

storten van de helft van de kosten voor de ADR-procedure aan de winnende klager.¹⁸⁷

DNS BE wenst op deze manier niet alleen de ADR-procedure meer toegankelijk te maken voor een breder publiek. Ze wil zo ook binnen het internationale domeinnamenforum een belangrijke voortrekkersrol blijven spelen.

187 Zie <http://www.DNS.BE>.

Artikel

F.J.C. Petillion en B.A.C. Lieben^{1,2}

Eén jaar .eu: een kritische analyse van de preventieve maatregelen en geschillenbeslechting

43 Dit is een verkorte weergave van de tekst die integraal geraadpleegd kan worden op de website van dit tijdschrift.

1. Inleiding

Kort na de eerste verjaardag van het langverwachte .eu top-niveau domein (TLD) past het om een kritische analyse te maken van de wijze waarop het ambitieuze project – dat een belangrijk actiepunt uitmaakte van de Lissabon-agenda van de Europese Commissie – werd geïmplementeerd.

Het kan geenszins de bedoeling zijn om in deze bijdrage een gedetailleerde beschrijving te geven van het – vrij complexe – reglementair kader dat werd opgezet bij de lancering van het nieuwe, uiterst populair gebleken TLD.³ Het is volgens ons belangrijker om na te gaan of de preventieve en curatieve maatregelen van de Commissie en EURid, het register dat door de Commissie werd aangesteld voor het beheer van het .eu TLD, hebben gewerkt of niet. Om deze bijdrage zo praktisch mogelijk te houden, lijkt het ons dan ook aangevoelen om deze analyse te maken vanuit een overzicht van de beslissingen die door de arbiters (panellleden) in het kader van de Czech Arbitration Court – de aanbieder van de alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure voor .eu domeinnamen – werden genomen.⁴

2. Statistieken

Op het ogenblik van het afsluiten van deze bijdrage haalde het aantal geregistreerde domeinnamen in het .eu TLD net geen 2,5 miljoen. Hiermee staat .eu op de zevende plaats van de meest populaire TLDs, en op de derde plaats van de ccTLD-lijst.

Sedert de lancering van het .eu TLD op 7 december 2005 tot op het ogenblik van het afsluiten van deze bijdrage, werden een kleine 450 eindbeslissingen genomen door de panels aangeduid door de Czech Arbitration Court. Gelet op het hoge aantal domeinnaamregistraties (net geen 2,5 miljoen), is dit aantal vrij beperkt.

Het merendeel van de zaken betreft uitspraken ten gevolge van een klacht tegen de beslissing van het register in het kader

van de Sunrise-periode. We zullen daarvan kort de krachtlijnen schetsen.

We besteden hierna voornamelijk aandacht aan de beslissingen die werden genomen in het kader van de alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure (ADR) wegens speculatieve en onrechtmatige registratie van .eu domeinnamen. Het lijkt namelijk dat daar op dit ogenblik de eerste hoekstenen worden gelegd voor wat de toekomstige praktijk lijkt te worden.

3. Gereserveerde en geblokkeerde domeinnamen

Een eerste mogelijkheid die door de Europese wetgever werd geboden, teneinde bepaalde belangen te beschermen, betreft

1 Mr. Flip Petillion is vennoot bij het advocatenkantoor Janson & Baugniet, waar hij zich voornamelijk toelegt op intellectuele-eigendomsrechten; hij is arbiter bij Wipo, bij het National Arbitration Forum (voor geschillen inzake bijvoorbeeld .com, .net en .org) en de Czech Arbitration Court (voor geschillen inzake .eu), en derdebesliser bij Cepina (voor geschillen inzake .be).

2 Mr. Bart Lieben is advocaat bij het advocatenkantoor Laga, en specialiseert zich tevens in intellectuele-eigendomsrechten; tussen 2004 en 2006 leidde hij bij PricewaterhouseCoopers het pan-Europese .eu validatieproject en begeleidde tevens de Sunrise-periode voor het nieuwe .mobi top-niveaudomein. Hij is wetenschappelijk medewerker aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen en als onderzoeker verbonden aan het Institute for European Studies. De stellingen die in deze bijdrage worden ingenomen reflecteren de persoonlijke opvattingen van de auteurs, en zijn niet verbindend ten opzichte van derden.

3 Voor het wettelijk kader verwijzen we naar verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein, *PbEG*, L 113, 30 april 2002, p. 1 e.v. (hierna: verordening nr. 733/2002) en verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie 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, *PbEG*, L 164, 30 april 2004, p. 40 e.v., zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1654/2005 van de Commissie van 10 oktober 2005, *PbEG*, L 266, 11 oktober 2005, p. 35 e.v. (hierna: 'verordening nr. 874/2004'); het contractueel kader dat door EURid werd opgezet omvat onder meer het 'eu-Registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaam-aanvragen tijdens de Periode voor stapsgewijze registratie' (hierna: de Sunrise-regels); het 'Registratiebeleid .eu-domeinnamen'; en de 'Algemene voorwaarden .eu-domeinnamen'. Alle documenten zijn beschikbaar op de website van EURid: <http://www.eurid.eu>.

4 Zie <http://www.adr.eu>.

de gereserveerde en geblokkeerde domeinnamen, evenals domeinnamen die niet kunnen worden geregistreerd. Meer hierover vindt u in de tekst die integraal kan geraadpleegd worden op de website van dit tijdschrift.

4. Stapsgewijze registratie

Dit hoofdstuk vindt u in de tekst die integraal geraadpleegd kan worden op de website van dit tijdschrift.

5. Procedure aangaande speculatieve en onrechtmatige registraties

5.1. Historiek

Bij het vastleggen van de procedure voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR) voor domeinnamen geregistreerd in het .eu TLD, heeft de Commissie zich duidelijk laten inspireren door een aantal procedures die reeds geruime tijd hun strepen hadden verdiend. Het betreft hier in eerste instantie de ICANN Uniform Dispute Resolution Policy, die in de schoot van de World Intellectual Property Organization (WIPO) rond de millenniumwisseling tot stand kwam.⁵ Op basis van de procedure die in verordening nr. 874/2004 werd vervat, kan duidelijk worden afgeleid dat de Commissie ook elders haar licht is gaan opsteken, meer bepaald bij DNS BE.

5.2. Kort overzicht van de procedure en belangrijkste aandachtspunten

Teneinde rechtmatig een beroep te doen op de ADR-procedure voor speculatieve en onrechtmatige registraties, dient de klager het bewijs te leveren dat aan de volgende materiële voorwaarden voldaan is:

- (i) de klager dient te beschikken over een naam waarvoor in de nationale of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld;
- (ii) de domeinnaam die het voorwerp uitmaakt van de klacht moet identiek zijn aan of een verwarrende gelijkenis vertonen met de naam waarop hij over een in punt (i) hierboven vermeld recht beschikt; en
- (iii) de houder van de domeinnaam heeft geen gewettigd belang in de domeinnaam of de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.⁶

Zowel de houder van de domeinnaam als het register dient deel te nemen aan de procedure.⁷ Uit de gepubliceerde zaken blijkt evenwel dat er geen actieve inbreng van het register in de procedure zelf wordt verwacht. Het dient enkel (i) bij kennisname van het feit dat er een klacht werd ingediend, de domeinnaam te blokkeren tot de procedure is afgelopen, en (ii) wanneer het panel beslist om de domeinnaam die het voorwerp van het de beslissing uitmaakt over te dragen of te annuleren, deze beslissing uit te voeren.⁸

Naast de relevante bepalingen uit de verordening nr. 874/2004, dienen partijen bij het geschil tevens rekening te houden met de procedurevoorschriften die vervat zijn in de ADR-Voorschriften en Aanvullende ADR-Voorschriften.⁹ De volledige ADR-procedure, van klacht tot eindbeslissing, wordt *online* afgehandeld, gebruikmakend van een elektronisch arbitrageplatform dat door de Czech Arbitration Court ter beschikking wordt gesteld. De website van de Czech Arbitration Court bevat tevens modelformulieren die ge-

bruikt worden bij het instellen of het voeren van de ADR-procedure.¹⁰

Het panel beslist met eenvoudige meerderheid van stemmen binnen één maand na datum van ontvangst van de reactie vanwege de houder van de domeinnaam; de beslissing dient behoorlijk te worden gemotiveerd en wordt bekendgemaakt op de website van de Czech Arbitration Court.¹¹ Een *dis-senting opinion* is mogelijk en werd reeds in een aantal zaken vastgesteld.¹²

De beslissing is bindend voor de partijen en het register, tenzij er binnen dertig kalenderdagen na de kennisgeving van de uitspraak aan de partijen een gerechtelijke procedure wordt ingeleid.¹³ Tot op heden werden er twaalf beroepsprocedures ingeleid.

5.3. Belangrijke verschilpunten ten aanzien van de UDRP

Ten aanzien van de UDRP bevat de ADR-procedure aangaande speculatieve en onrechtmatige registraties een aantal belangrijke verschillen.

In eerste instantie kan een klacht worden ingediend door om het even welke houder van een ouder recht dat niet noodzakelijk een merk moet zijn, wat evenwel niet impliceert dat panelleden in het kader van een UDRP-procedure per definitie een klacht afwijzen indien de klager niet over een merk of soortgelijke rechten beschikt. Ook andere rechten, zoals handelsnamen, vennootschapsnamen, geografische aanduidingen of benamingen van oorsprong kunnen namelijk ingeroepen worden in het kader van een ADR-procedure inzake een .eu domeinnaam.

