

Panel Decision for dispute CAC-ADREU-000596

Case number	CAC-ADREU-000596
Time of filing	2006-04-07 10:41:28
Domain names	restaurants.eu

Case administrator

Name	Josef Herian
------	--------------

Complainant

Organization / Name	Nicolas De Borrekens
---------------------	----------------------

Respondent

Organization / Name	Marcus F.M. Duncker, Joop Elzas
---------------------	---------------------------------

INSERT INFORMATION ABOUT OTHER LEGAL PROCEEDINGS THE PANEL IS AWARE OF WHICH ARE PENDING OR DECIDED AND WHICH RELATE TO THE DISPUTED DOMAIN NAME

Op grond van de informatie van Klager loopt er een procedure ter vernietiging van Beneluxmerk 779599 RESTAURANTS van Verweerder.

FACTUAL BACKGROUND

Klager is afgevaardigd bestuurder van Dreaminvest N.V. ("Dreaminvest"), dat houdster is van het Gemeenschapsbeeldmerk 3555463 RESTAURANTS van 26 november 2003, dat geregistreerd is op 19 juli 2005 voor waren en diensten in klasse 16, 35 en 41 (het "Merk").

Dreaminvest en haar dochterbedrijven zijn voorts houdster van de domeinnamen <restaurants.be>, <restaurants.es>, <restaurants.de>, <restaurants.lu> en <restaurants.at>.

Dreaminvest heeft, onder inroeping van het Merk op 7 december 2005 om 11:01:17 uur een aanvraag ingediend om de domeinnaam <restaurants.eu> (de "Domeinnaam") op haar naam te registreren.

Verweerder is houder van Benelux woordmerk 779599 RESTAURANTS waarvoor hij op 24 november 2005 een spoedinschrijving heeft verkregen. Het merk is geregistreerd in klasse 22 voor kameelhaar. Daarnaast heeft Verweerder op dezelfde datum elf andere spoedinschrijvingen in het Beneluxregister ingeschreven voor de merken CLUBS, CONFERENCE, DINNER, FINDAJOB, HAUTECOUTURE, HEADHUNTER, KOSHER, PUBLICTRANSPORT, RENTAHOUSE, TRAVEL en VASTGOED, alle in klasse 22 voor kameelhaar.

Verweerder heeft met inroeping van voornoemd Beneluxmerk 779599 op 7 december 2005 om 11:00:04 uur en 11:00:46 uur aanvragen ingediend voor het verkrijgen van de Domeinnaam. De Domeinnaam is op 6 april 2006 aan Verweerder toegekend.

Het Panel concludeert uit de overgelegde stukken dat de spoedinschrijvingen van Verweerder voor voornoemde merkenaanduidingen alle door een merkenagent zijn ingediend waarvan het adres overeenstemt met het adres van Verweerder zoals dat blijkt uit de vermelding van de Domeinnaam in het WHOIS register. Bovendien wordt in bedoelde vermelding als naam van Verweerder (tevens) de naam van een van de partners van de desbetreffende merkenagent genoemd.

Klager stelt dat Verweerder de registratie van de Domeinnaam uit tergend en speculatief oogpunt heeft verricht. Om deze reden eist Klager dat de Domeinnaam aan Dreaminvest wordt overgedragen.

A. COMPLAINANT

Klager baseert zijn vordering op het volgende:

Verweerder is onbetwistbaar een cybersquatter omdat, zo het Panel Klager begrijpt, Verweerder domeinnamen heeft geregistreerd die overeenkomen met genoemde generieke aanduidingen waarvoor Verweerder spoedinschrijvingen in het Benelux merkenregister heeft aangevraagd, zoals restaurants, travel, etc. Verweerder heeft geen gewettigd belang bij de Domeinnaam noch bij zijn onderliggende Beneluxmerk RESTAURANTS, terwijl de Domeinnaam een, zoals het Panel Klager begrijpt, verwarringwekkende gelijkenis vertoont met het Merk. De registratie van de Domeinnaam door Verweerder is onbetwistbaar gedaan uit tergend en speculatief oogpunt en daardoor te kwader trouw verricht.

B. RESPONDENT

Klager voert het navolgende aan:

Doordat Verweerder het Beneluxmerk RESTAURANTS op 25 november 2005 heeft verkregen staat vast dat het een ouder recht zoals bedoeld in het .eu-Registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor de domeinnaam-aanvragen tijdens de Periode van stapsgewijze registratie (de “Sunrise Regels”) is.

Het feit dat Verweerder verschillende .eu-domeinnamen claimt maakt hem geen cybersquatter. Men mag zoveel .eu-domeinnamen claimen als men wenst.

