

## Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-005162

Case number **CAC-ADREU-005162**

Time of filing **2008-07-31 09:19:21**

Domain names **munich.eu**

### Case administrator

Name **Tereza Bartošková**

### Complainant

Organization / Name **Landeshauptstadt München (City of Munich), Dr. Christian Scharpf**

### Respondent

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

VUL DE GEGEVENS IN OVER ANDERE GERECHTELIJKE PROCEDURES, DIE VOLGENS DE INFORMATIE VAN HER ADR PANEL LOPEN OF WAARIN BESLIST IS EN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE BETWISTE DOMEINNAAM

Het ADR Panel is niet op de hoogte van het bestaan van enige andere gerechtelijke procedure die betrekking heeft op de betwiste domeinnaam.

#### FEITELIJKE SITUATIE

Klager is de wereldwijd bekende stad München in Duitsland. Internationaal staat Klager ook algemeen bekend als Munich.

Verweerder is houder van een Benelux beeldmerk "MUN & ICH" dat via de versnelde procedure werd aangevraagd op 30 november 2005 voor klasse 22 ("touwen") en vervolgens op 2 december 2005 werd ingeschreven (inschrijvingsnummer 0781226) (hierna: het "Merk"). In diezelfde periode registreerde Verweerder andere merken voor namen van andere steden, landen enz. op dezelfde versnelde wijze. Al deze merken worden systematisch op eenzelfde wijze grafische voorgesteld. Meer bepaald wordt het woordteken in twee delen opgesplitst. Het eerste deel van het woord wordt van het tweede deel gescheiden door een spatie, gevolgd door een "&", waarna opnieuw een spatie.

Op 7 december 2005 diende Verweerder op grond van het Merk een aanvraag in voor de domeinnaam <munich.eu> (hierna: de "Domeinnaam"). Het betrof dus een aanvraag tijdens de eerste fase van de Sunrise periode op grond van artikel 10 (1) 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 Nr. 874/2004").

Ook Klager diende tijdens de eerste fase van de Sunrise periode een aanvraag in voor de Domeinnaam op grond van artikel 10 (1) van de Verordening (EG) Nr. 874/2004.

Klager was slechts tweede in rang en de Domeinnaam werd toegekend aan Verweerder die eerste in rang was.

Bij huidige procedure verzoekt Klager de toekenning door EURid van de Domeinnaam aan Verweerder te annuleren en vervolgens de overdracht ervan te bevelen aan Klager.

#### A. KLAGER

Klager laat gelden dat hij zich op een recht kan beroepen zoals bedoeld in artikel 10 (1) van de Verordening Nr. 874/2004, welk hem toelaat om, op grond van artikel 21 van de Verordening Nr. 874/2004, de annulering en overdracht van de Domeinnaam te bekomen.

Klager stelt dat hij de bescherming van de naam "Munich" geniet op grond van §12 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, afgekort: "BGB"). De bescherming op grond van deze paragraaf voor namen van openbare instellingen en steden werd volgens Klager erkend in een beslissing van het Duitse Bundesgerichtshof van 21 september 2006 (zaak I ZR 201/03) aangaande de domeinnaam "solingen.org".

Klager laat verder gelden dat Verweerder een vennootschap is die geen commerciële activiteiten of werknemers heeft.

Ook stelt Klager dat Verweerder het Merk slechts enkele dagen vóór het begin van de eerste Sunrise periode heeft geregistreerd met het oog op het aanvragen en bekomen van de Domeinnaam. Het Merk werd, aldus Klager, aangevraagd en verkregen te kwader trouw.

Vervolgens stelt Klager dat de aanvraag en registratie van de Domeinnaam speculatief en te kwader trouw is gebeurd. In dezelfde periode als het Merk werd aangevraagd, heeft, zo stelt Klager, Verweerder nog 552 andere merken aangevraagd. Nadien volgden er nog 120. 131 merken zouden betrekking hebben op steden en/of landen. De merken zouden allen op dezelfde manier zijn gevormd: de delen van woorden die een geheel vormen, worden willekeurig gescheiden met het speciaal karakter "&" en de handelsmerken worden ontworpen met een boven- en onderkantlijn bestaande uit (meestal rode, in enkele gevallen gele) vakjes.

