Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-004033

Case number	**CAC-ADREU-004033**
Time of filing	**2006-12-14 10:21:25**
Domain names	**formula1.eu**

Case administrator

Name	**Tomáš Paulík**

Complainant

Organization / Name	**Formula One Licensing BV, Sean Corbett**

Respondent

Organization / Name	**Dating.nl B.V., P.J.H. van Lier**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Het ADR Panel (hierna: “Panel”) werd op de hoogte gesteld van andere gerechtelijke procedures:
Oppositie Benelux-Merkenbureau nummer 2000149;

- Datum van indiening: 29 maart 2006;
- Opposant: Formula One Licensing BV;
- Verweerder: Dating.nl BV;
- Ingeroepen recht 1: FORMULA 1 (Inschrijvingsnummer B 732601);
- Ingeroepen recht 2: FORMULA 1 (Inschrijvingsnummer B 510961);
- Ingeroepen recht 3: FORMULA 1 (Inschrijvingsnummer E 3429396);
- Ingeroepen recht 4: FORMULA 1 (algemeen bekend merk in de zin van art. 6 bis van het Verdrag van Parijs;
- Klassen waarop de oppositie gebaseerd is: alle klassen;
- Klassen waartegen de oppositie gericht is: alle klassen (25, 27, 30).

FEITELIJKE SITUATIE

Feitelijke situatie:
1. Klager is houder van onder meer Beneluxmerken B 732601 en B 510961, Europese merken E 3429396 en E 770479 en een Internationaal merk IR 714322 voor “formula 1” alsook van het algemeen bekend merk “formula 1” in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Klager is eveneens houder van domeinnamen als “formula-1.net”, “formula1.com”.

2. Verweerder is een exploitant van on-line dating- en internetdiensten. Verweerder heeft op 28 november 2005 een aanvraag gedaan via de spoedinschrijvingsprocedure voor registratie van het Beneluxmerk B 0780147 “formula1” voor klassen 25, 27 en 30, respectievelijk voor onder andere kledingstukken, tapijten en koffie. Op 30 november 2006 heeft Verweerder op grond van een voorkeursrecht in de Sunrise Periode inschrijving van de Domeinnaam “formula1.eu” verkregen.

A. KLAGER

1. Klager zet ten eerste de feitelijke situatie uiteen en stelt het volgende.

1.1. Essentiële inleidende opmerkingen

Dating.nl B.V. wenste 85 handelsmerkregistraties in het Benelux Handelsmerkenregister te verwerven, waarvan de meeste door middel van spoedaanvragen net een paar dagen vóór 7 december 2005, de begindatum van de sunrise periode.

Met spoed aangevraagde Benelux-handelsmerken worden uitsluitend formeel gecontroleerd voordat ze geregistreerd worden. Pas nadat de handelsmerken geregistreerd zijn, zal er een controle op absolute gronden plaatsvinden. Een controle op vergelijkende gronden zal uitsluitend worden gestart op verzoek van een derde die zich verzet tegen het handelsmerk in kwestie. Het is derhalve mogelijk om potentieel inherent ongeldige registraties van Benelux-handelsmerken te verkrijgen. Vanwege de specifieke procedures voor spoedaanvragen van handelsmerken in de Benelux, zijn deze aanvragen bijzonder geschikt om te worden misbruikt met als enig doel om hetzij generieke-term-domeinnamen te verkrijgen gedurende de sunrise periode (dat uitsluitend is voorbehouden aan houders van rechten) of domeinnamen te verkrijgen die corresponderen met geldige handelsmerken van derden waardoor hun eerder bestaande rechten worden geschonden.

1.2. De handelsmerkregistraties en de corresponderende aanvragen van .eu domeinen van Dating.nl

De meeste handelsmerkaanvragen van Dating.nl zijn gedaan voor generieke termen voor precies dezelfde goederen van hetzij klasse 25, 27 of 30. Zo is bijvoorbeeld DIET geregistreerd in klasse 25, 27 en 30 voor onder andere “kledingstukken; tapijten, linoleum; suiker etc.”, CRUDEOIL is geregistreerd voor onder andere “kledingstukken; tapijten, linoleum; suiker etc.”, CONSULTING is geregistreerd voor onder andere “kledingstukken; tapijten, linoleum; suiker etc.”. De lijst van deze handelsmerken is uitgebreid. Alle 85 handelsmerken zijn geregistreerd voor vergelijkbare goederen, met alleen kleine wijzigingen, waarbij soms klasse 24 was opgenomen, maar voor het overige met de altijd identieke lijst van goederen. Identieke lijsten van goederen worden daarom voor bijna alle generieke-term-handelsmerken gebruikt die je maar kunt bedenken WATCHES (HORLOGES), SHOPPING (WINKELEN), OFFICE (KANTOOR), FREELANCE, ECARDS, XXX, WEB, TRAVELING (REIZEN), TICKETS, SPORT, SOCCER (VOETBAL) om er maar een paar te noemen.

