

Alternatieve geschillenbeslechting in het .eu domein:

een overzicht van de procedure en de eerste uitspraken

Op 7 december 2005 opende het .eu domein eindelijk haar deuren. Meer dan 3 jaar na de Verordening nr. EG/733/2002 betreffende de invoering van het .eu topniveaudomein¹ en anderhalf jaar na de Verordening nr. EG/874/2004 met het overheidsbeleid (de zgn. *public policy rules*)² werd het startschot gegeven voor de registratie van .eu domeinnamen.

Om gevallen van piraterij of cybersquatting zoveel als mogelijk tegen te gaan werd gekozen voor een stapsgewijze registratie waarbij eerst gedurende 2 maanden voorrang werd gegeven aan de merkhouders om hun overeenstemmende domeinnaam te registreren. Vervolgens kwamen de houders van andere "oudere rechten" zoals handelsnamen, bedrijfsnamen of familienamen in aanmerking gedurende twee maanden. Na deze *sunrise* periode van twee keer twee maanden, kwam het grote publiek aan de beurt op 7 april 2006 met de zogenaamde *landrush*. Sindsdien staat het .eu domein open voor iedereen die gevestigd is binnen de Europese Unie en worden de domeinnamen geregistreerd volgens het principe "Wie eerst komt, eerst maakt" of "*First come, first served.*"

Wie een .eu domeinnaam wenst te registreren, kan daarvoor terecht bij het register dat door de Europese Commissie is aangesteld, nl. de Belgische vereniging zonder winstoogmerk EURid. EURid of the European Registry of Internet Domain Names stelt alle informatie ter beschikking op haar website ww.eurid.eu. Voor het vervullen van de registratieformaliteiten echter moet de aanvrager beroep doen op een tussenpersoon, de registrar of *registrar*. Deze heeft toegang tot de registratiedatabank van EURid en zal de vergoeding voor de domeinnaam aan EURid betalen, waarna die aan de aanvrager gefactureerd wordt samen met een vergoeding voor de tussenkomst van de registrar.

Succesvolle start van het .eu domein en van de piraterij

De opening van het .eu domein sinds december 2005 mag gerust een succes genoemd worden. Op 1 augustus 2006, en dus na ruim zes maanden, waren

er reeds twee miljoen domeinnamen geregistreerd. 55.000 namen zijn aangevraagd door personen gevestigd in België en 250.000 door personen gevestigd in Nederland.³ Nederland doet het daarmee uitstekend en het wordt in de rankings slechts voorafgegaan door Duitsland (650.000 domeinnamen) en het Verenigd Koninkrijk (375.000 domeinnamen). Rekening houdend met het aantal inwoners per land, doet Nederland het echter beter dan Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Het verschil tussen het aantal domeinnamen voor aanvragers uit België en deze uit Nederland is significant en toont aan dat Nederland in het algemeen meer belang hecht aan een eigen domeinnaam dan België. Dit onderscheid is ook zichtbaar in de nationale statistieken, zij het in veel mindere mate: de teller van het aantal geregistreerde .nl domeinnamen stond op 1 augustus 2006 op bijna 2 miljoen, daar waar de teller voor geregistreerde .be domeinnamen meer dan 1 miljoen aangaf.⁴

De interesse voor het .eu domein is uiteraard niet beperkt gebleven tot personen die te goeder trouw een bepaalde domeinnaam wensten te registreren. Voor de domeinnaam microsoft.eu, bijvoorbeeld, zijn er tijdens de *sunrise* periode maar liefst 15 aanvragen binnengekomen bij het register EURid. De vennootschap Microsoft B.V. was de eerste aanvrager en kreeg de naam toegewezen. De overige aanvragers kregen nul op request.

Het invoeren van een registratie in verschillende fasen met de zogenaamde *sunrise* periode, waarbij voorrang werd gegeven aan de houders van oudere rechten, heeft vele geschillen vermeden. Toch is het systeem niet waterdicht gebleken. Sommige cybersquatters hebben vooraf merken gedeponeerd, ter bescherming van de meest uiteenlopende waren en diensten, om als eersten in aanmerking te kunnen komen voor de registratie van de overeenstemmende domeinnaam.

Zo werd het woord **WORLD CUP** enkele maanden voorafgaand aan de FIFA **WORLD CUP** 2006 gedeponeerd als Beneluxmerk voor touwladders en dan versneld ingeschreven. De merkhouders trachtte vervolgens de domeinnaam worldcup.eu te registreren, maar tevergeefs aangezien hij pas de vijfde aanvrager

1 Verordening nr. EG/733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu topniveaudomein, P.B. L113/1 van 30 april 2002.
2 Verordening nr. EG/874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheids-

beleid voor de toepassing en werking van het .eu top-niveaudomein en de beginselen inzake registratie, P.B. L 162/40 van 30 april 2004.

3 Statistieken beschikbaar op <http://status.eurid.eu>.

4 Statistieken beschikbaar op ww.sidn.nl en ww.dns.be.

was voor die domeinnaam. De domeinnaam worldcup.eu ging naar de Engelse vennootschap Goal Lover Ltd, op basis van het Beneluxmerk dat zij via de spoedprocedure had laten registreren voor de scheikundige stof holmium.

Dat vele domeinnaamaanvragers de weg vonden naar de Benelux voor de (versnelde) registratie voor hun merk, zal niemand ontkennen. Het aantal Beneluxmerken dat jaarlijks werd gedeponneerd schommelde tussen de 22.000 en de 23.000 in de periode 2001-2004 en piekte vervolgens in 2005 tot meer dan 30.000!

