

société S.C.E., cette dernière n'étant pas une société concurrente directe de la Partie Requérante.

Le Tribunal ADR constate également qu'il ressort des documents dont il dispose, que la société S.C.E. se prépare et s'engage à utiliser le Nom de Domaine pour un site internet qui porte sur les activités de ladite société (i.e. des activités de location et de vente de bateaux et de biens immeubles) et sur les services couverts par le Droit Antérieur.

Le Tribunal ADR constate d'ailleurs, sans qu'il y attache une conséquence ou considération particulière quelconque, qu'il ne ressort ni de la Requête, ni de la Réponse à la Requête, et ni des pièces introduites par les parties au présent litige que la Partie Requérante a, à un moment quelconque, introduit une application pour le Nom de Domaine et que la Partie Requérante mentionne elle-même qu'elle dispose déjà d'un nom de domaine, notamment <mezquita.be>.

Vu ce qui précède, le Tribunal ADR rappelle que la Partie Requérante doit établir la mauvaise foi dans le chef de la société S.C.E. et qu'en cas de preuves insuffisantes, le Tribunal ADR doit rejeter la demande de transfert formulée par la Partie Requérante.

En conséquence, le Tribunal ADR conclut dans la présente procédure au rejet de la demande de transfert du Nom de Domaine à la Partie Requérante.

Sentence arbitrale

Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de refuser les revendications.

Mezquita.eu: van de moskee naar de virtuele wereld

1. Volgens de beroemde internet encyclopedie Wikipedia, betekent het Spaanse woord "Mezquita" moskee en staat het voor wat ooit de tweede grootste moskee ter wereld was en nu een Rooms katholieke kerk is in Cordoba, Spanje.¹ Het is interessant te lezen dat de moslims en de christenen in de 8^{ste} eeuw vredig de kathedraal deelden, doch dat dit compromis slechts een kort leven beschoren was. In ruil voor een mooie som geld, deden de Christenen afstand van hun deel van de kathedraal en het zou nog tot 1236 duren voor de kathedraal weer een christelijke gebedsplaats werd. De kathedraal is nu samen met het histo-

rische centrum van Cordoba beschermd als werelderfgoed van UNESCO.²

Hoewel het in theorie mogelijk is dat meerdere partijen een domeinnaam delen – net zoals moslims en christenen ooit de Mezquita deelden – komt dit in de praktijk weinig voor. (Een mooi voorbeeld is de domeinnaam Scrabble.com die gedeeld wordt door de speelgoedconcurrenten Mattel en Hasbro.³) In de praktijk wordt er vaak een mooie som geld geboden om het exclusief gebruiksrecht te bekomen van een reeds geregistreerde domeinnaam. De tijden zijn dus nog niet veel veranderd ...

2. In de strijd over de domeinnaam "Mezquita.eu" slaagden de partijen er niet in om een *modus vivendi* te vinden en werd het oordeel gevraagd van een scheidsrechter om het geschil te beslechten. De feiten zijn klassiek. Een partij is sinds een 10-tal jaren actief onder de handels- en vennootschapsnaam Mezquita & Associates en gebruikt de domeinnaam "Mezquita.be". Een andere partij heet Société Européenne Commerciale en registreert plots de domeinnaam "Mezquita.eu." Hoewel beide partijen actief zijn in een andere sector (de eiseres is een recruitersbureau en de verweerster is actief in de verkoop en verhuur van onroerende goederen en boten), blijken ze elkaar toch te kennen. De bestuurder van de verweerster zou ook actief zijn in een andere vennootschap die een directe concurrent is van eiseres. Bovendien registreerde de verweerster het Beneluxmerk MEZQUITA onder meer voor recruitersdiensten, doch zij trok dit merk weer in nadat zij door eiseres werd gedagvaard voor de rechtbank van koophandel. Het merk MEZQUITA voor diensten in verband met immobiliën, botenverhuur en web hosting blijft ingeschreven staan op naam van de verweerster en maakt het voorwerp uit van een gerechtelijke procedure.

Naast de gerechtelijke procedure tot doorhaling van het Beneluxmerk MEZQUITA, startte de eiseres tevens een procedure tot alternatieve geschillenbeslechting in het ".eu" domein.

De basisprincipes van de alternatieve geschillenbeslechting werden vastgelegd in de Verordening nr. EG/733/2002 van het Europees Parlement en de Raad⁴ en werden nader uitgewerkt in de Verordening nr. EG/874/2004 van de Europese Commissie.⁵

¹ Zie <http://en.wikipedia.org/wiki/Mezquita>.

² Zie <http://whc.unesco.org/en/list/313>.

