Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-002684

Case number	**CAC-ADREU-002684**
Time of filing	**2006-08-09 15:29:55**
Domain names	**vanmarcke.eu**

Case administrator

Name	**Kateřina Fáberová**

Complainant

Organization / Name	**NV Raymond Van Marcke, Vincent Vercauteren**

Respondent

Organization / Name	**CITIZEN ENGINEERING SERVICES LIMITED, Philip Nuttall**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Het Panel heeft geen kennis van andere gerechtelijke procedures

FEITELIJKE SITUATIE

RAYMOND VAN MARCKE, hierna RVM is één van de bedrijven van de familiale groep Van Marcke die voortvloeit uit een bedrijf dat in 1929 in Kortrijk werd opgericht door Raymond Van Marcke.

De groep Van Marcke is actief in o.m. vervaardiging en verdeling van sanitaire uitrusting, centrale verwarming en kantoormeubelen. De groep is marktleider in België en één van de leidende familiale handelsondernemingen gespecialiseerd in sanitaire uitrusting en centrale verwarming.

De groep geniet van een grote visibiliteit zowel in België als daarbuiten.

RVM is titularis van verschillende bekende onderscheidingstekens waaronder de handelsnaam Van Marcke, de domeinnamen www.vanmarcke.be en www.vanmarcke.com evenals een aantal merken die het teken Van Marcke bevatten waaronder Gemeenschapsmerk nummer 2368959 en Beneluxmerk nummer 495279 beiden voor o.m. sanitaire uitrusting en verwarmingsinstallaties in klasse 11

Naar aanleiding van een fout in de elektronische order procedure is de domeinaanvraag van RVM voor www.vanmarcke.eu tijdens de Sunrise period verworpen.

De Registrator van RVM, Belgacom (hierna BGC) stond bij de start van de vrijgave van .eu-domeinnamen om 11u00 op 13 juni 2006 klaar om de domeinnaam www.vanmarcke.eu aan te vragen. Ook de registrator van verweerster, AMC stond die dag om 11u00 klaar om de domeinnaam www.vanmarcke.eu aan te vragen.

BGC heeft moeten vaststellen dat AMC de betrokken domeinnaam als eerste (om 11u01) geregistreerd heeft gekregen.

A. KLAGER

Klaagster baseert haar vorderingen op het volgende :

1. CITIZEN ENGINEERING SERVICES LIMITED (hierna CES) is een in 1999 opgericht bedrijf dat volgens de door Klager voorgelegde rapporten slapend is. Dit blijkt onder meer uit een rapport van Companies House ("Last accounts made up to 28/02/2005 (DORMANT)". Klager meent te kunnen aantonen dat CES een "Domain Name Broker" is. Er wordt door CES geen website uitgebaat onder de www.vanmarcke.eu domeinnaam.

2. De registrator AMC NV (www.amcnv.be) is een in 1987 opgerichte vennootschap die actief is in de machinebouwsector doch eveneens registratiediensten aanbiedt.

3. Klager stelt dat CES en AMC nauwe banden hebben.
- de domeinnaam van CES staat op naam van AMC en AMC overigens zowel de technische als administratieve contactpersoon is voor de betrokken domeinnaam.
- Stefaan Van Collem (een bestuurder van AMC) de (interne) technische contactpersoon is van CES.

4. RVM heeft via haar Registrator in juni 2006 contact opgenomen met CES om na te gaan of het mogelijk was de www.vanmarcke.eu domeinnaam te recupereren.
Via een e-mail van Arnaud Marlière, Business Segment Manager bij BGC maar gebruik makende van een gmail adress, werd CES gecontacteerd in hoedanigheid van "domain name broker" met vraag tot inzage in de biedingsprocedure. CES heeft deze hoedanigheid niet betwist.
Op 14 juni 2006 liet CES per e-mail (support@citizenengineering.com) weten dat indien Arnaud Marlière interesse had in de domeinnaam hij een redelijk financieel bod ("reasonable bid") moest doen. Arnaud Marlière heeft op 15 juni 2006 in een e-mail 200 EUR geboden voor de betrokken domeinnaam. Het bod van 200 EUR werd op 15 juni niet aanvaard en in een poging om een maximum voordeel te halen uit de .eu-domeinnaam waarin het merk en de handelsnaam Van Marcke voorkomen, heeft CES aangedrongen op een "best bid". Arnaud Marlière heeft nog steeds diezelfde dag via e-mail het bod verhoogd tot 350 EUR. Uiteindelijk werd het bod op 23 juni 2006 door CES definitief verworpen in de volgende bewoordingen: "Your bid for request 12336130606-01 of 350EUR has been REJECTED".

