Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-004564

Case number	**CAC-ADREU-004564**
Time of filing	**2007-06-21 09:11:08**
Domain names	**zandbergen.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Jan Zandbergen B.V., ing. Bart van den Bergh**

Respondent

Organization / Name	**Ferdinand Zandbergen B.V., Ferdinand Zandbergen B.V.**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Verweerder stelt dat zij hoger beroep heeft ingesteld tegen het vonnis van Rechtbank Utrecht d.d. 21 februari 2007 waarin de merknaam ZANDBERGEN, ten grondslag liggend aan de domeinnaamregistratie ZANDBERGEN.EU, nietig is verklaard. In dit vonnis is geen uitspraak gedaan ten aanzien van de domeinnaam.

FEITELIJKE SITUATIE

Klager stelt handelsnaamrechten in Jan Zandbergen en Zandbergen te hebben. Deze rechten dateren van voor de Benelux merkregistratie op ZANDBERGEN, die door Verweerder met spoed was gedeponeerd om tijdens de eerste periode van de Sunrise Fase de .eu domeinnaam te verkrijgen. Klager stelt dat verweerder te kwader trouw de domeinnaam “zandbergen.eu” als ook de merknaam heeft geregistreerd. Klager en Verweerder zijn broers en hadden tot 1 januari 2006 een gezamenlijke onderneming. Op 1 januari 2006 is deze samenwerking beëindigd. In de splitsingsovereenkomst die ten grondslag ligt aan de beëindiging van de samenwerking is overeengekomen dat de ondernemingsgroep Bete Veenendaal Groep, waartoe Klager behoort, exclusief rechthebbende op de handelsnaam “zandbergen” is. Verweerder mag de naam wel gebruiken maar dit gebruik moet zich onderscheiden van het gebruik door Klager. Daarom is het registreren van de domeinnaam zandbergen.eu zonder enige toevoeging ter onderscheiding van het gebruik door Klager in strijd met de overeenkomst. Klager had een rechtszaak tegen Verweerder aangespannen omdat zij de registratie van het merk ZANDBERGEN te kwader trouw vindt. De Rechtbank Utrecht heeft in haar vonnis van 21 februari 2007 de inschrijving van de Benelux merkregistratie nummer 780377 ZANDBERGEN (die ten grondslag aan de .eu domeinnaamregistratie ligt) nietig verklaard.

Klager heeft overgelegd: een uittreksel van haar onderneming uit het register van de Kamer van Koophandel, het addendum op de ontvlechtingsovereenkomst, het vonnis van de Rechtbank en voorbeelden van handelsnaamgebruik.

Verweerder stelt dat tegen het vonnis van de Rechtbank Utrecht hoger beroep is ingesteld en dat daarmee de nietigverklaring van het merk ZANDBERGEN niet in kracht van gewijsde is gegaan. Verweerder heeft een eigen recht en gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de domeinnaam. Verweerder stelt dat, ook al wordt in hoger beroep besloten dat de merkregistratie te kwader trouw is, zij nog steeds een eigen recht op de domeinnaam heeft omdat de domeinnaam

overeenkomt dan wel identiek is aan de door haar gevoerde handelsnaam. Verder, in antwoord op de ingediende klacht, bestrijdt Verweerder de standpunten van Klager onder meer door (in tegenstelling tot het hier boven beweerde) te betwisten dat de domeinnaam zandbergen.eu identiek is aan de handelsnaam Zandbergen en daarmee verwarringwekkende gelijkenis vertoont. Voorts schrijft Verweerder dat Klager sinds jaar en dag de domeinnaam Janzandbergen.nl gebruikt en dat Verweerder zandbergen.eu koos. Verweerder verwijst tevens naar de ontvlechtingsovereenkomst waarin partijen het wederzijdse recht hebben opgenomen om vrij met elkaar te concurreren, zelfs met wederzijds gebruik van de handelsnaam Zandbergen zolang deze onderscheidend is. Daarmee is het kiezen van de domeinnaam zandbergen.eu niet in strijd. Als de domeinnaam zandbergen.eu volgens het Hof van Arbitrage verwarring oplevert met de handelsnaam Jan Zandbergen BV dan geldt dat evenzeer voor de handelsnaam Ferdinand Zandbergen BV. Verweerder verzoekt de klacht af te wijzen.

Verweerder heeft geen bewijsstukken overgelegd.

A. KLAGER

Klager verzoekt om overdracht van de domeinnaam “zandbergen.eu”.

B. VERWEERDER

Verweerder verzoekt om aanhouding van de zaak totdat er een definitieve beslissing omtrent haar Benelux merkregistratie ZANDBERGEN is. Tevens verzoekt Verweerder om afwijzing van de klacht.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

De Europese Verordeningen met nummers 874/2004 en 733/2002 alsmede de ADR Voorschriften kennen geen bepaling die de Arbiter de mogelijkheid geeft om de ADR Beslissing aan te houden tot het moment dat het Gerechtshof in hoger beroep het (uitvoerbaar bij voorraad verklaarde) vonnis van de Rechtbank Utrecht met betrekking tot de nietigverklaring van Benelux merkregistratie nummer 780377 ZANDBERGEN al dan niet bekrachtigd. De Arbiter kan de ADR beslissing dus niet aanhouden en zal de onderhavige klacht moeten beoordelen op grond van de feitelijke en juridische status van dit moment.

