Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-004850

Case number	**CAC-ADREU-004850**
Time of filing	**2008-01-22 08:56:35**
Domain names	**fontanaarte.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Fontanaarte S.p.A.**

Respondent

Organization / Name	**Hoogspoor BV**

FEITELIJKE SITUATIE

De klagende partij in huidige procedure is FONTANAARTE S.p.A., vennootschap naar Italiaans recht, met maatschappelijke zetel te 20094 CORSICO (ITALIË), Alzaia Trieste 49, en gekend onder RI nr. BG024-42879.

Klaagster opereert onder de handelsnaam “Fontanaarte”. Klaagster voert deze naam sedert 1932 voor het ontwerpen, produceren en verkopen van designverlichting. Het is tevens haar vennootschapsnaam. Klaagster is bovendien houdster van een internationale merk-inschrijving (0547554, Land van oorsprong is Italië, met uitbreidingen naar onder meer de Benelux) en van een gemeenschapsmerk (1357052, registratie van 28.02.2002). Het betreft telkens figuratieve merken, met name het woord “FontanaArte” in een bepaalde grafische stijl. Klaagster heeft ook de domeinnaam “FONTANAARTE.IT” geregistreerd, met overeenkomstige website.

De verwerende partij in huidige procedure is HOOGSPOOR B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 5022 GA TILBURG (NEDERLAND), Ringbaan Zuid 380. Verweerster opereert onder de handelsnaam “Hoogspoor”, zij is actief in de detailhandel in en adviesverlening over designverlichting en domotica. Onder de verhandelde producten bevinden zich eveneens enkele ontwerpen van Klaagster.

Verweerster heeft op 14 april 2006 een registratie bekomen van de Domeinnaam “FONTANAARTE.EU” (hierna: de “Domeinnaam”).

Klaagster heeft op 8 januari 2008 een klacht ingediend; zij heeft deze gewijzigd op 31 januari 2008.

A. KLAGER

1. Klaagster meent dat de registratie van de Domeinnaam door Verweerster een speculatief en onrechtmatig karakter heeft. Klaagster baseert haar klacht op artikel 21 van Verordening (EG) nr. 874/2004 van 28 april 2004.

Volgens Klaagster is dit artikel van toepassing op onderhavig geschil omdat er een identieke of misleidende gelijkenis aanwezig is van de Domeinnaam ten opzichte van één of meer namen die door de Europese of nationale rechtsordes erkend

werden.

Klaagster beweert dat er in hoofde van Verweerster geen enkel recht of gewettigd belang aanwezig is. Bovendien meent Klaagster dat er sprake is van kwade trouw in hoofde van Verweerster bij de registratie van de Domeinnaam.

2. Klaagster stelt dat het kenmerkende deel van de Domeinnaam identiek is aan verschillende namen die in de Italiaanse en Europese rechtsorde erkend werden.

Vooreerst wijst Klaagster naar de registraties van haar handels- en vennootschapsnaam in het handelsregister te Bergamo (Italië), te weten de registratie van “Fontana Arte S.p.A.” op 14 mei 1999 en de registratie van “Fontanaarte S.p.A.” op 21 september 2004.

Verder wijst Klaagster naar twee merken die zij in het verleden liet registreren. Enerzijds bezit zij het Italiaans woordmerk “FontanaArte”, met internationale uitbreiding, onder meer naar de Benelux. Anderzijds verwijst Klaagster naar de registratie van het gelijknamige Gemeenschapsmerk.

Tenslotte wijst Klaagster naar de registratie op haar naam van de domeinnaam “Fontanaarte.it” op 20 januari 1997.

Klaagster draagt voor elk van deze registraties bewijsstukken voor.

3. Klaagster stelt verder dat Verweerster geen rechten of gewettigde belangen kan laten gelden op het teken “fontanaarte”.

Verweerster heeft ook nooit de toestemming verkregen van Klaagster om de Domeinnaam te registreren of er gebruik van te maken. Verweerster kan bijgevolg geen recht doen gelden.

Klaagster verwijst verder naar artikel 21 (2) van Verordening (EG) nr. 874/2004, waarin de verschillende gronden tot gewettigd belang worden opgesomd. Volgens Klaagster voldoet Verweerster aan geen van deze gronden.

Verweerster heeft de Domeinnaam nooit gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten. Klaagster verwijst naar de lijst van merken, vermeld op de website van Verweerster, waar geen melding gemaakt wordt van het merk van Klaagster.

Verweerster staat niet algemeen bekend onder de Domeinnaam en heeft er geen (eigen) band mee.