³ De bezoeker van de website www.scrabble.com wordt uitnodigd om te kiezen voor Scrabble in Amerika en Canada (waar de rechten bij Mattel liggen) of voor Scrabble in de rest van de wereld (waar de rechten bij concurrent Hasbro liggen).

⁴ Art. 5.1(a) en (b) Verordening EG/733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu topniveaudomein, *PB. L* 113/1 van 30 april 2002

⁵ Verordening nr. EG/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 top-niveaudomein en de beginselen inzake registratie, *PB. L* 162/40 van 30 april 2004

Artikel 21 van Verordening EG/874/2004 voorziet dat een geregistreerde domeinnaam door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure wordt ingetrokken⁶ wanneer deze naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld en indien hij:

- (a) door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam is geregistreerd, of
- (b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Artikel 22 van Verordening EG/874/2004 stelt vervolgens de principes vast inzake de vergoeding voor de ADR, de taal, de ADR-instelling, de uitwisseling van klacht en antwoord, de te bevelen maatregelen en de uitvoering van de maatregelen. Artikel 22 voorziet ook binnen welke grenzen een beslissing van EURid, die het ".eu" register beheert, kan worden aangevochten doch geschillen tegen EURid worden in deze noot niet besproken.⁷

De praktische aspecten van de ADR zijn vastgelegd in de ADR-Voorschriften en de Aanvullende ADR-Voorschriften die zijn opgesteld door de (op dit ogenblik enige) erkende geschillenbeslechtsinstelling, nl. het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek.⁸

3. De eerste vraag die zich stelde in de ADR-procedure over de naam "Mezquita.eu" was wie de houder van deze domeinnaam was. De Who Is databank van EURid kan tot enige twijfel leiden over de houder want zij vermeldt zowel een "naam" als een "organisatie". Als de naam van de organisatie is ingevuld, dan is die organisatie de domeinnaamhouder en is de daarbij vermelde naam louter de contactpersoon van de organisatie. De geschillenbeslechter stelde terecht vast dat *in casu* de domeinnaamhouder de vennootschap S.C.E. was en de heer C. de contactpersoon. Het feit dat de klacht geen rekening hield met deze nuance deed geen afbreuk aan de geldigheid ervan.

4. Vervolgens rees de vraag over de samenhang van de ".eu" geschillenregeling met de gerechtelijke procedure. De partijen moeten in het kader van de ADR-procedure melding maken van eventuele gerechtelijke procedures, zodat de geschillenbeslechter daarmee rekening kan houden.

De geschillenbeslechter merkt terecht op dat hij met hangende procedures geen rekening moet houden. Enkel in geval een in kracht van gewijsde gegane beslissing werd geveld door een rechterlijke instantie moet de beslechter daarmee rekening houden en de ADR-procedure stopzetten.⁹

Hieraan kan wel nog worden toegevoegd dat zolang er een gerechtelijke procedure hangende is, de betrokken domeinnaam geblokkeerd kan worden zodat die domeinnaam niet meer kan worden overgedragen aan een derde.¹⁰ Dit betekent dat de domeinnaam, zelfs in geval van een positieve uitspraak van de geschillenbeslechter, toch niet wordt overgedragen aan de eisende partij zolang er een gerechtelijke procedure hangende is. Dit strookt ook met artikel 22-13^o van Verordening 874/2004 dat stelt de resultaten van de ADR-procedure bindend zijn voor de partijen en het register EURid, tenzij er binnen de 30 kalenderdagen een gerechtelijke procedure wordt ingeleid. Zolang er dus een procedure hangende is over een domeinnaam, ingeleid voor, tijdens of binnen de 30 dagen na de ADR-procedure, zal de ADR geen uitwerking krijgen en heeft de gerechtelijke beslissing voorrang.

5. Wat de grond van het geschil betreft, moet de klager overeenkomstig artikel 21 van Verordening EG/874/2004 bewijzen dat de domeinnaam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld en dat de domeinnaam door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam is geregistreerd, of te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. De bewijslast voor de klager ligt dus lager dan bij de alternatieve geschillenbeslechting in de ".com", ".org", ".net", etc. domeinen. De geschillenbeslechting voor die domeinen is vastgelegd in de zogenaamde *Uniform Dispute Resolution Policy* of *U.D.R.P.* en die vereist het bewijs van een gebrek aan rechten of rechtmatige belangen *en* de registratie *en* gebruik te kwader trouw. De Belgische domeinwett van 26 juni 2003 stelt dat er sprake is van het wederrechtelijk registreren van een domeinnaam indien een identieke of overeenstemmende naam wordt geregistreerd enerzijds zonder recht of legitiem belang *en* anderzijds met het doel een derde te schaden of een ongerechtvaardigd voordeel te

⁶ Het "intrekken" van de domeinnaam kan gepaard gaan met het bevel tot overdracht aan de klager bij toepassing van art. 22.11 van Verordening EG/874/2004 en van art. 16.5 van de algemene voorwaarden van .eu domeinnamen (zie www.eurid.eu, onder "Documents/Downloads").

