Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-004466

Case number	**CAC-ADREU-004466**
Time of filing	**2007-05-10 09:50:50**
Domain names	**mekkafood.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Mekkafood, Wouter van Eeuwijk**

Respondent

Organization / Name	**a y Ocak**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Volgens opgave van Klager lopen er geen andere procedures ter zake van de domeinnaam <mekkafood.eu> (hierna: “de Domeinnaam”).

FEITELIJKE SITUATIE

Klager is een natuurlijk persoon, die sinds 1986 voor eigen rekening de eenmanszaak Mekkafood Halal Products in Nederland drijft. Deze onderneming is actief in de handel van levensmiddelen, in het bijzonder vleesspecialiteiten. Volgens Klager is de onderneming één van de eerste snackproducenten in Nederland die zich specifiek richtte op de producten die voldoen aan de Islamitische voedingsvoorschriften (halal).
Anno 2007 is de onderneming één van de Europese marktleiders op het gebied van halal-diepvriesproducten, aldus Klager. Mekkafood verkoop en distribueert aan circa 8000 Islamitische winkels in Europa. De onderneming van Klager zou zodoende een grote naamsbekendheid in heel Europa hebben verworven.

Sinds 1995 is Klager houder van de volgende MEKKAFOOD-merken:
- Benelux woordmerk MEKKAFOOD (registratienummer 0581158), geregistreerd sinds 20 december 1995.
- Internationaal woordmerk MEKKAFOOD (registratienummer 655730), geregistreerd op 22 mei 1996.
- Gemeenschapswoordmerk MEKKAFOOD HALAL PRODUCTS (registratienummer 003248051), geregistreerd sinds 26 oktober 2004, voor de klassen 29 en 30.
- Benelux beeldmerk MEKKAFOOD + DEVICE (registratienummer 804729), geregistreerd sinds 6 april 2006.
- Benelux beeldmerk MEKKAFOOD + DEVICE (registratienummer 813776), geregistreerd sinds 1 december 2006.
- Benelux beeldmerk MEKKAFOOD + DEVICE (registratienummer 816364), geregistreerd sinds 1 december 2006.

Alle MEKKAFOOD-merken zijn ingeschreven voor de klassen 29 en 30 (vlees, vis, gevogelte en wild).

Voorts blijkt uit de producties die Klager bij zijn Klacht heeft bijgesloten, dat Klager de naam “Mekkafood” als handelsnaam gebruikt voor zijn onderneming in Nederland.

Op 22 december 2005, tijdens de Sunrise-period, heeft Klager een verzoek ingediend tot registratie van de Domeinnaam. De provider van Klager heeft per vergissing de aanvraag gedaan op de naam van de Duitse handelsonderneming van Klager (Mekkafood Halal Products Trading e.k.). Bij deze aanvraag werd een beroep gedaan op de Europese registratie voor Mekkafood. Deze registratie staat echter op naam van Klager en niet op de naam van de Duitse handelsonderneming. De Domeinnaamaanvraag, waarvoor Klager de eerste en enige aanvrager was, werd daarom op formele gronden afgewezen.

Op 22 augustus 2006 constateerde Klager dat Verweerder de Domeinnaam had geregistreerd. Het Panel heeft vastgesteld dat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt.

Klager heeft thans deze Klacht tegen Verweerder ingediend en is deze ADR-procedure gestart, nu Verweerder met de registratie van de Domeinnaam inbreuk maakt op de (oudere) rechten van Klager; Verweerder geen gerechtvaardigd belang heeft bij de registratie van de Domeinnaam en voorts dat Verweerder bij de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw was. Klager vordert dat de Domeinnaam door Verweerder aan haar wordt overgedragen.

A. KLAGER

Klager stelt dat de Domeinnaam wat het kenmerkende deel betreft geheel identiek is aan het merk MEKKAFOOD, waarvoor Klager diverse merkinschrijvingen bezit, waaronder het Benelux woordmerk MEKKAFOOD. Daarnaast stemt de Domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeen met de Europese registratie van Klager voor het merk MEKKAFOOD HALAL PRODUCTS. Op basis van artikel 2:20 lid 1 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, de corresponderende wetgeving in de Europese landen welke in de Internationale Registratie zijn vastgelegd en artikel 9 lid 1 van de Europese Merkenverordening vormt de onderhavige Domeinnaamregistratie een inbreuk op de merkrechten van Klager, aldus Klager.

