Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-004739

Case number	**CAC-ADREU-004739**
Time of filing	**2007-10-22 09:19:25**
Domain names	**turkey.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Republiek Turkije, consul-generaal Nejat Akcal**

Respondent

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

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

De Panelist heeft geen kennis van andere procedures.

FEITELIJKE SITUATIE

Klager houdt een nationaal Turks woord- en beeldmerk “TURKEY” sinds 1 juni 2001.

Titularis houdt het Benelux beeldmerk “TU & RKEY”, ingeschreven op 30 november 2005 in klasse 3 “bleekmiddelen”. In dezelfde periode registreerde titularis honderden Benelux merken van andere namen van landen, steden en andere plaatsbenamingen. Visueel zijn de beeldmerken gelijk aan het beeldmerk “TU & RKEY”. De lijst bevat talloze andere namen van landen en steden binnen en buiten Europa.

Titularis heeft de domeinnaam “turkey.eu” geregistreerd op 17 april 2006.

De website die toegankelijk is via http://www.turkey.eu bevat tal van links naar andere sites over Turkije.

Er is geen aanwijzing dat titularis het Benelux merk gebruikt voor bleekmiddelen. Hij zegt zelf het merk niet daarvoor te gebruiken.

A. KLAGER

Klager stelt dat de domeinnaam identiek is aan het woordgedeelte van zijn merk.

Klager stelt ook dat titularis geen eigen recht heeft bij de registratie van de domeinnaam. Klager meent dat de domeinnaam “tuandrkey” of “tuenrkey” had moeten zijn. Het teken “&” had volgens klager moeten vervangen worden door “and” of “en”.

Klager stelt ook dat titularis geen gewettigd belang heeft bij de registratie van de domeinnaam omdat titularis het merk niet gebruikt voor bleekmiddelen, geen voorbereidingen daartoe getroffen heeft, en niet algemeen bekend is onder de domeinnaam.

Klager stelt tenslotte dat de registratie te kwader trouw was omdat het duidelijk de bedoeling van titularis was dat klager de domeinnaam niet zou kunnen registreren. Bovendien heeft titularis meer dan 800 Benelux merken gedeponeerd om domeinnamen te kunnen registreren. Er is derhalve sprake van een planmatig gedrag. Er lijkt volgens klager ook kwade trouw te kunnen worden afgeleid uit de onzekerheid omtrent de bedoeling van titularis om de domeinnaam te verkopen. Tenslotte merkt klager op dat titularis al in verschillende procedures het pleit verloor.

B. VERWEERDER

Titularis stelt dat klager geen uitstaans heeft met de Europese Unie.

Titularis stelt ook dat de domeinnaam geregistreerd is om via een website informatie te geven over het land net als hij doet met andere domeinnamen.

Titularis stelt dat de domeinnaam open was voor registratie omdat die naam niet op de lijst van namen van klager als kandidaat-Lidstaat voorkwam. De lijst moest namen bevatten waaronder de kandidaat-Lidstaten gewoonlijk bekend staan en de Engelse naam kwam er niet op voor.

Volgens titularis kan het merk van Klager niet als ouder recht gelden omdat het een recht is van een niet-Lidstaat.

Titularis stelt een Benelux recht te hebben dat het recht geeft om de domeinnaam te registreren. Titularis stelt bovendien het recht te hebben om het teken “&” niet te vervangen bij de registratie van de domeinnaam en verwijst daarvoor naar de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 8 juni 2007.

Titularis stelt bovendien een wettig belang te hebben omdat hij de domeinnaam al gebruikte voor een portaalsite over Turkije met objectieve, onpartijdige en algemene informatie. Dat Titularis met de domeinnaam niet actief is in de klasse van de bleekmiddelen vindt Titularis niet relevant.

Titularis vindt niet dat er kwade trouw is omdat hij de domeinnaam niet gebruikt voor de klasse waarvoor het merk werd geregistreerd. Hij vindt ook dat de kwade trouw bij de registratie van het merk in de ADR procedure niet aan de orde kan komen.

Alleen is relevant of de titularis met de registratie of het gebruik inbreuk maakt op een recht van een ander.

Er is geen bewijs dat titularis de domeinnaam registreerde om die te verkopen.

Het enkele feit dat titularis meerdere domeinnamen houdt is geen patroon van een gedrag om anderen te verhinderen de domeinnamen te houden en te gebruiken. Titularis wilde alleen een netwerk van portaalsites maken.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

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.