Klager vervolgt en stelt dat Verweerder meer dan 800 .eu-domeinnamen heeft geregistreerd en dat meer dan 100 domeinnamen bestaan uit namen van steden en/of landen.

Klager stelt vervolgens dat Verweerder geen ouder recht in de zin van artikel 10 (1) van de Verordening Nr. 874/2004 kan laten gelden en verwijst hiervoor naar onder meer Zaken Nr. 398 (<bercelona.eu>) en Nr. 394 (<frankfurt.eu>).

Klager laat verder gelden dat de Domeinnaam door Verweerder zonder rechten op of gewettigd belang bij de naam "Munich" is geregistreerd. De afwezigheid van enig recht op de naam "Munich" is volgens Klager af te leiden uit het feit dat het Merk enkel zou recht hebben gegeven op herschreven domeinnamen zoals <munandich.eu>. De afwezigheid van een gewettigd belang leidt Klager af uit het feit dat de woordcomponenten door Verweerder slechts zo werden verdeeld om een ouder recht te creëren en om de registratie ervan op misleidende wijze te bekomen. De afwezigheid van enig gewettigd belang is volgens Klager ook af te leiden uit het feit dat Verweerder het Merk nooit heeft gebruikt voor de waren waarvoor het door Verweerder is geregistreerd (nl. klasse 22 "touwen"). Ook is er volgens Klager geen speciaal verband tussen Verweerder en de stadsnaam "Munich".

Klager stelt ten slotte ook nog dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. Dit zou volgen uit het feit dat het symbool "&" in het midden van het Merk enkel werd ingevoegd om bescherming te krijgen voor de Domeinnaam. Zoniet kon Verweerder zich op geen bewezen ouder recht beroepen. Ook het feit dat Verweerder een groot aantal van verschillende merken met een gelijkaardige grafische voorstelling zou hebben gedeponeerd om zo een overeenkomstige .eu domeinnaam te bekomen, wijst, volgens Klager, duidelijk op het zuiver speculatief karakter van de verschillende domeinnaamregistraties (waaronder de registratie van de Domeinnaam) door Verweerder. Ook stelt Klager dienaangaande nog dat Verweerder nooit de bedoeling heeft gehad, en die ook nu niet heeft, om het Merk ooit te gebruiken.

#### B. VERWEERDER

Verweerder heeft geen antwoord geformuleerd op de Klacht.

#### BEHANDELING EN VASTSTELLING

Het ADR Panel stelt vast dat Verweerder niet heeft geantwoord op de Klacht. Dit weerhoudt het ADR Panel er evenwel niet van om de zaak ten gronde te onderzoeken en om de Klacht toe te kennen indien aan de voorwaarden voldaan is (Zie o.a. Zaken Nr. 1852 (<airis.eu>), Nr. 982 (<smartmachine.eu>), Nr. 1693 (<gastrojobs.eu>), Nr. 4127 (<iprospect.eu>)).

Wat betreft de grond van de zaak, herinnert het ADR Panel eraan dat, volgens artikel 21 van de Verordening Nr. 874/2004, de klager in een ADR procedure over een recht dient te beschikken dat hem toelaat zich tegen de registratie van de door hem aangevochten domeinnaam te verzetten. Vervolgens is vereist dat de desbetreffende domeinnaam identiek is of verwarrende gelijkenissen vertoont met een recht dat erkend of ingesteld is in artikel 10 (1) van de Verordening Nr. 874/2004. Daarna dient te worden nagegaan of (i) de domeinnaam door zijn houder zonder rechten op of gewettigd belang bij de naam is geregistreerd; of (ii) de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Het ADR Panel zal hierna nagaan of aan deze voorwaarden in casu is voldaan.

