Panelens Beslut for dispute CAC-ADREU-006383

Case number	CAC-ADREU-006383
Time of filing	2012-12-17 14:22:13
Domain names	www.colofon.eu

Case administrator

	Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	Kolofon ApS

Respondent

Name	David Pahmp

FAKTISK BAKGRUND

Sedan den 1 juli år 2003 har Klaganden en dansk firmaregistrering som heter Kolofon ApS.

Den 13 mars år 2012 registrerade Svaranden det omtvistade domännamnet <colofon.eu>.

A. KLAGANDE

Klaganden är ett danskt privat aktiebolag som grundades år 2003. Klaganden tillhandahåller tjänster inom tryck, exempelvis tryck av kataloger, årsredovisningar, broschyrer, vykort, affischer, visitkort, brevpapper, kuvert, böcker samt tidskrifter i hela Europa. År 2005 grundade Klaganden ett företag i Tallinn, Estland och år 2011 grundade Klaganden ytterligare ett företag i Zagreb, Kroatien.

År 2006 registrerade Klaganden domännamnet <kolofon.eu>. Nyligen kom det till Klagandens kännedom att Svaranden i mars år 2012 registrerat det omtvistade domännamnet <colofon.eu>. På den hemsida som det omtvistade domännamnet pekar mot finns reklam för ett företag som kallar sig Colofon Printing Group och som erbjuder samma tjänster som Klaganden. Det finns en tydlig koppling mellan Svaranden och Colofon Printing Group eftersom de delar adress i Sverige samt använder samma e-post adress. Registreringen av det omtvistade domännamnet har gjorts i kommersiellt syfte, vilket bekräftas av nuvarande användning.

Det danska företagsnamnet Kolofon ApS och det i Danmark icke-registrerade varumärket KOLOFON har sedan år 2003 tillhört Klaganden.

Det omtvistade domännamnet <colofon.eu> är förväxlingsbart med Klagandens kännetecken. Kunder som planerar att besöka Klagandens hemsida vilseleds att istället besöka Svarandens hemsida och ta del av Svarandens erbjudanden.

Klaganden misstänker att Svaranden kopierat Klagandens e-post adresser. Om en kund skriver ett e-post meddelande riktat till en specifik anställd hos Klaganden men av misstag baserar mailet på Svarandens domännamn istället för Klagandens erhåller kunden ett kommersiellt erbjudande från Svaranden i retur. Det var på detta vis som Klaganden fick kännedom om

Svarandens existens.

Klaganden har över hela Europa byggt upp det, inom tryckeribranschen, välkända varumärket KOLOFON. Svaranden, som erbjuder samma tjänster som Klaganden, åker snålskjuts på Klagandens varumärke och image genom att använda ett domännamn som är förvillande likt Klagandens domännamn och välkända kännetecken.

Svaranden har avsiktligt registrerat och använt det omtvistade domännamnet för att locka till sig kunder för kommersiell vinning genom att skapa förväxlingsrisk med ett domännamn som liknar Klagandens kännetecken. Svarandens registrering är till avsevärd olägenhet både för Klaganden samt för Klagandens kunder.

B. SVARANDE

Svaranden har utan kännedom om Klaganden startat hemsidan som är kopplad till det omtvistade domännamnet <colofon.eu> i syfte att marknadsföra tryckeritjänster i Europa. Redan innan Svaranden tog del av ADR-klagomålet hade Svaranden dock beslutat sig för att avsluta alla samarbeten för hemsidan som är kopplad till det omtvistade domännamnet. Efter klagomålets inlämnande har Svaranden pekat om domännamnet och lagt upp information på hemsidan i form av en notis för att förväxling inte skall ske.

Svaranden önskar behålla det omtvistade domännamnet så länge det går. Den lilla kundkrets som Svaranden skapat har inte kommit från Klaganden. Det finns ingen anledning till att Klaganden skall få dra fördel av Svarandens arbete när Svaranden inte dragit fördel av Klagandens marknadsföring, varken avsiktligt eller oavsiktligt.

Svaranden ser gärna att det omtvistade domännamnet får förbli passivt under en tidsperiod upp till två år för att sedan säljas till den som önskar köpa det, dock med ett erbjudande till Klaganden om att få ta över domännamnet först.

DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Klaganden skall, i enlighet med Art 21.1 i förordning EG/874/2004 och Paragraf B 11(d)(1) i ADR Reglerna, visa att det omtvistade domännamnet <colofon.eu> är identiskt eller förväxlingsbart med ett eller flera namn som utgör en för Klaganden erkänd och etablerad rättighet i enlighet med nationell lagstiftning och/eller gemenskapsrätt; och antingen (a) att det omtvistade domännamnet registrerats av Svaranden utan rätt eller berättigat intresse; eller (b) att det omtvistade domännamnet registrerats eller använts i ond tro.

Klaganden har uppgett att denne äger varumärket KOLOFON genom inarbetning och att detta varumärke skall anses vara välkänt men har icke framlagt någon utredning eller bifogat någon bevisning till stöd för detta påstående. Mot bakgrund av det ovan nämnda finner Panelen att det i ärendet icke är visat att Klaganden genom inarbetning har ensamrätt till KOLOFON som varumärke.

Klaganden har dock bifogat bevisning till styrkande av att denne sedan år 2003 äger den danska firmaregistreringen Kolofon ApS. Enligt domännamnspraxis är det brukligt att vid förväxlingsbedömningen mellan domännamn och varumärke eller firma bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen, i detta fall ”.eu”. Även om stavningen av det omtvistade domännamnet <colofon.eu> och Klagandens firma Kolofon icke är identisk föreligger det både visuella och fonetiska likheter. Mot denna bakgrund kommer Panelen till slutsatsen att det omtvistade domännamnet <colofon.eu> är förväxlingsbart med en av Klaganden åberopad erkänd och etablerad rättighet till vilken Klaganden kan visa rätt.

Klaganden har icke givit Svaranden något medgivande eller tillstånd att registrera eller använda ett med Klagandens firma förväxlingsbart domännamn.

Klaganden har gjort gällande att det omtvistade domännamnet <colofon.eu> registrerats av Svaranden utan sådan rätt eller berättigat intresse som avses i Art 21 punkt 1 a i förordning EG/874/2004.

Svaranden har icke framlagt någon utredning eller bevisning som indikerar att Svaranden äger eller innehar någon erkänd eller etablerad namnrättighet som är identisk eller liknar det omtvistade domännamnet. Icke heller har Svaranden visat eller

gjort gällande att det omtvistade domännamnet är allmänt känt för denne trots avsaknad av erkänd eller etablerad rätt till benämningen som utgör namnet. Det finns inga omständigheter i ärendet som tyder på eller indikerar att det omtvistade domännamnet kan anses vara allmänt känt för Svaranden.

Av utredningen och bevisningen i ärendet framgår att Svaranden använt det omtvistade domännamnet kommersiellt på ett vis som riskerar att vilseleda konsumenter och skada en konkurrent (Klaganden) som tillhandahåller identiska tjänster och produkter. Det är Panelens uppfattning att Svarandens ovan nämnda användning av det omtvistade domännamnet icke utgör en sådan omständighet som demonstrerar att Svaranden skulle ha sådan rätt eller berättigat intresse som avses i Art 21 punkt 1 a i förordning EG/874/2004. Sammanfattningsvis har det i ärendet icke framkommit några omständigheter som ger anledning till slutsatsen att Svaranden, i Reglernas mening, skall anses ha en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Med hänvisning till ovanstående drar Panelen slutsatsen att Svaranden registrerat det omtvistade domännamnet <colofon.eu> utan att ha någon rätt eller berättigat intresse till detsamma.

Då kriterierna för att medge Klagandens yrkande om överlåtelse därav är uppfyllda, saknas anledning för Panelen att ta ställning till huruvida domännamnet även registrerats eller använts i ond tro.

BESLUT

Av ovannända skäl, i enlighet med Paragraferna B12 (b) och)c) i Reglerna, bestämmer Panelen att domännamnet COLOFON skall överföras till Klaganden.

PANELISTS

Name	**Johan Carl Sjöbeck**

DATUM FÖR PANELBESLUT 2012-12-17

Summary

EN ENGELSK SAMMANFATTNING AV DETTA BESLUT ÄR HÄRMED BIFOGAD SOM BILAGA 1

I. Disputed domain name: colofon.eu

II. Country of the Complainant: Denmark, country of the Respondent: Sweden

III. Date of registration of the domain name: 13 March 2012

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision: Company name Kolofon registered July 1, 2003

V. Response submitted: Yes

VI. Domain name is confusingly similar to the protected right of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. There are no circumstances in the case before the Panel indicating that the Respondent has established any rights or legitimate interest in respect of the disputed domain name.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. N/A, not considered.
2. N/A, not considered.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: None

XII. Is Complainant eligible? Yes