Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-006435

Case number	CAC-ADREU-006435
Time of filing	2013-05-24 14:30:27
Domain names	elanco.eu

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	Eli Lilly and Company

Respondent

Name	P Slotboom

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Niet van toepassing.

FEITELIJKE SITUATIE

Het Panel zal onder beweringen van partijen en de bevindingen en vaststelling voorzover nodig ingaan op de feitelijke situatie.

A. KLAGER

Klager beroept zich in deze procedure op meerdere “ELANCO”-merken. Klager is houder van ondermeer de Franse merkinschrijving ELANCO (met nummer 1301849, gedeponeerd 12 maart 1975) op en het Gemeenschapsmerk ELANCO (met nummer 250753. aangevraagd op 1 mei 1996) ingeschreven voor waren en diensten in klasse 1, 5, 7, 9 en 31 (hierna gezamenlijk in enkelvoud te noemen: het ELANCO-merk).

De Domeinnaam is geregistreerd op 21 december 2009. Het ELANCO-merk is geregistreerd voorafgaand aan de registratie van de Domeinnaam.

De registratie van de Domeinnaam is in strijd met artikel 21 van de Verordening Nr. 874/2003 van de Europese Commissie. De Domeinnaam is geregistreerd om verwarring te creëren met het ELANCO-merk van Klager. De term ELANCO is letterlijk overgenomen door Verweerder in de Domeinnaam en is identiek aan het ELANCO-merk.

Klager stelt dat duidelijk is dat Verweerder geen nut bij de Domeinnaam heeft. Verweerder exploiteert zijn Domeinnaam al meer dan drie jaar niet.

Verder stelt Klager dat het gebruik van de term ELANCO in de Domeinnaam een verstoring van het “vruchtgebruik” en van een ongestoorde exploitatie van het ELANCO-merk vormt. Tenslotte stelt Klager dat het reserveren van de Domeinnaam door Verweerder, Klager ervan weerhoudt de Domeinnaam voor eigen rekening te reserveren en een economische activiteit uit te oefenen.

Op grond van vorenstaande verzoekt Klager overdracht van de Domeinnaam. Klager heeft aangegeven niet gevestigd te zijn in de Europese Unie. Hij heeft daarom gevraagd om overdracht van de Domeinnaam aan zijn “filiaal”, Lilly France S.A.S. Het gebruik van het woord “filiaal” lijkt het gevolg te zijn van een verkeerde vertaling, nu uit de door Klager overgelegde stukken, blijkt dat Lilly France S.A.S. een indirecte dochteronderneming is van Klager. Klager heeft ook stukken overgelegd waaruit blijkt dat Lilly France S.A.S. licentienemer van Klager is.

B. VERWEERDER

Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

In overeenstemming met artikel B11(a) Voorschriften ADR neemt het Panel een beslissing over de klacht op grond van de ingediende verklaringen en stukken en in overeenstemming met de Procedurevoorschriften.

Op grond van artikel 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 kan in beginsel aan de stel- en bewijsplicht worden voldaan door prima facie aan te tonen dat aan de voorwaarden (ii) en (iii) is voldaan.

Het Panel is van oordeel dat Klager in de onderhavige zaak genoegzaam heeft aangetoond dat hij oudere merkrechten heeft op het woord “ELANCO”. De Domeinnaam is identiek aan het ELANCO-merk. Immers het toplevel .eu dient in de vergelijking buiten beschouwing te worden gelaten. Daarom is aan de eerste voorwaarde voldaan.

Vervolgens dient het Panel te beoordelen of aan tenminste één van de twee andere voorwaarden van artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 is voldaan. Dit betekent dat (i) ofwel de Domeinnaam door de Verweerder is geregistreerd zonder rechten op of zonder gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de Domeinnaam, (ii) ofwel dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. In artikel B11(d) Voorschriften ADR zijn voornoemde voorwaarden eveneens opgenomen.

Klager heeft onweersproken gesteld dat Verweerder de Domeinnaam de afgelopen drie jaar niet heeft geëxploiteerd.