⁷ Zie hiervoor T. HEREMANS, "Alternatieve geschillenbeslechting in het .eu domein: een overzicht van de procedure en de eerste uitspraken", *BMM Bulletin* 2006, p. 110. Alle beslissingen worden gepubliceerd op <http://www.adr.eu/adr/decisions/index.php>.

⁸ De ADR-Voorschriften en de Aanvullende ADR-Voorschriften zijn beschikbaar op http://www.adr.eu/adr/adr_rules/index.php.

⁹ Zie art. A.5 en A.4(c) van de ADR-Voorschriften, beschikbaar op www.adr.eu.

¹⁰ Paragraaf 9, 3 (b) van de algemene voorwaarden voor ".eu" domeinnamen zoals kenbaar gemaakt op de website van EURid (zie www.eurid.eu, onder "Documents/Downloads").

halen halen uit de domeinnaam.¹¹ Volgens de “.be” alternatieve geschillenregeling tenslotte moet de klager bewijzen dat de domeinnaam identiek is of overeenstemt met het teken waarvoor hij rechten laat gelden, dat de domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden *en* dat de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd is of gebruikt wordt.¹²

6. In de geannoteerde beslissing, stelde eisende partij de vordering in op basis van haar handelsnaam “Mezquita & Associates” die tevens haar vennootschapsnaam was. De geschillenbeslechter oordeelde terecht dat de domeinnaam “Mezquita.eu” zodanig met die handels- en vennootschapsnaam overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan. Dat de activiteiten van beide partijen weinig verwantschap vertonen, doet hierbij niet terzake: het verwarringsgevaar wordt in de eerste plaats *in abstracto* beoordeeld. In vele gevallen van domeinnaamkaping maakt de houder van de domeinnaam geen gebruik van de naam, zodat het onderzoek naar het verwarringsgevaar *in abstracto* moet gebeuren. Ook vereist artikel 21 van Verordening EG/874/2004 geen bewijs van verwarringsgevaar indien de domeinnaam identiek is aan het teken dat de klager inroept, zelfs al worden teken en domeinnaam *in concreto* voor andere activiteiten gebruikt. Dit bevestigt dat de beoordeling van het verwarringsgevaar van overeenstemmende tekens *in abstracto* moet gebeuren. Stellen dat de geschillenbeslechter geen rekening mag houden met het concrete gebruik van de tekens, zoals men in de geannoteerde beslissing kan lezen, lijkt me echter een te absolute stelling. Als er een gebruik is van de domeinnaam, dan is dat een omstandigheid waarmee de geschillenbeslechter rekening kan houden om het verwarringsgevaar te beoordelen.

Een klager kan verschillende onderscheidingstekens inroepen om zijn vordering te schragen voor zover het gaat om “oudere rechten die in het nationale en/of communautaire recht zijn erkend of ingesteld.” Artikel 21.1 Verordening EG/874/2004 verwijst naar artikel 10.1 waarin enkele voorbeelden van oudere rechten worden opgesomd:

“Onder ‘oudere rechten’ wordt onder andere verstaan: geregistreerde nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen of oorsprongsbenamingen en, voorzover deze worden beschermd uit hoofde van het nationale recht in de lidstaat waar deze in bezit zijn, ongeregistreerde merken, handelsnamen, bedrijfsaandui-

dingen, bedrijfsnamen, familienamen en kenmerkende titels van beschermde literaire en kunstwerken.”

De verwerende partij had aangevoerd dat de domeinnaam “Mezquita.be” geen ouder recht uitmaakte waarop de vordering kon steunen, maar dit lijkt me niet correct. Indien een klager kan aantonen dat de domeinnaam onder zijn nationaal recht bescherming geniet, dan zal deze naam wel degelijk een ouder recht uitmaken waarop de vordering kan steunen.¹³ In België zal in het in bepaalde gevallen mogelijk zijn de bescherming in te roepen van artikelen 93-94 van de handelspraktijkenwet van 14 juli 1991 of van artikel 1382 B.W. om het gebruik van een domeinnaam te verbieden die verwarring scheidt met een andere domeinnaam zonder dat de eisende partij noodzakelijkerwijze over een merk of een handelsnaam moet beschikken.

