Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-006367

Case number	CAC-ADREU-006367
Time of filing	2012-12-20 16:40:57
Domain names	healthcity.eu

Case administrator

	Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	Health City Beheer B.V.

Respondent

Name	R.W. Moeke

FEITELIJKE SITUATIE

Het Panel zal onder ‘Behandeling en vaststelling’ - voorzover nodig - ingaan op de feitelijke situatie.

A. KLAGER

Klager beroept zich in deze procedure op diverse registraties van het woordmerk "HealthCity" in de Benelux en andere landen van de Europese Unie en op de Nederlandse en Belgische handelsnaam "Health City". Tevens beschikt Klager over verschillende domeinnaamregistraties, onder meer in België, Frankrijk, Italië en Duitsland. Klager stelt voorts dat het merk HealthCity inmiddels in de Benelux een reputatie heeft verworven op het gebied van fitness centra.
Naar de mening van Klager is de Domeinnaam identiek aan de merken en de handelsnaam van Klager.
Klager stelt voorts dat Verweerder geen recht of gerechtvaardigd belang heeft ten aanzien van de Domeinnaam. Verweerder gebruikt de Domeinnaam niet, is niet bekend onder een met de Domeinnaam identieke of overeenstemmende naam en maakt geen gerechtvaardigd niet-commercieel gebruik van de Domeinnaam. Evenmin beschikt Verweerder over een eigen recht in de vorm van een merkregistratie of handelsnaam.
Voorts is de Domeinnaam volgens Klager te kwader trouw geregistreerd. Verweerder is gevestigd in dezelfde plaats als Klager, die daar reeds vele jaren zijn activiteiten ontplooit. In 2004 en 2005 heeft Klager in verband met haar vijfjarige bestaan onder meer in plaatselijke kranten geadverteerd en zijn over haar artikelen verschenen. Ook nadien is in plaatselijke media veelvuldig aandacht aan de onderneming van Klager besteed. Klager heeft Verweerder gewezen op haar oudere merkrechten en verzocht om vrijwillige overdracht van de Domeinnaam. Daarop heeft Verweerder niet gereageerd.

B. VERWEERDER

Volgens Verweerder was Klager geen houder van de merkregistratie HealthCity op het moment van registratie van de Domeinnaam. Verweerder stelt voorts dat de naam Health City een algemene, veelgebruikte term is die bestaat uit beschrijvende woorden en daardoor geen enkel onderscheidend vermogen bezit.
Voorts voert Verweerder aan dat verwarringgevaar bij het relevante publiek zou zijn uit te sluiten, omdat er door hem geen identieke diensten worden aangeboden. Verweerder wijst erop dat de volledige naam van Klager is Health City Beheer en dat deze Domeinnaam – het Panel begrijpt: onder meer onder de euTLD – nog beschikbaar is.
Volgens Verweerder heeft Klager tijdens de Sunrise nagelaten de Domeinnaam te registreren en is pas in 2010 internationaal

actief geworden (naar het Panel begrijpt: buiten de Benelux).
Verweerder stelt dat Klager niet met bewijzen heeft onderbouwd dat zij een reputatie heeft opgebouwd, maar als dat het geval is dan dateert die reputatie volgens Verweerder van na de registratie van de Domeinnaam.
Verweerder stelt dat hij de advertenties van Klager niet heeft gezien omdat hij geen gratis huis-aan-huisbladen wenst te ontvangen.