Vervolgens dient, naast de voorwaarde dat de domeinnaam identiek moet zijn of een verwarrende gelijkenis moet vertonen met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, slechts aan één bijkomende voorwaarde te zijn voldaan: ofwel de houder van de domeinnaam heeft de domeinnaam geregistreerd zonder te beschikken over rechten op of een gewettigd belang in de naam, ofwel de domeinnaam werd te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt. Deze twee voorwaarden zijn met andere worden alternatief en dienen niet, zoals onder de UDRP het geval is, cumulatief te worden vervuld.¹⁴ Het spreekt voor zich dat dit verschil bijkomende beschermingsmogelijkheden en perspectieven biedt aan houders van rechten op een naam die erkend of ingesteld zijn in de nationale en/of communautaire wetgeving

5 Art. 4 (2) d van verordening nr. 733/2002 verwees overigens uitdrukkelijk naar het feit dat bij het vaststellen van de ADR-procedure rekening diende te worden gehouden met de aanbevelingen van de WIPO.

6 Art. 21 (1) verordening nr. 874/2004.

7 Art. 21 (2) verordening nr. 874/2004.

8 Art. 21 (6) verordening nr. 874/2004.

9 Zie <http://www.adr.eu>.

10 Zie <http://www.adr.eu>.

11 Zie <http://www.adr.eu>.

12 Zie onder meer zaak nr. 843, *International Lifestyles (Europe) Limited vs. EURid*, 30 augustus 2006 (*starfish.eu*); en zaak nr. 2796, *Helmut Eichborn vs. EURid*, 18 december 2006 (*eichborn.eu*).

13 Art. 21 (13) verordening nr. 874/2004.

14 Zie onder meer zaak nr. 1644, *Dansk Internet Forum, Per Koelle vs. Zhonglan*, 22 september 2006 (*dk-hostmaster.eu*); zaak nr. 2814, *FraWe media GmbH vs. Multam BV*, 20 november 2006 (*pom.eu*); en zaak nr. 2806, *Henri-Lloyd Limited, Mr Clive Richardson vs. Minisoft, Lda, Antonio Nuno*, 12 december 2006 (*henrilloyd.eu*).

om een voordelige uitspraak vanwege het panel te verkrijgen.¹⁵

Een gedetailleerd overzicht van de overeenstemmingen en verschillen tussen een aantal alternatieve geschillenbeslechtsprocedures die vandaag de dag worden aangewend in het kader van domeinnaamgeschillen zal het voorwerp uitmaken van een volgende bijdrage.

Hieronder gaan we verder in op enkele aandachtspunten uit de (relatief jonge) praktijk.

5.4. De procedure kan enkel worden ingesteld indien de domeinnaam geregistreerd is

De procedure om domeinnamen die voor speculatieve doeleinden of op onrechtmatige wijze zijn verkregen hetzij te laten overdragen aan een houder van een eerder recht, hetzij te laten schrappen, staat enkel open voor domeinnamen die reeds zijn geregistreerd. Domeinnamen die nog niet waren geactiveerd, omdat ze zich nog in de Sunrise-aanvraagprocedure bevonden, konden bijgevolg niet worden geweerd op basis van deze procedure.¹⁶

5.5. Begrip 'recht erkend of ingesteld in de nationale en/of communautaire wetgeving'

Bij het indienen van een klacht op grond van art. 21 (1) van verordening nr. 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 afgewezen¹⁷, al blijkt uit de praktijk dat sommige panels eigenhandig een aantal verificaties doet wanneer het bestaan van het recht waarop de klager zich beroept door het panel eenvoudig kan worden vastgesteld.¹⁸ In één enkel geval ging het panel, hoewel de klager uitdrukkelijk stelde dat hij niet over dergelijke rechten beschikte, evenwel toch over tot de behandeling van de klacht en besliste het merkwaardig genoeg autonoom om de domeinnaamregistraties die het voorwerp uitmaakten van de klacht (24 in totaal) door te halen.¹⁹

Een ander panel was de mening toegedaan dat, hoewel een overheidsinstantie tijdens de periode voor stapsgewijze registratie gerechtigd was om een aanvraag voor een domeinnaam in te dienen op basis van art. 10 (3) van verordening nr. 874/2004, dit niet noodzakelijk inhoudt dat een dergelijke instantie ook beschikt over een 'recht erkend of ingesteld in de nationale en/of communautaire wetgeving'. Teneinde een ontvankelijke klacht te kunnen indienen, dient een overheidsinstantie te bewijzen dat zij, bij wijze van voorbeeld, houder is van een ouder recht zoals bepaald in art. 10 (1) lid 2 van verordening nr. 874/2004.²⁰ Een ander panel kwam in een soortgelijke zaak evenwel tot een andere conclusie, waarbij als argument werd aangevoerd dat de erkenning van de rechten van overheidsinstanties kan worden afgeleid uit art. 10 (1) jo. (3) van verordening nr. 874/2004.²¹

Ook indien de klager niet kan hard maken dat er bepaalde exclusieve rechten zijn ontstaan – bijvoorbeeld niet-geregistreerde merkenrechten over een woord dat louter beschrijvend is ten opzichte van de waren of diensten die onder het teken worden aangeboden – dient de klacht te worden afgewezen.²² In één bepaald geval kon de klager het panel overtuigen dat hij in het Verenigd Koninkrijk bescherming voor een op het eerste zicht beschrijvend teken had verkregen, aangezien (i) een groot aantal consumenten de diensten van de klager gebruikten, (ii) uit onafhankelijke rapporten bleek dat

de klager een langdurig gebruik maakte van het teken en hieronder een reputatie had opgebouwd, en (iii) de klager marketinginspanningen had geleverd onder het teken.²³

Zelfs merkdepots werden niet geacht een recht uit te maken dat is erkend of ingesteld in de nationale en/of communautaire wetgeving.²⁴ In één zaak verwees het panel naar de Sunrise-regels, die tevens een uitsluitingsbepaling bepalen.²⁵ Merkllicenties werden om voor de hand liggende redenen aanvaard als een recht erkend of ingesteld in de nationale en/of communautaire wetgeving.²⁶

Het sinds geruime tijd bestaan van een vennootschapsnaam in hoofde van de vennootschap die de klacht heeft ingediend, evenals van eerdere domeinnaamregistratie voor hetzelfde teken in een ander TLD kunnen daarentegen onder bepaalde voorwaarden wel als argumenten worden aanvaard voor het vaststellen van een recht in hoofde van de klager.²⁷

Merken geregistreerd in andere landen dan de lidstaten van de Europese Unie werden wél aanvaard als basis voor een klacht wegens speculatieve of onrechtmatige domeinnaamregistratie.

15 Zaak nr. 2727, *J.S. Staedtler GmbH & Co. KG, Thomas Schatz vs. David Fischman*, 2 november 2006 (*staedtler.eu*).

16 Zaak nr. 131, *Bernhard Bauer vs. Dirk Pauwels*, 5 juni 2006 (*minitec.eu*); zaak nr. 520, *Unipharm Sp. z.o.o. vs. Unibase Software z.o.o.*, 11 juni 2006 (*unipharm.eu*); zaak nr. 445, *AvD Wirtschaftsdienst GmbH vs. Allgemeiner Versicherungsdienst GmbH*, 13 september 2006 (*avd.eu*); en zaak nr. 1505, *Christian Marolt vs. Traffic Web Holding BV, B.H.M. van der Heijden*, 18 september 2006 (*hospital.eu*).

17 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 (*efas.eu*); en zaak nr. 3044, *Contrinex GmbH vs. Marin Wriith*, 8 december 2006 (*contrinex.eu*).

18 Zie onder meer zaak nr. 1304, *Kemet International Limited, Dr Andrew George Fiedl vs. Viniusia Ltd*, 17 augustus 2006 (*kemet.eu*), waar het panel kon vaststellen dat de klager over geregistreerde merken beschikte aan de hand van een onderzoek in de *on line* beschikbare databanken; en zaak nr. 1456, *Polytecnica s.a.s. di Roberto Galbiati, dott. Roberto Galbiati vs. Drake Ventures Limited, David Kenny*, 26 september 2006 (*privacy.eu*), waaruit blijkt dat het panel zelfs vrij uitvoerige onderzoeken heeft uitgevoerd.

19 Zaak nr. 1717, *Axel Arnulf Pfennig vs. Internetportal und Marketing GmbH, Markus Koettl*, 7 september 2006 (*arzt.eu e.a.*).

20 Zaak nr. 386, *Stockholms Stad vs. Traffic Web Holding BV*, 11 juli 2006 (*stockholm.eu*).

21 Zaak nr. 475, *Helsingin Kaupunki vs. Traffic Web Holding BV*, 20 juli 2006 (*helsinki.eu*).

22 Zaak nr. 1134, *Rabbi Guy David Hall, MA vs. Hanoki Ltd.*, 12 juli 2006 (*rabbi.eu*).

23 Zaak nr. 2438, *IAC Search & Media Europe Ltd, Mr Julius Stobbs vs. First Internet Technology Limited*, 24 november 2006 (*ask.eu*), waar het panel vaststelde dat de klager beschikte over rechten onder de *law of passing off*, wat een recht is dat wordt erkend of is ingesteld in het Verenigd Koninkrijk.

24 Zaak nr. 1387, *Peter A. Rueckert vs. Domain Handler*, 6 september 2006 (*biomark.eu*); zaak nr. 2438, *IAC Search & Media Europe Ltd, Mr Julius Stobbs vs. First Internet Technology Limited*, 24 november 2006 (*ask.eu*); zie evenwel, *contra*: zaak nr. 982, *Smartmachine BV, Rob Rijsenbrij vs. NameBattery.com*, 21 september 2006 (*smartmachine.eu*), en zaak nr. 2235, *E.T. Browne (UK) Limited, Mr Rob Neil White vs. Fienna Limited*, 4 oktober 2006 (*palmercocoabutter.eu*), doch hierbij werden telkens tevens andere rechten in hoofde van de klager aangetoond.

25 Zaak nr. 81, *Dmytriyenko Oleksiy vs. Ultimo Sport GmbH, Janusch Kurt*, 17 juli 2006 (*airticket.eu*).

26 Zaak nr. 2235, *E.T. Browne (UK) Limited, Mr Rob Neil White vs. Fienna Limited*, 4 oktober 2006 (*palmercocoabutter.eu*); en zaak nr. 2438, *IAC Search & Media Europe Ltd, Mr Julius Stobbs vs. First Internet Technology Limited*, 24 november 2006 (*ask.eu*).

