Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-003230

Case number	**CAC-ADREU-003230**
Time of filing	**2006-10-09 11:30:14**
Domain names	**cork.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Cork City Council, Mr. Gerard Desmond**

Respondent

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

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Klager heeft een ADR procedure ingeleid tegen EURid (Zaak Nr. 00504) met betrekking tot de domeinnaam <cork.eu>. Deze klacht werd afgewezen omdat het ADR Panel van oordeel was dat EURid de Verordeningen en Regels ter zake niet had miskend. Het ADR Panel gaf wel aan dat eerder een procedure tegen Verweerder op zijn plaats was. Klager heeft vervolgens huidige ADR procedure tegen Verweerder ingeleid.

FEITELIJKE SITUATIE

Klager is de plaatselijke overheid van de stad Cork in de Republiek Ierland.

Op 11 januari 2006 heeft Klager de registratie aangevraagd van de domeinnaam <cork.eu> (hierna: "Domeinnaam") onder de regels getiteld ".eu-Registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van Stapsgewijze registratie" (hierna: "Sunrise Regels"). Klager baseerde zijn aanvraag op een ouder recht in de zin van artikel 10, lid 3 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"). Het ouder recht waar Klager zich op heeft beroepen, wordt beschermd door de wetten van de Republiek Ierland. De geografische aanduiding of ligging van de administratieve grenzen van Klager worden beschermd krachtens Sectie 11 en Deel 2 van Bijlage 5 van de Wet betreffende de plaatselijke regering van 2001 (hierna: "Ouder Recht van Klager").

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.

Ook Verweerder heeft onder de Sunrise Regels een aanvraag ingediend voor de Domeinnaam. Deze aanvraag werd ingediend op 5 januari 2006. De aanvraag van Verweerder werd gedaan op basis van een Benelux woordmerk "cork" dat via de versnelde Benelux- registratieprocedure op 23 december 2005 werd aangevraagd en op 4 januari 2006 werd ingeschreven in het Beneluxmerkenregister. Het Ouder Recht van Verweerder werd geregistreerd voor Klasse 3, met name voor "bleekmiddelen" (hierna: "Ouder Recht van Verweerder").

Zowel Klager als Verweerder dienden het schriftelijk bewijsmateriaal in binnen de reglementair bepaalde periode.

Op 14 februari 2006 werd de Domeinnaam toegekend aan Verweerder aangezien Verweerder eerste in rang was. Klager was tweede in rang.

Op 28 april 2006 startte Klager een ADR procedure tegen EURid teneinde de vernietiging van de toekenning en de overdracht van de Domeinnaam te bekomen (Zaak Nr. 00504). Het ADR Panel wees de klacht af omdat het van oordeel was dat EURid de Verordeningen en Regels ter zake niet had miskend. Het ADR Panel gaf wel aan dat eerder een procedure tegen Verweerder op zijn plaats was.

Klager heeft vervolgens op 30 oktober 2006 huidige ADR procedure tegen Verweerder ingeleid en vordert de overdracht van de Domeinnaam.

Uit het dossier blijkt dat Verweerder 7 dagen te laat zou zijn geweest met het indienen van zijn Reactie op Klacht.

A. KLAGER

Volgens Klager is de Domeinnaam door Verweerder zonder rechten op of gewettigd belang bij de naam of te kwader trouw geregistreerd, zoals bepaald in artikel 21 van de Verordening Nr. 874/2004.

De aanwezigheid van kwade trouw volgt volgens Klager onder meer uit de omstandigheden dat Verweerder 1 dag na de registratie van het Ouder Recht van Verweerder de aanvraag voor de Domeinnaam heeft ingediend en dat het Ouder Recht van Verweerder enkel en alleen heeft gediend om de Domeinnaam tijdens de Sunrise periode te verkrijgen.

De omstandigheden wijzen er volgens Klager op dat de Domeinnaam dan ook door Verweerder werd geregistreerd met het oog op het verkopen, verhuren, of anderszins overdragen ervan aan Klager.

Ook stelt Klager dat de Domeinnaam geregistreerd is om te vermijden dat de houder van een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld (zoals Klager), of een overheidsinstantie (zoals Klager) de Domeinnaam zou gebruiken.

Volgens Klager is het patroon van het gedrag van Verweerder duidelijk vastgesteld en aangetoond.

Klager wijst onder meer op verschillende andere domeinnamen van Europese steden die door Verweerder geregistreerd werden, waaronder <prague.eu>, <lisbon.eu>, <belfast.eu>, <athens.eu>, <paris.eu> en <moscow.eu>.