De list van goederen waarvoor deze handelsmerken zijn geregistreerd is evenwichtig. Ze hebben betrekking op goederen die geen enkel verband met elkaar hebben, zoals “Suiker, Tapijten en Kleding”. De reden hiervoor is duidelijk. Bij een controle op absolute gronden zou een dergelijk handelsmerk moeilijk als volledig onregistreerbaar kunnen worden aangemerkt voor de relevante generieke term vanwege mogelijke beschrijfbaarheid van de goederen omdat sommige goederen mogelijk van een lijst van goederen geschrapt moeten worden maar er toch een aantal zullen overblijven die niet als beschrijvend kunnen worden aangemerkt voor het “generieke-term-handelsmerk” in kwestie. Zo kan bijvoorbeeld SPORT beschrijvend zijn voor “sportkleding” maar zeker niet voor “linoleum” in klasse 27.

Sommige handelsmerkenaanvragen van Dating.nl zijn echter niet gedaan voor generieke termen, zoals ADS, TELCO, CGI en last but not least de term FORMULA 1 van klager.

1.3. De relatie van Dating.nl met NL Hosting Internet BV/ NL Broadband Internet B.V.

De handelsmerkaanvragen die gebruikt worden voor de corresponderende .eu aanvragen tijdens de Sunrise Periode staan allemaal op naam van Dating.nl. Dating.nl gebruikte meestal NL Hosting Internet BV als registrator van domeinnamen en soms NL Broadband Internet B.V. die hetzelfde adres heeft als NL Hosting BV. NL Hosting Internet BV is echter de hoofdregistrator die optreedt voor Dating.nl. NL Hosting is niet alleen een geaccrediteerde registrator bij EURid, maar ook een Internet Provider die verschillende internetgerelateerde services biedt. In sommige gevallen trad NL Hosting Internet BV zelfs op als domeinnaam-aanvrager voor de generieke handelsmerkregistraties van Dating.nl, en was zij daarbij zowel aanvrager als registrator.

Bij de domeinaanvragen van zowel Dating.nl als NL Hosting Internet BV is P.J.H van Lier de enige contactpersoon. Er is dus een duidelijke band tussen registrator, aanvrager en handelsmerkeigenaar, die kennelijk gezamenlijk optreden.

2. Klager stelt ten tweede dat Dating.nl met haar gedrag de toepasselijke voorschriften van de Commissie voor .eu domeinen overtreedt en argumenteert dat als volgt:

2.1. Toepasselijke wettelijke bepalingen

Overeenkomstig artikel. 21 van de toepasselijke Verordening (EG) Nr 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 [hierna: "Verordening 874/2004"] "Een geregistreerde domeinnaam wordt door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure ingetrokken wanneer deze naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10 (1), genoemde rechten, en indien hij: a) door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam is geregistreerd, of b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt."

Aangetoond zal worden dat Dating.nl niet alleen voldoet aan punt a) maar ook punt b) van bovenstaande bepaling.

Overeenkomstig artikel 22 van deze verordening kan een ADR procedure worden ingeleid door een partij wanneer: a) de registratie speculatief of onrechtmatig is in de zin van artikel 21; of b) een door het register genomen beslissing strijdig is met deze verordening of met Verordening (EG) nr. 733/2002.

2.2. Dating.nl kan niet aantonen dat zij rechten op of een gewettigd belang bij het domein heeft

Dating.nl is niet voornemens om de handelsmerken te gebruiken voor de geclaimde diensten. Het is ondenkbaar hoe bv. "sport" wordt gebruikt als handelsmerk in verband met "linoleum", noch kan het serieus worden gebruikt in verband met het aanbieden van goederen als "suiker". Dit feit alleen maakt het al zeer moeilijk voorstelbaar dat sprake is van een bonafide aanbieding van goederen. Gezien alle bovenstaande aanvragen van generieke-term-handelsmerken voor identieke goederen die totaal geen verband houden met de in de sunrise periode gebruikte handelsmerken is het moeilijk te geloven dat een aantal handelsmerken inderdaad bedoeld zou zijn voor gebruik als handelsmerk.

