Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-002814

Case number	**CAC-ADREU-002814**
Time of filing	**2006-08-29 11:34:57**
Domain names	**porn.eu**

Case administrator

Name	**Kateřina Fáberová**

Complainant

Organization / Name	**FraWe media GmbH**

Respondent

Organization / Name	**Multam BV**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Panel heeft kennis genomen van de beslissing in de zaak 271 tegen EURid waarin de overdracht van de domeinnaam porn.eu naar een Czechische klager werd afgewezen.

FEITELIJKE SITUATIE

Op 13 september 2005 heeft Klager het woordmerk „porn“ bij het Deutsche Patent- und Markenamt bij hoogdringendheid ingediend voor de klasse voetmatten. Het merk is ingeschreven op 6 oktober 2005.

Op 24 oktober 2005 heeft Verweerder het woordmerk “P & ORN” bij het Benelux-Merkenbureau bij hoogdringendheid ingediend.

Op 7 december 2005, om 11:00:02.69 uur heeft Verweerder de aanvraag voor de registratie van de betwiste domeinnaam ingediend.

Op 26 augustus 2006 heeft Klager zijn klacht ingediend.

Op 20 oktober 2006 heeft Verweerder zijn antwoord op de klacht ingediend.

Op 28 oktober 2006 heeft Klager via een nonstandard communicatie een wederantwoord ingediend.

Op 3 november 2006 heeft Verweerder via een nonstandard communicatie een wederantwoord ingediend.

A. KLAGER

Hierna volgen de belangrijkste argumenten van Klager:

I. Partijen

1. Klager

Klager is houder van het woordmerk „porn“, dat bij het Deutsche Patent- und Markenamt bij hoogdringendheid geregistreerd is voor de klasse 27 en voetmatten die Klager onder het domein porn.eu in heel Europa te distribueren.

2. Verweerder

Verweerder is houder van het Beneluxmerk „p & orn“ door een versnelde prodecure bij het Benelux-Merkenbureau .

Verweerder heeft het domein porn.eu in de Sunrise-periode aangevraagd en zich hierbij op deze merkinschrijving beroepen.

Verweerder is houder van een groot aantal andere Beneluxmerken, die zich alle kenmerken door het feit dat ze kort voor het begin van de stapsgewijze registratie geregistreerd zijn en voorzien zijn van het teken „&“, en verder puur beschrijvende termen bevatten die alleen door een „&“-teken onderbroken worden.

II. Intrekking van de domeinnaam en overdracht aan Klager

De domeinnaam porn.eu moet ingetrokken en aan Klager overgedragen worden omdat de oudere registratie door Verweerder speculatief of onrechtmatig is volgens artikel 21 van de EU-verordening nr. 874/2004 en Klager voldoet aan de algemene geschiktheidscriteria voor de registratie volgens lid B 11 (b) van de ADR-voorschriften en artikel 4 (2) (b) van de EU-verordening nr. 733/2002.

1. Identiteit tussen domeinnamen en ouder recht

Volgens artikel 21 van de EU-verordening nr. 874/2004 van 28 april 2004 wordt een geregistreerde domeinnaam ingetrokken als hij identiek is met een andere naam of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10, lid 1, genoemde rechten. Deze rechten betreffen vanzelfsprekend ook de merkenrechten.

Klager is houder van het merk „porn“. De domeinnaam „porn“(.eu) is klaarblijkelijk identiek met het merk „porn“, zodat aan dit vereiste volgens artikel 21 (1) van de EU-verordening Nr. 874/2004 is voldaan.

2. Registratie zonder recht of gewettigd belang

Volgens artikel 21 (1) (a) van de EU-verordening nr. 874/2004 van 28 april 2004 wordt een geregistreerde domeinnaam ingetrokken als hij door zijn houder zonder recht of gewettigd belang bij de domeinnaam is geregistreerd. Een dergelijk recht of gewettigd belang bestaat in dit geval niet.

a) Om te beginnen is er geen recht van de momentele houder van het domein, Multam BV, herkenbaar.

Het merk „p & orn“ is echter niet voldoende om de domeinnaam „porn.eu“ te registreren. Het arbitragehof diende reeds in vele gevallen te besluiten dat een merk dat een „&“ bevat niet gebruikt kan worden om de domeinnaam zonder dit teken te registreren.

