Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-005824

Case number	**CAC-ADREU-005824**
Time of filing	**2010-11-15 10:32:18**
Domain names	**diehl.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**Diehl Stiftung & Co. KG, Ralf Kummer**

Respondent

Organization / Name	**H. Klomp**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

De litigieuze domeinnaam is reeds het voorwerp geweest van een ADR-procedure, ingesteld door de venootschap Diehl Informatik GmbH tegen EURid. In ADR Beslissing met nr. 01931 oordeelde het Panel dat Diehl Informatik GmbH tijdens de Sunrise-periode geen bewijs had geleverd van een licentie op merkenrechten die identiek waren aan de domeinnaam en de niet-toekenning van de domeinnaam diehl.eu aan Diehl Informatik GmbH door EURid bijgevolg niet onredelijk was.

FEITELIJKE SITUATIE

Klager houdt verschillende woord- en beeldmerken DIEHL.
Verweerder is houder van de domeinnaam diehl.eu (hierna de Domeinnaam).
De websites die toegankelijk zijn via http://www.diehl.eu verwezen voor deze klacht door naar een website die gebruikt wordt voor het parkeren van domeinnamen met advertenties van derden. De Domeinnaam wordt eveneens te koop aangeboden op sedo.de.
Op 15 november 2010 heeft Klager een Klacht ingediend bij het ADR Centrum.
Op 23 november 2010 heeft het ADR Centrum de aanvang van de ADR procedure aan Verweerder meegedeeld. In die mededeling is tevens vermeld dat Verweerder binnen de 30 dagen na ontvangst van de mededeling een schriftelijke reactie kon indienen. Op 6 december 2010 deelde het ADR Centrum mee dat Verweerder tot op 17 januari 2011 de tijd had om een schriftelijke reactie in te dienen.
Op 14 januari 2011 heeft Verweerder een schriftelijke reactie ingediend bij het ADR Centrum.

A. KLAGER

Klager is de Duitse onderneming Diehl Stiftung & Co. Diehl Stiftung & Co. Produceert militaire technologie zoals onder andere geleide projectielen, halffabricaten, luchtvaartuitrusting, elektronische besturingen en meetapparatuur.
Klager is houder van verschillende merken, waaronder onder meer de Europese merkinschrijving nr. 292797 DIEHL (beeldmerk) en de Europese merkinschrijving nr. 409790 DIEHL (beeldmerk) en de Duitse merkinschrijving nr. 304112070 DIEHL (woordmerk).
Klager stelt dat Verweerder geen recht heeft op de domeinnaam diehl.eu (de Domeinnaam).
Klager stelt voorts dat de registratie van de Domeinnaam door Verweerder en het gebruik van de Domeinnaam door

Verweerder te kwader trouw zijn. Deze aantijging is gebaseerd op het feit dat Verweerder de Domeinnaam te koop heeft aangeboden en op het feit dat de bezoekers van de websites via de Domeinnaam worden doorgestuurd naar een website met advertenties van onder meer rechtstreekse concurrenten van Klager. Verweerder zou ook reeds herhaaldelijk verweerder geweest zijn in ADR-procedures.

