Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-004641

Case number	**CAC-ADREU-004641**
Time of filing	**2007-07-27 09:05:51**
Domain names	**casualmale.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Casual Male RBT LLC dba Rochester Big & Tall, James Caffarella**

Respondent

Organization / Name	**Rossie Ruben**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Het ADR Panel is niet op de hoogte van andere gerechtelijke procedures.

FEITELIJKE SITUATIE

De Klager is het Brits bijkantoor van de Amerikaanse vennootschap CMRG Apparel, LLC en werd als dusdanig in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd op 15 februari 2005. De Amerikaanse vennootschap CMRG Apparel, LLC is één van de grootste gespecialiseerde kleinhandelaren in kledij voor grote en lange mannen, met vestigingen in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

De Amerikaanse vennootschap CMRG Apparel, LLC is houder van verschillende merken, waaronder, het Gemeenschapsmerk “CASUAL MALE” (registratienummer 4325742), geregistreerd op 17 mei 2006 voor de klassen 18, 25 en 35 (hierna: “Klager’s Gemeenschapsmerk”). Zij is tevens houder van de domeinnamen <casualmale.com> en <casualmalexl.eu>. Ook in verschillende landen van de Europese Unie heeft de Klager de volgende “CASUALMALE” en/of “CASUALMALEXL” domeinnamen geregistreerd: Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Met betrekking tot de domeinnaam <casualmale.co.uk> heeft de Klager de nodige stappen ondernomen om een arbitrageprocedure in te stellen met het oog op het verkrijgen van deze domeinnaam. Elk van deze domeinnamen wordt door de Amerikaanse vennootschap CMRG Apparel, LLC aangewend om haar producten en diensten op het internet aan te bieden..

De Klager heeft getracht om de domeinnaam <casualmale.eu> (hierna: de “Domeinnaam”) tijdens de Sunrise Periode te registreren, maar werd afgewezen om formele redenen.

De Klager probeerde nadien, tijdens de Land Rush Periode, opnieuw om de Domeinnaam te registreren. Dit mislukte eveneens omdat de Verweerder op 7 april 2006 (i.e. de eerste dag van de Land Rush Periode) als eerste in de rij de Domeinnaam heeft kunnen registreren.

Met huidige ADR procedure wenst de Klager de overdracht van de Domeinnaam te bekomen.

A. KLAGER

Volgens de Klager is de registratie door Verweerder van de Domeinnaam speculatief of onrechtmatig in de zin van artikel 21 van van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie (hierna: de "Verordening (EG) Nr. 874/2004").

De Klager stelt dienaangaande dat de Domeinnaam identiek is aan Klager's Gemeenschapsmerk, behalve voor de .eu extensie. Deze extensie doet, volgens de Klager, niet ter zake bij de beoordeling van het identiek karakter of de verwarrende gelijkenis tussen de Domeinnaam en Klager's Gemeenschapsmerk. De Klager wijst hiervoor naar de beslissingen van het ADR Panel Nr. 387 (met betrekking tot de domeinnaam <gnc.eu>) en Nr. 596 (met betrekking tot de domeinnaam <restaurants.eu>). De Domeinnaam is, volgens de Klager, dus identiek aan Klager's Gemeenschapsmerk.

De Klager stelt vervolgens dat de Domeinnaam door de Verweerder geregistreerd is zonder rechten op of gewettigd belang bij de Domeinnaam. Dit volgt, volgens de Klager, uit het volgende: (i) de Verweerder is geen houder van een merk "CASUAL MALE"; (ii) de Verweerder heeft de Domeinnaam op 7 april 2006 geregistreerd (i.e. de eerste dag van de Land Rush Periode) en heeft de Domeinnaam in de daaropvolgende periode van 15 maanden nog niet gebruikt; (iii) de Verweerder heeft geen enkele naam gebruikt in overeenstemming met de Domeinnaam die in verbinding staat met de verkoop van goederen of diensten en hij heeft daartoe geen aantoonbare voorbereidingen getroffen; en (iv) de Verweerder is geen onderneming, organisatie of natuurlijke persoon die algemeen gekend is onder de Domeinnaam.

