Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-007110

Case number	**CAC-ADREU-007110**
Time of filing	**2016-03-02 13:51:26**
Domain names	**poortvanamsterdam.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Name	**Jelte Rintjema**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

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

FEITELIJKE SITUATIE

Klager, Havenbedrijf Amsterdam N.V., ontwikkelt, exploiteert en beheert de haven en haventerreinen van Amsterdam in Nederland. Klager is onder meer houder van het Gemeenschapswoordmerk PORT OF AMSTERDAM, ingeschreven op 16 mei 2011 onder nummer 9547209, voor diensten in klassen 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 en 45.

De betwiste domeinnaam <poortvanamsterdam.eu> (hierna 'de Domeinnaam') werd op 26 mei 2015 geregistreerd door Jelte Rintjema namens Europarcs B.V. Deze laatste werd door Jelte Rintjema gemachtigd om in deze procedure als Verweerder op te treden.

De Domeinnaam leidt de Internetgebruiker naar de domeinnaam <poortvanamsterdam.nl>, die verwijst naar een website waarop vakantiewoningen worden aangeboden.

A. KLAGER

Klager stelt dat de Domeinnaam (nagenoeg) identiek of ten minste verwarrend gelijkend is met het merk en de handelsnaam PORT OF AMSTERDAM. Klager is van oordeel dat Verweerder geen recht of gerechtvaardigd belang heeft ten aanzien van de Domeinnaam. Ten slotte stelt Klager dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw zijn. Klager meent dat de Domeinnaam bewust werd geregistreerd om Internetgebruikers aan te trekken door verwarring te creëren met het merk van Klager om hieruit een oneerlijk commercieel voordeel te halen. Bovendien meent Klager dat Verweerder de activiteiten van Klager verstoort door middel van typosquatting.

B. VERWEERDER

Verweerder betwist de argumenten van Klager en stelt dat de Domeinnaam niet identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met enig recht op een merk of handelsnaam van Klager. Verweerder meent ook een recht of legitiem belang te hebben met betrekking tot de Domeinnaam. Ten slotte stelt Verweerder dat er geen sprake is van enige registratie of gebruik

van de Domeinnaam te kwader trouw, aangezien deze strekt tot eerlijke bedrijfsbelangen.

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)).

1. Domeinnaam identiek of verwarrend gelijkend met erkende of vastgestelde rechten van Klager

Klager heeft aangetoond dat hij bij het instellen van de Klacht rechten heeft met betrekking tot het Gemeenschapsmerk PORT OF AMSTERDAM.

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)).

Aangezien de Domeinnaam niet identiek is aan het merk van Klager, dient onderzocht te worden of er verwarringwekkende overeenstemming bestaat tussen het merk van Klager enerzijds en de Domeinnaam anderzijds. Het Panel overweegt op dit punt het volgende.

Tussen het merk van Klager en de Domeinnaam bestaan slechts kleine visuele en auditieve verschillen. Tussen "port" in het merk en "poort" in de Domeinnaam bestaat het verschil uit de toevoeging van de letter "o". Het woord Amsterdam komt zowel in het merk als in de Domeinnaam voor. Het Engelse woord "of" en het Nederlandse woord "van" verschillen maar beide woorden spelen in het merk en de Domeinnaam een ondergeschikte rol, zodat het verschil niet voldoende is om verwarringwekkende overeenstemming te vermijden.

Het Panel oordeelt dan ook dat de Domeinnaam verwarrend gelijkend is met erkende rechten van Klager.

2. Gebrek aan recht of gewettigd belang bij de Domeinnaam

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 staat vast dat de Domeinnaam voor het indienen van de Klacht op 4 december 2015 reeds werd gebruikt door middel van een Nederlandstalige website gericht op het promoten van het vakantiepark 'Marina Resort Poort van Amsterdam' en het aanbieden van recreatiewoningen. Uit de door partijen geproduceerde stukken valt niet af te leiden of Domeinnaam al werd gebruikt voordat Klager's merkengemachtigde Verweerder op 3 juli 2015 sommeerde het gebruik van het merk te staken en de Domeinnaam en de verder door Verweerder verkregen gerelateerde domeinnamen <poortvanamsterdam.com> en <poortvanamsterdam.nl> over te dragen. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat Verweerder toen al voorbereidingen trof tot het uitbaten van de website ter promotie van het voornoemde vakantiepark. Het Panel stelt vast dat de sommatie van Klager verwijst naar de registratie van de naam "Marina Resort Poort van Amsterdam" in het handelsregister en naar het gebruik van deze benaming door Verweerder op een Facebookpagina. Dit doet vermoeden dat Verweerder minstens reeds de nodige voorbereidingen had getroffen tot het gebruik van de domeinnaam.

