Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-008251

Case number	**CAC-ADREU-008251**
Time of filing	**2022-06-17 18:54:51**
Domain names	**PHT.eu**

Case administrator

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

Complainant

Organization	**PHT Partner für Hygiene und Technologie GmbH**

Respondent

Organization	**Parknet BV**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Volgens opgave van Klager zijn er geen andere gerechtelijke procedures gestart met betrekking tot de domeinnaam die het voorwerp vormt van onderhavige Klacht.

FEITELIJKE SITUATIE

Klager is een onderneming opgericht in 1998 dat wereldwijd actief is met een focus op hygiëne en voedselveiligheid en bezit lokale bedrijven in Duitsland, Oostenrijk en Zuid-Afrika. Klager verleent aan zijn klanten hygiëneoplossingen op maat, evenals innovatieve technologieën en levert innovatieve producten en diensten, waaronder reinigings- en droogtechnologieën, transportsystemen, afvoertechnologieën en fabrieksuitrusting. Klager is sterk aanwezig op het internet en maakt hiervoor gebruik van onder andere volgende domeinnamen: pht.group, pht.at en pht.de.

Klager heeft op 24 juni 2016 een aanvraag ingediend voor het EU-woordmerk 'PHT', dat op 5 december 2016 werd geregistreerd voor goederen en diensten in Klassen 35, 37 en 42 met registratienummer 015578248.

De gecontesteerde domeinnaam werd geregistreerd op 7 juni 2006. Deze werd op basis van de verschafte informatie door Verweerder verkregen op 14 augustus 2019.

De domeinnaam werd volgens Klager eerder gebruikt in verband met een parkeerwebsite, die pay-per-click-links naar websites van derden toont. Momenteel wordt er echter op de website van de domeinnaam aangegeven dat de domeinnaam pht.eu te huur en/of te koop is, net als een breed gamma aan andere domeinnamen die in het bezit zijn van Verweerder.

Klager vordert dat de domeinnaam door Verweerder aan hem wordt overgedragen.

A. KLAGER

Klager stelt dat haar merk 'PHT' dateert van voor de verwervingsdatum van de aangevochten domeinnaam 'pht.eu' door Verweerder, waarmee Klager in essentie aanspraak meent te maken op een 'ouder recht' in de zin van artikel 10, lid 1 Verordening (EG) Nr. 874/2004. Hiervoor verwijst de Klager ondermeer naar sectie 3.9 van het 'WIPO Jurisprudential

Overview 3.0' op basis waarvan de datum waarop Verweerder de domeinnaam heeft verkregen, de datum is die het ADR Panel in overweging moet nemen bij diens beoordeling van kwade trouw.

Klager stelt dat de domeinnaam 'pht.eu' identiek is aan het EU-merk 'PHT' waarop Klager rechten kan doen gelden.

Volgens Klager heeft Verweerder ook geen rechten of legitieme belangen bij de domeinnaam. Klager, die dit laatste moet bewijzen, argumenteert dat het voldoende is om prima-facie bewijsmateriaal voor te leggen om de bewijslast voor het overige naar Verweerder te verschuiven.

Klager meldt geen licentie aan Verweerder gegeven te hebben op het merk en ook geen toestemming te hebben gegeven tot aanvraag of gebruik van de domeinnaam. Deze omstandigheden zijn volgens Klager voldoende om prima-facie aan te tonen dat Verweerder geen rechten of legitieme belangen heeft bij de domeinnaam. Daarnaast is er volgens Klager geen bewijs van gebruik van of aantoonbare voorbereidingen door de Verweerder om de domeinnaam te gebruiken in verband met een bonafide aanbod van goederen of diensten. De website zou volgens Klager door Verweerder worden gebruikt in verband met een website met pay-per-click-links naar websites van derden en Verweerder zou zo profiteren van het gebruik van het merk van Klager om eigen inkomsten te genereren. Bovendien zou Verweerder de domeinnaam te koop aanbieden, wat noch bonafide gebruik op grond van §B(11)(e)(1) van de ADR-voorschriften, noch een legitiem, niet-commercieel of redelijk gebruik van de aangevochten domeinnaam overeenkomstig §B(11)(e)(3) van de ADR-voorschriften uitmaakt. Tenslotte zijn er geen aanwijzingen dat Verweerder algemeen bekend is onder de domeinnaam in de zin van §B(11)(e)(2) van de ADR-voorschriften.

