Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-006605

Case number	**CAC-ADREU-006605**
Time of filing	**2014-05-15 11:06:17**
Domain names	**wakaflex.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Organization	**Uzimet BV**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Volgens opgave van Klager lopen er thans geen andere procedures.

FEITELIJKE SITUATIE

Klager doet een beroep op een ouder recht op de domeinnaam <wakaflex.eu> (hierna ook: de Domeinnaam) op basis van het feit dat Klager eigenaar is van diverse nationale en internationale merken met de naam WAKAFLEX:
a) Internationale registratie (woordmerk) nr. 569 069 WAKAFLEX onder de Overeenkomst en Protocol van Madrid, welke geregistreerd werd op 6 maart 1991,
b) Duitse registratie (woordmerk) nr. 2 000 249 WAKAFLEX onder Duitse Merknamenwetgeving, die de basisregistratie is van de Internationale Registratie nr. 569 069 is en geregistreerd werd op 14 januari 1991, en
c) het Gemeenschapsmerk (beeldmerk) nr. 0 569 069 WAKAFLEX onder Europese Gemeenschapswetgeving, die gebaseerd is op de Internationale Registratie nr. 569 069. Het gemeenschapsmerk werd geregistreerd op 6 maart 1991.

A. KLAGER

Volgens Klager zijn het merk van Klager en de Domeinnaam van Verweerder <wakaflex.eu> identiek.

Volgens Klager heeft Verweerder de Domeinnaam <wakaflex.eu> te kwader trouw geregistreerd en gebruikte/gebruikt de Domeinnaam voor misbruikdoeleinden, vanwege de volgende redenen:

a) Bedrijfsactiviteiten
Het bedrijf van Klager, Monier Roofing Components GmbH, is een leidende wereldwijde leverancier van dakbedekkingsmaterialen voor schuine daken en innovatieve daken, schoorstenen, ventilaties en huishoudelijke energiesystemen met bedrijfsactiviteiten in 40 landen.
Het bedrijf van Verweerder, Uzimet BV, is een Nederlands bedrijf dat oud lood, met behulp van een raffinageproces, verwerkt tot nieuw bladlood. Het nieuwe lood wordt gebruikt voor constructie en andere toepassingen in verband met dakbedekkingsdoeleinden.
Zodoende zijn de bedrijfsactiviteiten van de twee tegengestelde bedrijven, Monier Roofing Components GmbH en Uzimet BV,

dezelfde, namelijk productie en verkoop van dakbedekkingscomponenten. De twee bedrijven hebben dus dezelfde doelgroep, in het bijzonder dakdekkers en dakbedekkingsbedrijven.

b) Doelstellingen
Onder het merk WAKAFLEX biedt Klager aan en verkoopt Klager loodvrije muur- en schoorsteenverbindingen.
Verweerder gebruikt de Domeinnaam <wakaflex.eu> met het doel om consumenten aan te trekken naar de website van een van zijn partners, namelijk de Stichting Bouwlood.
De Stichting Bouwlood voorziet in informatie over de mogelijkheden om bladlood in constructies te gebruiken. Verschillende studies betreffende het professionele gebruik van bladlood werden uitgevoerd op het initiatief van deze stichting. Een informatieve website werd ontwikkeld die antwoorden geeft op vragen van architecten, klanten en bouwers. Voor meer informatie: “ga naar www.stichtingbouwlood.nl”.
Een consumentenzoektocht voor www.stichtingbouwlood.nl wordt automatisch doorgeleid naar de website “bouwlood.nl”. Deze website, dat wil zeggen de inhoud van de website, is identiek aan de website beschikbaar onder de Domeinnaam <wakaflex.eu>. Daarom moet worden verondersteld dat Verweerder het domein <wakaflex.eu> voor misbruikdoeleinden gebruikt, namelijk om consumenten die op zoek zijn naar Klagers “Wakaflex”-producten te leiden naar de website van de partner van Verweerder, de Stichting Bouwlood.
Stichting Bouwlood is een Nederlands technisch adviescentrum dat het gebruik van lood voor dakbedekkingsdoeleinden bevordert en daarmee het gebruik van de producten van Verweerder, met inbegrip van dakbedekkingsonderdelen. Daarom is de inhoud van de website van Stichting Bouwlood – bereikbaar onder het domein <wakaflex.eu> het exact tegenovergestelde van wat gepromoot wordt onder het merk WAKAFLEX door Klager. De informatie beschikbaar onder de domeinnaam <wakaflex.eu> leidt dus af van respectievelijk Klagers strategie en bedoelingen, dat wil zeggen het voorkomen van lood bevattend dakbedekkingsmateriaal. Bijgevolg wordt de Domeinnaam <wakaflex.eu> gebruikt voor misbruikdoeleinden, aangezien de consument misleid wordt.

