Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-004135

Case number	**CAC-ADREU-004135**
Time of filing	**2007-01-18 10:10:26**
Domain names	**hg.eu**

Case administrator

Name	**Tomáš Paulík**

Complainant

Organization / Name	**HG International B.V.**

Respondent

Organization / Name	**B.V. Hollandsch Goed**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Volgens opgave van Klager lopen er geen andere juridische procedures met betrekking tot de domeinnaam <hg.eu> (hierna de “Domeinnaam”).

FEITELIJKE SITUATIE

Klager is HG International B.V., een producent van reinigings- en beschermingsproducten. Verweerder is B.V. Hollandsch Goed, een onderneming die zich bezig houdt met internet-entertainment.

Op 7 december 2005 heeft Klager als eerste in rang in de Sunrise-1 periode een aanvraag ingediend voor de registratie van de Domeinnaam, gebaseerd op haar beeldmerk HG HAGESAN. Het beeldmerk HG HAGESAN is op 9 maart 1994 onder nummer 0541435 geregistreerd voor waren in de klassen 2 (onder andere roestwerende middelen), 3 (onder andere reinigingsmiddelen) en 4 (producten voor het absorberen en binden van stof). Deze aanvraag is door EURid afgewezen.

Op 7 december 2005 heeft VIP Internet B.V., een zusteronderneming van Verweerder (hierna VIP Internet), als tweede in rang in de Sunrise-1 periode een aanvraag ingediend voor de registratie van de Domeinnaam. VIP Internet heeft haar aanvraag gebaseerd op een licentie van het merk H&G dat haar was verleend door Traffic Web Holding B.V. (“Traffic Web”). Het woordmerk H&G is op 1 december 2005 door Traffic Web onder nummer 781187 door middel van een spoedregistratie in de Benelux geregistreerd voor waren in de klasse 22 (touw). Deze aanvraag is door EURid toegewezen.

Klager heeft op 1 december 2005 een aanvraag ingediend voor de registratie van het Gemeenschapswoordmerk HG voor waren in de klassen 1 (onder andere chemische producten), 2 (onder andere verven, vernissen en lakken), 3 (bleekmiddelen en andere wasmiddelen), 4 (industriële oliën en vetten) en 5 ontsmettingsmiddelen). Verder is Klager houder van Benelux woordmerk HG dat op 10 oktober 2006 door middel van een spoedregistratie is geregistreerd onder nummer 809833 voor waren in de hiervoor beschreven klassen 1 tot en met 5.

Klager is tevens houder van het recht op de handelsnaam HG in Nederland.

Verweerder gebruikt sinds 2002 de door haar in 1999 geregistreerde domeinnaam <h-g.nl>. De website <hg.eu> verwijst naar de website <h-g.nl>.

In 2000 registreerde Verweerder de handelsnaam HG in het register van de Kamer van Koophandel.

Klager heeft bij monde van haar merkgemachtigde VIP Internet verzocht de Domeinnaam aan haar over te dragen. Hierop volgde een email- en briefwisseling, waarbij VIP Internet aan Klager per e-mail d.d. 26 juli 2006 het volgende heeft medegedeeld:
"Na intern overleg over eventuele verkoop van de domein(naam) hg.eu kan ik u meedelen dat wij dit domein gebruiken voor ons bedrijf Hollandsch Goed. Bij een serieus bod van uw klant zullen wij eventuele verkoop van het domein in overweging nemen."

Klager is op dit aanbod niet ingegaan. Het contact tussen Klager en Verweerder heeft niet geleid tot overdracht van de Domeinnaam.

Op 24 augustus 2006 is de Domeinnaam door VIP Internet aan Verweerder overgedragen.

Bij monde van haar advocaat heeft Verweerder op 5 september 2006 aan Klager het volgende medegedeeld:
"Per abuis heeft VIP Internet de registratieaanvraag in eigen naam verricht. Inmiddels heeft VIP Internet de domeinnaam overgedragen aan Hollands Goed B.V."

A. KLAGER

Klager betoogt dat haar merk HG grote bekendheid geniet in de Benelux en daarbuiten. Verder wijst Klager op haar handelsnaamrecht op de naam HG. Ter onderbouwing van haar handelsnaamrecht legt Klager diverse reclame-uitingen, afbeeldingen van haar website en afbeeldingen van haar producten over.

Klager stelt dat Traffic Web ten tijde van de Sunrise-1 periode meer dan 800 .eu domeinnamen heeft geregistreerd op basis van uitsluitend speculatieve spoedinschrijvingen in het Benelux-Merkenregister voor waren en diensten die niets van doen hebben met de activiteiten van Traffic Web, zoals garens, touw of bleekmiddelen. Verder bestaan volgens Klager de door Traffic Web geregistreerde merken vrijwel allemaal uit een combinatie van letters met het teken ampersand (&).