Dating.nl is niet algemeen bekend onder deze domeinnaam, aangezien de activering nog niet gestart is.

Bovendien is Dating.nl niet in een positie om eerlijk gebruik te maken van de domeinnaam, aangezien iedereen die klikt op www.formula1.eu - ongetwijfeld - zal worden misleid wat betreft de bron van deze website. Consumenten zullen echt geloven dat ze op de website van de klager komen. De klager is houder van alle handelsmerken die verband houden met de bekende autoraces die zonder enige twijfel een grote reputatie en naam hebben op het gebied van "high end autoraces" (bezoek www.formula1.com voor nadere informatie). De welbekende status van het merk FORMULA 1 van Klager is ook erkend door het WIPO Arbitragepanel die de overdracht eiste van www.formula-1.net aan de Klager (Zaaknr. D2004-0210). Gebruik van de domeinnaam formula.eu zal niet mogelijk zijn zonder het recht en de reputatie van klager te schaden.

2.3. Dating.nl heeft de domeinnaam te kwader trouw aangevraagd of is voornemens de domeinnaam te kwader trouw te gebruiken

a) Kwade trouw kan worden aangetoond wanneer 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 de houder van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of aan een overheidsinstantie (EU-Verordening 874/2004 Art. 21 Nr. 3 (a)).

Dating.nl respectievelijk NL Hosting Internet BV hebben ingeschreven op 85 domeinen, waarbij alle handelsmerken zijn geregistreerd op naam van Dating.nl.

Zoals uiteengezet onder 1.2. hierboven is Dating.nl niet voornemens haar Benelux-handelsmerk te gebruiken voor de geregistreerde goederen, noch kan zij dat handelsmerk gebruiken voor deze goederen in de toekomst. Een procedure betreffende oppositie is aanhangig tegen de gehele lijst van goederen.

Het enige en meest voor de hand liggende doel van de handelsmerkregistratie van Dating.nl is het verkrijgen van de domeinnaam formula1.eu. Dating.nl en NL Hosting Internet BV kunnen eenvoudigweg geen 85 verschillende bedrijven oprichten binnen een redelijk tijdsbestek. Op de eerste plaats zou het oprichten van bedrijven op gebieden die verband houden met de geregistreerde goederen niet stroken met hun zakelijke kernactiviteiten. NL Hosting Internet BV is een .eu geaccrediteerd Registrator en tevens een algemene Internet Provider (bezoek www.nlhosting.nl). Dating.nl, anderzijds, beheert een website die datingdiensten biedt (bezoek http://www.dating.nl/ en http://www.dating.nl/about_dating_nl.php).

NL Hosting Internet BV, dat nauw verbonden is met Dating.nl, heeft gemakkelijk toegang tot partijen die geïnteresseerd zijn in specifieke domeinen, omdat zij domeinregistraties aanbiedt als onderdeel van haar zakelijke kernactiviteiten. De vermelde domeinnamen zijn kennelijk zeer aantrekkelijk voor gebruiker. De grote aantallen generieke-termen-aanvragen tijdens de sunrise periode getuigen hiervan. Partijen die geïnteresseerd zijn in de verschillende domeinnamen zouden daarom gemakkelijk gekoppeld kunnen worden aan Dating.nl. Alle aanwijzingen zoals hierboven uiteengezet laten er geen twijfel over bestaan dat Dating.nl voornemens is om te profiteren van de verschillende domeinnamen door ze te verkopen aan geïnteresseerde derden.

Dating.nl is gewaarschuwd dat elk gebruik van de domeinnaam een verdere schending zal inhouden van de handelsmerken van mijn klant in FORMULA 1. Daarom kan activering en het opzetten van de website www.formula1.eu alleen te kwader trouw zijn.

b) Kwade trouw kan ook worden aangetoond wanneer de domeinnaam is geregistreerd teneinde de houder van een dergelijke naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of een overheidsinstantie te verhinderen deze naam in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven, mits een patroon van dergelijk gedrag door de registrator kan worden aangetoond ((EU-Verordening 874/2004 Art. 21 Nr. 3 (b)).