Klager verwijst naar een reeks precedenten die hij aanmerkt als ‘gevestigde rechtspraak van het arbitragehof’.

live.eu, Case No. 00265
barcelona.eu, Case No. 00398
frankfurt.eu, Case No. 00394
helsinki.eu, Case No. 00475
reifen.eu, Case No. 00910

Klager stelt dat op grond van deze precedenten twee dingen vaststaan:
Merken die een „&“ bevatten, dienen zo getranscribeerd te worden dat bij een domeinnaam op de plek waar het „&“ zich bevindt een „and“ ingevoegd wordt. Het merk „p & orn“ dient dus als „pandorn“ getranscribeerd te worden.
Dit betekent tegelijk dat Verweerder geen eigen recht volgens art. 21 (1) (a) van de EU-verordening nr. 874/2004 heeft, dit recht hoogstens voor het domein „pandorn.eu“ zou kunnen doen gelden.

Verder staat vast dat in gevallen waarin een aanvrager kort voor de Sunrise-periode een groot aantal merkaanvragen, die het „&“-teken bevatten, uitvoert en zich vervolgens baseert op deze merken bij de registratie van een groot aantal domeinen, deze te kwader trouw volgens art. 21 (1) (b) van de EU-verordening nr. 874/2004 handelt.

Klager stelt eveneens dat de transcribering van het "&"-teken alsmede de kwade trouw van Verweerder dienen nu in het kader van de onderhavige ADR-procedure volledig door het arbitragehof onderzocht te worden, geheel onafhankelijk van het feit of er reeds een ADR-procedure tegen EURid heeft plaatsgevonden.

Derhalve bestaan de rechten die Verweerder in het kader van de stapsgewijze registratie heeft doen gelden, in feite niet. Aan het merk „p & orn“ kunnen geen rechten op het domein porn.eu worden ontleend.

Verweerder heeft volgens Klager blijkbaar geprobeerd zijn tactiek aan te passen. Nadat de beslissingen van het arbitragehof bevestigd hebben dat de aangevraagde merken niet voldoende zijn om de passende domeinen te registreren, is Verweerder nu begonnen met de registratie van een groot aantal andere merken die overeenkomen met de reeds toegesproken domeinen.

Nu maakt Verweerder echter niet meer gebruik van speciale tekens tussen de afzonderlijke woorddelen, gokt echter op woord-/beeldmerken, dat naast een woordelement nog een apart beeldelement bevatten.

Deze merkenregistratie heeft voor een groot aantal domeinen plaatsgevonden, die reeds toegewezen zijn aan Verweerder.

Hieruit blijkt duidelijk dat Verweerder nu poogt zich door een hernieuwde versnelde registratie van Beneluxmerken te verzekeren van het tot op heden verkregen bestand aan domeinen voor het geval van een eventuele ADR-procedures. Een recht op de domeinnaam of zelfs een wettig belang kan hierdoor in geen geval gevestigd worden.

Veeleer wordt de onrechtmatigheid en de kwade trouw van het gedrag van Multam B.V. hierdoor alleen maar aanvullend onderbouwd, vooral omdat Multam B.V. bij het begin van de Sunrise-periode op 7 december 2005 over geen enkel rechtmatig merk beschikte.

b) Verweerder is als onderneming of als organisatie in geen geval algemeen bekend onder de domeinnaam, zoals dit voorzien is in artikel 21 (2) (b) van EU-verordening nr. 874/2004. Uit het Whois-register blijkt duidelijk dat Verweerder de naam Multam B.V. draagt, daarentegen niet de naam porn.

c) De houder van het domein maakt ook niet wettig en niet-commercieel of eerlijk gebruik van de domeinnaam zonder de consument te misleiden of schade toe te brengen aan de reputatie van een naam waarvoor in de nationale of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld (artikel 21 (2) (c) van de EU-verordening nr. 874/2004).
Het gedrag van Verweerder tot nu toe laat veeleer aannemen dat hij de moeite met betrekking tot een groot aantal merkregistraties voor gladweg beschrijvende domeinnamen slechts gedaan heeft om deze domeinnamen vervolgens commercieel te gebruiken.

d) Derhalve staat voor Klager vast dat Verweerder geen recht of wettig belang volgens artikel 21 (1) (a) van de EU-verordening nr. 874/2004 van 28 april 2004 heeft zodat de domeinnaam alleen al om deze reden ingetrokken dient te worden.

3. Registratie te kwader trouw

Volgens artikel 21 (1) (b) van de EU-verordeninng nr. 874/2004 dient een geregistreerde domeinnaam ingetrokken te worden indien hij te kwader trouw geregistreerd is of gebruikt wordt. Dit is hier klaarblijkelijk het geval.

