Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-007960

Case number	CAC-ADREU-007960
Time of filing	2020-08-09 22:58:27
Domain names	hexon.eu

Case administrator

Organization	Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)

Complainant

Organization	Hexon BV

Respondent

Organization	NVA Online Advertising B.V.

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

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

FEITELIJKE SITUATIE

Klager is de Nederlandse vennootschap Hexon B.V. en is sinds 11 juli 2000 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder de naam Hexon B.V. en gebruikt de naam HEXON als handelsnaam.

Verweerder is de Nederlandse vennootschap NVA Online Advertising B.V. Verweerder heeft de Domeinnaam op 17 juni 2015 geregistreerd.

A. KLAGER

Klager stelt dat Verweerder de betwiste domeinnaam ter kwader trouw heeft geregistreerd. Volgens Klager heeft Verweerder de betwiste domeinnaam geregistreerd met als hoofdzakelijk doel deze te verkopen.

Dit blijkt volgens Klager onder meer uit het feit dat:
- Verweerder de Domeinnaam heeft ondergebracht bij Dan.com, een platform met als enige doel het verhandelen van domeinnamen;
- Verweerder, naast de Domeinnaam, nog 33.336 domeinnamen te koop heeft staan bij het eerder genoemde platform;
- Verweerder niet akkoord is gegaan met het verzoek van Klager tot het overdragen van de Domeinnaam, maar in plaats daarvan een aanzienlijk bedrag als vergoeding wenst te ontvangen.

Volgens Klager heeft Verweerder geen rechten op de naam HEXON en ook geen gerechtvaardigd belang bij deze naam of de Domeinnaam. Er is volgens Klager geen verband tussen Verweerder en de naam HEXON.

Klager is sinds 1 maart 2000 (sic) geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder de naam Hexon B.V. en gebruikt tevens de naam HEXON als handelsnaam.

B. VERWEERDER

Verweerder stelt dat de Domeinnaam een generieke en Engelse term is. Verweerder verwijst naar een niet nader bepaald Engels online woordenboek waaruit moet blijken dat HEXON staat voor: “Noun (plural hexons) (biology, biochemistry) Any small biological structure that has hexagonal symmetry".

Verweerder stelt dat Klager actief is in “software voor de auto-industrie” en dat Verweerder zich met de Domeinnaam niet op de auto-industrie richt en dat er derhalve geen merkverwarring is. Verweerder tracht dit te staven aan de hand van een kopie van een schermafbeelding. Volgens Verweerder is haar registratie van de Domeinnaam niet onrechtmatig noch te kwader trouw en levert Klager hier geen bewijs voor.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

De ADR Procedure heeft betrekking op de domeinnaam <hexon.eu> (“Domeinnaam”). Verweerder heeft de Domeinnaam op 17 juni 2015 geregistreerd.

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 de door Klager geregistreerde vennootschapsnaam HEXON.

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 HEXON, als geregistreerde vennootschapsnaam in Nederland. Klager is eveneens houder van andere domeinnamen zoals <hexon.nl>.

De beweringen van Verweerder dat de Domeinnaam een generieke en Engelse term is; dat Klager actief is in “software voor de auto-industrie”; dat Verweerder zich met de Domeinnaam niet op de auto-industrie richt en dat er derhalve geen merkverwarring is; zijn onjuist en irrelevant.

Verweerder verwijst naar een niet nader bepaald Engels online woordenboek waaruit moet blijken dat HEXON staat voor: “Noun (plural hexons) (biology, biochemistry) Any small biological structure that has hexagonal symmetry". Verweerder laat na dit te vertalen voor deze procedure.

Verweerder stelt dat Klager actief is in “software voor de auto-industrie”; dat Verweerder zich met de Domeinnaam niet op de auto-industrie richt en dat er derhalve geen merkverwarring zou zijn. Verweerder tracht dit te staven aan de hand van een kopie van een schermafbeelding maar de desbetreffende schermafbeelding is niet relevant want ze geeft niet aan dat Verweerder zich niet tot de auto-industrie zou richten noch dat er van enige merkverwarring geen sprake zou zijn.

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 naar een pagina waar de Domeinnaam te koop wordt aangeboden. Verweerder heeft de Domeinnaam ondergebracht bij Dan.com, een platform met als enige doel het verhandelen van domeinnamen. In de lijn van talrijke andere ADR.eu beslissingen kan worden aangenomen dat de Verweerder geen gewettigd 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 heeft Verweerder de Domeinnaam ondergebracht bij Dan.com, een platform met als enige doel het verhandelen van domeinnamen. Klager voert aan en staaft dat Verweerder niet akkoord is gegaan met het verzoek van Klager tot het overdragen van de Domeinnaam en in plaats daarvan een aanzienlijk bedrag als vergoeding wenste te ontvangen. Klager voert aan dat Verweerder, naast de Domeinnaam, nog 33.336 domeinnamen te koop heeft staan bij het eerder genoemde platform.

Het Panel leidt hieruit af dat Verweerder de Domeinnaam sinds registratie - dus sinds ongeveer 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.

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 <hexon.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	**GODDYN BV, Bart G. GODDYN**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2020-08-09

Summary

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

The ADR Procedure relates to the domain name <hexon.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 17 June 2015.

The Domain Name is identical to the company name of Complainant in the Netherlands. In other words, Complainant establishes that he has rights to the name HEXON, as a registered company name (the latter based upon national laws in the Netherlands).

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 HEXON, 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 where the Domain Name is offered for sale. 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 the reasons set out below, the Panel is of the opinion that it is sufficiently demonstrated that Respondent registered or used the 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 HEXON in a corresponding domain name, and likely to prevent Complainant from reflecting the name HEXON, in respect of which a right is established by national laws (i.e. a Dutch 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.