



Het Hof van Justitie preciseert de criteria voor de intrekking van speculatief of onrechtmatig geregistreerde .eu-topniveaudomeinnamen

Bij de beoordeling of een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd dient rekening te worden gehouden met alle in het concrete geval relevante factoren

De registratie van .eu-topniveaudomeinnamen, die wordt beheerd door EURid, het te Brussel gevestigde European Registry for Internet Domains, nam een aanvang op 7 december 2005. Die registratie verloopt in drie achtereenvolgende fasen en is in elke fase gebaseerd op het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”. Tijdens de eerste twee fasen, de zogenoemde „sunrise”-periode, konden uitsluitend de houders van oudere rechten en overheidsinstanties registreren, waarbij de eerste fase was voorbehouden aan onder meer de houders van geregistreerde nationale en communautaire merken. Een domeinnaam die op speculatieve of onrechtmatige wijze, en met name te kwader trouw, is geregistreerd, kan na een buitengerechtelijke en in voorkomend geval een gerechtelijke procedure worden ingetrokken.

De Oostenrijkse onderneming Internetportal und Marketing heeft tijdens de eerste fase van de sunrise-periode de domeinnaam „www.reifen.eu” laten registreren op basis van haar merk &R&E&I&F&E&N& dat zij voordien in Zweden voor veiligheidsriemen had laten inschrijven. De betrokken onderneming was evenwel niet van plan het merk &R&E&I&F&E&N& te gebruiken voor de waren waarvoor zij het had laten inschrijven. Zij was integendeel voornemens om onder de aldus geregistreerde domeinnaam een website te exploiteren voor de verkoop van banden (het woord „Reifen” betekent „banden” in het Duits). Om de gewenste domeinnaam, „www.reifen.eu”, tijdens de eerste registratiefase te kunnen registreren, heeft zij uit haar Zweedse merk &R&E&I&F&E&N& het speciale teken „&” geschraapt op grond van een van de in het gemeenschapsrecht¹ vastgestelde transcriptieregels voor dergelijke speciale tekens. Aangezien dergelijke tekens om technische redenen niet kunnen worden opgenomen in een domeinnaam, voorzien die regels onder andere in de schrapping ervan. Daarnaast heeft Internetportal und Marketing in Zweden 33 soortnamen als merk laten inschrijven, waarbij zij telkens het speciale teken „&” vóór en na elke letter heeft gebruikt. Zij heeft tevens 180 aanvragen ingediend voor de registratie van met soortnamen overeenstemmende domeinnamen.

Nadat het was aangezocht door de houder van het Benelux-merk „Reifen”, dat met name voor reinigingsmiddelen voor vensters is ingeschreven, heeft het Arbitragehof bij de Kamer van Koophandel van de Tsjechische Republiek en bij de Agrarische Kamer van de Tsjechische Republiek, dat bevoegd is voor de alternatieve beslechting van geschillen betreffende het .eu-domein, geoordeeld dat Internetportal und Marketing te kwader trouw heeft gehandeld. Daarop heeft het haar de betrokken domeinnaam ontnomen en deze aan de houder van het merk „reifen” overgedragen. Het Oberste Gerichtshof (Oostenrijkse cassatierechter), dat het geding in laatste instantie dient te beslechten, heeft meerdere prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie.

In zijn arrest van heden preciseert het Hof in de eerste plaats dat kwade trouw kan worden aangetoond aan de hand van andere omstandigheden dan die welke uitdrukkelijk in de

¹ 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 (PB L 162, blz. 40).

communautaire regelgeving zijn opgesomd, aangezien de daarin opgenomen lijst niet limitatief is. In de tweede plaats wijst het Hof erop dat bij de beoordeling of sprake is van een handelwijze te kwader trouw rekening dient te worden gehouden met alle in het concrete geval relevante factoren en met name met de omstandigheden waarin de inschrijving is verkregen van het merk dat heeft gediend als grondslag voor de registratie, in de eerste fase, van de betrokken domeinnaam, en met de omstandigheden waarin de .eu-topniveaudomeinnaam zelf is geregistreerd.

Wat de omstandigheden betreft waarin de inschrijving van het betrokken merk is verkregen, dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met: 1) het oogmerk om het merk niet te gebruiken op de markt waarvoor de bescherming is aangevraagd; 2) de vanuit semantisch en visueel oogpunt ongebruikelijke en linguïstisch irrationele presentatie van het merk; 3) het feit dat een groot aantal andere met soortnamen overeenstemmende merken is ingeschreven, en 4) het feit dat het merk is ingeschreven kort vóór het begin van de stapsgewijze registratie van .eu-topniveaudomeinnamen.

Wat de omstandigheden betreft waarin de .eu-topniveaudomeinnaam is geregistreerd, dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met: 1) het onrechtmatige gebruik van speciale tekens of leestekens met het oog op de toepassing van de in de communautaire regelgeving vastgestelde transcriptieregels; 2) de registratie tijdens de eerste fase van de stapsgewijze registratie op basis van een merk dat is verkregen in omstandigheden als die hierboven zijn beschreven, en 3) het feit dat een groot aantal aanvragen tot registratie van met soortnamen overeenstemmende domeinnamen is ingediend.

Ten slotte heeft het Hof benadrukt dat zonder de kunstgreep van een merk dat uitsluitend met het oog op de registratie van een gewenste domeinnaam tijdens de eerste registratiefase was gecreëerd en ingeschreven, Internetportal und Marketing de algemene registratie van .eu-topniveaudomeinnamen had moeten afwachten en dus, net zoals iedere belangstellende voor dezelfde domeinnaam, ingevolge het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt” het risico had gelopen dat een andere aanvraag eerder dan de hare zou zijn ingediend. Een dergelijke handelwijze beoogt evenwel kennelijk de procedure van stapsgewijze registratie te omzeilen.

NOTA BENE: De prejudiciële verwijzing biedt de rechterlijke instanties van de lidstaten de mogelijkheid, in het kader van een bij hen aanhangig geding aan het Hof vragen te stellen over de uitlegging van het recht van de Unie of over de geldigheid van een handeling van de Unie. Het Hof beslecht het nationale geding niet. De nationale rechterlijke instantie dient het geding af te doen overeenkomstig de beslissing van het Hof. Deze beslissing bindt op dezelfde wijze de andere nationale rechterlijke instanties die kennis dienen te nemen van een soortgelijk probleem.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

De [volledige tekst](#) van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught ☎ (+352) 4303 2170