Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-006842

Case number	**CAC-ADREU-006842**
Time of filing	**2014-11-27 16:24:09**
Domain names	**agfa-photo.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Organization	**Digital Revolution BV**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Er zijn geen andere gerechtelijke procedures met betrekking op de betwiste domeinnaam bekend.

FEITELIJKE SITUATIE

Klager houdt verschillende woord- en beeldmerken AGFA.

Verweerder is houder van de domeinnaam agfa-photo.eu (hierna de Domeinnaam).

De Domeinnaam verwijst niet naar een actieve website.

Op 15 oktober 2013 heeft Klager een ingebrekestelling verstuurd naar Verweerder met het verzoek om de Domeinnaam over te dragen.

Op 10 oktober 2014 heeft Klager een Klacht ingediend bij het ADR Centrum. Op 20 oktober 2014 heeft het ADR Centrum Klager erop gewezen dat de Klacht gebreken vertoonde. Hierop heeft de Klager de Klacht aangepast. Op 28 oktober 2014 ontving het ADR Centrum een schriftelijke reactie op de Klacht van Verweerder.

A. KLAGER

Klager is de Duitse onderneming Agfa Gevaert NV & Co. KG. De geschiedenis van Klager gaat terug tot 1867. Klager is onder meer actief in de sector van de fotografie.

Klager is houder van verschillende merken, waaronder onder meer de Europese merkinschrijving nr. 008133167 AGFA (samengesteld merk) en de Europese merkinschrijving nr. 003353463 AGFA (woordmerk). Deze merken werden onder andere geregistreerd voor de waren in de klassen 1 en 9, zijnde benodigdheden in de sector van de fotografie.

Klager stelt dat de Domeinnaam zodanig overeenstemt met de merken van Klager dat hij verwarring kan scheppen. Klager is van oordeel dat Verweerder geen recht heeft op de Domeinnaam. Ten slotte stelt Klager dat de registratie en het gebruik van

de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw zijn. Klager meent dat het gebruik van de domeinnaam er louter op gericht is om de Klager te belemmeren de desbetreffende domeinnaam zelf te registreren. Klager beweert dat de Domeinnaam werd geregistreerd en gebruikt met als enige doel de commerciële belangen van Klager te schaden.

B. VERWEERDER

Verweerder erkent geen belang te hebben in de domeinnaam. In het verleden zou Verweerder producten hebben verkocht onder de domeinnaam. Verweerder beweert dat hij nooit door Klager werd gecontacteerd en biedt de overdracht van de domeinnaam aan.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Artikel 21 van Verordening EG/874/2004 behandelt de speculatieve en onrechtmatige registratie van ".eu"-domeinnamen en luidt als volgt:

"1. Een geregistreerde domeinnaam wordt door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure ingetrokken wanneer deze naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10, lid 1, genoemde rechten, en indien hij:

a) door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam is geregistreerd, of

b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt."

Hierna wordt onderzocht of aan de verschillende voorwaarden van dit artikel is voldaan.

De bewijslast van de voorwaarden van voornoemd artikel ligt bij de Klager. De houder van de domeinnaam dient evenwel op zijn beurt te goeder trouw mee te werken door bewijs aan te leveren dat hij een gewettigd belang heeft (of beweert te hebben) aangaande de domeinnaam of domeinnamen. (Zaak nr. 2035, Warema Renkhoff GmbH, Oliver Germer vs. Cervos Enterprises Ltd., Andreas Constantinou, 10 augustus 2006 (warema.eu)) Wordt het bewijs niet geleverd, dan is het panel gerechtigd om prima facie voort te gaan op de beweringen van de klager. (Zaak nr. 1304, Kemet International Limited, Dr Andrew George Fiedl vs. Vinitsia Ltd, 17 augustus 2006 (kemet.eu))

1) Klager beschikt over verschillende AGFA merken (samengesteld merk en woordmerk). De merken die Klager voorlegt zijn niet betwist en zijn nog steeds geldig.

De vereiste van identiteit en verwarrende gelijkenis als bedoeld in artikel 21 (1) van de Verordening (EG) nr. 874/2004 dient overeenkomstig de beslissingspraktijk van de ADR-panels anders dan in het merkenrecht onafhankelijk van de productgelijkenis, de marketingkanalen en soortgelijke factoren te worden beoordeeld; het is enkel en alleen vereist dat tussen het merk en de domeinnaam die voorwerp is van het geding, in fonetisch en begripsmatig opzicht alsmede wat het schriftbeeld betreft overeenstemmingen bestaan (zie Zaak nr. 05824, Diehl Stiftung & Co. KG, Ralf Kummer vs. H. Klomp, 28 januari 2011 (diehls.eu); Zaak nr. 01852, Infinity System SL, Daniel Del Cerro Linaza vs. Network.de Inh. Daniel Fuehrer, 16 september 2006 (airis.eu).

