Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-004608

Case number	**CAC-ADREU-004608**
Time of filing	**2007-07-18 10:45:41**
Domain names	**private.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**CINE CRAFT LTD.**

Respondent

Organization / Name	**Traffic Web Holding B.V.**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Volgens opgave van Klager lopen er geen andere juridische procedures. Verweerder meldt evenwel een andere ADR beslissing ten aanzien van de domeinnaam private.eu, namelijk ADR beslissing nummer 1273 van 7 augustus 2006. In deze zaak vraagt (dezelfde) Klager om overdracht van de domeinnaam private.eu omdat hij van mening is dat Eurid de domeinnaam onterecht aan Verweerder heeft toegekend. Deze zaak tegen Eurid is echter afgesloten in het voordeel van Verweerder.

FEITELIJKE SITUATIE

Verweerder heeft op 29 november 2005 het woordmerk PRIVATE via de versnelde procedure onder nummer 0780598 doen inschrijven in het Benelux Merkenregister. Het merk is geregistreerd voor waren in klasse 4, namelijk smeermiddelen. Op grond van deze merkregistratie heeft Verweerder op 7 december 2005, gedurende de Sunrise periode, de domeinnaam private.eu aangevraagd.

Klager heeft met beroep op haar merkregistraties voor PRIVATE eveneens de domeinnaam aangevraagd. Echter, de domeinnaamaanvrage van Verweerder was van een eerder tijdstip. Op grond van het principe “wie het eerst komt, die het eerst maalt” is de domeinnaam private.eu aan Verweerder toegewezen.

In de onderhavige Klacht stelt Klager dat Verweerder geen recht of gewettigd belang in de domeinnaam heeft, dan wel te kwader trouw is. De domeinnaam private.eu zou daarom aan Klager moeten worden overgedragen.

A. KLAGER

Klager is Cine Craft Ltd en is onderdeel van de Private Media Group, welke onderneming –naar Klager stelt- één van de meest winstgevende ondernemingen voor erotisch vermaak in de wereld is. Private Media Group is tevens de eerste onderneming voor erotisch vermaak die beursgenoteerd is (Nasdaq). De onderneming is al decennia lang actief. Cine Craft Ltd is actief op het internet, onder andere middels websites als private.com. Cine Craft Ltd is tevens houder van verschillende merkregistraties, geregistreerd in het Gemeenschapsmerkenregister en nationale registers in de Europese Unie en daarbuiten. Verder merkt Klager op dat het merk PRIVATE in meer dan vijftig landen geregistreerd is en dat het Bureau

voor Harmonisatie in de Interne markt (BHIM) in haar besluit nummer 2.603.348 geoordeeld heeft dat het merk PRIVATE relevant en bekend is in de markt. Klager verzoekt tot overdracht van de domeinnaam private.eu omdat de domeinnaam identiek is aan de merken van Klager en Verweerder geen recht of gewettigd belang in de domeinnaam heeft, dan wel te kwader trouw is.

Ter ondersteuning van haar stelling voert Klager aan dat Verweerder de domeinnaam niet in verband met bona fide aanbieding van goederen of diensten gebruikt, dat Verweerder niet normaal bekend is onder de domeinnaam, dat Verweerder niet of nooit bekend is geweest onder de naam PRIVATE, dat de merkrechten van Klager van oudere datum zijn dan die van Verweerder en daarom meer recht heeft op de domeinnaam. Tevens voert Klager aan dat internet-gebruikers in verwarring zullen raken als ze naar de website private.eu zullen gaan en niet zullen aantreffen wat zij gewoonlijk op de private-websites aantreffen. Dit heeft negatieve invloed op de onderneming van Klager. Bovendien profiteert Verweerder van de reputatie, goodwill en bekendheid van Klager door zijn voordeel te doen met de marktinspanningen van Klager. Want internetgebruikers worden door het woord “private”naar de website gelokt en daardoor zal Verweeerder meer geld van adverteerders genereren. Bovendien stelt Klager dat Verweerder’s activiteiten bestaan uit het registreren en in magazijn houden van domeinnamen.

Klager bericht ook nog dat de website van Verweerder, private.eu, koppelingen naar andere websites van diverse inhoud bevat zoals financiën, auto’s, zoekmachines etcetera en in het bijzonder een koppeling die leidt naar een website voor erotisch vermaak.