5. RVM stelt dat de samenwerking tussen CES en AMC verband houdt met de massale registratie van .eu domeinnamen met het oog op de doorverkoop ervan en dus verband houdt met minstens een onrechtstreekse vorm van domeinnaam warehousing.
Ondermeer wordt verwezen naar het gebruikte emailadres, nl. domains@citizenengineering.com ("domains"), het gebruik van lange cijfercombinaties om "bid requests" van een referte te voorzien, het gebruik van de notie "bid requests" zelf en de aangehaalde band tussen AMC en CES.

6. In rechte roept Klager Artikel 21 van Verordening 874/2004 in om aan te voeren dat de registratie van de domeinnaam www.vanmarcke.eu speculatief en onrechtmatig is.
Daarbij worden volgende argumenten aangehaald :

- Identiteit of een verwarrende gelijkenis met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld
- Afwezigheid van rechten of van een gewettigd belang in hoofde van CES, ondermeer door het gebrek aan enige activiteit door CES onder de benamingen Van Marcke of Vanmarcke.
- Registratie of gebruik van de domeinnaam te kwader trouw waarbij verwezen wordt naar de inhoud van de email correspondentie.

Klaagster verzoekt het Panel derhalve om de Domeinnaam aan Klaagster over te dragen.

B. VERWEERDER

Verweerster heeft nagelaten enige reactie te formuleren op de Klacht binnen de termijn. Verweerster heeft evenmin een reactie buiten de termijn ingediend. Verweerster heeft aldus niet aan haar verplichtingen voldaan.

Artikel 21 van Verordening EC/874/2004 behandelt de speculatieve en onrechtmatige registratie van 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."

A. Klaagster kan dus slechts met succes een Klacht indienen indien zij in de eerste plaats rechten kan doen gelden op een naam volgens het nationale of communautaire recht. Artikel 10 lid 1 van de Verordening stelt dat onder dergelijke "oudere rechten" onder andere wordt verstaan: "geregistreerde nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen of oorsprongsbenamingen en, voorzover deze worden beschermd uit hoofde van het nationale recht in de lidstaat waar deze in bezit zijn, ongeregistreerde merken, handelsnamen, bedrijfsaanduidingen, bedrijfsnamen, familienamen en kenmerkende titels van beschermde literaire en kunstwerken.

RVM is titularis van de handelsnaam Van Marcke evenals van een Benelux merk en een Gemeenschapmerk die het teken Van Marcke bevatten. Daarbij dient rekening gehouden te worden met het tweede niveau van de domeinnaam en niet met de “www” noch de “.eu” extensie bij de beoordeling van de identiteit of gelijkenis tussen de in conflict zijnde tekens.

De in conflict zijnde tekens Van Marcke en (www.)”vanmarcke”(.eu) dienen bijgevolg als identiek beschouwd te worden, minstens als houdend een verwarrende gelijkenis nu beide tekens Van Marcke luiden (en dus fonetisch identiek zijn) en www.vanmarcke.eu de meest natuurlijke omzetting van het merk/de handelsnaam in een domeinnaam uitmaakt (nu spaties niet kunnen worden geïmplementeerd in een domeinnaam wat overigens ook blijkt uit de .be en .com domeinnamen van RVM).

