Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-003170

Case number	**CAC-ADREU-003170**
Time of filing	**2006-10-02 11:21:36**
Domain names	**budapest.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal, Lívia Antal**

Respondent

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

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Het ADR Panel werd niet op de hoogte gesteld van andere gerechtelijke procedures.

FEITELIJKE SITUATIE

Klager is de uitvoerende instantie van het locale bestuur van de stad Boedapest, hoofdstad van Hongarije, en is dus gemachtigd om namens de stad Boedapest te handelen. Klager is houder van het Hongaarse merk “Budapest” met nummer 164622 en met prioriteitsdatum op 5 oktober 1999. Het merk is ingeschreven voor de klassen 35, 39, 41 en 42. Het betreft een beeldmerk met als enig woordbestanddeel het woord “Budapest” (hierna: “Klagers Merk”).

Verweerder is een vennootschap die zich richt op het ontwikkelen en beheren van een netwerk van websites, portals en generieke domeinnamen voor het creëren van webprojecten.

Zowel Klager als Verweerder hebben een verzoek ingediend voor de registratie van de domeinnaam <budapest.eu> (hierna: “Domeinnaam”) onder de regels getiteld “.eu-Registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van Stapsgewijze registratie” (hierna: “Sunrise Regels”).

De aanvraag van Verweerder werd gedaan op basis van een Benelux beeldmerk, met als enig en overheersend element de letter- en tekencombinatie “BUDAP & EST” (hierna: “Verweerders Merk”). Verweerders Merk werd via de versnelde Benelux-registratieprocedure op 30 november 2005 aangevraagd en op 2 december 2005 ingeschreven in het Beneluxmerkenregister. Verweerders Merk werd geregistreerd voor klasse 4, en met name voor “smeermiddelen”.

Op 16 mei 2006 werd de Domeinnaam toegekend aan Verweerder.

Op 9 oktober 2006 start Klager huidige ADR procedure en vordert de overdracht van de Domeinnaam.

A. KLAGER

Volgens Klager is de Domeinnaam identiek aan of vertoont deze een verwarrende gelijkenis met Klagers Merk en is de

Domeinnaam geregistreerd door Verweerder zonder rechten op of gewettigd belang bij de naam; dan wel is de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd of wordt hij te kwader trouw gebruikt (zie: Artikel 21 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 Nr. 874/2004"). Volgens Klager is Klagers Merk een "ouder recht" in de zin van artikel 10, lid 1 van de Verordening Nr. 874/2004. Klager beroept zich eveneens op artikel 10, lid 3 van de Verordening Nr. 874/2004 dat hem als overheidsinstantie een recht zou erkennen op de Domeinnaam.

Het gebrek aan rechten op of gewettigde belang bij de Domeinnaam vloeit volgens Klager voort uit een Beslissing van de Stad Boedapest (Beslissing 95/1994) waarin wordt bepaald dat enkel rechtspersonen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het lokale bestuur van Boedapest de naam "Budapest" mogen gebruiken. Verweerder heeft deze toestemming evenwel niet bekomen. Bovendien, zo stelt Klager, heeft Verweerder geen enkel verband met de stad Boedapest.

De aanwezigheid van kwade trouw volgt volgens Klager onder meer uit de omstandigheden dat Verweerders Merk amper zeven dagen voor de opening van de Sunrise periode werd aangevraagd en dat het een merkaanvraag betrof die bekomen werd via een spoedinschrijving. Volgens Klager is verweerder een cybersquatter. Verweerder heeft immers in de maand november 2005 131 merken versneld laten registeren, welke bestaan uit namen van steden en landen om deze te kunnen aanwenden als eerder recht bij de aanvraag van honderden .eu domeinnamen, waaronder de Domeinnaan, tijdens de Sunrise periode. De Domeinnaam werd dan ook volgens Klager door Verweerder geregistreerd met het oog op het verkopen, verhuren, of anderszins overdragen ervan aan Klager.

B. VERWEERDER

Verweerder stelt dat de Klacht ongegrond is.

