daarvan te staken en de Domeinnamen aan Klaagster over te dragen. Verweerster heeft aan dat verzoek geen gehoor gegeven.

Klaagster verzoekt de Panelist om de Domeinnamen aan haar over te dragen en (indien mogelijk) Verweerster in de kosten van de procedure te veroordelen.

## B. VERWEERDER

Verweerster voert het navolgende aan.

Verweerster heeft een geldige reden om de domeinnaam <dwbh.eu> te registeren en gebruiken. De geslachtsnaam van de bestuurder van Verweerster is Bouw en DWBH.EU is de afkorting van Dat Wij Bouw Heten. De domeinnaam <dwbh.eu> maakt geen inbreuk op een merk- of handelsnaamrecht omdat mevrouw Bouw door haar geboortenaam volgens en in rechte nimmer enige naam schendt die gelijk is aan haar geboortenaam.

Klaagster heeft niet aangetoond dat zij handel drijft onder de naam DWBH. Het is Klaagster voorts niet opgevallen dat de naam DWBH anders wordt geschreven dan de naam van Verweerster, die naar buiten treedt als DWBH.EU.

Klaagster stelt ook ten onrechte dat de domeinnaam <studio79.eu> haar merk- of handelsnaamrecht schendt. Studio 79 is omstreeks september 2005 failliet gegaan. Conform de wet had Klaagster – nu er sprake is van voortzetting van de activiteiten – opnieuw het merk- of handelsnaamrecht dienen aan te vragen. Het is Klaagster voorts niet opgevallen dat de naam STUDIO79 anders wordt geschreven dan de naam van Verweerster, die naar buiten treedt als STUDIO79.EU.

Niet is feitelijk bewezen of komen vast te staan dat Verweerster op oneigenlijke wijze gebruik maakt van de namen STUDIO79.EU en DWBH.EU. Klaagster geeft geen duidelijk beeld wat zij nu heeft geregistreerd bij het merkenbureau. Dat Klaagster een beroep doet op gelijkenis van namen is niet gebleken uit de Klacht. Zij voert aan dat zij de merk- en handelsnaamrechten heeft op STUDIO79 en DWBH, terwijl Verweerster de Domeinnamen heeft geregistreerd. Het gebruik maken van de namen DWBH.EU en STUDIO79.EU staat Verweerster vrij omdat Klaagster deze namen op geen enkele wijze heeft geregistreerd.

Verweerster heeft de Domeinnamen in de derde vrije fase aangevraagd en hierop is binnen de gestelde bezwarenmogelijkheden en tijd door Klaagster op geen enkele wijze gereageerd. Klaagster had bezwaar moeten aantekenen binnen de daarvoor gestelde termijn, doch heeft dat nagelaten.

Verweerster verzoekt de Panelist de klacht af te wijzen en Klaagster schadeplichtig te stellen voor de kosten van de procedure ad EUR 1.557.

## BEHANDELING EN VASTSTELLING

Paragraaf B1 (b) (10) juncto B11 (d) (1) van de Voorschriften voor alternatieve geschillenbeslechting eu. domeinen (de “Voorschriften ADR”) schrijft voor dat de Klacht de gronden moet beschrijven waarop de klacht berust, meer in het bijzonder doordat Klaagster moet aantonen waarom de Domeinnamen identiek zijn aan of verwarrende gelijkenis vertonen met de aanduiding of aanduidingen ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht; of de Domeinnamen door Verweerster zijn geregistreerd zonder rechten of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de Domeinnamen; waarom zou moeten worden aangenomen dat de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd of worden gebruikt. Deze gronden moeten worden uitgelegd in het licht van artikel 21 van Verordening (EG) nr. 874/2004 (de “Public Policy”) zodat Klaagster moet aantonen dat de Domeinnamen identiek zijn aan of verwarrende gelijkenis vertonen met de bedoelde door wetgeving beschermde aanduiding(en) en Verweerster geen rechten op of gerechtvaardigd belang heeft bij de domeinnamen, danwel de domeinnamen te kwader trouw heeft geregistreerd of

gebruikt.

