Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-005892

Case number	**CAC-ADREU-005892**
Time of filing	**2010-12-08 07:53:38**
Domain names	**inbox.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**Inbokss SIA, Jevgenijs Kuznecovs**

Respondent

Organization / Name	**Worldwide Brands BVBA, DNS Contact**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Voor zover bekend zijn er geen andere juridische procedures aanhangig die op de domeinnaam <inbox.eu> betrekking hebben.

FEITELIJKE SITUATIE

Verweerder heeft de domeinnaam <inbox.eu> (“Domeinnaam”) op 20 maart 2006 geregistreerd. Volgens Klager is de domeinnaam identiek aan diverse merken van Klager, heeft Verweerder geen gewettigde belangen die de registratie rechtvaardigen en heeft Verweerder de registratie van de domeinnaam te kwader trouw verricht. Klager heeft een klacht van 6 pagina’s ingediend met 8 bijlagen. Van Verweerder ontbreekt enige reactie.

A. KLAGER

Klager stelt het volgende:

Inbokss SIA is een vennootschap naar Lets recht (hierna: “Inbox”). Inbox is rechthebbende op (onder andere): het nationaal Litouws woord/beeldmerk INBOX met aanvraagdatum 6 mei 2008 (registratiedatum 8 januari 2009) onder nummer 58733 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 41 en 45; het nationaal Lets woord/beeldmerk INBOX met aanvraagdatum 20 december 2004 (registratiedatum 20 januari 2006) onder nummer M55891 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 41 en 45.

Klager gebruikt haar nationale merken in het economisch verkeer in onder andere Letland, Litouwen en de Europese Unie voor de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven. Klager gebruikt het merk INBOX voor haar email- en andere internetdiensten. Deze diensten bestaan uit een verscheidenheid van interactieve online diensten, inclusief e-mail, opslagruimte voor bestanden en foto’s, dating en andere internetgerelateerde diensten. Klager levert deze internetdiensten aan miljoenen consumenten wereldwijd. De diensten zijn beschikbaar en vrij toegankelijk vanuit elk land met een internetverbinding via publieke portaalwebsites. In Letland zijn reeds 5 miljoen e-mailboxen met de naam @inbox.lv door haar consumenten in gebruik. Elke gebruiker heeft zijn eigen unieke e-mailadres (in Letland: username@inbox.lv, in Litouwen username@inbox.lt). Klager heeft substantiële geldbedragen geïnvesteerd in het ontwikkelen en op de markt zetten van haar

diensten in Europa. Zo investeert Klager voor de exploitatie van haar waren en diensten in Letland jaarlijks 150.000 euro in de marketing hiervan. Bovendien gebruikte Klager reeds vóór de merkdepots de naam INBOX als handelsnaam voor het aanbieden van haar diensten. Klager is tevens houder van domeinnaam 'Inbox.lv' (waarvan Klager vanaf 10 april 2001 houder is) en de domeinnaam 'Inbox.lt' (waarvan Klager vanaf 26 april 2007 houder is). Zij gebruikt beide domeinnamen voor de exploitatie van haar waren en diensten.

Verweerder heeft de domeinnaam <inbox.eu> ("Domeinnaam") op 20 maart 2006 geregistreerd. Ten tijde van indiening van deze Klacht is de Domeinnaam niet in gebruik. Tevens is deze ten minste vier voorgaande jaren niet in gebruik geweest door Verweerder. Klager baseert deze stelling op zoekresultaten verkregen via http://web.archive.org, waaruit blijkt dat tot op heden enkel sprake is geweest van een leeg scherm onder voorgenoemde Domeinnaam. Tevens heeft Klager met de zoekopdracht 'inbox.eu', 'inbox' en de naam van Verweerder via Google geen inhoudelijke resultaten verkregen. Nu Google in dit verband geen relevante zoekresultaten genereert en bij nader onderzoek op internet geen persbericht of andere informatie gevonden wordt in relatie tot de Domeinnaam is het aannemelijk dat Verweerder geen content heeft geplaatst op de website. Derhalve wordt de Domeinnaam volgens Klager niet gebruikt door Verweerder.

De Domeinnaam van Verweerder is volgens Klager identiek (auditief, visueel en begripsmatig) aan de handelsnaam en het merk INBOX van Klager. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de Domeinnaam dienen de elementen "www" en ".eu" niet in aanmerkingen te worden genomen. Nu de Domeinnaam identiek is aan het merk van Klager zullen internetgebruikers de Domeinnaam die het merk INBOX bevat associëren met het merk van Klager en als gevolg een economische en/of juridische band veronderstellen tussen Verweerder en Klager. Bij consumenten/internetgebruikers wordt de indruk gewekt dat Verweerder gerelateerd is aan Klager terwijl dit niet het geval is. Hierdoor ontstaat verwarring bij het publiek. Nu het volledige merk van Klager in de Domeinnaam is opgenomen stemt de domeinnaam verwarringwekkend overeen met het merk INBOX van Klager. Het merk wordt door Verweerder zonder toestemming van Klager gebruikt waardoor gezien bovengenoemde omstandigheden, sprake is van inbreuk op de rechten van Klager op het merk INBOX.

