Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-007094

Case number	**CAC-ADREU-007094**
Time of filing	**2016-04-22 12:41:07**
Domain names	**icdsoft.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	**ICDSoft**

Respondent

Name	**J.P. Klomp**

FEITELIJKE SITUATIE

Klager is een hostingprovider die werd opgericht in 2002 door Mr. Dimitar Stoev Dimitrov.

Tussen 12 oktober 1999 en 20 november 2003 registreerde Mr. Dimitrov domeinnamen voor “ICDsoft” voor de volgende 11 extensies: .com, .net, .org, .us, .biz, .info, .bg, .com.hk, .hk, .cn, .co.uk (hierna: Klager Domeinnamen”).

Klager opereerde sinds 2002 onder de handelsnaam “ICDSoft” (hierna: “Klager Handelsnaam”). In 2004 werd door Klager voor het woord “ICDsoft” een merkaanvraag ingediend in de Verenigde Staten. Deze werd tot op dag nog niet toegekend. Op 29 juni 2007 werd door Klager bij het Bulgaars Octrooibureau een internationale merkaanvraag ingediend. Dit merk werd op 04 oktober 2007 geregistreerd onder het nummer 952853. Het merk is ingeschreven voor de klassen 38, 41 en 42. Het betreft het woord “ICDSoft” (hierna: “Klager Merk”).

Verweerder is een software ingenieur. Op 7 juni 2006 werd de domeinnaam www.icdsoft.eu (hierna: de ‘Domeinnaam”) toegekend aan Verweerder.

Op 18 December 2015 start Klager huidige ADR procedure en vordert de overdracht van de Domeinnaam.

A. KLAGER

Volgens Klager is de Domeinnaam identiek aan of vertoont deze een verwarrende gelijkenis met Klager Handelsnaam (en Klager Merk) en is de Domeinnaam geregistreerd door Verweerder met als doel speculatie en om deze reden in strijd met artikel 21 (1) (a) en (b) van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie (hierna: Verordening Nr. 874/2004). Volgens Klager heeft Verweerder daarnaast geen rechten op of gewettigd belang bij de naam; en de feiten in verband met de registratie en de wijze van gebruik van de Domeinnaam tonen dat de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd werd of te kwader trouw wordt gebruikt overeenkomstig artikel 21 (3) (a) en (b)(ii) van de Verordening (EG) Nr. 874/2004

Het gebrek aan rechten op of gewettigde belang bij de Domeinnaam vloeit volgens Klager voort uit het feit dat Verweerder de domeinnaam tussen 2006 en 2015 voor een periode van 9 jaar niet gebruikte en enkel te koop aanbood.

Bovendien, zo stelt Klager, heeft Verweerder geen enkele band met “ICDsoft”.

De aanwezigheid van kwade trouw volgt volgens Klager onder meer uit de omstandigheden dat Verweerder de naam registreerde om deze te verkopen aan Klager. Nadat Klager verschillende pogingen ondernam om Verweerder te contacteren, ontving Klager uiteindelijk via de registrator van Verweerder het aanbod om de Domeinnaam over te kopen voor een bedrag van €950,00 (excl. BTW).

B. VERWEERDER

Verweerder diende binnen de toegelaten termijn geen reactie in op de klacht van Klager en reageerde daardoor niet op de argumenten van Klager.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Het ADR Panel is van oordeel dat Klager een recht, overeenkomstig artikel 21 lid 1 van de Verordening Nr. 874/2004, heeft om de naam “ICDsoft” als eu-domeinnaam aan te vragen, gelet op Klager Handelsnaam dat een ouder recht is in de zin van artikel 10, lid 1 van de Verordening Nr. 874/2004.

Gelet op het bestaan van een recht in hoofde van Klager dient te worden nagegaan of de Domeinnaam identiek is of een verwarringwekkende gelijkenis vertoont met Klager Handelsnaam. De gelijkenis dient beoordeeld te worden aan de hand van een directe vergelijking tussen Klager Handelsnaam, dat het woord “ICDsoft” bevat, en de Domeinnaam. Beiden zijn aldus identiek.