Omdat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt in relatie tot zijn eigen bedrijf of website, kan men veronderstellen dat Verweerder meest waarschijnlijk wil verdoezelen dat hij de houder is van de Domeinnaam <wakaflex.eu>. Dit is een andere aanwijzing voor de veronderstelling dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt voor misbruikdoeleinden.

c) Kennis van ouder recht/merknamen van Klager
Duitsland en Nederland zijn niet slechts buurlanden, maar ook leden van de Europese Unie. Daarom bevinden zich Klagers en Verweerders bedrijven – vanwege het vrije verkeer van diensten en goederen binnen de Europese Unie – in een competitieve situatie. Bijgevolg kan worden verondersteld dat Verweerder weet heeft van het bedrijf van Klager, zijn producten en de corresponderende merknamen, in het bijzonder de loodvrije producten die verkocht worden onder de merknaam WAKAFLEX.
Klagers Duitse merk nr. 2 000 249 WAKAFLEX werd geregistreerd op 14 januari 1991 en was daardoor geregistreerd en gebruikt in Duitsland – een grote speler op de Europese markt – sinds meer dan 15 jaar, terwijl de Nederlandse Verweerder de Domeinnaam <wakaflex.eu> op 9 april 2006 registreerde. Verweerder zou moeten hebben geweten dat Klager een ouder recht bezit op de Domeinnaam. Daarom lijkt het alsof Verweerder de Domeinnaam <wakaflex.eu> registreerde te kwader trouw.

Klager concludeert met betrekking tot de bovengenoemde feiten dat de Domeinnaam <wakaflex.eu> verondersteld moet worden als geregistreerd te kwader trouw en als gebruikt om misbruikdoeleinden door Verweerder.

B. VERWEERDER

Verweerder heeft geen Verweer gevoerd.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Het Panel constateert dat de door Klager genoemde feiten en argumenten door Verweerder niet zijn bestreden.
Het Panel overweegt verder het volgende.
De Domeinnaam <wakaflex.eu> is identiek aan het Duitse woordmerk WAKAFLEX van Klager.
In het midden kan blijven of de Domeinnaam door Verweerder geregistreerd is zonder recht of gewettigd belang.

Verweerder heeft in de visie van het Panel in ieder geval de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt conform het bepaalde in artikel 21.3(c) en (d) van Verordening Nr. 874/2004.

In de visie van het Panel is de Domeinnaam door Verweerder voornamelijk geregistreerd ten einde de beroepsmatige activiteiten van Klager te verstoren. Immers, uit de door Klager naar voren gebrachte en door Verweerder niet bestreden feiten blijkt dat de Domeinnaam is geregistreerd terwijl Klager, die in dezelfde branche opereert, wist of zou hebben moeten weten dat Klager oudere rechten op het merk WAKAFLEX bezit.