Onder al die aanvragen van generieke-term-handelsmerken bevinden zich ook valide handelsmerken, zoals TELCO, CGI, ADS en FORMULA 1. ADS is geregistreerd op naam van Dating.nl voor goederen in de klassen 27 en 30, CGI voor goederen in de klassen 24, 25 en 30, TELCO voor goederen in de klassen 25, 27 en 30. Er is nauwelijks een verschilt wat betreft de geclaimde goederen. Het gedrag van Dating.nl vertoont een duidelijk patroon. In ieder geval zijn de hierboven vermelde valide handelsmerken TELCO, CGI, ADS en FORMULA 1 geregistreerd om hetzij te voorkomen dat de rechtmatige eigenaar de corresponderende .eu domeinnaam zou verkrijgen of om onredelijke prijzen te eisen voor de overdracht van de domeinnaam aan de rechtmatige eigenaar.

Bovendien, en wat nog het belangrijkste is voor alle genoemde handelsmerken zoals CGI, ADS en TELCO zijn er corresponderende .com domeinnamen die verbonden zijn met Internet Services. De website www.telco.com wordt gebruikt voor IP-diensten. Telco Systems, de operator van deze website is een “belangrijke leverancier van carrier-class transport- en toegangsoplossingen voor openbare en particuliere netwerken. De oplossingen omvatten “een groot aantal geïnstalleerde TDM, SONET, VoIP, VDSL, 10/100, en Gigabit Ethernet producten” of Information Technology (IT) diensten in het algemeen. CGI is een belangrijke leverancier van zakelijke oplossingen in de IT-sector. Ga naar http://www.cgi.com/web/en/overview.htm voor nadere informatie. De website www.ads.com wordt gebruikt voor online reclamediensten, waaronder het indexeren van webdating-websites, de kernactiviteit van Dating.nl.

c) Kwade trouw is ook aangetoond wanneer de domeinnaam opzettelijk is gebruikt om, met het oog op commercieel voordeel, internetgebruikers aan te trekken naar de website van de houder van een domeinnaam of een andere on-linelocatie door mogelijke verwarring te doen ontstaan met een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of een naam van een overheidsinstantie. Deze mogelijke verwarring kan zich voordoen ten aanzien van de herkomst, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of locatie, of van een product of dienst op de website of locatie van de houder van een domeinnaam ((EU-Verordening 874/2004 Art. 21 Nr. 3 (d)).

FORMULA 1 is onmiskenbaar de technische meest geavanceerde raceautocompetitie ter wereld. Aangezien consumenten zeer goed bekend zijn met dit feit wordt FORMULA 1 vaak gebruikt door derden voor promotionele doeleinden door te spelen met de connotatie van “technisch superieur / high end / buitengewoon snel etc.” Los van het feit dat een dergelijk gebruik

van F1 een directe schending van een handelsmerk is als het voor dezelfde soort goederen wordt gebruikt, heeft het daarnaast een afzwakkende werking op het welbekende merk FORMULA 1. Wat voor bv. “ROLLS ROYCE” geldt bij luxe producten (bv. “XY, de Rolls Royce onder de horloges”), geldt voor FORMULA 1 bij leveranciers in de technologie.

Aangevoerd wordt derhalve dat Dating.nl en NL Hosting Internet BV, door te profiteren van de goede namen van CGI, TELCO en FORMULA, hetzij proberen commerciële aandacht voor hun zakelijke kernactiviteiten te krijgen of proberen om op onwettige wijze winst te vergaren door de respectieve domeinnamen te verzamelen die als hun handelswaar dienen. Of de domeinnamen uiteindelijk worden verkocht aan geïnteresseerde derden (zoals het geval is met generieke termen) of aan de rechtmatige eigenaar (zoals het geval is met valide handelsmerken) is niet relevant.

3. Klager verzoekt tenslotte om op grond van de bovenstaande redenen de Domeinnaam aan haar over te dragen aan de Klager.

B. VERWEERDER

1. Verweerder reageert als volgt op de Klacht.

“Dating merkt allereerst in algemene zin op dat Klager in zijn klacht tal van argumenten en factoren aanhaalt die niet relevant zijn voor de beantwoording van de huidige Klacht en verzoekt het ADR Panel al deze argumenten en factoren buiten beschouwing te laten.