Volgens de Klager is de Domeinnaam ook te kwader trouw geregistreerd. Hiervoor verwijst de Klager naar een zoekopdracht via de zoekrobot "Google" op de woorden "CASUAL MALE". Dit leverde volgens de Klager 3.000.000 hits op, waarvan de overgrote meerderheid direct geassocieerd is met de Klager of referenties van de Klager bevatten.

De Klager beweert tevens een essentiële goodwill en reputatie met betrekking tot het merk "CASUAL MALE" te hebben ontwikkeld.

Op deze gronden vraagt de Klager de overdracht van de Domeinnaam.

B. VERWEERDER

De Verweerder stelt dat de Klacht dient te worden verworpen.

Volgens de Verweerder had de Klager op het moment van de start van de Land Rush Periode (i.e. 7 april 2006) geen rechten op de woordcombinatie "CASUAL MALE". De Verweerder verwijst hiervoor naar de afwijzing van de aanvraag van de Klager tot de registratie van de Domeinnaam tijdens de Sunrise Periode. De Verweerder stelt dienaangaande nog dat het Registratie Certificaat van Klager's Gemeenschapsmerk pas nadien werd uitgereikt.

De Verweerder stelt eveneens dat de Klager geen aanspraak kan maken op de Domeinnaam op grond van het feit dat de Klager houder is van de domeinnaam <casualmale.com>. De Klager is, volgens de Verweerder, geen houder van domeinnamen in de andere TLDs van de landen die deel uitmaken van de EU en die de naam "CASUALMALE" bevatten. De Klager is, volgende de Verweerder, zelfs niet houder van de domeinnaam <casualmale.co.uk>, terwijl het bedrijf van de Klager in het Verenigd Koninkrijk een vestiging heeft.

De Klager kan, volgens de Verweerder, ook geen aanspraak maken op de Domeinnaam op grond van het feit dat de Klager houder is van de domeinnaam <casualmalexl.eu>.

De Verweerder stelt eveneens dat, zowel de titel van de website onder de domeinnaam <casualmale.com> als het door de Klager bijgevoegde document "Domain_name.pdf" aantoont dat de Klager algemeen bekend staat onder de naam "CASUAL MALE XL". De Klager is houder van de domeinnaam <casualmalexl.eu> en heeft, volgens de Verweerder, dus reeds een passende .eu domeinnaam, zodat de Klager dus niet verhinderd wordt om op een passende wijze aanwezig te zijn in de .eu TLD.

De Verweerder laat tevens gelden dat hij de Domeinnaam te goeder trouw geregistreerd heeft om een Europese gids voor de doelgroep “hippe jonge man” te ontwikkelen op het internet.

De Verweerder stelt daarenboven dat de combinatie van de woorden “casual” (vlotte, onbezorgde) en “male” (man, mannelijk) betekenisvol is als beschrijving van de doelgroep “hippe jonge man” die hij wenst te benaderen, maar dit veel minder is als beschrijving voor “kledij voor grote en lange mannen” van de Klager.

De Verweerder voegt hieraan toe dat het door de Klager bijgevoegde document “Google.pdf” aantoont dat vooral de top 10 posities van zoekresultaten verwijzen naar de Klager en dat de meeste van de andere resultaten verwijzen naar de woorden “casual” en “male” in de algemene betekenis, zoals ook hijzelf deze woordcombinatie interpreteert. Het is volgens de Verweerder algemeen bekend dat met de juiste zoekmachine-optimalisatie, het mogelijk is om voor een bepaalde woordcombinatie de top 10 posities van zoekresultaten te halen. Opvallend is, volgens de Verweerder, dat ook hier de Klager in de gesponsorde koppelingen algemeen bekend staat als “CASUAL MALE XL”. Aangezien de Klager betaalt voor het plaatsen van gesponsorde koppelingen is het, volgens de Verweerder, ook te verwachten dat de top 10 posities van zoekresultaten verwijzen naar de Klager.