Van kwade trouw is ook sprake als de domeinnaam geregistreerd is om te verhinderen dat de houder van een dergelijke naam, waarvoor in de nationale of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, deze naam kan gebruiken, voor zover een dergelijk gedrag van de houder van het domein bewezen kan worden.

a) Dit blijkt hier uit het feit dat de houder van het domein door de aanvraag van een groot aantal Beneluxmerken met „&“-tekens in versnelde procedures geprobeerd heeft de betreffende domeinnamen te verkrijgen en hierdoor de voorwaarden voor de stapsgewijze registratie te omzeilen en een verzetprocedure op grond van het Merkenrecht te vermijden.

b) Hier komt bij dat de merken allemaal de bijzonderheid vertoonden dat ze een speciaal teken, een „&“, bevatten.

c) Dit gedragspartroon wordt nu nog door het feit versterkt dat Verweerder door de hernieuwde massale regstratie van Beneluxmerken met „&“-teken poogt zich te verzekeren van de tot nu toe verkregen domeinnamen. Hierdoor wordt duidelijk dat er sprake is van een zuivere tactiek, in geen geval echter van het voornemen om de waren en diensten, waarvoor de merken ingeschreven zijn, daadwerkelijk aan te bieden.

De geregistreerde merken zijn in alle gevallen wat de opbouw betreft identiek. In de eerste registratiefase heeft Verweerder gepoogd middels gebruikmaking van speciale tekens het voorschrift van artikel 11 van de EU-verordening nr. 874/2004 te omzeilen. De bijzonderheid hierbij was dat alle merken hetzelfde patroon hadden en tegen deze achtergrond doen blijken van een geplande handelwijze volgens art. 21 (3) (b) (i) van de EU-verordening nr. 874/2004 en van een dienovereenkomstig oneerlijk gedragspatroon.

Deze mening wordt alleen nog maar versterkt door de hernieuwde onvoorziene registratie van beeldmerken. Er is afgezien van het gebruik van speciale tekens. Wat dit betreft is hier de rechtspraak van het arbitragehof in acht genomen. Hierdoor kan Verweerder echter in geen geval verdoezelen dat het verder een registratie te kwader trouw betreft.

B. VERWEERDER

Hierna volgen de belangrijkste argumenten van Verweerder

INLEIDING

Klager kan een gerieke anduiding niet monopoliseren door een merkinschrijving.

Uit het merkenrecht vloeit voort dat niemand mag worden verhinderd om generieke aanduidingen beschrijvend te gebruiken. Dit betekent dus ook dat een houder van het merk PORN zich niet kan verzetten tegen het gebruik van de aanduiding “porn” voor het uitgeven van erotische content.

Domeinnamen met een beschrijvende aanduiding zijn zeer populair. Uit het uittreksel van de Whois databank kan worden opgemaakt dat rechthebbenden in de Sunrise Periode in ieder geval 71 keer geprobeerd aan te vragen. Binnen een half uur was de Domeinnaam al 50 keer aangevraagd. De aanvraag van Klager is 12 minuten na de registratie van Verweerder binnen gekomen.

Uit overweging 11 en 12 van Verordening Nr. 874/2004 (hierna: “Verordening”) volgt dat het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt” het basisbeginsel dient te zijn voor de oplossingen van geschillen tussen houders van oudere rechten gedurende de stapsgewijze registratie. Ingeval er twee of meer aanvragers voor een domeinnaam zijn die elk oudere rechten hebben, registreert het register de domeinnaam volgens het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt” (zie ook artikel 14, paragraaf 10 van Verordening).

Dit betekent dat wanneer meerdere partijen een aanvraag voor dezelfde domeinnaam indienen de domeinnaam wordt toegekend aan degene wiens verzoek het eerste is binnengekomen.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het register of het panel in een ADR procedure een afweging gaat maken aan wie een domeinnaam het best kan toekomen.

Het uitgangspunt bij de behandeling van de klacht dient dus te zijn wie het eerst komt, het eerst maalt. Slechts indien de registratie speculatief of onrechtmatig is in de zin van artikel 21 kan hiervan worden afgeweken.

In het geval van Verweerder is er geen sprake van een speculatieve of onrechtmatige registratie. Verweerder heeft een wettig en gerechtvaardigd belang bij de registratie en het gebruik van de generieke aanduiding “porn” in de Domeinnaam. Zij heeft de Domeinnaam geregistreerd teneinde erotische content via het Internet te kunnen verspreiden. Zij was bij de registratie en het gebruik niet bekend met het merk van Klager. Klager richt zich slechts op de Duitse markt, terwijl Verweerder al jarenlang actief is de Nederlandse en Belgische markt. Het merk van Klager is onbekend, dat is ook niet zo vreemd aangezien Klager het merk vlak voor de Sunrise Periode heeft gedeponeerd.

Verweerder maakt met de Domeinnaam en de website die daaronder hangt geen inbreuk op de rechten van Klager. Het merk van Klager is ingeschreven voor voetmatten. De dienstverlening van Verweerder heeft niets met voetmatten van doen. Van verwarring of misleiding is dan ook niet sprake. Van te kwade trouw is dan eveneens geen sprake.