In eerste instantie stelt Verweerder dat het uitdrukkelijk niet de intentie is om de Domeinnaam te verkopen. Verweerder stelt verder dat het doel is om elke domeinnaam aan te wenden voor één van haar projecten, nl. het opzetten van een niet-commercieel netwerk van portal websites waarop objectieve, onpartijdige en algemene informatie wordt gegeven over landen en steden. Dit is volgens Verweerder ook het geval voor wat betreft de Domeinnaam.

Wat betreft het door Klager aangevoerde gebrek aan rechten op of gewettigde belang bij de Domeinnaam, stelt Verweerder dat de Beslissing van de Stad Boedapest (Beslissing 95/1994) op hem niet van toepassing is. Bovendien stelt Verweerder dat Hongarije geen gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid die werd geboden door artikel 7 van de Verordening Nr. 874/2004 om de namen van Hongaarse steden (waaronder Boedapest) als domeinnaam te reserveren tijdens de Sunrise periode. Dit impliceert volgens Verweerder dat het aldus toegestaan is dat derden (waaronder dus ook Verweerder) de Domeinnaam konden registreren. Voorts stelt Verweerder dat ook tijdens de Sunrise periode het beginsel van "wie het eerst komt, het eerst maalt" van toepassing is en dat de "betere rechten test" (i.e. dat Klager een ouder recht zou hebben dan Verweerder) tijdens de Sunrise periode en voor de toepassing van artikel 21 van de Verordening Nr. 874/2004 geen criterium is. Verweerder voert ook nog aan dat hij lang voor de huidige ADR procedure begonnen was met het aanbieden van informatie onder de Domeinnaam en dat het hier een gaat om een wettig en niet-commercieel gebruik van de Domeinnaam (nl. het gebruik van de Domeinnaam binnen een netwerk van niet-commerciële portals waarop objectieve, onpartijdige informatie wordt verschaft over steden en landen). Verweerder stelt verder dat de consument ook niet misleid wordt door zijn site, onder meer omdat op de site staat aangegeven dat het om een niet-officiële site gaat. Ook brengt de objectieve, onpartijdige en algemene informatie over de stad Boedapest geen schade toe aan Klagers Merk of aan de geografische benaming Boedapest.

Wat betreft de kwade trouw, stelt Verweerder dat hiervan geen sprake is, integendeel zelfs dat hij te goeder trouw is, en dat Klager er ook niet in slaagt enige kwade trouw aan te tonen. Volgens Verweerder is het niet relevant voor de beoordeling van de kwade trouw dat Verweerders Merk via een versnelde registratieprocedure werd aangevraagd en bekomen. Ook het feit dat de Domeinnaam meermaals werd aangevraagd door Verweerder acht hij niet relevant. Hetzelfde geldt volgens Verweerder voor wat betreft Klagers argument dat Verweerder 131 domeinnamen, bestaande uit steden en landen, heeft geregistreerd. Dit impliceert volgens Verweerder immers niet dat hij een cybersquatter zou zijn. Dit is te meer zo daar, naar de woorden van Verweerder, hij geen enkele intentie heeft de Domeinnaam te verkopen.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Het ADR Panel is van oordeel dat Klager een recht, overeenkomstig artikel 21 lid 1 van de Verordening Nr. 874/2004, had om de naam “BUDAPEST” als eu-domeinnaam aan te vragen in de Sunrise-periode, gelet op Klagers Merk dat een “ouder recht” is in de zin van artikel 10, lid 1 van de Verordening Nr. 874/2004. Het ADR Panel merkt op dat het recht waarop Klager zich beroept op grond van artikel 10, 3 van de Verordening Nr. 874/2004 in huidige zaak niet dienend is.

Klager heeft tijdens de Sunrise-periode voor de Domeinnaam een aanvraag ingediend, doch Klager was te laat omdat Verweerder reeds op grond van Verweerders Merk een aanvraag had ingediend.