Klager stelt bovendien dat de Domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de handelsnamen “Mekkafood” en “Mekkafood Halal Products” die in Nederland en Duitsland worden gevoerd. Verweerder handelt in strijd met de Nederlandse Handelsnaamwet en het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Par. 12 en de Markengesetz (Par. 15)

Voorts stelt Klager dat Verweerder de Domeinnaam had geregistreerd zonder dat hij daar recht op, of een gerechtvaardigd belang bij had. Het staat namelijk vast dat Verweerder van de betwiste Domeinnaam geen merk- of handelsnaaminschrijving voor deze naam bezit. Deze conclusie wordt bovendien ondersteund door het feit dat Verweerder de betwiste Domeinnaam pas na de Sunrise-period heeft aangevraagd en die ongetwijfeld door de eerdere aanvraag van Klager zou zijn geblokkeerd, ware het niet dat die door een administratieve vergissing is komen te vervallen.

Tot slot stelt Klager dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. De kwade trouw blijkt onder meer uit het feit dat de Domeinnaam door Verweerder niet gebruikt wordt. De Domeinnaam is kennelijk louter geregistreerd om Klager te verhinderen haar Domeinnaam alsnog te verkrijgen, dan wel de Domeinnaam weer te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen en zodoende financieel gewin te verkrijgen. De omstandigheid dat het onderscheidende element van de bewuste Domeinnaam identiek is aan zowel de handelsnaam als het merk van Klager kan niet op toeval berusten.

Verweerder heeft de Domeinnaam dan ook uitsluitend met commercieel oogmerk laten registreren om een aanzienlijke vergoeding te bedingen voor de overdracht aan Klager.

B. VERWEERDER

Verweerder heeft niet van de mogelijkheid gebruik gemaakt verweer te voeren tegen de Klacht van Klager.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

In overeenstemming met artikel B11(a) Voorschriften ADR neemt het Panel een beslissing over de klacht op grond van de

ingediende verklaringen en stukken en in overeenstemming met de Procedurevoorschriften.

Op grond van artikel B11(d) beslist het Panel overeenkomstig de voorzieningen verzocht indien Klager aantoont dat: (i) de Domeinnaam identiek of verwarrend gelijk is met de aanduiding ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht; (ii) de domeinnaam door de Verweerder is geregistreerd zonder rechten op of gerechtvaardigde belangen bij de domeinnaam; of (iii) de domeinnaam is geregistreerd of wordt gebruikt te kwader trouw.

Het is vaste rechtspraak dat bij de beoordeling van de vraag of de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkende gelijkenis toont met de naam waarop Klager een wettelijk recht heeft, het .eu suffix niet relevant is (ondermeer in zaak nr. 00596, <restaurant.eu> en zaak nr. 01959, <lot.eu>). Het Panel stelt vast dat de Domeinnaam identiek is aan het teken MEKKAFOOD waarop Klager krachtens wetgeving en merkrecht oudere rechten heeft, waaronder merkenrechten op het Benelux woordmerk MEKKAFOOD. Het Panel is dan ook van oordeel dat Klager genoegzaam heeft aangetoond dat de Domeinnaam identiek is met de (oudere) merkrechten van Klager.

Het Panel is voorts van oordeel dat de Domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de handelsnaam “Mekkafood Halal Products” van Klager, nu de woorden “Halal” en “Products” enkel beschrijvend zijn in de handelsnaam.

Vervolgens dient het Panel te beoordelen of aan tenminste één van de twee andere voorwaarden van artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 is voldaan. Dit betekent dat (i) ofwel de registratie van de Domeinnaam zonder rechten op of zonder gewettigd belang bij de naam of registratie is gebeurd, (ii) ofwel de registratie of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is geschied. In artikel B11(d) Voorschriften ADR zijn voornoemde voorwaarden eveneens opgenomen.

Het Panel is, gelet op de argumenten van Klager met betrekking tot voorwaarde (i), van oordeel dat Verweerder geen gerechtvaardigd belang heeft bij, of rechten heeft op de Domeinnaam. Niet is gebleken dat Verweerder de Domeinnaam voorafgaand aan het geschil heeft gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten noch aantoonbare voorbereidingen voor dergelijk gebruik heeft getroffen.
Voorts blijkt niet dat Verweerder algemeen bekend is onder de Domeinnaam. Daarnaast heeft Klager genoegzaam aangetoond dat Verweerder niet rechtmatig en niet op niet-commerciële wijze gebruik maakt van de Domeinnaam; de Domeinnaam wordt niet gebruikt door Verweerder.
Aldus is het Panel van oordeel dat genoegzaam is voldaan aan voorwaarde (i) van artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 en ligt de gevraagde voorziening reeds op basis van deze grondslag voor toewijzing gereed.