PARTIJEN

Klager

Frawe Media Gmbh (hierna eveneens te noemen: ”Klager”) is een onderneming die zich zegt bezig te houden met dienstverlening en initiatieven op het gebied van Internet. De heer Frank Westerholt is eigenaar/contactpersoon van Frawe Media Gmbh.

Klager en Frank Westerholt hebben in een korte periode voorafgaand aan de Sunrise Periode tientallen merken geregistreerd bij het Deutches Patent- und Markenamt en het Benelux Merkenbureau. De merken betreffen bijna allemaal generieke aanduidingen. De klassen waarvoor de merken zijn geregistreerd variëren.

In de Sunrise Periode heeft Klager geprobeerd om voor deze “generieke merken” de bijbehorende .eu domeinnamen te bemachtigen. Helaas voor Klager is dat slechts voor een aantal domeinnamen gelukt.

Klager heeft het merk “PORN” eveneens vlak voor de Sunrise Periode geregistreerd. Klager beschikt pas sinds 6 oktober 2005 over dit Duitse woordmerk. Het merk is geregistreerd voor klasse 27 “voetmatten”.

Klager is overigens niet alleen actief op het gebied van internetdienstverlening, maar bovendien ook actief op het gebied van het exploiteren en promoten van websites met erotische content Via de website www.voyeurweb.de en tot voor kort ook via de website www.porn.de biedt Klager erotische content aan.

Klager heeft de erotische content inmiddels van de website www.porn.de verwijderd. De website is opeens omgetoverd tot een website waarop voetmatten voor auto’s worden aangeboden. Uit een uitdraai van Internetarchives blijkt echter dat op de website tot voor kort een totaal andere dienstverlening te zien was.

Klager heeft geen enkele bekendheid op het gebied van voetmatten en heeft bovendien geen enkele intentie om voetmatten te gaan verhandelen. Dit blijkt ook wel uit de huidige 5 pagina’s van de website. Er staat alleen wat algemene informatie op de site. Duidelijk opgesteld om de indruk te wekken dat er voetmatproducten verkocht worden. Concrete (product)informatie ontbreekt echter. Op de website wordt de suggestie gewekt dat Klager al sinds 2003 de website exploiteert. Dit is onjuist.

Verweerder

Verweerder, Multam B.V., is een dochteronderneming van Intam Beheer B.V. Intam Beheer B.V. biedt sinds 2000 via haar dochterondernemingen Multam B.V., Funcall B.V. en Funbit B.V. op een zeer succesvolle wijze dienstverlening aan met betrekking tot het opzetten, exploiteren en onderhouden van internetwebsites in diverse categorieën.

Al een aantal jaren zijn de ondernemingen gespecialiseerd in websites op het gebied van de entertainment industrie, waaronder in het bijzonder de entertainment op het gebied van erotische content. De ondernemingen voeren bijvoorbeeld al jaren met succes de domeinnamen www.porn.nl en www.porn.be. Multam B.V. is de dochteronderneming die de exploitatie van deze websites uitvoert.

In het kader van deze bedrijfswerkzaamheden heeft Multam bij het Beneluxmerkenbureau een groot aantal voor haar dienstverlening relevante merken geregistreerd. Waaronder ook het merk 'p&orn" (hierna: "Merk"). Teneinde de bestaande dienstverlening van de ondernemingen naar Europees niveau uit te breiden, heeft Verweerder op basis van deze merkregistraties in de Sunrise Periode een aantal relevante .eu domeinnamen geregistreerd, waaronder ook de Domeinnaam.

Verweerder had graag direct na de registratie van de Domeinnaam een website willen aanbieden. Zij werd hierin echter belemmerd door de procedure die tegen haar en een aantal andere houders van domeinnamen was ingesteld (case nr. 00271). De Domeinnaam is pas sinds kort vrijgegeven. Inmiddels exploiteert Verweerder een website onder de Domeinnaam. Verweerder maakt op een legale en eerlijk wijze gebruik van de Domeinnaam. Op de Website wordt erotische content aangeboden en Verweerder gebruikt de Domeinnaam hiervoor dus als beschrijvende aanduiding.

Ter bescherming van de logo's die Verweerder op haar verschillende websites gebruikt, heeft Verweerder afgelopen zomer eveneens een aantal beeldmerken bij het Beneluxmerkenbureau gedeponeerd waaronder ook het beeldmerk "porn". Verweerder heeft het aantal klassen voor het beeldmerk uitgebereid. Het beeldmerk is nu geregistreerd voor de klassen: 14, 38 en 41.

ONTVANKELIJKHEID

Alvorens inhoudelijk in te gaan op de klacht, vordert Verweerder dat Klager niet ontvankelijk wordt verklaard.