Vervolgens wijst Klager op verschillende ADR beslissingen die bewijzen dat Verweerder bij herhaling te kwader trouw en speculatief opereert. Genoemd worden de beslissingen nummer 03170 budapest.eu, nummer 00475 helsinki.eu en nummer 03230 cork.eu. waarin is bepaald dat Verweerder tijdens de Sunrise periode merkregistraties heeft gebruikt om de domeinnaamregistraties ten behoeve van de legitieme houders van de merken te dwarsbomen. Verweerder, zo stelt Klager, toont in deze zaak hetzelfde gedrag want het merk “private’ is slechts zeven dagen voor het begin van de Sunrise periode ingediend en is geregistreerd voor smeermiddelen. Daarbij komt dat Verweerder het merk niet voor smeermiddelen gebruikte en het daarna ook niet heeft gedaan. Klager gelooft daarom dat het niet de bedoeling van Verweerder is geweest om het merk daarvoor te gebruiken en dat dus Verweerder geen legitiem belang in de domeinnaam heeft. Klager verwijst naar ADR beslissing nummer 02438 ask.eu waarin de Arbiter oordeelde dat “de meest geloofwaardige verklaring van het belang van de Verweerder wordt geboden door de Klager die bewijst dat het Benelux merk alleen werd geregistreerd met als doel het gebruiken van de betwiste domeinnaam.”

Klager stelt verder nog dat Verweerder alleen dan te goeder trouw is als de domeinnaam voor dezelfde producten als waarvoor het merk is geregistreerd wordt gebruikt dan wel dat hij voorbereidingen treft om dit te doen. Het is Klager duidelijk dat Verweerder dit niet doet. De domeinnaam private.eu zou daarom aan Klager moeten worden overgedragen.

B. VERWEERDER

Verweerder is Traffic Web Holding BV en deze onderneming stelt gerechtigd te zijn omdat de domeinnaam op basis van het first-come-first-serve-principe aan hem is toegewezen. Bovendien, zo stelt Verweerder, is het niet de bedoeling van dat de Arbiter in een ADR procedure een belangenafweging maakt bij de toekenning van domeinnamen want in een dergelijke subjectieve inhoudelijke toets heeft de regelgever expliciet niet voorzien. Dit wordt bevestigd in de Oxford beslissing nummer 01867 waaruit Verweerder het volgende citeert:

“The Panel recall that EC Regulation created a phased registration system (the Sunrise period):
-whose philosophy is not “when two persons claim a prior right on the same domain name, who is best entitled to this name?”
-but philosophy is “when two persons claim a prior right on the same domain name, who was the first to apply?”

Van het uitgangspunt “wie het eerst komt, die het eerst maalt” wordt volgens Verweerder slechts afgeweken indien de registratie speculatief of onrechtmatig is conform artikel 21 van de Verordening 874/2004. In het geval van Verweerder is hiervan geen sprake.

Verweerder is een vennootschap die zich richt op het ontwikkelen en beheren van een netwerk van websites, portals en generieke domeinnamen voor het creëren van eigen webprojecten. Het is uitdrukkelijk niet de intentie van Verweerder om domeinnamen te verkopen. Verweerder brengt ter illustratie een afdruk van zijn FAQ van zijn website twh.nl in waarin wordt uitgelegd dat de aan hem toebehorende domeinnamen niet te koop zijn. De onderneming is wel geïnteresseerd in aantrekkelijke samenwerkingsverbanden- zo blijkt uit dezelfde pagina-. Het doel van de onderneming van Verweerder is om websites onder beheer tot een volwaardige site of portal te ontwikkelen. Verweerder heeft daartoe –onder andere- de domeinnaam private.eu toegewezen gekregen. Nadat dit gebeurd was heeft Verweerder via deze domeinnaam enige tijd een portal aangeboden met links naar verschillende zoekmachines. Echter, zo stelt Verweerder, het is vanaf het begin de bedoeling geweest om met behulp van de domeinnaam een website aan te bieden die is gewijd aan soldaten. Het Engelse woord “private” betekent immers “soldaat”. Op de Engelstalige website wordt informatie gegeven over de betekenis en het gebruik van het woord “private” onder militairen. Tevens wordt een spel aangeboden onder de naam PrivatePWN.

Verweerder stelt een recht en gewettigd belang op de domeinnaam te hebben want hij heeft een merkrecht. Bovendien gebruikte Verweerder de domeinnaam al voor het exploiteren van een website voordat hij op 2 augustus 2007 op de hoogte werd gebracht van het indienen van deze Klacht. Het gebruik van de website door het aanbieden van informatie over “privates” is tevens een wettig en niet-commercieel of eerlijk gebruik van de domeinnaam in de zin van artikel 21 lid 2 sub c Verordening 874/2004. Verweerder gebruikt de domeinnaam namelijk als beschrijvende aanduiding voor zijn website en zonder bedoeling om consumenten te misleiden. Een verband met de Klager wordt niet gelegd zodat geen schade aan Klager kan worden toegebracht. Verweerder refereert vervolgens aan ADR beslissing met nummer 00052 yoga.eu waaruit volgt dat het gebruik van een bij het merk passende website voortvloeit dat er sprake is van een gerechtvaardigd belang.