Dat Klager een aantal domeinnamen heeft voor de term Restaurants met een extensie van een ander land in de Europese Unie is niet relevant voor de onderhavige kwestie en dient buiten beschouwing te worden gelaten.

Het Merk is voor andere waren en diensten ingeschreven dan het Beneluxmerk van Verweerder. Klager ziet over het hoofd dat identieke merken voor verschillende producten naast elkaar kunnen bestaan. Doordat Klager geen stappen heeft genomen tegen de merkinschrijving van Verweerder erkent hij dat de merkinschrijving van Verweerder naast het Merk kan bestaan.

Op grond van Verordening (EG) 874/2004 (de “Public Policy”) is het systeem van toewijzing van .eu-domeinnamen gebaseerd op het beginsel “wie het eerst komt, die het eerst maalt”. Aangezien Verweerder de Domeinnaam eerder heeft aangevraagd dan Klager is op basis van dit beginsel de Domeinnaam terecht aan Verweerder toegekend.

Verweerder heeft de Domeinnaam niet te kwader trouw uit speculatief oogpunt gedeponneerd. Verweerder is voornemens een website onder de Domeinnaam actief te maken. Dit initiatief heeft door onderhavige ADR procedure vertraging opgelopen.

DISCUSSION AND FINDINGS

Op grond van artikel B1(a) van de Voorschriften voor alternatieve geschillenbeslechting eu.domeinen (de “Voorschriften ADR”) mag iedere persoon of rechtspersoon een ADR procedure starten door een klacht in te dienen. Artikel 21 van de Public Policy, waarop deze bepaling is gebaseerd, bepaalt niet anders. Het is derhalve volgens de letterlijke tekst van de Public Policy en de Voorschriften ADR niet nodig dat Klager tevens de houder is van de naam die door het nationale en/of communautaire recht is erkend of ingesteld, zoals een geregistreerd gemeenschapsmerk. Het Panel is echter van oordeel dat de Public Policy niet zo ruim mag worden uitgelegd dat niet buiten kijf behoeft te staan dat een klacht tenminste de instemming van de houder van bedoeld recht heeft. Indien, zoals in casu, overdracht van de Domeinnaam wordt gevorderd bepaalt artikel 22 lid 11 van de Public Policy dat de Domeinnaam aan Klager kan worden overgedragen indien Klager, kort gezegd, in de Gemeenschap woont of is gevestigd en de Domeinnaam aanvraagt. In casu is Klager niet de houder van het Merk, noch de eerstvolgende aanvrager van de Domeinnaam na Verweerder. Aangezien het Panel echter heeft geconstateerd dat de houdster van het Merk aan wie de Domeinnaam op vordering van Klager zou moeten worden overgedragen Dreaminvest is, waarvan Klager de afgevaardigd bestuurder is, en Verweerder ter zake niets heeft opgemerkt, neemt het Panel aan dat Klager in die formele hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder de klacht heeft ingediend, zodat Dreaminvest voor de beoordeling van de vordering gelijk gesteld moet worden aan Klager. Daardoor is aan de formele eis van artikel 22 lid 11 van de Public Policy voldaan.

Op grond van artikel 21 lid 1 van de Public Policy moet beoordeeld worden of de Domeinnaam identiek aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met het Merk, en, indien dat het geval is, of Verweerder de Domeinnaam zonder rechten of gewettigd belang bij de naam heeft geregistreerd, dan wel of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Het Merk is een beeldmerk waarvan het woord Restaurants een dominant bestanddeel is dat eenvoudig is te onderscheiden van de beeldelementen van het Merk. Omdat beeldelementen geen onderdeel van een domeinnaam kunnen uitmaken en het enige wordelement van het Merk onbetwist duidelijk en onmiskenbaar Restaurants is, terwijl de extensie .eu voor de beoordeling van overeenstemming tussen Merk en Domeinnaam niet relevant is, concludeert het Panel dat de Domeinnaam, als zijnde nagenoeg identiek, verwarrende gelijkenis vertoont met het Merk, zodat aan de eerst voorwaarde van artikel 21 lid 1 van de Public Policy is voldaan.