Het is overduidelijk dat Klager de klacht te kwader trouw heeft ingediend en misbruik probeert te maken van het procesrecht. Klager probeert met het omtoveren van haar website www.porn.de naar een website voor voetmatten te verhullen dat zij de Domeinnaam wenst te gebruiken voor het aanbieden van erotische content. Door onjuiste informatie te verstrekken probeert zij het panel op het verkeerde been te zetten. Zij probeert alsnog de Domeinnaam, waarvoor zij zelf een te late aanvraag heeft ingediend, toegewezen te krijgen.

VORDERINGEN VAN KLAGER NIET TOEWIJSBAAR

Klager vordert kort gezegd dat de Domeinnaam wordt ingetrokken en aan Klager wordt overgedragen omdat Verweerder's registratie van de Domeinnaam speculatief of onrechtmatig is volgens artikel 21 Verordening.

In algemene zin merkt Verweerder op dat Klager in haar klacht tal van argumenten en factoren bespreekt die niet relevant zijn

Identiek of verwarrende gelijkenis met Ouder recht

Het merkrecht van Klager strekt niet verder dan het gebruik van het woord "porn" voor voetmatten. Klager kan zich er niet

tegen verzetten dat anderen het woord “porn” gebruiken voor andere producten en diensten of in beschrijvende zin.

Verweerder is in het bezit de domeinnaam porn.eu. Verweerder gebruikt de Domeinnaam om dienstverlening op het gebied van erotische content aan te bieden. Hiermee handelt zij niet in strijd met het merkenrecht van Klager.

Zonder rechten op of gewettigd belang bij de Domeinnaam

Argumenten mbt “ &” teken

Uit de klacht maakt Verweerder op dat Klager van mening is dat Verweerder geen recht heeft op of gewettigd belang heeft bij de Domeinnaam aangezien het Merk, dat ten grondslag ligt aan de Domeinnaam, een ampersand teken (hierna: “&” teken) bevat en dus niet als basis kan dienen als een Ouder Recht.

Verweerder merkt op dat dit gedeelte van de klacht in onderhavige procedure buiten beschouwing dient te blijven. Immers dit betreft een vraag of EURid gerechtigd was de Domeinnaam op basis van een dergelijk Ouder recht toe te kennen.

Klager had hiervoor een procedure moeten instellen tegen het Register (Eurid).

Aangezien Verweerder dus beschikt over een geldig Ouder recht heeft EURid terecht de Domeinnaam aan Verweerder toegekend. Verweerder beschikt aldus over een geldig recht op de Domeinnaam.

In dit verband wenst Verweerder overigens nog op te merken dat de suggestie van Klager dat Verweerder door het registreren van beeldmerken zich probeert te verzekeren van de Domeinnaam voor het geval dat er een arbitrageprocedure wordt ingesteld ongegrond en onjuist is. De registratie van het Merk was reeds voldoende voor Verweerder om de Domeinnaam toegewezen te krijgen. Een registratie van het beeldmerk was in die zin dus niet nodig.

Uitsluitend ter bescherming van het logo dat Verweerder gebruikt voor haar dienstverlening, leek het Verweerder verstandig naast het woordmerk ook een beeldmerk te registreren.

Kort gezegd volgt uit artikel 21 lid 2 volgt dat een gewettigd belang kan worden aangetoond wanneer:
A) de houder van de domeinnaam deze domeinnaam of een met de domeinnaam overeengekomen naam, voor kennisgeving van een procedure heeft gebruikt of in verband met het aanbieden van goederen of diensten aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen;
B) de houder een onderneming of organisatie is die algemeen bekend heeft gestaan onder de domeinnaam;
C) de houder een wettig en niet-commercieel of eerlijk gebruik van de domeinnaam maakt, zonder dat deze de bedoeling heeft de consumenten te misleiden of schade toe te brengen aan de reputatie van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld.

Verweerder is al vele jaren bekend onder de Domeinnaam. Zij exploiteert al vele jaren met succes de websites www.porn.nl en www.porn.be.

Verweerder had graag direct na de registratie van de Domeinnaam een website willen aanbieden. Zij werd hierin echter belemmerd door de procedure die tegen haar en een aantal andere houders van domeinnamen was ingesteld (case nr. 00271). De Domeinnaam is pas sinds kort vrijgegeven. Inmiddels exploiteert Verweerder een website onder de Domeinnaam. Verweerder maakt op een legale en eerlijk wijze gebruik van de Domeinnaam. Op de Website wordt erotische content aangeboden en Verweerder gebruikt de Domeinnaam hiervoor dus als beschrijvende aanduiding.

