Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-005811

Case number	**CAC-ADREU-005811**
Time of filing	**2010-10-08 15:02:05**
Domain names	**beachcomberhottubs.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**Beachcomber Hot Tubs Europe B.V.**

Respondent

Organization / Name	**Aqua World B.V. Hartman, Harmon Interieurbouw B.V.**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Volgens opgave van de Klaagster lopen er geen andere procedures ter zake van <beachcomberhottubs.eu>.

FEITELIJKE SITUATIE

Klaagster voert de handelsnaam Beachcomber Hot Tubs Europe.

Klaagster is licentieneemster van Beachcomber Hot Tub of Surrey, Canada, de houdster van het volgende merk:

- Gemeenschapsmerk BEACHCOMBER (reg. nr. 2425197), geregistreerd sinds 3 april 2003.

Blijkens een verklaring van de merkhoudster heeft Klaagster als licentieneemster het recht het merk te gebruiken en in eigen naam en voor eigen verantwoordelijkheid tegen merkinbreuk op te treden.

Het merk wordt door Klaagster gebruikt voor de handel in hot tubs en onderdelen en accessoires daarvan.

Klaagster heeft onweersproken gesteld dat Verweerster van 15 augustus 2003 tot en met 2005 distributeur is geweest van de Canadese merkhoudster en dat de distributieovereenkomst na een geschil is beëindigd.

Verweerster heeft op 7 april 2006 de domeinnaam <beachcomberhottubs.eu> geregistreerd (hierna ook de “Domeinnaam”). De Domeinnaam leidde volgens Klaagster oorspronkelijk naar de website van Verweerster waarop zij onder haar eigen naam Aqua World hot tubs te koop aanbiedt. Thans staat op de website vermeld dat deze is gereserveerd voor een klant van de betreffende provider.

Op 8 oktober 2010 heeft Klaagster haar Klacht in de onderhavige ADR procedure ingediend. Op 8 oktober 2010 heeft het ADRCentrum bij het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek (het “ADRCentrum”) de Klacht geverifieerd. Vervolgens heeft het ADRCentrum op 18 oktober 2010 Verweerster op de hoogte gesteld van de Klacht en is de ADR procedure aangevangen. Verweerster heeft binnen de gestelde termijn geen Verweer ingediend. Het ADRCentrum heeft Verweerster op 14 december

2010 een “Kennisgeving van niet nakomen van verplichtingen door Verweerder” gestuurd. Op 22 december 2010 heeft het ADRCentrum Alfred Meijboom als Panelist aangewezen. De Panelist heeft op 28 december 2010 de verklaring van onpartijdigheid en onafhankelijkheid afgelegd. Op 28 december 2010 heeft Verweerster alsnog gereageerd.

A. KLAGER

Klaagster is van mening dat Verweerster door de registratie en het gebruik van de Domeinnaam inbreuk maakt op haar handelsnaamrechten en op haar rechten met betrekking tot het merk BEACHCOMBER, waarvan zij licentieneemster is. Klaagster stelt dat Verweerster geen eigen rechten heeft en de Domeinnaam en te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt.

B. VERWEERDER

Verweerster heeft geen Verweer ingediend binnen de termijn gesteld in artikel B3 (a) van de Voorschriften voor alternatieve geschillenbeslechting eu. domeinen (de “Voorschriften ADR”). Op 28 december 2010 heeft Verweerster alsnog gereageerd. Zij stelde dat zij tot dan toe onbekend was met de procedure en verzocht de beslissing uit te stellen zodat zij op 15 januari 2011 nog informatie zou kunnen verstrekken. Na deze reactie heeft Verweerster niets meer laten horen.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Allereerst stelt de Panelist vast dat Verweerster heeft nagelaten haar Verweer in te dienen binnen de gestelde termijn. Op grond van artikel B10(a) en (b) van de Voorschriften ADR mag de Panelist het niet-nakomen van een termijn als grond beschouwen voor het toekennen van de verzochte voorzieningen en rechtsmaatregelen van de andere partij of zodanige conclusies trekken die de Panelist geschikt acht. De Panelist passeert de stelling van Verweerster dat zij tot 28 december 2010 onbekend was met de procedure, aangezien het ADRCentrum in overeenstemming met artikel A2(c)(3)van de Voorschriften ADR per aangetekende post en met handtekening retour een kennisgeving met als bijlage de Klacht aan Verweerster heeft verzonden en Verweerster die volgens het getekende bericht van ontvangst op 29 oktober 2010 in ontvangst heeft genomen. Overigens heeft Verweerster aangekondigd op 15 januari 2011 nadere informatie toe te sturen, maar heeft zij dat nagelaten. Nog los van de vraag of de Panelist te laat ingediende stukken zou meenemen bij de beoordeling van de zaak, is er dus in deze zaak geen inhoudelijk verweer van Verweerster ontvangen.