Op grond van artikel B11(d)(1)(iii) kan bewezen worden dat de registratie of het gebruik van een domeinnaam te kwader trouw is geschied, wanneer een domeinnaam is geregistreerd met het doel om de Klager, ten aanzien waarvan door het nationale en communautaire recht een recht is erkend of toegekend, onmogelijk te maken deze naam weer te geven in een overeenkomende domeinnaam, op voorwaarde dat een domeinnaam niet op een ter zake diende wijze is gebruikt in de periode van minstens twee jaar vanaf de dag van registratie.

Nu Klager dit niet-gebruik onweersproken heeft gesteld, is het Panel aldus van oordeel dat Klager genoegzaam heeft aangetoond dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd door Verweerder

Tenslotte oordeelt het Panel dat gezien het feit er geen verweerschrift is ingediend door Verweerder, dit een indicatie is van het te kwader trouw registreren van de Domeinnaam.
De overige door Klager gestelde gronden en omstandigheden behoeven, gelet op het voorgaande, geen nadere bespreking meer.

Ten overvloede merkt het Panel wel op dat kennelijk als gevolg van het feit dat de oorspronkelijke klacht in het Frans was opgesteld en later vertaald is in het Nederlands, dat sommige door Klager aangedragen argumenten voor het Panel nauwelijks te volgen waren.

Klager is niet gevestigd in de Europese Unie. Hij heeft gevraagd om overdracht van de Domeinnaam aan zijn indirecte dochteronderneming Lilly France S.A.S., een in de Europese Unie gevestigde vennootschap. Hoewel Klager dit niet heel expliciet heeft aangegeven in zijn klacht, begrijpt het Panel, in het licht van al hetgeen Klager naar voren heeft gebracht, dat Klager kennelijk de bedoeling heeft gehad om Lilly France S.A.S. te laten optreden als medeklager. Het elektronisch klachtenformulier op het platform voorziet weliswaar niet expliciet in de mogelijkheid twee afzonderlijke klagers in te voeren, maar het is wel mogelijk om in het invulveld waarin de Klager dient te worden omschreven twee namen in te voeren, danwel in de nadere toelichting aan te geven dat een andere partij als medeklager optreedt.

Het Panel is op grond van het vorenstaande van oordeel dat de Domeinnaam aan medeklager, Lilly France S.A.S., dient te worden overgedragen.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten tot overdracht domeinnaam ELANCO.EU aan Lilly France S.A.S.

PANELISTS

Name	**Willem J.H. Leppink**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2013-05-24

Summary

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

I. Disputed domain name: ELANCO.EU

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

III. Date of registration of the domain name: 21 December 2009

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision: Several trade mark registrations, including a French registration ELANCO (word), number 1301849, filed on 12 March 1975 and a Community Trade Mark ELANCO (word), number 250753, application date 1 MAY 1996, registered for goods in classes 1, 5, 7, 9 and 31.

V. Response submitted: No

VI. Domain name identical to the protected rights of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Undecided
2. Why: As bad faith was accepted

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: As Domain Name has not been used in more than three years.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: N/A

X. Dispute Result: Dispute Result: Transfer of the disputed domain name to co-complainant Lilly France S.A.S.

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: The Panel notes that apparently due to the fact that the original

complaint was drawn up in French and later translated in Dutch, that some arguments put forward by the Complainant were hardly to follow for the Panel.In the Complaint, Complainant, Eli Lilly and Company requested transfer to its indirect subsidiary Lilly France S.A.S. In the Complaint Eli Lilly and Company had substantiated that Lilly France S.A.S. was its indirect subsidiary and a licensee of the ELANCO trade mark. Although Eli Lilly and Company could have been more explicit, the Panel has understood that it was the intention that both Eli Lilly and Company and Lilly France S.A.S. would act as Complainants in this dispute. In an ideal situation the parties should have included both names in the complainant field in the electronic complaint form on the platform or the name of the co-complainant could have been put in the text part of the complaint form, clearly identifying the co-complainant as such.

XII. [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Co-complainant Lilly France S.A.S., is eligible.