Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-003292

Case number	**CAC-ADREU-003292**
Time of filing	**2006-11-07 11:55:56**
Domain names	**egoogle.eu, e-google.eu**

Case administrator

Name	**Tomáš Paulík**

Complainant

Organization / Name	**Google Ireland, Rose Hagan**

Respondent

Organization / Name	**Stefan Kraayema**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Volgens opgave van Klaagster lopen er geen andere procedures ter zake van de betreffende domeinnamen.

FEITELIJKE SITUATIE

Google Inc. is rechthebbende op Benelux woordmerk nr. 694499 GOOGLE, Benelux beeldmerk nr. 762753 GOOGLE, Gemeenschapswoordmerk nr. 1104306 GOOGLE, en Gemeenschapswoordmerk nr. 4316642 GOOGLE (de “GOOGLE merken”).

Uit een verklaring van Google Inc. volgt dat Klaagster (voluit: Google Ireland Holdings Limited) als dochtermaatschappij van Google Inc., het recht heeft om onderhavige ADR procedure aanhangig te maken en de betreffende domeinnamen op eigen naam te registreren.

Verweerder heeft op respectievelijk 7 en 20 april 2006 de domeinnamen <egoogle.eu> en <e-google.eu> geregistreerd (de “Domeinnamen”). De Domeinnamen linken beide door naar een thuispagina van de service provider 24 ACTIVE. In het WHOIS register was de identiteit van de houder van de Domeinnamen afgeschermd. Het Register heeft de advocate van Klaagster desgevraagd bevestigd dat de Domeinnamen door Verweerder zijn geregistreerd.

Op 11 juli 2006 heeft Klaagster haar Klacht in onderhavige ADR procedure ingediend. Verweerder heeft binnen de gestelde termijn, noch na afloop van deze termijn Verweer ingediend. Het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek heeft in overeenstemming met paragraaf A2 (k) van de Voorschriften voor alternatieve geschillenbeslechting eu. domeinen (de “Voorschriften ADR”) Verweerder op 19 december 2006 een herinnering gestuurd.

A. KLAGER

Klaagster baseert haar vorderingen op het volgende:

- De GOOGLE merken van Klaagster genieten wereldwijd een grote bekendheid.

- De Domeinnamen vertonen op verwarrende wijze gelijkenis met de GOOGLE merken zoals omschreven in artikel 21 lid 1 van de Verordening EG 874/2004 van de Europese Commissie van 28 april 2004 (de “Public Policy”). Er is sprake van auditieve en visuele overeenstemming tussen de Domeinnamen en de GOOGLE merken. De letter “e” die voorafgaat aan het woord Google moet gelden als afkorting voor electronic, en deze afkorting is symbool geworden voor transacties op het Internet en elektronisch verkeer. Nu de GOOGLE merken met name bekendheid genieten ten aanzien van elektronisch verkeer, is door de registratie van deze Domeinnamen verwarringsgevaar te duchten. Dit geldt te meer nu de onderscheidingskracht van de GOOGLE merken sterk is en deze merken een ruimere bescherming toekomt dan merken met een geringe onderscheidingskracht. Er is in dit geval sprake van direct en indirect verwarringsgevaar.

- Verweerder heeft geen gewettigd belang bij registratie van de Domeinnamen, omdat:
(i) Verweerder de Domeinnamen niet heeft gebruikt – deze leiden immers naar de thuispagina van de service provider;
(ii) Verweerder niet als onderneming, organisatie of natuurlijke persoon algemeen bekend heeft gestaan onder deze Domeinnamen; en
(iii) niet is gebleken van enig ander gewettigd, niet commercieel gebruik van de Domeinnamen door Verweerder.

- Uit e-mail correspondentie tussen Verweerder en Klaagster van juni 2006 volgt, dat Verweerder de Domeinnamen te kwader trouw heeft geregistreerd in de zin van artikel 21 lid 3 sub (a) van de Public Policy, en dat de Domeinnamen voornamelijk zijn geregistreerd met het oog op het verkopen van deze domeinnamen aan Klaagster. Deze kwade trouw wordt bevestigd door het feit dat op naam van InetBiz, de eenmanszaak gekoppeld aan het in het WHOIS register vermelde emailadres ook een tweetal Google domeinnamen in het .nl domein staan geregistreerd. Daarnaast heeft Roelf Piersma, de eigenaar van de eenmanszaak InetBiz, zich eerder schuldig gemaakt aan het te kwader trouw registreren van domeinnamen (WIPO zaak D2006-0225).

- Ten overvloede overweegt de Panelist dat genoemde Piersma in arbitragezaak WIPO2006NL15 van 29 december 2006 veroordeeld is om de domeinnamen <egoogle.nl> en <e-google.nl> aan Google, Inc. over te dragen.

B. VERWEERDER

Verweerder heeft geen Verweer ingediend binnen de termijn gesteld in paragraaf B 3 (a) van de “Voorschriften ADR.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Allereerst stelt de Panelist vast dat Verweerder heeft nagelaten zijn Verweer in te dienen binnen de gestelde termijn. Op grond van paragraaf B 10 (a) en (b) van de Voorschriften ADR mag de Panelist het niet-nakomen van een termijn als grond beschouwen voor het toekennen van de verzochte voorzieningen en rechtsmaatregelen van de andere partij.