Klaagster merkt tenslotte ook op dat Verweerster door deze registratie de rechten van Klaagster schendt en het hier, volgens haar, een typisch geval van oneerlijke concurrentie betreft, waardoor ook het laatste punt van artikel 21 (2) van Verordening (EG) nr. 874/2004 vervuld is.

4. Klaagster meent bovendien dat er sprake is van kwade trouw in hoofde van Verweerster, in de zin van artikel 21 (3) van Verordening (EG) nr. 874/2004.

Verweerster zou zich ten volle bewust geweest zijn van het onrechtmatig karakter van de registratie; dit zou voortvloeien uit de internationale bekendheid en prestige die van het merk van Klaagster afstralen.

Klaagster zoekt steun in de zaak My Home Limited/My Home S.A. – ADR nr. 2007-04560. In de genoemde beslissing zou het panel het voldoende geacht hebben dat een verweerder de klager in gedachte had tijdens de registratie van de betwiste domeinnaam om te komen spreken over kwade trouw.

Verweerster zou de naam van Klaagster gebruikt hebben om gebruik te maken van de verwarring met de beschermde naam van Klaagster, en om zo met het oog op een commercieel voordeel, internetgebruikers aan te trekken. Klaagster vraagt hiermee toepassing van artikel 21 (3) (d) van Verordening (EG) nr. 874/2004.

Ter afsluiting van haar discours wenst Klaagster ook beroep te doen op artikel 21 (3) (e) van Verordening (EG) nr. 874/2004, doordat de Domeinnaam een persoonsnaam zou zijn waar Verweerster geen band mee heeft.

B. VERWEERDER

Verweerster stelt dat zij de Domeinnaam te goede trouw heeft geregistreerd.

Verweerster haalt aan dat zij deze registratie heeft genomen om aan te duiden dat zij producten van Klaagster in haar gamma opgenomen heeft en alsdusdanig te koop aanbiedt. Zij verwijst internetsurfers die op zoek zijn naar "Fontanaarte.eu" door naar haar eigen website "Hoogspoor.nl".

Verder uit Verweerster haar vermoedens dat huidig geschil haar oorsprong zou vinden in een zakelijk meningsverschil tussen haar en Klaagster. En dat Klaagster enige frustratie zou kennen omdat zij te laat was om de Domeinnaam te registreren.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Klaagster baseert zich op de "Speculatieve en onrechtmatige registratie", vervat in artikel 21 van Verordening (EG) nr. 874/2004 van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie.

Klaagster moet bijgevolg twee elementen hard maken.

1. Er moet een identieke of verwarrende gelijkenis aanwezig zijn tussen enerzijds de Domeinnaam zelf en anderzijds een naam van Klaagster waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld.

Klaagster draagt terzake naar voor:
° twee merk-inschrijvingen, met name een internationaal merk nr. 0518918 (land van oorsprong is Italië, met onder meer uitbreidingen naar de Benelux) en haar Gemeenschapsmerk 1357052, ° haar ".it"-domeinnaam (fontanaarte.it,
° haar handelsnaam
° haar vennootschapsnaam.

Naar vaste rechtspraak (ADR nr. 00596, 01959 en 04466) wordt de .eu-suffix bij vergelijking tussen namen achterwege gelaten en wordt er alleen rekening gehouden met het relevante deel uit de domeinnaam.

Het Panel stelt vast dat de Domeinnaam identiek is aan zowel de merken (in elk geval telkens in hun auditief aspect) als de domeinnaam, handelsnaam en vennootschapsnaam van Klaagster.

Het Panel stelt aldus vast dat aan de eerste voorwaarde werd voldaan.

2. Verder argumenteert Klaagster zowel wat betreft de beweerde "kwade trouw" als de "afwezigheid van rechten of gewettigd belang" in hoofde van verweerster.

2.1. Niets uit het dossier doet vermoeden dat Verweerster enig recht kan doen gelden op de benaming "Fontana Arte", "Fontanaarte" of "FontanaArte". Zij heeft nooit de toestemming gevraagd, laat staan bekomen van Klaagster om deze benaming te gebruiken in verband met de verkoop en levering van goederen of diensten in de verlichtingssector.

2.2. Verweerster heeft ook geen "gewettigd belang". Zij heeft misschien een eigen belang om de naam te gebruiken als onderdeel van een domeinnaam, maar dit eigen belang weegt niet op tegen de belangen van de rechthebbende op de naam, die duidelijk gerechtigd is deze benaming te voeren als vennootschapsnaam, handelsnaam en merknaam. Klaagster bezit ontegensprekelijk oudere rechten.

