Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-008247

Case number	CAC-ADREU-008247
Time of filing	2022-03-03 20:42:45
Domain names	tucon.eu

Case administrator

Organization	Denisa Bilík (CAC) (Case admin)

Complainant

Organization	TUCON-Verbindungstechnik

Respondent

Organization	Evolution Media e.U.

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

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

FEITELIJKE SITUATIE

De Klager is Andreas Willmann uit Oostenrijk, handel drijvende onder de benaming TUCON-Verbindungstechnik. Er wordt geen informatie verstrekt over de activiteiten van de Klager.

De Klager is houder van een figuratief merk die de benaming TUCON VERBINDUNGSTECHNIK bevat, geregistreerd in Oostenrijk onder nummer 227549 sinds 4 october 2005 in klassen 6, 37 en 40.

De betwiste domeinnaam <tucon.eu> (hierna ‘de Domeinnaam’) werd op 9 oktober 2010 geregistreerd door Domain Manager van de organisatie Evolution Media e.U.

De Domeinnaam verwijst naar een website waarop de Domeinnaam te koop wordt aangeboden.

A. KLAGER

Klager meent dat de Domeinnaam werd geregistreerd en wordt gebruikt voor louter speculatieve doeleinden. Klager stelt dat aangezien hij de enige in Europa is die het TUCON merk heeft geregistreerd, hij de enige is die merkenrechten kan laten gelden op dit teken.

B. VERWEERDER

Verweerder heeft niet geantwoord op de Klacht.

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 (zie Warema Renkhoff GmbH, Oliver Germer vs. Cervos Enterprises Ltd., Andreas Constantinou, CAC Zaak nr. 2035, 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 Oostenrijks merk TUCON VERBINDUNGSTECHNIK.

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 Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. v. Nadir All / Allnado, WIPO Case No. DEU2017-0006).

Elementen van een merk die niet kunnen worden weergegeven in domeinnamen worden doorgaans buiten beschouwing gelaten voor de beoordeling van de identiteit of verwarrende gelijkenis (zie sectie 1.10 van WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)).

NB: Hoewel de Klacht is ingediend onder de ADR-Voorschriften en niet onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”), zal het Panel, vanwege de overeenkomsten tussen deze regelingen, verwijzen naar UDRP precedent indien van toepassing.

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 Arizen and Coinhouse v. Tim Bloksdam, WIPO Case No. DEU2018-0008).

Met toepassing van het voorgaande blijkt dat de Domeinnaam verwarrend gelijkend is met het merk van Klager. De Domeinnaam komt overeen met het dominant en meest onderscheidend gedeelte van het figuratief merk van Klager, namelijk de benaming “TUCON”. Het woord “verbindungstechnik”, of “verbindingstechniek” in het Nederlands, is volgens het Panel minder onderscheidend aangezien dit woord nauw samenhangt met de producten en diensten opgenomen in het merk van Klager, zoals verbindingsstukken. De louter figuratieve elementen van het merk van Klager kunnen niet worden weergegeven in een domeinnaam. Het Panel oordeelt dan ook dat aan de eerste voorwaarde is voldaan.

2. Rechten op of gerechtvaardigde belangen bij de domeinnaam

Overeenkomstig Paragraaf B(11)(d)(1)(ii) van de ADR-Voorschriften draagt de Klager de bewijslast om aan te tonen dat de Verweerder geen rechten of gerechtvaardigde belangen bij de Domeinnaam heeft.

Het wordt algemeen aanvaard dat het voldoende is voor de Klager om prima facie aan te tonen dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam om de bewijslast te doen verschuiven naar de Verweerder (zie Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. v. Nadir All / Allnado, WIPO Case No. DEU2017-0006, en sectie 2.1 WIPO Overview 3.0.

Het Panel is van oordeel dat de Klager prima facie bewijs heeft aangebracht dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam en dat de Verweerder, door niet op de Klacht te reageren, er niet in slaagt om dit met aannemelijk bewijsmateriaal te weerleggen.

Het Panel merkt op dat de Verweerder “Domain Manager” als naam heeft opgegeven, en deel zou uitmaken van de onderneming Evolution Media e.U. Niets wijst erop dat Verweerder bekend zou staan bij het publiek onder de Domeinnaam of gelijknamige handels- of dienstmerken zou hebben verkregen.

De Klager toont aan dat de Domeinnaam verwijst naar een website waarop de Domeinnaam te koop wordt aangeboden. Het Panel stelt vast dat de Domeinnaam te koop staat voor een bedrag van 1.499 EUR exclusief BTW.