Verweerder stelt dat het gebruik van de termen "poort van Amsterdam" verwijst naar de ligging, als toegangspoort van Amsterdam, en de architectuur van de huizen op het vakantiepark. Gezien het beschrijvend karakter van de gebruikte termen is het Panel van oordeel dat Verweerder minstens een gewettigd belang heeft in de Domeinnaam.

3. Registratie of gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw

Klager meent dat de Domeinnaam bewust werd geregistreerd om Internetgebruikers aan te trekken door verwarring te creëren met het merk van Klager en hieruit een oneerlijk commercieel voordeel te halen. Klager toont evenwel niet aan dat het merk PORT OF AMSTERDAM zodanig bekend is dat Verweerder weet had van dit merk of dit merk behoorde te kennen. Gelet op de beschrijvende termen gebruikt in de Domeinnaam maakt Klager niet voldoende aannemelijk dat Verweerder het bovenvermeld merk voor ogen had bij de registratie van de Domeinnaam.

Bovendien vindt het Panel dat de website van Verweerder en de hierop aangeboden waren en diensten geen verwarring creëren met het merk van Klager en diens havenactiviteiten. Zelfs al zou een bepaalde vorm van aanhaking worden aangetoond via het gebruik van zoekmachines zoals Google, dan nog is dit volgens het Panel onvoldoende om hieruit de kwade trouw van Verweerder af te leiden. Hoe dan ook valt een grondig onderzoek naar eventuele ongeoorloofde aanhaking buiten de bevoegdheid van het Panel in het kader van een ADR-procedure.

De Klager stelt eveneens dat de Domeinnaamregistratie een vorm van typosquatting is. Deze stelling kan ook niet gevolgd worden door het Panel. Typosquatting heeft namelijk betrekking op misbruik van typfouten. Gezien het feit dat de Domeinnaam bestaat uit Nederlandstalige termen is het hoogst onwaarschijnlijk dat een internetgebruiker deze per ongeluk zou intypen bij het zoeken naar het Engelstalige merk van Klager. De stelling dat de Verweerder typosquatting beoogde kan dan ook niet gevolgd worden.

Gezien het voorgaande is het Panel van oordeel dat de Klager niet aannemelijk maakt dat de Domeinnaam te kwader trouw werd geregistreerd of gebruikt.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten over de afwijzing van de Klacht.

PANELISTS

Name	Flip Petillion

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2016-02-19

Summary

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

I. Disputed domain name: poortvanamsterdam.eu

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

III. Date of registration of the domain name: 26 May 2015

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision: word trademark registered in the European Union, reg. No. 9547209, for the term PORT OF AMSTERDAM, filed on 24 November 2010, registered on 16 May 2011 in respect of goods and services in classes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 and 45

V. Response submitted: Yes

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

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: There are sufficient indications showing that before any notice from Complainant, the Respondent made at least demonstrable preparation to use the disputed domain name in connection with the offering of goods and services. Given the descriptive terms used in the disputed domain name, the Panel finds that Respondent at least has legitimate interests in the disputed domain name.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: Complainant does not sufficiently prove the well-known character of its mark. In view of the descriptive terms used in the disputed domain name, Complainant does not show that Respondent must have known its trademark before registering the domain name. Moreover, the Panel does not find that Respondent's use of the disputed domain name creates any confusion with Complainant's trademark or port management activities.
There is also no typosquatting, as it is highly unlikely that an Internet user would accidentally type the disputed domain name consisting of Dutch words instead of the English trademark of Complainant.

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

X. Dispute Result: Complaint denied