Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-003935

Case number	**CAC-ADREU-003935**
Time of filing	**2007-01-31 21:22:54**
Domain names	**selfstorage.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Selfstorage-Deinlager LagervermietungGesmbH, Ms. E.A. van Es (as attorney at law of complainant)**

Respondent

Organization / Name	**Stubbé Management BV, Stubbé**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

De Arbiter is niet bekend met andere procedures betreffende dezelfde domeinnaam.

FEITELIJKE SITUATIE

Op 4 december 2006 heeft Klager een Klacht ingediend bij het ADR Centrum. De klacht betrof de op naam van Verweerder geregistreerde domeinnaam selfstorage.eu. Op 15 februari heeft het ADR Centrum de aanvang van de ADR procedure aan Verweerder medegedeeld. In die mededeling is tevens vermeld dat Verweerder binnen 30 werkdagen vanaf de dag van ontvangst een schriftelijke reactie kon indienen. Verweerder heeft geen gebruik gemaakt van dit recht, maar heeft, na hierop gewezen te zijn door het ADR Centrum, bezwaar gemaakt tegen het verloop van de termijn voor het indienen van een reactie.

Verweerder heeft in fase 1 van de Sunrise voor het .eu domein de domeinnaam selfstorage.eu aangevraagd op basis van een Benelux merkrecht voor het merk SELFSTORAGE dat begin december 2005 middels een spoedinschrijving was verkregen. Klager heeft zelf in fase 2 een aanvraag gedaan voor deze domeinnaam op grond van een niet-geregistreerd Oostenrijks merkrecht voor het merk SELFSTORAGE.

A. KLAGER

Klager stelt dat Verweerder middels een spoedinschrijving in de Benelux het woordmerk SELFSTORAGE heeft aangevraagd met het kennelijke en uitsluitende doel om op basis van deze spoedinschrijving de domeinnaam selfstorage.eu in fase 1 van de Sunrise periode aan te kunnen vragen. Volgens Klager moet ook voor Verweerder duidelijk zijn geweest dat het Benelux Merkenbureau dit merk zou weigeren voor de diensten waarvoor de inschrijving werd gevraagd (onder andere verhuur van onroerend goed, verpakking en opslag van goederen, verhuur van opslagruimte en veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen). De merkinschrijving is inmiddels ook geweigerd. Volgens het handelsregister houdt Verweerder zich bezig met advisering op het gebied van investeringen en beleggingen.

Klager stelt een onderneming in verschillende soorten opslagfaciliteiten te drijven in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland. Hij gebruikt voor deze ondernemingsactiviteit de naam Selfstorage. Op 7 februari 2006 heeft hij een aanvraag voor de domeinnaam selfstorage.eu gedaan in fase 2 van de Sunrise periode op grond van een Oostenrijks recht op een niet

geregistreerde herkomst aanduiding.

Klager beroept zich op artikel 21 van de Verordening 874/2004 (hierna: de Verordening). Volgens Klager zou Verweerder zonder recht of gewettigde belangen de domeinnaam selfstorage.eu hebben geregistreerd en daarnaast deze naam te kwader trouw hebben geregistreerd. Verweerder zou geen gewettigd belang bij de domeinnaam hebben omdat Verweerder de domeinnaam tot op het moment van de Klacht niet heeft gebruikt en er ook geen indicaties zijn van voorgenomen gebruik. Verweerder zou bekend zijn onder de naam Allsafe. De spoedinschrijving van het merk bij het Benelux Merkenbureau zou aantonen dat Verweerder misbruik heeft gemaakt van het systeem van de Sunrise en daarmee de kwade trouw van Verweerder bewijzen. De domeinnaam selfstorage.eu is volgens klager identiek danwel verwarringwekkend met de naam waarop Klager het bovengenoemde Oostenrijkse ongeregistreerd merkrecht heeft.

B. VERWEERDER

Met betrekking tot het verloop van de termijn voor een reactie stelt Verweerder dat het online arbitrage platform onduidelijk is over de termijn voor een reactie en dat de gemachtigde van Verweerder onsuccesvolle pogingen heeft gedaan om een eigen login code te verkrijgen. De klacht is ook niet per aangetekende post ontvangen.

Inhoudelijk wijst Verweerder op het feit dat hij de houder is van een Benelux en een Internationale merkinschrijving voor het woord/beeldmerk ALLSAFE SELF STORAGE. Dit zou volgens Verweerder aantonen dat hij een gewettigd belang heeft bij de domeinnaam selfstorage.eu.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Naleving formele vereisten

Op 15 februari 2007 verzond het ADR Centrum aan Verweerder een elektronisch bericht met een kennisgeving dat de onderhavige ADR procedure tegen Verweerder was aangevangen. Verweerder heeft geen schriftelijke reactie ingediend binnen de door het ADR Centrum opgegeven termijn. Na daarvan in kennis te zijn gesteld heeft Verweerder bezwaar aangetekend tegen die kennisgeving. Het ADR Centrum heeft daarop gereageerd met de mededeling dat Verweerder op 22 februari 2007 een aantal documenten op het platform heeft geopend en de klacht derhalve uiterlijk op die datum is bezorgd in overeenstemming met de ADR regels.

