Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-008696

Case number	**CAC-ADREU-008696**
Time of filing	**2025-01-05 07:17:49**
Domain names	**betmaster.eu**

Case administrator

Olga Slanařová (Case admin)

Complainant

Organization	**BMGate Ltd**

Respondent

Organization	**mainDo.**

FEITELIJKE SITUATIE

Onderhavig geschil betreft de domeinnaam <BETMASTER.EU> (de “Domeinnaam”) die op 3 januari 2022 geregistreerd werd op naam van mainDo. ("Verweerder").

Klager is BMGate Ltd, een Cypriotisch bedrijf dat producten ontwikkelt en diensten verleent inzake financiën, kansspelen en weddenschappen en houder is van onder meer volgende merken: (i) EU-merkregistratie 016577736 voor een beeldmerk met als woordcomponent “BETMASTER” en (ii) EU-merkregistratie 018660031 voor het woordmerk BETMASTER.

Verweerder is MainDo. De activiteiten van Verweerder zijn onduidelijk; ook in de respons worden zij niet toegelicht.

Het Panel stelt vast dat, op het moment van het schrijven van de Beslissing, de betwiste Domeinnaam verwijst naar een website waarop de Domeinnaam te koop wordt aangeboden voor een bedrag van 16.800 EUR excl. BTW.

A. KLAGER

Klager stelt dat de betwiste Domeinnaam identiek is aan het handelsmerk BETMASTER dat beschermd is middels twee EU-merkregistraties onder de nummers 016577736 (beeldmerk) en 018660031 (woordmerk) en middels één registratie in Italië onder nummer 2015000057307 (beeldmerk). Zij legt terzake stukken voor.

Klager stelt tevens dat het handelsmerk BETMASTER goed bekend staat in de online media en dat zij tevens beschikt over vier domeinnaamregistraties die het BETMASTER-handelsmerk bevatten en die actief gebruikt worden in het kader van haar dienstverlening (legale kansspelen):

- betmaster.com, geregistreerd op 14 oktober 2001;
- betmaster.dk, geregistreerd op 15 oktober 2015;
- betmaster.ee, geregistreerd op 9 juni 2021;
- betmaster.ie, geregistreerd op 22 juli 2021.

Klager stelt verder dat Verweerder geen rechten of legitiem belang heeft heeft bij de naam BETMASTER, geen intentie heeft om de betwiste Domeinnaam te gebruiken in verband met een bonafide aanbod van goederen of diensten, en te kwader trouw is bij de registratie en het gebruik ervan, omdat zij de Domeinnaam registreerde met het enkele oogmerk op de verkoop ervan tegen een hogere prijs dan de werkelijke kosten die de registrant moet betalen, en nu ook als zodanig te koop aanbiedt.

Op grond van voornoemde factoren verzoekt Klager dat de Domeinnaam aan hem wordt overgedragen.

B. VERWEERDER

Samenvattend stelt Verweerder dat de klacht ongegrond is en dat hij een legitiem belang heeft bij de registratie van de Domeinnaam zonder enig handelen te kwader trouw. Ter ondersteuning van dit standpunt voert hij de volgende argumenten aan:

1. Verweerder stelt dat hij Klager en diens dienst "Betmaster" niet kent.
2. Klager zou zich onterecht voordoen als de eigenaar van het Italiaanse merk BETMASTER (registratienummer 2015000057307), dat volgens Verweerder eigendom is van REINVENT LTD. Dit zou wijzen op misleiding en kwade trouw van Klager.
3. Het EU-beeldmerk van Klager (registratienummer 016577736) biedt volgens Verweerder geen bescherming tegen de registratie van de betwiste Domeinnaam. Verweerder stelt dat de woorden “bet” en “master” generieke termen zijn met onvoldoende onderscheidend vermogen om merkbescherming te rechtvaardigen zonder de visuele elementen, zoals kleur en lettertype, die niet in de domeinnaam aanwezig zijn.
4. Verweerder betoogt dat het registreren en verkopen van domeinnamen op zichzelf legaal is, en dat hij daarom een legitiem belang heeft bij de registratie van de domeinnaam.
5. Kwade trouw wordt volgens Verweerder uitgesloten, aangezien de domeinnaam reeds op 3 januari 2022 werd geregistreerd, vóór de registratie door Klager van diens EU-woordmerk (registratienummer 018660031) op 23 februari 2022.
6. Klager heeft nooit contact opgenomen met Verweerder over de domeinnaam.
7. Verweerder beweert dat de klacht is ingediend met als doel de domeinnaam tegen een lagere prijs te verkrijgen, wat volgens hem wijst op kwade trouw van Klager.

Met deze argumenten verzoekt Verweerder om afwijzing van de klacht.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Krachtens artikel 4(4) en (6) van de Verordening (EG) 2019/517 en § B(11)(d)(1) van de ADR Voorschriften, is het Panel bevoegd om een verzoek tot overdracht van de domeinnaam toe te wijzen indien de klager aantoont dat:

(i) de domeinnaam identiek is aan of verwarrende gelijkenis vertoont met de aanduiding of aanduidingen ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of het recht van de Europese Unie;

(ii) de domeinnaam door Verweerster is geregistreerd zonder rechten op of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de domeinnaam, dan wel de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt;

(iii) de Klager voldoet aan de ontvankelijkheidscriteria voor registratie overeenkomstig artikel 3 van de Verordening (EG) nr. 2019/517.