De grootste misbruiken werden uiteraard niet vastgesteld in de *sunrise* periode, maar wel in de zogenaamde *landrush* periode die vanaf 7 april 2006 van start is gegaan. Vanaf de *landrush* staat het .eu domein open voor iedere aanvrager die binnen de Europese Unie is gevestigd op grond van het algemeen principe „*First come, first served*“.⁵ In de eerste vier uren van de *landrush* werden volgens EURid maar liefst 702.684 nieuwe domeinnamen geregistreerd.⁶ Het duurde niet veel langer voor de eerste misbruiken op grote schaal werden vastgesteld en op 24 juli 2006 besliste EURid om 74.000 domeinnamen te blokkeren omdat er een vermoeden van fraude bestond. Het gaat om de namen die geregistreerd werden door drie registrars die niet bleken op te treden voor hun klanten, maar die klaarblijkelijk enkel domeinnamen registreerden om die later met winst te kunnen doorverkopen.⁷

De bronnen van de alternatieve geschillenbeslechting

In hun Verordening nr. EG/733/2002 gaven het Europees Parlement en de Raad de opdracht aan de Europese Commissie om bij het verder uitwerken van het regelgevend kader van het .eu domein tevens een beleid te ontwikkelen inzake speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen en inzake de buitengerechtelijke beslechting van geschillen.⁸ De Commissie heeft van die bevoegdheid gebruik gemaakt door in de Verordening nr. EG/874/2004 de gronden van de speculatieve en onrechtmatige registratie en de procedure voor alternatieve geschillenbeslechting uit te werken.

Artikel 21 van Verordening EG/874/2004 voorziet dat een geregistreerde domeinnaam door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure wordt ingetrokken⁹ 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 de verplichte deelname in aan de alternatieve geschillenbeslechting of ADR. Elke partij kan een ADR-procedure inleiden wanneer de registratie speculatief of onrechtmatig is in de zin van het hiervoor vermelde artikel 21 of wanneer een door het register EURid genomen beslissing strijdig is met de Verordeningen EG/874/2004 of EG/733/2002. 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.

EURid heeft de grondvoorwaarden voor de geschillenregeling omgezet in artikel 16.5 van de algemene voorwaarden van .eu domeinnamen.¹⁰ Iedereen die een .eu domeinnaam registreert moet de algemene voorwaarden aanvaarden en verklaart zich dus gebonden aan de geschillenregeling. Aangezien de regels van de geschillenbeslechting vastgelegd zijn in twee Verordeningen die bindend zijn ten aanzien van alle rechtsonderhorigen in de Europese Unie, is het contractueel verbindend maken door middel van de algemene voorwaarden m.i. niet meer strikt noodzakelijk. Dit is anders dan in domeinen zoals het .com, .org, .net of .be domein, waar de registratie en de geschillenbeslechting een puur privaatrechtelijke aangelegenheid zijn en een contract daarover wel vereist is.

De praktische aspecten van de ADR zijn vastgelegd in de ADR-Voorschriften en de Aanvullende ADR-Voorschriften die zijn opgesteld door het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek.¹¹ Dit Arbitragehof is op dit ogenblik de enige geschillenbeslechtinstelling met wie EURid een overeenkomst heeft afgesloten voor de alternatieve geschillenbeslechting. Alle klachten worden dus momenteel met tussenkomst van deze instelling beslecht en de klagers hebben geen keuze tussen verschillende instellingen zoals in de zogenaamde *Uniform Dispute Resolution Policy* of U.D.R.P. van ICANN.¹² De U.D.R.P. die werd opgesteld ter beslechting van geschillen in de .com, .org en .net domeinen (en die nu ook voor vele andere domeinen wordt gebruikt) wordt toegepast door vier erkende geschillenbeslechtinstellingen.¹³

Artikel 23.1 van de Verordening EG/874/2004 over het .eu domein spreekt van meerdere „ADR-aanbieders“ die op objectieve, doorzichtige en niet-discriminerende wijze worden geselecteerd, zodat het niet uitgesloten is dat EURid in de toekomst nog andere ADR-instellingen zou erkennen.

5 Artikel 2 Verordening EG/874/2004.

6 Zie persmededeling van EURid van 7 april 2006, beschikbaar op <http://www.eurid.eu/en/general/press>.

7 Zie persmededeling van EURid van 24 juli 2006, beschikbaar op <http://www.eurid.eu/en/general/press>.

8 Artikel 5.1 (a) en (b) Verordening EG/733/2002.

9 Het „intrekken“ van de domeinnaam kan gepaard gaan met het bevel tot overdracht aan de klager bij toepassing van artikel 22.11 van Verordening EG/874/2004 en van artikel 16.5 van de algemene voorwaarden van .eu domeinnamen (zie hierna).

10 De algemene voorwaarden van EURid zijn beschikbaar op <http://www.eurid.eu/en/general/launch>.

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

12 ICANN staat voor Internet Corporation for Assigned Names and Numbers en is verantwoordelijk voor het beheer van het Domeinnaam Systeem of DNS, dat ervoor zorgt dat de internetgebruiker steeds terecht komt op het juiste, unieke internetadres dat hij wil bezoeken.

13 Zie <http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm>.

Domeinnamen	1 Panelist	Arbitrage- instelling	Totaal 1 Panelist	Totaal 3 Panelisten
1 tot 2	1.000 EUR	990 EUR	1.990 EUR	3.990 EUR
3 tot 5	1.200 EUR	1.100 EUR	2.300 EUR	4.700 EUR
6 tot 9	1.400 EUR	1.200 EUR	2.600 EUR	5.400 EUR
10 of meer	Overeen te komen met de instelling			

Kostentabel; zie noot 17

De belangrijkste kenmerken van de ADR-procedure

De ADR-procedure maakt in principe *geen bindende arbitrage* uit tussen de partijen. De scheidsrechters die door het Tsjechische Arbitragehof worden aangesteld (het zogenaamde *panel* bestaande uit één of drie *panelisten*) beslechten het geschil dus niet op definitieve wijze. Toch zullen de resultaten van ADR voor de partijen en het register EURid bindend zijn tenzij er binnen de dertig kalenderdagen na de kennisgeving van het resultaat van de ADR-procedure aan de partijen een gerechtelijke procedure wordt ingeleid.¹⁴ Met andere woorden, als een panel meent dat een domeinnaam in strijd met de rechten van de klager geregistreerd is en het beveelt de overdracht van die naam aan de klager, dan zal EURid die beslissing uitvoeren en wordt het geschil aldus beëindigd. Is één van de partijen niet tevreden met de ADR-beslissing, dan kan zij de zaak voor de burgerlijke rechter brengen en zal de ADR-beslissing haar waarde verliezen. De ADR-procedure verloopt hoofdzakelijk *electronisch*. Met uitzondering van de klacht en van het antwoord, waarvoor steeds een gehandtekd origineel exemplaar vereist is,¹⁵ verloopt de hele procedure op elektronische wijze. De partijen en het panel krijgen toegang tot het elektronisch dossier dat de ADR-instelling via het internet ter beschikking stelt en dat stap voor stap de procedureakten en -mededelingen bevat.