Uit artikel B 3(a) van de ADR regels volgt dat de termijn van 30 werkdagen voor het indienen van de schriftelijke reactie begint na toezending van de Klacht aan Verweerder in overeenstemming met de regels voor het verzenden van mededelingen in artikel A2(b) van diezelfde regels. Een elektronische kennisgeving wordt volgens dat artikel slechts beschouwd als ontvangen als de Verweerder binnen 5 dagen na verzending de ontvangst heeft bevestigd. Dat heeft Verweerder niet gedaan en de kennisgeving is vervolgens ook niet op de vereiste alternatieve wijzen als vermeld in onderdeel (ii) van dat artikel verzonden aan Verweerder. De bewuste termijn is derhalve niet volgens de ADR regels ingegaan op 22 februari 2007.

Het ADR Centrum heeft Verweerder gewezen op de mogelijkheid om middels een nonstandard mededeling alsnog verweer te voeren. Van deze mogelijkheid heeft Verweerder op 2 mei 2007 (beperkt) gebruik gemaakt.

Aangezien de gemachtigde van Verweerder heeft erkend de Klacht en enkele andere documenten uit de procedure op 22 februari wel kort te hebben gelezen, moet de Kennisgeving van de aanvang van de ADR procedure in feite derhalve wel ter kennis zijn gekomen van Verweerder en/of zijn gemachtigde. Bovendien heeft Verweerder gebruik gemaakt van de mogelijkheid verweer te voeren middels een nonstandard mededeling. Gezien het feit dat de verzending van de Klacht niet volgens de ADR regels is geschied, zal de Arbiter de nonstandard mededeling van Verweerder van 2 mei 2007 in de beoordeling van het geschil betrekken. Gezien de hiervoor genoemde omstandigheden ziet de Arbiter geen aanleiding om Verweerder in dit stadium van de procedure alsnog toe te laten tot het geven van een tweede (uitgebreidere) reactie.

Inhoudelijke beoordeling Klacht

Identieke of verwarrende gelijkenis vertonende naam

De domeinnaam selfstorage.eu is identiek aan het door Klager gestelde eigen recht: dat is het niet geregistreerde merk Selfstorage.

Eigen recht Klager

Klager heeft een verklaring overgelegd van een Oostenrijkse advocaat, die verklaart dat Klager naar Oostenrijks recht een ongeregistreerd merkrecht voor het merk SELFSTORAGE heeft, met bijlagen die het gebruik van het teken SELFSTORAGE tonen. Deze documenten voldoen aan de vereisten van de in de Sunrise periode gestelde vereisten voor een eigen recht op grond van artikel 10 lid 1 van de Verordening. Volgens de bijlagen bij de Sunrise regels kent Oostenrijk een niet geregistreerd merk dat geldt als Ouder recht in de zin van de Sunrise regels. Op grond van paragraaf 15 en 12 van de Sunrise regels voldeed de wijze waarop Klager haar recht op een niet geregistreerd merk aantoonde bij haar aanvraag in fase 2 van de Sunrise periode, namelijk door het indienen van een verklaring van een advocaat met onderliggende bescheiden, aan de eisen voor het aantonen van een Ouder recht.

Nu Verweerder niet heeft betwist dat Klager een geldig ongeregistreerd merkrecht heeft en de bewijsstukken van Klager voldoende waren geweest voor een verkrijging van de domeinnaam in fase 2 van de Sunrise periode (ware zij de eerste aanvrager geweest), acht de Arbiter de door Klager overgelegde bewijsstukken voldoende voor het vaststellen van een eigen recht.

Recht of gewettigd belang Verweerder

Verweerder heeft in de Sunrise een beroep gedaan op een Benelux Merkrecht, maar dit recht is uiteindelijk doorgehaald. Verweerder heeft niet gesteld tegen deze beslissing in beroep te zijn gegaan. Ten tijde van zijn registratie behoorde Verweerder, die het depot had laten verrichten door een merkgemachtigde, te hebben geweten dat hij naar alle waarschijnlijkheid niet beschikte over een merk dat voldeed aan de geldigheidseisen van het Benelux Merkenrecht en dat de kans dus zeer aanzienlijk was dat het Benelux Merkenbureau de inschrijving zou weigeren. De domeinnaam selfstorage.eu is dan ook zonder rechten door Verweerder aangevraagd. Ook de oudere registraties voor het woord/beeldmerk ALLSAFE SELF STORAGE vormen geen rechten waarop de aanvraag kon worden gebaseerd, omdat in de aangevraagde domeinnaam het onderdeel ALLSAFE ontbreekt en de domeinnaam dus niet identiek of vrijwel identiek is aan de merken waarvoor Verweerder wel merkrechten had.

