Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-004567

Case number	**CAC-ADREU-004567**
Time of filing	**2007-06-28 10:15:01**
Domain names	**iptalk.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**FEES, Franck SOUTOUL**

Respondent

Organization / Name	**De Vermogensadviseur BV, Eric Vaessen**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

1.1. Er zijn geen andere gerechtelijke procedures die betrekking hebben op de betwiste domeinnaam.

FEITELIJKE SITUATIE

FEITELIJK SITUATIE
2.1.De Klager is de Franse vennootschap FEES, vertegenwoordigd door mr. Freek van Wensum van Shield Mark B.V. (hierna: de Klager). De Verweerder is de Nederlandse vennootschap De Vermogensadviseur B.V., vertegenwoordigd door haar directeur Erik Vaessen (hierna: Verweerder).
2.2. De Klager is de houder van het gemeenschapsmerk IPTALK, gedeponeerd op 23 januari 2006, ingeschreven onder nummer 004851333.
2.3. Op 30 maart 2006 heeft de Klager aangekondigd nieuwsbrieven te zullen gaan verzenden op het gebied van de intellectuele eigendom. Op 5 april 2006 is een dergelijke nieuwsbrief verstuurd.
2.4. De Verweerder is houder van het Benelux beeldmerk IPTALK, inschrijvingsnummer 809498, gedeponeerd op 25 april 2006.
2.5. De Verweerder is houder van de domeinnaam <iptalk.eu>, geregistreerd op 7 april 2006 (hierna: de Domeinnaam).
2.6. Van 12 april 2006 tot en met 11 augustus 2006 hebben de Klager en de Verweerder met elkaar gecorrespondeerd over de betwiste domeinnaam. Voor zover relevant zal de in-houd van deze correspondentie hierna worden behandeld.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE
2.7. Op 27 juni 2007 heeft de Klager zijn klacht ingediend bij het Arbitragehof van de Tsjechi-sche republiek. Op 28 juni 2007 heeft het Arbitragehof van de Tsjechische republiek de ontvangst van de klacht bevestigd. Op dezelfde datum heeft het Arbitragehof van de Tsjechische republiek EURid verzocht om verifiëring. Op 29 juni 2007 heeft EURid be-vestigd dat de Verweerder de houder van de domeinnaam is. Op 9 juli 2007 heeft het Arbitragehof van de Tsjechische republiek gecontroleerd of de klacht voldeed aan de formele vereisten die het Arbitragehof van de Tsjechische republiek daaraan stelt. Tij-dens deze controle is gebleken dat de klacht niet minstens één betreffende wederzijdse jurisdictie vermeldde. Op dezelfde dag heeft het Arbitragehof van de Tsjechische repu-bliek de Klager in kennis gesteld van het gebrek in de klacht.
2.8. Op 13 juli 2007 heeft de Klager zijn aangevulde klacht ingediend bij het Arbitragehof van de Tsjechische republiek.

2.9. Op 16 juli 2007 heeft het Arbitragehof van de Tsjechische republiek gecontroleerd of de aangevulde klacht voldeed aan de formele vereisten die daaraan worden gesteld. Op dezelfde dag is de ADR-procedure aangevangen en werd de Verweerder daarvan in kennis gesteld. De Verweerder werd eveneens in kennis gesteld van de termijn van 30 werkdagen voor het indienen van een verweerschrift.
2.10. Op 5 oktober 2007 heeft het Arbitragehof van de Tsjechische republiek bevestigd dat de termijn voor het indienen van de reactie op de klacht werd verlengd met 10 dagen.
2.11. Op 8 oktober 2007 werd de Verweerder – kennelijk per abuis - in kennis gesteld dat hij had nagelaten om een reactie op klacht in te dienen.
2.12. Op 12 oktober 2007 heeft de Verweerder bezwaar gemaakt tegen de hierboven ge-noemde melding van niet nakomen van verplichtingen door de Verweerder. De Ver-weerder heeft aangegeven dat:
- de heer Eric Vaessen, directeur van De Vermogensadviseur B.V., om gezondheids-redenen tijdelijk niet beschikbaar was;
- zij op 20 september 2007 per fax uitstel heeft gevraagd aan het Arbitragehof van de Tsjechische republiek voor het indienen van het verweerschrift;
- zij nooit op de hoogte is geweest van het bestaan van een digitaal dossier;
- zij een uitstel van maximaal vier weken verzoekt zodat de heer Eric Vaessen alsnog in de gelegenheid zal zijn om inhoudelijk te reageren in deze procedure.