Verweerder heeft volgens Klager geen recht of legitiem belang bij het gebruiken van de Domeinnaam. Voorop staat dat Klager geen toestemming heeft verleend aan Verweerder voor de registratie of het gebruik van haar merknaam in de Domeinnaam van Verweerder. Verweerder is niet gelicentieerd of anderszins geautoriseerd om een domeinnaam te registreren of te gebruiken welke verwarrend overeenstemt met of identiek is aan het merk INBOX. Er wordt door Verweerder geen gebruik gemaakt van de website onder de Domeinnaam. Het feit dat de Domeinnaam (reeds jarenlang) naar een pagina zonder enige content verwijst heeft als gevolg dat Verweerder geen legitiem belang heeft bij de betreffende Domeinnaam (ADR-uitspraak 7 augustus 2007, No. 04423). Verweerder heeft geen merkrecht op de Domeinnaam en gebruikt de Domeinnaam niet als geldige handelsnaam. Tevens is er volgens Klager geen sprake van voorgebruik van de Domeinnaam te goeder trouw in het economisch verkeer. Immers, de geregistreerde Domeinnaam van Klager wordt door haar niet gebruikt voor het aanbieden van enig goed of dienst. Voorts kan Verweerder geen legitiem belang afleiden uit enigerlei bewering dat zij algemeen bekend zou zijn onder de Domeinnaam. De Domeinnaam wordt zoals gesteld niet door Verweerder gebruikt. De website onder de Domeinnaam bevat geen enkele informatie. Ten derde kan Verweerder zich niet beroepen op een legitiem niet-commercieel gebruik van de Domeinnaam. De Domeinnaam wordt zoals gesteld niet door Verweerder gebruikt.

De registratie van de Domeinnaam door Verweerder is te kwader trouw. Het is evident dat Verweerder ten tijde van de registratie (20 maart 2006 geregistreerd), althans sinds het moment dat zij domeinnaamhouder werd, bekend was met het bestaan van de onderneming en het merkrecht van Klager. Immers, de handelsnaam en het merk INBOX zijn bekend onder het relevante publiek voor de exploitatie van internetdiensten. Naast de registratie en het gebruik van de domeinnamen inbox.lv en inbox.lt door Klager en haar merkregistratie blijkt dat Klager al jaren gebruik maakt en adverteert onder het merk en de handelsnaam INBOX (zie onder andere advertenties, printscreen Inbox.lv en contracten uit 2004). Middels de registratie van de Domeinnaam die het merk van Klager bevat, lift Verweerder bewust mee op de goede reputatie van het merk van Klager. Hierbij maakt zij bewust gebruik van het gegeven dat de Domeinnaam identiek is aan het merk van Klager. De internetgebruiker die op zoek is naar de waren en diensten van Klager zal in de eerste instantie proberen haar website te vinden door in de zoekbalk of in de zoekmachine Google de merknaam van Klager in te voeren. De internetgebruiker kan dan uitkomen op de Domeinnaam van Verweerder waarop geen content is geplaatst. Er bestaat een gevaar dat de internetgebruiker / consument wordt verward omtrent de oorsprong van de lege website en het verband van deze website