Verweerder heeft op grond van artikel 21 lid 2 van de Verordening de bewijslast van het gewettigd belang bij de domeinnaam. Verweerder heeft zich beroepen op twee merkinschrijvingen voor het woord/beeldmerk ALLSAFE SELF STORAGE. Arbiter vat dit beroep tevens op als een beroep op artikel 21 lid 2 (b) van de Verordening. Door het overleggen van merkinschrijvingen voor het merk ALLSAFE SELF STORAGE heeft Verweerder echter niet aangetoond dat hij algemeen bekend is onder de naam ‘selfstorage’. Uit deze merkinschrijvingen blijkt niet dat Verweerder de naam ‘selfstorage’ (al dan niet in combinatie met All Safe) daadwerkelijk gebruikt, laat staan dat hij onder die naam bekend is.

Verweerder heeft niet betwist dat hij de domeinnaam selfstorage.eu voor bekendheid met de Klacht nog niet gebruikte. Arbiter heeft uit eigen waarneming opgemerkt dat de domeinnaam selfstorage.eu ten tijde van het voorbereiden van deze beslissing nog steeds niet wordt gebruikt. De in artikel 21 lid 2 (a) en (c) genoemde gevallen van een gewettigd belang doen zich in casu derhalve ook niet voor. Verweerder heeft ook niet een ander gewettigd belang aangevoerd. Daarmee komt de domeinnaam selfstorage.eu in aanmerking voor opheffing of overdracht aan Klager.

Kwade trouw
Gezien het voorgaande behoeft de tweede grond die Klager heeft aangevoerd geen verdere behandeling.

Beslissing
Aangezien Klager de domeinnaam selfstorage.eu in haar Klacht aanvraagt en voldoet aan de vereisten van Artikel 4 lid 2 (b) van Verordening 733/2002, daar zij in de Gemeenschap is gevestigd, dient de domeinnaam aan Klager te worden

overgedragen op grond van artikel 22 lid 11 van de Verordening.

Het register dient deze uitspraak binnen 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan Klager en Verweerder uit te voeren, tenzij Verweerder een gerechtelijke procedure inleidt in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel 22 lid 13 van de Verordening.

BESLISSING

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

overdracht domeinnaam SELFSTORAGE op de Klager

PANELISTS

Name	**Freyke Bus**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2007-05-27

Summary

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

Respondent has registered the domainname selfstorage.eu on the basis of an accelerated Benelux Trademark application for the trademark SELFSTORAGE, which was done in december 2005, just before applying for the domainname in fase 1 of the Sunrise period. At the time of the Complaint this trademark registration was cancelled by the Benelux Trademark Office as it did not meet the validity requirements. The Complainant applied for the same domainname in fase 2 on the basis of an Austrian non registered trademark right for SELFSTORAGE. Complainant asserts that Defendant has registered the domainname without right or legitimate interest and in bad faith. Respondent has reacted that it has a legitimate interest as it is also the owner of the valid trademark ALLSAFE SELF STORAGE.

The Respondent did not file a reaction within the time period set by the ADR Centre. After Respondent became aware of that, he gave a reaction in a non-standard communication, arguing that it had been unclear to him when the term for the Respondents reaction lapsed and that its trademark agent had encountered problems getting a login password. In that communication the Respondent also gave a short reaction to the Complaint. The Panelist decided to take the reaction in the non-standard notice into account in its decision, as the notification of the Complaint had not complied with article A2(b) of the ADR Rules.

On the merits of the case the Panelist decided that the registration was done without right or legitimate interest. The registration of the Respondent in the trademark SELFSTORAGE was not a right on which the registration could be based, as the Respondent should have known that this right would be cancelled. The Respondent could not rely on the trademark ALLSAFE SELF STORAGE either, as this trademark was not identical or nearly identical to the domainname. The trademark ALLSAFE SELF STORAGE did not show a legitimate interest either, as it did not show any use of the name ‘selfstorage’, nor that the Respondent was commonly known under the name ‘selfstorage’. As the Respondent had not dispute the national right claimed by the Complainant and the documents provided by the Complainant would have been sufficient proof of its right in the Sunrise period, the right of the Complainant was sufficiently established.

The Panelist decides that the domainname should be transferred to the Complainant.