Klager verwijst in dit verband naar diverse .eu ADR uitspraken (00398, <barcelona.eu>; 00265, <live.eu>; 00394, <frankfurt.eu>; en 01255, <liechtenstein.eu>) waarin het Panel onder verwijzing naar artikel 11 Verordening 874/2004 (hierna, de “Verordening”) besliste dat de respectievelijke spoedinschrijvingen voor merken die de ampersand bevatten niet konden dienen als ouder recht voor de corresponderende domeinnamen.

Klager stelt dat de toewijzing van de Domeinnaam aan VIP Internet op basis van een licentie op het merk H&G door EURid is geschied op basis van een onjuiste toepassing van artikel 11 Verordening. Zij stelt echter geen klacht te hebben ingediend tegen deze beslissing, aangezien zij enkel vernietiging van de beslissing van EURid kon eisen en geen overdracht van de Domeinnaam.

Klager stelt dat de Domeinnaam pas vanaf oktober of november 2006 in gebruik is genomen.

Klager betoogt dat de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met haar handelsnaam HG en het onderscheidende element HG in haar merken. Klager betoogt verder dat om diverse redenen sprake is van registratie zonder recht of wettig belang.

Daarnaast betoogt Klager dat de registratie of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is, aangezien:
(i) Verweerder (waaronder begrepen VIP Internet) bewust het merk H&G van Traffic Web heeft gebruikt voor het aanvragen van de Domeinnaam en aldus misbruik heeft gemaakt van de spoedregistratie om in de Sunrise-1 periode de Domeinnaam te registreren ten koste van de rechten van Klager;
(ii) Verweerder (de Panelist gaat ervan uit dat hier VIP Internet wordt bedoeld) de Domeinnaam uitsluitend registreerde met

het doel om het Klager onmogelijk te maken haar merk- en handelsnamen weer te geven in de Domeinnaam;
(iii) Verweerder zich nimmer met activiteiten heeft beziggehouden die zich richten op de waar waarvoor het merk H&G is ingeschreven, te weten touw;
(iv) Verweerder de Domeinnaam voornamelijk registreerde met het doel de Domeinnaam te verkopen; en
(v) De Domeinnaam is aangevraagd op basis van een licentie van het merk H&G voor touw en Verweerder pas in november 2006 het merk HG voor telecommunicatie heeft geregistreerd.

Op basis van het bovenstaande verzoekt Klager de Panelist derhalve om de Domeinnaam aan Klager over te dragen.

B. VERWEERDER

Verweerder betoogt dat zij sinds 2000 de handelsnaam HG gebruikt, aangezien zij in dat jaar de handelsnaam HG in het register van de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven en eind 1999 de domeinnaam <h-g.nl> had geregistreerd.

Verweerder erkent dat Klager op grond van haar handelsnaamrecht een ouder recht op de naam HG bezit, maar stelt dat dit recht Klager geen exclusief recht op de Domeinnaam geeft.

Verder stelt Verweerder dat de gedragingen van VIP Internet en Traffic Web voor de beoordeling van het onderhavige geschil niet relevant zijn en dat zij niet met VIP Internet vereenzelvigd kan worden. Verweerder kan dan ook niet voor hun activiteiten verantwoordelijk worden gehouden.

Verweerder betoogt dat, mocht de Panelist onverhoopt anders oordelen, VIP Internet ten tijde van de registratie op basis van de licentie van Traffic Web en op basis van het feit dat zij de Domeinnaam ten behoeve van Verweerder registreerde, recht op en belang bij de Domeinnaam had.

Daarnaast stelt Verweerder dat Klager niet heeft kunnen aantonen dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft gebruikt, aangezien uit artikel 21 lid 3 volgt dat de kwade trouw van Verweerder specifiek tegen Klager gericht moet zijn geweest. Hiervan is volgens Verweerder geen sprake.

Volledigheidshalve merkt Verweerder nog op dat geen sprake is van kwade trouw, aangezien Klager niet heeft aangetoond dat Verweerder de Domeinnaam voornamelijk heeft verworven met het oog op het verkopen daarvan aan Klager of een andere houder van een (merk) recht op de Domeinnaam. Verweerder stelt dat zij de Domeinnaam uitsluitend heeft verworven om aan haar website te koppelen. Met betrekking tot het te koop aanbieden van de Domeinnaam stelt Verweerder dat zij, om Klager ter wille te zijn, ten tijde van de onderhandelingen bereid was haar website uitsluitend onder te brengen onder de domeinnaam <h-g.eu>, aangezien deze domeinnaam eveneens goed aansluit bij de door Verweerder sinds 1999 gebruikte domeinnaam <h-g.nl>. Verweerder stelt dat zij hiertoe echter alleen bereid was indien zij met Klager overeenstemming zou kunnen bereiken over de voorwaarden van de overdracht.