Het feit dat de Verweerder nog geen website beschikbaar heeft gemaakt onder de Domeinnaam, kan, volgens hem, geen reden zijn om aan te nemen dat hij geen wettige belangstelling heeft in de Domeinnaam. Bovendien heeft de Verweerder, naar eigen zeggen, de DNS voor de Domeinnaam laten instellen vooraleer de Klager deze zaak heeft aangespannen, wat op zich een bewijs zou moeten zijn van voorbereiding.

De Verweerder voegt er aan toe dat hij geen expert is in webontwikkeling en dat hij op zoek is naar de geschikte technologieën om het online uitwisselen van ervaringen en tips tussen gebruikers mogelijk te maken (i.e. een “forum”) en gebruikers toe te laten een online dagboek bij te houden (i.e. een “blog”). Gezien de technische complexiteit voorziet de Verweerder, naar eigen zeggen, dat de website pas tegen september 2008 beschikbaar zal zijn op het internet. Aangezien er geen tijdslimiet staat op het beschikbaar maken van een website na het aanvragen van een .eu domeinnaam, kan, volgens de Verweerder, het feit dat hij momenteel nog geen website heeft beschikbaar gemaakt onder de Domeinnaam niet worden aangegrepen als argument voor het ontbreken van een wettige belangstelling.

De Verweerder vervolgt en stelt dat de Klager de domeinnaam <casualmalexl.eu> aangevraagd heeft op 7 november 2006 en dat deze er tot op heden nog geen gebruik van gemaakt heeft. De Klager kan dan ook, volgens de Verweerder, bezwaarlijk het argument gebruiken dat de Verweerder tot op heden geen gebruik heeft gemaakt van de Domeinnaam om deze vervolgens zelf op te eisen.

De Verweerder laat verder nog gelden dat hij tot op heden geen enkele poging ondernomen heeft om de Domeinnaam te gelde te maken. In tegenstelling tot vele andere houders van .eu domeinnamen heeft de Verweerder, naar eigen zeggen, de Domeinnaam niet te koop aangeboden op websites voor het veilen van domeinnamen. Volgens de Verweerder maakt hij geen gebruik van de Domeinnaam voor een website met louter commerciële advertenties en heeft hij nooit contact gezocht met wie dan ook – laat staan de Klager of concurrenten van de Klager – om de Domeinnaam te koop of te huur aan te bieden.

De Verweerder stelt ten slotte ook nog dat het door hem vooropgestelde gebruik van de Domeinnaam geenszins overlapt met dat van Klager en dus geen aanleiding kan geven tot verwarring noch tot schade of verlies van “goodwill” ten nadele van de Klager.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

De Domeinnaam werd door de Verweerder geregistreerd op de eerste dag van de Land Rush Periode (i.e. 7 april 2006). Tijdens deze periode geldt, net zoals tijdens de Sun Rise Periode, het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt” (Paragraaf 2, van de Algemene Voorwaarden .eu domeinnamen).

Dit beginsel belet evenwel niet dat, overeenkomstig artikel 22 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 en artikel B1(a) van de Voorschriften voor alternatieve geschillenbeslechting .eu-domeinen (hierna: “Voorschriften ADR”), iedere persoon of

rechtspersoon een ADR procedure kan starten door een klacht in te dienen. Één van de gronden kan zijn dat de klager, zoals in casu, van oordeel is dat de registratie van de betrokken domeinnaam speculatief of onrechtmatig is in de zin van artikel 21 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004.

In huidige zaak beroept de Klager zich onder meer op Klager's Gemeenschapsmerk (i.e. het woordmerk "CASUAL MALE") om de registratie van de Domeinnaam door de Verweerder aan te vechten op grond van artikel 21 en 22 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 .

In dit opzicht is het, in tegenstelling tot wat de Verweerder beweert, niet van belang dat de Klager reeds op basis van Klager's Gemeenschapsmerk tijdens de Sunrise Periode de Domeinnaam heeft proberen te registreren. Deze registratieaanvraag staat hier immers niet ter discussie. Bovendien, zo meent het ADR Panel te begrijpen, werd de aanvraag afgewezen om louter formele redenen.