Klager wijst er ook op dat Verweerder voor veel meer steden dan de zopas vernoemde steden een merk heeft geregistreerd, en dit kort voor de start van de Sunrise periode om een aanvraag te kunnen indienen voor de overeenstemmende .eu naam tijdens de Sunrise periode. Hiervoor verwijst Klager naar de ADR zaken Nr. 00475 met betrekking tot de domeinnaam <helsinki.eu> en Nr. 00386 met betrekking tot de domeinnaam <stockholm.eu>.

B. VERWEERDER

Verweerder stelt dat de Klacht ongegrond is.

Verweerder laat voor eerst gelden dat het niet de bedoeling is dat het ADR Panel een afweging gaat maken aan wie de Domeinnaam het best kan toekomen.

Verweerder stelt verder dat er geen sprake is van een speculatieve of onrechtmatige registratie. Hij heeft, volgens hem, rechten op en een gewettigd belang bij de registratie en het gebruik van de Domeinnaam. Ook wordt de registratie, volgens Verweerder, niet te kwader trouw gebruikt.

Verweerder laat gelden 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.

Verweerder stelt verder dat Klager geen gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid om de geografische aanduiding "Cork" als .eu domeinnaam te reserveren tijdens de Sunrise periode, wat volgens Verweerder betekent 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 of beter 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.

Voorts beweert Verweerder dat hij een wettig en niet-commercieel gebruik maakt van de Domeinnaam.

Verweerder laat voorts gelden dat hij geen schade toebrengt aan Klager.

Verweerder laat eveneens gelden dat er geen sprake is van kwade trouw. Meer nog, volgens Verweerder is er juist sprake van goede trouw. Hij stelt verder 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 het Ouder Recht van Verweerder via een versnelde registratieprocedure werd aangevraagd en bekomen. Ook het feit dat Verweerder meerdere aanvragen voor de Domeinnaam zou hebben ingediend, doet hij af als niet ter zake.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Alvorens in te gaan op de grond van de zaak, dient het ADR Panel uitspraak te doen over het al dan niet in aanmerking nemen van de beweerde laattijdig ingediende Reactie op Klacht van Verweerder. Het ADR Panel is van oordeel dat de Reactie op Klacht in aanmerking wordt genomen aangezien zelfs laattijdig ingediende verweermiddelen in het Kader van een ADR procedure in aanmerking kunnen en mogen worden genomen op grond van paragraaf B(3) (g) van de Voorschriften voor alternatieve geschillenbeslechting eu.domeinen (hierna: "Voorschriften ADR".

Wat betreft de grond van de zaak, is het ADR Panel eerst en vooral van oordeel dat Klager, overeenkomstig artikel 21 lid 1 van de Verordening Nr. 874/2004 een recht had om de naam "cork" als eu-domeinnaam aan te vragen in de Sunrise-periode. Dit blijkt uit het feit dat de aanvraag tijdens de Sunrise periode werd gevalideerd, doch niet toegekend aangezien Verweerder eerste in rang was en Klager pas tweede in rang was, alsook uit de ADR beslissing Nr. 00504.

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 het Ouder Recht van Klager. De gelijkenis dient beoordeeld te worden aan de hand van een directe vergelijking tussen het Ouder Recht van Klager en de Domeinnaam. Het ADR Panel besluit dat beiden identiek zijn.

Vervolgens dient te worden onderzocht of Verweerder zonder recht op of gewettigd belang bij de naam "cork" 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 het Ouder Recht van Verweerder 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 (zie ook Zaak Nr. 03170 in verband met de domeinnaam <budapest.eu>, eveneens geregistreerd door Verweerder).

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 in huidige ADR zaak een bijzondere parallel vast met twee andere reeds beslechte ADR zaken omtrent domeinnamen geregistreerd door Verweerder (nl. de Zaken Nr. Nr. 03170 (<budapest.eu>) en Nr. 00475 (<helsinki.eu>)).