2.3. Klaagster stelt vervolgens dat Verweerster "te kwader trouw" is, wat wordt betwist door Verweerster.

2.3.1. De eerste grond waarop Klaagster zich beroept ligt vervat in artikel 21 (3) (d) van Verordening (EG) nr. 874/2004. Zij meent immers dat Verweerster de Domeinnaam opzettelijk geregistreerd heeft “om, met het oog op commercieel voordeel, internetgebruikers aan te trekken naar de website [...] door mogelijke verwarring te doen ontstaan met een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld [...]”

Dat Klaagster beschikt over dergelijke erkende “naam” (merk, handelsnaam, vennootschapsnaam) werd reeds ten overvloede aangetoond.

Verder meent Klaagster dat Verweerster bij registratie kennis had van het bestaan van “FontanaArte” als een beschermde merknaam. Verweerster kan dit moeilijk tegenspreken gezien haar verweer op de klacht is opgebouwd rond het feit dat zij advies verleent en de verkoop voorstaat van producten gekend onder de merknaam “FontanaArte”, ook reeds voor de datum van de registratie van de domeinnaam.

Ook een mogelijke verwarring bij consumenten terzake de herkomst van de produkten van het merk “FontanaArte” of de vorm of mate van verbondenheid tussen de partijen is aan de orde. Hierbij schendt Verweerster de essentiële functies van een merknaam, handelsnaam en vennootschapsnaam. Zij kan geen enkele licentie of toelating uitgaande van Klaagster voorleggen. Er wordt aangehaakt op de reputatie en het imago van (het merk) van Klaagster.

Er kan ook, zoals Klaagster doet, worden verwezen naar de redenering in de zaak My Home Limited/My Home S.A. – ADR nr. 2007-04560. In de genoemde beslissing meende het Panel dat de ingeroepen kwade trouw zich moet richten tegen de klagende partij of minstens dat een verweerder de klager in gedachte had bij de registratie van de betwiste domeinnaam.

2.3.2. De tweede grond waarop Klaagster zich wenst te baseren ligt vervat in artikel 21 (3) (e) van Verordening (EG) nr. 874/2004. Zij meent immers dat de Domeinnaam “een persoonsnaam is en er geen aantoonbaar verband bestaat tussen de houder van de domeinnaam en de geregistreerde domeinnaam”

De Domeinnaam “Fontanaarte” is op zich geen bestaande persoonsnaam. Althans, dit wordt nergens aangetoond door Klaagster. De Domeinnaam bevat slechts een element dat overeenkomt met een persoonsnaam, te weten “Fontana” – d.i. de achternaam van de stichters van Klaagster.

Het Panel wijst deze grond dan ook af.

2.3.3. Volgens het Panel heeft Verweerster geen eigen recht of gewettigd belang en is er kwade trouw aanwezig in de zin van artikel 21 van Verordening (EG) nr. 874/2004.

3. Klaagster voldoet aan het bepaalde in artikel 4 (2) (b) van Verordening (EG) nr. 733/2002. Er mag tot overdracht bevolen worden.

BESLISSING

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

overdracht domeinnaam FONTANAARTE op de Klager

PANELISTS

Name	**Joost Verbeek**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2008-04-18

Summary

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

Complainant is an Italian company which designs, manufactures and sells design lighting. Respondent is a Dutch retailer and advisor in design lighting and domotics. Amongst other brands, it sells products “FontanaArte”® - products.

Respondent registered the domain name “FONTANAARTE.EU” to attract customers interested in FontanaArte products, without requesting or having the permission of Complainant.

Complainant is the owner of the domain name “FONTANAARTE.IT”, as well of company name and trade name “FONTANAARTE”, and the trademark “FontanaArte” (International trademark Nr. 0000518918 and Community Trademark nr. 001357052).

The domain name “FONTANAARTE.EU” registered by the Respondent is therefore identical with the prevailing element of the previously registered and recognized names of the Complainant.

Complainant has sufficiently shown that Respondent cannot claim any rights to the name or parts of the name included in the disputed domain name. Respondent does not proclaim otherwise.

Respondent cannot show a legitimate interest in the name “FONTANAARTE.EU”. Complainant alleges bad faith of the registration by Respondent. As Respondent offers products carrying Complainant’s trademark, Respondent knew our should have known that the sign “FontanaArte” was protected by trademark law, and that Complainant has earlier rights on the company and trade name FONTANAARTE. Respondnet may create confusion amongst customers and she free-rided on the back of the goodwill and reputation of Complainant. The Panel accepts the alleged lack of legitime interest and the alleged bad faith.

For these reasons, the Panel decides to the transfer of the domain name “FONTANAARTE.EU” to the Complainant.