Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-004249

Case number	**CAC-ADREU-004249**
Time of filing	**2007-02-13 14:53:58**
Domain names	**utbm.eu**

Case administrator

Name	**Tomáš Paulík**

Complainant

Organization / Name	**luc bertrand**

Respondent

Organization / Name	**PCL (Personal Computer Lochem), Ing. Marcel Groenouwe**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Het Panel heeft geen kennis van andere geschillen omtrent de domeinnaam.

FEITELIJKE SITUATIE

De Klager is de heer Luc Bertrand die optreedt namens de Franse onderwijsinstelling genaamd Université de Technologie Belfort-Montbéliard, afgekort UTBM. UTBM is houder van het merk UTBM dat in Frankrijk gedeponeerd is sinds 23 december 2004 en bezit tevens verschillende domeinnamen met daarin de letters UTBM, waaronder utbm.fr, utbm.com, utbm.net en utbm.org.

In de tweede fase van de zogenaamde Sunrise Periode, nl. op 13 maart 2006, vraagt de Klager de registratie aan van de domeinnaam “UTBM.eu”. EURid wijst de aanvraag af en de Klager heeft tegen deze beslissing geen beroep aangetekend door een procedure in te stellen.

Op 7 november 2006 wordt de registratie van de domeinnaam “UTBM.eu” aangevraagd door de Nederlandse onderneming Personal Computer Lochem, de Verweerder in deze ADR-procedure, en EURid kent deze domeinnaam toe aan de aanvrager.

Op 27 november 2006 neemt de Klager voor het eerst contact op met de Verweerder en hij biedt de Verweerder een som van 20 EUR aan om de overdracht te bekomen van de naam “UTBM.eu”. De Verweerder antwoordt via het e-mail adres contact@buymydomain.eu dat het aanbod van 20 EUR te laag is en dat hij eerder een bod verwacht van enkele honderden euros. De Verweerder sluit zijn mededeling af met de melding “Gelieve te noteren dat domeinnamen verkocht zullen worden aan de eerste of aan de hoogste bieder” (eigen vertaling).

De Klager stelt dat hij op 14 december 2006 nogmaals contact heeft opgenomen met de Verweerder met een aanbod om de domeinnaam te verwerven. De Verweerder heeft dit aanbod nooit ontvangen en heeft er dus geen gevolg gegeven.

Op 2 februari 2007 vraagt de Klager nogmaals aan de Verweerder dat deze de domeinnaam “UTBM.eu” aan hem zou overdragen aangezien die naam wettelijk beschermd is. De Verweerder antwoordt dat de Klager de naam kan kopen door

zich in te schrijven op de website www.buymydomain.eu en daar deel te nemen aan een procedure van verkoop per opbod ("on-line auction" of elektronische veiling). De Verweerder zegt in zijn antwoord dat hij de eerste vraagprijs voor de veiling heeft vastgesteld op 500 EUR. De Klager kan dit of een hoger bedrag bieden om zo de titularis te worden van de domeinnaam. De Verweerder voegt aan zijn antwoord van 2 februari 2007 nog toe dat het deelnemen aan de veiling wellicht goedkoper is dan het opstarten van een alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure.

Bij gebrek aan een minnelijke regeling besluit de Klager om op 6 februari 2007 onderhavige ADR-procedure op te starten.

A. KLAGER

De Klager beroept zich op zijn merk dat bestaat uit de naam UTBM en dat in Frankrijk is beschermd sinds 23 december 2004. De Klager verwijst ook naar de verschillende domeinnamen die hij bezit met de letters UTBM. De letters UTBM zijn dus reeds geruime tijd gebruikt en beschermd en in ieder geval vóór de Verweerder een aanvraag indiende om de domeinnaam "UTBM.eu" te registreren.

Volgens de Klager misbruikt de Verweerder zijn recht om de domeinnaam te registreren omdat de Verweerder geen belang heeft bij de domeinnaam. De Verweerder zou dus aan "cybersquatting" doen, aldus de Klager.

Bovendien is er sprake van een puur speculatieve registratie omdat de Verweerder de domeinnaam te koop biedt op zijn website onder de URL www.buymydomain.eu.

De Klager vordert niet enkel de overdracht van de domeinnaam maar vraagt het panel tevens om de Verweerder te veroordelen in de kosten van de ADR-procedure en tot het betalen van 25.000 EUR als vergoeding voor de schade aan het merkimago, voor de commerciële schade en voor de administratieve kosten van de ADR-procedure.

