# Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-005072

| | |
|---|---|
| Case number | CAC-ADREU-005072 |
| Time of filing | 2008-05-28 13:30:04 |
| Domain names | harte-hanks.eu |

## Case administrator

| | |
|---|---|
| Name | Josef Herian |

## Complainant

| | |
|---|---|
| Organization / Name | Harte-Hanks Market Intelligence SAS, Mike Taylor |

## Respondent

| | |
|---|---|
| Organization / Name | M.L. Walsh |

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

De Arbiter is niet bekend met andere procedures betreffende dezelfde domeinnaam.

FEITELIJKE SITUATIE

Op 28 mei 2008 heeft Klager een Klacht ingediend bij het ADR Centrum. De klacht betrof de door Verweerder geregistreerde domeinnaam harte-hanks.eu (hierna: de Domeinnaam). Op 27 juni 2008 heeft het ADR Centrum de aanvang van de ADR procedure aan Verweerder medegedeeld. In die mededeling is tevens vermeld dat Verweerder binnen 30 werkdagen vanaf de dag van ontvangst een schriftelijke reactie kon indienen. Verweerder heeft gebruik gemaakt van dit recht, door middel van zijn non-standard communicatie op 30 juni 2008.

A. KLAGER

Klager stelt dat zij wereldwijd de handelsnaam Harte-Hanks gebruikt voor haar onderneming en rechthebbende is op een tweetal Benelux merken HARTE-HANKS en een tweetal Gemeenschapsmerken HARTE-HANKS (in beide gevallen een woordmerk en een woord/beeldmerk).

De Domeinnaam is geregistreerd door PCL op 12 december 2006. Klager stelt dat PCL een cybersquater is, hetgeen zou blijken uit ADR procedure 4249. PCL bood Klager de Domeinnaam te koop aan voor 700 Euro met de opmerking dat dit ‘de helft van de kosten van een ADR procedure waren’. Klager wilde op dit aanbod ingaan maar gedurende de onderhandelingen over de inhoud van de door PCL voorgestelde overeenkomst, bleek de domeinnaam overgedragen te zijn aan Verweerder.

Vervolgens is Klager in contact getreden met Verweerder, die de Domeinnaam eveneens voor hetzelfde bedrag te koop aanbood. Ook door Verweerder werd een contract voorgesteld, dat vrijwel identiek was aan het contract dat PCL had voorgesteld. Volgens klager kreeg hij geen reactie meer nadat hij een gescande kopie van het ondertekende contract had verstuurd aan Verweerder. De overdracht van de Domeinnaam heeft niet meer plaatsgevonden en Klager is de onderhavige ADR procedure gestart.

Klager beroept zich op artikel 21 van de Verordening 874/2004 (hierna: de Verordening). Volgens Klager toont het feit dat

Verweerder en PCL de Domeinnaam te koop aanboden aan dat zij geen rechten op of gewettigd belang bij de Domeinnaam hebben en te kwader trouw de Domeinnaam registreerden (PCL) danwel gebruiken (Verweerder).

De Domeinnaam harte-hanks.eu is volgens klager identiek aan danwel verwarringwekkend met de naam HARTE-HANKS waarop Klager Benelux en Gemeenschaps merkrechten stelt te hebben.

Naar aanleiding van een verzoek om aanvullende informatie van de Arbiter heeft Klager stukken overgelegd waaruit blijkt dat de rechthebbende op de bovengenoemde merken de houdstermaatschappij is van Klager, of althans onderdeel uitmaakt van dezelfde groep van vennootschappen, en Klager toestemming heeft gegeven om de Klacht in te dienen.

B. VERWEERDER

Verweerder stelt dat hij nooit een door Klager ondertekende overeenkomst voor de overdracht van de Domeinnaam heeft ontvangen, noch een gescande versie daarvan via de mail. Volgens Verweerder is de Registrar, Elvida Automatisering, niet betrokken bij deze kwestie en betrekt Klager deze partij ten onrechte in het geschil. Verweerder zegt met zoveel woorden dat Klager de Domeinnaam mag hebben en dat hij er geen woorden meer aan vuil wil maken. Verweerder gaat niet in op de stelling van Klager dat Verweerder geen rechten of gewettigd belang heeft bij de domeinnaam en te kwader trouw gebruik maakt van de domeinnaam. Verweerder heeft ook niet gereageerd op de bewijsstukken die nog door Klager in het geding zijn gebracht met betrekking tot de toestemming van de merkhouder.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Naleving formele vereisten

De door de ADR procedure voorschriften (hierna: de Voorschriften) gestelde termijnen zijn nageleefd. De klacht van Klager voldoet aan de in B (1) van de Voorschriften gestelde vereisten.

Inhoudelijke beoordeling Klacht

Identieke of verwarrende gelijkenis vertonende naam

De domeinnaam harte-hanks.eu is identiek aan twee van de door Klager gestelde eigen rechten: het Benelux woordmerk HARTE-HANKS en het Gemeenschaps woordmerk HARTE-HANKS. Deze merkrechten blijken uit de door Klager overgelegde afschriften van de merkinschrijvingen. Het TLD achtervoegsel .eu in de Domeinnaam is eigen aan een domeinnaam en dient daarom niet in de vergelijking met de merken te worden betrokken.