Vervolgens dient te worden onderzocht of Verweerder zonder recht op of gewettigd belang bij de naam “ICDsoft” de Domeinnaam heeft geregistreerd, dan wel of Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt (artikel 21, lid 1 van de Verordening Nr. 874/2004).
Het ADR panel stelt het volgende vast:
- Verweerder maakte geen gebruik van de Domeinnaam voor een periode van 9 jaren na de registratie ervan;
- Verweerder oefent geen activiteiten uit en staat dus niet algemeen bekend onder de naam “ICDSoft”;
- Verweerder verzocht Klager om €950,00 te betalen om de Domeinnaam te verkrijgen.

Gelet op de bovenstaande vaststellingen is het ADR Panel van oordeel dat het patroon van het gedrag van Verweerder binnen het kader van de registratie van de Domeinnaam voldoende aantoont dat Verweerder de verkoop van de Domeinnaam aan de rechthebbende beoogde, en dit ondermeer met een speculatief oogmerk.

Het ADR Panel besluit op grond van het voorgaande dat voldoende aangetoond is dat Verweerder een gedrag vertoont zoals bedoeld in artikel 21, lid 3, a) van de Verordening 874/2004 en dat de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt.

Het ADR Panel stelt tot slot vast dat Klager voldoet aan de voorwaarden van 4(2)(b) van Verordening (EC) 733/2002, namelijk dat Klager een onderneming is die haar statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging binnen de Gemeenschap heeft.

BESLISSING

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

PANELISTS

Name	**Ignace Vernimme**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2016-04-21

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING

Summary

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

Complainant is a hosting provider, founded in 2002 by Mr. Dimitar Stoev Dimitrov.

Dimitar Stoev Dimitrov registered domain names for 11 extensions containing the word “ICDSoft” in the period between 12 October 1999 and 20 November 2003 (“Complainant’s Domain Names”).

Complainant has been operating under the trade name “ICDSoft” since 2002 (“Complainant’s Trade Name”). Complainant filed an international trademark application for the word “ICDSoft” in Bulgaria. This trademark was registered under the number 952853 on the 4 October 2007 for a number of countries.

Respondent is a software engineer. On the 7 July 2006 Respondent obtained the registration of the domain name www.icdsoft.eu (“Domain Name”).

Respondent did not use the Domain Name for a period of 9 years, between 2006 and 2015.

Complainant argues that Respondent’s registration of the Domain Name is speculative and abusive and requests the transfer of the Domain Name.

Respondent did not respond to the accusation of Complainant.

The ADR Panel is of the opinion that Complainant has a right to request the transfer of the Domain Name according to article 21 (1) (a) and (b) of the Regulation N° 874/2004, considering that Complainant’s Trade Name constitutes an older right within the meaning of Article 10(1) of the Regulation N° 874/2004.

The ADR Panel is also of the opinion that the Domain Name is identical to Complainant’s Mark.

Consequently, it should be established if Respondent registered the Domain Name without rights or legitimate interest in the name “ICDSoft”, or if it registered the Domain Name or used it in bad faith (Article 21 (1) (a) and (b) of the Regulation N° 874/2004).

The ADR Panel makes the follows observations:

- Respondent did not use the Domain Name for a period of 9 years following registration;

- Respondent did not perform any activities and it thus not known to the public under the name “ICDSoft”;

- Respondent requested Claimant to pay €950,00 in order to obtain the Domain Name.

For the reasons set out above, the ADR Panel is of the opinion that it is sufficiently demonstrated that Respondent registered the Domain Name with the intention and the purpose to sell the Domain Name to the right holder, and this with a speculative goal.

Therefore the ADR Panel concludes that Respondent registered and used the Domain Name in bad faith as meant in Article 21 (3)(a) of the Regulation N° 874/2004.

For all the forgoing reasons, the Panel orders that the Domain Name is transferred to Complainant.