Verweerder maakt op geen enkele wijze inbreuk op de merkrechten van Klager en brengt ook geen schade toe aan de reputatie van het merk van Klager. Klager heeft zijn Duitse merk geregistreerd in klasse 27 voor voetmatten. De onderneming van Verweerder houdt zich bezig met totaal andere producten of diensten. Verweerder heeft nimmer de intentie gehad aan te haken bij de merkrechten van Klager. Klager heeft dit op geen enkele wijze aannemelijk kunnen maken.

Internetgebruikers worden door Verweerder op geen enkele wijze misleid, een relatie met de voetmat producten van Klager zal niet worden gelegd. Klager en haar merk zijn hiervoor overigens ook te onbekend en het merk is hiervoor ook te beschrijvend. Ter onderbouwing hiervan verwijst Verweerder naar de resultaten uit de zoekmachine van Google. Indien het merk in de zoekmachine van Google wordt ingetypt verschijnen bijna 117 miljoen zoekresultaten. Klager komt in de eerste pagina's van de zoekresultaten niet voor. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat een Internetgebruiker bij het intypen van de domeinnaam de verwachting heeft terecht te komen op een website van Verweerder waarop Voetmatten worden aangeboden.

Registratie te kwader trouw

Klager heeft niet kunnen aantonen dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt.

Uit artikel 21 lid 3 sub a, b, c, d en e van Verordening worden de omstandigheden genoemd waaronder kwade trouw wordt aangenomen. Uit het artikel volgt –kort gezegd – dat er sprake is van kwade trouw wanneer de registratie/gebruik inbreuk maakt op een recht van een ander. Daarvan is hier geen sprake. Klager beschikt niet over exclusieve rechten met betrekking tot de generieke naam 'porn', althans niet over meer rechten dan Verweerder.

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.

Verweerder heeft de Domeinnaam uitsluitend geregistreerd om een website te exploiteren waarop erotische content wordt aangeboden. Dergelijke website past bij de bedrijfswerkzaamheden van Verweerder. Verweerder exploiteert al jaren lang soortgelijke websites onder meer de domeinnamen www.porn.nl en www.porn.be. Zij geniet op dit gebied ook grote bekendheid in Nederland en België. In het kader van deze exploitaties heeft zij op 3 augustus 2006 overigens ook een beeldmerk laten registreren.

Verweerder heeft de Domeinnaam niet geregistreerd teneinde Klager te verhinderen haar merk te gebruiken. Bovendien heeft Verweerder de Domeinnaam niet geregistreerd om de beroepsmatige activiteiten van Klager te verstoren. Klager heeft dit ook niet gesteld laat staan aangetoond.

Van belang hierbij is dat Verweerder geen kennis had van het merk of een ander relevant recht van Klager toen zij de domeinnaam registreerde. Klager is gevestigd in Duitsland. Haar merken en voetmat producten zijn in Nederland niet bekend. Dat Verweerder geen kennis had kunnen hebben van Klager blijkt wel uit de zoekresultaten van Google. Een website van Klager of een website met producten van Klager komen op de eerste pagina's van de zoekmachine Google niet voor.

Verweerder had zeker niet het merk van Klager in gedachte toen zij de aanvraag voor de Domeinnaam indiende. Het belang van Verweerder om de Domeinnaam te registreren betreft uitsluitend het eigen belang om een website, passend bij haar bedrijfswerkzaamheden, te exploiteren.

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 mogelijke 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 website waarop zogenaamd voetmatten worden verkocht. Verweerder veroorzaakt geen verwarring met het merk van Klager, laat staan dat zij commercieel voordeel uit het merk van Klager probeert te behalen.

Klager stelt zich kort gezegd op het standpunt dat uit het feit dat Verweerder meerdere merken met een "& " teken, via een versnelde procedure, heeft geregistreerd blijkt dat er sprake is van kwade trouw.

Verweerder wenst allereerst op te merken dat de verordeningen nergens bepalen dat het niet is toegestaan om via een versnelde procedure een merk te registreren noch dat het niet is toegestaan een merk met “&” teken te registreren.

Verweerder is zich er van bewust dat uit een aantal eerdere uitspraken van panels zou kunnen worden opgemaakt dat de omstandigheden rondom de merkinschrijving relevant kunnen zijn voor de vraag of er sprake is van te kwader trouw. Verweerder merkt echter op dat noch uit artikel 21 lid 3 Verordening noch uit enige andere bepaling uit de verordening kan worden opgemaakt dat deze omstandigheden relevant zijn. Wat relevant is, is slechts de vraag of de domeinnaamhouder met de registratie/gebruik van de domeinnaam inbreuk maakt op een recht van een ander.

Het feit dat gebruik is gemaakt van de versnelde registratieprocedure is verder niet relevant. Uit het merkenrecht kan geenszins worden opgemaakt dat een dergelijke procedure het merk ‘zwakker’ maakt dan een merk uit een ‘gewone’ procedure. Het merk is gewoon geldig net als elk ander merk. De verordeningen bieden niet de mogelijkheid om hieraan de conclusie te verbinden dat er sprake is van kwade trouw.