Op de stellingen van de Verweerder die betrekking hebben op de inhoud van het geschil zal hierna worden ingegaan.
2.13. Op 15 oktober 2007 heeft het Arbitragehof van de Tsjechische republiek de ontvangst van het bezwaar tegen de kennisgeving van het niet nakomen van de verplichtingen door de verweerder bevestigd. Op dezelfde dag werd Wolter Wefers Bettink aangesteld als arbiter in deze zaak en heeft de arbiter de verklaring van onpartijdigheid en onafhan-kelijkheid ingediend.
2.14. Op 16 oktober 2007 werd de datum van de beslissing gesteld op uiterlijk 15 november 2007.
2.15. Op 19 oktober 2007 werd het zaakdossier overgedragen aan het ADR-panel.
2.16. Op 24 oktober 2007 heeft de Verweerder een non-standard communication ingediend, waarin de Verweerder zijn bezwaar tegen de melding van niet nakomen van verplichtingen nader onderbouwt. Op de stellingen van de Verweerder die betrekking hebben op de inhoud van het geschil zal hierna worden ingegaan.
2.17. Op 30 oktober 2007 heeft de Verweerder een non-standard communication ingediend, waarin de Verweerder producties heeft ingediend horende bij de non-standard commu-nication van 24 oktober 2007.

A. KLAGER

Domeinnaam identiek aan merk

3.1. De Klager stelt dat de domeinnaam identiek is aan de naam waarop de Klager een recht gevestigd heeft, te weten haar gemeenschapsmerk IPTALK. De Klager stelt eveneens eigenaar te zijn van de domeinnamen <ip-talk.eu>, <ip-talk.com>, <iptalk.fr>, <ip-talk.fr>.
Eigen recht of rechtmatig belang
3.2. De Klager stelt dat de Verweerder de domeinnaam heeft geregistreerd zonder dat hij enig recht heeft of rechtmatige aanspraak kan maken op deze domeinnaam. Volgens de Klager is de Verweerder niet bekend onder de naam IP TALK of IPTALK. De Verweerder heeft volgens de Klager deze naam nooit gebruikt in verband met de aanbieding van goederen of diensten. Verder staat de naam IPTALK volgens de Klager in geen enkel verband met de achternaam van de Verweerder. Evenmin maakt de aanduiding IP TALK deel uit van de naam van de vennootschap van de Verweerder, Vaessen & Co. Hypotheken en Pensioenen. De Verweerder bezat op het moment van het registreren van de domeinnaam geen enkel overeenstemmend merk, noch op Europees, noch op Benelux niveau. De Verweerder is evenmin eigenaar van een oudere domeinnaam met een Be-nelux extensie zoals <ip-talk.nl>, <iptalk.nl>, <iptalk.be>, <ip-talk.be>, <iptalk.lu> of <ip-talk.lu>. Ook in de briefwisselingen tussen de betrokken partijen heeft de Verweerder zich nooit beroepen op een recht op de aanduiding IPTALK of IP TALK. Bovendien is tot op het moment van de klacht geen enkele website verbonden aan de betwiste domeinnaam, hetgeen de afwezigheid van een rechtmatig belang bevestigt, aldus de Klager.
Registratie en gebruik te kwader trouw
3.3. De Klager stelt dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en te kwader trouw wordt gebruikt. Volgens de Klager heeft de Verweerder de domeinnaam geregistreerd met het oogmerk om hetzij een website voor een concurrent op te stellen, hetzij geld te vragen voor de wederverkoop van deze domeinnaam. De Klager wijst in dit verband er op dat Vaessen &

Co. Hypotheken en Pensioenen agent en handelaar in waardepapie-ren is. Omdat de Verweerder een professionele partij is, had zij moeten verifiëren of een overeenstemmend merk bestond, aldus de Klager. Immers, de Verweerder moet worden geacht te weten dat de registratie van een domeinnaam consequenties heeft, aldus nog steeds de Klager. Bovendien heeft de Verweerder zelf meerdere merken geregistreerd, zodat hij op de hoogte is van het belang van het deponeren van een merk.

B. VERWEERDER

3.4. Op 12 oktober 2007 heeft de Verweerder aangegeven dat de Vermogensadviseur B.V. de betwiste domeinnaam te goeder trouw heeft geregistreerd na afloop van de Sunrise periodes. In dit verband heeft de Verweerder aangegeven dat zij nooit de nieuwsbrief van de Klager heeft ontvangen, noch de aankondiging daarvan.
3.5. De Verweerder geeft voorts aan dat de Klager een professionele partij is op het terrein van intellectuele eigendom en om die reden alle gelegenheid heeft gehad om tijdens de Sunrise periodes de betwiste domeinnaam te registreren.
3.6. De Verweerder stelt tevens dat hij in het verleden al vele malen heeft gecorrespondeerd met de Klager over de betwiste domeinnaam, waarbij de Verweerder heeft aangegeven dat de betwiste domeinnaam is geregistreerd om “internet protocol talk te ondersteunen”. Volgens de Verweerder heeft zij 'in de richting van de Global Communicaties meerdere domein en beeldmerken', en kan zij om die reden het 'missen' van de domeinnaam IP-TALK zich niet veroorloven.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