Hierna wordt onderzocht of aan de verschillende voorwaarden van dit artikel is voldaan.

Domeinnaam identiek of verwarrend gelijkend met erkende of vastgestelde rechten van Klager

Volgens vaste rechtspraak is het uitgangspunt voor de beoordeling van de identiteit c.q. de verwarrende gelijkenis alleen het tweede-niveau domein, terwijl het topniveaudomein “.eu” omwille van zijn technisch-functioneel karakter buiten beschouwing blijft (zie bv. CAC-ADREU-005824).

Het Panel concludeert zonder moeite dat de bewuste Domeinnaam identiek is aan een erkend merkenrecht van Klager. Klager beschikt over een geldige EU-merkregistratie onder het nummer 018660031 voor het woordmerk BETMASTER. Dit wordt door Verweerder niet betwist. Dat deze registratie dateert van na de registratie van de betwiste Domeinnaam is niet pertinent voor de vraag of een klager een relevant merkrecht heeft. De voorwaarde bepaald door artikel 21 van de Verordening vereist geen ouder recht. Als een merkrecht is verkregen nadat een domeinnaam is geregistreerd, dan zal dat hoogstens gevolgen hebben voor de beoordeling of de betreffende domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd (zie bv. CAC-ADREU-007401, CAC-ADREU-007261). Klager beschikt dan ook zonder meer over een erkend recht dat identiek is aan de door Verweerder geregistreerde Domeinnaam.

Of en welke rechten Klager kan laten gelden met betrekking tot de voornoemde Europese en Italiaanse beeldmerken dient derhalve niet verder door het Panel te worden onderzocht. Niettemin maakt het Panel in dit verband twee opmerkingen.

Enerzijds stelt het Panel vast dat noch de Verordening, noch de ADR-Voorschriften vereisen dat de klager de houder is van de rechten waarop hij zich beroept. Op grond van § B(11)(d)(1), onder (i), van de ADR-Voorschriften kan een arbitrageprocedure worden

ingesteld tegen een naam waarin een recht is erkend of gevestigd volgens nationaal recht van een lidstaat of een Gemeenschapsrecht. Volgens de vaste beslissingspraktijk van het ADR-Panel kan een ADR-procedure worden ingesteld door enige partij (zie bv. CAC-ADREU-007561). Het argument van Verweerder dat Klager niet zou aantonen houder te zijn van het Italiaanse beeldmerk met registratienummer 2015000057307 staat derhalve de klacht niet in de weg.

Anderzijds verwerpt het Panel eveneens het argument van Verweerder dat de betwiste Domeinnaam niet identiek of verwarrend vergelijkend zou zijn met het Europese beeldmerk van Klager met registratienummer 016577736 omdat de woorden “bet” en “master” in het Engels generieke termen zouden zijn met onvoldoende onderscheidend vermogen zonder de visuele elementen. De registratie van het Europese woordmerk BETMASTER (zonder visuele elementen) weerlegt dit argument al op zichzelf. Bovendien worden de twee vermeend “generieke” termen in de Domeinnaam identiek gecombineerd tot één enkel woord, “BETMASTER,” dat niet voorkomt in gangbare Engelse woordenboeken zoals Merriam-Webster of de Oxford English Dictionary. Het Panel beschouwt het woord “BETMASTER” dan ook niet als een generieke term (cfr. CAC-ADREU-008437).

Rechten op of legitieme belangen bij de Domeinnaam

Conform § B(11)(d)(1)(ii) van de ADR-Voorschriften rust op de Klager de bewijslast om aannemelijk te maken dat de Verweerder geen rechten of gerechtvaardigde belangen heeft met betrekking tot de Domeinnaam.

Algemeen wordt erkend dat de Klager kan volstaan met het prima facie aantonen van het ontbreken van rechten of legitiem belang bij de Verweerder, waarna de bewijslast verschuift naar de Verweerder om het tegendeel te bewijzen (zie bijvoorbeeld CAC-ADREU-008247 en aldaar geciteerde rechtspraak).

Het Panel is van mening dat de Klager succesvol prima facie bewijs heeft geleverd. Klager heeft gesteld, en dit wordt door het Panel bevestigd, dat de Domeinnaam verwijst naar een website waarop deze te koop werd aangeboden voor €16.800 exclusief btw. Dit wordt overigens door Verweerder niet betwist. Het Panel oordeelt dat dergelijk gebruik niet wijst op enige rechten of legitieme belangen bij de Domeinnaam.

De bewijslast is daarmee verschoven naar Verweerder, die moet aantonen dat hij rechten op of legitieme belangen heeft bij de Domeinnaam.