Het ADR Panel stelt meer bepaald vast dat: (i) het Ouder Recht van Verweerder door Verweerder pas werd aangevraagd op 23 december 2005 via een versnelde Benelux merkenregistratieprocedure; (ii) de versnelde merkenregistratieprocedure tot inschrijving heeft geleid van het Ouder Recht van Verweerder op 4 januari 2006; (iii) Verweerder op 5 januari 2006 (dus één dag na de registratie van het Ouder Recht van Verweerder) is overgegaan tot het indienen van een aanvraag voor de Domeinnaam; (iv) Verweerder voorafgaandelijk aan de registratie van de Domeinnaam geen gebruik heeft gemaakt van of niet gekend was onder het Ouder Recht van Verweerder, laat staan dat enig gebruik aangetoond is voor "bleekmiddelen"; (v) Verweerder een niet onaanzienlijk aantal namen van voornamelijk geografische aanduidingen, waaronder steden, kort voor het begin van de Sunrise periode als merk heeft geregistreerd en in de Sunrise periode de daarmee corresponderende .eu domeinnamen heeft aangevraagd; (vi) het Ouder Recht van Verweerder niet werd geregistreerd voor de portal-diensten, waarvoor Verweerder beweert de domeinnamen te gebruiken, doch wel voor de waren "bleekmiddelen" die met dergelijke diensten aldus niets te maken hebben; (vii) nergens uit blijkt dat Verweerder de Domeinnaam effectief en te goeder trouw gebruikt, zeker niet voor "bleekmiddelen"; en (viii) hoewel Verweerder beweert dat hij de Domeinnaam in beginsel niet wenst te verkopen, 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" (met name onder de 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 (Klager) tijdens de Sunrise periode beoogde, 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 Nr. 874/2004 en dat de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw is geregistreerd.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten tot overdracht van de domeinnaam CORK op de Klager.

PANELISTS

Name	**Gunther Meyer**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2007-01-25

Summary

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

The Complainant is an local authority of the city of Cork situated in the Republic of Ireland.

On January 11, 2006, the Complainant filed an application for the domain name <cork.eu> (hereinafter: "Domain Name") under the Sunrise Rules. The Complainant based its application upon on a prior right covered by Article 10 (3) of the Regulation N° 874/2004 (hereinafter: "Complainant's Prior Right").

On January 5, 2006 the Respondent also filed an application for the Domain Name under the Sunrise Rules. Respondent's application was based on an expedite Benelux trademark registration, which was filed on December 23, 2005 and obtained on January 4, 2006, for the word "cork" under Class 3 for "bleaching agents" (hereinafter: "Respondent's Prior Right").

The Respondent obtained the registration of the Domain Name since he was the first applicant in line. The Complainant was the second applicant in line.

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

The Complainant started an ADR Procedure against EURid (Case N° 00504). The ADR Panel rejected the Complaint since it considered that EURid complied with the applicable Regulations and Rules. However, the ADR Panel indicated that an ADR procedure against the Respondent would be more appropriate.

Following the ARD decision N° 00504, the Complainant started the present ARD procedure against the Respondent. In the present ADR procedure the Complainant contends that the Respondent's registration of the Domain Name is speculative and abusive and he 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. This was confirmed by the Validation Agent and the ADR Panel in its decision N° 00504.

In the present ADR procedure, there has been a discussion whether the "Response to Complaint" was submitted in due course. The ADR Panel is of the opinion that the "Response to Complaint", independently of the fact that it was submitted in due course, can and might be take into account by the ADR Panel as provided under paragraph B(3) (g) of the ADR Rules.

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

Consequently, it should be established if the Respondent registered the Domain Name without rights or legitimate interest in the name "cork", or if he 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 the present ADR case shows particular similarities with two other cases against the Respondent in which an ADR Panel has already rendered a decision (namely Cases N° 03170 (<budapest.eu>) en N° 00475 (<helsinki.eu>)).

The ADR Panel is of the opinion that it is sufficiently demonstrated that the Respondent used Respondent's Prior Right with the intention and the purpose to obstruct the registration by Complainant during the Sunrise period as a eu-domain name.

The ADR Panel's decision is based on the following grounds: (i) the application of the Respondent's Prior Right has been filed only on December 23, 2005 on the basis of the expedite Benelux trademark application procedure; (ii) the said procedure resulted in the registration of the Respondent's Prior Right dated January 4, 2006; (iii) the Respondent applied for the Domain Name on January 5, 2006 (i.e. one day after the registration of Respondent's Prior Right); (iv) the Respondent fails to demonstrate any use of Respondent's Prior Right to the Domain name registration; (v) the Respondent registered several 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; (vi) Respondent's Prior Right has not been registered for portal services for which the Respondent claims to be using Domain Name (the ADR Panel notes that the Domain Name is not yet used by Respondent), instead it has been registered for "bleaching agents"; (vii) notwithstanding the fact that the Respondent registered Respondent's Prior Right for "bleaching agents", the Respondent argues that he uses the Domain Name in good faith because he provides objective information for the city of Cork (which is apparently not the case), however the use of the Domain Name in good faith would mean that the Respondent would use the Domain Name to offer bleaching agents, or he would have made actual preparation to do so and the ADR Panel understands that the Respondent never had the intention to do so; and (viii) 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 he has registered can be sold to any interested third party.

Therefore the ADR Panel concludes that the 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 the Complainant.