De argumenten van Klager dat het merk van Dating van latere datum is ten opzichte van haar merk, dat het bovendien is ingeschreven via de spoedprocedure van het BBIE en dat er tegen het latere merk van Dating een oppositie is ingesteld, dient, nu dit in het kader van de onderhavige procedure irrelevant is, te worden afgewezen. Immers, er is door Dating een geldig merkrecht verkregen.

Dating heeft een eigen geldig recht, een gewettigd belang, bij de registratie van de betreffende domeinnaam ´Formula1´, voorts te noemen de “Domeinnaam”.

Uit de overwegingen 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 de Verordening).

Zulks 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. Slechts indien de registratie speculatief of onrechtmatig is in de zin van artikel 21 van de Verordening, hetgeen in casu niet het geval is, kan hiervan worden afgeweken.

Klager stelt dat het gebruik van de Domeinnaam door Dating de reputatie van het handelsmerk schaadt. Dit wordt door Klager op geen enkele manier onderbouwd en deze stelling dient derhalve enkel en alleen al om die reden te worden verworpen. Los van het feit dat de Domeinnaam nog niet actief is, zal deze niet leiden tot verwarring en/of verwatering van een vergelijkbaar merk.

Daarenboven stelt Dating dat de Domeinnaam bestaat uit de generieke aanduiding “ FORMULA 1” en dat in principe eenieder het recht heeft om een dergelijke generieke aanduiding te gebruiken in beschrijvende zin. (Zie ook de punten 16 en 17.) Dating laat in dit opzicht ook gelden dat zij een gerechtvaardigd belang heeft bij het gebruik van de Domeinnaam.

Dating stelt dat Klager een generieke aanduiding niet kan monopoliseren door een merkinschrijving.

Dating zou volgens Klager internetgebruikers misleiden doordat deze denken op de site van Klager te komen. Deze stelling houdt echter geen stand. Immers, het merk dient als generieke naam te worden beschouwd en kan dus de internetgebruiker(s) niet misleiden daar deze term voor van alles (en nog wat) kan doen gelden.

Ook is het, los van het feit dat dit irrelevant is, niet juist dat Dating opzettelijk internetgebruikers van Klager zou willen “afpakken”, omdat Dating andere onderwerpen dan Klager heeft.

Dating stelt dat de domeinaanvrage volstrekt niet te kwader trouw is. Dating gaat de Domeinnaam namelijk (op korte termijn) zelf gebruiken. Volledigheidshalve merkt Dating op dat zij de Domeinnaam niet wil en ook niet gaat verkopen. Dating heeft de Domeinnaam (derhalve) te goeder trouw geregistreerd en gaat de Domeinnaam op korte termijn ook daadwerkelijk gebruiken, vanaf het moment dat dit haar toegestaan is. Vanwege de door Klager gestarte procedures staat de Domeinnaam/website vooralsnog verplicht “On Hold”. Er is zijdens Dating volstrekt geen patroon van verdacht gedrag.

Dating heeft overigens eu-domeinnamen aangevraagd ten behoeve van reeds in ontwikkeling zijnde en (op korte termijn) nog te ontwikkelen (internet)projecten.

Dating heeft een geldig recht op de Domeinnaam vanwege haar eerdere/vroegere aanvraag en zij heeft tevens een gewettigd belang heeft bij de registratie van de naam. Er is zijdens Dating dan ook geen sprake van speculatieve of onrechtmatige registratie.

Op positie 2 van de door Klager overgelegde annex 4 is duidelijk te zien dat zij 2e aanvrager in de rij is. Ondanks het feit dat Klager 40 dagen de tijd heeft gekregen om via de aangevraagde provider het juiste bewijsmateriaal aan te leveren, is Klager hiertoe niet overgegaan en hiertoe derhalve niet in staat gebleken. De aanvraag op positie 2 is dus verstreken.

Dating heeft, zie haar uittreksel uit de Kamer van Koophandel, dat zij als bijlage 5 overlegt, naast de exploitatie van een dating site onder meer de bedrijfsdoelstelling “Participatie in - alsmede het ontwikkelen van projecten”. Oftewel, de (bedrijfs)activiteiten van Dating zijn niet beperkt tot het internet.

