Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-007667

Case number	CAC-ADREU-007667
Time of filing	2018-08-07 14:09:41
Domain names	intra-lock.eu

Case administrator

Sandra Lanczová (Case admin)

Complainant

Organization	Intra-Lock International Inc.

Respondent

Name	Frederik Mouton

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

De Verweerder heeft een vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Brugge, van 5 juni 2018 tussen de Klager als eiseres en LFRF Biomedials GCW (hierna "LFRF") als verweerster. Omdat de Verweerder geen partij is bij het vonnis zal het Panel geen acht slaan op het vonnis. Als overweging ter overvloede merkt het Panel op dat het vonnis niet relevant is voor de behandeling van de Klacht omdat het door de Klager gevorderde verbod - dat overigens is afgewezen - op generlei wijze conflicteert met de in deze procedure door de Klager gevorderde overdracht van de betwiste domein naam.

FEITELIJKE SITUATIE

De Klager is marktleider in de productie en distributie van innovatieve tandherstellende oplossingen., zoals tandimplantaten, biomaterialen en protetische componenten. Zij is houdster van verschillende merken, waaronder:
- het woordmerk INTRA-LOCK, geregistreerd in de Verenigde Staten van Amerika op 31 augustus 2004 onder registratienummer: 2879248 voor waren in klasse 10 (, aangevraagd op 4 maart 2003 en geregistreerd) (Bijlage 2.1.); en
- het Uniemerkdepot INTRA-LOCK van 18 januari 2018 met aanvraagnummer: 017707084 voor waren in klasse 10.

A. KLAGER

De Klager heeft een network van distributeurs. In Europa heeft zij diverse distributeurs aangesteld die de naam “Intra-Lock” mogen gebruiken bij de promotie en distributie van de producten van de Klager. Om dit te verwezenlijken en bewerkstelligen stond de Klager ook toe dat, zolang de distributie loopt, de aangestelde distributeurs <intra-lock>-domeinnamen mogen aanvragen en registreren. De distributie voor België, Nederland en Luxemburg werd waargenomen door een onderneming met de naam “Intra Lock Benelux bvba” waarvan de Verweerder contactpersoon was, en die de betwiste domeinnaam gebruikte.

Nadat de Klager had vernomen dat LFRF producten onder het merk INTRA-LOCK aanbood onder de betwiste domeinnaam, terwijl zij geen enkele band met de Klager heeft en daardoor dus verwarring creëerde, heeft de Klager op 18 februari 2018 Intra Lock Benelux bvba, met een kopie aan de Verweerder, in gebreke gesteld om uiterlijk tegen 23 februari 2018 te bevestigen dat elke activiteit onder de betwiste domeinnaam gestaakt werd en gestaakt zal blijven en de betwiste

domeinnaam onverwijld, onvoorwaardelijk en kosteloos zou overgedragen worden aan de Klager. Er is niet op deze sommatie gereageerd.

De Klager voert aan dat de betwiste domeinnaam identiek is aan de handels, - vennooschaps- en merknaam "Intra-Lock" waarop de Klager zich beroept.

De Klager stelt voorts dat de Verweerder de betwiste domeinnaam te kwader trouw gebruikt omdat hij toestaat dat LFRFzonder toestemming van de Klager gebruik maakt van de betwiste domeinnaam voor commerciële doeleinden, waarbij LFRFzich volgens de Klager heeft bediend van een email adres met de domeinnaam "intralock.nl".