In de visie van het Panel is de Domeinnaam door Klager te kwader trouw gebruikt om, met het oog op commercieel voordeel, internetgebruikers aan te trekken naar de website van Verweerder als houder van de Domeinnaam of een andere on-linelocatie door mogelijke verwarring te doen ontstaan ten aanzien van het merk en de producten van Klager. Hierbij speelt in het bijzonder een rol het feit dat Verweerder niet heeft weersproken de stelling van Klager dat via de website die gebruik maakt van de door Verweerder gebruikte Domeinnaam internetgebruikers via de website “stichtingbouwlood.nl” automatisch worden doorgeleid naar de website “bouwlood.nl”. Door deze constructie kan verwarring zich voordoen ten aanzien van de herkomst, verbondenheid of goedkeuring van de website of locatie, of van een product of dienst op de website of locatie van de Domeinnaam van Verweerder met de producten van Klager.
Klager kan als houder van een merk verhinderen dat dit merk in een identieke Domeinnaam wordt gebruikt.

Het Panel besluit dan ook dat de Domeinnaam <wakaflex.eu> aan Klager dient te worden overgedragen aangezien Klager voldoet aan de algemene criteria om voor de Domeinnaam in aanmerking te komen.

BESLISSING

Op grond van alle hiervoor genoemde redenen beveelt het Panel in overeenstemming met artikel 22 lid 1 van Verordening nr. 874/2004 van de Commissie en artikel B12(b) en (c) van de Voorschriften ADR dat de Domeinnaam <wakaflex.eu> aan Klager dienen te worden overgedragen en dat het Register deze uitspraak binnen 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan Klager en Verweerder zal uitvoeren, tenzij Verweerder een gerechtelijke procedure begint in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel B12 (a) van de Voorschriften ADR en artikel 22 lid 13 van Verordening nr. 874/2004 van de Commissie.

PANELISTS

Name	**Dinant T.L. Oosterbaan**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2014-05-15

Summary

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

I. Disputed domain name: <wakaflex.eu>.

II. Country of Complainant: Germany; country of Respondent: the Netherlands.

III. Date of registration of the domain name: 9 April 2006.

IV. Rights relied on by Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. Word trademark registered in Germany, reg. No. 2000249, for the term until 31 October 2020, filed on 17 October 1990, registered on 14 January 1991, and extended on 01 November 2010 in respect of goods and services in class 17.

V. Response submitted: No.

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

VII. Rights or legitimate interests of Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004): not decided.

VIII. Bad faith of Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes.
2. Why: see below under IX.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant:

The Panel has considered the statements and evidence as presented by Complainant with respect to the registration of the disputed Domain Name by Respondent.
The Domain Name <wakaflex.eu> is identical to the German Trademark WAKAFLEX of Complainant, with number 2000249 and with a registration date of 14 January 1991. The registration date of the trademark WAKAFLEX of Complainant predates the registration date of the Domain Name.
The Panel does not have to decide if the Domain Name has been registered by Respondent without legitimate interests or rights as this was not alleged by Complainant.
Respondent in any event registered and used the Domain Name in bad faith according to art. 21.3(c) and (d) of Regulation No 874/2004.

The Domain Name was registered by Respondent primarily for the purpose of disrupting the professional activities of a competitor. In particular, on the basis of information provided by Complainant which was not disputed by Respondent it appears that the Domain Name was registered while Respondent, who is a competitor to Complainant and operates in the same field as Complainant, knew or should have known of the prior rights of Complainant.

In the view of the Panel the Domain Name was also intentionally and in bad faith used by Respondent in order to attract Internet users for commercial gain to the website of Respondent by creating a likelihood of confusion with the trademark of Complainant, such likelihood arsing as to the source, affiliation or endorsement of the website or of a product on the website of Respondent. In particular it is relevant that Respondent did not deny the statement of Complainant that the website of Respondent redirects Internet users to the websites `stichtingbouwlood.nl` and `bouwlood.nl` which websites offer information on products which compete with the products of Complainant.
Complainant as a holder of a trademark can prevent the use of such mark in an identical Domain Name.
As Complainant satisfies the general eligibility criteria, the Panel decides that the Domain Name <wakaflex.eu> of Respondent shall be transferred to Complainant.

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name.

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: The proceedings began with a request by the Complainant to change the language of the ADR proceeding from Dutch to English adopting the procedures set out in paragraph A3 (b) of the ADR Rules. That request was denied on 27th of December, 2013.

XII. Is Complainant eligible? Yes.