Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-007261

Case number	CAC-ADREU-007261
Time of filing	2016-10-10 01:43:57
Domain names	litigate.eu

Case administrator

	Aneta Jelenová (Case admin)

Complainant

Organization	

Respondent

Name	Janis Valdmanis

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Voor zover bekend zijn er geen andere juridische procedures aanhangig die op de domeinnaam <litigate.eu> (“Domeinnaam”) betrekking hebben.

FEITELIJKE SITUATIE

Klager (Dr. Christian Mauch) is houder van het bij het EU Office for Harmonization in the Internal Market op 28 oktober 2010 onder nummer 009085788 geregistreerde beeldmerk LITIGATE. Daarenboven is Klager enige aandeelhouder en bestuurder van het Duitse bedrijf Litigate Gesellschaft für Forderungsverwertung UG (haftungsbeschränkt) dat bij het Amtsgericht in Mannheim onder het registratienummer HRB 720 844 is ingeschreven.

Verweerder heeft de Domeinnaam op 15 december 2011 geregistreerd.

A. KLAGER

Klager stelt het volgende.

Verweerder en de registrant (VEVIDA) zijn herhaaldelijk, zowel in het Lets als in het Nederlands, verzocht om de Domeinnaam over te dragen aan de Klager. De Verweerder heeft deze verzoeken genegeerd. Een afdoende reden hiervoor heeft Verweerder niet verschaft. Verweerder heeft nooit iets voorgelegd, zelfs niets om naam- en merkrechten aan het begrip LITIGATE te verbinden. Bovendien gebruikt Verweerder de Domeinnaam schijnbaar zelf niet.

Klager dwingt de overdracht van de rechten op de Domeinnaam af van Verweerder. Naar zijn mening is het Duitse materiële recht van toepassing, omdat de Verweerder naam- en merkrechten van Klager in de Bondsrepubliek Duitsland schendt.

Volgens de rechtspraak van het Bundesgerichtshof (BGH) vertegenwoordigt het registreren van een domeinnaam door een onbevoegde persoon een zgn. zich onbevoegd eigen maken van een naam, volgens § 12, pagina 1 Alt. 2 Burgelijk Wetboek, omdat het recht op de naam van het woord- en beeldmerk LITIGATE alleen ligt bij Klager (zie Bondsgerichtshof, Urt. v. 08.02.2007, I ZR 59/04, NJW 2007, 2633, 2634 Overweging (Rdnr.) 11; Bondsgerichtshof, Urt. v. 26.06.2003, I ZR 296/00,

WM 2004, 32, 33 en Bondsgerichtshof, Urt. v. 13.12.2012, I ZR 150/11, NJW-RR 2013, 487, 488 Overweging (Rdnr.) 12 met verdere verwijzingen.). Na deze rechtspraak bestaat er dus een vordering van Klager ten aanzien van Verweerder betreffende de annulering van de Domeinnaam en - als gevolg - de aanspraak om de Domeinnaam over te dragen.

Uit de Verordening (EG) nr. 874/2004 van 28 april 2004 komt niets anders naar voren. Volgens Art. 21 paragraaf 1 van de Verordening wordt een domeinnaam in de ADR-procedure ingetrokken, indien deze gelijk is aan een andere naam of een verwarrende gelijkenis hiermee vertoont, en indien hier rechten voor bestaan die worden erkend door de nationale en/of communautaire wetgeving, en indien de betwiste domeinnaam door een domeineigenaar werd geregistreerd die zelf geen rechten of legitieme belangen bij de domeinnaam kan afdwingen. We worden hier geconfronteerd met een dergelijk geval.

Verweerder kan schijnbaar geen rechten op de naam en het merk LITIGATE opeisen. Het woord- en beeldmerk LITIGATE is door zijn registratie bij het EU Office for Harmonization in the Internal Market uitsluitend toegestaan voor Klager. Ook onder dit aspect heeft Klager recht op overdracht van het betwiste domein overeenkomstig Art. 21 paragraaf 1 Verordening (EG) nr. 874/2004.

Klager is bestuurder van het Duitse bedrijf Litigate Gesellschaft für Forderungsverwertung UG (haftungsbeschränkt) dat bij het Amtsgericht in Mannheim onder nummer HRB 720 844 ingeschreven. Hij heeft dus het recht de genoemde onderneming te vertegenwoordigen en in deze context merk- en naamrechten ook in deze procedure voor de genoemde onderneming te doen gelden.

B. VERWEERDER

Verweerder stelt het volgende.

Klager heeft niet kunnen aantonen dat Verweerder, houder van de Domeinnaam, aan de volgende voorwaarden voldoet;

Dat de domeinnaam identiek of zeer vergelijkbaar is met het geregistreerde merk EN
(a) dat de gebruiker van het domein niet het recht had om het domein te registreren, OF
(b) dat de gebruiker van het domein, het domein te kwader trouw heeft gebruikt.