Verder verdedigt Verweerder zich door te laten weten dat hij geen relatie heeft met Klager of de aan haar gerelateerde ondernemingen, dat om een .eu domeinnaam te verkrijgen gedurende de Sunrise periode het niet vereist is dat men normaal bekend staat onder deze naam, dat Verweerder niet de bedoeling heeft om te profiteren van de reputatie en goodwill van Klager, noch dat Verweerder geld zou willen verdienen door verkeer op de website van Klager door te leiden naar haar eigen website, dat Klager op geen enkele wijze haar stelling onderbouwd dat Verweerder het uitsluitende doel zou hebben de domeinnaam aan Klager te verkopen. Verweerder schrijft vervolgens dat de Verordening het verkopen van domeinnamen niet verbiedt. Verweerder stelt verder dat er geen verwarring tussen de website van Verweerder en Klager kan optreden omdat de aangeboden informatie en diensten sterk afwijken

Verweerder laat voorts weten dat artikel 21 lid 3 van de Verordening zo moet worden opgevat dat te kwader trouw specifiek gericht moet zijn tegen de Klager en daarvan is hier geen sprake. Verweerder was namelijk tot het begin van deze procedure volledig onbekend met de activiteiten van Klager. Verweerder heeft bovendien een volstrekt andere bestemming voor de domeinnaam. Verweerder is dus niet te kwader trouw.

Verweerder bericht ook nog dat hij niet langer op zijn website adverteert zodat de stelling van Klager dat Verweerder adverteerders trekt op grond van de associatie met Klager niet opgaat.

Verder noemt Verweerder ADR beslissing nummer 283 lastminute.eu waarin het Panel heeft overwogen dat Klager dient aan te tonen dat Verweerder het merk heeft gedeponeerd teneinde Klager te belemmeren in de uitoefening van haar merkrechten. Dit heeft Verweerder niet gedaan want Verweerder was niet op de hoogte van de activiteiten van Klager.

Verweerder betoogt vervolgens dat de categorie waarvoor het merk is ingeschreven niet van belang is voor de vraag of er sprake is van een registratie te kwader trouw. Verweerder verwijst naar ADR beslissingen nummer C-00052 yoga en C-02814 porn. Verweerder meldt verder dat ook Klager haar eigen merken heeft ingeschreven voor klassen die geen betrekking hebben op haar dienstverlening. Verweerder concludeert dat noch uit de Verordeningen, noch uit het merkenrecht kan worden opgemaakt dat een spoedprocedure een merk “zwakker” maakt dan een merk uit een “gewone” procedure.

Verweerder verzoekt Arbiter daarom om de Klacht te verwerpen en de klager te veroordelen in de administratieve en juridische kosten van deze procedure.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

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.

Als aan één van de twee voorwaarden (a of b) is voldaan dan zal Arbiter de domeinnaam aan Klager toewijzen.

Vastgesteld kan worden dat de domeinnaam private.eu identiek is aan de merkregistraties van Klager voor PRIVATE (waarbij het achtervoegsel .eu buiten beschouwing kan worden gelaten). Klager heeft een lijst van merkregistraties bij de klacht gevoegd waaronder bij voorbeeld een Gemeenschapsmerkregistratie voor PRIVATE in een speciale schrijfwijze welke is geregistreerd voor, onder andere, ontspanning.

Tevens is de Arbiter aan de hand van de ingebrachte stukken overtuigd dat Klager sinds lange tijd een belangrijke aanbieder is van erotisch vermaak.

De Arbiter zal hier onderzoeken of Verweerder de domeinnaam zonder rechten op of gewettigd belang heeft geregistreerd dan wel te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt.

Verweerder heeft een merkregistratie op grond waarvan hij de domeinnaam tijdens de Sunrise periode heeft verkregen.

De Sunrise periode was een specifieke periode voorafgaand aan de reguliere registratieprocedure.

Volgens Overweging 16 van Verordening (EG) nummer 733/2002 is het doel van de Sunrise periode merkhouders de gelegenheid te geven om de met het (merk)recht overeenstemmende domeinnaam te registreren en op deze wijze speculatie en misbruik te voorkomen. De Sunrise periode is dus bedoeld om merkhouders extra bescherming te geven.

