Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-004592

Case number	**CAC-ADREU-004592**
Time of filing	**2007-07-10 13:57:16**
Domain names	**berlinhyp.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG**

Respondent

Organization / Name	**Marnix Brands**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Volgens opgave van Klager lopen er geen andere procedures

FEITELIJKE SITUATIE

Klager is een bank gevestigd te Berlijn. Verweerder heeft de domeinnaam <berlinhyp.eu> verkregen op 9 april 2006, d.w.z. in de eerste periode van de zogenaamde Landrush.
Alhoewel Verweerder gevestigd is te London, is de taal van de Registratie-overeenkomst de Nederlandse taal en wordt deze ADR-procedure derhalve ook in de Nederlandse taal gevoerd. Verweerder heeft geen verweer ingediend.

A. KLAGER

Klager is houdster van de Gemeenschapsmerk “Berlin Hyp”, registernummer 000365619 van het bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (‘BHIM’). Een uitdraai uit de elektronische databank van het BHIM was bijgevoegd. De benaming “Berlin HYP” is volgens Klager bovendien beschermd als handelsbenaming volgens de Duitse merkenwet. Volgens § 5 lid 1 van de Duitse merkenwet worden ondernemingskenmerken en werktitels als handelsnamen beschermd. Ondernemingskenmerken zijn aanduidingen die binnen het handelsverkeer worden gebruikt als firma- of als bijzondere benaming van een bedrijf of een onderneming. Zogenaamde firmawoorden zijn als handelskenmerken beschermd wanneer zij een duidelijke onderscheidingskracht vertonen en naar hun aard in vergelijking tot de overige firmabestanddelen geschikt zijn om zich binnen het handelsverkeer als trefwoordverwijzing naar de onderneming te handhaven.

Volgens Klager is de Domeinnaam <berlinhyp.eu> identiek aan en in ieder geval in hoge mate gelijkend op het woordbestanddeel “Berlin Hyp”van het woord/ beeldmerk “Berlin Hyp” en het bedrijfstrefwoord “Berlin Hyp” van Klager die daarvoor in Duitsland bescherming geniet. Klager stelt dat de Domeinnaam <berlinhyp.eu> door Verweerder werd geregistreerd zonder rechten en zonder legitieme belangen ten aanzien van de benaming “berlinhyp”. De domeinnaam wordt tot op heden bovendien niet gebruikt door Verweerder.

B. VERWEERDER

Verweerder heeft geen verweer gevoerd.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Het Panel is van mening dat de door Klager genoemde feiten en argumenten, welke niet door Verweerder zijn bestreden aangezien geen verweer is gevoerd, een typerend voorbeeld zijn van “Domain Name Grabbing”. De Domeinnaam < berlinhyp.eu> is identiek aan het Gemeenschapsmerk van Klager en het door Klager gevoerde trefwoord voor haar handelsnaam. De Domeinnaam is door Verweerder geregistreerd zonder recht of gerechtvaardigd belang bij de naam, terwijl de Domeinnaam door Verweerder niet wordt gebruikt. Bovendien heeft Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd. Immers, de Domeinnaam is door Verweerder geregistreerd teneinde Klager als houder van een Gemeenschapsmerk te verhinderen deze naam in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven, terwijl Verweerder reeds eerder betrokken was in een ADR-procedure aangaande speculatieve en onrechtmatige registratie van een domeinnaam (zie beslissing van het Panel in zaak nr. 04320 inzake <nuernbergmesse.eu>). Het Panel besluit dan ook dat de Domeinnaam <berlinhyp.eu> aan Klager dient te worden overgedragen aangezien Klager voldoet aan de algemene criteria om voor de Domeinnaam in aanmerking te komen.

BESLISSING

Op grond van alle hiervoor genoemde redenen beveelt het Panel in overeenstemming met artikel 22 lid 1 van Verordening nr. 874/2004 van de Commissie en artikel B12(b) en (c) van de Voorschriften ADR dat de Domeinnaam <berlinhyp.eu> aan Klager dient te worden overgedragen en dat het Register deze uitspraak binnen 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan Klager en Verweerder zal uitvoeren, tenzij 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 Verordening nr. 874/2004 van de Commissie.

PANELISTS

Name	**Dinant Oosterbaan**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2007-10-11

Summary

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

The Panel finds the facts as presented by Complainant and not disputed by Respondent (who did not file a response) a typical example of "Domain Name Grabbing".The Panel has considered the statements and evidence as presented by Complainant with respect to the registration of the Domain Name by Respondent. The Domain Name <berlinhyp.eu> is identical and confusingly similar to the Community Trademark and the Trade name of Complainant. The Domain Name has been registered by Respondent without legitimate interest in the name. The Domain Name has been registered in bad faith in order to prevent Complainant from reflecting its Community Trademark in a corresponding domain name, while the Domain Name has not been used by Respondent in a relevant way from the date of registration; Respondent has been found to have engaged in a pattern of similar conduct (see the decision of the Panel in case nr. 4320). The Panel decides that the Domain Name <berlinhyp.eu> of Respondent shall be transferred to Complainant.