Het is verplicht om naleving van deze voorwaarden te bewijzen. De Klager heeft dit niet gedaan, omdat het niet mogelijk was om dat te doen en wel om de volgende redenen:

Ook al lijkt het woord LITIGATE op de Domeinnaam, Verweerder heeft vanaf het moment van registratie van de Domeinnaam en ook heden het recht om een domein met “.eu” te registreren, omdat hij vanaf het moment van registratie van de Domeinnaam, alsook heden, Europees staatsburger is en omdat Verweerder woonachtig is in de Europese Unie.

Verweerder heeft nog nooit illegaal of onjuist gebruik gemaakt van de Domeinnaam.

Bovendien is de registratie van het merk LITIGATE illegaal en werd dit reeds aangevochten nog voordat de Domeinnaam actief in gebruik werd genomen (zie het geval van registratie van het merk MATRATZEN). Verweerder is er van overtuigd dat de registratie van het merk LITIGATE zal worden geannuleerd.

De Domeinnaam is niet de enige optie waaruit Klager kan kiezen. Er zijn meer dan 300 verschillende vrije extensies beschikbaar voor het woord LITIGATE (bijvoorbeeld: litigate.consulting, litigate.guru, litigate.gmbh, litigate.group, en andere).

De Domeinnaam is wettelijk geregistreerd door het bedrijf VEVIDA, waar Verweerder ook andere met rechtsprocedures verbonden domeinnamen heeft geregistreerd, waar een advocaat al meerdere jaren gebruik van maakt (dat kan bevestigd worden door het bedrijf VEVIDA) en dat bewijst, dat ook de Domeinnaam in de toekomst gebruikt gaat worden, zodra dat mogelijk is.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Op grond van artikel 21 van Verordening 874/2004 (“Verordening”) moet worden beoordeeld of de Domeinnaam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale of internationale wetgeving een recht is erkend of ingesteld. Zo dit het geval is, dient verder te worden nagegaan of Verweerder de Domeinnaam zonder rechten op of gewettigd belang bij de Domeinnaam heeft geregistreerd, dan wel of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

1. De Domeinnaam is onbetwistbaar identiek aan het door Klager als beeldmerk geregistreerde LITIGATE en toont minstens een verwarrende gelijkenis met de vennootschapsnaam van de onderneming waarvan Klager aandeelhouder en bestuurder is.

De voorwaarde bepaald door artikel 21 van de Verordening vereist geen ouder recht en bestaat er alleen in dat de Klager het recht op de naam heeft (in overeenstemming met de cataloog in artikel 10 van de Verordening). Klager maakt feitelijk en juridisch aannemelijk dat hij een recht heeft op de naam LITIGATE, als geregistreerd beeldmerk en als deel van de vennootschapsnaam in Duitsland.

De bewering van Verweerder dat de registratie van het merk LITIGATE door Klager illegaal was en dat dit reeds aangevochten werd nog voordat de Domeinnaam actief in gebruik werd genomen is onjuist en irrelevant. De registratie van het merk LITIGATE werd immers noch betwist noch ongedaan gemaakt. Verweerder verwijst in zijn betoog naar de registratie van een merk MATRATZEN maar laat na om dit gegeven te onderbouwen. Het Panel houdt met deze enkele verwijzing dan ook geen rekening.

Dat Klager als alternatief voor de Domeinnaam ook andere domeinnamen met LITIGATE onder andere extensies (zoals litigate.consulting, litigate.guru, litigate.gmbh, litigate.group, enz.) had kunnen registreren is irrelevant.

Tenslotte geeft Verweerder aan dat de registratie van het merk LITIGATE reeds aangevochten werd (quod non) nog vóór dat de Domeinnaam “actief in gebruik genomen werd” maar hij laat volledig na te bewijzen waaruit zijn (actief) gebruik van de Domeinnaam zou hebben bestaan. Dit element is relevant voor de volgende voorwaarden.

2. Vervolgens dient het Panel na te gaan of aan tenminste één van de twee andere voorwaarden van artikel 21.1 van de Verordening is voldaan. Dit betekent dat a) ofwel de Domeinnaam zonder rechten op of gewettigd belang bij de Domeinnaam is geregistreerd; b) ofwel de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

a) Wat betreft de vraag of de Domeinnaam zonder rechten op of gewettigd belang bij de Domeinnaam is geregistreerd, stelt het Panel vast dat de Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt. De Domeinnaam verwijst althans naar een pagina zonder enige inhoud waardoor terecht en in de lijn van andere ADR.eu beslissingen kan worden aangenomen dat de Verweerder geen legitiem belang heeft bij de betreffende Domeinnaam. Uit niets blijkt dat Verweerder de Domeinnaam vóór aanvang van de huidige procedure heeft gebruikt voor het aanbieden van enig goed of dienst, noch dat hij daar voorbereidingen toe heeft getroffen. De Verweerder is evenmin als onderneming, organisatie of natuurlijk persoon door de Domeinnaam gekend.

