Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-005333

Case number	**CAC-ADREU-005333**
Time of filing	**2009-01-08 09:00:35**
Domain names	**netsol.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**Network Solutions Europe, LLC**

Respondent

Organization / Name	**BSYS bvba, Eddy Van Hoeserlande**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Het ADR panel werd op de hoogte gebracht van andere gerechtelijke procedures.

FEITELIJKE SITUATIE

De Klager is de vennootschap Network Solutions Europe LLC. Uit de tekst van de Klacht blijkt dat het een gezamenlijke klacht betreft van de Klager en van haar moedervennootschap, Network Solutions LLC. Deze vennootschappen zijn bedrijvig in het internetsector, onder meer op het gebied van registraties van domeinnamen, ontwerpen van websites, email hosting, web hosting, online marketing, enz. Network Solutions LLC heeft zich, sinds oprichting in 1979, ontwikkeld tot een belangrijke beheerder van domeinnamen. Deze laatste is houder van, onder anderen, het Franse nationale merk “NETSOL” met nummer 96 646306 en met prioriteitsdatum op 16 oktober 1996. Het merk is ingeschreven voor de klassen 35 (reclame en zakelijke diensten), 41 (opvoeding en entertainment) en 42 (wetenschappelijke en technologische diensten). Het betreft een zuiver woordmerk (hierna: “Merk”). Voorts is deze vennootschap ook houder van verschillende nationale en communautaire merken voor “NETWORK SOLUTIONS”, als zuiver woordmerk of als woord- en beeldmerk.

Beide vennootschappen verklaren een sterke wereldfaam te hebben in verband met internetdiensten. Ze tonen dit onder andere aan de hand van hun Bijlage 1 aan, een beslissing van de WIPO waarin wordt gesteld dat Network Solutions LLC “een van de grootste aanbieders is op het gebied van registratie van domeinnamen en aanverwante diensten, zijn diens merken onbetwistbaar bekend bij miljoenen klanten in de Verenigde Staten en wereldwijd”.

In de klacht wordt bovendien melding gemaakt van zware investeringen in promotie, ook in de EU, een uitgebreid klantenbestand en een “hoge mate van merkerkenning over de hele wereld”. Uit de bijlagen (2 en 3) blijkt dat Klager eigenaar is van talrijke merken en van domeinnamen.

Verweerder is de Belgische vennootschap BSYS Bvba. Bijlage 6 van de Klager, een uittreksel van de website www.bsys.be, geeft aan dat deze vennootschap zich met ‘software oplossingen’ bezighoudt.

Het voorwerp van deze procedure is de domeinnaam “NETSOL.EU” (“Domeinnaam”).

Op 22 augustus 2006 werd de Domeinnaam door Verweerder geregistreerd.

Op 29 januari 2009 start Klager huidige ADR procedure en vordert de overdracht van de Domeinnaam.

Klager stelt in de Klacht dat Verweerder tijdens twee jaar na registratie geen gebruik heeft gemaakt van de domeinnaam, en legt als Bijlage 5 een uittreksel van de website www.netsol.eu voor, met datum 30 december 2008, waaruit blijkt dat de Domeinnaam te huur/te koop was.
Klager heeft Verweerder per schrijven van 25 oktober 2006 in gebreke gesteld, waarbij onder andere werd gevraagd dat Verweerder de Domeinnaam zou overdragen aan Klager (Bijlage 7).

Per email van 7 november 2006 antwoordde Meneer van Hoerselande voor de Verweerder. Uit die email blijkt dat Verweerder zijn registratie van de Domeinnaam niet als illegitiem beschouwt, en verklaart de Domeinnaam niet te zullen gebruiken in de afwachting van een reactie van de Klager.

Uit de aangereikte stukken blijkt er geen verdere briefwisseling tussen partijen te zijn geweest.

A. KLAGER

Volgens Klager is de Domeinnaam identiek aan het Merk (en vertoont deze een verwarrende gelijkenis met andere merken die ingeroepen worden) en is de Domeinnaam geregistreerd door Verweerder zonder rechten op of gewettigd belang bij de naam; dan wel is de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd of wordt hij te kwader trouw gebruikt (zie: Artikel 21 van de 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 (hierna: “Verordening Nr. 874/2004”). Volgens Klager is het Merk (en zijn de andere ingeroepen merken) een “ouder recht” in de zin van artikel 10, lid 1 van de Verordening Nr. 874/2004.