27 Zaak nr. 1622, *Bitronic Holding GmbH, Peter Weilmünster vs. LehighBasin.com*, 1 september 2006 (*bitronic.eu*).

Aangezien 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.²⁸

In sommige gevallen trachtte de houder van de domeinnaam om het bestaan van een recht in hoofde van de klager te ontcrachten, bijvoorbeeld door te wijzen op het feit dat de klager geen domeinnaamaanvraag had ingediend tijdens de periode voor stapsgewijze registratie (in welk geval de houder afstand zou hebben gedaan van zijn rechten op de domeinnaam), of dat de aanvraag tijdens de Sunrise-periode om een of andere reden werd afgewezen.²⁹ Dergelijke beweringen werden, om voor de hand liggende logische redenen, door het panel buiten beschouwing gelaten of zelfs afgewezen.³⁰

5.6. Overeenstemming tussen de domeinnaam en de naam waarvoor een recht is erkend of ingesteld

De beoordeling van de overeenstemming tussen de domeinnaam en het teken waarvoor de klager in het kader van een ADR-procedure een recht inroept dat erkend is of werd ingesteld dient *in abstracto* te gebeuren.³¹ Het volstaat dat wordt vastgesteld dat de domeinnaam overeenstemt met het dominante en onderscheidende bestanddeel uit een woordmerk teneinde te beslissen tot een verwarrende overeenstemming tussen beide tekens.³²

Het toevoegen van beschrijvende elementen aan de domeinnaam neemt het risico op verwarring niet noodzakelijk weg. Een panel stelde bijgevolg dat de aanwezigheid van het onderscheidende huismerk van de klager in de domeinnaam die het voorwerp van de klacht uitmaakte voldoende was om tot verwarrende gelijkens met het geregistreerde merk van de klager te besluiten.³³

Ook het feit dat de naam die als domeinnaam werd geregistreerd naast enkele minder onderscheidende tekstelementen volledig voorkomt in de vennootschapsnaam van de klager kan het panel doen besluiten tot een verwarrende gelijkens tussen de domeinnaam en de vennootschapsnaam.³⁴

Indien blijkt dat de klager zelf niet beschikt over een merk dat identiek is of een verwarrende gelijkens vertoont met de domeinnaam, dient de klacht logischerwijze te worden afgewezen.³⁵

5.6.1. .eu suffix is niet relevant

In overeenstemming met ADR-beslissingen in geschillen omtrent andere TLDs, bestaat er een consensus tussen de panelleden dat het .eu suffix van de domeinnaam niet in rekening wordt gebracht bij het onderzoek of de domeinnaam identiek is aan of een verwarrende gelijkens vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld.³⁶

5.6.2. Figuratieve tekens

Wanneer de klager beschikt over een geregistreerd beeldmerk, dient bij de beoordeling van de overeenstemming met de domeinnaam te worden nagegaan of het woord dat de domeinnaam vormt een dominant bestanddeel is van het merk, en of dit eenvoudig kan worden onderscheiden van de beeldelementen van het merk. Terwijl een louter figuratief beeldelement dat als merk is geregistreerd geen deel kan uitmaken van een domeinnaam, kan een klager in het kader van

een ADR-procedure zich toch beroepen op een merkregistratie voor een logo met een wordelement.³⁷

Ook beschikt de klager, houder van een beeldmerk, over de mogelijkheid om zich te beroepen op het wordelement dat auditief, visueel en conceptueel dominant is, zelfs wanneer het teken waarvoor merkbescherming werd verkregen naast een beeldelement ook andere tekstelementen bevat die weliswaar in een kleiner lettertype zijn weergegeven.³⁸

5.7. Gewettigd belang

Krachtens art. 21 (2) van verordening nr. 874/2004 kan een gewettigd belang worden aangetoond in een van volgende omstandigheden:

- 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;
- 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;
- 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.

28 Zaak nr. 2235, *E.T. Browne (UK) Limited, Mr Rob Neil White vs. Fienna Limited*, 4 oktober 2006 (*palmercocoabutter.eu*); en zaak nr. 1580, *AuntMinnie.com, Ms. Maury Morse vs. Jeffrey Leichter*, 22 november 2006 (*auntminnie.eu*).

29 Zie in deze zin onder meer zaak nr. 2684, *NV Raymond Van Marcke, Vincent Vercauteren vs. Citizen Engineering Services Limited, Philip Nuttall*, 10 november 2006 (*vanmarcke.eu*).

30 Zie onder meer zaak nr. 2035, *Warema Renkhoff GmbH, Oliver Germer vs. Cervos Enterprises Ltd., Andreas Constantinou*, 10 augustus 2006 (*warema.eu*); en zaak nr. 2888, *Germanwings GmbH, Ruediger Peters vs. Vassilios Xeftris*, 10 november 2006 (*germanwings.eu*).

31 Zaak nr. 2118, *Verlagsgruppe NEWS GmbH vs. Multam BV*, 20 november 2006 (*news.eu*).

32 Zaak nr. 2429, *Ericpol Telecom sp. z.o.o., Monika Wydrych vs. Zheng Qingying*, 30 oktober 2006 (*ericpol.eu*).

33 Zaak nr. 2235, *E.T. Browne (UK) Limited, Mr Rob Neil White vs. Fienna Limited*, 4 oktober 2006 (*palmercocoabutter.eu*).

34 Zaak nr. 2220, *Inekon Systems s.r.o. vs. Lukes s.r.o.*, 25 september 2006 (*inekon.eu e.a.*).

35 Zaak nr. 453, *1&1 Internet AG vs. Christian Dahmen*, 17 juli 2006 (*web.eu*).

36 Zaak nr. 596, *Nicolas De Borrekens vs. Marcus F.M. Duncker*, 4 juli 2006 (*restaurants.eu*); zaak nr. 387, *Global Network Communication – Information Technology Forschung und Entwicklung GmbH vs. Holland and Barrett Holdings Limited*, 21 juli 2006 (*gnc.eu*); zaak nr. 1959, *LOT Polish Airlines, Rafal Szalc vs. Alexander Schubert*, 11 augustus 2006 (*lot.eu*); en zaak nr. 1129, *Energylinx Limited, Mr Ken Geddes vs. Gumsboe Research Limited, Jason Frost*, 18 september 2006 (*energylinx.eu*).

37 Zaak nr. 596, *Nicolas De Borrekens vs. Marcus F.M. Duncker*, 4 juli 2006 (*restaurants.eu*); zaak nr. 597, *Nicolas De Borrekens vs. Van der Velden bebeer BV, Stephan Van der Velden*, 4 augustus 2006 (*restaurant.eu*); en zaak nr. 2438, *IAC Search & Media Europe Ltd, Mr Julius Stobbs vs. First Internet Technology Limited*, 24 november 2006 (*ask.eu*).

38 Zaak nr. 1795, *HMA Interdesign, A. Huijser vs. De Stichting Eerlijk Delen, J.F.P. Verhofstad*, 25 oktober 2005 (*desede.eu*).

Uit de tekst van art. 21 (2) van verordening nr. 874/2004 kan niet worden afgeleid of de voorwaarden exhaustief, dan wel exemplatief zijn. Ons inziens zijn ze exemplatief.³⁹ Zij dienen alleszins niet cumulatief te zijn voldaan.

5.7.1. Bestaan van oudere rechten in hoofde van de houder van de domeinnaam

Zo de houder van de domeinnaam kan aantonen dat hij of zij zelf beschikt over rechten op de naam die in de domeinnaam vervat zit, kan dit volstaan om een klacht op de bewering van gebrek aan gewettigd belang te laten afwijzen.

Een dergelijk rechtmatig belang kan bijvoorbeeld blijken uit het feit dat de houder van de domeinnaam zelf beschikt over een geregistreerd merk.⁴⁰ Het valt evenwel buiten de bevoegdheid van het panel om de geldigheid van de merkregistratie zelf te beoordelen.⁴¹

Zonder het evenwel met zoveel woorden te bevestigen, aanvaardde een panel het argument dat een licentie voor een geregistreerd merk een gewettigd belang in hoofde van de houder van de domeinnaam inhield.⁴² Deze aanpak, die in lijn is met het reglementair kader dat werd opgezet voor de periode voor stapsgewijze registratie⁴³, lijkt ons correct.

In een ander geschil kon de houder aantonen (i) dat de domeinnaam overeenstemt met de afkorting van zijn vennootschapsnaam, (ii) dat hij zich aan het publiek kenbaar maakt onder deze naam, (iii) dat hij een merkregistratie heeft voor de naam, (iv) dat hij identieke en gelijkaardige domeinnamen in een ander TLD heeft geregistreerd, en (v) dat hij de domeinnaam laat doorverwijzen naar een operationele website waarop informatie omtrent de houder wordt verstrekt.⁴⁴ Dit argument was voldoende voor het panel om de klacht op dit punt af te wijzen.

5.7.2. Anciënniteit van het recht van de klager t.o.v. het recht van de houder van de domeinnaam – irrelevant

Indien blijkt dat de houder van de domeinnaam beschikt over een ouder recht (en op basis daarvan een registratie heeft verkregen in het kader van de Sunrise-periode), kan deze registratie niet worden aangevochten op basis van de bewering dat de klager beschikt over ‘oudere’ of ‘meerdere’ rechten.⁴⁵ Het principe dat ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ blijft met andere woorden onverkort van toepassing.