Uitgangspunt voor de beoordeling van de identiteit c.q. de verwarrende gelijkenis in die zin is daarbij alleen het tweede-niveau domein, terwijl het topniveaudomein ".eu" op grond van zijn door de gebruikers onderkend technisch-functioneel belang bij vergelijkende confrontatie buiten beschouwing blijft (zie Zaak nr. 05824, Diehl Stiftung & Co. KG, Ralf Kummer vs. H. Klomp, 28 januari 2011 (diehls.eu); Zaak nr. 00052, Mr Matthew Keith Witts vs. Internetportal und Marketing Gmbh, Markus Koettl, 18 juli 2006 (yoga.eu)); Zaak nr. 00227 Erwin Kunst c/o Dr. Clemens Thiele, Erwin Kunst vs. Internetportal und Marketing GmbH, Markus Koettl, 21 juli 2006 (kunst.eu)).

De Domeinnaam is niet identiek aan de merken van Klager. De toevoeging van een koppelteken en van het generieke woord

“photo” doet niets af aan het feit dat er een gelijkenis bestaat tussen de merken van Klager en de Domeinnaam, die zodanig groot is dat er sprake is van verwarrende gelijkenis. Gezien de activiteiten van de Klager in de sector van fotografie draagt de toevoeging van het generiek woord “photo” bij tot de verwarring scheppende gelijkenis.

2) Indien de houder van de domeinnaam kan aantonen dat hij of zij zelf beschikt over rechten op de naam die in de domeinnaam vervat zit, dan kan hij of zij daarmee de bewering van gebrek aan recht of gewettigd belang laten afwijzen (Zaak nr. 04739, Republiek Turkije, consul-generaal Nejat Akcal vs. Traffic Web Holding B.V., 22 oktober 2007 (turkey.eu).

In casu heeft Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt. In het verleden zou Verweerder producten verkocht hebben onder de Domeinnaam, maar Verweerder erkent niet te beschikken over enig belang in de Domeinnaam. Verweerder is niet algemeen gekend onder de Domeinnaam als onderneming, organisatie of natuurlijke persoon, toont niet aan dat hij voorbereidingen heeft getroffen tot rechtmatig gebruik van de Domeinnaam. Verweerder geeft evenmin blijk van enig wettig, niet-commercieel gebruik van de Domeinnaam. Bijgevolg doet Verweerder niet blijken van rechten of gewettigd belang in de registratie van de Domeinnaam.

3) Het feit dat de houder niet kan bewijzen dat hij daadwerkelijk het voornemen heeft of voorbereidingen treft om het merk te gebruiken voor de waren- of diensten waarvoor het merk is geregistreerd kan een element zijn om de kwade trouw in hoofde van de houder vast te stellen. (Zaak nr. 05824, Diehl Stiftung & Co. KG, Ralf Kummer vs. H. Klomp, 28 januari 2011 (diehls.eu); Zaak nr. 596, Nicolas De Borrekens vs. Marcus F.M. Duncker, 4 juli 2006 (restaurants.eu))

In de huidige zaak is het Panel van oordeel dat het AGFA merk van Klager enige bekendheid geniet. De verwijzing naar de activiteiten van Klager in de Domeinnaam maakt het erg onwaarschijnlijk dat Verweerder niet op de hoogte was van Klager’s AGFA merk (Zaak nr. 06643, Amazon Europe Holding Technologies SCS vs. Solomon Jack, 10 juli 2014 (amazon-it.eu). Het feit dat Verweerder het AGFA merk behoorde te kennen en dat Verweerder erkent geen enkel belang te hebben in de Domeinnaam wijst erop dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam erop gericht waren om de Klager te belemmeren de Domeinnaam zelf te registreren of om de commerciële belangen van de Klager te schaden.

Bijgevolg is het Panel van oordeel dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt en dat de Klager voldoet aan de voorwaarden van Artikel 21(1)(b) van Verordening EG/874/2004.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten over de overdracht domeinnaam AGFA-PHOTO aan de Klager.

PANELISTS

Name	**Flip Petillion**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2014-11-26

Summary

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

I. Disputed domain name: agfa-photo.eu

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

III. Date of registration of the domain name: 25 January 2008

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 EU, reg. No. 003353463, for the term AGFA, filed on 16 September 2003, registered on 24

January 2005 in respect of goods and services in classes 1, 2, 7, 9, 10, 40, 42
2. combined trademark registered in EU, reg. No. 008133167, for the term AGFA, filed on 3 March 2009, registered on 17 February 2010 in respect of goods and services in classes 1, 2, 7, 9, 10, 42

V. Response submitted: Yes

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

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: Absence of use of the disputed domain name. Respondent admitted not to have any interest in the disputed domain name.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: Respondent must have had Complainant in mind when registering the disputed domain name. Inconceivable good faith use of the disputed domain name.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant:

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant:

XII. Is Complainant eligible? Yes