B. VERWEERDER

Verweerder stelt dat Klager reeds een ADR-procedure tegen EURid heeft gevoerd inzake de weigering van EURid om Klager de Domeinnaam te gunnen, aangezien Klager niet kon aantonen een eerder recht te hebben zoals bedoeld in artikelen 10 en 14 van Verordening EG/874/2004. Verweerder stelt dat het stilzwijgen van Klager hierover in strijd is met de ADR Rules en dat de Klacht daarom dient te worden afgewezen.
Verweerder argumenteert eveneens dat Klager tijdens de Sunrise periode geen rechten kon ontlenen aan het DIEHL teken en nu op een onrechtmatige wijze toch probeert om de Domeinnaam onder zich te krijgen. Verweerder beweert een gegrond belang te hebben in de Domeinnaam en stelt dat de plannen tot het plaatsen van een website onder de Domeinnaam in uitvoering zijn. Tenslotte stelt Verweerder dat niet te kwader trouw te zijn en dat het feit dat de Domeinnaam te koop staat geen argument is om tot kwade trouw te besluiten. Ook stelt Verweerder dat Klager op geen enkele manier heeft aangetoond dat de Domeinnaam zou zijn geregistreerd om de rechthebbende te beletten om gebruik te maken van een corresponderende domeinnaam op basis van een naam die is beschermd door een nationaal of communautair recht.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Paragraaf B(1)(b)(13) ADR Rules bepaalt dat de Klacht dient te vermelden of er reeds andere juridische procedures zijn ingesteld of afgerond met betrekking tot of verband houdende met de kwestieuze Domeinnaam.
In de huidige zaak heeft Verweerder ADR Beslissing met nr. 01931 overgelegd waaruit blijkt dat de litigieuze Domeinnaam reeds voorwerp heeft uitgemaakt van een ADR procedure, ingesteld door Diehl Informatik GmbH, die beweerde een licentiehouder te zijn van Klager in huidige procedure. Klager heeft verzuimd om te vermelden dat de litigieuze Domeinnaam reeds voorwerp heeft uitgemaakt van een ADR procedure. Nochtans merkt het Panel op dat Diehl Informatik GmbH en Klager tot dezelfde bedrijfsgroep behoren en Klager bijgevolg op de hoogte kon zijn van de eerdere procedure met betrekking tot de Domeinnaam. Bovendien voorziet het format van het standaardformulier van de Klacht in een aparte ruimte om melding te maken van eerdere procedures. Klager heeft er echter voor gekozen om die ruimte open te laten. Een dergelijke verzwijging is laakbaar, eens temeer daar Klager zich heeft laten bijstaan door een professionele juridische dienstverlener.
Het Panel is van oordeel dat de regels duidelijk bepalen dat de Klacht eerdere juridische procedures met betrekking tot de kwestieuze Domeinnaam moet vermelden en dat het verzwijgen van relevante feiten een grond kan zijn om een Klacht onontvankelijk te verklaren, als dit bijvoorbeeld in combinatie is met een onduidelijke klacht (zie Zaak 05720, Anyro & Co Sp. z o.o. vs. Traffic Web Holding BV, B.H.M. van der Heijden, 3 september 2010 (Swiss.eu)). Niettemin is het Panel in de huidige zaak van oordeel dat de ADR Beslissing met nr. 01931 die door Klager niet werd vermeld slechts van een beperkte relevantie voor de beoordeling van de huidige zaak. In die zaak werd de klacht van Diehl Informatik GmbH in de sunrise periode afgewezen, aangezien Diehl Informatik GmbH niet kon aantonen dat ze beschikte over een licentie op de merkenrechten van Klager in huidige procedure. De eerdere zaak met betrekking tot de kwestieuze Domeinnaam staat er niet aan in de weg dat het Panel onderzoekt of er sprake is van speculatieve en onrechtmatige registratie ten aanzien van Klager in huidige procedure (zie Zaak 04316, Prada S.A. vs. Maurizio Lussetti, 11 juni 2007 (prada.eu)).
Bijgevolg zal het Panel ondanks het laakbare gedrag van Klager hieronder onderzoeken of er sprake is van speculatieve en onrechtmatige registratie ten aanzien van Klager in de huidige procedure.
Artikel 21 van Verordening EG/874/2004 behandelt de speculatieve en onrechtmatige registratie van “.eu”-domeinnamen en luidt als volgt:
"1. Een geregistreerde domeinnaam wordt door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure ingetrokken wanneer deze naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10, lid 1, genoemde rechten, en indien hij:
a) door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam is geregistreerd, of
b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt."
Hierna wordt onderzocht of aan de verschillende voorwaarden van dit artikel is voldaan.