De ADR-procedure verloopt in principe *schriftelijk*. In uitzonderlijke gevallen mag het panel slechts schriftelijk de verschijning bevelen, in persoon of via een telefoonconferentie, een videoconferentie of een webconferentie.¹⁶

Als gevolg van de doorgedreven automatisering en het schriftelijk verloop blijven de *kosten van de ADR-procedure eerder beperkt*. Op dit ogenblik zijn de kosten als in bovenstaande tabel.¹⁷

Wat het aantal panelisten betreft die uitspraak moeten doen over de klacht, geldt als regel dat er slechts één panelist wordt aangesteld. Zowel de klager als de domeinnaamhouder en EURid kunnen evenwel verkiezen om de klacht voor te leggen aan drie panelisten indien zij de bijkomende kosten hiervoor betalen. Bijkomende kosten zullen ook betaald moeten worden indien een interim beslissing wordt gevorderd

over een taalwijziging of indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard en die beslissing wordt aangevochten.

Het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek zou momenteel onderzoeken hoe de procedure nog vereenvoudigd kan worden en zou de kosten van de ADR willen drukken.¹⁸

Een ander belangrijk kenmerk van de ADR-procedure is dat zij *relatief snel* tot een uitspraak leidt. Van zodra een klacht wordt ingediend zal de ADR-instelling binnen de zeven werkdagen onderzoeken of de klacht aan alle administratieve voorwaarden voldoet.¹⁹ Indien dit het geval is, wordt de klacht overgemaakt aan de verweerder die over dertig werkdagen beschikt om op de klacht te antwoorden.²⁰ Ook voor het antwoord wordt onderzocht of aan alle administratieve voorwaarden is voldaan. Indien dit het geval is, wordt het panel aangesteld dat over de klacht moet oordelen. De panelist of de panelisten worden aangewezen uit de kandidaten die erkend zijn door de ADR-instelling.²¹ Zij leggen bij hun aanstelling een onafhankelijkheidsverklaring af en indien zij niet gewraakt worden, moeten zij binnen de maand hun beslissing kenbaar maken.

De gehele procedure neemt dus een goede twee maanden tijd in beslag, hetgeen vergelijkbaar is met de U.D.R.P.²² of met de .be alternatieve geschillenregeling.²³

Als laatste belangrijk kenmerk van de ADR-procedure stippen we het *niet al te formalistische karakter* aan. Een klacht of een antwoord dat niet aan alle vormvereisten voldoet, wordt niet automatisch afgewezen. De ADR-instelling zal verbeteringen voorstellen zodat de procedure daarna gewoon verder kan lopen (*cf. supra*).

Wat betreft het taalgebruik voor de ADR, geldt in principe de taal voorzien in de registratieovereenkomst tussen de domeinnaamhouder en EURid. De procedures tegen EURid zelf verlopen altijd in het Engels.²⁴ De klager kan echter de taalwijziging vragen en het panel kan daarop ingaan in uitzonderlijke omstandigheden.²⁵

Enige soepelheid bestaat er ook voor de termijnen van de procedure. De ADR-instelling en het panel hebben de bevoegdheid om termijnen te verlengen²⁶ en documenten die zijn ingediend buiten de termijn

14 Artikel 22.13 Verordening EG/874/2004.

15 Artikelen B.1 (b) en B.3 (b) van de ADR-Voorschriften.

16 Artikel B.9 van de ADR-Voorschriften; dit kan bijkomende kosten met zich brengen, hetgeen voorzien is in artikel A.6 (d) van de ADR-Voorschriften.

17 Zie bijlage A van de ADR-Voorschriften.

18 S. MAHMUD, "CAC to propose .eu ADR rule shake up", Managing Intellectual Property, Weekly News, 24 July 2006, www.managingip.com.

19 Artikel B.2(b) van de ADR-Voorschriften en artikel 22.7 Verordening EG/874/2004.

20 Artikel B.3(a) van de ADR-Voorschriften en artikel 22.8 Verorde-

ning EG/874/2004.

21 Artikel B.4 van de ADR-Voorschriften; de volledige lijst is raadpleegbaar op de webpagina <http://www.adr.eu/adr/panelists/index.php>.

22 Zie <http://www.icann.org/compliance/faq.html>.

23 Zie <http://www.cepina.be/NL/default.aspx?Pid=123>.

24 Cf. de ADR Frequently Asked Questions, <http://www.adr.eu/adr/faq/index.php>.

25 Artikel A.3 van de ADR-Voorschriften en artikel 22.4 Verordening EG/874/2004.

26 Artikel A.2(i) van de ADR-Voorschriften; cf. ADR.eu beslissing nr. 143, 10 mei 2006 (vitana.eu).

kunnen nog steeds mee beoordeeld worden door het panel.²⁷

Een laatste voorbeeld van het niet al te formalistische karakter van de procedure schuilt erin dat het panel zelf op eigen initiatief onderzoek kan verrichten naar de omstandigheden van een geschil.²⁸ Dit laat het panel toe om zelf kritisch te zijn over de aangevoerde feiten, maar hierin schuilt natuurlijk wel het gevaar dat het panel op basis van eigen onderzoek foute conclusies trekt. Daarom moet het eigen onderzoek van het panel mijns inziens tot het minimum beperkt worden en kan het panel in geval van twijfel beter bijkomende vragen stellen aan de partijen, met de mogelijkheid tot tegenspraak.²⁹

Hoewel bovenstaande kenmerken erop wijzen dat de ADR-procedure vlot en eenvoudig kan verlopen, moeten we toch vaststellen dat het geheel uiteindelijk een stuk stroever is dan de U.D.R.P. De reden daarvoor is dat de partijen de mogelijkheid hebben om interim beslissingen te ontlokken, bijvoorbeeld over de taal of over de ontvankelijkheid van de klacht, zodat soms een proces binnen het proces moet worden gevoerd. De grafische voorstelling van het verloop van de procedure door de ADR-instelling zelf geeft aan hoe complex de procedure in de praktijk kan zijn (zie figuur 1).

