Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-004348

Case number	**CAC-ADREU-004348**
Time of filing	**2007-04-16 12:08:38**
Domain names	**post-its.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**3M Nederland B.V.**

Respondent

Organization / Name	**Guido Görts**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Volgens opgave van de Klaagster lopen er geen andere procedures ter zake van <post-its.eu>.

FEITELIJKE SITUATIE

Klaagster is een dochtermaatschappij van 3M Company, een Delaware corporation, gevestigd in St. Paul, Minnesota, USA.

3M Company is houdster van, onder meer, de volgende POST-IT merken:
- Benelux woordmerk POST-IT (reg. nr. 363154), geregistreerd sinds 18 oktober 1979;
- Benelux woordmerk POST-IT (reg. nr. 529161), geregistreerd sinds 16 maart 1993;
- Benelux woordmerk POST-IT (reg. nr. 540939), geregistreerd sinds 6 december 1993;
- Gemeenschapsbeeldmerk POST-IT (reg. nr. 1944891), geregistreerd sinds 21 november 2001;
(hierna ook de “POST-IT merken”). De POST-IT merken zijn onder meer voor zelfklevende plakmemo’s ingeschreven.

Klaagster heeft een verklaring overgelegd waarin 3M Company, houder van de POST-IT merken, bevestigt dat Klaagster toestemming heeft i) gerechtelijke maatregelen, inclusief ADR proceedings, tegen derden te treffen en ii) op eigen naam .eu domeinnamen te registreren die identiek zijn aan of overeenstemmen met de POST-IT merken.

De Domeinnaam is op 11 april 2006 de domeinnaam <post-its.eu> (hierna ook “de Domeinnaam”) geregistreerd. De Domeinnaam linkt via sedoparking.com/post-its.eu naar een website met verschillende gesponsorde links, waaronder links naar concurrenten van Klaagster die ook zelfklevende plakmemo’s aanbieden. Bovenaan de website staat: “Deze domeinnaam is te koop!”.

Op 10 april 2007 heeft de Klaagster haar Klacht in de onderhavige ADR procedure ingediend. Op 25 april 2007 heeft het ADR Centrum bij het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek (het “ADR Centrum”) de Klacht geverifieerd en de Klaagster bericht dat de Klacht een aantal gebreken vertoonde. Daarop heeft de Klaagster haar Klacht tijdig, op 25 april 2007, aangevuld en gewijzigd. Vervolgens heeft het ADR Centrum op 2 mei 2007 de Verweerder op de hoogte gesteld van de Klacht en is de ADR procedure aangevangen. De Verweerder heeft binnen de gestelde termijn, noch na afloop van deze

termijn Verweer ingediend. Het ADR Centrum heeft de Verweerder op 29 juni 2007 een “Kennisgeving van niet nakomen van verplichtingen door Verweerder” gestuurd. Op 9 juli 2007 heeft het ADR Centrum Alfred Meijboom als Panelist aangewezen. De Panelist heeft op 10 juli 2007 de verklaring van onpartijdigheid en onafhankelijkheid afgelegd.

A. KLAGER

De Klaagster, merkhoudster van de POST-IT merken, is van mening dat de Verweerder door de registratie van de Domeinnaam inbreuk maakt op de POST-IT merkrechten van de Klaagster.
- De Domeinnaam is identiek, althans vertoont verwarringwekkende gelijkenis met de bekende POST-IT merken. Nu de Domeinnaam wordt gebruikt voor dezelfde waren, zelfklevende plakmemo’s, als waarvoor de POST-IT merken zijn ingeschreven is gevaar voor verwarring te duchten.
- Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd zonder dat hij daar recht op of een gewettigd belang bij had.
- De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt nu alle omstandigheden er op wijzen dat de Domeinnaam voornamelijk is geregistreerd om deze te verkopen (aan de houder van de POST-IT merken). Bovendien verkrijgt Verweerder commercieel voordeel door internetgebruikers naar de website achter de Domeinnaam te lokken. Ook om deze reden gebruikt de Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw.

B. VERWEERDER

De Verweerder heeft geen Verweer ingediend binnen de termijn gesteld in artikel B 3 (a) van de Voorschriften voor alternatieve geschillenbeslechting eu. domeinen (de “Voorschriften ADR”).

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Allereerst stelt de Panelist vast dat de Verweerder heeft nagelaten zijn Verweer in te dienen binnen de gestelde termijn. Op grond van artikel B 10 (a) en (b) van de Voorschriften ADR mag de Panelist het niet-nakomen van een termijn als grond beschouwen voor het toekennen van de verzochte voorzieningen en rechtsmaatregelen van de andere partij of zodanige conclusies trekken die de Panelist geschikt acht.

Artikel B11 (d) (1) juncto B1 (B) (10) van de Voorschriften ADR schrijft voor dat de Klacht de gronden moet beschrijven waarop zij berust, meer in het bijzonder moet de Klaagster aantonen dat:
(i) de Domeinnaam identiek is aan of verwarrende gelijkenis vertoont met de aanduiding of aanduidingen ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht; en
(ii) de Domeinnaam door de Verweerder is geregistreerd zonder rechten of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de Domeinnaam; dan wel
(iii) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

De Panelist dient te beslissen of de Klaagster hierin is geslaagd en of de door de Klaagster gevraagde voorziening van overdracht van de Domeinnaam kan worden toegewezen.