1) Bij het indienen van een klacht op grond van Artikel 21 (1) van Verordening 874/2004 dient de klager te bewijzen dat hij beschikt over een “recht erkend of ingesteld in de nationale en/of communautaire wetgeving”. Zo hij dit bewijs niet levert, dient de klacht te worden afgewezen (Zie o.m. Zaak nr. 1652, Axel Arnulf Pfennig vs. Online Shopping Limited, Michael Bahlitzanakis, 8 augustus 2006 (shopping.eu); Zaak nr. 1559, Axel Arnulf Pfennig vs. Dom.info e.K., Sebastian Dieterle, 21 augustus 2006 (book.eu e.a.); Zaak nr. 1409, Mr Juergen Jurisch vs. Central Joint Aviation Authorities, Mr Emmanuel Mandalenakis, 16 september 2006 (eafas.eu); en Zaak nr. 3044, Contrinex GmbH vs. Marin Writh, 8 december 2006 (contrinex.eu)).

Het Turkse merk dat Klager voorlegt wordt niet betwist maar wordt als ouder recht niet erkend door de titularis.

Merken geregistreerd in andere landen dan de Lidstaten van de Europese Unie worden evenwel wél aanvaard als basis voor een klacht wegens speculatieve of onrechtmatige domeinnaamregistratie. Vermits de Lidstaten van de Unie op basis van internationale verdragen namelijk de exclusieve rechten aangaande onderscheidende tekens toegekend door niet-Lidstaten erkennen, kan op basis van dergelijk recht een klacht worden ingediend (Zie o.m. Zaak 2235, E.T. Browne (UK) Limited, Mr Rob Neil White vs. Fienna Limited, 4 oktober 2006 (palmerscocoabutter.eu); en Zaak nr. 1580, AuntMinnie.com, Ms. Maury Morse vs. Jeffrey Leichter, 22 november 2006 (auntminnie.eu)).

Klager heeft dus een recht.

Het merk van Klager is trouwens identiek aan de domeinnaam van titularis. Dat vergt geen verdere analyse.

2)

De houder van de domeinnaam kan aantonen dat hij of zij zelf beschikt over rechten op de naam die in de domeinnaam vervat zit. Hij kan daarmee de bewering van gebrek aan recht of gewettigd belang laten afwijzen.

Een dergelijk recht kan bijvoorbeeld blijken uit het feit dat de houder van de domeinnaam zelf beschikt over een geregistreerd merk (Zie o.m. Zaak nr. 283, LTUR Turismus vs. Rücker, 8 juni 2006 (lastminute.eu); Zaak nr. 2118, Verlagsgruppe NEWS GmbH vs. Multam BV, 20 november 2006 (news.eu); en Zaak nr. 2814, FraWe media GmbH vs. Multam BV, 20 november 2006 (porn.eu)). Dat is in casu het geval en het valt buiten de bevoegdheid van het panel om de geldigheid van de merkregistratie zelf te beoordelen (Zie o.m. Zaak nr. 2814, FraWe media GmbH vs. Multam BV, 20 november 2006 (porn.eu)).

In casu is het panel van oordeel dat er dus een recht is (het merk van titularis).

Er weze opgemerkt dat er trouwens overvloedige rechtspraak is die titularis de vrijheid geeft om het teken “&” te vervangen of niet. Dit debat is derhalve afgesloten in het voordeel van de vrijheid tot vervanging of niet. Het debat is hier verder niet dienend.

Krachtens Artikel 21 (2) van Verordening 874/2004 kan bovendien een gewettigd belang worden aangetoond in één van volgende omstandigheden:

a) wanneer de houder van een domeinnaam deze domeinnaam of een met de domeinnaam overeenkomende naam, vóór enige kennisgeving van een procedure voor alternatieve geschillenbeslechting, heeft gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten of aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om dit te doen;

b) indien de houder van een domeinnaam een onderneming, organisatie of natuurlijke persoon is die algemeen bekend heeft gestaan onder de domeinnaam, zelf bij ontbreken van een in de nationale en/of communautaire wetgeving erkend of ingesteld recht;

c) wanneer de houder van een domeinnaam een wettig en niet-commercieel of eerlijk gebruik maakt van de domeinnaam, zonder dat deze de bedoeling heeft om de consumenten te misleiden of schade toe te brengen aan de reputatie van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld.

Wat het gewettigd belang betreft kan in casu gesteld dat titularis zeker niet algemeen bekend is onder de domeinnaam.

Nochtans heeft hij vóór enige kennisgeving van een procedure voor alternatieve geschillenbeslechting de domeinnaam gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten.

Uit niets blijkt dat titularis de bedoeling had om consumenten te misleiden of om schade toe te brengen aan de reputatie van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld. Maar omdat hij misschien niet onwettig handelde is hij daarom nog niet te goeder trouw. Dat wordt hierna behandeld.