In lijn met het bovenstaande, ging een panel ook niet in op een klacht ingediend door een onderneming die wél als eerste een aanvraag had ingediend tijdens de periode voor stapsgewijze registratie, doch geen bewijs had overgemaakt van het bestaan van het eerdere recht, waarna de domeinnaam aan een derde werd toegekend.⁴⁶

5.7.3. Omstandigheden waarbij het gewettigd belang van de houder te kwader trouw verkregen is

Het feit de houder kan aantonen dat hij beschikt over een merkregistratie of de domeinnaam heeft verkregen in het kader van de procedure voor stapsgewijze registratie⁴⁷, neemt evenwel niet altijd weg dat hiermee het verhaal stopt.⁴⁸ Uit de tekst van verordening nr. 874/2004 blijkt namelijk nergens dat domeinnamen die werden verkregen ten gevolge van een aanvraag tijdens de Sunrise-periode niet het voorwerp kunnen uitmaken van een ADR-procedure op grond van speculatieve of onrechtmatige registratie.

Zo stelde een panel dat, wanneer het ontegensprekelijke bewijs wordt geleverd dat het merk te kwader trouw werd ge-

registreerd, met het oog op het frustreren van de rechten van de merkhouder, het kon besluiten om de merkregistratie naast zich neer te leggen.⁴⁹

Wanneer de houder van de domeinnaam zich beroept op een merk dat geregistreerd werd op grond van een spoedregistratie met het oog op het verkrijgen van de domeinnaam in het kader van de periode voor stapsgewijze registratie, levert dit voor een panel nog niet noodzakelijk voldoende bewijs op van een gewettigd belang in hoofde van de houder van de domeinnaam en het merk.⁵⁰ Dit is overigens ook het geval indien het merk nog vatbaar is voor oppositie.⁵¹

5.7.4. Aanbod vanwege de houder om domeinnaam gratis over te dragen aan klager

In één specifiek geval was het panel van oordeel dat de houder geen gewettigd belang had in de domeinnaam, aangezien hij een aanbod had gedaan om de domeinnaam gratis over te dragen aan de klager. Op het argument dat de houder hierdoor te kwader trouw handelde werd niet verder ingegaan.⁵²

5.7.5. Aantoonbare voorbereidingen om goederen en diensten onder de domeinnaam aan te bieden

In één bepaalde zaak beantwoordde het panel de vraag of de aanwezigheid in hoofde van de houder van een op basis van de spoedprocedure voor het BBIE verkregen merkregistratie afdoende bewijs leverde van een legitiem belang negatief. De bewering van de houder van de domeinnaam dat – krachtens de merkenwetgeving – een periode van vijf jaar wordt geboden om gebruik te maken van het teken, teneinde zijn ex-

39 Deze stelling wordt tevens ondersteund in zaak nr. 2438, *IAC Search & Media Europe Ltd, Mr Julius Stobbs vs. First Internet Technology Limited*, 24 november 2006 (*ask.eu*).

40 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 (*pom.eu*).

41 Zie onder meer zaak nr. 2814, *FraWe media GmbH vs. Multam BV*, 20 november 2006 (*pom.eu*).

42 Zaak nr. 81, *Dmytriyenko Oleksiy vs. Ultimo Sport GmbH, Janusch Kurt*, 17 juli 2006 (*airticket.eu*); zaak nr. 1456, *Polytecnica s.a.s. di Roberto Galbiati, dott. Roberto Galbiati vs. Drake Ventures Limited, David Kenny*, 26 september 2006 (*privacy.eu*); en zaak nr. 2818, *McClean Deutschland GmbH vs. Thomas Schaffit*, 4 december 2006 (*mclean.eu*).

43 Art. 12 (2) lid 3 verordening nr. 874/2004; par. 20 (1) Sunrise-regels; zie tevens par. 4.7.2.

44 Zaak nr. 1795, *HMA Interdesign, A. Huijser vs. De Stichting Eerlijk Delen, J.F.P. Verhofstad*, 25 oktober 2005 (*desede.eu*).

45 Zaak nr. 131, *Bernhard Bauer vs. Dirk Pauwels*, 5 juni 2006 (*minitec.eu*), waar de klager beschikte over een gemeenschapsmerk met prioriteit vanaf 2 december 1997, terwijl de houder van de domeinnaam beschikte over een recht aangaande een Beneluxmerk met prioriteit sinds 20 juni 2002; en zaak nr. 761, *Stefan Tegelkamp vs. Nobilia Werke J. Stückling GmbH & Co. KG, Dr. Gordon Bartels*, 21 augustus 2006 (*nobilium.eu*).

46 Zaak nr. 2345, *fit GmbH vs. Usovsko a.s., Roman Kobylka*, 26 september 2006 (*fit.eu*).

47 Zaak nr. 2118, *Verlagsgruppe NEWS GmbH vs. Multam BV*, 20 november 2006 (*news.eu*).

48 Zaak nr. 2438, *IAC Search & Media Europe Ltd, Mr Julius Stobbs vs. First Internet Technology Limited*, 24 november 2006 (*ask.eu*).

49 Zaak nr. 283, *LTUR Turismus vs. Rücker*, 8 juni 2006 (*lastminute.eu*).

50 Zaak nr. 2438, *IAC Search & Media Europe Ltd, Mr Julius Stobbs vs. First Internet Technology Limited*, 24 november 2006 (*ask.eu*).

51 Zaak nr. 52, *Mr Matthew Keith Witts vs. Internetportal und Marketing GmbH*, 18 juli 2006 (*yoga.eu*).

52 Zaak nr. 2381, *Haji GmbH vs. Ovidio Limited*, 17 oktober 2006 (*haji.eu*).

clusief recht niet te verliezen, werd door het panel afgewezen.⁵³

In één beslissing werd geoordeeld dat het feit dat een domeinnaam verwijst naar een pagina die aangeeft dat de website in aanmaak (*under construction*) is, niet noodzakelijk bewijst dat de houder aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om de domeinnaam te gebruiken in verband met het aanbieden van goederen of diensten.⁵⁴ Hieromtrent bestaat geen consensus. Dit blijft een feitenkwestie waarover het panel dient te oordelen op grond van alle relevante omstandigheden, zoals het begin van het gebruik en de duur ervan, alsook de wijze waarop de domeinnaam gebruikt wordt.⁵⁵ Zo besliste een panel dat het beoogde gebruik dat de houder van de domeinnaam wenste te maken geen blijk gaf van een gewettigd belang, omdat de houder vlak na de domeinnaamregistratie stappen ondernam om een vennootschap op te richten met als doel het aanbieden van producten die door de klager op de markt werden gebracht. Het aanbod zou worden gedaan op een website waar de klanten ook de mogelijkheid zouden worden geboden om hun ervaringen, ideeën en adviezen aangaande deze producten uit te wisselen.⁵⁶ Uit het feitenrelaas bleek evenwel dat de houder van de domeinnaam ook producten van concurrenten van de klager wenste aan te bieden via de website.

De bewering vanwege de houder dat hij aantoonbare voorbereidingen treft om goederen of diensten onder de domeinnaam aan te bieden dienen te worden gesubstantieerd; een louter beweerd voornemen is onvoldoende om bewijs te leveren van een gewettigd belang.⁵⁷

Een panel stelde vast dat het belang aanwezig kan zijn indien de houder aantoonbaar dat hij de (generieke) domeinnaam *news.eu* gebruikt voor het aanbieden van 'Europees nieuws'.⁵⁸ Ten slotte kan de vraag worden gesteld of het beschikken over een merkregistratie *als zodanig* niet als een bewijs kan worden beschouwd van het feit dat de houder aantoonbare voorbereidingen maakt om goederen of diensten onder de naam aan te bieden.⁵⁹ Ons inziens kan dit inderdaad het geval zijn, tenzij uit het feitenrelaas zou blijken dat, bij wijze van voorbeeld, de houder van de domeinnaam het merk enkel heeft verkregen met het oog op het registreren van de overeenstemmende domeinnaam. Dit neemt bovendien niet weg dat de houder van de domeinnaam (en het overeenstemmende merk) geacht wordt te kwader trouw te handelen. Zoals hiervoor immers reeds gesteld, zijn de voorwaarden van afwezigheid van gewettigd belang en kwade trouw immers niet cumulatief, maar alternatief.

5.8. Kwade trouw

Overeenkomstig art. 21 (3) van verordening nr. 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 onlinelocatie 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.

Bovenstaande voorwaarden zijn – gelet op de bewoordingen van de tekst – duidelijk exemplatief, en dienen tevens niet cumulatief volaan te zijn.

5.8.1. Gedragspatroon vanwege de houder van de domeinnaam

De bewering dat de houder van de domeinnaam zich op professionele basis ophoudt met het te koop aanbieden van domeinnamen en optreedt als tussenpersoon in transacties aangaande domeinnamen kan een element zijn bij de beoordeling dat hij of zij handelt te kwader trouw.⁶⁰

Een panel hield geen rekening met het argument van de houder van een domeinnaam, dat hij over een gewettigd be-

⁵³ Zaak nr. 597, *Nicolas De Borrekens vs. Van der Velden beheer BV, Stephan Van der Velden*, 4 augustus 2006 (*restaurant.eu*).

⁵⁴ Zaak nr. 1375, *Rabbi Guy David Hall, MA vs. UK Domain Developers Ltd.*, 30 juni 2006 (*rabbin.eu*); en zaak nr. 910, *Richard Schlicht vs. Internetportal und Marketing GmbH, Markus Koettl*, 24 juli 2006 (*reifen.eu*).

⁵⁵ Zie onder meer zaak nr. 2035, *Warema Renkhoff GmbH, Oliver Germer vs. Cervos Enterprises Ltd., Andreas Constantinou*, 10 augustus 2006 (*warema.eu*); en zaak nr. 2219, *Altova Ges.m.b.H. vs. Altra-NS Ltd.*, 18 oktober 2006 (*altova.eu*).

⁵⁶ Zaak nr. 1676, *Baumax Aktiengesellschaft vs. Eva Povysilova*, 4 oktober 2006 (*baumax.eu*).

⁵⁷ Zaak nr. 2818, *McClean Deutschland GmbH vs. Thomas Schafft*, 4 december 2006 (*mcclean.eu*).