Het gebrek aan rechten op of gewettigde belang bij de Domeinnaam vloeit volgens Klager voort uit volgende punten:

- het feit dat er tussen Klager en haar moedermaatschappij aan de ene kant en Verweerder aan de andere kant geen zakelijke relatie bestaat die aanleiding zou kunnen geven om aan Verweerder een licentie of toestemming of machtiging toe te staan om de Domeinnaam te gebruiken;

- het feit dat Verweerder in zijn email beweert dat de Domeinnaam gekozen werd omdat Verweerder netwerkinstallatiediensten aanbiedt, terwijl er geen enkel verband tussen het element “sol” en netwerkinstallatiediensten is, en dat hieruit moet worden besloten dat Verweerder kennis had van de reputatie van NETSOL en NETWORK SOLUTIONS van Klager en haar moedervennootschap, en “doelbewust heeft gekozen om hieruit munt te slaan”;

- het feit dat er geen enkel bewijs is dat Verweerder
• de Domeinnaam gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten en evenmin aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om zulks te doen, zelfs niet na twee jaar;
• algemene bekendheid heeft verworven door de Domeinnaam; of
• een legitiem en niet-commercieel of eerlijk gebruik heeft gemaakt van de Domeinnaam zonder de bedoeling de consumenten te misleiden of de reputatie van de merken NETSOL en NETWORK SOLUTIONS te beschadigen;

- het feit dat de website www.netsol.eu door Verweerder te koop of te huur aangeboden wordt, en dat Verweerder in een email heeft toegegeven dat er geen enkele intentie bestond om legitiem gebruik te maken van de website op de Domeinnaam.

De aanwezigheid van kwade trouw volgt volgens Klager onder meer uit de omstandigheden dat:

- de website www.netsol.eu aantoont dat Verweerder de Domeinnaam te koop of te huur aanbiedt, wat doet vermoeden dat de Domeinnaam werd geregistreerd met de bedoeling om aan Klagers verkocht of verhuurd te worden;

- het geen twijfel kan lijden dat Verweerder, aangezien zij in de internetdienstensector opereert, kennis had van de Klager en haar moedervennootschap en van de beroemde merken NETSOL en NETWORK SOLUTIONS op het ogenblik dat Verweerder de Domeinnaam registreerde, wat doet vermoeden dat de Domeinnaam enkel en alleen werd geregistreerd om te beletten dat Klager en/of haar moedervennootschap hun naam in een overeenstemmende Domeinnaam weergeven.

Klager besluit dat de Domeinnaam aan haar moet worden overgedragen.

B. VERWEERDER

Verweerder heeft op de Klacht geen tijdige reactie op de Klacht ingediend, en heeft op 13 maart 2009 bevestigd geen reactie wensen in te dienen.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Ten eerste dient er op gewezen dat artikel 22.10 van Verordening Nr. 874/2004 bepaalt dat wanneer een van de bij een ADR-procedure betrokken partij niet binnen de vastgestelde termijnen reageert (…), dit kan worden beschouwd als een grond om de vorderingen van de tegenpartij te aanvaarden. Deze regel wordt bevestigd in Regel 10 (a) van de ADR Voorschriften.

Gelet op het bestaan van een recht in hoofde van de moedervennootschap van Klager (en mede-klager) dient te worden nagegaan of de Domeinnaam identiek is of een verwarringwekkende gelijkenis vertoont met het Merk. De gelijkenis dient beoordeeld te worden aan de hand van een directe vergelijking tussen het Merk, dat als enig woordbestanddeel het woord “NETSOL” bevat, en de Domeinnaam. Beiden zijn aldus identiek.

Vervolgens dient te worden onderzocht of Verweerder zonder recht op of gewettigd belang bij de naam NETSOL de Domeinnaam heeft geregistreerd, dan wel of Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt (artikel 21, lid 1 van de Verordening Nr. 874/2004).

Het ADR panel stelt het volgende vast:

- Klager bewijst voldoende dat zij in haar sector, waarin Verweerder ook opereert, bekend is;
- Geen relevant gebruik van de Domeinnaam heeft plaatsgevonden sinds de registratie (meer dan twee jaar geleden);
- De Domeinnaam op 30 december 2008 te koop of te huur was aangeboden.