b) Wat betreft de vraag of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt stelt het Panel vast dat Verweerder de Domeinnaam een geruime tijd - blijkbaar zelfs sinds de registratie van de Domeinnaam - niet op een relevante wijze heeft gebruikt (cf. artikel 21.3 (b) (ii) Verordening, op grond waarvan men bij onbruik gedurende langer dan twee jaar mag aannemen dat er sprake is van kwade trouw). Verweerder laat na te bewijzen waaruit zijn zogezegde “actief gebruik” van de Domeinnaam zou hebben bestaan. Bovendien stelt Verweerder in een bijzondere paragraaf van zijn betoog dat de Domeinnaam “wettelijk geregistreerd [werd] door het bedrijf VEVIDA, waar [hij] ook andere met rechtsprocedures verbonden domeinnamen [heeft] geregistreerd, waar een advocaat al meerdere jaren gebruik van maakt (dat kan bevestigd worden door het bedrijf VEVIDA) en dat bewijst, dat ook de Domeinnaam in de toekomst gebruikt gaat worden, zodra dat mogelijk is”. Het Panel leidt hieruit af dat Verweerder de Domeinnaam sinds registratie - dus sinds bijna vijf jaar - niet heeft gebruikt en dat Verweerder de Domeinnaam enkel leek te houden met het oogmerk de Domeinnaam met commerciële doeleinden over te dragen aan iemand die rechten op of gewettigd belang bij de Domeinnaam had of zou hebben. Dat Verweerder, zoals hij letterlijk vermeldt ook andere met rechtsprocedures verbonden domeinnamen heeft geregistreerd en waar een advocaat al meerdere jaren gebruik zou van maken (hetgeen bevestigd zou kunnen worden door het bedrijf VEVIDA), is irrelevant en

bewijst niets. De vermelding van andere domeinnamen en het gebruik van die domeinnamen door een advocaat is irrelevant. Verweerder laat na enig verband met de Domeinnaam en met huidig geschil aan te tonen. Het Panel acht een bevestiging door VEVIDA onnodig (en hoeft VEVIDA daar zelfs niet om te vragen). Tenslotte geeft Verweerder aan dat de Domeinnaam in de toekomst gebruikt gaat worden, “zodra dat mogelijk is” maar hij specifieert niet wat dergelijk gebruik mogelijk zou moeten of kunnen maken. Gelet op bovenstaande vaststellingen en het ontbreken van enige onderbouwde weerlegging door Verweerder is het Panel van oordeel dat er kwade trouw in het spel is.

Het Panel besluit op grond van het voorgaande dat voldoende is aangetoond dat Verweerder de Domeinnaam zonder rechten op of gewettigd belang bij de Domeinnaam heeft geregistreerd zoals bedoeld in artikel 21.1 van de Verordening maar ook, voor de volledigheid, zonder dat ook deze voorwaarde moet worden aangetoond in deze zaak, dat de Domeinnaam te kwader trouw door Verweerder is geregistreerd.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen besluit het Panel dat:

1) de Domeinnaam <litigate.eu> dient te worden ingetrokken en aan Klager dient te worden overgedragen; en

2) het Register deze uitspraak binnen 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan Klager en aan Verweerder dient uit te voeren, tenzij Verweerder in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel 22.13 van de Verordening en artikel B 12 (a) van de ADR Voorschriften aan een gerechtelijke procedure begint.

PANELISTS

Name	**Bart G. GODDYN**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2016-10-10

Summary

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

The ADR Procedure relates to the domain name <litigate.eu> (“Domain Name”).

In accordance with article 21.1 of the Regulation (EC) No. 874/2004 (“Regulation”) it should be established whether the Domain Name is identical or confusingly similar to the trademark(s) invoked by Complainant. If this is the case, it should be established whether Respondent registered the litigious Domain Name without right or legitimate interest in the name, or had registered or used the Domain Name in bad faith.

Respondent registered the Domain Name on 15 December 2011.

The Domain Name is identical to the figurative EUTM invoked by Complainant and confusingly similar to the company name of Complainant in Germany. In other words, Complainant establishes that he has rights to the name LITIGATE, both as a registered trademark and as a company name (the latter based upon national laws in Germany).

Further, the Panel needs to assess whether at least one of the other two elements of article 21.1 of the Regulation is met. It should be established whether Respondent registered the Domain Name without rights or legitimate interest in the name LITIGATE, or whether Respondent registered the Domain Name or used it in bad faith (Article 21.1 (a) and (b) of the Regulation).

a) The Panel notes that the Respondent does not use (and likely has never used) the Domain Name. The Domain Name refers to a webpage without any content. Respondent is not an undertaking, organization or natural person which is commonly known by the Domain Name. The Panel concludes that the absence of a legitimate interest is shown.

b) For reasons set out below, the Panel is of the opinion that it is sufficiently demonstrated that Respondent registered or

used his Domain Name in bad faith:

- Respondent has not used the Domain Name in a relevant way for at least two years from the date of registration;

- the Respondent has registered the Domain Name in order to prevent anyone from reflecting the name LITIGATE in a corresponding domain name, and likely to prevent Complainant from reflecting the name LITIGATE, in respect of which a right is established by national laws (i.c. a figurative EUTM and essential part of a German company name), in a corresponding domain name;

Therefore the Panel concludes that Respondent likely registered the Domain Name speculatively and therefore in bad faith as meant in Article 21.1 (b) of the Regulation.

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