Dat Dating via www.dating.nl de mogelijkheid tot online dating biedt, wil uiteraard niet zeggen dat zij Klager toestemming zou hoeven te vragen voor overige (bedrijfs)activiteiten die passen in haar bedrijfsomschrijving en/of voor de wijze en het tempo en de resultaten van deze overige (bedrijfs)activiteiten. Terzake de .eu-domeinnamen heeft Dating zich met name gericht op domeinnamen die gerelateerd c.q. van belang zijn voor haar overige (bedrijfs)activiteiten/(internet)projecten en dat zijn er, in tegenstelling tot hetgeen Klager tracht te doen voorkomen, geen 85. Daarnaast houdt Dating zich onder andere bezig met de handel in onroerend goed, welke (bedrijfs)activiteit niet gerelateerd is aan internet.

Dat Dating geen domeinnamen te kwader trouw heeft geregistreerd en ook niet van plan is om deze, zoals Klager ten onrechte beweert, te verkopen blijkt onder andere uit lopende, alsmede in ontwikkeling zijnde, projecten/(bedrijfs)activiteiten van Dating.

Dating is, indien gewenst, om terzake nadere voorbeelden te overleggen.

Klager heeft een opmerking gemaakt ten aanzien van de klassen waarin Dating het merk heeft geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau. Alhoewel een dergelijke stelling in het kader van de onderhavige procedure niet terzake doet, wenst Dating daar toch als volgt op te reageren. Het is Klager juist zelf die door middel van haar registraties bij het Benelux Merkenbureau en dergelijke te kwader trouw is.

Uit [een aantal] voorbeelden blijkt duidelijk dat Klager het merk registreert in talloze klassen, terwijl ze in het merendeel ervan niet daadwerkelijk actief is c.q. een bedrijfsactiviteit uitvoert.

Nogmaals, Dating heeft haar merk slechts in enkele klassen bij het Benelux Merkenbureau geregistreerd, terwijl Klager dit heeft gedaan in talloze klassen waarvan duidelijk aangetoond kan worden dat zij deze niet heeft gebruikt en ook in de toekomst niet zal gaan gebruiken.

Volledigheidshalve merkt Dating tevens het volgende op. Klager verzoekt overdracht aan registrar bij register.com. De aanvraag daartoe is eerst op 24 januari 2007 gedaan. Kennelijk had Klager er geen belang bij om dit met spoed aan te vragen, hetgeen Dating een teken aan de wand vindt.

Dating stelt dan ook dat de klacht volledig ongegrond is. [...]”

2. Verweerder verzoekt tenslotte om de Klacht niet-ontvankelijk, dan wel volledig ongegrond te verklaren, alles met veroordeling van klager in de aan de zijde van Dating.nl gevallen proceskosten.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

1. Op grond van artikel 21.1. van de Verordening 874/2004 moet worden beoordeeld of de Domeinnaam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale of internationale wetgeving een recht is erkend of ingesteld. Zo dit het geval is, dient verder te worden nagegaan of Verweerder de Domeinnaam zonder rechten op of gewettigd belang bij de Domeinnaam heeft geregistreerd, dan wel of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.
Klager maakt feitelijk en juridisch aannemelijk en staaft dat hij een recht heeft op de naam “formula 1”, onder meer door de inschrijvingen van de Beneluxmerken B 732601 en B 510961, de Europese merken E 3429396 en E 770479 en het Internationaal merk IR 714322 en door het algemeen bekend merk “formula 1” in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. De registraties van de door Klager aangehaalde merken zijn overigens ruimschoots vóór de Benelux-spoedregistratie van Verweerder en ook vóór de Sunrise Periode gebeurd. De status van het merk “formula 1” van Klager is ook erkend door een WIPO Arbitragepanel dat in haar zaak met nummer D2004-0210 de overdracht eiste van de domeinnaam <formula-1.net> aan Klager.