Voorts dient het Panel te beoordelen of aan tenminste een van de twee andere eisen van artikel 21 lid 1 van de Public Policy – registratie van de Domeinnaam is zonder rechten op of gewettigd belang bij de naam of registratie geschied, of de registratie of gebruik van de Domeinnaam is te kwader trouw geschied – is voldaan. Voor zijn oordeel acht het Panel het volgende van belang:

- De Domeinnaam is door Verweerder geregistreerd onder de Sunrise Regels in de eerste fase van de Sunrise periode, die blijkens overweging 16 bij Verordening (EG) 733/2002 bedoeld is om houders van een ouder (merk)recht in staat te stellen om de met het (merk)recht overeenstemmende domeinnaam te registreren om speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen tegen te gaan.
- Verweerder heeft de twaalf voor genoemde Beneluxmerken, waaronder het merk RESTAURANTS, door spoedinschrijving verkregen.
- Alle twaalf merken zijn geregistreerd voor aanduidingen die in beginsel een duidelijk en onbetwistbaar beschrijvend karakter hebben, terwijl de

registratie steeds enkel voor kameelhaar is geschied.

- Het Panel begrijpt dat bedoelde merken voor enkel kameelhaar zijn aangevraagd omdat de aanduidingen niet beschrijvend zijn voor deze waar zodat het onwaarschijnlijk is dat het Benelux Merkenbureau de spoedinschrijvingen alsnog zal weigeren wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Het Panel heeft geconstateerd dat Verweerder's Beneluxmerk RESTAURANTS inmiddels definitief in het Benelux merkenregister is ingeschreven.
- Verweerder heeft de twaalf voornoemde Beneluxmerken, waaronder het merk RESTAURANTS, steeds kort voor de aanvraag door Verweerder van daarmee corresponderende .eu-domeinnamen tijdens de eerste fase van de Sunrise-periode opgegeven als het vereiste ouder recht op grond waarvan hij recht heeft op registratie van de daarmee corresponderende domeinnamen, waaronder de Domeinnaam.
- Verweerder heeft niet aangevoerd, laat staan aangetoond, dat hij bedoelde Beneluxmerken, waaronder RESTAURANTS, daadwerkelijk gebruikt ter onderscheiding van kameelhaar, of dat hij voorbereidingshandelingen verricht ten behoeve van een dergelijk gebruik.
- Uit de feiten van deze zaak leidt het Panel voorts af dat de merkagent van Verweerder actief betrokken lijkt te zijn bij het registreren van de met bedoelde merken overeenstemmende domeinnamen, waaronder de Domeinnaam.

Op grond van het voorstaande is het Panel van mening dat Verweerder het Beneluxmerk RESTAURANTS voor kameelhaar blijkbaar enkel heeft geregistreerd om het in de eerste fase van de Sunrise periode te kunnen gebruiken om de Domeinnaam in generieke zin te kunnen registreren. Alhoewel het Panel onderschrijft dat een voorlopige inschrijving van een Beneluxmerk een ouder recht kan zijn in de zin van Verordening (EG) 733/2002 en de Sunrise Regels (zie ondermeer uitspraak 0035 inzake Leonie Vestering/EURid), kan dat er niet toe leiden dat een dergelijk recht in de Sunrise periode gebruikt wordt om een generieke aanduiding als domeinnaam te registreren indien het ouder recht daar blijkbaar voor is geregistreerd. Dan zou het ouder recht immers gebruikt worden voor speculatie, die Verordening (EG) 733/2002 en de Sunrise Regels nu juist beogen te voorkomen.

Naar mening van het Panel heeft Verweerder zich door de registratie van het Beneluxmerk RESTAURANTS in te roepen als ouder recht bij de aanvraag van de Domeinnaam gedurende de Sunrise periode, nu niet van enig (voorgenomen) gebruik te goeder trouw gebleken is, schuldig gemaakt aan speculatie. Derhalve heeft Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd.

Doordat Verweerder de Domeinnaam speculatief en derhalve te kwader trouw heeft geregistreerd, terwijl Dreaminvest na Verweerder onmiddellijk een aanvraag heeft ingediend voor registratie van de Domeinnaam, welke registratie voldoet aan de eisen van Artikel 4 lid 2(b) van Verordening 733/2002 omdat Dreaminvest in de Gemeenschap is gevestigd, dient de Domeinnaam op grond van artikel 22 lid 11 van de Public Policy aan Klager te worden overgedragen.