Gelet op het bestaan van een recht in hoofde van Klager dient te worden nagegaan of de Domeinnaam identiek is of een verwarringwekkende gelijkenis vertoont met Klagers Merk. De gelijkenis dient beoordeeld te worden aan de hand van een directe vergelijking tussen Klagers Merk, dat als enig woordbestanddeel het woord “BUDAPEST” bevat, en de Domeinnaam. Beiden zijn aldus identiek.

Vervolgens dient te worden onderzocht of Verweerder zonder recht op of gewettigd belang bij de naam Budapest de Domeinnaam heeft geregistreerd, dan wel of Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt (artikel 21, lid 1 van de Verordening Nr. 874/2004).

Het ADR Panel merkt op dat het niet bevoegd is en dat het niet het doel is van een ADR procedure als deze om na te gaan of Verweerders Merk te kwader trouw werd aangevraagd. Het komt het ADR Panel enkel toe na te gaan of Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en/of hem te kwader trouw gebruikt.

Het feit dat het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt” eveneens van toepassing is tijdens de Sunrise-periode alsook het feit dat de “betere rechten test” geen criterium is tijdens de Sunrise-periode belet niet dat de registratieaanvraag of het gebruik van een domeinnaam ter kwader trouw kan zijn.

Het ADR panel stelt het volgende vast:

- Verweerders merk werd slechts zeven dagen voor de opening van de Sunrise-periode aangevraagd via de spoedinschrijvingsprocedure.
- Verweerder heeft voorafgaandelijk aan de Domeinnaam registratie geen gebruik gemaakt van zijn merk, laat staan dat enig gebruik wordt aangetoond voor voor “smeermiddelen”.
- Net zoals in de zaak 00475 (<helsinki.eu>), waar Verweerder ook partij was, bestaat Verweerders Merk uit letters en het teken “&”, waarbij enkel de letters zonder het teken “&” een begrijpelijke (en generieke) aanduiding vormen (budapest in plaats van “BUDAP & EST”). In navolging van de zaak 00475 (<helsinki.eu>) stelt het ADR Panel in huidige zaak vast dat Verweerders Merk luidt, indien de beeldmerk-elementen worden weggelaten, BUDAP & EST, hetgeen de gemiddelde geïnformeerde, omzichtig en oplettende consument van de betrokken waren (nl. smeermiddelen) zal begrijpen en uitspreken als “budap en est”, en niet als “BUDAPEST”. Verweerder had immers de keuze om het woord “BUDAPEST” in plaats “BUDAP & EST” als merk te deponeren, maar koos blijkbaar bewust voor de laatste aanduiding.
- Verweerder heeft 131 namen van voornamelijk geografische aanduidingen waaronder steden kort voor het begin van de Sunrise periode als merk geregistreerd en heeft in de Sunrise periode de daarmee corresponderende .eu domeinnamen aangevraagd.
- Verweerders Merk werd niet geregistreerd voor de portal-diensten, waarvoor Verweerder beweert de domeinnamen te gebruiken, doch wel voor de waren “smeermiddelen” die met dergelijke diensten aldus niets te maken hebben.
- Niettegenstaande Verweerders Merk voor “smeermiddelen” werd geregistreerd, beweert Verweerder dat hij de Domeinnaam te goeder trouw gebruikt omdat hij onder de Domeinnaam objectieve, onpartijdige en algemene informatie over de Stad Boedapest weergeeft. Gebruik te goeder trouw van de Domeinnaam zou evenwel inhouden dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt ten behoeve van het aanbieden van smeermiddelen, dan wel dat hij daarvoor reële voorbereidingshandelingen zou hebben verricht. Het ADR Panel begrijpt uit het ADR dossier dat dit echter nooit de bedoeling is geweest van Verweerder.
- Verweerder beweert wel dat hij de Domeinnaam in beginsel niet wenst te verkopen, doch uit het dossier dat hij zelf

overmaakt (nl. een afdruk van zijn website www.twh.nl) blijkt dat de domeinnamen die hij heeft geregistreerd toch kunnen worden verkocht aan geïnteresseerden "…In bepaalde beperkte omstandigheden … van niet meer tot [zijn] kern behorende domeinnamen" (zie rubriek "FAQ", subrubriek "Alles is te koop, noem uw prijs".)