B. VERWEERDER

De Verweerder voert aan dat de Klager sinds 2014 wetens en willens heft afgezien van enige vorm van aanspraak op de betwiste domeinnaam, terwijl de Verweerder sinds 2008 de eigenaar van enkele bedrijven die de distributierechten van de Klager hadden verkregen om de producten onder het merk van de Klager te distribueren in de Benelux, waaronder LPRF. Op 6 december 2017 werd deze distributieovereenkomst terstond beëindigd zonder enige opzegtermijn in acht te nemen, hetgeen volgens de Verweerder naar Belgisch recht niet is toegestaan. de Klager stelt de betwiste domeinnaam onder zich te houden teneinde zekerheid te hebben dat de Klager zijn verplichtingen uit hoofde van de volgens Klager onrechtmatig opgezegde distributieovereenkomst nakomt. Bovendien heeft de Klager volgens de Verweerder hiervan geen nadelige gevolgen omdat de (andere) distributeurs in Europa gebruik maken van eigen, andere domeinnamen.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Op grond van § B11(d) van de ADR Voorschriften wijst het Panel de gevraagde voorzieningen toe indien de Klager aantoont dat: (i) de domeinnaam identiek of verwarrend gelijk is met de aanduiding ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht; en (ii) de domeinnaam door de Verweerder is geregistreerd zonder rechten op of gerechtvaardigde belangen bij de domeinnaam; of (iii) de domeinnaam is geregistreerd of wordt gebruikt te kwader trouw.

Ten aanzien van de eis onder (i) heft de Klager zich op diens handels, - vennootschaps- en merknaam "Intra-Lock" beroepen. In dat kader heeft zij aan haar vordering een Amerikaans merk en aanvraag voor een Uniemerk ten grondslag gelegd. Het Amerikaanse merk is evenwel niet gelding in de Europese Unie zodat het niet als grondslag kan dienen. Hetzelfde geldt voor het Uniemerkdepot omdat een merkrecht op grond van artikel 6 van de Uniemerkenverordening 2017/1001 verkregen wordt door inschrijving (zie Overview of CAC Panel Views on Selected Questions of the Alternative Dispute Resolution for .EU Domain Name Disputes, 2nd Edition, paragraaf II.2). Omdat de Klager in de Verenigde Staten is gevestigd en niet heeft aangevoerd, laat staan aangetoond, dat zij zelf in de Europese Unie een handelsnaam voert, heft Klager niet voldaan aan het vereiste zoals genoemd in § B11(d)(1) onder (i) en zal het Panel de Klacht afwijzen.

Alhoewel de andere vereisten niet meer hoeven te worden besproken overweegt het Panel ten overvloede dat de Klager het vereiste zoals genoemd in § B11(d)(1) onder (ii) van de ADR Voorschriften niet heeft bespreken, terwijl de Klager het gebruik van de betwiste domeinnaam louter heeft gebaseerd op ongeautoriseerd gebruik door LPRF van een andere dan de betwiste domeinnaam, te weten <intra-lock.nl>. Derhalve heeft de Klager geen enkele van de vereisten van § B11(d) van de ADR Voorschriften voldaan.

BESLISSING

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

afwijzing van de Klacht

PANELISTS

Name	**Alfred Meijboom**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2018-08-07

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING

Summary

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

Pursuant to § B11 (d) of the ADR Rules, the Panel needs to establish if the Complainant showed that that: (i) the domain name is identical or confusingly similar to the name or names in respect of which a right or rights are recognized or established by national and/or Community law; and (ii) the domain name has been registered by its holder without rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) the domain name is registered or used in bad faith.

With regard to the claim under (i), the Complainant relied on his company name, trade name and trademark "Intra-Lock". In that context, it based its claim on an US trademark and EU trademark application. However, the US trademark is not valid in the European Union so that it can not serve as a basis for the claim. The same applies to the EU trademark application because a trademark right under Article 6 of the EU Trademark Regulation 2017/1001 is acquired by registration (see Overview of CAC Panel Views on Selected Questions of the Alternative Dispute Resolution for .EU Domain Name Disputes, 2nd Edition, par. II.2). Since the Complainant has its registered office in the United States and has not put forward, let alone shown, that it uses a trade name in the European Union, the Complainant has not satisfied the requirement set out in § B11 (d) (1) under (i) and the Panel shall reject the Complaint.

Although the other requirements do not need to be discussed, the Panel, superfluously, considers that the Complainant did not discuss the requirement referred to in § B11 (d) (1) under (ii) of the ADR Rules, while the Complainant claimed that the required use of the disputed domain name in bad faith is solely based on unauthorized use by LPRF of a domain name other than the disputed domain name, namely <intra-lock.nl>. Consequently, the Complainant did not fulfill any of the requirements of § B11 (d) of the ADR Regulations.