Klager heeft aangetoond meerdere merkregistraties voor PRIVATE in het Gemeenschapsmerkenregister en ook in de nationale registers van verschillende landen die behoren tot de Europese Unie te hebben. Klager heeft dan ook de domeinnaam private.eu tijdens de eerste fase van de Sunrise periode aangevraagd. Echter, Klager was te laat omdat Verweerder de naam al had verkregen op grond van zíjn merkregistratie.

De Sunrise periode kende een stringent toewijzingsbeleid waarbij het niet mogelijk was een correctie aan te brengen als domeinnamen werden toegewezen aan partijen die eigenlijk geen merkrechten hadden, maar merkregistraties hadden aangevraagd en verkregen enkel en alleen met als doel de corresponderende domeinnaam te verkrijgen. De procedure was zo ingericht dat snelheid van de toekenning van .eu domeinnamen in de eerste periode gegarandeerd kon worden. Echter, artikel 21 van de Verordening kan beschouwd worden als een mogelijkheid om de scherpe kanten van dit toekenningsbeleid te repareren, zolang de merkhouder zelf actie tegen een domeinnaamhouder neemt. Dit is hier gebeurd.

De Arbiter concludeert dat Verweerder geen te beschermen belang had tijdens de Sunrise periode. Verweerder had namelijk geen merkgebruik dat ten grondslag lag aan zijn merkregistratie en heeft ook geen aantoonbare voorbereidingen getroffen om het merk te gebruiken voor de waar waarvoor het merk is ingeschreven. Bovendien is Verweerder ook niet algemeen bekend onder de naam “private”. Verweerder is gewoon een bedrijf dat portals op internet ontwikkeld en daartoe een substantieel aantal domeinnamen heeft aangevraagd. Eén van die domeinnamen betreft private.eu.

De Arbiter kan dan ook niet anders concluderen dat de Benelux merkregistratie voor PRIVATE enkel en alleen tot doel had de domeinnaam te verkrijgen. Klager daarentegen heeft genoegzaam aangetoond dat zij wel een te beschermen belang had dat gediend werd door de eerste fase van de Sunrise periode.

Verweerder voert aan dat hij een gewettigd belang heeft conform artikel 21 (2) lid c van de Verordening. Want Verweerder gebruikt de website niet-commercieel en eerlijk voor informatie over “privates” ofwel soldaten. Dit feit is volgens de Arbiter juist een illustratie van de conclusie dat Verweerder geen te beschermen belang in de Sunrise periode had! Immers, de domeinnaam wordt beschrijvend gebruikt en niet ter onderscheiding van de waar, waarvoor het merk is geregistreerd, namelijk smeermiddelen.

De verandering van de inhoud van de website namelijk een website ten behoeve van soldaten komt de Arbiter over als een kunstgreep om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 21 (2) lid c van de Verordening en zodoende een gewettigd belang te creëren en de domeinnaam te behouden. Want eerst werd de website gebruikt als een portal met links naar verschillende zoekmachines, op welke portal tevens geadverteerd kon worden. Later werd de website gewijd aan “privates”ofwel soldaten en kon er niet langer geadverteerd worden. Verweerder stelt vervolgens dat dit gewijzigde gebruik al was ingesteld alvorens de Klacht was ingediend. Dit laatste heeft als doel om aan te tonen dat hij te goeder trouw is. Maar de Arbiter vindt dat Verweerder de Klacht heeft zien aankomen. Klager had namelijk een jaar eerder ook een Klacht tegen de toewijzing van de domeinnaam private.eu ingediend, toen tegen Eurid. In deze beslissing werd de Klacht afgewezen en geoordeeld dat de Klacht direct tegen de domeinnaamhouder (dat is Verweerder!) had moeten worden ingesteld. Deze datum van deze ADR beslissing is 7 augustus 2006, terwijl uit de door Verweerder ingebrachte bijlagen blijkt dat de website voor soldaten in 2007 is vervaardigd. De Arbiter oordeelt daarom dat Verweerder het gebrek aan gewettigd belang door de creatie van de website voor “privates” of soldaten niet heeft kunnen repareren.

Aldus concludeert de Arbiter dat artikel 21 lid 1a van de Verordening van toepassing is.

De Klacht wordt reeds op deze grond toegewezen.

Dientengevolge kan de Arbiter de argumentaties ten aanzien het al dan niet te kwader trouw zijn van Verweerder terzijde schuiven.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen beveelt de Arbiter in overeenstemming met artikel B12 (b) en (c) van de Voorschriften van ADR dat:
(i) de domeinnaam private.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 2007-11-15

Summary

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

Complainant is Cine Craft Limited who is the owner of several trademark registrations for PRIVATE in the European Community and the world. Cine Craft Limited is furthermore a company which is known for erotic amusement since decennia.