Op grond van § B(11)(e) van de ADR-Voorschriften kan een legitiem belang worden aangetoond indien:

1. De Domeinnaam wordt gebruikt, of aantoonbare voorbereidingen zijn getroffen om deze te gebruiken, in verband met het aanbieden van goederen of diensten;

2. De houder als onderneming, organisatie of natuurlijke persoon algemeen bekend staat onder de Domeinnaam;

3. De Domeinnaam wettig en niet-commercieel of op eerlijke wijze wordt gebruikt, zonder consumenten te misleiden of of schade toe te brengen aan de reputatie van een naam waarop een recht rust.

Registratie of gebruik te kwader trouw

In overeenstemming met § B(11)(d)(1) van de ADR-Voorschriften worden (ii) het ontbreken van rechten of gerechtvaardigde belangen bij de domeinnaam en (iii) registratie of gebruik te kwader trouw als alternatieve criteria beschouwd.

Aangezien het Panel reeds heeft geconcludeerd dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat Verweerder geen rechten of gerechtvaardigde belangen heeft in de domeinnaam, is het niet noodzakelijk om ook te beoordelen of de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of gebruikt.

Voor de volledigheid merkt het Panel echter op dat zij bewezen acht dat Verweerder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt, zoals bepaald in § B(11)(e) van de ADR-Voorschriften. Volgens deze bepaling 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

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 te verhinderen deze naam in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven, mits:

- een patroon van dergelijk gedrag door de registrator kan worden aangetoond, of
- de domeinnaam gedurende ten minste twee jaar na de datum van registratie niet op een relevante wijze is gebruikt.

Verweerder erkent dat de betwiste domeinnaam uitsluitend is geregistreerd met het oog op verkoop. Het Panel is verder van mening dat het merk “BETMASTER” van Klager enige bekendheid geniet. De aanwezigheid van meerdere merkregistraties voor “BETMASTER” en vier domeinnamen, waaronder een met het topniveaudomein “.com,” maakt het zeer onwaarschijnlijk dat Verweerder niet op de hoogte was van het merk en de rechten van Klager. Het feit dat Verweerder bekendheid met het merk had moeten hebben en geen enkel legitiem belang kan aantonen, wijst erop dat de registratie en het gebruik van de domeinnaam bedoeld waren om Klager te belemmeren in het registreren van de domeinnaam of om schade toe te brengen aan diens

commerciële belangen. Bovendien staat vast dat Verweerder de domeinnaam gedurende een periode van twee jaar na registratie, op 3 januari 2022, niet op relevante wijze heeft gebruikt.

Derhalve is ook aan de voorwaarden van § B(11)(e) van de ADR-Voorschriften voldaan.

Geen kwade trouw van Klager

Verweerder laat tenslotte gelden dat Klager zelf te kwader trouw zou zijn omdat deze nooit contact zou hebben opgenomen met Verweerder over de Domeinnaam en de klacht is ingediend met als doel de domeinnaam tegen een lagere prijs te verkrijgen. Volledigheidshalve meent het Panel dat deze feiten, indien bewezen, geen kwade trouw opleveren in hoofde van Klager en bovendien juridisch niet pertinent zijn voor de Beslissing.

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 <betmaster.eu> op de Klager.

De beslissing zal door het Register worden uitgevoerd binnen dertig (30) dagen nadat de Partijen van de beslissing op de hoogte zijn gesteld, tenzij de Verweerder gerechtelijke procedures start in een Gemeenschappelijke Jurisdictie (zie §B12 (a) en §B14 van de ADR-Voorschriften) en het Register hiervan tijdig op de hoogte stelt.

PANELISTS

Name	**Didier Deneuter**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2025-01-05

Summary

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

I. Disputed domain name: <betmaster.eu>

II. Country of the Complainant: Republic of Cyprus, country of the Respondent: The Netherlands

III. Date of registration of the domain name: 3 January 2022

IV. Rights relied on by the Complainant (B(11)(d) ADR Rules) on which the Panel based its decision:

1. figurative trademark registered in Italy, reg. No. 2015000057307, for an unknown term, filed on 15 November 2016, registered on 31 August 2017 in respect of goods and services in classes 9, 36, 41, 42.
2. figurative CTM, reg. No. 016577736, for the term of 10 years, filed on 10 April 2017, registered on 10 January 2018 in respect of goods and services in classes 9, 36, 41, 42.
3. word CTM, reg. No. 018660031, for the term of 10 years, filed on 23 February 2022, registered on 24 November 2022 in respect of goods and services in classes 9, 36, 41, 42.

V. Response submitted: Yes

VI. Domain name is to the protected right/s of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (B(11)(e) ADR Rules):
1. NO
2. Why: registration and use of a Domain name containing a non-generic term to which Complainant has a trademark for the sole purpose of selling the Domain name

VIII. Bad faith of the Respondent (B(11)(f) ADR Rules):
1. Yes
2. Why: registration and use of a Domain name containing a non-generic term to which Complainant has a trademark for the sole purpose of selling the Domain name and lack of relevant legitimate use for at least 2 years after registration.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant:

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant:

XII. [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Yes