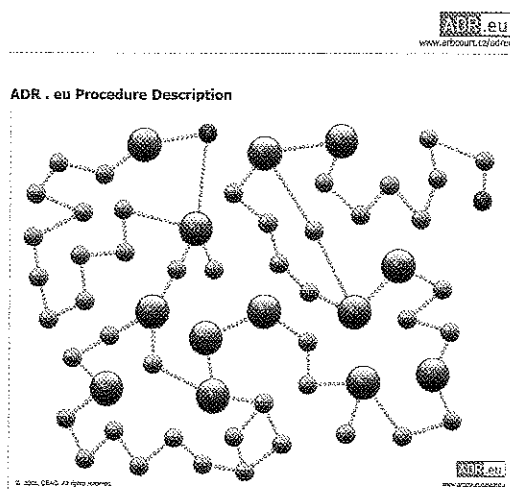
De eerste beslissingen in geschillen tegen EURid

Een belangrijke nieuwigheid die de Europese Commissie invoerde was de ADR-procedure niet alleen open te stellen voor geschillen tussen een domeinnaamhouder en de houder van een ouder recht, maar ook voor geschillen met het register EURid. Het is inderdaad mogelijk dat EURid een verkeerde beslissing neemt en een aangevraagde domeinnaam terecht of onterecht registreert of weigert te registreren. Dit was in het bijzonder mogelijk tijdens de zogenaamde *sunrise* periode, toen enkel domeinnamen werden geregistreerd waarvoor de houder aan strikte voorwaarden voldeed. Als over de toepassing van die voorwaarden een geschil ontstaat, zal ADR de oplossing kunnen brengen.

Het allereerste .eu domeinnaamgeschil waarin een uitspraak werd geveld, geeft hiervan een goede illustratie. De klager was de houder van het Beneluxmerk PST en wenste de domeinnaam *pst.eu* te registreren, maar zijn aanvraag werd door het registratiesysteem van EURid verworpen omdat een derde een eerdere aanvraag had ingediend voor dezelfde domeinnaam. Die derde had ook een Beneluxmerk PST en aangezien hij de eerste aanvrager was, kende EURid hem de domeinnaam toe. De argumenten van de klager dat het PST merk van de derde van latere datum was ten opzichte van zijn merk, dat het latere merk bovendien was ingeschreven via de spoedprocedure van het Benelux Bureau en dat er tegen dit latere merk een oppositie werd ingesteld, werden terecht afgewezen als niet relevant.³⁰

Het enige wat EURid diende te onderzoeken was of

de derde de houder was van een "ouder recht" in de zin van artikel 10 van Verordening EG/874/2004, d.w.z. *in casu* een geregistreerd Beneluxmerk dat geldig bestond vóór de aanvraag van de domeinnaam werd ingediend, hetgeen het geval was.³¹ Het komt desgevallend aan de nationale overheden toe te oordelen over de prioriteit, de spoedregistratie of de oppositie. Het behoort niet tot de taak van EURid noch van de registrars om na te gaan om een domeinnaam-aanvrager al dan niet te kwader trouw is. Daarover kan desgevallend een andere ADR-procedure gevoerd worden tegen de aanvrager van de domeinnaam.³² In verschillende beslissingen hebben de panelisten een evenwicht gezocht tussen de strikte toepassing van de Verordeningen door EURid en de billijkheid. EURid, die zich voor het valideren van de aanvragen tijdens de *sunrise* periode liet bijstaan door validator



figuur 1

of *validation agent* PriceWaterhouseCoopers, heeft immers een aantal beslissingen genomen waarbij zij de aangevraagde registratie weigerde omdat het bijgevoegde bewijs niet toeliet te besluiten dat het ouder recht geldig was in hoofde van de aanvrager.

EURid verwierp bijvoorbeeld de aanvraag tot registratie van de domeinnaam *schoeller.eu* omdat de naam van de aanvrager en de straat waar hij gevestigd was niet overeenstemden met de naam en de straat in de bijgevoegde merkinschrijving. Aldus was het niet voldoende bewezen dat de aanvrager een geldig ouder recht had. Volgens de panelist echter had een klein onderzoek via Google gemakkelijk kunnen aantonen dat er slechts sprake is van één en dezelfde partij Schoeller, zodat de domeinnaam aan die partij moest worden toegekend.³³

Deze oplossing is zeker pragmatisch en billijk, maar ik ben toch van oordeel dat het niet de taak is van EURid om zelf opzoeken te gaan doen op het internet of elders alvorens tot een beslissing te komen. Een dergelijk onderzoek houdt het risico van fouten in, is niet aan enige tegenspraak onderworpen en is moeilijk begrensbaar (hoever moet EURid gaan?). Mij lijkt het niet de taak van EURid om voor de

27 Artikel 22.10 van Verordening EG/874/2004.

28 Artikel B.7 ADR-Voorschriften.

29 Voor een toepassing van eigen onderzoek door het panel, zie ADR.eu beslissing nr. 370, 16 juni 2006 (*kane.eu*).

30 ADR.eu beslissing nr. 35, 18 april 2006 (*pst.eu*); alle beslissingen

zijn gepubliceerd op de pagina <http://www.adr.eu/adr/decisions/index.php>.