Het ADR Panel is van oordeel dat Klager zich tijdens de Sunrise periode kon beroepen op een recht in de zin van artikel 10 (1) van de Verordening Nr. 874/2004. Klager kon dus tijdens de Sunrise periode de Domeinnaam aanvragen. Klager staat immers internationaal ook algemeen bekend als "Munich". Overeenkomstig artikel 10 (3) van de Verordening Nr. 874/2004 kunnen overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van een bepaald gebied ook de volledige naam van het gebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn en de naam waaronder het gebied gewoonlijk bekend staat registreren als een .eu domeinnaam. Dat Klager een recht heeft in de zin van artikel 10 (1) van de Verordening Nr. 874/2004, wordt ondersteund door de Duitse wetgeving en rechtspraak die Klager aanhaalt, alsook door het feit dat de aanvraag tijdens de Sunrise periode werd gevalideerd, doch niet toegekend aangezien Verweerder eerste in rang was en Klager pas tweede in rang was.

Gelet op het bestaan van een ouder recht in hoofde van Klager dient te worden nagegaan of de Domeinnaam identiek is of een verwarringwekkende gelijkenis vertoont met dit ouder recht. De gelijkenis dient beoordeeld te worden aan de hand van een directe vergelijking tussen het ouder recht waarop Klager zich beroept en de Domeinnaam. Het ADR Panel besluit dat zij identiek zijn.

Vervolgens dient te worden onderzocht of Verweerder zonder recht op of gewettigd belang bij de naam "Munich" de Domeinnaam heeft geregistreerd, dan wel of Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt (artikel 21 (1) van de Verordening Nr. 874/2004).

Het ADR Panel merkt op dat het niet bevoegd is en dat het niet het doel is van een ADR procedure als deze om na te gaan of het Merk te kwader trouw werd aangevraagd. Het komt het ADR Panel enkel toe na te gaan of Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en/of hem te kwader trouw gebruikt (Zie ook Zaak Nr. 3170 in verband met de domeinnaam <budapest.eu>, eveneens geregistreerd door Verweerder).

Het ADR Panel stelt in huidige ADR zaak een bijzondere parallel vast met andere reeds beslechte ADR zaken omtrent domeinnamen geregistreerd door Verweerder (nl. de Zaken Nr. Nr. 3170 (<budapest.eu>), Nr. 00475 (<helsinki.eu>), Nr. 3230 (<cork.eu>) en Nr. 4739 (<turkey.eu>)).

Het ADR Panel stelt meer bepaald vast dat: (i) het Merk door Verweerder pas werd aangevraagd op 30 november 2005 via een versnelde Benelux merkenregistratieprocedure; (ii) de versnelde merkenregistratieprocedure heeft geleid tot inschrijving van het Merk op 2 december 2005; (iii) Verweerder op 7 december 2006 (dus enkele dagen na de registratie van het Merk) is overgegaan tot het indienen van een aanvraag voor de Domeinnaam; (iv) Verweerder voorafgaandelijk aan de registratie van de Domeinnaam geen gebruik heeft gemaakt van of niet gekend was onder het Merk, laat staan dat enig gebruik aangetoond is voor "touwen"; (v) Verweerder een niet onaanzienlijk aantal namen van voornamelijk geografische aanduidingen, waaronder steden, kort voor het begin van de Sunrise periode als merk heeft geregistreerd en in de Sunrise periode de daarmee corresponderende .eu domeinnamen heeft aangevraagd; (vi) nergens uit blijkt dat Verweerder de Domeinnaam te goeder trouw gebruikt, zeker niet voor "touwen"; (vii) de Domeinnaam door Verweerder wordt aangewend voor het toegankelijk maken van een website die voornamelijk informatie over en links naar andere websites over de hoofdstad van Frankrijk, nl. Parijs, bevat; en (viii) Verweerder bekend staat om zijn intenties domeinnamen te verhandelen (Zie Zaak Nr. 3230 (<cork.eu>)).

Gelet op de bovenstaande vaststellingen is het ADR Panel van oordeel dat het patroon van het gedrag van Verweerder binnen het kader van de registratie van de Domeinnaam voldoende aantoont dat Verweerder de verhinderende van het registeren van de Domeinnaam door de rechthebbende (Klager) tijdens de Sunrise periode beoogde, en dit ondermeer met een speculatief oogmerk.