Voorts stelt Verweerder bekend te zijn bij vele klanten onder de naam Healthcity.eu en dat er veel mailverkeer plaatsvindt "via het domein". Hij stelt de Domeinnaam te gebruiken voor zijn activiteiten die betrekking hebben op wellness producten, waarmee hij Klager geen concurrentie aandoet. Verweerder stelt dat hij de Domeinnaam vanaf de registratiedatum in gebruik heeft, dat hij de op de website onder de Domeinnaam getoonde content enkele maanden geleden wilde aanpassen en dat hij als gevolg van (het Panel begrijpt: sommatie-)brieven van Klager op dit moment geen website aan de Domeinnaam heeft gekoppeld.
Verweerder stelt dat hij de Domeinnaam niet te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt. Hij heeft niet gereageerd op het verzoek van Klager om de Domeinnaam te verkopen, welk verzoek Verweerder zegt nooit te hebben ontvangen.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Op grond van § B11(d) wijst het Panel de gevraagde voorzieningen toe indien de Klager aantoont dat: (i) de domeinnaam identiek of verwarrend gelijk is met de aanduiding ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht; (ii) de domeinnaam door de Verweerder is geregistreerd zonder rechten op of gerechtvaardigde belangen bij de domeinnaam; of (iii) de domeinnaam is geregistreerd of wordt gebruikt te kwader trouw. Daarbij overweegt het Panel dat het in voorkomend geval onmogelijk zal zijn om aan te tonen dat iets niet zo is en dat in beginsel aan de stel- en bewijsplicht kan worden voldaan door prima facie aan te tonen dat aan de voorwaarden (ii) en (iii) is voldaan. Het Panel merkt vooraf op dat een geschil volgens de geschillenregeling voor .eu domeinnamen volgens deze regels wordt beoordeeld en niet volgens (mogelijk toepasselijk) nationaal recht. Hetgeen Klager ter zake heeft gesteld wordt om deze reden als niet relevant gepasseerd.
Het Panel is van oordeel dat Klager genoegzaam heeft aangetoond dat zij beschikt over merkrechten op het woord "HealthCity". De vroegste merkregistratie (Beneluxmerknummer 825469) dateert van 26 juni 2007.
Klager baseert de Klacht daarnaast op haar Nederlandse en Belgische handelsnaamrechten en verwijst daarbij naar inschrijvingen in het Nederlandse Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de Belgische equivalent daarvan. Volgens vaste Nederlandse rechtspraak is een inschrijving in het Handelsregister echter onvoldoende om een handelsnaamrecht aan te tonen. De handelsnaam is immers de naam waaronder een onderneming wordt gedreven, hetgeen kan blijken uit visitekaartjes, facturen, brochures, vermeldingen in de telefoongids etc. Dergelijk bewijsmateriaal is door Klager niet overgelegd. Weliswaar heeft Klager een aantal kopieën van advertenties overgelegd, waarin de naam Health City wordt gebruikt, maar geen daarvan is van een objectief vaststelbare datum voorzien. Hetzelfde geldt voor de kopieën van krantenartikelen die Klager heeft overgelegd, waarin wordt verwezen naar de onderneming Health City.
Klager heeft daarnaast overgelegd een screenprint van twee webpagina's die kennelijk zijn ontleend aan de website Waybackmachine.org, die sinds de jaren negentig van de vorige eeuw webpagina's indexeert en opslaat. Afgaande op deze screenprints die niet door Verweerder zijn bestreden, zou de handelsnaam Health City reeds zijn gebruikt op een webpagina die op 20 juni 2001 is geïndexeerd en eveneens op een webpagina die op 11 juni 2003 is geïndexeerd. Voorts valt uit door Klager overgelegde foto's van pagina's van ingebonden exemplaren van de Hoofddorpse Courant af te leiden dat een advertentie van Health City is geplaatst in een editie van de Hoofddorpse Courant die is verschenen in augustus 2004, nu de ook op de foto afgebeelde tegenoverliggende pagina het eerste blad is van de editie van de Hoofddorpse Courant van 17 (of 19) augustus 2004 . Ten slotte heeft Klager gesteld dat zij sinds 2003 een vestiging in Hoofddorp heeft die onder de handelsnaam Health City opereert. Nu Verweerder dit voorts niet heeft bestreden, gaat het Panel ervan uit dat de handelsnaam Health City sinds tenminste 20 juli 2001 is gebruikt door Klager zodat Klager daarop in elk geval vanaf die datum handelsnaamrechten heeft.
Het Panel is van mening dat de Domeinnaam is geregistreerd door Verweerder zonder rechten op gerechtvaardigde belangen bij de Domeinnaam. In dit verband acht het Panel het volgende van belang:
a. Klager is sinds 1999 gevestigd in Hoofddorp;
b. Sinds 2003 is in Hoofddorp onder de naam Health City een vestiging van Klager gevestigd;
c. Het adres van Verweerder is slechts enkele kilometers verwijderd van de vestiging van Klager.
Op grond hiervan acht het Panel het aannemelijk dat Verweerder toen hij de Domeinnaam registreerde op de hoogte was van