31 ADR.eu beslissing nr. 143, 10 mei 2006 (*vitana.eu*).

32 ADR.eu beslissing nr. 12, 12 mei 2006 (*eurostar.eu*).

33 ADR.eu beslissing nr. 253, 29 mei 2006 (*schoeller.eu*).

honderdduizenden domeinnamen die werden aangevraagd tijdens de *sunrise* periode zelf onderzoeker te spelen, maar is het de taak van de registrator om voor zijn cliënten een correct en volledig dossier in te dienen. Artikel 21.3 van de *sunrise* regels voorziet trouwens dat de validator die namens EURid de aanvragen onderzoekt tijdens de *sunrise* periode de mogelijkheid heeft, maar niet verplicht is, om naar eigen goeddunken onderzoek te verrichten naar de ingeroepen oudere rechten.

In de zaak *dmc.eu* stelde zich hetzelfde probleem aangezien de domeinnaam werd aangevraagd door DMC Design for Media and Communication GmbH terwijl het merk op naam stond van de verbonden onderneming DMC KG. EURid oordeelde dat aan de voorwaarden voor registratie niet was voldaan, omdat uit de stukken niet bleek dat het om één onderneming ging en er evenmin een licentieovereenkomst werd voorgelegd tussen beide. Het panel volgde die mening niet, ook uit billijkheidsoverwegingen.³⁴

In dezelfde zin stelde het panel in de zaak *capri.eu* dat EURid voor gerechtigheid moet kiezen en niet voor een formalistische aanpak. Hoewel het panel erkent dat de domeinnaam-aanvraag vol fouten stond en tot verwarring aanleiding gaf, oordeelde het toch dat EURid meer moeite moest doen om de oudere rechten te zoeken in de aanvraag.³⁵ Het panel ging niet in op de vraag hoe dit praktisch moet gebeuren als er honderdduizenden aanvragen behandeld moeten worden...

Ik sluit me dan ook aan bij de anders luidende rechtspraak van andere panels. Aldus stelde het panel in de zaak *isl.eu* mijns inziens terecht:

“Gelet op het bovenstaande, besluit het panel dat de bewijslast m.b.t. het ouder recht tijdens de sunrise periode rust op de aanvrager van een domeinnaam (zijnde de klager) en dat noch de validator, noch het register of de verweerder enige verplichting hebben om verder onderzoek te doen naar (mogelijke) oudere rechten (...).” (eigen vertaling)³⁶

In dezelfde zin oordeelde het panel in de zaak *colt.eu* dat als de aanvrager niet dezelfde entiteit is als de merkhouders, EURid de aanvraag moet afwijzen:

“Dit betekent dat de aanvrager niet mag verwachten dat het register of de valideringsagent gaan gissen of een eigen onderzoek gaan voeren over de vraag welke de juiste band is tussen twee entiteiten die een gelijkaardige naam hebben.” (eigen vertaling)³⁷

In de zaak *ultrasun.eu* stelde het panel dat er – anders dan in *schoeller.eu* – geen onderzoeksplicht rust

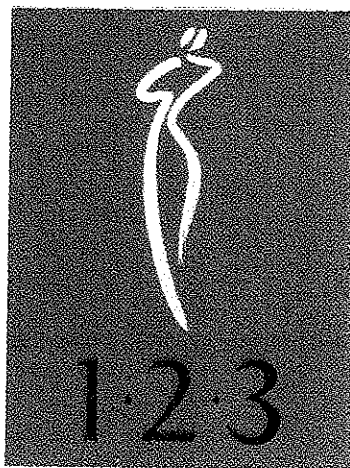
op EURid in geval de aanvrager niet dezelfde partij is als de houder van het ouder recht en er bijvoorbeeld geen licentieovereenkomst tussen beide wordt voorgelegd.³⁸

De eerdere rechtspraak die streng was voor EURid, is door latere beslissingen dus toch duidelijk wat afgezwakt.

Een ander probleem dat in meerdere zaken naar voor komt betreft het omzetten van een complex teken van het ouder recht in een louter alfanumerieke domeinnaam.

In de zaak over de domeinnaam *barcelona.eu* stelde het panel dat het beeldmerk met de woorden *BARC&ELONA* enkel recht kon geven op de domeinnaam *Barcandelona.eu* omdat het ampersand-teken in dit geval dwingend gelezen moest worden als “and”.³⁹ Mijns inziens gaat deze interpretatie in tegen de tekst van artikel 11.2 van Verordening EG/874/2004 volgens hetwelk in het geval de naam van het ouder recht speciale tekens bevat,

deze uit de overeenstemmende domeinnaam worden geschrapt, worden vervangen door kop-peltekens of indien mogelijk worden getranscribeerd. Het komt mijns inziens uitsluitend aan de aanvrager toe de keuze te maken en het is niet aan EURid om erop toe te zien of de “juiste” keuze is gemaakt. Als blijkt dat de naam *BARC&ELONA* enkel als merk werd gedeponeerd om de domeinnaam *barcelona.eu* te registreren te nadele van de stad Barcelona, kan deze laatste een ADR-procedure hierover instellen tegen de domeinnaamhouder (zie o.a. de hierna vermelde beslissing in de zaak *helsinki.eu*). Een ADR-procedure voeren



figuur 2

tegen EURid is mijns inziens niet de juiste weg. Hetzelfde geldt voor het merk *LI&VE* dat geregistreerd was met het oog op het registreren van de domeinnaam *Live.eu*. Ook hier stelde het panel dat de registratie van de domeinnaam niet te goeder trouw overeenstemde met het merk *LI&VE*, wat ongetwijfeld correct is, maar wat in het licht van de letterlijke tekst van artikel 11.2 mijns inziens niet relevant is.⁴⁰ In de beslissing over de naam *123.eu* stelde het panel terecht dat de beslissing van EURid om een domeinnaam te registreren op basis van een ouder recht met bijzondere tekens, correct is indien aan één van de drie mogelijkheden tot omzetting van die tekens, zoals bepaald in artikel 11.2, is voldaan.⁴¹ De aanvrager van een domeinnaam mag derhalve kiezen hoe hij de speciale tekens omzet in de aangevraagde domeinnaam.