met de vennootschap van Klager. De consument zou bijvoorbeeld kunnen concluderen dat tussen Verweerder en Klager een commerciële band bestaat, dan wel dat Klager toestemming heeft gegeven aan Verweerder om het merk INBOX in de Domeinnaam te gebruiken. Nu de Domeinnaam in geen enkel opzicht gelieerd is met het merk van Klager is zij misleidend. Daarnaast geldt dat het merk INBOX een bekend merk is in Litouwen en Letland en een goede reputatie heeft bij het publiek. Verweerder probeert aan te haken bij of in het kielzog te varen van het succes van het merk van Klager door de Domeinnaam die het merk bevat te registreren. Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd nu zij de Domeinnaam, welke een geregistreerd merk bevat, slechts in bezit heeft met het doel internetgebruikers te lokken en mogelijk om uiteindelijk de Domeinnaam met winst te verkopen (zie artikel 21 lid 3 sub b onder i Verordening (EG) nr. 874/2004, tevens ADR-uitspraak 7 augustus 2007, No. 04423). Klager is van oordeel dat Verweerder zich onder een gefingeerde, niet-bestaande naam heeft ingeschreven. DNS Belgium is wel een bestaande onderneming. Echter deze onderneming is volgens haar website een vereniging zonder winstoogmerk met als missie het registreren van domeinnamen onder dot-be, het toegankelijker maken van het Internet en het aanmoedigen van het gebruik ervan. Het inschrijven van een niet-bestaande naam door Verweerder impliceert dat zij te kwader trouw is (ADR-uitspraak 25 januari 2010, No. 05486, ADR-uitspraak 29 maart 2009, No. 05299 en ADR-uitspraak 22 mei 2008, No. 04882). De kwade trouw van Verweerder blijkt tenslotte uit het feit dat de Domeinnaam een geruime tijd niet op een relevante manier door Verweerder is gebruikt (zie artikel 21 lid 3 sub b onder ii Verordening, tevens ADR-uitspraak 17 juli 2007, No. 04985, ADR-uitspraak 20 februari 2010, No. 05544 en ADR-uitspraak 29 maart 2009, No. 05299). De Verordening bepaalt dat bij “niet gebruik” langer dan twee jaar de aanname bestaat dat sprake is van kwade trouw. Nu de Domeinnaam als sinds 4 jaar niet in gebruik is door Verweerder is aan dit vereiste in ruime mate voldaan De lege inhoud van de website onder de Domeinnaam veroorzaakt schade aan de onderneming van INBOX en doet afbreuk aan de reputatie van de INBOX merken. Klager stelt zich op het standpunt dat de registratie van de betreffende Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw is in de zin van artikel 21 lid 1 sub b van de Verordening. Op grond van het bovenstaande is sprake van registratie te kwader trouw door Verweerder en is aan het vereiste in de zin van de Verordening voldaan.

Klager voegt toe dat zij thans niet zelf kan beschikken over de Domeinnaam die haar merk bevat. Klager exploiteert haar waren en diensten onder het merk “INBOX” in Europa. Nu de Domeinnaam de volledige merknaam van Klager bevat levert dit voor Klager een beperking op in haar bedrijfsvoering.

Klager concludeert dat de Domeinnaam door Verweerder aan Klager dient te worden overgedragen op grond van volgende redenen: (1) De domeinnaam inbox.eu is identiek aan of verwarrend overeenstemmend met de door Klager geregistreerde en ongeregistreerde merkrechten en haar geregistreerde domeinnamen en (2) Verweerder heeft geen legitiem belang bij de Domeinnaam; en/of (3) de registratie en/of het gebruik van de betreffende domeinnaam is te kwader trouw.

Volgens Klager is de registratie van de Domeinnaam door Verweerder op basis van het bovenstaande speculatief en onrechtmatig op grond van artikel 21 Verordening (EG) nr. 874/2004.

B. VERWEERDER

Verweerder heeft niet gereageerd.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Op grond van artikel 21 van Verordening 874/2004 (“Verordening”) moet worden beoordeeld of de Domeinnaam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoond met een naam waarvoor in de nationale of internationale wetgeving een recht is erkend of ingesteld. Zo dit het geval is, dient verder te worden nagegaan of Verweerder de Domeinnaam zonder rechten op of gewettigd belang bij de Domeinnaam heeft geregistreerd, dan wel of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

De voorwaarde bepaald door artikel 21 van de Verordening vereist geen ouder recht en bestaat er alleen in dat de Klager het recht op de naam heeft (in overeenstemming met de cataloog in artikel 10 van de Verordening). Klager maakt feitelijk en juridisch aannemelijk dat hij een recht heeft op de naam “inbox”, onder meer als geregistreerd merk in Letland en Litouwen.

Vervolgens dient het Panel na te gaan of aan tenminste één van de twee andere voorwaarden van artikel 21.1 van de

Verordening is voldaan. Dit betekent dat a) ofwel de Domeinnaam zonder rechten op of gewettigd belang bij de Domeinnaam is geregistreerd; b) ofwel de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

a) Wat betreft de vraag of de Domeinnaam zonder rechten op of gewettigd belang bij de Domeinnaam is geregistreerd stelt het Panel vast dat de Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt. De Domeinnaam verwijst althans naar een pagina zonder enige inhoud waardoor terecht en in de lijn van andere ADR-uitspraken (o.a. No. 04423) kan worden aangenomen dat de Verweerder geen legitiem belang heeft bij de betreffende Domeinnaam. Uit niets blijkt dat Verweerder de Domeinnaam vóór aanvang van de huidige procedure heeft gebruikt voor het aanbieden van enig goed of dienst, noch dat hij daar voorbereidingen toe heeft getroffen. De Verweerder is evenmin als onderneming, organisatie of natuurlijk persoon door de Domeinnaam gekend.