3) Er rest dus alleen nog de vraag of de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Overeenkomstig Artikel 21 (3) van Verordening 874/2004 kan kwade trouw worden aangetoond wanneer:

a) omstandigheden erop wijzen dat de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd of verworven met het oog op het verkopen, verhuren of anderszins overdragen van de domeinnaam aan de houder van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of aan een overheidsinstantie, of

b) de domeinnaam is geregistreerd teneinde de houder van een dergelijke naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of een overheidsinstantie te verhinderen deze naam in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven, mits:

i) een patroon van dergelijk gedrag door de registrar kan worden aangetoond;
ii) de domeinnaam gedurende ten minste twee jaar na de datum van registratie niet op een relevante wijze is gebruikt, of
iii) de houder van een domeinnaam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of de houder van een domeinnaam van een overheidsinstantie ten tijde van de inleiding van de ADR-procedure heeft verklaard dat het zijn bedoeling was de domeinnaam op een relevante wijze te gebruiken maar dit niet binnen zes maanden na de datum van de inleiding van de ADR-procedure heeft gedaan;

c) de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd teneinde de beroepsmatige activiteiten van een concurrent te verstoren;

d) de domeinnaam opzettelijk is gebruikt om, met het oog op commercieel voordeel, internetgebruikers aan te trekken naar de website van de houder van een domeinnaam of een andere on-linelocatie door mogelijke verwarring te doen ontstaan met een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of een naam van een overheidsinstantie. Deze mogelijke verwarring kan zich voordoen ten aanzien van de herkomst, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of locatie, of van een product of dienst op de website of locatie van de houder van een domeinnaam, of

e) de geregistreerde domeinnaam een persoonsnaam is en er geen aantoonbaar verband bestaat tussen de houder van de domeinnaam en de geregistreerde domeinnaam.

Titularis heeft de domeinnaam nooit te koop aangeboden.

Nochtans blijkt de domeinnaam te zijn geregistreerd teneinde klager te verhinderen deze naam in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven. Er is in casu namelijk duidelijk sprake van een patroon van dergelijk gedrag door titularis. Deze zaak toont andermaal de kwade trouw van titularis (zie onder meer Zaak nr 475, Helsingin Kaupunki vs. Traffic Web Holding BV, 20 juli 2006 (helsinki.eu)).

Titularis was derhalve te kwade trouw op het ogenblik van de registratie van de domeinnaam.

Beslissing

Onder het .eu-TLD geregistreerde domeinnamen zijn alleen overdraagbaar aan partijen die voor registratie van domein¬namen onder het .eu-TLD in aanmerking komen (art. 2 in fine Verordening EG/874/2004),

In het geval van een procedure tegen een houder van een domeinnaam beslist het ADR-panel dat de domeinnaam wordt ingetrokken indien het tot de conclusie komt dat de regi¬stratie speculatief of onrechtmatig is, zoals omschreven in artikel 21. De domeinnaam wordt aan de klager overgedragen indien de klager deze domeinnaam aanvraagt en voldoet aan de algemene criteria om in aanmerking te komen die zijn vermeld in artikel 4, lid 2, onder b), van Verordening EG/2733/2002 (art. 22, 11 Verordening EG/874/2004).

In voornoemd artikel 4, lid 2, onder b) worden bedoeld:

i) bedrijven die hun vestigingsplaats, hoofdbestuur of hoofdkantoor in de Gemeenschap hebben, of
ii) organisaties die in de Gemeenschap gevestigd zijn, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de natio¬nale wetgeving, of
iii) natuurlijke personen die in de Gemeenschap verblijven;

Aangezien klager niet overeenstemt met een van deze drie categorieën, kan de domeinnaam niet aan klager worden overgedragen.

Het panel kan alleen de intrekking bevelen. De situatie zou anders geweest zijn indien de consul-generaal van de Republiek Turkije een licentie zou voorgelegd hebben, quod non.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten tot de intrekking van de domeinnaam TURKEY.EU

PANELISTS

Name	**Flip Jan Claude Petillion**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2008-01-31

Summary

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

Complainant brought an action against Respondent for a speculative and abusive registration of the Domain Name “turkey.eu”.

The Panel held that the name was identical to Complainant’s rights under the international trade mark registration for “turkey”.

The Panel held that Respondent had rights or legitimate interest in the name. Respondent used the Disputed Domain Name. He produced evidence of a legitimate use of the Disputed Domain Name.

However, the Panel found that the Disputed Domain Name had been registered in bad faith because Respondent developed a pattern of registration of domain names to prevent Complainant to register the Disputed Domain Name.

As domain names can only be transferred to parties that are eligible for registration of an .eu domain name and as Complainant does not fall under a category provided in article 4, 2, b) of Regulation 733/2002, and as the consul-general of

Complainant has not produced a license, the Panel can only revoke the domain name.

The Panel therefore ordered that the Disputed Domain Name be revoked.