Gelet op de bovenstaande vaststellingen is het ADR 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 registeren van de Domeinnaam door de rechthebbende tijdens de Sunrise-periode beoogde, periode tijdens dewelke Klager weldegelijk een aanvraag voor de Domeinnaam heeft ingediend, en dit ondermeer met een speculatief oogmerk.

Het ADR Panel besluit op grond van het voorgaande dat voldoende aangetoond is dat Verweerder een gedrag vertoont zoals bedoeld in artikel 21, lid 3, b) van de Verordening 874/2004 en dat de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten de Domeinnaam in te trekken en deze over te dragen aan Klager.

PANELISTS

Name	**Ignace Vernimme**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2006-12-22

Summary

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

Complainant is an official institution of the city of Budapest. Complainant is holder of an Hungarian national figurative trade mark, comprising as the sole word element the word "Budapest" (hereinafter: "Complainant's Mark).

On 30 November 2005, Respondent filed an expedite Benelux trademark registration, which was obtained on 2 December 2005, for a figurative trade mark comprising the letters and sign "BUDAP & EST" for lubricants (hereinafter: "Respondent's Mark")

Complainant and Respondent both filed an application for the domain name <Budapest.eu> (the "Domain Name") during the Sunrise Period.

Respondent obtained the registration of the Domain Name.

Respondent uses the Domain Name as part of a network of non-commercial portals which provides information about cities and countries worldwide, including Budapest.

Complainant contends that Respondent's registration of the Domain Name is speculative and abusive and requests the transfer of the Domain Name.

The ADR Panel is of the opinion that Complainant had the right to apply for the Domain Name during the Sunrise Period.

The ADR Panel is also of the opinion that the Domain Name is identical to Complainant's Mark.

Consequently, it should be established if Respondent registered the Domain Name without rights or legitimate interest in the name Budapest, or if it registered the Domain Name or used it in bad faith (Article 21 (1) (a) and (b) of the Regulation N° 874/2004).

The ADR Panel notes that it is not competent and that it is not the objective of the ADR procedure to examine whether the

Respondent's Mark has been applied for in bad faith. The ADR Panel must only examine whether Respondent registered and/or uses the Domain Name in bad faith.

For the reasons set out below, the ADR Panel is of the opinion that it is sufficiently demonstrated that Respondent used its Mark with the intention and the purpose to obstruct the registration by the right holder of its trademark during the Sunrise period as a eu-domain name.

- The application of Respondent's trademark has been filed only seven days prior to the beginning of the Sunrise Period.
- Respondent fails to demonstrate any use of his Mark prior to the Domain name registration.
- This case is nearly identical to the case 00475 (<Helsinki.eu>) that was also initiated against Respondent. As in the case 00475 (<Helsinki.eu>), Respondent did have the choice to register the term "Budapest" instead of "BUDAP & EST" as a trade mark, but apparently deliberately choose the latter term to file the registration of the Domain Name in an artificial way.
- Respondent registered 131 other names of mainly geographical terms, including city names, for which it registered trade marks shortly before the start of the Sunrise Period in order to apply for the corresponding .eu-names during the Sunrise Period.
- Respondent's Mark has not been registered for portal services for which Respondent claims to be using the domain name, instead Respondent's Mark has been registered for lubricants.
- Notwithstanding the fact that Respondent registered its Mark for lubricants Respondent argues that he uses the Domain Name in good faith because he provides objective information for the city of Budapest. However use of the Domain Name in good faith would mean that Respondent would use the Domain Name to offer lubricants, or he would have made actual preparation to do so. The ADR Panel understands that Respondent never had the intention to do so.
- Respondent contends that it is in principle not his intention to sell the Domain Name, however, it results from the exhibits handed over by Respondent itself (i.e. a print out of the Respondent's website www.twh.nl) that any domain name it has registered can be sold to any interested third party.

Therefore the ADR Panel concludes that Respondent registered and used the Domain Name in bad faith as meant in Article 21 (1) (b) of the Regulation N° 874/2004.

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