B. VERWEERDER

Volgens de Verweerder zijn de in de klacht genoemde feiten niet geheel correct nu hij altijd snel reageert op ingebrekestellingen over geregistreerde domeinnamen. Volgens de Verweerder heeft de Klager hem geen kans gegeven om tot een minnelijke schikking te komen en heeft hij een standaard overeenkomst klaarliggen om een geschil minnelijk te regelen. In dit geval wenste de Verweerder een bod ontvangen van de Klager van minimum 500 € via de veiling op de website www.buymydomain.eu.

Volgens de Verweerder was het beter geweest dat de Klager een bod had gedaan op de domeinnaam, zodat een dure ADR-procedure kon worden vermeden.

De Verweerder is overgegaan tot het registreren van de domeinnaam "UTBM.eu" omdat die naam vrij was bij toepassing van het 'first come, first served' principe. De Verweerder verklaart het merk UTBM niet te kennen, niet te gebruiken en de merkhouder niet te willen schaden. De Verweerder is gewoon overgegaan tot het automatisch registreren van willekeurige 2, 3, 4, 5 en 6 letter-domeinnamen en beschikt momenteel over een databank van ruim 12.000 willekeurige domeinnamen.

De Verweerder stelt een tegeneis in die ertoe strekt om de Klager te horen veroordelen tot betaling van de procedurekosten, van een schadevergoeding van 1000 EUR voor materiële schade en van dezelfde schadeloosstelling als deze geëist door de Klager.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

1. In onderhavig geschil neemt het Panel aan dat de Klager de Franse onderwijsinstelling is genaamd Université de Technologie Belfort-Montbéliard, afgekort UTBM. De contactpersoon van de Klager is de heer Luc Bertrand, wiens naam vermeld staat in de eerste lijn van de klacht. De naam van de Université de Technologie Belfort-Montbéliard wordt in het klachtenformulier vermeld in de tweede lijn van de klacht die eigenlijk voorzien was voor het adres.

De Klager is dus duidelijk de Université de Technologie Belfort-Montbéliard en niet de heer Luc Bertrand in eigen naam, hetgeen door de Verweerder niet wordt betwist.

2. Artikel 21 van Verordening EG/874/2004 behandelt de speculatieve en onrechtmatige registratie van “.eu”-domeinnamen en luidt als volgt:

"1. 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, lid 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."

Hierna wordt onderzocht of aan de verschillende voorwaarden van dit artikel is voldaan.
3. De Klager kan met succes een Klacht indienen indien hij in de eerste plaats rechten kan doen gelden op een naam volgens het nationale of communautaire recht. Artikel 10 lid 1 van de Verordening stelt dat onder dergelijke "oudere rechten" onder andere wordt verstaan: "geregistreerde nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen of oorsprongsbenamingen en, voorzover deze worden beschermd uit hoofde van het nationale recht in de lidstaat waar deze in bezit zijn, ongeregistreerde merken, handelsnamen, bedrijfsaanduidingen, bedrijfsnamen, familienamen en kenmerkende titels van beschermde literaire en kunstwerken."

De Klager stelt houder te zijn van het merk UTBM dat in Frankrijk gedeponeerd is sinds 23 december 2004. In de stukken die de Klager heeft meegedeeld blijkt echter geen bewijs te zitten van de merkinschrijving, maar uit een onderzoek door het Panel in overeenstemming met artikel B.7 van de ADR-Voorschriften blijkt dat het UTBM-merk wel degelijk ingeschreven is bij het Franse INPI, nl. onder het nummer 3332694. Het gaat om het beeldmerk (“marque semi-figurative”) waarvan de letters UTBM het hoofdbestanddeel vormen. Het Panel neemt dan ook aan dat de Klager een geldig merk kan inroepen, hetgeen door de Verweerder trouwens niet is betwist.

Uit de stukken van de Klager blijkt trouwens dat de Klager gebruikt maakt van de naam UTBM om zichzelf als rechtspersoon aan te duiden, zodat deze naam ongetwijfeld ook als “ouder recht” in aanmerking komt om een klacht te kunnen indienen.