Recht waarop Klager zich beroept

Op grond van artikel B.1 (9) van de Voorschriften dient Klager in de Klacht de aanduidingen en het type (aan Klager toekomende) recht aan te duiden waarop een beroep wordt gedaan. Klager heeft zich in haar Klacht beroepen op een viertal merkrechten voor de naam HARTE-HANKS. Uit de overgelegde merkinschrijvingen blijkt echter dat niet Klager maar een andere rechtspersoon de houder is van deze merkrechten, namelijk Harte-Hanks Inc. In de klacht lijkt Klager zich te vereenzelvigen met deze rechtspersoon, die onderdeel vormt van dezelfde groep, maar Klager is niet de houder van de merkrechten waarop zij zich beroept. Klager stelt in de Klacht ook nog dat zij een handelsnaamrecht heeft voor de aanduiding Harte-Hanks, maar onderbouwt deze stelling niet met bewijsstukken. Ook verwijst Klager naar andere domeinnamen die zij zelf heeft geregistreerd en waarin de naam Harte-Hanks voorkomt. Deze domeinnamen vormen op zich zelf genomen echter geen recht dat erkend is door het nationale recht van Klager of het communautaire recht. Op een verzoek van de Arbiter om aanvullende informatie heeft Klager documenten overgelegd waaruit voldoende blijkt dat Klager behoort tot dezelfde groep van vennootschappen als de merkrechthebbende. Deze documenten bevatten een verklaring van Harte-Hanks Inc dat Klager, Harte-Hanks Market Intelligence SAS, een van haar werkmaatschappijen is. Ook blijkt uit de verklaringen dat Klager van Harte-Hanks Inc toestemming heeft om de onderhavige arbitrage procedure te voeren. Klager heeft derhalve toestemming van de merkhouder om in deze procedure een beroep te doen op genoemde merkrechten. Onder die voorwaarde mag Klager zich op de hiervoor omschreven merkrechten beroepen.

Recht of gewettigd belang Verweerder

Verweerder heeft op grond van artikel 21 lid 2 van de Verordening de bewijslast van het gewettigd belang bij de Domeinnaam. Verweerder heeft geen recht of gewettigd belang gesteld, noch onderbouwd. Uit het feit dat Verweerder de Domeinnaam heeft gebruikt om deze ter verkoop aan Klager aan te bieden en, zoals Klager onbetwist stelt, geen ander gebruik van de Domeinnaam heeft gemaakt en aangeeft dat Klager de domeinnaam mag hebben, kan prima facie geconcludeerd worden dat Verweerder een zodanig recht of belang niet heeft. De Domeinnaam is derhalve door Verweerder zonder rechten of gewettigd belang geregistreerd in de zin van artikel 21 lid 1 sub a jo lid 2 van de Verordening.

Kwade trouw
Gezien het voorgaande behoeft de tweede grond die Klager heeft aangevoerd geen verdere behandeling.

Beslissing
Aangezien Klager de domeinnaam harte-hanks.eu in haar Klacht aanvraagt en voldoet aan de vereisten van Artikel 4 lid 2 (b) van Verordening 733/2002, daar zij in de Gemeenschap is gevestigd, dient de domeinnaam aan Klager te worden overgedragen op grond van artikel 22 lid 11 van de Verordening.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen beveelt het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften tot overdracht van de domeinnaam HARTE-HANKS.eu op de Klager.

Het register dient deze uitspraak binnen 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan Klager en Verweerder uit te voeren, tenzij Verweerder een gerechtelijke procedure inleidt in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel 22 lid 13 van de Verordening.

## PANELISTS

| | |
|---|---|
| Name | **Freyke Bus** |

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2008-09-07

## Summary

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

Complainant claims CTM and Benelux trademark rights in the name HARTE-HANKS. Respondent owns the domain name harte-hanks.eu. He has offered the domain name for sale to Complainant, who was willing to buy the domain name, but the transfer was not completed as the Complainant did not receive any reaction anymore after it had sent a signed copy of the assignment agreement to Respondent.
Complainant asserts that Respondent holds the domainname without right or legitimate interest and in bad faith.
Respondent has reacted that he never received a signed copy of the assignment agreement and that he accepts the transfer requested by Complainant.

The trademarks on which the Complainant bases its claim, are owned by another company in the group of Complainant. As Complainant has not stated that he is authorised by the trademark owner to file the Complaint, nor stated the existence of a license by the trademark owner, the Panel requested Complainant to file evidence of an authorisation by the trademark owner. Complainant filed evidence of an authorisation to file the Complaint after the request.

On the merits of the case the Panelist decides that the registration was done without right or legitimate interest. The burden of proof of the existence of rights or legitimate interests lies on the Respondent and Respondent did not give any defense on this issue. Moreover, the fact that Respondent offered the trademark for sale to Complainant and stated in his defence that he accepts the transfer, is an indication that Respondent indeed had no rights or legitimate interest in the domain name.

The Panelist decides that the domain name has to be transferred to the Complainant.