De klacht moet worden beoordeeld aan de hand van de criteria als neergelegd in EG Verordening 874/2004 (hierna: de Verordening) artikel 21, waarin het volgende is bepaald:

1. Een geregistreerde domeinnaam wordt door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure ingetrokken wanneer deze naam identiek is aan of een verwarringwekkende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld 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.

Klager beroept zich, naar de Arbiter begrijpt, op artikel 21 lid 1 b. De Arbiter zal beoordelen of dit artikel van toepassing is, daarbij in aanmerking nemend dat de voorbeelden van te kwader trouw, zoals genoemd in de Verordening artikel 21 lid 3 een niet-limitatieve opsomming betreffen. Als dit zo is dan kan, conform artikel 20 van genoemde Verordening juncto artikel 4 lid 2 van EG Verordening Nr. 733/2002 de domeinnaam worden overgedragen.

Uit de overgelegde bijlagen blijkt dat Klager de handelsnaam Jan Zandbergen bezit. Dit is kenbaar uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Tevens blijkt dit uit artikel 1 lid 1 in het addendum behorend bij de ontvlechtingsovereenkomst, waarin staat vermeld:

“De handelsnaam Jan Zandbergen behoort toe aan Bete Veenendaal Groep”.

Klager is onderdeel van deze groep. De overlegde voorbeelden van handelsnaamgebruik kunnen niet als bewijs dienen aangezien zij dateren van voor de ontvlechtingsovereenkomst was.

De handelsnaam is naar oordeel van de Arbiter niet identiek maar wel verwarringwekkend gelijkend met de domeinnaam zandbergen.eu. Immers, het dominante bestanddeel in de handelsnaam is “Zandbergen” en het bestanddeel “Jan” is daar

duidelijk ondergeschikt aan. Het publiek zal het element “zandbergen” eerder in herinnering hebben. Er kan daarom verwarring ontstaan omtrent de herkomst van de domeinnaam zandbergen.eu. Aan het eerste vereiste van artikel 21 van de Verordening is hiermee voldaan.

Klager stelt vervolgens dat de domeinnaam zandbergen.eu te kwader trouw door Verweerder is verkregen. Als bewijs overlegt zij het addendum op de ontvlechtingsovereenkomst van de – destijds aan zowel Klager als Verweerder toebehorende - ondernemingengroep alsmede het vonnis van de Rechtbank Utrecht waarin wordt geoordeeld dat de merknaam ZANDBERGEN te kwader trouw door Verweerder is gedeponeerd en daarom nietig wordt verklaard.

Het addendum op de ontvlechtingsovereenkomst bevat het volgende artikel:

“Artikel 1.4. Onverminderd hetgeen uit de wet voortvloeit, is de Zandbergen Services Groep jegens Bete Veenendaal Groep gerechtigd in haar handelsnamen de naam Zandbergen te (blijven) gebruiken, met dien verstande dat de handelsnamen overigens onderscheidend dienen te zijn van de door Bete Veenendaal Groep gebruikte handelsnamen waarin de naam Zandbergen voorkomt.”

Uit deze bepaling maakt de Arbiter op dat juist Verweerder ertoe is gehouden om afstand te nemen van de handelsnamen van Klager, en dat het dus aan Verweerder is om extra bestanddelen aan de handelsnaam Zandbergen toe te voegen om verwarring te voorkomen.

Het gebruik van de domeinnaam zandbergen.eu kan volgens de Arbiter worden aangemerkt als handelsnaamgebruik (waarbij het .eu suffix niet relevant is). Aan deze handelsnaam is niets toegevoegd om de naam te onderscheiden van de handelsnaam van Klager. Integendeel, het slechts ondergeschikte bestanddeel (Jan) is weggelaten. Verweerder heeft daarmee de bepaling dat de handelsnaam “overigens onderscheidend dient te zijn van de door Bete Veenendaal Groep gebruikte handelsnamen waarin Zandbergen voorkomt” niet nageleefd.

Door de keuze van de domeinnaam zandbergen.eu is Verweerder te kwader trouw in de zin van artikel 21 lid 1 b van de EG Verordening nr. 874/2004.

Nu aan de twee voorwaarden van artikel 21 van genoemde Verordening is voldaan, is overdracht van de domeinnaam zandbergen.eu aan Klager op zijn plaats.

De Arbiter zal tevens ingaan op de stelling van Verweerder dat zij een eigen recht en gewettigd belang heeft nu haar handelsnaam Ferdinand Zandbergen BV luidt en deze naam eveneens verwarringwekkend gelijkend is met de domeinnaam zandbergen.eu. De Arbiter is van mening dat de handelsnaam Ferdinand Zandbergen niet identiek is aan dan wel overeenstemmend is met de domeinnaam zandbergen.eu. Het onderdeel Ferdinand is zodanig dominant dat de totaalindruk van de handelsnaam Ferdinand Zandbergen afwijkt van de domeinnaam zandbergen.eu. Verweerder heeft dus geen handelsnaamrechten die een gewettigd belang in de domeinnaam zandbergen.eu geven.