het feit dat Klager de handelsnaam Health City gebruikte.
Voorts heeft Verweerder wel gesteld dat hij de Domeinnaam in het verleden heeft gebruikt voor informatie over Wellness producten, maar hij heeft daarvan geen bewijs overgelegd. Ook als mocht vaststaan dat Verweerder een dergelijk gebruik van de Domeinnaam heeft gemaakt dan is dat gebruik in elk geval van (aanzienlijk) latere datum dan het gebruik van de handelsnaam door Klager. Verweerder heeft ook niet anderszins gesteld noch aannemelijk gemaakt dat zij algemeen bekend is onder de Domeinnaam, dan wel beschikt over een eigen recht (zoals het recht op een handelsnaam of een merkrecht) op een daarmee overeenstemmende naam of aanduiding. Evenmin is gesteld of aannemelijk geworden dat Verweerder de Domeinnaam op een niet-commerciële of eerlijke wijze gebruikt. Verweerder stelt immers bekend te zijn bij vele klanten en leads en te zijn "aangesloten bij Wellness International Network, Ltd". Deze onderneming biedt een groot aantal voedingssupplementen aan onder meer op het gebied van "sports and fitness". Op basis van Verweerder's eigen stellingen moet daarom worden aangenomen dat de website (in elk geval tot voor kort) is gebruikt voor het aanbieden van dergelijke producten en dus voor commerciële doeleinden.
In dit verband heeft Verweerder nog aangevoerd – kort samengevat – dat de handelsnaam van Klager bestaat uit de beschrijvende woorden Health City en dat het gebruik van een dergelijke combinatie van beschrijvende woorden hem niet kan worden verboden. Anders dan Verweerder kennelijk meent is de combinatie Health City echter niet zuiver beschrijvend. De voorbeelden die Verweerder heeft overgelegd van gebruik van deze combinatie door derden duidt niet op het tegendeel. De screenprints die Verweerder in dit verband heeft overgelegd hebben immers alle betrekking op ziekenhuizen of locaties waar zorginstellingen zijn gevestigd. Met name heeft Verweerder geen bewijs overgelegd dat de naam Health City in Nederland gebruikelijk is voor sport en fitness ondernemingen.
Het Panel is van oordeel dat Klager genoegzaam heeft aangetoond dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of gebruikt. De kwade trouw volgt reeds uit het feit dat, zoals hierboven aangegeven, ervan uit moet worden gegaan dat Verweerder ten tijde van de registratie van de Domeinnaam op de hoogte was van het gebruik van de handelsnaam Health City door Klager.
Mede gezien het feit dat Verweerder zelf stelt dat hij de website gebruikt(e) voor (informatie over) de producten van Wellness International Network, Ltd., die – zoals het Panel heeft geconstateerd – voor een deel betrekking hebben op "sport and fitness" (het werkterrein van Klager) concludeert het Panel dat de Domeinnaam is geregistreerd en/of wordt gebruikt om te profiteren van de verwarring die kan ontstaan met de handelsnaam van Klager door internetgebruikers te leiden naar de website van Verweerder onder de Domeinnaam.
Het Panel is dan ook van oordeel dat de Domeinnaam aan Klager dient te worden overgedragen.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen besluit het Panel in overeenstemming met § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften tot overdracht van de domeinnaam Healthcity.eu aan Klager.

PANELISTS

Name	**Wolter Wefers Bettink**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2012-12-20

Summary

SAMENVATTING ARBITRAGE-BESLISSING IN DE ENGELSE TAAL VORMT DE BIJLAGE 1

I. Disputed domain name: Healthcity.eu

II. Country of the Complainant: The Netherlands, country of the Respondent: The Netherlands

III. Date of registration of the domain name: 7 April 2006

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. word trademark registered in Benelux, reg. No. 825469, for the term HealthCity filed on 26 June 2007 , registered on 27 June 2007 in respect of goods and services in classes KI 25, KI 28, KI 41, KI 43, KI 44
2. word trademark registered in Spain, France and Italy, reg. No. 942833, for the term HealthCity, filed on 4 September 2007,

registered on 6 December 2007 in respect of goods and services in classes 25, 28, 41, 43, 44.
3. company name: Health City

V. Response submitted: Yes

VI. Domain name is identical to the protected right/s of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: As there is no evidence that the Respondent is or was known under the name Health City nor that Respondent has an own trade name or trademark right thereto, while it has put forward that (until recently) it used the Domain Name for a commercial website, the Panel concludes that Respondent does not have an own right or legitimate interest in the Domain Name.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: In view of Respondent's knowledge of Complainant's trade name use and its use of the website for inter alia food supplements in the 'sports and fitness' category, the Panel concludes that the registration and use thereof has been in bad faith.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: Complainant has used its rights to the identical Dutch tradename Health City inter alia for a sports and fitness establishment in Hoofddorp, where the Respondent is domiciled, since 2003. The Panel therefore assumes that the Respondent was or should have been aware of the Complainant's trade name rights when it registered the Domain Name in 2006.

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: None

XII. [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Yes