⁵⁸ Zaak nr. 2118, *Verlagsgruppe NEWS GmbH vs. Multam BV*, 20 november 2006 (*news.eu*).

⁵⁹ Zaak nr. 452, *Wellness-Hotels-Deutschland GmbH vs. Internetportal und Marketing GmbH, Markus Koettl*, 11 december 2006 (*wellness.eu*).

⁶⁰ Zaak nr. 1959, *LOT Polish Airlines, Rafal Szalc vs. Alexander Schubert*, 11 augustus 2006 (*lot.eu*).

lang beschikte omdat hij actief is op het vlak van 'direct navigation', aangezien werd aangetoond dat de domeinnaam verwees naar een 'parking page'. Uit het feitenrelaas bleek dat de houder duizenden domeinnamen had geregistreerd en dat het door hem beschreven 'direct navigation'-systeem aanzienlijke inkomsten genereerde. Dit was voor het panel een bijkomend argument om te besluiten dat de houder geen niet-commercieel gebruik van de domeinnaam maakte, en het oordeelde bijgevolg dat er sprake was van kwade trouw.⁶¹ Het feit dat een houder van een domeinnaam reeds eerder betrokken was bij een ADR-procedure aangaande speculatie of onrechtmatige registratie van een domeinnaam, en dat werd vastgesteld dat hij te kwader trouw handelde door domeinnamen te registreren die namen bevatten waarop derden over rechten beschikten, pleitte niet in het voordeel van de houder in een latere procedure.⁶² Ook de omstandigheid dat de houder van een domeinnaam als notoir *cybersquatter* bekendstaat, kan als een argument *contra* hem worden aanvaard.⁶³

5.8.2. Patroon van merkregistraties met het oog op het verkrijgen van domeinnamen in het kader van de procedure voor stapsgewijze registratie

Het bestaan van één merkregistratie die verkregen werd vlak voor de start van de periode voor stapsgewijze registratie is niet op zich een argument om de kwade trouw van de houder van de domeinnaam aan te tonen.⁶⁴

Zo evenwel bewijs wordt geleverd dat de houder meerdere merkregistraties heeft verkregen met het oog op het bemachtigen van de overeenkomstige domeinnaam in het kader van de Sunrise-procedure, liggen de zaken anders. Het misbruik maken van de periode voor stapsgewijze registraties kan namelijk op zich het bewijs van kwade trouw uitmaken.

Zoals hiervoor reeds gesteld, was het niet aan het register (of de validator) om, in het kader van een validatie van het bestaan van een ouder recht, na te gaan of de aanvrager van de domeinnaam te kwader trouw handelde.⁶⁵ Dat argument kan daarentegen wél worden aangevoerd in een ADR-procedure tegen de houder van de domeinnaam, die in de mogelijkheid moet worden gesteld om zich te verdedigen.

Het feit dat de houder verschillende (beschrijvende) domeinnamen heeft verkregen in het kader van de procedure voor stapsgewijze registratie op basis van verschillende merken die vlak voor het indienen van de respectieve domeinnaamaanvragen werden geregistreerd voor telkens dezelfde waren- of dienstenklasse(n) kan het bewijs opleveren van het feit dat de houder deze te kwader trouw heeft geregistreerd. Het feit dat de houder niet kan bewijzen dat hij daadwerkelijk voornemens heeft of voorbereidingen treft om het merk te gebruiken voor de waren- of diensten waarvoor het merk is geregistreerd kan een element zijn om de kwade trouw in hoofde van de houder vast te stellen.⁶⁶

Het bewijs dat de houder van een domeinnaam een bepaald gedragspatroon vertoonde bij het indienen van aanvragen voor domeinnaamregistratie in het kader van de periode voor stapsgewijze registratie, kan het panel doen beslissen dat er sprake is van kwade trouw. In een geval beschikte de houder van de domeinnaam over maar liefst achthonderd merkregistraties, die werden verkregen op grond van spoedregistraties bij het BBIE.⁶⁷

In een gelijkaardige zaak werd aangetoond dat de houder

over meer dan 280 merkregistraties beschikte die tevens via de spoedregistratieprocedure bij het BBIE werden verkregen vlak voor de indiening van de daarmee corresponderende domeinnamen, wat een argument bleek bij de beoordeling dat de houder van de domeinnaam te kwader trouw handelde.⁶⁸ Dit was tevens het geval wanneer werd bewezen dat de houder merkbescherming (al dan niet op basis van de spoedregistratieprocedure voor het BBIE) had verkregen voor meerdere tekens die ronduit bekende merken van derden bleken te zijn⁶⁹, algemeen bekende merken met een bijzondere maatschappelijke reputatie⁷⁰, of vaak voorkomende drieletterwoorden en generieke bewoordingen.⁷¹

5.8.3. Keuze van de domeinnaam

Zelfs wanneer de houder van de domeinnaam beschikt over een gelijkaardig teken waarvoor merkbescherming is verkregen, neemt dit niet weg dat er toch sprake kan zijn van kwade trouw in hoofde van de houder. Sommige panels hebben geoordeeld dat er sprake was van kwade trouw, omdat het teken waarvoor de houder van de domeinnaam merkbescherming had verkregen op een dergelijke wijze was samengesteld dat op artificiële wijze de registratie van de domeinnaam kon worden verkregen.⁷² Hierover bestaat evenwel, net zoals reeds hierboven vermeld⁷³, geen consensus.⁷⁴

Wanneer nochtans blijkt dat de houder van de domeinnaam beschikt over een merkregistratie voor een teken dat gelijkaardig is aan een teken waarvoor derden over bekende merken beschikken, kan dit, gelet op de omstandigheden van de zaak, mede als een argument worden aanvaard om de kwade trouw van de houder vast te stellen.⁷⁵

61 Zaak nr. 2381, *Haji GmbH vs. Ovidio Limited*, 17 oktober 2006 (*baji.eu*).

62 Zaak nr. 1328, *TSE Systems GmbH, Jens-Uwe Engler vs. Fienna Ltd.*, 26 oktober 2006 (*tse-systems.eu*).

63 Zaak nr. 2429, *Eripcol Telecom sp. z.o.o., Monika Wydrych vs. Zheng Qingying*, 30 oktober 2006 (*ericpol.eu*).

64 Zaak nr. 227, *Erwin Kunst vs. Internetportal und Marketing GmbH*, Markus Koettl, 21 juli 2006 (*kunst.eu*).

65 Zie hierboven, par. 4.5.

66 Zaak nr. 596, *Nicolas De Borrekens vs. Marcus F.M. Duncker*, 4 juli 2006 (*restaurants.eu*).

67 Zaak nr. 475, *Helsingin Kaupunki vs. Traffic Web Holding BV*, 20 juli 2006 (*helsinki.eu*).

68 Zaak nr. 597, *Nicolas De Borrekens vs. Van der Velden beheer BV, Stephan Van der Velden*, 4 augustus 2006 (*restaurant.eu*).

69 Zaak nr. 1196, *Memorex Products Europe vs. Goallover Limited, Robin Caller*, 6 augustus 2006 (*memorex.eu*); zaak nr. 1959, *LOT Polish Airlines, Rafal Szalcz vs. Alexander Schubert*, 11 augustus 2006 (*lot.eu*); en zaak nr. 2438, *IAC Search & Media Europe Ltd, Mr Julius Stobbs vs. First Internet Technology Limited*, 24 november 2006 (*ask.eu*).

70 Zaak nr. 1369, *British Olympic Association vs. Van der Velden Beheer B.V., Stephan Van der Velden*, 22 september 2006 (*olympic.eu*).

71 Zaak nr. 3557, *Schaeffler KG vs. Cervos Enterprises Ltd.*, 3 januari 2007 (*fagg.eu*).

72 Zaak nr. 475, *Helsingin Kaupunki vs. Traffic Web Holding BV*, 20 juli 2006 (*helsinki.eu*); zaak nr. 910, *Richard Schlicht vs. Internetportal und Marketing GmbH, Markus Koettl*, 24 juli 2006 (*reifen.eu*); en zaak nr. 568, *Hormel Foods Corporation vs. Markus Koettl, Internetportal und Marketing GmbH*, 28 september 2006 (*spam.eu*).

73 Zie par. 4.9.3.

74 Zaak nr. 2814, *FraWe media GmbH vs. Multam BV*, 20 november 2006 (*porn.eu*).

75 Zaak nr. 1196, *Memorex Products Europe vs. Goallover Limited, Robin Caller*, 6 augustus 2006 (*memorex.eu*).

5.8.4. Houder beschikt over een merk voor andere waren of diensten dan deze aangeboden onder de domeinnaam

Wanneer blijkt dat de houder van de domeinnaam over een geregistreerd merk beschikt voor een gelijkaardig teken, maar voor andere waren of diensten dan deze die worden aangeboden op de website waaraan de domeinnaam gekoppeld is, kan het panel oordelen dat de houder van de domeinnaam te kwader trouw handelt.⁷⁶

5.8.5. Te koop aanbieden van de domeinnaam

Het te koop aanbieden van een beschrijvende domeinnaam die geen aanduiding van de oorsprong inhoudt levert niet noodzakelijk afdoende bewijs op van de kwade trouw van de houder.⁷⁷

In de meeste gevallen zal evenwel het te koop aanbieden van de domeinnaam waarop een derde rechten kan doen gelden worden gezien als een bewijs dat de houder van de domeinnaam te kwader trouw handelde.⁷⁸ Het is hierbij niet relevant of het aanbod om de domeinnaam te verkopen rechtstreeks aan de houder van een recht aangaande deze naam werd gedaan, dan wel aan het grote publiek.⁷⁹

Ook het feit dat de domeinnaam wordt aangeboden naast vele andere domeinnamen kan een element zijn bij de beoordeling van de kwade trouw van de houder van de domeinnaam.⁸⁰ Zo oordeelde een panel dat het sluiten van een overeenkomst tot overdracht van een domeinnaam vóór de activering ervan blijk gaf van kwade trouw in hoofde van de aanvrager van de domeinnaam in het kader van de procedure voor stapsgewijze registratie.⁸¹

5.8.6. Het verstoren van de professionele activiteiten van een concurrent

Indien uit de aangevoerde feiten blijkt dat de houder van de domeinnaam een concurrent is van de klager, en eigenlijk onmogelijk kan stellen dat hij niet op de hoogte kon zijn van het feit dat de klager houder was van een recht op het teken dat als domeinnaam werd geregistreerd, ligt het vrij voor de hand dat het panel zal beslissen dat er kwade trouw is in hoofde van de houder van de domeinnaam.⁸² Dit is ook het geval wanneer de domeinnaam werd geregistreerd door een ex-werknemer van de klager, en de domeinnaam doorverwijst naar de website van een concurrent van de klager.⁸³

Ofschoon de houder van een domeinnaam onder een andere vennootschap activiteiten voert die concurrerend zijn met de activiteiten van de klager, neemt dit niet weg dat de houder van de domeinnaam (een andere vennootschap) niet alleen gewettigd belang kan hebben in de domeinnaam, maar ook deze naam kan aanwenden bij het aanbieden van niet met de klager concurrerende producten of diensten.