In deze zaak had EURid de domeinnaam *123.eu* toegekend aan de aanvrager die titularis was van het complexe Gemeenschapsmerk met nummer 874719 (zie figuur 2).

De houder van het Engelse en Ierse woordmerk *123*

34 ADR.eu beslissing nr. 232, 30 mei 2006 (*dmc.eu*).

35 ADR.eu beslissing nr. 396, 13 juni 2006 (*capri.eu*).

36 ADR.eu beslissing nr. 219, 20 juni 2006 (*isl.eu*).

37 ADR.eu beslissing nr. 294, 3 juli 2006 (*colt.eu*).

38 ADR.eu beslissing nr. 541, 7 juli 2006 (*ultrasun.eu*).

39 ADR.eu beslissing nr. 398, 18 mei 2006 (*barcelona.eu*).

40 ADR.eu beslissing nr. 265, 29 mei 2006 (*live.eu*); in dezelfde zin ADR.eu beslissing nr. 394, 2 juni 2006 (*frankfurt.eu*).

41 ADR.eu beslissing nr. 188, 12 juni 2006 (*123.eu*).

kon zich hierin niet vinden en startte de ADR-procedure omdat de *sunrise* regels geschonden waren.⁴² Paragraaf 19.2 van de *sunrise* regels voorziet dat als het ouder recht een figuratief of samengesteld symbool is, de naam erin enkel geregistreerd zal worden als domeinnaam indien het woorelement duidelijk overheersend is en gescheiden of onderscheiden kan worden van het beeldelement. Het panel vond dat dit hier niet het geval was en vernietigde de anders luidende beslissing van EURid.⁴³

Ten slotte is het nog interessant kort in te gaan op het geschil omtrent de domeinnaam festool.eu. Deze naam werd aangevraagd door een werknemer van de Duitse vennootschap die houder was van het merk FESTOOL. Aangezien de werknemer en de werkgever niet dezelfde persoon zijn, wees EURid de vraag tot registratie terecht af. Het onderdeel van de ADR-procedure dat ertoe strekte die beslissing te horen annuleren werd door het panel afgewezen. Maar de creatieve werknemer had nog een tweede eis ingesteld, namelijk dat de domeinnaam alsnog geregistreerd zou worden op naam van zijn werkgever. Eigenaardig genoeg ging het panel op die eis in. Het panel oordeelde dat de werkgever in rechte over de domeinnaam mocht beschikken aangezien hij houder was van het ouder recht. Uit de regel dat iedereen een ADR-klacht kan inleiden, leidde het panel af dat een bevel tot registratie van de betrokken naam ook in het voordeel van iedereen of van gelijk wie kan worden uitgesproken, *in casu* de werkgever. Mijns inziens blijkt zoiets geenszins uit de Verordeningen en is deze zienswijze in strijd met de logica van het registratiesysteem en met de rechten van de derde die plots titularis wordt van een domeinnaam zonder zijn instemming.⁴⁴

De eerste beslissingen in geschillen tegen domeinnaamhouders

Eind juli 2006 waren er nog maar 18 ADR-uitspraken bekend waarin houders van oudere rechten opkwamen tegen de registratie van een domeinnaam. Nog veel te vroeg dus om conclusies te kunnen trekken, maar wel voldoende om enkele richtlijnen te kunnen aangeven.

Om te kunnen slagen, 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.

Aangezien de .eu geschillenregeling soepeler is dan de U.D.R.P. – die het bewijs vereist van een gebrek aan rechten of rechtmatige belangen *en* de registratie *en* gebruik te kwader trouw⁴⁵ – kan men denken dat de klagers gemakkelijker gelijk zouden krijgen van

de panels. Niets is echter minder waar: van de 18 uitspraken waren er slechts 5 in het voordeel van de klagers.⁴⁶ Dit betekent niet noodzakelijkerwijze dat de de ADR.-panels strenger zijn dan de U.D.R.P.-panels, maar wel dat er minder gevallen van duidelijke cybersquatting voorhanden zijn. De *sunrise* periode heeft duidelijk als positief gevolg gehad gevallen van cybersquatting zo veel als mogelijk te vermijden. Enkele gevallen van cybersquatting deden zich voor doordat verschillende domeinnaamhouders nog snel “verdachte” merken lieten registreren vóór de start van de *sunrise* periode om vervolgens tijdens de *sunrise* periode aanspraak te gaan maken op de overeenstemmende domeinnaam.

Een eerste geval betrof het depot, gevolgd door de spoedregistratie in de Benelux, van het merk RESTAURANTS voor kameelhaar. De domeinnaamhouder had nog een aantal andere algemene woorden als merk voor kameelhaar laten registreren zoals FINDAJOB, RENTAHOUSE, DINNER, TRAVEL, etc., één en ander duidelijk met de bedoeling om de registratie te bekomen van de overeenstemmende domeinnamen tijdens de *sunrise* periode. Het panel stelde vast dat er een verwarrende gelijkenis was tussen het complexe merk van de klager RESTAURANTS en de domeinnaam (waarbij de .eu extensie niet in overweging wordt genomen bij de beoordeling) en dat de domeinnaamhouder speculatief en te kwader trouw was opgetreden, zodat de overdracht van de naam aan de klager werd bevolen.⁴⁷

In dezelfde zin oordeelde het panel dat de registratie van de domeinnaam reifen.eu een speculatieve en onrechtmatige registratie was omdat de domeinnaamhouder de naam had geregistreerd op grond van het merk &R&E&I&F&E&N, samen met 100 andere algemene namen (het Duitse woord *Reifen* betekent banden). Het is niet omdat de domeinnaamhouder over een geldig merk beschikt, dat hij daarom per definitie te goeder trouw is. Aangezien hier sprake was van een patroon van verdacht gedrag, werd de domeinnaam aan de houder van het merk REIFEN overgedragen.⁴⁸

Dezelfde redenering werd gevolgd in het geschil over de domeinnaam Helsinki.eu, waar de domeinnaamhouder titularis was van het Beneluxmerk HELSI & NKI dat na de spoedprocedure geregistreerd stond voor garens.⁴⁹ Het panel besliste de naam over te dragen aan de Finse hoofdstad Helsinki.