Het Panel is van oordeel dat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten of aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om dit te doen vóór enige kennisgeving van de procedure voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR), en ook geen wettig en niet-commercieel of eerlijk gebruik van de Domeinnaam maakt, zonder dat deze de bedoeling heeft de consumenten te misleiden of schade toe te brengen aan de reputatie van het merk van Klager (zie Linde Aktiengesellschaft v. IT Admin, Yellow Network Limited, WIPO Case No. DEU2019-0014).

Bijgevolg, en gezien het gebrek aan reactie van Verweerder, is het Panel van oordeel dat het voldoende aannemelijk is gemaakt dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam.

3. Registratie of gebruik te kwader trouw

Overeenkomstig artikel 21(1) van Verordening EG/874/2004 en Paragraaf B(11)(d)(1) van de ADR-Voorschriften worden (ii) het gebrek aan rechten op of gerechtvaardigde belangen bij de domeinnaam en (iii) registratie of gebruik te kwader trouw beschouwd als alternatieve voorwaarden.

Aangezien het Panel reeds heeft vastgesteld dat het voldoende aannemelijk is gemaakt dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam moet er in principe niet meer in overweging worden genomen of de Domeinnaam ook is geregistreerd of gebruikt te kwader trouw.

Volledigheidshalve stelt het Panel vast dat Verweerder gevestigd is in Oostenrijk, waar ook Klager gevestigd is en waar het merk van Klager beschermd is sinds 2005, jaren voor de registratie van de Domeinnaam. Het Panel meent dat Verweerder het bestaan van het merk van Klager had kunnen achterhalen. Volgens het Panel zijn het te koop aanbieden van de Domeinnaam aan een prijs die zeer waarschijnlijk aanzienlijk hoger ligt dan de gemaakte registratiekosten, en het feit dat Verweerder niet heeft gereageerd op de Klacht, verdere aanwijzingen van kwade trouw.

Bijgevolg is het Panel van oordeel dat de Klager voldoet aan de voorwaarden van Artikel 21(1)(b) van Verordening EG/874/2004 en paragraaf B(11) van de ADR-Voorschriften.

Beschikbare voorzieningen

Volgens paragraaf B(11)(b) van de ADR-Voorschriften zijn de voorzieningen beschikbaar in het kader van de ADR-procedure beperkt tot de opheffing van de betwiste domeinnaam of, als de Klager voldoet aan de basiscriteria voor registratie overeenkomstig paragraaf 4(2)(b) van de Verordening (EG) 733/2002, de overdracht van de betwiste domeinnaam aan de Klager.

De toekenningsvoorwaarden van paragraaf 4(2)(b) van de Verordening (EG) 733/2002 bepalen het volgende : “Het register [registreert] domeinnamen in het .eu-TLD via geaccrediteerde .eu-registrators die zijn aangevraagd door:

i) een Unieburger, ongeacht zijn woonplaats;
ii) een natuurlijke persoon die geen Unieburger is en die in een lidstaat woont;
iii) een in de Unie gevestigde onderneming, of
iv) een in de Unie gevestigde organisatie, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van het nationale recht;”

In de huidige zaak is de Klager gevestigd in de Europese Unie, namelijk Oostenrijk. Bijgevolg is het Panel van mening dat Klager voldoet aan de relevante toekenningscriteria en het recht heeft om de Domeinnaam op zich te laten overdragen.

BESLISSING

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

PANELISTS

Name	**PETILLION, Flip Petillion**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2022-03-03

Summary

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

I. Disputed domain name: TUCON.EU

II. Country of the Complainant: Austria, country of the Respondent: Austria

III. Date of registration of the domain name: 9 October 2010

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. figurative trademark registered in Austria, reg. No. 227549, for the term TUCON VERBINDUNGSTECHNIK, filed on 30 August 2005, registered on 4 October 2005 in respect of goods and services in classes 6, 37 and 40

V. Response submitted: No

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. No
2. Why: There are no indications that Respondent is commonly known by the disputed domain name, or has acquired any relevant rights in the disputed domain name. In light of the Respondent’s use of the disputed domain name in connection with website where the disputed domain name is offered for sale, the Panel finds that Respondent has not used, or made preparations to use, the disputed domain name in connection with the offering of goods or services prior to any notice of the dispute and is not making a legitimate and non-commercial or fair use of the disputed domain name, without intent to mislead consumers or harm the reputation of the Complainant’s mark.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
No need to assess given the absence of rights or legitimate interests of the Respondent

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: The Panel considers the following circumstances to be indications of bad faith:

- the fact that both parties are located in Austria, where the Complainant’s mark is protected;
- the offering for sale of the disputed domain name for an amount which is very probably in excess of Respondent’s out-of-pocket costs directly related to the domain name;
- the absence of a Response

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: N/A

XII. Is Complainant eligible? Yes