B. Verweerster toont geen gewettigd belang aan op de domeinnaam www.vanmarcke.eu.

Conform artikel 21, lid 2 Verordening 874/2004 kan “een gewettigd belang in de zin van lid 1, onder a), kan worden aangetoond wanneer: a) de houder van een domeinnaam deze domeinnaam of een met de domeinnaam overeenkomende naam, vóór enige kennisgeving van een procedure voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR), heeft gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten of aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om dit te doen; b) de houder van een domeinnaam een onderneming, organisatie of natuurlijke persoon is die algemeen bekend heeft gestaan onder de domeinnaam, zelfs bij ontbreken van een in de nationale en/of communautaire wetgeving erkend of ingesteld recht; c) de houder van een domeinnaam 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 communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld.”

Verweerster heeft nagelaten tot enige weerlegging over te gaan van de argumentatie terzake door Klaagster.

Geen enkel element ligt voor dat CES enige activiteit onder de benaming Vanmarcke dan wel Van Marcke heeft ontwikkeld. CES toont niet aan dat zij (eerdere) rechten dan wel een gewettigd belang heeft met betrekking tot het teken vanmarcke in tegenstelling tot RVM die daarbij verwijst naar de voormelde handelsnaam Van Marcke evenals naar het Beneluxmerk en het Gemeenschapsmerk die het teken Van Marcke bevatten

C. Artikel 21, lid 3 Verordening 874/2004 bepaalt dat “Kwade trouw in de zin van lid 1, onder b), onder meer kan worden aangetoond wanneer: a) omstandigheden erop wijzen dat de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd of verworven met het oog op het verkopen, verhuren of anderszins overdragen van de domeinnaam aan de houder van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of aan een overheidsinstantie, of … e) de geregistreerde domeinnaam een persoonsnaam is en er geen aantoonbaar verband bestaat tussen de houder van de domeinnaam en de geregistreerde domeinnaam.

Verweerster betwist op geen enkele wijze de argumentatie aangehaald door Klaagster en met name de aanwezigheid van omstandigheden uit die erop wijzen dat de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd met het oog op het verkopen ervan in de zin van artikel 21, lid 3, a Verordening 874/2004.

Om hoger genoemde redenen dient de Domeinnaam op grond van artikel 22 lid 11 van de Public Policy aan Klaagster te worden overgedragen.

BESLISSING

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

de domeinnaam www.vanmarcke.eu aan Klaagster dient te worden overgedragen;

PANELISTS

Name	**Didier Deneuter**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2006-11-10

Summary

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

Complainant is member of VAN MARCKE group, leader in amongst others sanitary and heating equipment. Complainant is owner of tradename Van Marcke, domainnames www.vanmarcke.be en www.vanmarcke.com as well as benelux and community trademarks which contain the name "Van Marcke".
Confronted with an earlier registration by Respondent, Complainant has tried to contact Respondent in order to agree upon a transfer of domainname. Such request was rejected by Respondent on the grounds that "the bids were not high enough".
Circumstances were invoked by Complainant that Respondent has registered many names without legitimate interest.
Complainant filed a complaint stating that the Respondent is in violation of art. 21 because he has no legitimate interest and is in bad faith.

The Complainant has filed evidence showing a right to apply for www.vanmarcke.eu during Sunrise periode following article 10. However, such registration was denied due to technical errors in the application.
The domain name registered by Respondent is identical, at least similar to the prior right of Complainant in the name.
Complainant has filed evidence that Respondent has no legitimate interest whatsoever in the name Van Marcke.
Respondent has chosen not to respond to the Complaint and the grounds invoked by Complainant and therefore fails to prove ligitimate interest.

Complainant has filed evidence and invoked circumstances leading to the conclusion that domainname was registered for the purpose of selling, renting or otherwise transferring the domain name as to article 21, lid 3, a Regulation 874/2004.
Respondent has chosen not to respond to the Complaint and the grounds invoked by Complainant.

In these circumstances, the Panel orders that the domainname www.vanmarcke.eu is transferred to Complainant pursuant to Article 21 (11) of the Public Policy.