4.1.De Klager heeft tegen de Verweerder een ADR-procedure ingeleid op grond van artikel 22 lid 1 onder a van Verordening (EG) Nr. 874/2004 van 28 april 2004 (hierna: de Veror-dening), omdat de Klager meent dat de Verweerders registratie van de Domeinnaam speculatief of onrechtmatig is in de zin van artikel 21 van de Verordening.
4.2. Artikel 21 lid 1 van de Verordening bepaalt dat een geregistreerde domeinnaam wordt 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 er-kend of ingesteld, zoals de in artikel 10, lid 1, genoemde rechten, en indien hij: (a) door zijn houder zonder rechten op of gewettigd belang bij de naam is geregistreerd, of (b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.
4.3. De Klager is houder van het op 23 januari 2006 gedeponeerde gemeenschapsmerk IP-TALK. De Domeinnaam is identiek aan dit merk, nu de elementen 'www' en '.eu' buiten beschouwing moeten worden gelaten bij de beoordeling van de gelijkenis tussen de Domeinnaam en de naam waarop de Klager zijn merkrecht heeft.
4.4. De vordering moet worden toegewezen als blijkt dat (a) de Verweerder geen eigen recht op of gewettigde belang bij de naam had ten tijde van de registratie van de (daar-mee overeenstemmende) Domeinnaam, of (b) de Domeinnaam te kwader trouw is gere-gistreerd of wordt gebruikt.
4.5. Het ADR-Panel is van oordeel dat de Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd zonder eigen recht of gewettigd belang.
4.6. Het beeldmerk IPTALK van de Verweerder levert de Verweerder geen eigen recht op de Domeinnaam op, omdat dit beeldmerk is gedeponeerd nadat de Verweerder de Do-meinnaam had geregistreerd. De vraag of de Verweerder de Domeinnaam zonder eigen recht heeft geregistreerd, moet immers worden beoordeeld naar het moment van de re-gistratie van de Domeinnaam.
4.7. Blijkens artikel 21 lid 2 onder sub a tot en met c van de Verordening kan de Verweerder aantonen dat hij een gewettigd belang heeft bij de Domeinnaam, wanneer hij (a) de Do-meinnaam voor aanvang van een ADR-procedure heeft gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten of aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om dit te doen, of (b) algemeen bekend heeft gestaan onder de domeinnaam, of (c) een wet-tig en niet-commercieel of eerlijk gebruik van de domeinnaam maakt, zonder daarbij consumenten te misleiden of schade toe te brengen aan andermans recht.
4.8. De Klager heeft onweersproken gesteld dat de Verweerder niet heeft aangetoond aan een van deze vereisten te voldoen. Verweerder heeft zich er daarentegen op beroepen dat hij de domeinnaam wil gebruiken voor een website die “internet protocol talk”ondersteunt. De Verweerder heeft echter geen bewijs overgelegd van die plannen.
4.9. In dit verband is van belang dat de Verweerder reeds in zijn eerste brief aan de Klager van 8 mei 2006 heeft aangegeven dat hij de Domeinnaam wil gebruiken voor 'push to communicate' projecten, maar tot aan de aanvang van de ADR-Procedure op 16 juli 2007 geen stappen heeft ondernomen om de Domeinnaam daadwerkelijk te gebruiken voor een website. Nu de Verweerder kennelijk al meer dan een jaar de Domeinnaam niet gebruikt kan de Verweerder niet volhouden 'de domeinnaam niet te kunnen missen', wat er overigens zij van dit argument.
4.10. Omdat het Panel de klacht toewijst op grond van het voorgaande, komt zij niet meer toe aan de vraag of de Verweerder

de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt.

BESLISSING

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

overdracht domeinnaam IPTALK op de Klager.

PANELISTS

Name	**Wolter Wefers Bettink**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2007-10-23

Summary

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

In this proceeding, a French Societé Anonyme is owner of a trademark IPTALK, which has been included in the domain name <iptalk.eu>, which the Respondent has registered during the Landrush. After the Complainant initiated discussions with the Respondent, alleging that the do-main name infringed its trademark rights, the Respondent filed for registration of a Benelux de-vice mark IPTALK.

In my opinion, the disputed domain name has been registered by the Respondent without an own right or legitimate interest in the name. The Benelux device mark IPTALK of the Respondent is not an own right as contemplated in article 21 (1) sub (a) of the Regulation, since this mark was filed after the registration of the disputed domain name. Furthermore, the Respondent has not submitted evidence that it is using the domain name, that it has been commonly known by the domain name, nor that prior to notice of this dispute it was making demonstrable preparations to use the domain name or a corresponding name in connection with the offering of goods or services. The Respondent has contended that it was planning on using the disputed domain name for a website supporting "internet protocol talk", but no evidence thereof has been submitted. In fact, although the Respondent already in its first letter to the Complainant on 8 May 2006 sug-gested it had such plans, apparently no steps to implement these plans had apparently been taken when these proceedings commenced on 16 July 2007.

For these reasons, the Panel accepts the Complaint.