Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-004548

Case number	**CAC-ADREU-004548**
Time of filing	**2007-06-19 13:21:58**
Domain names	**nf-bank.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Joern-Michael Gauss**

Respondent

Organization / Name	**Brands Registration, Marnix Brands**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Het Panel werd niet geïnformeerd over andere juridische procedures omtrent de betwiste domeinnaam.

FEITELIJKE SITUATIE

De Klager is de Duitse onderneming Nord Finanz Bank Aktiengesellschaft, optredend via de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Joern Michael Gauss. De Klager heeft het bewijs bijgebracht dat de heer Gauss de bevoegdheid heeft om de vennootschap te verbinden in rechte. Als hierna verder sprake is van de Klager wordt hiermee bedoeld Nord Finanz Bank Aktiengesellschaft, vertegenwoordigd door de heer Joern Michael Gauss en niet de heer Joern Michael Gauss optredend in eigen naam.

De Klager is titularis van verschillende merken, waaronder :
- het Duitse woordmerk "NFBank" dat gedeponeerd werd op 22 maart 2000 en dat geregistreerd staat onder nummer 30022572
- het Duitse beeldmerk met de woorden "NF Bank (NordFinanz Bank Aktiengesellschaft)" dat geregistreerd werd op 30 augustus 1990 en dat geregistreerd staat onder het nummer 1183006.

Beide merken zijn geregistreerd voor diensten uit klasse 36, namelijk bankzaken, in het bijzonder kredietadvies en het verstrekken van kredieten aan bedrijven en privépersonen.

De Klager is tevens titularis van de handelsnaam Nord-Finanz Bank.

De Verweerder is houder van de domeinnaam NF-BANK.EU, die hij registreerde op 9 april 2006.

A. KLAGER

Volgens de Klager is de registratie van de domeinnaam NF-BANK.EU speculatief en onrechtmatig in de zin van artikel 21 van de Verordening EG 874/2004:
- De domeinnaam is identiek aan en vertoont op verwarrende wijze gelijkenis met de geregistreerde, oudere merken van

klager, te weten: Duitse merkinschrijving nr 30022572 NF BANK (woordmerk) - Duitse merkinschrijving nr 01883006 NF BANK met afbeelding alsmede de handelsnaam Nord-Finanz Bank AG.
- Verweerder heeft geen gewettigd belang bij registratie van de domeinnaam, omdat:
(i) verweerder de domeinnaam niet heeft gebruikt - deze leidt immers naar de thuispagina van de serviceprovider;
(ii) verweerder niet als onderneming, organisatie of natuurlijk persoon algemeen bekend heeft gestaan onder deze domeinnaam en
(iii) niet is gebleken van enig ander gewettigd, niet commercieel gebruik van de domeinnaam door de verweerder.
- Verweerder heeft de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd in de zin van artikel 21 lid 3 sub (a) van Verordening EG 874/2004. De domeinnaam is voornamelijk geregistreerd met het oog op het verkopen van deze domeinnaam aan klager. Deze kwade trouw kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat verweerder zich eerder schuldig heeft gemaakt aan het te kwader trouw registreren van een domeinnaam waarvoor een ander rechten bezit/een gewettigd belang bij heeft. In dit verband wordt verwezen naar ADR.eu zaak nr. 4320 Nuernberg Messe GmbH vs Marnix Brands met betrekking tot de domeinnaam nuernbergmesse.eu.

B. VERWEERDER

De Verweerder heeft geen antwoord ingediend.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Volgens artikel 21 van Verordening EG/874/2004 is er sprake van een speculatieve en onrechtmatige registratie indien aan de hierna volgende voorwaarden is voldaan.

1. De domeinnaam is identiek aan of vertoont een verwarrende gelijkenis 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

2. De domeinnaam is door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam geregistreerd, of de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De Klager heeft hierboven aangetoond dat aan deze voorwaarden is voldaan.

1. De domeinnaam is identiek aan het woordmerk van de Klager. Enkel het liggend streepje tussen "NF" en "BANK" is verschillend, doch dit verschil is onbeduidend dat tot identiteit kan worden besloten (vgl. Hof van Justitie, 20 maart 2003, C-291/00, Arthur & Félicie). Minstens stemt de domeinnaam zodanig met het woordmerk van de Klager overeen dat er verwarring kan ontstaan, wat ook geldt voor het beeldmerk aangezien één van de meest onderscheidende elementen van het beeldmerk de woorden NF Bank zijn, die samen met de .EU extentie de domeinnaam uitmaken. Aan de eerste voorwaarde is voldaan.

2. De domeinnaam is door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam geregistreerd. Inderdaad, de houder van de domeinnaam heeft de domeinnaam vóór het geschil niet gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten of heeft geen aantoonbare voorbereidingen getroffen om dit te doen, maar hij gebruikt de domeinnaam om door te verwijzen naar de webpagine van een hosting bedrijf. Verder is de houder van de domeinnaam niet algemeen bekend onder de domeinnaam, minstens toont hij het tegendeel niet aan.

De houder van de domeinnaam treedt ook op te kwader trouw, aangezien de 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 of om de Klager te verhinderen zijn merk in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven. Hierbij kan een patroon van dergelijk gedrag worden aangetoond aangezien de houder van de domeinnaam reeds in twee ADR geschillen was betrokken. In de geschillen over de domeinnamen NUERNBERGMESSE.EU (zaak nr. 4320) en BERLINHYP.EU (zaak nr. 4592) werd geoordeeld dat de domeinnaamhouder de namen moest overdragen aan de klagers.

Ook aan deze voorwaarde is dus voldaan, zodat het past de domeinnaam over te dragen aan de Klager.

BESLISSING

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

PANELISTS

Name	**Tom Joris Jan Heremans**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2007-11-15

Summary

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

The Complainant seeks the transfer of the disputed domain name NF-BANK.EU to the Complainant. The Respondent did not file a response.
The Complainant demonstrated that the registration was speculative and abusive.
The Panel finds that the disputed domain name is identical to the word mark in respect of which the Complainant has a right, the German trademark NF BANK. The only difference is the "-" sign, but this difference is not material (cf. E.C.J., 20 March 2003, C-291/00, Arthur & Félicie). The domain name is at least similar to the word mark and to the device mark NF BANK of the Complainant and may create a likelihood of confusion.
The Panel found that the Respondent had no rights or legitimate interest in the disputed domain name and that he acted in bad faith. In the past, the Respondent was ordered to transfer two domain names to the respective complainants in other ADR disputes (cases 4320 and 4592), which shows a pattern of unlawful behavior.
The domain name is transfered to the Complainant.