Het feit dat de klager nooit een aanvraag had ingediend voor een domeinnaam werd toegekend, werkte echter als argument *contra* de bewering van de klager als zouden zijn professionele activiteiten zijn verstoord, daar de klager al houder was van een of meerdere domeinnamen in andere TLDs.⁸⁴

5.8.7. Gebruik van domeinnaam om internetgebruikers aan te trekken naar de website van de houder van de domeinnaam

Er kan sprake zijn van kwade trouw wanneer de houder een domeinnaam die identiek is of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarop de klager over rechten be-

schikt, gebruikt met het oog op het aantrekken van internetgebruikers naar de website van de houder.⁸⁵

Niettegenstaande de houder de domeinnaam rechtmatig heeft verkregen ten gevolge van een aanvraag ingediend tijdens de periode voor stapsgewijze registratie, kan er sprake zijn van kwade trouw indien de klager duidelijk kan bewijzen dat de domeinnaam onmiskenbaar bij het publiek de verwachting schept dat ermee toegang wordt verschaft tot de website van de klager. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de domeinnaam initieel werd geregistreerd door een kleine gemeente met een naam die identiek is aan de domeinnaam, terwijl de klager een financiële instelling is met zes miljoen klanten en reeds decennia lang beschikt over een geregistreerd merk voor dezelfde naam.⁸⁶

Ook de registratie van een domeinnaam door een voormalige zakenpartner van de klager werd als een registratie te kwader trouw beschouwd⁸⁷, alsook het laten verwijzen van een domeinnaam naar een zogenaamde 'parking page' waar aan 'pay-per-click'-advertising werd gedaan en de eerste link doorverwees naar een concurrent van de klager.⁸⁸ In het algemeen blijkt overigens het feit dat een domeinnaam verwijst naar een pagina met zogenaamde 'sponsored links' van onder meer concurrenten van de klager niet in het voordeel van de houder van de domeinnaam te pleiten.⁸⁹

76 Zaak nr. 475, *Helsingin Kaupunki vs. Traffic Web Holding BV*, 20 juli 2006 (*belsinki.eu*).

77 Zaak nr. 283, *LTUR Turismus vs. Rücker*, 8 juni 2006 (*lastminute.eu*).

78 Zie onder meer zaak nr. 1043, *Megastar Fotolabor GmbH vs. Peter Rompf*, 10 augustus 2006 (*pixyfoto.eu*); zaak nr. 982, *Smartmachine BV, Rob Rijsenbrij vs. NameBattery.com*, 21 september 2006 (*smartmachine.eu*); zaak nr. 1954, *Volvo Trademark Holding AB, Dempe vs. Tema Syd, Janne Tengvall*, 20 oktober 2006 (*volvobil.eu e.a.*); zaak nr. 2300, *Seven for All Mankind LLC vs. Riazul Quadir*, 27 oktober 2006 (*7forallmankind.eu*); zaak nr. 2429, *Ericpol Telecom sp. z.o.o., Monika Wydrych vs. Zheng Qingying*, 30 oktober 2006 (*ericpol.eu*); zaak nr. 2328, *Banco de Credito Balear S.A., Es Credit vs. Pedro Lliteras Nadal*, 10 november 2006 (*escredit.eu*); zaak nr. 2781, *Stadt Koeln vs. Tempus Enterprises Ltd.*, 15 november 2006 (*koeln2010.eu*); zaak nr. 3108, *Sport1 GmbH vs. Khay Haong*, 11 december 2006 (*sport1.eu*); zaak nr. 2806, *Henri-Lloyd Limited, Mr Clive Richardson vs. Minisoft, Lda, Antonio Nuno*, 12 december 2006 (*henrilloyd.eu*); en zaak nr. 3557, *Schaeffler KG vs. Cervos Enterprises Ltd.*, 3 januari 2007 (*fag.eu*).

79 Zie in deze zin zaak nr. 2733, *Fundus Hotelentwicklungs- und verwaltungs GmbH, Beate Becker-Lehmann vs. Rene Herberg*, 30 oktober 2006 (*hoteladlon.eu*).

80 Zie zaak nr. 2219, *Altova Ges.m.b.H. vs. Altra-NS Ltd.*, 18 oktober 2006 (*altova.eu*), waar de domeinnaam werd aangeboden naast ongeveer drieduizend andere domeinnamen.

81 Zaak nr. 2378, *GolfStore Group AB, Anna Lauridsen vs. Markus Wilflingseder*, 14 november 2006 (*golfstore.eu*).

82 Zaak nr. 1129, *Energylinx Limited, Mr Ken Geddes vs. Gumshoe Research Limited, Jason Frost*, 18 september 2006 (*energylinx.eu*).

83 Zaak nr. 2596, *Propaganda Beheer B.V. vs. C&F Media BV, Jaap-Jan Jonk*, 12 oktober 2006 (*studio70.eu e.a.*).

84 Zaak nr. 1875, *Mezquita & Associates SPRL, Monsieur Xavier Mezquita vs. Christophe Lageos*, 12 oktober 2006 (*mezquita.eu*); en zaak nr. 1795, *HMA Interdesign, A. Huijser vs. De Stichting Eerlijk Delen, J.F.P. Verhofstad*, 25 oktober 2005 (*desede.eu*).

85 Zaak nr. 2648, *Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG vs. Felder GmbH, Gerd Priester*, 27 september 2006 (*balver-zinn.eu*).

86 Zaak nr. 120, *Wüstenrot Holding AG vs. Gemeinde Wüstenrot*, 25 juni 2006 (*wuestenrot.eu*).

87 Zaak nr. 2810, *ratioparts Ersatzteile-Vertriebs GmbH vs. GM – Ges. F. Management mbH*, 6 december 2006 (*ratioparts.eu*).

88 Zaak nr. 2727, *J.S. Staedtler GmbH & Co. KG, Thomas Schatz vs. David Fischman*, 2 november 2006 (*staedtler.eu*).

89 Zie in dit verband ook zaak nr. 2300, *Seven for All Mankind LLC vs. Riazul Quadir*, 27 oktober 2006 (*7forallmankind.eu*).

5.8.8. Omstandigheid waarbij de houder van de domeinnaam de ADR-procedure misbruikte

Een houder mag de toegang voor de klager tot de ADR-procedure niet wetens en willens bemoeilijken. Zo wijzigde een houder van een domeinnaam de taal van de overeenkomst met zijn registrar in het Litouws vlak nadat de klacht werd ingediend in de initieel door de houder gekozen taal, met als doelstelling de procedurekosten voor de klager te laten oplopen.⁹⁰

5.9. Omstandigheid waarbij de klager zijn ware activiteit of intenties verbergt

Indien uit het feitenrelaas blijkt dat de klager zelf zijn ware intenties met de domeinnaam heeft willen verbergen voor het panel, kan het panel met deze elementen rekening houden bij de beoordeling van de klacht. *In casu* wenste de klager – zelf een notoir registrant van een groot aantal domeinnamen – de overdracht van een domeinnaam te verkrijgen door te wijzen op het feit dat de houder de domeinnaam onrechtmatig had verkregen in het kader van de procedure voor stapsgewijze registratie.⁹¹

5.10. Klacht ingediend door een natuurlijk persoon, onderneming of organisatie die niet voldoet aan de voorwaarden van art. 4 (2) b van verordening nr. 733/2004

In twee zaken wezen de panels klachten af, omdat de klager geen onderneming was die erkend was door het gemeenschaps- of internationaal recht en bijgevolg niet gerechtigd was om een klacht in te dienen.⁹² Deze stelling lijkt ons principieel onjuist: art. 22 (1) van verordening nr. 874/2004 stelt immers dat een ADR-procedure door *elke partij* kan worden ingeleid.

Wél is het zo dat wanneer een klacht wordt ingediend door *een partij* die niet voldoet aan de algemene registratievoorwaarden vermeld in art. 4 (2) b van verordening nr. 733/2002⁹³, het panel enkel kan beslissen de domeinnaam in te trekken. Een overdracht bevelen is in een dergelijk geval niet mogelijk.⁹⁴

5.11. Bewering dat de domeinnaamaanvraag strijdig was met het reglementair kader voor stapsgewijze registratie – irrelevant

Ook in het kader van ADR-procedures op grond van speculatieve en onrechtmatige registraties hebben verschillende panels duidelijk gewezen op de onderscheiden procedures die voor de Czech Arbitration Court aanhangig kunnen worden gemaakt.