b) Wat betreft de vraag of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt stelt het Panel op grond van verscheidene door Klager aangegeven omstandigheden vast dat Verweerder de Domeinnaam, dewelke een geregistreerd merk bevat, lijkt te bezitten met het doel internetgebruikers te lokken om de Domeinnaam uiteindelijk met winst te verkopen en om Klager te verhinderen zelf van de Domeinnaam gebruik te kunnen maken (cf. artikel 21.3 (b) Verordening). Daarenboven heeft Verweerder zich bij de registratie van de Domeinnaam onder een geveinsde naam ingeschreven wat impliceert dat Verweerder te kwader trouw is. De kwade trouw van Verweerder blijkt tenslotte uit het feit dat Verweerder de Domeinnaam een geruime tijd niet op een relevante wijze heeft gebruikt (cf. artikel 21.3 (b) (ii) Verordening, op grond waarvan men bij onbruik gedurende langer dan twee jaar mag aannemen dat er sprake is van kwade trouw). Klager staaft en Verweerder weerlegt niet dat de Domeinnaam al sinds vier jaar niet meer in gebruik is, waardoor is voldaan aan de vereiste voor Klager om aan te tonen en voor het Panel om vast te stellen dat er kwade trouw in het spel is.

Gelet op bovenstaande vaststellingen en het ontbreken van enige weerlegging terzake is het Panel van oordeel dat het patroon van het gedrag van Verweerder binnen het kader van de registratie van de Domeinnaam voldoende aantoont dat Verweerder het verhinderen van de registratie van de Domeinnaam door de rechthebbende beoogde. Dit toont genoegzaam aan dat Verweerder zich schuldig heeft gemaakt aan speculatieve registratie.

Het Panel besluit op grond van het voorgaande dat voldoende is aangetoond dat Verweerder een gedrag vertoont zoals bedoeld in artikel 21.3 (b) van de Verordening en dat de Domeinnaam te kwader trouw door Verweerder is geregistreerd.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen heeft het Panel besloten dat:

1) de Domeinnaam <inbox.eu> dient te worden ingetrokken en aan Klager dient te worden overgedragen; en
2) het Register deze uitspraak binnen 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan Klager en aan Verweerder dient uit te voeren, tenzij Verweerder in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel 22.13 van de Verordening en artikel B 12 (a) van de ADR Voorschriften aan een gerechtelijke procedure begint.

PANELISTS

Name	**Bart G. GODDYN**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2011-04-06

Summary

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

The ADR Procedure relates to the domain name <inbox.eu> (“Domain Name”).

In accordance with article 21.1 of the Regulation (EC) No. 874/2004 (“Regulation”) it should be established whether the Domain Name is identical or confusingly similar to the trademark(s) invoked by the Complainant. If this is the case, it should be established whether the Respondent registered the litigious Domain Name without right or legitimate interest in the name, or had registered or used the Domain Name in bad faith.

The Respondent registered the Domain Name on 20 March 2006. The provisions of article 21 of the Regulation do not require a prior right but refer to the right to a name (according to the catalogue in article 10 of the Regulation). It is likely that the Complainant has rights to the name “inbox”, e.g. as a registered trademark based upon national laws and thus granting him a right to the name “inbox”.

Further, the Panel needs to assess whether at least one of the other two elements of article 21.1 of the Regulation is met. It should be established whether the Respondent registered the Domain Name without rights or legitimate interest in the name “inbox”, or whether the Respondent registered the Domain Name or used it in bad faith (Article 21.1 (a) and (b) of the Regulation).

a) The Panel notes that the Respondent does not use (and likely has not used) the Domain Name. The Domain Name refers to a webpage without any content. The Respondent is not an undertaking, organization or natural person which is commonly known by the Domain Name. The Panel concludes that the absence of a legitimate interest is shown.

b) For reasons set out below, the Panel is of the opinion that it is sufficiently demonstrated that the Respondent registered or used his mark in bad faith:

- the Respondent has not used the Domain Name in a relevant way for at least two years from the date of registration;
- the Respondent has registered the Domain Name in order to prevent the Complainant from reflecting the name “inbox”, in respect of which a right is established by national laws, in a corresponding domain name;
- the Respondent has registered the Domain Name under a fictitious registrant name.

Therefore the Panel concludes that the Respondent registered the Domain Name speculatively and therefore in bad faith as meant in Article 21.1 (b) of the Regulation.

For all the forgoing reasons, the Panel orders that the Domain Name is transferred to the Complainant.