De kwade trouw in hoofde van Verweerder volgt volgens Klager uit het feit dat de domeinnaam internetgebruikers naar websites leidt die informatie geven betreffende het feit dat de domeinnaam te koop staat en die pay-per-click-links bieden om hen naar websites van derden te leiden. Hiermee zou Verweerder volgens Klager internetgebruikers naar diens eigen website willen omleiden om zo doorklik-inkomsten te genereren van internetgebruikers die in werkelijkheid naar de website van Klager zoeken. De kwade trouw zou eveneens voortvloeien uit het feit dat Verweerder de domeinnaam te koop aanbiedt, wat erop zou wijzen dat de domeinnaam in de eerste plaats is geregistreerd (of verkregen) met de bedoeling deze aan Klager of aan een van diens concurrenten te verkopen tegen een hogere prijs dan de kosten verbonden aan de domeinnaam. Bovendien verhindert de registratie dat Klager zijn eigen merk kan weergeven in een overeenkomstige domeinnaam en heeft Verweerder een patroon ontwikkeld van gedrag zoals vermeld in § B11 (f)(2) van de ADR-voorschriften. Vervolgens haalt Klager aan dat de registratie van de domeinnaam die het merk van Klager bevat, opportunistische kwade trouw suggereert aangezien Verweerder niets met de naam en producten die onder het merk verkocht worden te maken heeft. Tenslotte leidt het gebruik van de domeinnaam tot nadelige gevolgen voor Klager aangezien hierdoor het aantal bezoekers van de website van Klager zou slinken en diens bedrijfsactiviteiten aldus worden verstoord. De registratie vormt een ernstige bedreiging voor Klager, wat tevens een bevinding te kwader trouw ondersteunt.

Klager verzoekt om tot de overdracht van de domeinnaam te bevelen.

B. VERWEERDER

Verweerder heeft op de Klacht niet geantwoord en heeft aldus geen enkel verweer ingediend.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Overeenkomstig § B11(a) van de ADR-voorschriften is de beslissing van het Panel gebaseerd op grond van de verstrekte verklaringen en documenten en in overeenstemming met de Procedurele Regels. Het Panel dient de Klacht toe te wijzen indien Klager volgende elementen aantoont zoals bepaald in § B11(d) van de ADR-voorschriften, respectievelijk in artikel 21, lid 1 Verordening (EG) nr. 874/2004:

(i) de domeinnaam is identiek of verwarringwekkend gelijk aan een naam waaraan een recht wordt erkend of gevestigd overeenkomstig nationaal recht van een Lidstaat en/of het Gemeenschapsrecht; en ofwel
(ii) de domeinnaam geregistreerd is door de Verweerder zonder enig recht op of gewettigd belang bij de domeinnaam; of
(iii) de domeinnaam geregistreerd is of gebruikt wordt te kwader trouw.

Vergelijking van de namen:

Gelet op het bestaan van een recht op een merk in hoofde van Klager voorafgaand aan het verkrijgen van de domeinnaam door Verweerder, dient te worden nagegaan of de domeinnaam identiek is aan of een verwarringwekkende gelijkenis vertoont met Klager's merk. De gelijkenis dient beoordeeld te worden aan de hand van een directe vergelijking tussen Klager's merk, dat als enig woordbestanddeel het element 'PHT' bevat, en de domeinnaam 'pht.eu'.

De domeinnaam op topniveau heeft overeenkomstig vaste rechtspraak geen invloed op de domeinnaam voor de beoordeling of deze gelijk is aan of verwarringwekkende gelijkenis vertoont met het merk. In de beoordeling van de gelijkenis tussen de domeinnaam 'pht.eu' en het merk 'PHT' dient aldus abstractie te worden gemaakt van het element '.eu' en moet in onderhavig geval worden geoordeeld dat beide tekens identiek zijn aan elkaar. Aan de eerste voorwaarde van § B11(d) van de ADR-voorschriften, respectievelijk artikel 21 lid 1 Verordening (EG) nr. 874/2004 is aldus voldaan.

Gebrek aan rechten op of gewettigd belang bij de domeinnaam:

Daarnaast moet overeenkomstig § B11(a) van de ADR-voorschriften en artikel 21, lid 1 Verordening (EG) nr. 874/2004 eveneens worden nagegaan of Verweerder de domeinnaam zonder rechten of gewettigd belang bij de naam heeft geregistreerd of dat Verweerder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of te kwader trouw gebruikt.

In dit kader merkt het ADR Panel op dat er geen bewijs is aangeleverd dat zou suggereren dat Verweerder de domeinnaam gebruikt in overeenstemming met minstens één van de bepalingen van § B11(e) van de ADR-voorschriften. Uit geen enkel element blijkt namelijk dat Verweerder (i) de domeinnaam gebruikt of heeft gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten of aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen daaromtrent, of dat (ii) Verweerder algemeen bekend is onder de domeinnaam, zelfs in geval van afwezigheid van enig recht hieromtrent, of dat (iii) Verweerder een 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 een naam waarop in de nationale en/of communauteir wetgeving een recht is erkend of ingesteld.

Klager heeft volgens het ADR Panel op voldoende wijze prima-facie aangetoond dat Verweerder geen rechten of gewettigd belang heeft bij de domeinnaam aangezien Klager op geen enkele manier aan Verweerder rechten heeft verleend op het gebruik van zijn merk, zij het in een domeinnaam of anderszins. Verweerder voert hiertegen ook geen verweer waaruit zou blijken dat deze laatste wel rechten of legitieme belangen bij de domeinnaam heeft. Aan de tweede voorwaarde van § B11(d) van de ADR-voorschriften, respectievelijk artikel 21 lid 1 Verordening (EG) nr. 874/2004 is aldus eveneens voldaan.