De bewijslast van de voorwaarden van voornoemd artikel ligt bij de Klager. De houder van de domeinnaam dient evenwel op zijn beurt te goeder trouw mee te werken door bewijs aan te leveren dat hij een gewettigd belang heeft (of beweert te hebben) aangaande de domeinnaam of domeinnamen. (Zaak nr. 2035, Warema Renkhoff GmbH, Oliver Germer vs. Cervos Enterprises Ltd., Andreas Constantinou, 10 augustus 2006 (warema.eu)) Wordt het bewijs niet geleverd, dan is het panel gerechtigd om prima facie voort te gaan op de beweringen van de klager. (Zaak nr. 1304, Kemet International Limited, Dr Andrew George Fiedl vs. Vinitsia Ltd, 17 augustus 2006 (kemet.eu))
1) Klager beschikt over verschillende DIEHL woord- en beeldmerken. De merken die Klager voorlegt zijn niet betwist en zijn nog steeds geldig.
De vereiste van identiteit en verwarrende gelijkenis als bedoeld in artikel 21 (1) van de Verordening (EG) nr. 874/2004 dient overeenkomstig de beslissingspraktijk van de ADR-panels anders dan in het merkenrecht onafhankelijk van de productgelijkenis, de marketingkanalen en soortgelijke factoren te worden beoordeeld; het is echter enkel en alleen vereist dat tussen het merk en de domeinnaam die voorwerp is van het geding, in fonetisch en begripsmatig opzicht alsmede wat het schriftbeeld betreft overeenstemmingen bestaan (zie Zaak nr. 01852, Infinity System SL, Daniel Del Cerro Linaza vs. Network.de Inh. Daniel Fuehrer, 16 september 2006 (airis.eu).
Uitgangspunt voor de beoordeling van de identiteit c.q. de verwarrende gelijkenis in die zin is daarbij alleen het tweede-niveau domein, terwijl het topniveaudomein ".eu" op grond van zijn door de gebruikers onderkend technisch-functioneel belang bij vergelijkende confrontatie buiten beschouwing blijft (zie Zaak nr. 00052, Mr Matthew Keith Witts vs. Internetportal und Marketing Gmbh, Markus Koettl, 18 juli 2006 (yoga.eu)); Zaak nr. 00227 Erwin Kunst c/o Dr. Clemens Thiele, Erwin Kunst vs. Internetportal und Marketing GmbH, Markus Koettl, 21 juli 2006 (kunst.eu)).
Aangezien het topniveaudomein ".eu" buiten beschouwing blijft in de beoordeling van de identiteit of verwarrende gelijkenis tussen de merken van Klager en de litigieuze Domeinnaam, is het Panel van oordeel dat de litigieuze Domeinnaam identiek is aan de merken van Klager.

2) Indien de houder van de domeinnaam kan aantonen dat hij of zij zelf beschikt over rechten op de naam die in de domeinnaam vervat zit, dan kan hij of zij daarmee de bewering van gebrek aan recht of gewettigd belang laten afwijzen (Zaak nr. 04739, Republiek Turkije, consul-generaal Nejat Akcal vs. Traffic Web Holding B.V., 22 oktober 2007 (turkey.eu).
In casu heeft Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt, tenzij als doorverwijzingspagina, wat geen rechtmatig gebruik vormt. Hij is niet algemeen gekend onder de Domeinnaam als onderneming, organisatie of natuurlijke persoon. Verweerder beweert dat hij voorbereidingen heeft getroffen tot gebruik van de Domeinnaam. Nochtans laat hij na aan te tonen dat enige voorbereidingen zijn getroffen en waaruit de website zou bestaan. Hij geeft geen blijk van enig ander wettig, niet-commercieel gebruik van de Domeinnaam.