Ten aanzien van het geregistreerde Benelux merk ZANDBERGEN van Verweerder merkt de Arbiter nog het volgende op. De Arbiter is niet bevoegd om te bepalen of het merk al dan niet nietig is. Die beoordeling vindt plaats op grond van het bepaalde in het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom en is voorbehouden aan de nationale rechter. De Arbiter moet zich beperken tot de door partijen ingebrachte feitelijke en juridische situatie. Uit het door Klager ingebracht vonnis blijkt dat de Rechtbank van oordeel is dat de inschrijving van het merk nummer 780377 ZANDBERGEN nietig is. De Rechtbank heeft mede bepaald dat zij de inschrijving doorhaalt. Dit vonnis is door de Rechtbank uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Verweerder stelt dat zij tegen dit vonnis hoger beroep heeft ingesteld. Dit betekent dat de mogelijkheid bestaat dat in hoger beroep de nietigverklaring van de merkregistratie van Verweerder wordt teruggedraaid. Echter, op dit ogenblik heeft Verweerder geen Benelux merkrecht op de naam ZANDBERGEN.

Aldus kan de Arbiter ook concluderen dat Verweerder niet voldoet aan de vereisten van artikel 21 lid 1a van de Verordening omdat zij geen recht of gewettigd belang in de domeinnaam zandbergen.eu heeft.

De klacht zal worden toegewezen.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen beveelt de Arbiter in overeenstemming met artikel B12 (b) en (c) van de Voorschriften van ADR dat:
(i) de domeinnaam zandbergen.eu aan Klager moet worden overgedragen; en
(ii) het Register deze uitspraak binnen 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan de Klager en de Verweerder zal uitvoeren, tenzij Verweerder een gerechtelijke procedure begint in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel B 12 (a) van de Voorschriften ADR en artikel 22 lid 13 van Verordening (EG) 874/2004.

PANELISTS

Name	**Marieke Westgeest**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2007-09-02

Summary

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

The Complainant requests transfer of the domain name zandbergen.eu because the Respondent is in bad faith. Complainant and Respondent are brothers and had a group of companies together. The cooperation between the two has been ended and in the addendum belonging to the dissolution agreement of their companies it was determined that both can continue to use the trade name Zandbergen in their trade names, but Respondent must take care that his trade names distinct from that of Complainant. In the same addendum it is determined that Complainant holds the trade name right in Jan Zandbergen.

Respondent had filed an expedite Benelux trademark application in order to acquire the domain name zandbergen.eu during the first phase of the Sunrise Period. Complainant asserts that the registration of this trademark and the domain name both are in bad faith. Thereto Complainant submits a copy of the decision of the court of Utrecht in which is judged that the trademark ZANDBERGEN had been registered in bad faith, is therefore void and shall be deleted from the Benelux Trademark Register. In the court case the domain name was not at stake.

Respondent asserts that appeal has been filed against the court decision and that therefore the ADR decision should be postponed. Moreover, Respondent asserts that the complaint should be denied because Respondent has a legitimate interest and rights, namely trademark rights in the name ZANDBERGEN and trade name rights in the name Ferdinand Zandbergen.

The Panel decides that the EU Regulations and ADR rules do not provide any possibility to postpone an ADR decision in those circumstances and shall thus decide according to the facts and rights that are present and valid at this moment.

The Panel decides that Complainant's tradename Jan Zandbergen is not identical but it is similar to zandbergen.eu as the element Zandbergen in the trade name is dominant whereas Jan is of minor interest. Confusion between Jan Zandbergen and zandbergen.eu is likely.

Furthermore, Respondent is in bad faith as the addendum between parties requests Respondent to distinct his trade names from that of Complainant and the Panel has the opinion that the domain name zandbergen.eu is used as a trade name (whereas the suffix .eu is irrelevant).

So far the complaint can be granted and the domain name transferred to Complainant.

Moreover, the Panel decides also to discuss the assertion of Respondent having a legitimate right in the trade name Ferdinand Zandbergen and trademark rights in ZANDBERGEN.

The Panel has the opinion that the trade name Ferdinand Zandbergen is neither identical nor similar to the domain name

zandbergen.eu. In the trade name the first element, namely Ferdinand, is equally dominant as Zandbergen. The trade name Ferdinand Zandbergen in total will therefore be perceived as dissimilar from zandbergen.eu.

Furthermore, with respect to the trademark ZANDBERGEN it is stressed that the Panel is not competent to judge whether the trademark is void or not. The judgement should be based on the Benelux Treaty for Intellectual Property and belongs to the exclusive competence of the national court. The Panel should thus judge on the provided facts and rights.

The Complainant has provided the Panel with a copy of the court decision in which is judged that the trademark ZANDBERGEN is void and the judgement is immediately enforceable. Thus, at the moment of the ADR decision the Respondent cannot claim any trademark rights. In those circumstances article 21 1 a of the Regulation is also applicable.

The domain name zandbergen.eu will be transferred to Complainant.