2. Vervolgens dient het Panel na te gaan of aan tenminste één van de twee andere voorwaarden van artikel 21.1 van de Verordening 874/2004 is voldaan. Dit betekent dat a) ofwel de registratie van de Domeinnaam zonder rechten op of zonder gewettigd belang bij de naam of registratie is gebeurd; b) ofwel de registratie of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is geschied.
a) In dit verband stelt het Panel vast dat Verweerder de inschrijving van de Domeinnaam op 30 november 2006 op grond van een voorkeursrecht in de Sunrise Periode verkregen heeft. Het Panel stelt eveneens vast dat het Register op basis van Verweerders Merk tot de registratie van de Domeinnaam is overgegaan. Het Panel komt, ingevolge het voorgaande, tot het besluit dat Verweerder op de Domeinnaam rechten kan laten gelden.
Het Panel stelt ook vast dat uit het dossier blijkt dat Verweerder de Domeinnaam niet heeft gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten. Verweerder heeft evenmin aangetoond dat hij daartoe effectief, vóór enige kennisgeving van een ADR-procedure, voorbereidingen heeft getroffen. Zijn argument voor het feit dat hij de Domeinnaam nog niet heeft gebruikt en dat hij deze pas effectief zou gebruiken vanaf het moment dat dit hem zou worden toegestaan (hij stelt immers dat de Domeinnaam en website (sic) verplicht “on hold” staan), waaruit hij onterecht afleidt dat gebruik hem eerst dient te worden toegestaan) overtuigt het Panel niet. Vervolgens stelt het Panel vast dat Verweerder niet onder de Domeinnaam bekend heeft gestaan en dat Verweerder niet in de positie verkeert om eerlijk gebruik te maken van de Domeinnaam. Het Panel verwijst hiervoor naar de toepasselijke uitspraak van het WIPO Arbitragepanel dat in haar zaak met nummer D2004-0210 de overdracht eiste van de domeinnaam <formula-1.net> aan Klager. In deze is Verweerders afwezigheid van een gewettigd belang bij de Domeinnaam aangetoond.
b) Tevens dient de vraag of de registratie of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is geschied nog te worden beantwoord. Het Panel stelt hierbij het volgende vast:
- Verweerder heeft op 28 november 2005 een aanvraag gedaan via de spoedinschrijvingsprocedure voor registratie van het Beneluxmerk “formula1” voor klassen 25, 27 en 30, respectievelijk voor onder andere kledingstukken, tapijten en koffie;
- Verweerder heeft voorafgaandelijk aan de Domeinnaamregistratie geen gebruik gemaakt van het merk, laat staan dat enig gebruik wordt aangetoond voor waren die in vermelde klassen worden beschreven;
- Verweerder heeft een paar dagen vóór 7 december 2005, de begindatum van de Sunrise Periode, bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom een verzameling merken via de spoedinschrijvingsprocedure en in de meeste gevallen voor dezelfde (combinatie van) klassen aangevraagd. Verweerder heeft daarna een groot aantal corresponderende .eu

domeinnamen aangevraagd en/of verkregen; waarvan de meeste door middel van voormelde spoedaanvragen;
- Niettegenstaande Verweerders Merk voor “kledingstukken, tapijten en koffie” werd geregistreerd beweert Verweerder dat hij de Domeinnaam te goeder trouw zal gebruiken omdat hij de Domeinnaam zal gebruiken voor een project dat in ontwikkeling is of nog moet worden ontwikkeld. Gebruik te goeder trouw van de Domeinnaam zou evenwel inhouden dat Verweerder de Domeinnaam reeds gebruikt ten behoeve van het aanbieden van producten inzake “kledingstukken, tapijten en koffie”, dan wel dat hij daarvoor reële voorbereidingshandelingen zou hebben verricht. Het blijkt nergens uit het dossier dat dit de bedoeling van Verweerder is. Verweerder toont niet aan waaruit zijn projecten, waarnaar via de Domeinnaam zou worden verwezen, bestaan. Daarom stelt het Panel vast dat Verweerder de Domeinnaam verkregen heeft op grond van de merkregistratie in de Sunrise Periode, die juist bedoeld was om speculatieve registraties tegen te gaan, terwijl Verweerder zijn merk gebruikt heeft voor de registratie van de Domeinnaam die de Verweerder zonder bedoeld merk nooit in de Sunrise Periode zou hebben verkregen;

Gelet op bovenstaande vaststellingen is het 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 registreren van de Domeinnaam door de rechthebbende tijdens en na de Sunrise Periode beoogde. Dit toont genoegzaam aan dat Verweerder zich schuldig heeft gemaakt aan speculatieve registratie.
Het Panel besluit op grond van het voorgaande dat voldoende is aangetoond dat Verweerder een gedrag vertoont zoals bedoeld in artikel 21.3.b) van de Verordening 874/2004 en dat de Domeinnaam te kwader trouw door Verweerder is geregistreerd.