7. Als aangetoond is dat de klager over een ouder recht beschikt en de domeinnaam daar gelijk aan is of er verwarring mee kan veroorzaken, dan moet vervolgens worden bewezen dat de domeinnaam door de houder zonder recht op of gewettigd belang bij de naam is geregistreerd. De geschillenbeslechter oordeelde dat de houder van de domeinnaam “Mezquita.eu” een recht op deze naam had aangezien hij over een merk beschikte, nl. het Beneluxmerk MEZQUITA voor diensten in verband met immobiliën, botenverhuur en web hosting.

Het is jammer dat de ADR-beslissing niet nader ingaat op de vraag of het louter hebben van een merk wel volstaat als bewijs van rechten in de zin van artikel 21.1(a) van Verordening 874/2004/EG. Vele domeinnaampiraten hebben immers merken laten registreren louter met het oog op de registratie van de overeenstemmende domeinnaam gedurende de *Sunrise* periode. In de “Mezquita.eu” zaak had de verweerder trouwens ook zijn merk laten registreren net voor het aanvragen van de domeinnaam en dit door een beroep te doen op de spoedprocedure. Die omstandigheid kan een aanduiding van kwade trouw zijn¹⁴, en het bestaan van kwade trouw lijkt me onverenigbaar met het hebben van een recht. In de “.eu” geschillenregeling is het echter van minder belang een duidelijk onderscheid te maken tussen het niet hebben van een recht of rechtmatig belang enerzijds en het te kwader trouw zijn anderzijds, omdat het bewijs van één van deze twee bestanddelen volstaat, naar keuze van de klager.

¹¹ Zie hierover T. HEREMANS, “De wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen: een eerste analyse”, *I.R.D.I.* 2003, p. 110.

¹² Art. 10(b) van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het “.be” domein geheerd door DNS.BE, beschikbaar op www.dns.be.

¹³ Vergelijk ADR.eu beslissing nr. 1375, 30 juni 2006 (rabbin.eu) en ADR.eu beslissing nr. 1134, 12 juli 2006 (rabbi.eu).

¹⁴ H.W. WEFERS BETTINK, noot onder ADR.eu beslissing nr. 596, 4 augustus 2006 (restaurants.eu), *Computerr.* 2006, p. 306.

8. Tenslotte komt de voorwaarde van de kwade trouw in hoofde van de domeinnaamhouder aan bod. Artikel 21.3 van de Verordening 874/2004/EG geeft verschillende voorbeelden van het registreren of gebruiken van een domeinnaam te kwader trouw, zoals het verkopen of verhuren van de domeinnaam, het verhinderen dat een andere partij de domeinnaam registreert, het verstoren van de activiteiten van een concurrent of het verwarring zaaien bij het internet publiek.

In de geannoteerde beslissing beriep de eiseres zich op de omstandigheden dat de domeinnaamhouder haar verhinderde de domeinnaam te registreren en dat hij haar activiteiten als concurrent verstoerde. Het bewijs van kwade trouw op deze gronden ligt echter niet voor de hand, nu de verwerende partij helemaal geen concurrent was van de eisende partij (de verweerster verhuurt onroerend goed en boten en de eiseres is een recruiteringsbureau). Daarom trachtte de eiseres aan te tonen dat de kwade trouwe in hoofde van de verweerster erin bestond dat zij haar medewerking verleende aan de registratie van de domeinnaam voor een verbonden onderneming die wél

een concurrente was van de eiseres. Aangezien de verweerster en de verbonden onderneming door dezelfde persoon geleid werden, is het mogelijk dat de ene haar medewerking verleende aan onrechtmatige activiteiten in het voordeel van de andere. In casu echter achtte de geschillenbeslechter dit onvoldoende bewezen en dus wees hij de vordering af. In geval van twijfel over de kwade trouw, moet de geschillenbeslechter vaststellen dat zij niet voldoende bewezen is. Kwade trouw wordt immers niet vermoed.¹⁵

Het zal dus aan de gewone rechtbank toekomen om over dit geschil te oordelen. Het geschil was trouwens al voor de gewone rechtbank gebracht vóór de ADR-procedure werd opgestart. In een dergelijk geval lijkt het inderdaad beter dat de einduitspraak bij de gewone rechter ligt en niet bij de geschillenbeslechter in het kader van de niet-bindende geschillenregeling.

Tom HEREMANS
Advocaat, CMS DeBacker

¹⁵ Vgl. Cepina beslissing nr. 44057 van 8 maart 2005 (atmosphere.be), beschikbaar op www.cepina.be.