DECISION

Op grond van alle hiervoor genoemde redenen beveelt het Panel unaniem in overeenstemming met artikel B12(b) en (c) van de Voorschriften ADR dat:

- de domeinnaam <restaurants.eu> aan Dreaminvest N.V. dient te worden overgedragen; en
- het Register deze uitspraak binnen dertig kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan Klager en Verweerder zal uitvoeren, tenzij Verweerder een gerechtelijke procedure begint in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel B12(a) van de Voorschriften ADR en artikel 22 lid 13 van de Public Policy

PANELISTS

Name	Flip Jan Claude Petillion
------	----------------------------------

DATE OF PANEL DECISION 2006-07-04

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

According to article B1(a) of the ADR Rules every person or entity may initiate an ADR procedure by filing a complaint. Article 21 of Regulation (EC) 874/2004 ("Public Policy") does not provide differently, so that the exact text of the Public Policy and the ADR Rules does not require Complainant to be the same as the holder of the name in respect of which a right is recognized or established by national and/or Community law, such as a registered Community Trademark. The Panel is, however, of the opinion that the Public Policy may not be interpreted so broadly that it would not require certainty that, at the minimum, a complaint must have been filed with the consent of the holder of the right concerned. If, as in this case, transfer of the domain name is requested, article 22(11) of the Public Policy provides that the domain name can be transferred if the Complainant, in short, lives or is established in the Community and applied for the domain name. In this case the Complainant is not the holder of the trademark on which the Complainant relies (the "Trademark"), nor the next applicant of the domain name <restaurants.eu> (the "Domain Name") after Respondent. The Panel did, however, find that the holder of the Trademark is Dreaminvest N.V., of which the Complainant is the delegate director. As the Respondent did not mention these facts, the Panel accepts that Complainant filed the complaint in his formal capacity of delegate director so that Dreaminvest should be regarded as the same as Complainant for the assessment of the claim. Consequently, the formal requirement of article 22(11) of the Public

Policy was fulfilled.

In accordance with article 22(1) of the Public Policy it should be established if the Domain Name is identical or confusingly similar to the Trademark, and if this the case, if 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 Trademark is a device mark of which the word Restaurants is a dominant element which can easily be distinguished from device elements of the Trademark. Because device elements cannot be parts of a domain name and the only text element of the Trademark is undeniable Restaurants, whereas the extension .eu is not relevant for the assessment of similarity between a trademark and a domain name, the Panel finds that the Domain Name, as being nearly identical, is confusingly similar to the Trademark, so that the first condition of article 21(1) of the Public Policy is met.

Further, the Panel needs to assess if at least one of the other two elements of article 21(1) of the Public Policy were met. For its opinion, the Panel considers the following elements of importance:

- Respondent registered the domain Name under the Sunrise Rules in the first phase of the Sunrise period, which, according to recital 16 of Regulation (EC) 733/2002 was meant to allow holders of prior (trademark) rights to register a domain name which is similar to the (trademark) right in order to avoid speculative and abusive registration of domain names.
- Respondent obtained twelve expedite Benelux trademark registration, including the trademark RESTAURANTS.
- All such expedite trademarks were registered for terms which, in principle, have an undeniable descriptive nature, whereas all such registrations were filed for camel hair in class 22.
- The Panel understands that the trademarks concerned were registered just for camel hair because the terms are not descriptive for this type of goods, so that it is unlikely that the Benelux Trademark Office shall refuse final registration of the expedite trademarks because of lacking distinctive nature.
- Respondent filed all twelve Benelux trademarks, including the trademark RESTAURANTS, shortly before it applied for the corresponding .eu domain names during first phase of the Sunrise period and used the expedite trademark as prior rights which would entitle him to the corresponding domain names.
- Respondent did not allege and certainly not show, that it actually used the Benelux trademarks, including RESTAURANTS, to distinguish camel hair, or that it actually took preparations for such use.
- The facts of this case further show the Panel that Respondent's trademark agent seems to be actively involved in registering the domain names, including the disputed domain name.

For all these reasons the Panel is of the opinion that Respondent apparently registered the Benelux trademark RESTAURANTS for camel hair only to be able to use it in the first phase of the Sunrise period in order to register the Domain Name in a generic sense. Although the Panel accepts that an expedite provisional Benelux trademark registration can be a prior right pursuant to Regulation (EC) 733/2002 and the Sunrise rules (cf. Case 0035 in re Leonie Vestering /EURid), this cannot have the consequence that such rights can be used in the Sunrise period in order to register a generic term as a domain name if the prior right was apparently registered for such cause, because the prior right would then be used for speculation, which Regulation (EC) 733/2002 of the Sunrise rules are designed to avoid.

Consequently, the Panel is unanimously of the opinion that the Respondent registered the Domain Name speculatively and therefore in bad faith, so that it orders that the Domain Name be transferred to Dreaminvest N.V. within thirty calendar days after notification of the decision to parties, unless Respondent initiates legal proceedings in a mutual jurisdiction as meant in article B12(a) of the ADR Rules and article 22(13) of the Public Policy.