Zo kan het panel niet ingaan op een bewering dat het recht waarop de aanvrager (en thans houder) van de domeinnaam zich beriep in het kader van de procedure voor stapsgewijze registratie, strijdig was met de Sunrise-regels. Deze stelling kan enkel worden ingeroepen en onderzocht in de context van een ADR-procedure tegen een beslissing van het register.⁹⁵

Ook dient het loutere argument dat een domeinnaam onrechtmatig of unfair werd toegekend buiten beschouwing te worden gelaten. Deze bewering kan eventueel wel het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure. De ADR-procedure heeft enkel als bedoeling om partijen te beschermen van wie de rechten geschonden worden onder de voorwaarden bepaald in art. 21 (1) van verordening nr. 874/2004.⁹⁶

5.12. De beslissing van een ADR-instantie voor een ander TLD – irrelevant

Een beslissing genomen door een andere ADR-instantie omtrent een ander TLD, is niet tegenstelbaar aan het panel in het kader van een ADR-procedure aangaande een domeinnaam in het .eu TLD.⁹⁷

5.13. Taak van het panel

5.13.1. Niet bevoegd om tekortkomingen van partijen weg te werken

Wanneer de klager onvoldoende duidelijk maakt tegen wie de klacht wordt ingesteld (de houder van een domeinnaam of het register), dient de klacht te worden afgewezen.⁹⁸

Dit is tevens het geval wanneer de klager niet of onvoldoende bewijst dat de houder van de domeinnaam aan de voorwaarden van art. 21 (1) van verordening nr. 874/2004 voldoet.⁹⁹ Het behoort namelijk niet tot de taak van het panel om dergelijke tekortkomingen weg te werken. De afwezigheid van legitiem belang, de registratie of het gebruik te kwader trouw dient namelijk telkens *in concreto* te worden beoordeeld, rekening gehouden met de feiten eigen aan de zaak zoals geargumenteed door de partijen. Het panel verkeert niet in de juiste positie om in plaats van de partijen bij het geding een onderzoek te voeren naar de al dan niet afwezigheid van enig legitiem belang, of de al dan niet aanwezigheid van een registratie of gebruik te kwader trouw.¹⁰⁰ De klager draagt de bewijslast.¹⁰¹ De houder van de domeinnaam dient op zijn beurt te goeder trouw mee te werken door bewijs aan te leveren dat hij een gewettigd belang heeft

90 Zaak nr. 2429, *Ericpol Telecom sp. z.o.o., Monika Wydrych vs. Zheng Qinying*, 30 oktober 2006 (*ericpol.eu*).

91 Zaak nr. 2814, *FraWe media GmbH vs. Multam BV*, 20 november 2006 (*porn.eu*).

92 Zaak nr. 1264, *Presidency of Turkish Republic of Northern Cyprus, Mr. Hilmi Kansu vs. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ*, 16 november 2006 (*tourismtrmc.eu e.a.*); en zaak nr. 1265, *Presidency of Turkish Republic of Northern Cyprus, Mr. Hilmi Kansu vs. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ*, 16 november 2006 (*girmtrmc.eu*).

93 Zie par. 4.2.1.

94 Art. 22 (1) lid 1 verordening nr. 874/2004.

95 Zaak nr. 283, *LTUR Turismus vs. Rücker*, 8 juni 2006 (*lastminute.eu*); zaak nr. 386, *Stockholms Stad vs. Traffic Web Holding BV*, 11 juli 2006 (*stockholm.eu*); en zaak nr. 227, *Erwin Kunst vs. Internetportal und Marketing GmbH, Markus Koettl*, 21 juli 2006 (*kunst.eu*).

96 Zaak nr. 1804, *Axel Arnulf Pfennig vs. Multam BV*, 28 augustus 2006 (*podcasting.eu e.a.*).

97 Zaak nr. 339, *Mr Nigel Gibbons vs. Unique Technology Europe B.V.*, 5 juli 2006 (*unitech.eu*).

98 Zaak nr. 672, *Michael Urban vs. Targa GmbH, Michael Urban*, 21 juli 2006 (*carpo.eu*).

99 Zie onder meer zaak nr. 1250, *Voca Limited, Mr Bob Bonnington vs. Name Battery, Ltd.*, 17 september 2006 (*voca.eu*); zaak nr. 1387, *Peter A. Rueckert vs. Domain Handler*, 6 september 2006 (*biomark.eu*); en zaak nr. 3044, *Contrinex GmbH vs. Marvin Wrieth*, 8 december 2006 (*contrinex.eu*).

100 Zaak nr. 339, *Mr Nigel Gibbons vs. Unique Technology Europe B.V.*, 5 juli 2006 (*unitech.eu*).

101 Zaak nr. 339, *Mr Nigel Gibbons vs. Unique Technology Europe B.V.*, 5 juli 2006 (*unitech.eu*); zaak nr. 453, *1&1 Internet AG vs. Christian Dahmen*, 17 juli 2006 (*web.eu*); zaak nr. 1048, *PanTerra Geoconsultants B.V., Eline de Jong vs. Pantherwerke Aktiengesellschaft*, 27 juli 2006 (*panterra.eu*); en zaak nr. 493, *Christof Haust vs. Domain Trustees GmbH, Mogens Nielsen*, 4 augustus 2006 (*gallus.eu*).

(of beweert te hebben) aangaande de domeinnaam.¹⁰² Wordt het bewijs niet geleverd, dan is het panel gerechtigd om *prima facie* voort te gaan op de beweringen van de klager.¹⁰³

5.13.2. Geen of laattijdige reactie vanwege de houder van de domeinnaam – Grond om de vordering van klager te aanvaarden

Art. 21 (10) van verordening nr. 874/2004 stelt dat ‘wanneer één van de bij een ADR-procedure betrokken partijen niet binnen de vastgestelde termijnen reageert of niet op een hoorzitting van het panel verschijnt, (dit) (kan) worden beschouwd als een grond om de vorderingen van de tegenpartij te aanvaarden’. In een aantal beslissingen hebben de panels het stilzitten van de houder van de domeinnaam duidelijk opgevat als een argument om de klacht gegrond te verklaren, zo de klager zelf aan alle relevante voorwaarden had voldaan.¹⁰⁴

Het staat het panel evenwel vrij om laattijdige antwoorden toch toe te laten, waarbij dan gelet kan worden op de duur van de overschrijding van de gestelde termijn en/of de moeilijkheid om binnen de gestelde termijn voor de nodige vertalingen van de stukken te zorgen.¹⁰⁵

5.13.3. Niet noodzakelijk om alle voorwaarden te onderzoeken als aan één van de voorwaarden niet is voldaan

Indien de klager niet voldoet aan een van de toelaatbaarheidsvoorwaarden, dient het panel niet te onderzoeken of aan de andere voorwaarden is voldaan. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de klager niet bewijst dat hij houder is van een recht dat is erkend of werd ingesteld in nationale en/of communautaire wetgeving.¹⁰⁶ Dit neemt evenwel niet weg dat het panel een zekere proactieve rol kan innemen¹⁰⁷, bijvoorbeeld door zelf op zoek te gaan naar een bevestiging dat partijen over rechten¹⁰⁸ of gewettigde belangen beschikken.¹⁰⁹ Het komt ons evenwel voor dat men hierbij niet alleen rekening dient te houden met het recht van partijen om omtrent deze bevindingen opmerkingen te formuleren. Ook lijken ons bepaalde oefeningen niet onmiddellijk geschikt om tot sluitende conclusies in dit verband te komen.¹¹⁰

Anderzijds dient het panel het argument van de klager dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt niet te onderzoeken wanneer reeds werd vastgesteld dat de houder geen gewettigd belang in de domeinnaam had¹¹¹, hoewel het panel vanzelfsprekend gerechtigd blijft om dit te doen.¹¹²

5.14. Procedurele aspecten

5.14.1. Taal van de procedure

Tenzij partijen anders overeenkomen of indien in de overeenkomst tussen de houder van de domeinnaam en diens registrar iets anders wordt vermeld, dient de klacht te worden ingediend en de ADR-procedure te worden gevoerd in de taal van deze overeenkomst. De taal staat vermeld in de details van de domeinnaamregistratie, zoals toegankelijk via de WHOIS-zoekfunctie die EURid ter beschikking stelt.¹¹³ Het panel heeft echter de bevoegdheid om anders te bepalen.¹¹⁴ Het panel heeft bijgevolg de bevoegdheid om toe te staan dat beide partijen stukken in de Engelse taal overmaken, of schoon een andere taal als proces taal werd gekozen door de houder van de domeinnaam. Partijen kunnen immers duide-

lijk aangeven de Engelse taal machtig te zijn; bovendien is het Engels de werktal voor de panelists bij de Czech Arbitration Court.¹¹⁵

5.14.2. Communicatie tussen partijen

Krachtens art. A2 (j) van de ADR-voorschriften dient iedere communicatie in het kader van een ADR-procedure via de Czech Arbitration Court te verlopen. Het is partijen bijgevolg niet toegelaten om rechtstreeks met het panel te communiceren. Ook is het niet mogelijk om het panel te verzoeken bepaalde gegevens niet over te maken aan de andere partij in het geschil.¹¹⁶

5.14.3. Maatregelen die door de panelleden kunnen worden bevolen

Teneinde het panel in staat te stellen de klacht te behandelen, dient de klager in de klacht te specificeren welke maatregel hij verlangt. Zo de klager verzuimt dit te doen, kan het panel geen beslissing nemen aangaande het lot van de domeinnaamregistratie.¹¹⁷

102 Zaak nr. 2035, *Warema Renkhoff GmbH, Oliver Germer vs. Cervos Enterprises Ltd., Andreas Constantinou*, 10 augustus 2006 (*warema.eu*).

