# Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-005900

| | |
|---|---|
| Case number | CAC-ADREU-005900 |
| Time of filing | 2010-12-08 07:45:28 |
| Domain names | bancodeespaña.eu |

## Case administrator

| | |
|---|---|
| Name | Tereza Bartošková |

## Complainant

| | |
|---|---|
| Organization / Name | BANCO DE ESPAÑA, ANGEL LUIS PEDRERO MARQUEZ |

## Respondent

| | |
|---|---|
| Organization / Name | Telkers 2D3D, R. J. TELKERS |

FEITELIJKE SITUATIE

De Klager in deze procedure is Banco de España, de nationale centrale bank en toezichthouder van het Spaanse banksysteem. Het symbool van de rechtspersoonlijke identiteit van deze instelling is de benaming “BANCO DE ESPAÑA”.

“BANCO DE ESPAÑA” wordt momenteel in Spanje en de Europese Unie beschermd door de volgende registraties:

- Spaans merk 2.564.882 “BANCO DE ESPAÑA” (met afbeeldingen);

- Gemeenschapsmerk 3.532.421 “BANCO DE ESPAÑA” (met afbeelding).

De Verweerder in deze procedure is Robert Jan Telkers.

Wanneer het adres www.bancodeespaña.eu op het moment van deze beslissing wordt ingetypt, krijgt men geen toegang tot enige website. Volgens Bijlage 4 van de Klager blijkt dat wanneer Klager op 19/11/2010 het adres www.bancodeespaña.eu intypte, zij toegang kreeg tot een internet pagina waarin de naam TELKERS naar voren komt, de familienaam van Verweerder. Op de website verscheen ook de volgende tekst:

“Werkzaam binnen de disciplines grafische vormgeving, multimedia en ruimtelijk ontwerp.
Concept, vormgeving en realisatie van: Huisstijlen, logo's, jaarverslagen, catalogi, brochures, periodieken, affiches, cd's, DVD´s, websites, digitale bedrijfspresentaties, campagnes, reclame, displaymateriaal en verpakkingen.”

A. KLAGER

A. De domeinnaam is identiek aan de handelsmerken “BANCO DE ESPAÑA” (
Deel B, artikel 11.d) (1) (i) ADR-Voorschriften).

B. De Verweerder heeft geen enkel recht of legitiem belang met betrekking tot de naam van dit domein (Deel B, artikel 11.d)

(1) (ii) ADR-Voorschriften).

De Verweerder bezit geen geregistreerd recht op de benaming “BANCO DE ESPAÑA” die hem zou legitimeren om de naam van het domein “bancodeespaña.eu” te registeren.

Aan de andere kant heeft de Klager de Verweerder geen toestemming gegeven om de domeinnaam te registreren.

C. De domeinnaam “bancodeespaña.es” werd te kwader trouw geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt (Deel B, artikel 11.d) (1) (iii) ADR-Voorschriften).

De domeinnaam “bancodeespaña.eu” is in strijd met de merkenrechten van de Klager en is momenteel in gebruik.

De Klager heeft geen kennis van de activiteit en omstandigheden van het bedrijf achter de domeinnaam “bancodeespaña.eu” en van het nut dat de genoemde webpagina voor Verweerder vertegenwoordigt. Het is echter duidelijk voor de Klager dat iedere internetgebruiker die interesse heeft in het bekijken van de webpagina van de Banco de España bij vergissing de webpagina van de Verweerder opent.

Het ligt voor de hand dat uit bijlage 4 kan worden afgeleid dat de Verweerder de domeinnaam heeft geregistreerd en deze doelbewust gebruikt om internetgebruikers aan te trekken naar een zekere webpagina en zodoende de mogelijkheid van het scheppen van verwarring teweegbrengt. De Klager benadrukt dat de Banco de España als instelling bekend is bij alle Spanjaarden en een befaamd handelsmerk is.

Consumenten kunnen misleid worden wat betreft een schijnbare relatie met of financiële ondersteuning door de Klager, of kunnen misleid worden wat betreft de oorsprong van de Verweerder.

Voorts is het duidelijk dat een eventueel gebruik door de Verweerder van de litigieuze domeinnaam een waarschijnlijke verwarring in de markt schept, alsook een substantieel risico dat de reputatie van de BANCO DE ESPAÑA schade oploopt. Dit is niet alleen schadelijk is voor de belangen van de Klager, maar ook voor het algemene publiek.

- Bovendien is het ontbreken van een reactie op de juridische procedure een bewijs van kwader trouw, aangezien de Verweerder door het geven van een antwoord op de juridische procedure iets van een bewijs zou kunnen leveren dat wellicht zijn goede trouw zou kunnen rechtvaardigen bij de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

Ter ondersteuning van deze overtuiging verwijst de Klager naar verscheidene gerechtelijke uitspraken (zie Bijlagen 5-14).

B. VERWEERDER

De Verweerder bleef in gebreke te antwoorden op de klacht.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

De domeinnaam is identiek aan de merken van de Klager.

De Verweerder bleef in gebreke te antwoorden op de klacht van de Klager.

De Verweerder toont aldus generlei rechten of gewettigde belangen aan die hij op de Domeinnaam zou kunnen laten gelden.

Daarenboven stelt artikel 22.10 Verordening (EG) nr. 874/2004 dat wanneer een van de bij een ADR procedure betrokken partijen (in casu de Verweerder) niet binnen de vastgestelde termijnen reageert dit als een grond van aanvaarding van de vorderingen van de tegenpartij (in casu de Klager) kan worden aanvaard.

Ten overvloede is er sprake van kwade trouw bij de registratie en het gebruik van de domeinnaam, aangezien de domeinnaam in casu opzettelijk gebruikt is door de Verweerder om, met het oog op commercieel voordeel,

internetgebruikers aan te trekken naar de website van Verweerder door mogelijke verwarring te doen ontstaan met het bekend merk “BANCO DE ESPAÑA”. Er kan zich meer bepaald verwarring voordoen met betrekking tot de herkomst, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website door de Klager (zie art. 21, 3, d Verordening (EG) nr. 874/2004).

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de Deel B, artikel 12 van de ADR-Voorschriften besloten tot overdracht van de domeinnaam bancodeespaña aan de Klager.

## PANELISTS

| | |
|---|---|
| Name | **Ignace Vernimme** |

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2011-04-18

## Summary

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

The disputed domain name is identical to the trade marks of the Complainant. The Respondent failed to respond to the Complaint. Therefore the Respondent fails to demonstrate any right or any legitimate interest in the domain name. Moreover, according to article 22.10 of the Regulation No. 874 of April 28, 2004 failure of any party involved in an ADR proceedings to respond within the prescribed time limits may be considered as grounds to accept the claims of the counterparty. In addition, bad faith in registering or using the domain name has been demonstrated, because the Respondent intentionally used the domain name to attract Internet users for commercial gain. The Complaint is therefore accepted.