Tenslotte stelt Verweerder dat zij de Domeinnaam niet heeft verworven of gebruikt om Klager te hinderen noch om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers te misleiden. Haar belang om de Domeinnaam te gebruiken betreft volgens Verweerder uitsluitend het eigen belang om haar handelsnaam en merk te gebruiken voor haar eigen website waarop informatie over haar onderneming en producten en diensten wordt aangeboden.

Verweerder verzoekt derhalve de Panelist de Klacht te verwerpen.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Op grond van artikel 22 lid 11 Verordening dient de Klacht te worden toegewezen indien de registratie speculatief of onrechtmatig is in de zin van artikel 21 en de Klager voldoet aan de vereisten van artikel 4 lid 2 sub b van Verordening 733/2002. Onbestreden is dat Klager aan deze vereisten voldoet.

Uit artikel 21 lid 1 Verordening volgt dat een domeinnaam wordt ingetrokken wanneer deze identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarop de klager een recht heeft (zoals een merkrecht of een

handelsnaamrecht) en indien de domeinnaam:

a) door de houder is geregistreerd zonder recht op of rechtmatig belang bij de naam, of

b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Gelijkenis met naam waarop Klager recht heeft

Vast staat dat Klager recht heeft op de handelsnaam HG. De Domeinnaam is identiek aan deze handelsnaam, aangezien volgens vaste rechtspraak bij de beoordeling hiervan het top level domain <.eu> buiten beschouwing wordt gelaten omdat het een onvermijdelijk onderdeel van een domeinnaam is (in deze zin bijvoorbeeld zaak 00283 <lastminute.eu> en zaak 00596 <restaurants.eu>).

Registratie of gebruik te kwader trouw

Artikel 21 lid 3 Verordening somt een aantal niet limitatieve omstandigheden op die duiden op registratie of gebruik te kwader trouw. Daarvan is onder meer sprake als 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 het nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld.

Bij de beoordeling of de registratie te kwader trouw is geschied dient te worden gekeken naar de omstandigheden ten tijde van de registratie van de domeinnaam. Derhalve gaat het primair om handelingen en omstandigheden die VIP Internet betreffen, dat immers de Domeinnaam heeft geregistreerd. De stelling van Verweerder dat eventuele kwade trouw specifiek tegen Klager gericht moet zijn, volgt niet noodzakelijkerwijs uit de tekst van de Verordening. Veeleer blijkt het tegendeel uit het feit dat artikel 21 in het algemeen ten doel heeft het tegengaan van speculatieve en onrechtmatige registratie van domeinnamen.

VIP Internet heeft de Domeinnaam geregistreerd op basis van een licentie-overeenkomst met Traffic Web voor het merk H & G. Traffic Web heeft dit merk op 1 december 2005 middels een spoedregistratie in de Benelux geregistreerd voor waren in klasse 22, te weten touw.
Traffic Web heeft in totaal ca. 800 spoed merkregistraties verricht in de Benelux, die alle een bijzonder teken (waaronder het teken “&”) bevatten. Deze zijn geregistreerd voor waren zoals garen, touw en bleekmiddelen, die geen verband houden met de activiteiten van Traffic Web.

In lijn met eerdere zaken betreffende .eu domeinnamen die op dergelijke merkaanvragen van Traffic Web zijn gebaseerd, is de Panelist van oordeel dat, gezien het feit dat (i) de merkregistratie plaatsvond vlak voor de aanvang van de Sunrise-periode (7 december 2005), (ii) daarbij gebruik is gemaakt van de mogelijkheid middels een spoedregistratie in de Benelux binnen enkele dagen (i.p.v. maanden) een merkrecht te verkrijgen, (iii) het merk is geregistreerd voor waren die geen enkel verband houden met de activiteiten van Traffic Web, (iv) het merk - evenals vele andere spoedmerkregistraties van Traffic Web - het ampersand ("&") teken bevat, dat in corresponderende .eu-domeinnamen moet worden weggelaten of vervangen, terwijl (v) op basis van het merk meteen bij aanvang van de Sunrise-periode de Domeinnaam is aangevraagd, de merkregistratie kennelijk is verricht met het oogmerk deze te gebruiken om bij voorrang .eu domeinnamen aan te vragen (zie .eu ADR uitspraken 00386 <stockholm.eu>, 00475 <helsinki.eu> en 03170 <budapest.eu>).

De Panelist acht (onder verwijzing naar .eu ADR 00475 <helsinki.eu>) dat de registratie van het merk H&G en de daarop gebaseerde .eu-Domeinnaam prima facie bewijs is van een speculatieve registratie en het aldus verhinderen dat (andere) rechthebbenden de Domeinnaam registreren. Mede gezien de bovenvermelde zaken waar Traffic Web bij was betrokken, is bovendien aangetoond dat sprake is van een patroon van dergelijk gedrag, zoals bedoeld in artikel 21 lid 3 sub b onder i) van de Verordening.