Paragraaf B1 (b) (11) van de Voorschriften ADR bepaalt welke rechtsmaatregelen kunnen worden verlangd. Dat zijn opheffing van de Domeinnamen of overdracht van de Domeinnamen aan Klaagster, indien Klaagster – kort gezegd – in de Gemeenschap is gevestigd.

De Public Policy, Voorschriften ADR of andere toepasselijke regels bepalen niet dat Klaagster binnen een bepaalde tijd een vordering zoals in deze zaak moet instellen, zodat de Klacht ontvankelijk is.

De Public Policy, Voorschriften ADR of andere toepasselijke regels voorzien niet in de mogelijkheid om een partij te veroordelen in de kosten van de ADR procedure, zodat dat deel van de vordering niet voor toewijzing in aanmerking komt.

De Panelist zal in het licht van het vorenstaande eerst bepalen of aan de formele eisen van artikel 21 van de Public Policy is voldaan.

Klaagster moet als eerste aantonen dat de Domeinnamen identiek zijn aan of op verwarringwekkende manier overeenstemmen met de namen waarop zij een wettelijk recht heeft. Klaagster heeft aangetoond dat zij de handelsnamen STUDIO79 en DWBH, althans DWBH Group voert, en dat zij houdster is van de geregistreerde Beneluxmerken STUDIO79 en DWBH, respectievelijk DWBH Group. De Benelux merkrechten en Nederlandse handelsnaamrechten waarop Klaagster haar vordering baseert zijn gebaseerd op (thans) het Beneluxverdrag voor de Intellectuele Eigendom, respectievelijk de Handelsnaamwet, en zijn derhalve rechten die worden vastgesteld door Benelux en Nederlands recht. Er is derhalve voldaan aan de eis van paragraaf B1 (b) (9) van de Voorschriften ADR dat bepaalt dat Klaagster exact vermeldt op welk type recht zij een beroep doet.

Voorts moet worden vastgesteld of de Domeinnamen identiek zijn aan of verwarrende gelijkenis vertonen met de merken en handelsnamen STUDIO79 en DWBH. Volgens vaste rechtspraak wordt bij de beoordeling van deze vraag het top level domain <.eu> buiten beschouwing gelaten omdat het een onvermijdelijk onderdeel van een domeinnaam is (in deze zin bijvoorbeeld zaak 00283 (lastminute.eu) en zaak 00596 (restaurants.eu)). De Panelist is van oordeel dat de Domeinnamen identiek zijn aan de door Klaagster ingeroepen merken.

Voorts moet worden beoordeeld of de Domeinnamen door Verweerster zijn geregistreerd zonder rechten of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de Domeinnamen, of waarom zou moeten worden aangenomen dat de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd of worden gebruikt.

Op grond van de uitlatingen en overgelegde stukken van partijen staat vast dat de eigenaar van Verweerster voormalig werkneemster was van Studio 79 en dat Klaagster en Verweerster concurrenten zijn. Verweerster staat niet bekend onder de namen STUDIO79 en/of DWBH en heeft ook geen relevante merken. De website onder de Domeinnamen linken door naar de website van Verweerster waarop de namen STUDIO79 en/of DWBH niet vermeld worden.

Anders dan Verweerster stelt bekent het faillissement van Studio 79 niet dat de merkrechten op STUDIO79 en DWBH daardoor zijn vervallen. Vast staat immers dat Klaagster de merkrechten uit het faillissement heeft gekocht en thans houdster is van bedoelde merken. Bovendien staat genoegzaam vast dat Klaagster de namen ook voert als handelsnaam. Verweerster heeft geen recht of gerechtvaardigd belang aangetoond voor de registratie en het gebruik van de domeinnaam <studio79.eu>, en de Panelist is bovendien van oordeel dat registratie en gebruik van deze domeinnaam door Verweerster te kwader trouw is omdat zij daardoor (potentiële) klanten van Klaagster probeert te misleiden en Klaagster belet een <.eu> domeinnaam te registeren die met haar merk- en handelsnaamrechten overeenkomen.