De aanwezigheid van kwade trouw:

Ter volledigheid stelt het ADR Panel eveneens vast dat Verweerder de domeinnaam te kwader trouw gebruikt en komt tot deze beslissing op basis van volgende elementen:

- De domeinnaam leidt internetgebruikers naar een website inzake de verkoop en/of verhuur van domeinnamen, waaronder 'pht.eu', dat op de website duidelijk als te huur en/of te koop aangeboden wordt. Het aanbod van domeinnamen waaronder 'pht.eu' op de website van Verweerder wijst erop dat de domeinnaam in de eerste plaats gebruikt wordt met de bedoeling deze aan de Klager of aan een van diens concurrenten te verkopen tegen een hoger bedrag dan de kosten verbonden aan de domeinnaam. Verder is er geen bewijs dat de verweerder de intentie heeft of had om de domeinnaam voor eigen doeleinden anders dan de verhuur of verkoop ervan te gebruiken (§ B(11)(f)(1) ADR-voorschriften). Bovendien linkt de domeinnaam 'pht.eu' naar de website 'domeinenbank.nl' waaruit niet alleen blijkt dat Verweerder 'pht.eu' te huur en te koop aanbiedt, maar waaruit eveneens blijkt dat Verweerder reeds meer dan 2600 andere domeinnamen heeft verkocht en momenteel meer dan 350 domeinnamen verhuurt, wat eveneens leidt tot een situatie in de zin van § B(11)(f)(1) ADR-voorschriften; en

- Door internetgebruikers die in werkelijkheid op zoek zijn naar de website van Klager om te leiden naar de website van Verweerder, wordt of werd de domeinnaam redelijkerwijs gebruikt om doorklik-inkomsten te genereren aangezien volgens

beweringen van Klager die niet door Verweerder worden betwist de onderliggende website van Verweerder pay-per-click-links weergeeft die leiden naar websites van derden (§ B(11)(f)(4) ADR-voorschriften); en

- Uit de aangehaalde feiten blijkt dat Verweerder een patroon heeft ontwikkeld waarin deze domeinnamen registreert om de houders van identieke of gelijkaardige namen te verhinderen om dergelijke namen te gebruiken in een daarbij horende domeinnaam (§ B11(f)(2)(i) ADR-voorschriften). In het verlengde hiervan werd minstens in een andere zaak betreffende de Verweerder ook geoordeeld dat Verweerder uitging van speculatieve of onrechtmatige registraties van domeinnamen (zie ADR-beslissing met zaaknummer 07401).

Aan de derde voorwaarde van § B11(d) van de ADR-voorschriften, respectievelijk artikel 21 lid 1 Verordening (EG) nr. 874/2004 is aldus eveneens voldaan.

Conclusie van het ADR Panel:

Op basis van voorgaande elementen die de Verweerder op geen enkele wijze getracht heeft te weerleggen, komt het ADR Panel tot de conclusie dat de voorwaarden van § B11(d) van de ADR-voorschriften en artikel 21, lid 1 Verordening (EG) nr. 874/2004 vervuld zijn zodanig dat de Klacht moet worden toegekend (§ B11(d) van de ADR-voorschriften).

BESLISSING

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

PANELISTS

Name	**Ignace Vernimme**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2022-05-31

Summary

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

I. Disputed domain name: PHT.EU

II. Country of the Complainant: Germany, country of the Respondent: The Netherlands

III. Date of registration of the domain name: 7 June 2006

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:

1. 'PHT' word trademark registered in the European Union, reg. No. 015578248, for the term of ten years, filed on 24 June 2016, registered on 5 December 2016 in respect of goods and services in classes 35, 37 and 42.

V. Response submitted: No

VI. Domain name is identical to the protected right of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: The Complainant contends that it has not granted any rights to Respondent to use its trademark as part of a domain name or otherwise. The Respondent has failed to assert any rights or legitimate interests in the domain name. Considering the foregoing, the ADR Panel rules that the Complainant has made out a prima facie showing that Respondent lacks rights or legitimate interests in the contested domain name which wholly incorporates the Complainant's mark.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: The Respondent offers the domain name for rent and/or sale on its website, which the ADR Panel considers under the circumstances of this case to amount to bad faith for the purpose of § B11 (f)(1) ADR-rules. Further, the Respondent deliberately connected the domain name to a site containing pay-per-click-links to revert internet users to third party websites with the intent of generating pay-per-click income from diverting internet traffic away from the Complainant (§ B(11)(f)(4) ADR-rules). Last, Respondent engaged in a pattern based on which it registers domain names in order to prevent the holder of such a name from reflecting such name in a corresponding domain name (§ B11(f)(2)(i) ADR-rules).

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: the domain name 'pht.eu' links to Respondent's website 'domeinenbank.nl'. Based on the information on the website, 'pht.eu' is for rent and for sale and the Respondent has already sold more than 2600 and is currently renting out more than 350 other domain names, which constitutes another argument in favor of the Complainant under §B11 (f)(1) ADR-rules.

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name.

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: Respondent has failed to submit a response.

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