Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-007963

Case number	CAC-ADREU-007963
Time of filing	2020-07-21 18:47:17
Domain names	aurasoma.eu

Case administrator

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

Complainant

Organization	Aura-Soma Products Limited

Respondent

Organization	Overstag B.V.

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Er zijn geen (andere) gerechtelijke procedures bekend die betrekking hebben op de betwiste domeinnaam. Wel lopen er procedures over andere domeinnamen bij de Arbitration and Mediation Center van de World Intellectual Property Organization.

FEITELIJKE SITUATIE

Het Panel zal onder beweringen van partijen en de bevindingen en vaststelling voorzover nodig ingaan op de feitelijke situatie.

Klager is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde rechtspersoon en richt zich op kleurentherapie door middel van de verkoop van producten en het geven van cursussen.

Klager handelt sinds 1980 onder de naam AURA-SOMA en geniet bekendheid onder deze naam op de markt.

Klager is houder van verschillende merkregistraties, waaronder de Europese Unie-merkregistratie nr. 003329093 voor het woordmerk AURA-SOMA COLOR-CARE-SYSTEM, aangevraagd in 2003 en de Europese Unie-merkregistratie nr. 018049814 voor het woordmerk AURA-SOMA, aangevraagd in 2019 .

Overstag B.V. heeft de domeinnaam <aurasoma.eu> (de “Domeinnaam”) geregistreerd in 2006. Overstag B.V. is 100% aandeelhouder van Mensys B.V. Omwille van de leesbaarheid zal voor zover het onderscheid niet relevant is naar beide Overstag B.V. en Mensys B.V. in enkelvoud worden verwezen als “Verweerder”). Verweerder is gedurende lange tijd een niet-exclusieve distributeur geweest van Klager en had toestemming het merk te gebruiken ter ondersteuning van de distributie van de producten van Klager in Nederland.

De Domeinnaam wordt direct doorgelinkt naar de website www.aurasomakleurentherapie.nl (de “Website”). Op de Website worden producten van Klager aangeboden.

A. KLAGER

Klager beroept zich in deze procedure op de Merken. Voorts stelt Klager dat het Merk al 30 jaar wordt gebruikt in Europa en zij een reputatie en goodwill in het vak heeft opgebouwd met betrekking tot de merken. Naar de mening van Klager is de Domeinnaam identiek aan de merken.

Tevens stelt Klager dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft de Domeinnaam te gebruiken. Verweerder had een niet-exclusieve licentie om de merken te gebruiken op basis van een langdurige mondelinge distributieovereenkomst. Deze distributieovereenkomst is op 30 augustus 2019 beëindigd. Vanwege de beëindiging van de distributieovereenkomst eist Klager dat onder andere de Domeinnaam wordt overgedragen aan Klager. Verweerder heeft de Domeinnaam niet overgedragen en blijft de merken gebruiken. Nu de distributieovereenkomst is beëindigd, heeft Verweerder geen recht of legitiem belang meer om de Domeinnaam te gebruiken.

Tenslotte stelt Klager dat de Domeinnaam oorspronkelijk is geregistreerd om de distributie van de merken in Nederland te ondersteunen. Nu de toestemming de merken te gebruiken is ingetrokken en Verweerder de Merken en de Domeinnaam toch blijft gebruiken, wordt de Domeinnaam nu te kwader trouw gebruikt. Door het gebruik van de merken wordt volgens Klager een fictieve commerciële band tussen Klager en Verweerder gecreëerd om klanten te misleiden en inkomsten te generen op basis van de goodwill van de merken. De goodwill, integriteit en reputatie van het merk worden volgens Klager in gevaar gebracht.

Op grond van vorenstaande verzoekt Klager overdracht van de Domeinnaam aan Klager.

B. VERWEERDER

Verweerder voert – zakelijk weergegeven – het volgende verweer.

Verweerder verkoopt al 30 jaar producten van Klager. Dit is begonnen op verzoek van de oprichter van Klager. De Domeinnaam is jaren geleden geregistreerd en wordt gebruikt ter promotie van de producten van Klager, welke worden aangeboden onder de merken. Verweerder is distributeur geweest van Klager maar is momenteel een door Klager gecertificeerd beoefenaar.

