Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-005683

Case number	**CAC-ADREU-005683**
Time of filing	**2010-04-26 13:12:28**
Domain names	**pandoracharms.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**Populair A/S**

Respondent

Organization / Name	**Jacobus van Hintum**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

De Panelist is niet op de hoogte van het bestaan van enige andere gerechtelijke procedure die betrekking heeft op de betwiste domeinnaam.

FEITELIJKE SITUATIE

Klaagster is een onderneming die al tien jaar sieraden ontwerpt en verkoopt onder het merk PANDORA. De sieraden worden wereldwijd zowel via een selectief distributienetwerk alsmede via de website pandora-jewelry.com verkocht.
Klaagster heeft verschillende merkrechten aangevraagd en verkregen op de naam PANDORA, waaronder drie Gemeenschapsmerken PANDORA, een Gemeenschapsmerk PANDORA MATCH en een Gemeenschapsmerk PANDORA JEWELRY.
Verweerder heeft op 21 april 2009 de domeinnaam “pandoracharms.eu” geregistreerd, welke domeinnaam Verweerder gebruikt voor een website waar (bedel)sieraden verkocht worden. Daarnaast gebruikt Verweerder de naam PANDORA op haar website voor bedelsieraden afkomstig van derde ondernemingen.
Bij huidige procedure vordert Klaagster de overdracht van de betwiste domeinnaam van Verweerder aan Klaagster.

A. KLAGER

Klaagster stelt zich op het standpunt dat de registratie door Verweerder van de domeinnaam een speculatieve en onrechtmatige registratie betreft in de zin van artikel 21 van de Verordening EG/874/2004, aangezien de domeinnaam een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/ of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld,te weten met de merken en de door Klaagster gebezigde handelsnaam PANDORA. Bovendien heeft de Verweerder de domeinnaam zonder rechten of gewettigd belang bij de naam geregistreerd en de registratie overigens te kwader trouw verricht.
Klaagster stelt zich voorts op het standpunt dat er een verwarrende gelijkenis is tussen domeinnaam en de merken van Klaagster. Zij beroept zich op de rechtspraak waaruit volgt dat bij de beoordeling van de gelijkenis tussen domeinnaam en merk de .eu suffix niet relevant is. Verder volstaat volgens Klaagster dat het dominante en onderscheidende bestanddeel van een domeinnaam overeenstemt met het woordmerk en er met de betreffende domeinnaam te weinig afstand wordt genomen van het merk.

Volgens Klaagster bestaat de betwiste domeinnaam uit twee bestanddelen, te weten ‘pandora’, dat identiek is aan het woordmerk van Klaagster en ‘charms’, het Engelse woord voor bedels, hetgeen beschrijvend is voor een bepaald soort sieraden. Omdat het bestanddeel ‘charms’ niet het onderscheidende bestanddeel uit de domeinnaam is dient volgens Klaagster geen doorslaggevende rol te worden toegekend aan dit bestanddeel in de vergelijking tussen de domeinnaam en de merken van Klaagster. Klaagster stelt zich daarom op het standpunt dat de domeinnaam zowel in visuele als in auditieve zin in sterke mate overeenstemt met de merken, waardoor directe dan wel indirecte verwarring bij het publiek kan ontstaan. Dit verwarringsgevaar wordt versterkt door het feit dat onder de domeinnaam dezelfde waren worden verkocht als de waren waarvoor de merken door Klaagster worden gebruikt, te weten bedels, armbanden en (hals)kettingen.
Klaagster stelt zich op het standpunt dat Verweerder in strijd met de Gemeenschapsverordening inzake het Gemeenschapsmerk handelt door het merk van Klaagster te gebruiken in de domeinnaam zonder dat Klaagster voor dit gebruik van het merk toestemming heeft gegeven.
Tevens maakt Verweerder volgens Klaagster inbreuk op de oudere handelsnaamrechten van Klaagster doordat de domeinnaam slechts in ondergeschikte mate afwijkt van de handelsnaam ‘Pandora’ van Klaagster. Hierdoor is verwarring tussen beide ondernemingen te duchten, als gevolg waarvan Klaagster in strijd handelt met artikel 5 van de Handelsnaamwet.
Klaagster is van mening dat de Verweerder de domeinnaam heeft geregistreerd zonder rechten of gerechtvaardigd belang ten aanzien van de domeinnaam.
Met het gebruik van de domeinnaam en meer in het bijzonder het woord ‘pandora’, wekt verweerder ten onrechte de schijn tot het (selectieve/ exclusieve) distributienetwerk van Klaagster te behoren. In ieder geval wekt Verweerder hiermee ten onrechte de indruk dat er een commerciële band tussen haar onderneming en Klaagster bestaat.
Klaagster stelt dat Verweerder de domeinnaam gebruikt voor de online verkoop van sieraden, welke gelijkend zijn aan die van Klaagster.
Op basis van deze gegevens kan volgens Klaagster de conclusie getrokken worden dat de Verweerder noch wettig noch eerlijk gebruik maakt van de domeinnaam, nu Verweerder duidelijk de bedoeling heeft de consumenten te misleiden en schade toe te brengen aan de reputatie van de merken en de handelsnaam van Klaagster.
Klaagster stelt zich tevens op het standpunt dat de registratie van de domeinnaam door Verweerder te kwader trouw is verricht en dat het gebruik van het merk PANDORA in de domeinnaam niet is toegestaan, omdat dit merk niet worden gebruikt ter ondersteuning van de verkoop van door/ met toestemming van Klaagster voor het eerst binnen de EU onder de PANDORA merken in het verkeer gebrachte producten. Integendeel, volgens Klaagster kan gezegd worden dat de domeinnaam gebruikt wordt om de verkoop van eigen dan wel van derden afkomstige, met de producten van Klaagster overeenstemmende, althans daarop sterk gelijkende en overigens concurrerende producten te stimuleren.
De domeinnaam is derhalve opzettelijk gebruikt om, met het oog op commercieel voordeel, internetgebruikers aan te trekken naar de website van Verweerder. Dit door verwarring met de merken en de handelsnaam ‘Pandora’ van Klaagster te bewerkstelligen.