Het feit dat de Domeinnaam uiteindelijk is geregistreerd op naam van VIP Internet in plaats van op naam van Traffic Web doet hier niet aan af. Immers, VIP Internet en (later) Verweerder hebben ten volle van de speculatieve merkregistratie kunnen

profiteren. Bovendien duidt het tijdsverloop van zes dagen tussen de registratie van het merk H&G door Traffic Web en de indiening van de aanvraag van de domeinnaam door VIP Internet, waarin partijen bovendien kennelijk nog een licentieovereenkomst hebben gesloten, op een directe commerciële of juridische band tussen beide. Uit het dossier blijkt voorts dat tussen VIP Internet en Verweerder een nauwe band bestaat, onder meer omdat VIP Internet in haar email van 26 juli 2006 refereert aan 'ons bedrijf Hollands Goed'.

In dit verband is verder van belang dat Verweerder over het doel van de registratie tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd. Verweerder heeft gesteld dat de Domeinnaam te haren behoeve door VIP Internet is geregistreerd. Dit strookt echter niet met de eerdere mededeling van VIP dat de Domeinnaam per abuis op haar eigen naam was geregistreerd. Dat laatste staat eveneens op gespannen voet met het feit dat de registratie is gebaseerd op een licentieovereenkomst met Traffic Web die, naar mag worden aangenomen, niet abusievelijk op naam staat van VIP Internet.

Voorts heeft VIP Internet, kennelijk met instemming van Verweerder, bij e-mail van 26 juli 2006 de Domeinnaam te koop aangeboden aan Klager. Dat is een indicatie dat de Domeinnaam met het oog op een dergelijke verkoop is geregistreerd, hetgeen eveneens voldoende grond is om de kwade trouw van de registratie van de Domeinnaam, althans het gebruik daarvan door Verweerder, aan te nemen.

Het Panel is dan ook van mening dat de Domeinnaam om alle voornoemde redenen te kwader trouw is geregistreerd zoals bedoeld in artikel 21 lid 1 sub b Verordening.

Registratie zonder rechten of wettig belang
Nu blijkt dat aan een van de twee alternatieve voorwaarden voor speculatieve en onrechtmatige registratie is voldaan, hoeft de Panelist niet in te gaan op de vraag of de Domeinnaam zonder rechten of wettig belang is geregistreerd.

Aangezien Klager recht heeft op de handelsnaam HG, die identiek is aan de Domeinnaam, en de Domeinnaam in de zin van artikel 21 lid 1 Verordening te kwader trouw is geregistreerd en Klager voldoet aan het vereiste van artikel 4 lid 2 sub b onder (i) van Verordening 733/2002, dient de Domeinnaam op grond van artikel 22 lid 11 Verordening aan Klager te worden overgedragen.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen heeft de Panelist in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten dat de domeinnaam HG aan Klager wordt overgedragen.

PANELISTS

Name	**Wolter Wefers Bettink**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2007-05-07

Summary

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

The Complainant, HG International B.V. has initiated an ADR procedure under article 22(1)(a) Regulation on the ground that the Respondent’s registration of the Domain Name is speculative and abusive as defined in article 21 Regulation.

Article 21 paragraph 3 Regulation contains a list of circumstances that point to registration or use in bad faith. Whether a registration has occurred in bad faith will be assessed on the basis of the circumstances at the time of the registration.

The domain name <hg.eu> (the “Domain Name”) was registered on 7 December 2006 by VIP Internet B.V. (“VIP Internet”). VIP Internet based its application on a license for the trademark H&G, of which Traffic Web Holding B.V. (“Traffic Web”) is the owner. Traffic Web registered the trademark H&G at the Benelux Office for Intellectual Property on 1 December 2007 on the basis an expedited registration for goods in class 22 (rope).

The circumstances at the time of the registration of the Domain Name and the circumstances of the registration of the underlying trademark are prima facie evidence of a speculative registration which prevents another rightful owner from reflecting its name in a corresponding domain name. In addition, the trademark registration and Domain Name registration are part of a pattern of conduct of speculative registrations. Furthermore, the Respondent made contradictory statements regarding the purpose of the Domain Name registration and VIP Internet offered to sell the Domain Name. On the basis of these circumstances, the Panelist finds that the Domain Name was registered in bad faith.

The fact that the Domain Name was registered in the name of VIP Internet, and later transferred to the Respondent does not alter the speculative character, since the facts point to a close connection between Traffic Web and VIP Internet on the one hand and VIP Internet and the Respondent on the other hand.

The Panel therefore accepts the Complaint.