Verweerder maakt uit de klacht op dat Klager van mening is dat Verweerders registratie van de beeldmerken de kwade trouw versterkt. Dit is onbegrijpelijk en ook onjuist. Verweerder heeft de beeldmerken uitsluitend geregistreerd met het doel de door haar gebruikte logo’s te beschermen.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Klager en Verweerder zijn beiden actief in het exploiteren van websites in de entertainment industrie waaronder in het bijzonder het aanbieden van erotische inhoud. Verweerder komt er van zijn kant ronduit voor uit.
Klager betwist dat hij deze activiteit voert maar de stukken van het dossier bevestigen dit nochtans. Meer in het bijzonder toont Verweerder overtuigend aan dat de vroegere versie van de Duitse site van Klager toegankelijk via de domeinnaam ‘porn.de’ in een URL, niet vloermatten betrof maar erotische inhoud.

Vlak voor de Sunrise periode, hebben beide partijen een groot aantal (generieke) merken geregistreerd en daarmee geprobeerd domeinnamen aan te vragen. Verweerder komt er van zijn kant weerom ronduit voor uit.
Opnieuw betwist Klager dit maar weerom bevestigen de stukken van het dossier deze vaststelling.

Klager doet aan stemmingmakerij door de activiteit van Verweerder in een negatief daglicht te stellen en komt niet geloofwaardig over door over zijn eigen activiteit eerst te zwijgen in zijn klacht en nadien informatie tegen de feiten in voor te houden in zijn wederantwoord. Voor alle duidelijkheid, merkt het Panel op dat de aard van de activiteit van partijen geenszins van tel is in de beoordeling van deze zaak.

De vragen die aan de orde zijn, zijn de volgende:

Is de betwiste domeinnaam identiek of verwarrend gelijk aan het merk ingeroepen door de Klager ?
Heeft Verweerder als houder van een domeinnaam een recht of een rechtmatig belang in de betwiste domeinnaam en, zo wel, was Verweerder te kwader trouw bij de aanvraag of bij het gebruik van de betwiste domeinnaam ?

Immers, krachtens artikel 21 van EU-verordening nr. 874/2004 van 28 april 2004 kan een geregistreerde domeinnaam door middel van een ADR-procedure slechts worden ingetrokken wanneer aan twee voorwaarden is voldaan. De domeinnaam dient identiek te zijn aan of een verwarrende gelijkenis te vertonen met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10 lid 1 van de Verordening genoemde rechten. Bovendien dient de domeinnaam zonder recht of gewettigd belang te zijn geregistreerd of te kwader trouw te zijn geregistreerd of worden gebruikt.

1. Identiteit tussen de domeinnaam en het ouder recht van Klager

Klager is houder van het merk „porn“ en de betwiste domeinnaam ‘porn.eu’ (waarbij de extensie .eu niet dient in rekening te worden gebracht) is identiek met het merk van Klager.

Daarom is aan deze eerste vereiste voldaan.

2. Verweerder heeft zijn recht aangetoond op het Benelux woordmerk “P & ORN”.

De geldigheid van dit merk is in deze procedure niet aan de orde en de argumenten die Klager daarover trouwens aanhaalt zijn inhoudelijk verkeerd.

Huidige procedure is niet bedoeld om de geldigheid van het merk van Verweerder te onderzoeken. Daartoe bestaan andere procedures die Klager kan aanvatten. Het Panel is daarvoor niet bevoegd. Het Panel stelt trouwens vast dat Klager geen procedure heeft ingesteld om de geldigheid van het merk van Verweerder aan te vechten.

Bovendien, ten overvloede, is de stelling van Klager als zou het ampersand-tekens (het “&” teken) in het merk van Verweerder in een domeinnaam als “and” zou moeten geschreven worden, ongegrond. De Verordening is in dezen duidelijk en beslissingen waarin anders werd beslist en waarnaar Klager verwijst, werden niet gevolg door tal van andere beslissingen. Het Panel is zelf van mening dat de Verordening het weglaten van de ampersand toelaat. De keuze is aan de aanvrager.

Verweerder beschikt dus over een recht en hij produceert bewijs waaruit de geldigheid van dat recht blijkt: zijn Benelux merk.

Daarom is niet aan het eerste deel van de tweede vereiste voldaan.