BESLISSING

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

(1) de Domeinnaam dient te worden ingetrokken en aan Klager dient te worden overgedragen; en dat

(2) het Register deze uitspraak binnen 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan Klager en aan Verweerder dient uit te voeren, tenzij Verweerder in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel 22.13 van de Verordening 874/2004 en artikel B12 (a) van de ADR Voorschriften aan een gerechtelijke procedure begint.

PANELISTS

Name	**modo advocaten - law firm, M. Didier Deneuter, Attorney at law**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2007-03-30

Summary

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

The ADR Procedure relates to the domain name “formula1.eu” (the “Domain Name”).
1. In accordance with article 21.1. of the Regulation (EC) No. 874/2004 (the “Regulation 874/2004”) it should be established whether the Domain Name is identical or confusingly similar to the trademark invoked by the Complainant. If this is the case, it should be established whether the Respondent registered the litigious Domain Name without right or legitimate interest in the name, or had registered or used the Domain Name in bad faith.

It is shown that the Complainant has a right to the name “formula1” based upon several Benelux, European and International trademark registrations and upon his well-known mark according to article 6bis of the Paris Convention Treaty. The registrations are made in ample time before the expedite Benelux trademark registration by the Respondent and before the commencement of the Sunrise Period. The status of the mark “formula 1” of Complainant has also been confirmed by a WIPO Arbitration panel in the case D2400-0210 that ordered the transfer of the domain name <formula-1.net> to Complainant.

2. Further, the Panel needs to assess whether at least one of the other two elements of article 21.1 of the Regulation

874/2004 are met. It should be established whether the Respondent registered the Domain Name without rights or legitimate interest in the name “trans”, or whether the Respondent registered the Domain Name or used it in bad faith (Article 21.1 a) and b) of the Regulation 874/2004).

a) The Panel notes that the Respondent obtained the registration of the Domain Name on 30 November 2006, based upon the prior right covered by Article 10.3 of the Regulation 874/2004. The Panel also notes that the Registry registered the Domain Name on the basis of the trademark of the Respondent.
The Panel notes that, according to the documents provided, the Respondent did not use the Domain Name in connection with the offering of goods or services nor has he made demonstrable preparation to do so prior to any notice of an ADR-procedure. The Panel does not agree with the argument of the Respondent that the latter was not allowed to use the Domain Name and the website because of the “on hold” status of the Domain Name. Furthermore, the Panel notes that the Respondent has not been commonly known by the Domain Name and that the use of the Domain Name would not prevent him to mislead consumers or harm the reputation of the Complainant. The Panel concludes that the absence of a legitimate interest is shown.

b) For the reasons set out below, the Panel is of the opinion that it is sufficiently demonstrated that the Respondent registered or used his mark in bad faith:
- the Respondent has applied for registration of the Benelux trademark “formula1” for classes 25, 27 and 30 (for garments, carpets and coffee respectively) on 28 November 2005 on the basis of the expedite Benelux trademark application procedure;
- the Respondent fails to demonstrate any use of his mark prior to the Domain Name registration, let alone for any use for ‘garments, carpets and coffee’;
- the Respondent filed a collection of marks for registration within similar (group of) classes on the basis of the expedite Benelux trademark application procedure a few days before 7 December 2005 and thus shortly before the start of the Sunrise Period, in order to apply for and to obtain a great number of corresponding .eu-names during the Sunrise Period;
- notwithstanding the fact that the Respondent registered his mark for ‘garments, carpets and coffee’, the Respondent argues that he uses or will use the Domain Name in good faith because he will use the Domain Name to refer to a project which is now in the making. However, the use of the Domain Name in good faith would mean that the Respondent would use the Domain Name to offer garments, carpets or coffee, or he would have made actual preparation to do so. The Respondent fails to show (the preparation of) this project. The Panel notes that the Respondent obtained the registration of the Domain Name, based upon the prior right covered by Article 10.3 of the Regulation 874/2004 and during the Sunrise Period, which was meant to prevent speculative registrations; whereas the Respondent has used his mark for the registration of the Domain Name which he would never have obtained in the Sunrise Period without that mark;

Therefore the Panel concludes that the Respondent registered the Domain Name speculatively and therefore in bad faith as meant in Article 21.1 b) of the Regulation 874/2004.
For all the forgoing reasons, the Panel orders that the Domain Name is transferred to the Complainant.