Ad (i):
De Klaagster heeft met de in deze procedure ingebrachte stukken genoegzaam aangetoond dat 3M Company de houdster is van geregistreerde POST-IT merken met gelding in de Benelux en de Europese Gemeenschap en dat 3M Company Klaagster toestemming heeft gegeven deze procedure tegen Verweerder te voeren en overdracht van de Domeinnaam op Klaagsters naam te verzoeken. Blijkens de door Klaagster overgelegde verklaring heeft zij een licentie in de zin van artikel 2.32 Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom en artikel 22 lid 3 Verordening (EG) nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk. De rechten van Klaagster zijn derhalve rechten die worden erkend door Benelux en Europees recht (zie eveneens over merklicenties zaak 2235 <palmerscocoabutter.eu> en zaak nr. 2438 <ask.eu>). De Panelist is van oordeel dat met het overleggen van de verklaring van 3M Company is voldaan aan de eis van artikel B1 (b) (9) van de Voorschriften ADR dat de Klaagster exact vermeldt op welk type recht zij een beroep doet.

Het is vaste rechtspraak dat bij de beoordeling van de vraag of de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkende gelijkenis toont met de naam waarop de Klaagster een wettelijk recht heeft, het .eu suffix niet relevant is (ondermeer zaak nr. 00596 <restaurants.eu> en zaak nr. 01959 <lot.eu>). Omdat het enkele verschil tussen de Domeinnaam <post-its.eu> en de

POST-IT merken de toevoeging van de meervouds-s is, is de Panelist van oordeel dat de Domeinnaam verwarringwekkende gelijkenis toont met de POST-IT merken ten aanzien waarvan de Klaagster als licentiehoudster rechter heeft.

Ad (ii) en (iii):
Voorts moet worden beoordeeld of de Domeinnaam door de Verweerder is geregistreerd zonder rechten of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de Domeinnaam, dan wel of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

De Verweerder heeft nagelaten aan te tonen dat hij ten aanzien van de Domeinnaam gewettigde belangen kan doen gelden. De Domeinnaam wordt te koop aangeboden en linkt door naar een website met verschillende gesponsorde links, waaronder links naar concurrenten van Klaagster die ook zelfklevende plakmemo's aanbieden. De Panelist heeft dan ook niet kunnen constateren dat de Verweerder in artikel B11 (2) Voorschriften ADR genoemde rechten of gerechtvaardigde belangen heeft. Daarom komt de Panelist tot het oordeel dat de Verweerder geen gewettigd of gerechtvaardigd belang heeft bij registratie van de Domeinnaam.

Nu de Panelist tot het oordeel is gekomen dat de Klaagster de omstandigheden onder (i) en (ii) heeft aangetoond, hoeft de vraag of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt (iii) niet meer te worden beantwoord. Klaagster is een in Nederland gevestigd bedrijf en voldoet daarmee aan de criteria zoals neergelegd in artikel 4.2(b) om in aanmerking te kunnen komen voor een .eu registratie. Om deze redenen zal de Panelist de gevraagde voorziening tot overdracht van de Domeinnaam aan Klaagster toewijzen.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen beveelt de Panelist in overeenstemming met artikel B12 (b) en (c) van de Voorschriften ADR dat:
(i) de domeinnaam <post-its.eu> aan Klaagster dient te worden overgedragen; en
(ii) het Register deze uitspraak binnen 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan de Klaagster en de Verweerder zal uitvoeren, tenzij de Verweerder een gerechtelijke procedure begint in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel B12 (a) van de Voorschriften ADR en artikel 22 lid 13 van Vordering (EG) 874/2004.

PANELISTS

Name	**Alfred Meijboom**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2007-07-24

Summary

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

The Complainant is a subsidiary of 3M Company. 3M Company is the holder of several POST-IT Benelux and Community trademarks, registered between 1979 and 2001. The Complainant filed a statement of 3M Company confirming that the Complainant is authorized i) to bring legal action, including ADR proceedings, against third parties with respect to the mentioned trademarks; and ii) register .eu domain names that are identical or similar to the mentioned trademarks in its own name. The Panelist is satisfied that this statement is a valid trademark license which is recognized by applicable Benelux and Community trademark law (cf. case 2235 <palmerscocoabutter.eu> and case nr. 2438 <ask.eu>).

The domain name <post-its.eu> (the "Domain Name") was registered on 11 April 2006. The Domain Name leads to a website with various sponsored links, including links to competitors of the Complainant. On top of the website is mentioned: "This domain name is for sale!".

The Respondent has failed to file any Response so that the Panelist shall test if the conditions of Article B11 (d) (1) and B1 (b) (10) of the ADR Rules were reasonably met on the basis of the information provided by the Complainant

It is standard case law that the top level domain <.eu> should be disregarded when comparing the Complainant's rights and

the Domain Name (e.g. case nr. 00596 <restaurants.eu> and case nr. 01959 <lot.eu>). The Panelist finds that the Domain Name is confusingly similar to the POST-IT trademarks in which the Complainant as a licensee holds rights.

The Respondent has not shown that he is known by the Domain Name or has rights in the Domain Name and the Panelist could not establish any of the circumstances mentioned in article B11 (2) of the ADR Rules. Therefore, the Panelist is satisfied that the Respondent has registered the Domain Name without rights or legitimate interest in respect of the Domain Name.

For all the foregoing reasons, the Panelist orders the transfer of the domain name <post-its.eu> to the Complainant.