Dezelfde domeinnaamhouder had echter nog andere domeinnamen bekomen, waaronder de naam stockholm.eu, op grond van het merk STOCKH & OLM.⁵⁰ Voor deze domeinnaam werd de klacht van de Zweedse stad Stockholm afgewezen omdat de stad niet het bewijs had bijgebracht dat zij de houdster van een ouder recht was dat in het nationale en/of communautaire recht erkend was. Er blijkt inderdaad geen (Zweedse) rechtsbron te zijn die exclusieve rechten op de naam van steden erkent. De stad gebruikt wel de naam Stockholm of Stockholm Stad, maar dit volstaat niet als ouder recht onder artikel

42 Zie voor de *sunrise* regels: <http://www.eurid.eu/en/general/launch>.

43 ADR.eu beslissing nr. 188, 12 juni 2006 (123.eu).

44 ADR.eu beslissing nr. 1047, 25 juli 2006 (festool.eu).

45 Zie <http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm>.

46 Eén van de kritieken op ICANN's U.D.R.P. is dat klager te dikwijls gelijk krijgt, nl. in ongeveer 70% van de gevallen die door één

panelist worden beslecht. Zie de studies van professor Geist van de universiteit van Ottawa, beschikbaar op <http://www.udrpinfo.com/>.

47 ADR.eu beslissing nr. 596, 4 juli 2006 (restaurants.eu).

48 ADR.eu beslissing nr. 569, 4 juli 2006 (reifen.eu).

49 ADR.eu beslissing nr. 475, 20 juli 2006 (helsinki.eu).

50 ADR.eu beslissing nr. 386, 11 juli 2006 (stockholm.eu).

21.1 *juncto* artikel 10.1 Verordening EG/874/2004. Het verschil met de zaak over de naam *helsinki.eu* is dat de stad Helsinki wél over een ouder recht beschikte voor de domeinnaam *helsinki.eu*. De stad had immers gedurende de *sunrise* de domeinnaam aangevraagd als overheidsinstantie, maar die aanvraag had niet tot de registratie van de domeinnaam geleid, gelet op de vroegere aanvraag van de verweerder. De aanvraag leidde er wel toe dat het recht op de naam voor de duur van de *sunrise* periode was erkend door communautaire wetgeving zoals bedoeld in artikel 21 lid 1 van de Public Policy.

De uitspraken in *stockholm.eu* en *helsinki.eu* zijn, naast de discussie over het ampersand, dus ook interessant omdat zij de interpretatie inhouden van het begrip "oudere rechten die in het nationale en/of communautaire recht zijn erkend of ingesteld" van artikel 21.1 Verordening EG/874/2004 dat verwijst naar artikel 10.1 van dezelfde verordening. Een aantal oudere rechten wordt in artikel 10.1 opgesomd bij wijze van voorbeeld: "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, bedrijfsaanduidingen, bedrijfsnamen, familienamen en kenmerkende titels van beschermde literaire en kunstwerken."

Onderscheidingstekens, met inbegrip van deze die niet in artikel 10.1 zijn vermeld, kunnen pas als grond dienen voor een ADR-klacht als zij in het nationale of het communautaire recht zijn beschermd. Dergelijke tekens zijn bijvoorbeeld domeinnamen, namen van personages, namen van steden en gemeenten, reclameslogans, etc.

In de zaak over de domeinnaam *rabbin.eu* beriep de klager zich op zijn eerdere domeinnaam *rabbi.eu.com* om zich te verzetten tegen de registratie van de naam *rabbin.eu*. Onder de naam *rabbi.eu.com* bood de klager zijn diensten als *rabbi* aan. Het panel stelde terecht dat een domeinnaam geen ouder recht is dat kan dienen als grond voor een klacht, met dien verstande dat de klager niet aanvoerde, laat staan bewees, dat een domeinnaam beschermd is in zijn lidstaat.⁵¹

De oplossing bestaat erin om niet de domeinnaam aan te voeren als ouder recht maar wel de handelsnaam. Als de domeinnaam commercieel wordt gebruikt, kan die beschouwd worden als de handelsnaam van de klager en als grond voor de klacht dienen. Dit stelde het panel in een tweede zaak van de *rabbi* die gebruikt maakte van de domeinnaam *rabbi.eu.com* en die zich dit keer verzette tegen de domeinnaam *rabbi.eu*. Het panel erkende dat de naam *rabbi* in theorie als handelsnaam of als ongeregistreerd merk kon gelden, maar dat dit in casu niet het geval was gelet op het generiek gebruik van de naam ter aanduiding van de diensten van de *rabbi*. Ook deze klacht werd dus afgewezen.⁵² Aansluitend bij de *rabbi(n)* zaken zijn de geschil-

len over de registratie van zogenaamde generieke namen, die heel populair zijn op het internet omdat de gebruikers deze namen zeer gemakkelijk kunnen onthouden. Waar kan men beter informatie terugvinden over Belgische of Nederlandse boeken dan op ww.boek.nl of ww.boek.be?

In de zaak *lastminute.eu* stelde de klager, die last minute reizen aanbood en het merk LAST MINUTE had geregistreerd voor kledij, dat de verweerder geen rechtmatig belang had om de domeinnaam te registreren op grond van diens merk LAST MINUTE gedurende de *sunrise* periode geregistreerd voor verf. De verweerder zou te kwader trouw internetgebruikers willen afnemen van de klager. Het panel achtte dit standpunt niet voldoende bewezen en voegde eraan toe dat de verweerder wellicht niet wist dat de klager een LAST MINUTE merk had voor kledij. De verweerder is niet te kwader trouw als hij een generieke naam zoals *lastminute.eu* registreert om deze daarna ten gelde trachten te maken in de reissector.⁵³ Dezelfde redenering werd toegepast in de zaak over de namen *web.eu*, waarin het panel zelfs oordeelde dat de klacht te kwader trouw werd ingediend (een geval van *reverse domain name hijacking* dus).⁵⁴

Ook in de zaken *yoga.eu* en *kunst.eu* werden de klachten tegen zogenaamde generieke namen afgewezen als ongegrond.⁵⁵

Interessant zijn nog de zaken *minitec.eu* en *wuestenrot.eu* omdat zij tegenstrijdig zijn.