Respondent has acquired the domain name private.eu during the first phase of the Sunrise Period. Respondent had based his application for the domain name on as Benelux trademark registration which registration was acquired in the accelerated registration procedure. The registration is for goods in class 4, namely lubricants.

Complainant had earlier filed a Complaint against the decision of Eurid to grant the domain name private.eu to Respondent. This Complaint was rejected. This ADR decision was made on 7 August 2006.

Complainant request transfer of the domain name and argues that Respondent has no rights or legitimate interest and/or is in bad faith. For, Respondent is using the domain name as a web portal with links to websites with various types of content including a website with erotic amusement. This use is not in connection with the goods for which the trademark registration has been registered and Respondent has made no demonstrable preparation to do so either. Moreover, Respondent has never been known under the name “private”. Complainant furthermore asserts that Respondent profits from the repute of Complainant because internet users will be attracted to the website through the word “private” and therefore Respondent will generate more advertisement money. Also consumers will be confused when opening the website.

Complainant also remarks that Respondent has been party in many ADR decisions, which show that Respondent operates in bad faith and speculative. Examples are ADR cases 03170 budapest.eu, 00475 helsinki.eu, 03230 cork.eu.

Respondent is Traffic Web Holding BV and this company asserts to have rights in the domain name because it was acquired on the first-come-first-serve principle during the Sunrise Period. Basis for the domain name application was a Benelux Trademark Registration for PRIVATE. This registration was acquired during the accelerated trademark registration procedure. Respondent claims that the first-come-first-serve principle prevails and that this is only corrected if article 21 concerning speculative and abusive registrations of the Regulation 874/2004 is applicable. Respondent says that this is not the case because it was Respondents intention to use the website private.eu in order to provide information about soldiers. The denomination “privates” namely means “soldiers”. Respondent is in good faith because the content of the website into a “soldier” website was changed well before this Complaint was filed. Moreover it is not possible to advertise on the website anymore.

The Panel has to decide whether the Complained is justified meaning that Respondent has no right or legitimate interest in the domain name or meaning that the domain name is registered or used in bad faith. If this is so the domain name should be transferred to Complainant.

The Panel firstly refers to Consideration 16 of Regulation 733/2002 in which it is determined that “a public policy” addressing speculative and abusive registration of domain names should provide that holders of prior rights will benefit from a specific period (sunrise period) during which the registration of their domain names is exclusively reserved to such holders of prior rights recognised or established by national and/or Community law and public bodies.

The Panel finds that it is clear that Complainant should have profited from such a period because he has shown that he had trademark rights in the name PRIVATE in the European Union, which rights were in use for erotic amusement.

The Panel furthermore concludes that Respondent has only registered a trade mark in order to acquire the corresponding domain name. For, Respondent has made no use of the domain name for the goods for which the trademark has been registered, nor has made demonstrable preparations to do so. Also the Respondent is not known under the name. Respondent is just a developer of portals on the internet.

Moreover, the Panel finds that the use of private.eu for soldiers is an illustration of the fact that Respondent had no prior trademark right to protect during the Sunrise period. The use of the trademark registration PRIVATE for a website for soldiers is descriptive and not meant to distinct the goods for which the trademark had been registered, namely lubricants.

Also it is clear to the Panel that the development of a website for “privates” is an artificial manoeuvre in order to create a legitimate interest under article 21 (2) c of the Regulation 874/2004. For the website private.eu was firstly used for portals with links to search engines and the possibility to advertise, and latter this use was changed into an informative website for “privates” and the possibility to advertise was removed. Although Respondent claims that the change of use was made before the Complaint was filed, the Panel believes that Respondent made the changes in order to have arguments to maintain the domain name. Since, Respondent could have expected the Complaint because Complainant had already filed a Complaint against EURID with respect to the same domain name. In this case the Complaint was rejected, but the Panel judged that the Complaint should have been initiated directly to the registrant of the domain name, which is the Respondent in this particular case. The aforementioned ADR case was decided on 7 August 2006, whereas it appears from the prints of

the “private.eu” website as enclosed by Respondent that the website for soldiers was created in the year 2007. Therefore, the Panel concludes that Respondent could not repair his lack of legitimate interest in the name private.eu by creating an informative website for soldiers.

As Respondent has no legitimate interest in the domain name, the domain name will be transferred to Complainant.