Het ADR Panel zal aldus, overeenkomstig artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004, moeten oordelen of de Domeinnaam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met Klager's Gemeenschapsmerk. Zo dit het geval is, zal het ADR Panel verder dienen na te gaan of de Verweerder de Domeinnaam zonder rechten op of gewettigd belang bij de naam heeft geregistreerd, dan wel of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Het ADR Panel stelt vast dat de Domeinnaam identiek is aan Klager's Gemeenschapsmerk. Immers, bij de beoordeling van de identiteit of de verwarrende gelijkenis tussen de Domeinnaam en Klager's Gemeenschapsmerk dient, zoals de Klager terecht stelt, abstractie gemaakt te worden van de .eu toevoeging. Bovendien zal, bij deze beoordeling, de spatie tussen de twee woorden waaruit Klager's Gemeenschapsmerk bestaat, mogen geschrapt worden (Vgl. artikel 11, lid 2 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004).

Vervolgens dient het ADR Panel te onderzoeken of de Verweerder de Domeinnaam zonder rechten op of gewettigd belang bij de naam heeft geregistreerd, dan wel of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Het ADR Panel stelt vast dat de Verweerder de Domeinnaam of een met de Domeinnaam overeenkomende naam, vóór enige kennisgeving van huidige ADR procedure, niet heeft gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten of geen aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om dit te doen (Zie artikel 21.2.a) van de Verordening (EG) Nr. 874/2004). De bewering van de Verweerder dat hij geen expert is in webontwikkeling en dat de website pas tegen september 2008 beschikbaar zal zijn op het internet, doet hieraan niets af. Nergens uit het dossier waarover het ADR Panel beschikt, blijkt dat de Verweerder "aantoonbare voorbereidingen" heeft getroffen om van de Domeinnaam gebruik te maken. Het blijft louter bij ongestaafde beweringen. Dit is, naar het oordeel van het ADR Panel, onvoldoende.

Daarenboven stelt het ADR Panel vast dat de Verweerder geen natuurlijke persoon is die algemeen bekend heeft gestaan onder de Domeinnaam, zelfs bij het ontbreken van een in de nationale en/of communautaire wetgeving erkend recht (Zie artikel 21.2.b) van de Verordening (EG) Nr. 874/2004).

Het ADR Panel stelt tevens vast dat de Verweerder ook geen wettig en niet-commercieel of eerlijk gebruik maakt van de Domeinnaam, zonder dat hij de bedoeling heeft de consumenten te misleiden of schade toe te brengen aan de reputatie van een naam waarop in de nationale of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld (Zie artikel 21.2.c) van de Verordening (EG) Nr. 874/2004). Het enige dat de Verweerder laat gelden, is dat hij onder de Domeinnaam een website wil ontwikkelen die een Europese gids biedt voor de doelgroep "hippe jonge man", waarop ervaringen en tips tussen gebruikers kunnen uitgewisseld worden (i.e. een "forum") en gebruikers een online dagboek kunnen bijhouden (i.e. een "blog"). Deze website zal, naar eigen zeggen van de Verweerder, pas tegen september 2008 operationeel kunnen zijn. Zoals reeds gesteld, blijft het bij loutere beweringen van de Verweerder, die hij op geen enkele manier staaft. Van een wettig en niet-commercieel of eerlijk gebruik van de Domeinnaam in de zin van artikel 21.2.c) van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 is dus geen sprake.

Het ADR Panel is dan ook van oordeel dat de Verweerder geen wettig belang kan aantonen bij de Domeinnaam.

De overige argumenten van de Verweerder zijn, naar oordeel van het ADR Panel, niet van aard dit gebrek aan gewettigd belang te verhelpen.

De Klager is daarentegen, zo blijkt uit het dossier, wel algemeen gekend onder de benaming “CASUAL MALE” en “CASUAL MALE XL”. Ook is de Klager reeds houder van diverse merken en domeinnamen die beide benamingen omvatten.

De Klager is tevens van oordeel dat de Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd heeft. Het ADR Panel stelt vast dat de Klager de kwade trouw van de Verweerder niet voldoende aantoont.