Verweerder stelt een legitiem belang te hebben bij de Domeinnaam. Verweerder heeft een loyaal klantenbestand dat door middel van Verweerder producten afneemt van Klager. De beëindiging van de distributieovereenkomst werd gevolgd door een aanbod van Klager aan Verweerder om producten van Klager te kopen op basis van de status als gecertificeerd beoefenaar. Verweerder heeft dit aanbod aangenomen. In de afgelopen acht maanden heeft zij verschillende cursussen gegeven en meer dan 3.000 producten van Klager verkocht. Verweerder stelt dat er geen getekende overeenkomst is die Verweerder dwingt de Domeinnaam over te dragen. Verweerder is door Klager verzocht om de Nederlandse markt voor Klager open te stellen en te creëren, daarom gebruikt zij de Domeinnaam.

Volgens Verweerder is er geen sprake van kwader trouw. Volgens Verweerder is er nooit een overeenkomst tot stand gekomen die Verweerder zou dwingen de merken niet meer te gebruiken. Verweerder stelt dat op de website van Klager wordt aangegeven dat beoefenaars dienen op te treden als ambassadeur voor Klager. Verweerder geeft aan haar bedrijf onder de merken zelf te hebben opgebouwd in Nederland en vele investeringen te hebben gedaan in het bedrijf. De reputatie, integriteit en goodwill van de merken loopt geen risico en de Domeinnaam wordt gebruikt voor een bonafide aanbieding van goederen en diensten.

Verweerder vraagt naar bemiddeling in dit geschil.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

In overeenstemming met artikel B11(a) ADR-Voorschriften neemt het Panel een beslissing over de klacht op grond van de ingediende verklaringen en stukken en in overeenstemming met de Procedurevoorschriften. Het Panel ziet niet in dat het een rol kan spelen in de door Verweerder gevraagde bemiddeling. Het is de rol van het Panel om een beslissing te nemen.

Op grond van artikel B11(d) wijst het Panel de gevraagde voorzieningen toe indien Klager aantoont dat: (i) de Domeinnaam

identiek of verwarringwekkend overeenstemt met de aanduiding ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht; (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. Daarbij overweegt het Panel dat het in voorkomend geval onmogelijk zal zijn om aan te tonen dat iets niet zo is en kan in beginsel aan de stel- en bewijsplicht worden voldaan door prima facie aan te tonen dat aan de voorwaarden (ii) en (iii) is voldaan.

Het Panel is van oordeel dat Klager in onderhavige zaak genoegzaam heeft aangetoond dat zij oudere (merk)rechten heeft op het merk AURA-SOMA COLOR-CARE-SYSTEM. Het Panel is dan ook van oordeel dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het merk AURA-SOMA COLOR-CARE-SYSTEM. Het meest onderscheidende element is AURA-SOMA, welk element (op het verbindingsstreepje na) identiek is aan de Domeinnaam.

Vervolgens dient het Panel te beoordelen of aan tenminste één van de twee andere voorwaarden van artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 is voldaan. Dit betekent dat (i) ofwel de registratie van de Domeinnaam zonder rechten op of zonder gewettigd belang bij de naam of registratie is gebeurd, (ii) ofwel de registratie of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is geschied. In artikel B11(d) Voorschriften ADR zijn voornoemde voorwaarden eveneens opgenomen.

Klager heeft onweersproken gesteld dat de distributieovereenkomst tussen Klager en Verweerder is beëindigd. Verweerder verkoopt nog steeds producten van Klager en treedt daarom op als wederverkoper van Klager.

Een wederverkoper kan in het algemeen een legitiem belang hebben bij het gebruik van een domeinnaam indien hij voldoet aan de volgende vereisten: de betrokken producten moeten daadwerkelijk worden aangeboden, de domeinnaam wordt slechts gebruikt voor het aanbieden van de producten van de klager en de website achter de domeinnaam moet een juiste en duidelijke weergave van de relatie tussen de verweerder en klager bevatten (Lego Juris A/S v. Jeff Fidler, CAC 5957 <harrypotterlego>).