Artikel B11 (d) (1) juncto B1 (b) (10) van de Voorschriften ADR schrijft voor dat de Klacht de gronden moet beschrijven waarop zij berust, meer in het bijzonder moet Klaagster 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 Verweerster is geregistreerd zonder rechten of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de Domeinnaam; dan wel

(iii) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

De Panelist dient te beslissen of Klaagster hierin is geslaagd en of de door Klaagster gevraagde voorziening van overdracht van de Domeinnaam kan worden toegewezen.

Ad (i):

Klaagster heeft met de in deze procedure ingebrachte stukken genoegzaam aangetoond dat zij als licentieneemster gerechtigd is het merk BEACHCOMBER, onder meer als Gemeenschapsmerk geregistreerd, te gebruiken en tegen merkinbreuk op te treden. Deze rechten zijn gebaseerd op de Gemeenschapsmerkenverordening, en zijn derhalve rechten die worden vastgesteld door Europees recht. Er is dus voldaan aan de eis van artikel B1 (b) (9) van de Voorschriften ADR dat bepaalt dat Klaagster exact vermeldt op welk type recht zij een beroep doet.

Het is vaste rechtspraak dat bij de beoordeling van de vraag of de Domeinnaam identiek is aan of op verwarringwekkende

manier overeenstemt met de naam waarop Klaagster een wettelijk recht heeft, het .eu suffix niet relevant is (ondermeer zaak 00596 <restaurants.eu> en zaak 01959 <lot.eu>). De Panelist is van oordeel dat de Domeinnaam <beachcomberhottubs.eu> op een verwaringwekkende manier overeenstemt met het BEACHCOMBER merk ten aanzien waarvan Klaagster gebruiksrechten heeft. Immers, de toevoeging “hot tubs” is beschrijvend voor de waren die Klaagster en Verweerster aanbieden en neemt daarom het verwarringsgevaar niet weg, maar draagt daar juist aan bij.

Ad (ii) en (iii):

Voorts moet worden beoordeeld of de Domeinnaam door Verweerster is geregistreerd zonder rechten of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de Domeinnaam, dan wel of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Verweerster is geen licentiehoudster van Klaagster en heeft nagelaten aan te tonen dat zij ten aanzien van de Domeinnaam gewettigde belangen kan doen gelden, evenmin heeft de Panelist kunnen constateren dat Verweerster in artikel B11 (e) Voorschriften ADR genoemde rechten of gerechtvaardigde belangen heeft. Daarom komt de Panelist tot het oordeel dat Verweerster geen gewettigd of gerechtvaardigd belang heeft bij registratie van de Domeinnaam.

Nu de Panelist tot het oordeel is gekomen dat de Klaagster de omstandigheden onder (i) en (ii) heeft aangetoond, zal hij de gevraagde voorziening tot overdracht van de Domeinnaam aan Klaagster toewijzen. De vraag of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt (iii) hoeft daarom niet meer te worden beantwoord.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen beveelt de Panelist in overeenstemming met artikel B12 (d) van de Voorschriften ADR dat:

(i) de Domeinnaam <beachcomberhottubs.eu> aan Klaagster dient te worden overgedragen; en

(ii) het Register deze uitspraak binnen 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan de Klaagster en de Verweerster zal uitvoeren, tenzij de Verweerster een gerechtelijke procedure begint in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel B12 (a) van de Voorschriften ADR.

PANELISTS

Name	**Alfred Meijboom**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2011-01-20

Summary

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

The Complainant has a license to use the Community trade mark BEACHCOMBER, which has been registered since 2003.

The Respondent registered the domain name <beachcomberhottubs.eu> (the “Domain Name”) on 7 April 2006.

The Respondent has not filed a Response.

Subsequently, the Panelist shall test if the conditions of Article B11 (d) (1) and B1 (b) (10) of the ADR Rules were reasonably met on the basis of the information provided by the Complainant.

It is standard case law that the top level domain <.eu> should be disregarded when comparing the Complainant’s rights and the Domain Name. The Panelist finds that the Domain Name <beachcomberhottubs.eu> is confusingly similar to the BEACHCOMBER trademark in which the Complainant holds rights.

According to the Complainant the Respondent is not licensed to use the BEACHCOMBER trademark. Furthermore, the Respondent has not shown that he is known by the Domain Name or has rights in the Domain Name and the Panelist has not

established any of the circumstances mentioned in article B11 (e) of the ADR Rules.

Therefore, the Panelist is satisfied that the Respondent has registered the Domain Name without rights or legitimate interest in respect of the Domain Name.

For all the foregoing reasons, the Panelist orders the transfer of the domain name <beachcomberhottubs.eu> to the Complainant.