In dit opzicht brengt het ADR Panel in herinnering dat het registreren van een domeinnaam zonder rechten op of gewettigd belang bij de domeinnaam en de registratie of het gebruik van een domeinnaam te kwader trouw alternatieve voorwaarden zijn. Het volstaat dus dat aan één van deze voorwaarden voldaan wordt, zoals in casu.

Het ADR Panel is bijgevolg van oordeel dat de Domeinnaam dient overgedragen te worden aan de Klager.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten over overdracht domeinnaam CASUALMALE op de Klager.

PANELISTS

Name	**Gunther Meyer**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2007-11-13

Summary

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

The Complainant is a British affiliate of a US based company and is one of the largest specialists in the world in the retail of big and tall men’s apparel.

During the Sunrise Period, the Complainant tried to register the domain name <casualmale.eu> (hereinafter: the “Domain Name”). However, the application was rejected on formal grounds.

During the Land Rush period, the Complainant applied again for the Domain Name. However, the Respondent was the first to apply and obtained therefore the registration.

The Complainant requests the transfer of the Domain Name on the basis of Article 21.1 of the Regulation (EC) No. 874/2004.

The Complainant is holder of different word trademarks and domain names comprising the words “CASUAL MALE” and “CASUAL MALE XL”, under which it offers its products and services. One of these trademarks is a registered Community trademark “CASUALE MALE” (word trademark).

The Respondent disagrees with the Complainant and alleges that he registered the Domain Name for the purpose of creating a website addressed to “hip young men” (“casual male”) in Europe on which a “forum” will be offered for exchanging tips and experiences and a “blog” for an online diary.

First of all, the ADR Panel recalls that during the Sunrise Period and the Land Rush Period the principle “First Come, First Served” applies. However, this principle does not exclude that, according to Article B1(a) of the ADR Rules and Article 22 of the Regulation (EC) No. 874/2004, every person or entity may initiate an ADR procedure by filing a complaint. One of the grounds to initiate an ADR Procedure is where the registration is speculative within the meaning of article 21 of the Regulation (EC) No. 874/2004.

In accordance with article 21.1 of the Regulation (EC) No. 874/2004 the ADR Panel will have to examine if the Domain Name is identical or confusingly similar to the trademark invoked by the Complainant. If this is the case, it should be established if the Respondent registered the Domain Name without right or legitimate interest in the name, or had registered or used the Domain Name in bad faith.

The ADR Panel finds that the Domain Name is identical to the Complainant's Community trademark "CASUALE MALE" (word trademark), as the space between the two words can be eliminated (Compare with Article 11, paragraph 2 of the Regulation (EC) No. 874/2004).

The ADR Panel also finds that the Respondent has registered the Domain Name without legitimate interest in the name.

The Respondent only contends that he registered the Domain Name for the abovementioned purpose. However, the Respondent does not prove that, prior to any notice of the ADR procedure, he used the Domain Name or a corresponding domain name in connection with the offering of goods or services or has made any demonstrable preparation to do so (See Article 21.2.a) of the Regulation (EC) No. 874/2004).

Moreover, the Respondent is not a natural person who has been commonly known by the Domain Name, even in the absence of a right recognised or established by national and/or Community law (See Article 21.2.b) of the Regulation (EC) No. 874/2004).

In addition, the Respondent is not making a legitimate and non-commercial or fair use of the Domain Name, without intent to mislead consumers or harm the reputation of a name on which a right is recognised or established by national and/or Community law (See article 21.2.c) of the Regulation (EC) No. 874/2004). Indeed, the Respondent only alleges that he registered the Domain Name for the abovementioned purpose. However, this does not prove a use as provided by Article 21.2.c) of the Regulation (EC) No. 874/2004.

The Complainant is, on the contrary, known under the name "CASUAL MALE" and "CASUAL MALE XL".

As to the alleged registration of the Domain Name by the Respondent in bad faith, the ADR Panel finds that this has not successfully been proven by the Complainant.

The ADR Panel reiterates that registering a domain name without right or legitimate interest in the name, or registering or using a domain name in bad faith, are alternative conditions. It is sufficient that one of these conditions are met.

Therefore, the ADR Panel orders that Domain Name be transferred to the Complainant.