Aan de eerste twee vereisten wordt door Verweerder voldaan. Op de Website worden louter producten van Klager aangeboden. De Website geeft echter geen juiste en duidelijke weergave van de relatie tussen Verweerder en Klager. Volgens het Panel zal de gemiddelde internetgebruiker naar aanleiding van het zien van de Website van mening zijn dat Verweerder onderdeel is van Klager en heeft Verweerder nagelaten haar relatie tot Klager bekend te maken.

Naar aanleiding van het bovenstaande komt het Panel tot de conclusie dat Verweerder niet voldoet aan de vereisten als gegeven in Lego Juris A/S v. Jeff Fidler, CAC 5957 <harrypotterlego>, waardoor er in ieder geval nu geen sprake is van een legitiem belang aan de zijde van Verweerder om de Domeinnaam te gebruiken.

Ten tijde van registratie van de Domeinnaam had Verweerder echter wel het recht verkregen van Klager om de merken te gebruiken. Uit de omstandigheden van de zaak en in het bijzonder het feit dat Klager zich niet eerder heeft verzet tegen de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder, leidt het Panel af dat Klager mogelijkerwijs er ook van uitging dat Verweerder deze Domeinnaam mocht registreren en gebruiken. Vooralsnog gaat het Panel er daarom van uit dat niet is voldaan aan voorwaarde (i) van artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004.

Volgens het Panel is echter genoegzaam gebleken dat voldaan is aan voorwaarde (ii) van artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004.

Onweersproken is dat de toestemming voor het gebruik van de merken door Klager aan Verweerder is weggevallen. Verweerder is voor wat het gebruik betreft daarom niet in een andere positie dan enig andere willekeurige wederverkoper. Zoals bovenstaand weergegeven heeft Verweerder nagelaten op de Website de relatie tussen haar en Klager te omschrijven. Zij voldoet daarom niet aan de voorwaarden als neergelegd in Lego Juris A/S v. Jeff Fidler, CAC 5957 <harrypotterlego>. Mitsdien kan het gebruik van de Domeinnaam naar het oordeel van het Panel niet langer als legitiem worden gezien en zodoende dus als te kwader trouw.

Het Panel is van oordeel dat de gemiddelde internetgebruiker van oordeel zal zijn dat de Website aan Klager toebehoort.

Verweerder heeft op geen enkele manier duidelijk gemaakt geen onderdeel van Klager te zijn. Er is onweersproken aangetoond dat de Domeinnaam wordt gebruikt voor commercieel gewin, door het creëren van een waarschijnlijk gevaar van verwarring over de bron, sponsoring en goedkeuring van de Website.

Het Panel is daarom van oordeel dat de Domeinnaam aan Klager dient te worden overgedragen.

BESLISSING

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

PANELISTS

Name	**Willem J.H. Leppink**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2020-07-21

Summary

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

I. Disputed domain name: AURASOMA.EU

II. Country of the Complainant: UNITED KINGDOM, country of the Respondent: NETHERLANDS

III. Date of registration of the domain name: 2006-04-07

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. word trademark registered in the European Union, reg. No. 003329093, for AURA-SOMA COLOR-CARE-SYSTEM, filed on 26 June 2003, registered on 9 September 2005 in respect of goods and services in classes [3, 5, 9, 16 and 21
2. word trademark registered in the European Union, reg. No. 018049814, for AURA-SOMA, filed on 9 April 2019, registered on 10 October 2019 in respect of goods and services in classes 3, 4, 5, 9, 16 21, 35, 41, 44 and 45

V. Response submitted: Yes

VI. Domain name is confusingly similar to the protected rights of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes, but only at the time of registration
2. Why: Respondent had a distribution agreement with Complainant and was allowed to use marks.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: distribution agreement was terminated and Respondent continued to use domain name, but did not disclaim relationship

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: n/a

X. Dispute Result: transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant:

XII. [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Yes