Het ADR Panel besluit op grond van het voorgaande dat voldoende aangetoond is dat Verweerder een gedrag vertoont zoals bedoeld in artikel 21 (3) b) van de Verordening Nr. 874/2004 en dat de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw is geregistreerd.

#### BESLISSING

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

#### PANELISTS

Name	Gunther Meyer
------	---------------

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2008-11-12

#### Summary

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

The Complainant is the local authority of the city of München in Germany. München is internationally also commonly known as Munich.

The Complainant filed an application for the domain name <munich.eu> (hereinafter: the "Domain Name") under the Sunrise Rules. The Complainant based its application upon on a prior right covered by Article 10 (1) of the Regulation N° 874/2004 (hereinafter: "Complainant's Prior Right").

The Respondent also filed an application for the Domain Name under the Sunrise Rules. The Respondent's application was based on an expedite Benelux trademark registration, which was filed on November 30, 2005 and obtained on December 2, 2005, for the word "MUN & ICH" under Class 22 for "ropes" (hereinafter: the "Trademark").

The Respondent obtained the registration of the Domain Name since he was the first applicant in line. The Complainant was the second applicant in line.

In the present ADR procedure the Complainant contends i.a. that the Respondent's registration of the Domain Name is speculative and abusive and he requests the transfer of the Domain Name.

The Respondent failed to file a Response to Complaint. However, this does not prevent the ARD Panel to examine the case on the merits and to accept the Complaint insofar as the Complainant complied with all applicable conditions (See i.a. Cases No. 1852 (<airis.eu>), No. 982 (<smartmachine.eu>), No. 1693 (<gastrojobs.eu>), No. 4127 (<iprospect.eu>)).

The ADR Panel is of the opinion that the Complainant had the right to apply for the Domain Name during the Sunrise Period. According to by Article 10 (3) of the Regulation N° 874/2004 public bodies that are responsible for governing a particular geographic territory may also register the complete name of the territory for which they are responsible, and the name under which the territory is commonly known (München is internationally also commonly known as Munich). Complainant's Prior Right is also in accordance with the German legislation and case law and was also confirmed by the Validation Agent.

The ADR Panel is of the opinion that the Domain Name is identical to Complainant's Prior Right.

Consequently, it should be established if the Respondent registered the Domain Name without rights or legitimate interest in the name "munich", or if he registered the Domain Name or used it in bad faith (Article 21 (1) (a) and (b) of the Regulation N° 874/2004).

The ADR Panel notes that the present ADR case shows particular similarities with some other cases against the Respondent in which an ADR Panel has already rendered a decision (namely Cases N° 3170 (<budapest.eu>), N° 00475 (<helsinki.eu>), No. 3230 (<cork>) and No. 4739 (<turkey>)).

The ADR Panel is of the opinion that it is sufficiently demonstrated that the Respondent used the Trademark with the intention and the purpose to obstruct the registration by the Complainant during the Sunrise period as a eu-domain name.

The ADR Panel's decision is based on the following grounds: (i) the application of the Trademark has been filed only on November 30, 2005 on the basis of the expedite Benelux trademark application procedure; (ii) the said procedure resulted in the registration of the Trademark dated December 2, 2005; (iii) the Respondent applied for the Domain Name a few days after the registration of the Trademark; (iv) the Respondent fails to demonstrate any use of Trademark prior to the Domain name registration; (v) the Respondent registered several other names of mainly geographical terms, including city names, for which it registered trade marks shortly before the start of the Sunrise Period in order to apply for the corresponding .eu-names during the Sunrise Period; (vi) it does not appear that the Respondent uses the Domain Name in good faith, certainly not for "ropes"; (vii) the Respondent uses the Domain Name to provide a website containing mainly information on and links to other sites in relation to the French capital, Paris; and (viii) the Respondent is known for its intentions to trade domain names (See: Case No. 3230 (<cork.eu>)).

Therefore the ADR Panel concludes that the Respondent registered and used the Domain Name in bad faith as meant in Article 21 (1) (b) of the Regulation N° 874/2004.

For all the forgoing reasons, the Panel orders that the Domain Name is transferred to the Complainant.

---