Gelet op de bovenstaande vaststellingen is het ADR Panel van oordeel dat Klager voldoende aantoont dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en/of gebruikt heeft in de zin van artikel 21, lid 3 van de Verordening 874/2004.

Verder blijkt er in hoofde van Verweerder ook geen recht op of gewettigd belang bij de Domeinnaam te bestaan in de zin van artikel 21, lid 2 van de Verordening 874/2004. In het bijzonder is er geen enkele aanwijzing dat:

- de Domeinnaam door Verweerder gebruikt wordt in verband met het aanbieden van goederen of diensten of aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om zulks te doen sinds de registratie van het Domeinnaam, meer dan twee jaar geleden;
- Verweerder algemeen bekend heeft gestaan onder de Domeinnaam;
- Verweerder een wettig en niet-commercieel of eerlijk gebruik van de Domeinnaam maakt, zonder dat deze bedoeling heeft de consumenten te misleiden of schade toe te brengen aan de reputatie van de merken van de moedervennootschap van Klager;

Het ADR Panel besluit dan ook de Domeinnaam in te trekken.

Echter kan niet worden ingegaan op het verzoek om het Domeinnaam naar Klager over te dragen, aangezien Klager niet aantoont dat het, overeenkomstig artikel 22.11 van de Verordening 874/2004, aan de algemene criteria voldoet om in aanmerking te komen, die zijn vermeld in artikel, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 733/2002. (“Het register registreert (…)domeinnamen in het .eu-TLD die worden aangevraagd door:

i) bedrijven die hun vestigingsplaats, hoofdbestuur of hoofdkantoor in de Gemeenschap hebben;
ii) organisaties die in de Gemeenschap gevestigd zijn, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de toepassing van de nationale wetgeving;
iii) natuurlijke personen die in de Gemeenschap verblijven.")

BESLISSING

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

PANELISTS

Name	**Ignace Vernimme**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2009-04-23

Summary

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

Complainant is the company Network Solutions Europe LLC. The parent company of the Complainant, Network Solutions LLC, is holder, amongst others marks, of the French national wordmark nr. 96 646 306 "NETSOL" (hereinafter: the "Mark") with priority date 16 October 1996. Complainant provide evidences that its parent company's marks are "indisputably familiar to millions of customers in the United States and worldwide" (annexure 1).

Respondent is the Belgian company BSYS Bvba.

The Object of the present procedure is the domain name <NETSOL.eu> (the "Domain Name"), which Respondent registered in his name on 22 August 2006.

Complainant contends that Respondent's registration of the Domain Name is speculative and abusive and requests the transfer of the Domain Name.

It appears from the evidence brought by the Complainant that the Domain name has not been used by the Respondent since it has been registered, and that the Domain name was offered for sale/let.

The ADR Panel is of the opinion that the Domain Name is identical to Complainant's Mark.

Consequently, it should be established whether Respondent registered the Domain Name without rights or legitimate interest in the name NETSOL, or if it registered the Domain Name or used it in bad faith (Article 21 (1) (a) and (b) of the Regulation N° 874/2004).

The ADR panel finds that:

- Complainant proves sufficiently that it is well-known in its sector, in which Respondent operates as well:
- There has been no relevant use of the Domain name since registration (more than two years ago);
- On the 30th December 2008, the domain was offered for sale/let.

In view of these findings, the ADR panel is of the opinion that Complainant proves sufficiently that the Domain name was registered and/or used in bad faith by Respondent in the meaning of article 21, 3rd paragraph of EC Regulation nr. 874/2004.

Further, the Respondent appears to have no right or legitimate interest in the Domain name in the meaning of article 21, 2nd paragraph of Regulation nr. 874/2004. In particular there is no indication that

- the Domain name has been used by Respondent in connection with the offering of goods or services or has made

demonstrable preparation to do so since the registration of the Domain name, more than two years ago;
- Respondent has been commonly known by the Domain name;
- Respondent is making a legitimate and non-commercial fair use of the domain name, without intent to mislead consumers or harm the reputation of the trademarks of Complainant's parent company.

The ADR Panel decides to revoke the Domain name.

However, the Panel cannot allow for the Domain name to be transferred to Complainant, since Complainant does not demonstrate that it satisfies the general eligibility criteria set out in article 4(2)(b) of Regulation (EC) No 733/2002, according to article 22.11 of Regulation 874/2004.