Paragraaf B1 (b) (10) juncto B11 (d) (1) van de Voorschriften ADR schrijft voor dat de Klacht de gronden moet beschrijven waarop de klacht berust, meer in het bijzonder moet Klaagster 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; of
- 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 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, dan wel 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 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 met de in deze procedure ingebrachte stukken genoegzaam aangetoond dat zij rechthebbende is op de geregistreerde GOOGLE merken met gelding in de Benelux en de Gemeenschap. Deze rechten zijn gebaseerd op het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom, respectievelijk de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk en zijn derhalve rechten die worden vastgesteld door Benelux en Europees recht. Er is dus 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 GOOGLE merken. Volgens vaste rechtspraak is bij beoordeling van deze vraag het .eu suffix niet relevant (ondermeer zaak 00596 <restaurants.eu> en zaak 01959 <lot.eu>). Ook geldt dat om verwarringwekkende overeenstemming aan te nemen, het volstaat dat de domeinnaam overeenstemt met het dominante en onderscheidende bestanddeel uit het woordmerk (zaak 2429 <ericpol.eu>). Dit betekent dat het toevoegen van beschrijvende elementen aan de domeinnaam het risico op verwarring niet noodzakelijkerwijs wegneemt (zaak 2235 <palmerscocoabutter.eu>).

De Domeinnamen <google.eu> en <e-google.eu> en de GOOGLE merken verschillen respectievelijk één letter, en één letter en een koppelteken, welk bestanddeel beschrijvend is voor elektronische diensten. De Panelist is dan ook van oordeel dat de Domeinnamen in sterke mate overeenstemmen met de GOOGLE merken, zowel in visuele als auditieve zin, waardoor directe dan wel indirecte verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Voorts moet worden beoordeeld of de Domeinnamen door Verweerder zijn geregistreerd zonder rechten of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de Domeinnamen.

De Domeinnamen leiden beide naar de thuispagina van de website van de service provider 24 ACTIVE, die links voor commerciële dienstverlening bevat. Aangezien de Panelist geen van de in artikel 21 lid 2 van de Public Policy genoemde gewettigde belangen heeft geconstateerd en Verweerder heeft nagelaten aan te tonen dat hij rechten of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de Domeinnamen kan doen gelden, en Klaagster voldoende heeft gesteld dat dit niet het geval is, komt de Panelist tot het oordeel dat Verweerder geen gewettigd belang heeft bij registratie van de Domeinnamen.

Tenslotte moet nog worden bekeken waarom zou moeten worden aangenomen dat de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd of worden gebruikt.
Uit de e-mail correspondentie van Verweerder volgt dat Verweerder de Domeinnamen verschillende keren te koop heeft aangeboden aan Klaagster. Deze emailcorrespondentie wijst erop dat Verweerder de Domeinnamen heeft geregistreerd met het oog op de verkoop hiervan. In de eerdere uitspraken is erkend dat het te koop aanbieden van domeinnamen kan worden gezien als een bewijs dat de houder van de domeinnaam te kwader trouw handelde (ondermeer zaak 1043 <pixyfoto.eu> en zaak 982 <smartmachine.eu>). Nu Verweerder heeft nagelaten het bestaan van kwade trouw te weerspreken, is de Panelist van oordeel dat Klaagster voldoende heeft aangetoond dat Verweerder de Domeinnamen te kwader trouw heeft geregistreerd.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen beveelt de Panelist in overeenstemming met artikel B12 (b) en (c) van de Voorschriften ADR dat:
(i) de domeinnamen <egoogle.eu> en <e-google.eu> aan Google Ireland Holdings Limited dienen te worden overgedragen; en
(ii) het Register deze uitspraak binnen 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan Klaagster en Verweerder zal uitvoeren, tenzij Verweerder 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 2007-02-05

Summary

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

Complainant is holder of several Benelux and Community GOOGLE word and device trade mark registrations.

Respondent registered the domain names <egoogle.eu> and <e-google.eu> (the “Domain Names”) on 7 and 20 April 2006. As the WHOIS register shielded the identity of the holder of the Domain Names, the Register confirmed Complainant that Respondent registered the Domain Names. The Domain Names lead to the homepage of the service provider 24 ACTIVE. The Respondent failed to file any Response.

It is standard case law that the top level domain <.eu> should be ignored when comparing Complainant’s rights and the Domain Names. The Domain Names and the GOOGLE trade marks only differ one letter “e”, and one letter “e” and a dash, which letter can be regarded as descriptive for electronic services. The Panelist is therefore satisfied that the Domain Names are confusingly similar to the GOOGLE trade marks.

As Respondent did not show that he is known by the Domain Names, or has rights in the Domain Names, the Panelist is further satisfied that Respondent registered the Domain Names without rights or legitimate interest in respect of the Domain Names.
Since Respondent does not use the Domain Names and has offered the domain names for sale to Google on several occasions, the Panelist is satisfied that Respondent registered the Domain Names in bad faith.

For al the forgoing reasons, the Panelist orders transfer of the domain names <egoogle.eu> and <e-google.eu> to Complainant.