De domeinnaam “UTBM.eu” is niet identiek aan het beeldmerk van de Klager, maar vertoont er wel een verwarringstichtende gelijkenis mee, zodat aan de eerste voorwaarde is voldaan. De verwarringstichtende gelijkenis moet in abstracto worden beoordeeld (zie ADR-case nr. 1857, Mezquita.eu). De domeinnaam “UTBM.eu” is wel identiek aan de naam van de Klager zoals die volgens de stukken uit het dossier wordt gebruikt, nl. als afkorting van de volledige naam Université de Technologie Belfort-Montbéliard, zodat ook wat die naam betreft aan de eerste voorwaarde is voldaan. Met de “.eu” extentie moet geen rekening worden gehouden om tot de identiteit te besluiten (zie onder meer ADR-cases nr. 596, Restaurants.eu en nr. 1959, “lot.eu”).

4. Wat de tweede voorwaarde betreft, moet de Klager aantonen dat de domeinnaam door de Verweerder zonder rechten of gewettigd belang is geregistreerd of dat de naam te kwader trouw is geregistreerd of gebruikt.

Volgens de Klager heeft de Verweerder geen enkel belang bij de registratie van de domeinnaam “UTBM.eu” omdat de Verweerder geen enkel (eerder) recht of gebruik voor die naam kan laten gelden. Dit wordt door de Verweerder op zich niet betwist. De Verweerder stelt enkel dat hij deze naam, samen met 12.000 andere namen registreerde gewoon omdat die namen vrij waren of vrij waren gekomen overeenkomstig het principe “first come, first served.” Dit argument volstaat evenwel niet om te besluiten tot de aanwezigheid van een recht of gewettigd belang. Het Panel stelt vast dat de Klager niet aantoont dat hij een recht of gewettigd belang heeft door, bijvoorbeeld, één van de omstandigheden in te roepen die artikel 21.2 van Verordening EG/874/2004 voorziet.

Bijgevolg besluit het Panel dat de Verweerder geen rechten op of gewettigd belang heeft bij de domeinnaam “UTBM.eu” zodat de tweede voorwaarde is vervuld.

Ten overvloede merkt het Panel op dat de Verweerder ook te kwader trouw is opgetreden bij de registratie van de domeinnaam aangezien de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd met het oog op het verkopen ervan. De Verweerder geeft dit toe en erkent dat hij de naam te koop aanbood op zijn veiling website met een startprijs van 500 EUR. De Verweerder hoopte dat er verschillende partijen zouden gaan bieden op de naam zodat hij nog meer geld aan de verkoop zou kunnen verdienen. Verweerder heeft hiervoor een volledig mechanisme opgezet, met een website, standaard e-mails, type contracten, etc. Het is precies die praktijk van oneerlijk gedrag, ook “cybersquatting” geheten, die de Europese wetgever heeft willen vermijden (cf. overweging 16 van Verordening EG/874/2004 waarin staat dat speculatieve en onrechtmatige registratie zo veel als mogelijk moet vermeden worden). De ADR-rechtspraak veroordeelt dergelijke praktijken zeer streng (zie onder meer ADR-cases nr. 2429, “ericpol.eu”; nr. 2781, “Koeln2010.eu”; nr. 2733, “hotel-adlon.eu”; nr. 2219, “altova.eu”). Ook om die reden is de Klacht dus gegrond.

5. Bijgevolg moet de gevraagde maatregel van overdracht van de domeinnaam toegekend worden. De overige gevraagde maatregelen kunnen niet worden toegekend door het Panel aangezien de enige mogelijke maatregelen deze zijn van artikel 20 van Verordening EG/874/2004, nl. intrekking of overdracht van de domeinnaam. Het toekennen van een schadevergoeding of een veroordeling tot de kosten hoort daar niet bij (zie onder meer ADR-case nr. 2596, “studio79.eu”).

Nu de eis van de Klager gegrond is moet de tegeneis van de Verweerder worden afgewezen als ongegrond.

BESLISSING

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

PANELISTS

Name	**Tom Joris Jan Heremans**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2007-05-16

Summary

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

The Complainant owns the figurative trademark UTBM that is similar to the domain name "UTBM.eu".
The name of the Complainant as it is used in its abbreviated form is identical to the domain name.
The first requirement of article 21 of the Regulation EC/874/2004 is met.

The Defendant does not have rights or legitimate interests in the domain name, because he merely registers domain names that are or become available. The defendant owns 12.000 domain names which he offers for sale via an on-line auction on the site www.buymydomain.eu. Such practices also constitute bad faith registration and use of domain names.

The second requirement of article 21 is also met and the domain name must be transferred to the complainant.

The Panel is not competent to grant damages or order the Defendant to pay the costs of the proceedings.