3) Het feit dat de houder niet kan bewijzen dat hij daadwerkelijk het voornemen heeft of voorbereidingen treft om het merk te gebruiken voor de waren- of diensten waarvoor het merk is geregistreerd kan een element zijn om de kwade trouw in hoofde van de houder vast te stellen. (Zaak nr. 596, Nicolas De Borrekens vs. Marcus F.M. Duncker, 4 juli 2006 (restaurants.eu))
Ook het te koop aanbieden van een domeinnaam kan worden aanzien als een bewijs dat de houder van de domeinnaam te kwader trouw handelde (Zie o.m. Zaak nr. 1043, Megastar Fotolabor GmbH vs. Peter Rompf, 10 augustus 2006 (pixyfoto.eu); Zaak nr. 982, Smartmachine BV, Rob Rijsenbrij vs. NameBattery.com, 21 september 2006 (smartmachine.eu); Zaak nr. 1954, Volvo Trademark Holding AB, Dempe vs. Tema Syd, Janne Tengvall, 20 oktober 2006 (volvobil.eu e.a.); Zaak nr. 2300, Seven for All Mankind LLC vs. Riazul Quadir, 27 oktober 2006 (7forallmankind.eu); Zaak nr 2429, Ericpol Telecom sp. z.o.o., Monika Wydrych vs. Zheng Qingying, 30 oktober 2006 (ericpol.eu); Zaak nr. 2328, Banco de Credito Balear S.A., Es Credit vs. Pedro Lliteras Nadal, 10 november 2006 (escredit.eu); Zaak nr. 2781, Stadt Koeln vs. Tempus Enterprises Ltd., 15 november 2006 (koeln2010.eu); Zaak nr. 3108, Sport1 GmbH vs. Khay Haong, 11 december 2006 (sport1.eu); Zaak nr. 2806, Henri-Lloyd Limited, Mr Clive Richardson vs. Minisoft, Lda, Antionio Nuno, 12 december 2006 (henrilloyd.eu); en Zaak nr. 3557, Schaeffler KG vs. Cervos Enterprises Ltd., 3 januari 2007 (fag.eu)). Het is hierbij niet relevant of het aanbod om de domeinnaam te verkopen rechtstreeks aan de houder van een recht aangaande deze naam werd gedaan, dan wel aan het grote publiek (Zie in deze zin Zaak nr. 2733, Fundus Hotelentwicklungs- und verwaltungs GmbH, Beate Becker-Lehmann vs. Rene Herberg, 30 oktober 2006 (hotel-adlon.eu)).
In casu werd de Domeinnaam aangeboden aan het grote publiek via de website sedo.de. Dit, in combinatie met het feit dat Verweerder op de hoogte moet zijn geweest van de bekende merken van Klager ten tijde van de registratie en verlenging van registratie van de Domeinnaam, wijst duidelijk op kwade trouw in hoofde van Verweerder.

BESLISSING

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

overdracht domeinnaam DIEHL op de Klager

PANELISTS

Name	**Flip Petillion**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2011-01-28

Summary

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

The Complainant brought an action against the Respondent for a speculative and abusive registration of the domain name “diehl.eu”.
The Panel held that the fact that the Complainant did not mention in its Complaint that other proceedings relating to the Domain Name had taken place during the Sunrise Period in which an affiliate to Complainant had acted as complainant was reprehensible, but not a reason per se to declare the Complaint void. The Panle decided to take the Complaint into consideration and held that the domain name was identical to the Complainant’s rights under trade mark registrations for “DIEHL”.
The Panel held that the Respondent had no rights or legitimate interest in the name. Respondent has not used the domain name, apart from a redirection to parking pages and to a website on which the domain name was offered for sale. He has not been commonly known by the domain name as an undertaking, organization or natural person. He has not produced any evidence of a legitimate and non-commercial or fair use of the domain name. He also failed to produce any evidence that he made demonstrable preparation to use the website for the offering of goods or services.
The Panel also found that the domain name had been registered in bad faith because the Respondent could simply not ignore that the registration would be infringing rights of the Complainant, and because the Respondent offered the domain name for sale.
The Panel therefore ordered that the domain name be transferred to the Complainant.