De zaak *minitec.eu* is de eerste zaak waarin een ADR-beslissing viel in een geschil tegen een domeinhouder. De domeinhouder is een Belgische ondernemer die sinds 2002 beschikt over het Beneluxmerk MINITEC en die dit sinds 1997 gebruikt binnen zijn onderneming MINITEC BVBA. De klager (in werkelijkheid zijn vennootschap) is houder van het gemeenschapsmerk MINITEC en meende daarom recht te hebben op de domeinnaam *minitec.eu*. Het panel stelde vast dat de Belgische domeinhouder zeker een recht en rechtmatig belang heeft gelet op zijn Beneluxmerk en dat niets wijst op kwade trouw. De Belgische ondernemer is duidelijk te goeder trouw nu hij al jaren de naam MINITEC gebruikt zonder dat er een conflict bestond met de klager. De panelist wees de klacht dus af en stelde:

*"Het Panel wenst duidelijk te stellen dat het niet de doelstelling is van de bepalingen van artikel 21 van de Verordening (Speculatieve en onrechtmatige registratie) om automatisch de rechten op de registratie van .eu domeinnamen veilig te stellen voor diegenen die "betere," "sterkere" of "oudere" rechten hebben op de overeenstemmende namen."*⁵⁶ (eigen vertaling)

In de zaak *wuestenrot.eu* kwam het panel, mijns inziens volledig onterecht, tot een andere conclusie. In die zaak verzette de onderneming Wuestenrot Holding AG zich tegen de registratie van de domeinnaam *wuestenrot.eu* door de gemeente Wuestenrot waar die onderneming nota bene haar roots had. Het panel stelde de belangen van de onderneming, die actief is

51 ADR.eu beslissing nr. 1375, 30 juni 2006 (*rabbin.eu*).

52 ADR.eu beslissing nr. 1134, 12 juli 2006 (*rabbi.eu*).

53 ADR.eu beslissing nr. 283, 8 juni 2006 (*lastminute.eu*).

54 ADR.eu beslissing nr. 453, 17 juli 2006 (*web.eu*).

55 ADR.eu beslissing nr. 52, 18 juli 2006 (*yoga.eu*); ADR.eu beslissing nr. 227, 21 juli 2006 (*kunst.eu*).

56 ADR.eu beslissing nr. 131, 5 juni 2006 (*minitec.eu*).

in de financiële dienstverlening en 6 miljoen klanten heeft, boven die van het dorp Wuestenrot met 6727 inwoners.⁵⁷ Het panel overwoog onder meer:

„De klager is veel bekender dan de verweerder en baat websites „wuestenrot“ uit in de TLDs .de, .com, .info en andere TLD's met een landencode. Het is aannemelijk dat een grote meerderheid van internetgebruikers die de website wuestenrot.eu bezoekt, verwacht bij de klager te komen en niet bij de verweerder.

(...)

Het panel meent dat de verweerder de betrokken domeinnaam geregistreerd heeft om zich een voordeel toe te eigenen. Dit voordeel zou de verkoop van de domeinnaam aan de klager kunnen zijn. Ook kan het voordeel erin bestaan dat de klager onterecht veel internet bezoekers zal krijgen. Dit kan het toerisme bevorderen, ondernemingen en burgers aantrekken en het adverteren op de site duurder maken (hoewel de verweerder geen reclame maakt op haar website), enz. Al deze mogelijkheden wijzen op het gebruik van de domeinnaam met winstoogmerk, in strijd met Artikel 21.3(d) van de Verordening en daarom onrechtmatig.” (eigen vertaling)

Het is betreurenswaardig dat deze beslissing gebaseerd is op mogelijke hypothesen waarvan geen enkel bewijs wordt bijgebracht. Nochtans komt het aan de klager toe om concrete bewijzen bij te brengen en volstaan mogelijke hypothesen niet. Misschien gaat de gemeente Wuestenrot in 'hoger beroep' door de

zaak voor te leggen aan de Duitse rechter, maar ook daar is succes niet gegarandeerd, zo leert ons de zaak van Andreas Shell die de domeinnaam shell.de moest overdragen aan Deutsche Shell GmbH.⁵⁸

Besluit

Het .eu domein blijkt te beantwoorden aan de vraag op de markt naar meer domeinnamen en naar een topniveaudomein met een Europese uitstraling. Getuigen daarvan het succes van de *sunrise* registraties en van de *landrush*, zodat zeven maanden na de opening van het .eu domein er reeds 2 miljoen namen geregistreerd waren. Maar zoals verwacht, betekenen vele registraties ook vele geschillen. Om die geschillen op een efficiënte manier te kunnen oplossen voorzagen de Europese Verordeningen terzake in een alternatieve geschillenbeslechting of ADR. De eerste geschillen zijn inmiddels beslecht: een groot deel ten aanzien van beslissingen van het register EURid om al dan niet een domeinnaam te registreren op verzoek van de aanvrager, en een kleiner deel ten aanzien van domeinnaamhouders die de rechten van derden schenden. Enkele beslissingen zijn misschien wat ongelukkig en eerder ontwikkelde stellingen moeten door latere beslissingen genuanceerd worden, maar dit is normaal in een nieuw contentieux.

Globaal genomen zijn de gevallen van misbruik nog beperkt gebleven en bovendien zijn de duidelijkste gevallen van misbruik gesanctioneerd in de ADR.

57 ADR.eu beslissing nr. 120, 25 juni 2006 (wuestenrot.eu).

58 Bundesgerichtshof, 22 november 2001, beschikbaar op <http://www.jurpc.de/rechtspr/20020139.htm>.