3. Verweerder was niet te kwader trouw bij de registratie of het gebruik van de domeinnaam.

Gezien zijn activiteiten inzake erotisch inhoud, had Verweerder er belang bij om de domeinnaam te verwerven. Verweerder heeft gekozen om eerst het Benelux woordmerk “P & ORN” te verwerven en inspireerde zich daarbij op de informatie die EURid en PwC hebben verspreid voor de start van de Sunrise periode over de verwerking van bepaalde tekens in domeinnamen. De verwerking van het “&” teken kon zoals gezegd door de simpele weglating van het teken in de domeinnaam zodat Verweerder de domeinnaam “porn.de” kon aanvragen.

Verweerder heeft het merk verworven in een spoedprocedure waar niets mis mee is.

Uit het feitenrelaas kan niet worden afgeleid of Verweerder, ten tijde van de registratie van zijn eigen merk, op de hoogte was van het recht van Klager in het merk voor voetmatten.

Verweerder gebruikt de domeinnaam voor het aanbieden van zijn bestaande activiteit: erotische inhoud via een website.

Verweerder heeft de domeinnaam klaarblijkelijk niet verworven met het oog op het verkopen, verhuren of anderszins overdragen ervan aan een derde zoals Klager.

Evenmin is bewezen dat Verweerder de domeinnaam heeft geregistreerd teneinde Klager te verhinderen zijn merk te gebruiken of om de beroepsmatige activiteiten van Klager te verstoren.

Het is evenmin aannemelijk dat Verweerder kennis zou hebben gehad van de activiteit inzake voetmatten van Klager, zo die activiteit al bestond.

Evenmin is er bewijs van opzettelijk gebruik van de domeinnaam met het oog op commercieel voordeel, zoals het aantrekken van internetgebruikers naar de website van Verweerder door te genieten van mogelijke verwarring met het merk van Klager.

De argumenten inzake de georganiseerde registratie van domeinnamen door Verweerder zijn in dit concrete dossier niet relevant.

Daarom is niet ook niet aan het tweede deel van de tweede vereiste voldaan.

4. Ten overvloede stelt het Panel vast dat Klager zelf zijn ware activiteit heeft willen verbergen voor het Panel. In werkelijkheid is hij evenzeer actief in het aanbieden van erotische inhoud.

Bovendien heeft Klager net als Verweerder tal van initiatieven genomen om verschillende domeinnamen te verwerven, waaronder de betwiste domeinnaam.

In het licht van het feitenrelaas en de voorliggende bewijzen, heeft de Klager een argumentatie opgebouwd en een klacht ingediend met het oog op het ten onrechte verwerven van de domeinnaam die Verweerder nochtans regelmatig heeft verworven.

Dat maakt zijn klacht daarom nog niet onontvankelijk.

BESLISSING

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

PANELISTS

Name	**Flip Jan Claude Petillion**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2006-11-17

Summary

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

On 13 September 2005 Complainant filed a request for registration of the trademark „porn“ with the German Patent- und Markenamt for floor mats for cars. The trademark was registered on 6 October 2005.

On 24 October 2005 Respondent registered the Benelux trademark “P & ORN”.

On 7 December 2005, at 11:00:02.69 hours, Respondent filed the request for the domain name “porn.eu”.

Both parties are actually offering erotic content on websites. Both parties have attempted to register a whole series of domain names containing generic terms.

The domain name “porn.eu” is held to be identical to the trademark of Complainant.

The Panel is of the opinion that the Complaint is unfounded for the following reasons:

In view of the proof of his trademark, Respondent has a right in the domain name.

The validity of the trademark cannot be discussed in this complaint. Complainant should initiate other appropriate procedures to that effect. Also, in any event, the argument of Complainant that the &-sign should be replaced by “and” is unfounded. Reference by Complainant to other decisions is contradicted by other CAC decisions. Also, Panel is of the opinion that Respondent was free to delete the &-sign when filing the registration request for the domain name.

Also, Respondent was not in bad faith when registering or using the domain name.

Respondent has chosen to register the domain name as he offers erotic content on websites. To that purpose, he chose to register the Benelux trademark “P & ORN”. The fact that this registration was performed through an accelerated Benelux trademark procedure is acceptable.

At the time of the registration of the domain name, Respondent is held not be aware of the trademark of Complainant for floor mats for cars.

Respondent uses the domain name for his existing activity: offering erotic content on a website.

Respondent does not seem to have registered the domain name to sell, rent or transfer it to a third party such as Complainant.

Complainant does not prove that Respondent registered the domain name to avoid that Complainant uses his trademark or to disturb the activities of Complainant.

Respondent is not using the domain name to attract visitors to his website to the disadvantage of Complainant.

The fact that Respondent registered other domain names is not relevant in this matter.

The Panel is of the opinion that Complainant has attempted to illegitimately obtain the transfer of the domain name in his favor. In contrast with what he confirmed in the Complaint, Complainant has been very active in the offering of erotic content himself and he does not seem to have developed an activity related to floor mats for cars. Also, Complainant has registered himself a whole series of domain names.