B. VERWEERDER

Verweerder werd in kennis gesteld van de ADR-procedure die tegen hem werd ingesteld. Verweerder heeft geen verweer ingediend bij het ADR Centrum.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

De Panelist stelt vast dat Verweerder heeft nagelaten zijn verweer in te dienen en niet heeft geantwoord op de klacht, hoewel hij hiertoe wel werd uitgenodigd volgens de ADR voorschriften. Dit verhindert niet dat de Panelist op grond van artikel B10 van de ADR-voorschriften de zaak ten gronde zal onderzoeken en de klacht als gegrond zal beoordelen indien aan de voorwaarden is voldaan.

In dit verband zij tevens opgemerkt dat de Panelist krachtens artikel 7a van de Voorschriften ADR geen eigen onderzoeksplicht heeft, maar wel bevoegd is een eigen onderzoek te verrichten naar de feiten van de zaak. In het onderhavige geval heeft de Panelist gebruik gemaakt van deze bevoegdheid door de website waarvoor de betwiste domeinnaam gebruikt wordt te bezoeken en een kort onderzoek op internet te verrichten naar de producten die door Klaagster onder het merk PANDORA worden verhandeld.
Het geschil dient beslecht te worden op basis van de Voorschriften ADR en in het bijzonder op grond van artikel B11.

Artikel B11 (d) juncto B1 (b)(10) van de Voorschriften ADR bepaalt dat de klacht de gronden moet omschrijven waarop zij berust, en dat de Klaagster in het bijzonder moet aantonen dat:

(i) de Domeinnaam identiek is aan of verwarrende gelijkenis vertoont met de aanduiding of aanduidingen ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht; en
(ii) de Domeinnaam door de Verweerster is geregistreerd zonder rechten of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de domeinnaam; dan wel
(iii)de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of gebruikt.
Klaagster heeft aangetoond dat zij merkhouder is van de Gemeenschapsmerken met registratie nummers 3397858, 6646491 en 979859 ("PANDORA"), 3610888 ("PANDORA MATCH") en 4252771 ("PANDORA JEWELRY").
De Panelist is het met Klaagster eens dat de domeinnaam 'pandoracharms' verwarrende gelijkenis vertoont met de PANDORA merken van Klaagster. Het bestanddeel 'pandora' in de domeinnaam dient als het meest dominante en onderscheidende bestanddeel te worden beschouwd. Dit onderdeel is identiek aan een aantal van de geregistreerde merken van Klaagster. Het bestanddeel 'charms' in de domeinnaam daarentegen dient - mede gelet op de op de betekenis van het Engelse woord 'charms', namelijk bedels - als loutere aanduiding van het soort producten die op de website worden aangeboden. De suffix .eu moet volgens vaste rechtspraak buiten beschouwing gelaten worden.
Nu de domeinnaam voor wat betreft het dominante bestanddeel 'pandora' visueel en auditief identiek is aan de merken van Klaagster, en Verweerder bovendien producten verkoopt die identiek, dan wel sterk gelijkend, zijn aan de producten die Klaagster verkoopt, acht de Panelist verwarringsgevaar aannemelijk. Hiermee is voldaan aan Artikel B11 (d) juncto B1 (b)(10) onder (i) van de Voorschriften ADR en kan de beoordeling door de Panelist van het door Klaagster aangevoerde handelsnaamrecht hier verder buiten beschouwing worden gelaten. Hetzelfde geldt ten aanzien van de vraag of het merk van Klaagster een bekend merk is of niet.
Uit de website van Verweerder blijkt dat Verweerder producten verhandelt die identiek, dan wel sterk gelijkend, zijn aan de producten die door Klaagster worden verhandeld onder het merk PANDORA. De door Verweerder op de website aangeboden producten zijn echter, ondanks gebruik van de naam PANDORA, helemaal niet afkomstig van Klaagster maar van geheel andere ondernemingen. Ook voor het overige is niet gebleken dat er aan de zijde van Verweerder sprake zou zijn van enig eigen recht of gerechtvaardigd belang om de betwiste domeinnaam te gebruiken.
De Panelist onderschrijft voorts de stelling van Klaagster dat de domeinnaam door Verweerder te kwader trouw is geregistreerd.
Volgens Artikel B11 (f) (4) van de Voorschriften ADR is ondermeer sprake van kwader trouw wanneer de domeinnaam door Verweerder opzettelijk is gebruikt om internetgebruikers aan te trekken voor commercieel gewin door verwarring te stichten met een geregistreerd merk.
Verweerder gebruikt de betwiste domeinnaam voor een website waarop bedelsieraden worden aangeboden die afkomstig zijn van andere ondernemingen dan Klaagster. Anders dan de traditionele bedels die gewoonlijk aan een ketting of armband hangen, gaat het hier specifiek om bedels in de vorm van kralen die aan een armband of ketting geregen worden. Deze vorm is, zo blijkt ook uit de door Klaagster overgelegde stukken en het eigen onderzoek op internet dat de Panelist heeft verricht, kenmerkend voor de bedels van het merk PANDORA van Klaagster.
Door het gebruik van het merk PANDORA in de domeinnaam, enkel gevolgd door het voor de aangeboden waar uitsluitend beschrijvende bestanddeel 'charms' en door de domeinnaam te gebruiken voor een website waar sieraden verhandeld worden die identiek, dan wel sterk gelijkend, zijn aan de sieraden van Klaagster, wekt Verweerder naar het oordeel van de Panelist ten onrechte de indruk dat de aangeboden waren afkomstig zijn van Klaagster, dan wel dat er anderszins een commerciële band bestaat met de producten en/of de onderneming van Klaagster. Naar het oordeel van de Panelist is aannemelijk dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarring die hierdoor bij de internetgebruiker kan ontstaan. Door gebruik van het merk PANDORA van Klaagster in de domeinnaam, zal Verweerder immers extra internet verkeer naar zijn eigen website kunnen leiden teneinde hiermee commercieel voordeel te behalen. Hiermee is voldaan aan Artikel B11 (f) (4) van de Voorschriften ADR terzake de kwader trouw.
De Panelist stelt vast dat overeenkomstig artikel 4 (2) (b) van Verordening 733/2002 Klaagster voldoet aan de basiscriteria voor registratie, en dat derhalve de overdracht van de domeinnaam, als de geëigende sanctie, kan worden toegepast.

BESLISSING

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

PANELISTS

Name	**Marieke Westgeest**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2010-08-04

Summary

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

The Panelist is of the opinion that the disputed domain name “pandoracharms.eu” is confusingly similar to the registered trademarks PANDORA of the Complainant: the distinctive and dominant element of the domain name ‘pandora’ is identical to the trademarks PANDORA of the Complainant and the element ‘charms’ is merely descriptive for the products involved.
The Panelist did not find any indications that the Respondent had rights or a legitimate interest in the name.
Furthermore the Respondent has used the domain name in bad faith by using the domain name for a website where charms are being sold which are identical to - or highly similar - to the distinctive PANDORA charms of the Complainant.
By using a confusingly similar domain name for selling charms that are identical or highly similar to the PANDORA charms of the Complainant, the Respondent has intentionally created a likelihood of confusion between the domain name and the trademarks of the Complainant. By choosing this particular domain name, Respondent has willingly created the impression that the charms which are being sold on the website “pandorcharms.eu” are PANDORA charms originating from Complainant and/or that there is an affiliation between the Respondent and the Complainant. In fact there is no such relationship at all, nor do the products sold on the website originate from Complainant. To the opinion of the Panelist it is furthermore credible that the Respondent has created this likeliness of confusion for commercial gain.
Now that the Respondent does not have any right or legitimate interest in the domain name and furthermore registered and/or used the disputed domain name in bad faith the requirements as set out in article B11 (d) have been met.
The Panelist therefore ordered that the disputed domain name shall be transferred to the Complainant.