103 Zaak nr. 1304, *Kemet International Limited, Dr Andrew George Fiedl vs. Vinitia Ltd*, 17 augustus 2006 (*kemet.eu*).

104 Zie onder meer zaak nr. 1852, *Infinity System SL, Daniel DeL Cerro Linaza vs. Network.de Inh. Daniel Fuehrer*, 16 september 2006 (*airis.eu*); zaak nr. 982, *Smartmachine BV, Rob Rijsenbrij vs. NameBattery.com*, 21 september 2006 (*smartmachine.eu*); zaak nr. 1693, *Gastro Jobs EDV-Dienstleistungen GmbH, Marcus Kleemann vs. Manfred Theis*, 8 oktober 2006 (*gastrojobs.eu*); zaak nr. 1412, *Pharma Medico UK Ltd., Morten Christensen vs. Vinitia, Ltd.*, 8 oktober 2006 (*noukrin.eu*); zaak nr. 2219, *Altova Ges.m.b.H. vs. Altra-NS Ltd.*, 18 oktober 2006 (*altova.eu*); zaak nr. 1328, *TSE Systems GmbH, Jens-Uwe Engler vs. Fienna Ltd.*, 26 oktober 2006 (*tse-systems.eu*); zaak nr. 2328, *Banco de Credito Balear S.A., Es Credit vs. Pedro Lliteras Nadal*, 10 november 2006 (*escredit.eu*); en zaak nr. 3202, *Studienkreis GmbH, F. Dahlmans vs. Cervos Enterprises Ltd., Andreas Constantinou*, 27 december 2006 (*studienkreis.eu*).

105 Zaak nr. 2438, *IAC Search & Media Europe Ltd, Mr Julius Stobbs vs. First Internet Technology Limited*, 24 november 2006 (*ask.eu*), waar het panel een laattijdige communicatie toch toeliet, omdat de termijn met slechts één dag werd overschreden, en het niet evident bleek te zijn om het panel te voorzien van een beëdigde vertaling van een merkomschrijving bij het BBIE.

106 Zaak nr. 1134, *Rabbi Guy David Hall, MA vs. Hanoki Ltd.*, 12 juli 2006 (*rabbi.eu*); en zaak nr. 1652, *Axel Arnulf Pfenning vs. Online Shopping Limited, Michael Bahlitzanakis*, 8 augustus 2006 (*shopping.eu*).

107 Zie in dit verband art. 7 (a) van de ADR-voorschriften.

108 Zie par. 5.5, en meer bepaald de zaken vermeld in noot 122.

109 Zie onder meer zaak nr. 1412, *Pharma Medico UK Ltd., Morten Christensen vs. Vinitia, Ltd.*, 8 oktober 2006 (*noukrin.eu*).

110 Wij verwijzen hier opnieuw naar zaak nr. 1412, *Pharma Medico UK Ltd., Morten Christensen vs. Vinitia, Ltd.*, 8 oktober 2006 (*noukrin.eu*), waar het panel zich liet leiden door de resultaten van een zoekopdracht uit een internetzoekmachine om de bewering van de klager dat hij beschikte over een gekend merk beschikte te verifiëren, waarna tot overdracht van de domeinnaam werd bevolen.

111 Zaak nr. 1676, *Baumax Aktiengesellschaft vs. Eva Povysilova*, 4 oktober 2006 (*baumax.eu*); zaak nr. 2381, *Haji GmbH vs. Ovidio Limited*, 17 oktober 2006 (*haji.eu*); en zaak nr. 2806, *Henri-Lloyd Limited, Mr Clive Richardson vs. Minisoft, Lda, Antonio Nuno*, 12 december 2006 (*benrilloyd.eu*).

112 Zie bijvoorbeeld zaak nr. 982, *Smartmachine BV, Rob Rijsenbrij vs. Name-Battery.com*, 21 september 2006 (*smartmachine.eu*).

113 Zie <http://www.whois.eu>.

114 Art. 22 (4) verordening nr. 874/2004.

115 Zaak nr. 910, *Richard Schlicht vs. Internetportal und Marketing GmbH, Markus Koettl*, 24 juli 2006 (*reifen.eu*).

116 Zaak nr. 2220, *Inekon Systems s.r.o. vs. Lukes s.r.o.*, 25 september 2006 (*inekon.eu e.a.*).

117 Zaak nr. 1409, *Mr Juergen Jurisch vs. Central Joint Aviation Authorities, Mr Emmanuel Mandalenakis*, 16 september 2006 (*eafas.eu*).

De maatregelen die het panel kan bevelen betreffen ofwel de overdracht van de domeinnaam aan de klager (voor zover deze voldoet aan de algemene criteria om in aanmerking te komen voor de registratie van een domeinnaam in het .eu TLD)¹¹⁸, ofwel de intrekking van de domeinnaam.¹¹⁹ Noch verordening nr. 874/2004, noch de ADR-Voorschriften voorzien in de mogelijkheid om een partij te veroordelen in de kosten van de ADR-procedure.¹²⁰

In de meeste gevallen werd in de klacht de overdracht van de domeinnaam aan de klager geëist. Enkel in de gevallen waarin de klager niet voldoet aan de vereisten van art. 4 (2) *b* van verordening nr. 733/2002, kan de klager de doorhaling van de domeinnaamregistratie eisen.¹²¹ In één enkel – en dan nog betwistbaar – geval besliste het panel autonoom tot doorhaling van de domeinnaamregistratie.¹²²

Dit neemt evenwel niet weg dat een panel de mogelijkheid heeft om geen beslissing te vellen indien het door partijen op de hoogte wordt gesteld dat zij tot een minnelijke regeling zijn gekomen na het instellen van de ADR-procedure.¹²³ Een dergelijke mededeling dient evenwel tijdig en ondubbelzinnig te gebeuren.¹²⁴

6. Intrekking van domeinnamen

Overeenkomstig art. 20 van verordening nr. 874/2004 is het register gerechtigd om uit eigen beweging en zonder de kwestie voor te leggen aan de Czech Arbitration Court, een domeinnaam in te trekken op de volgende gronden:

- a. achterstallige schulden aan het register;
- b. de houder van de domeinnaam voldoet niet aan de algemene criteria vermeld in art. 4 (2) *b* van verordening nr. 733/2002; of
- c. de houder van de domeinnaam pleegt een inbreuk op de algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie.¹²⁵

De nieuwe versie van de algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie in het .eu TLD stelt overigens dat der-

gelijke intrekking (of schorsing)¹²⁶ *onmiddellijk* kan gebeuren.¹²⁷ Het register dient evenwel de houder van de domeinnaam in de mogelijkheid te stellen zijn standpunten over te maken overeenkomstig de bepalingen van het Registratiebeleid.¹²⁸

Deze nieuwe voorwaarden en procedures treden in werking op 19 februari 2007.¹²⁹

7. Conclusie

Uit een analyse van de beslissingen die onder het beheer van de Czech Arbitration Court werden genomen, mag worden besloten dat de beschermende maatregelen die werden genomen door de Commissie en het register gedegen hebben gewerkt. Dit betekent evenwel niet dat er geen lessen kunnen worden getrokken uit de opgedane ervaringen, of dat er geen ruimte zou zijn voor verbetering, al kan nu reeds gesteld worden dat geen enkele procedure in staat zou zijn om alle misbruiken uit de wereld te helpen.

Een belangrijke vaststelling bij het bovenstaande overzicht is dat er op bepaalde punten inconsistenties bestaan (en in stand worden gehouden) in de beslissingen die in het kader van de ADR-procedures voor de Czech Arbitration Court worden genomen. Misschien verdient het initiatief van de WIPO om een overzicht te maken van de meerderheidsopvattingen van de panelists aangesteld in het kader van domeinnaamgeschillen onder UDRP navolging.¹³⁰ Het spreekt evenwel voor zich dat, hoewel dergelijke richtlijnen voor meer rechtszekerheid kunnen zorgen, zij geenszins de onafhankelijkheid van de panelleden in het gedrang kunnen brengen.

Een loutere verwijzing naar de cijfers – bijna 2,5 miljoen domeinnaamregistraties na één jaar – leert dat er duidelijk sprake is van een onwaarschijnlijk succes. Teneinde deze interesse verder te ondersteunen, heeft EURid op 1 januari 2007 een prijsverlaging voor de registratie van een domeinnaam doorgevoerd.¹³¹ Hopelijk zal dit geen aanleiding zijn tot misbruiken.

118 Art. 4 (2) *b* verordening nr. 733/2002.

119 Art. 21 (11) verordening nr. 874/2004.

120 Zaak nr. 2596, *Propaganda Beheer B.V. vs. C&F Media BV, Jaap-Jan Jonk*, 12 oktober 2006 (*studio 70.eu e.a.*).

121 Zaak nr. 2831, *H.O. Sabanci Holding A.S., Elif Sen vs. Dimitros Galanopoulos*, 7 december 2006 (*sabanci.eu*); zaak nr. 2832, *H.O. Sabanci Holding A.S., Elif Sen vs. Oscar Bicer*, 4 december 2006 (*sabanciholding.eu*); en zaak nr. 1580, *AuntMinnie.com, Ms. Maury Morse vs. Jeffrey Leichter*, 22 november 2006 (*auntminnie.eu*).

122 Zaak nr. 1717, *Axel Arnulf Pfennig vs. Internetportal und Marketing GmbH, Markus Koettl*, 7 september 2006 (*arzt.eu e.a.*).

123 Zaak nr. 1036, *Suomen Osuuskappojen Keskuskunta vs. Minerva GmbH Consulting, Ilka Wormer*, 25 oktober 2006 (*abc.eu*).

124 Zie onder meer zaak nr. 2123, *Unibail Holding SA, Raphaël Moreno vs. Ovidio Limited*, 18 oktober 2006 (*unibail.eu*).

125 Art. 20 van verordening nr. 874/2004.

126 Zie de nieuwe par. 6.4 en 9.3 *c* van de Algemene Voorwaarden en par. 12.3 van het Registratiebeleid.

127 Par. 6.4 van de algemene voorwaarden van EURid, zie <http://www.eurid.eu>.

128 Zie de procedure vervat in de nieuwe versie van het Registratiebeleid, en meer bepaald par. 12.

129 Zie <http://www.eurid.eu>.

130 Het zogenaamde 'WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions', beschikbaar via <http://www.wipo.int>.

131 Zie <http://www.eurid.eu>.