Ten aanzien van de domeinnaam <dwbh.eu> heeft Verweerster nog aangevoerd dat zij een eigen recht of gerechtvaardigd belang heeft omdat deze domeinnaam de afkorting van Dat Wij Bouw Heten zou zijn, en Bouw de geslachtsnaam is van de eigenaar van Verweerster. De Panlist acht dit verweer niet serieus. Ten eerste acht de Panelist de door Verweerster gestelde betekenis van de afkorting DWBH is uitermate gekunsteld en ongeloofwaardig. De website onder de domeinnaam <dwbh.eu> linkt door naar de commerciële website van Verweerster en meldt niets over de geslachtsnaam Bouw, noch

verwijst zij naar de gepretendeerde betekenis van DWBH. Verweerster heeft bovendien geen enkel bewijs ter ondersteuning van haar stelling overgelegd. De Panelist is derhalve van oordeel dat de domeinnaam <dwbh.eu> om dezelfde redenen als die gelden voor <studio79.eu> te kwader trouw is geregistreerd en gebruikt.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen beveelt de Panelist in overeenstemming met artikel B12 (b) en (c) van de Voorschriften ADR dat:
(i) de domeinnamen <studio79.eu> en <dwbh.eu> aan Propaganda Beheer B.V. dienen te worden overgedragen; en
(ii) het Register deze uitspraak binnen 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan Klaagster en Verweerster zal uitvoeren, tenzij Verweerster aan een gerechtelijke procedure begint in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel B12 (a) van de Voorschriften ADR en artikel 22 lid 13 van de Public Policy.

## PANELISTS

| | |
|---|---|
| Name | **Alfred Meijboom** |

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2006-10-12

## Summary

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

Studio 79 B.V. went bankrupt in September 2005. Complainant obtained the Benelux trademarks Studio79 en DWBH, as well as the identical trade names and uses them to identify its company and communication and advertisement services.

Respondent is, ultimately, owned by Ms. Bouw, a former employee of Studio 79 B.V. Respondent registered the domain names <studio79.eu> and <dwbh.eu> (the “Domain Names”) on 21 April 2006 and used them to link to its own website, which does not use the names Studio79 and/or DWBH. In its defense against Complainant’s allegation that the trademarks and trade names of Complainant are identical to the Domain Names, and that Respondent has registered the Domain Names without rights or legitimite interests in respected to the Domain Names and used the Domain Names in bad faith, Respondent argued that the Domain Names were not identical or confusingly similar to the trademarks and trade names of Respondent because it registered and used <studio79.eu> and <dwbh.eu>, whereas Complainant’s rights are in STUDIO79 and DWBH, respectively. Further, Respondent argued that the Domain Name <dwbh.eu> stands for “Dat Wij Bouw Heten” (“That We Are Named Bouw”), which would provide Respondent, whose owner is called Ms. Bouw, the right or legitimists interests to register and use the domain name <dwbh.eu> because it includes the surname of the owner of Respondent.

Complainant required transfer of the Domain Names and, if possible, an order to have Respondent pay for the costs of the ADR proceedings. Respondent required dismiss al of the claim and an order to make Complainant liable for the costs of the ADR proceedings.

The regulations and rules applicable to ADR proceedings do not provide that a complaint as in this case should be filed within certain time limits so that the Complaint is admissible. The regulations and rules applicable to ADR proceedings do further not provide the possibility to claim costs from the other party.

It is standard case that the law top level Domain Name <.eu> should be ignored when comparing Complainant’s rights and the Domain Names, the Panelist is satisfied that the Domain Names and trademarks of Complainant are identical.

As Respondent did not show that it is known by the Domain Names, or had rights in the Domain Names, the Panelist is further satisfied that Respondent registered the Domain Names without rights or legitimists interests in respect of the Domain Names. The claim of Respondent that the domain name <dwbh.eu> is an abbreviation which contains the surname of its owner is artificial and implausible. The domain name <dwbh.eu> links to a commercial website of Respondent which does not even mention the term DWBH and/or the surname Bouw.

As Complainant and Respondent are direct competitors, the owner of Respondent used to work for Studio 79, and linked the

website under the Domain Names to Respondent's commercial websites, the Panelist finds that Respondent's behaviour is apparently to mislead (potential) customers of Complainant as to the origin of the websites and to block registration of domain names which correspond with Complainant's trademark rights, so that Respondent also registered and used the Domain Names in bad faith.

For all the fore going reasons, the Panelist orders transfer of the domain names <studio79.eu> and <dwbh.eu> to Complainant.