Niettenstaande het voorgaande zal het Panel nog enkele overwegingen wijden aan voorwaarde (ii) van artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004, waarvan volgens het Panel eveneens genoegzaam is gebleken dat aan deze voorwaarde is voldaan.

In dit verband stelt het Panel vast dat door Klager een verzoek tot registratie van Domeinnaam is ingediend in de eerste fase van de Sunrise-period. Volgens Overweging 16 van de Verordening (EG) Nr. 733/2002 is de Sunrise-period bedoeld om houders van een ouder (merk)recht in staat te stellen om de met het (merk)recht overeenstemmende domeinnaam te registeren om speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen tegen te gaan.

Uit de stukken blijkt dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd nadat tijdens de Sunrise-period de Domeinaanvraag van Klager door een administratieve vergissing was afgewezen. Voorts is gebleken dat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt. Uit de klacht leidt het Panel voorts af dat Verweerder geen stappen heeft ondernomen om de Domeinnaam aan Klager te verkopen of dat Verweerder terzake contact met Klager heeft opgenomen. Voorts stelt het Panel vast dat Verweerder getracht heeft zijn identiteit te verhullen, aangezien Klager terzake een verzoek aan Eurid diende te richten teneinde de contactgegevens van Verweerder te achterhalen. Daarnaast staat vast dat Verweerder niet op de klacht van Klager heeft gereageerd. Het Panel acht het daarnaast niet aannemelijk dat de registratie van de Domeinnaam op toeval berust, nu de combinatie van het Nederlandse woord “Mekka” en het Engelse woord “food” niet voor de hand ligt. Het Panel leidt hieruit af dat Verweerder bij de registratie van de Domeinnaam bekend moet zijn geweest met het bekende merk van Klager. Gezien de hierboven genoemde omstandigheden is het Panel van oordeel dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw registreerde en eveneens te kwader trouw gebruikt.

Klager is een Nederlandse onderdaan en heeft bedrijfsvestigingen in Nederland, België en Duitsland. Klager voldoet hiermee aan de criteria zoals neergelegd in artikel 4.2(b) om in aanmerking te komen voor een .eu registratie. Het Panel zal op basis van bovengenoemde redenen de gevraagde voorziening tot overdracht van de Domeinnaam aan Klager toewijzen.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen beveelt het Panel in overeenstemming met § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften dat de domeinnaam <mekkafood.eu> aan Klager dient te worden overgedragen.

PANELISTS

Name	**Willem Leppink**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2007-09-19

Summary

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

The Complainant, an individual, has been running a Dutch one-man business “Mekkafood Halal Products”, since 1986. Complainant is the holder of several MEKKAFOOD word-, and device trademarks (Benelux and CTM), registered between 1995 and 2006. Furthermore, Complainant uses the name “Mekkafood Halal Products” as a trade name for his company.

On 22 December 2005 Complainant tried to register the domain name <mekkafood.eu> (“Domain Name”). This registration was rejected, due to a mistake of Complainant’s provider. On 22 Augustus 2006 Complainant discovered that Respondent had registered the Domain Name. The Domain Name is not used by the Respondent.

Complainant filed a complaint against Respondent to have the Domain Name transferred to her. According to Complainant the Domain Name is identical to the name (s) in respect of which Complainant has prior rights (i.e. “MEKKAFOOD”), Respondent has no legitimate interest in the Domain Name, and the Domain Name was registered in bad faith by Respondent.

The Panel finds that the Domain Name is identical to the mark MEKKAFOOD in which Complainant has older trademark rights. Furthermore the Panel finds that the Domain name is confusingly similar to the Complainant’s trade name “Mekkafood Halal Products”.

Subsequently the Panel assesses whether at least one of the elements of article 21.1 of the Regulation (EC) No. 874/2004 are met. The Panel finds that Respondent does not have a legitimate interest in the Domain Name. Respondent has not used the Domain Name prior to the registration of the Domain Name for the bona fide offering of goods and services. Respondent is also not known under the Domain Name. Furthermore, the Domain Name is not used by Respondent. On the basis of the foregoing the Panel therefore concludes that the complaint is successful and the Domain Name should be transferred.

Notwithstanding the foregoing the Panel also considers that Respondent acted in bad faith by registering and using the Domain Name on the basis of the following circumstances. Respondent has registered the Domain Name after Complainant’s Domain Name application was declined. Respondent has not attempt to sell the Domain Name to Complainant or has tried to contact Complainant. Moreover, Respondent does not use the Domain Name. Furthermore, the Panel finds that Respondent’s registration of an identical name as Complainant’s trade mark can not be accidental, because the combination of the Dutch word “Mekka” and the English word “food” is not logical.

The Panel therefore orders the Domain Name to be transferred to Complainant.