Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-005901

Case number	**CAC-ADREU-005901**
Time of filing	**2010-12-15 10:03:25**
Domain names	**partouche.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**Groupe Partouche, Alexandra Deslierres**

Respondent

Organization / Name	**J.P. Klomp**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Geen

FEITELIJKE SITUATIE

Het Panel zal onder behandeling en vaststelling - voorzover nodig - ingaan op de feitelijke situatie.

A. KLAGER

Klager beroept zich in deze procedure op meerdere “Partouche”-merken en “Partouche”-domeinnamen. Voorts stelt Klager dat het merk Partouche en de groep van ondernemingen van Partouche een reputatie en bekendheid hebben verworven op het gebied van gaming en casino’s in Europa.

Naar de mening van Klager is de Domeinnaam identiek aan het merk van Klager.

Tevens stelt Klager dat Verweerder de Domeinnaam zonder rechten of gerechtvaardigde belangen heeft ten aanzien van de Domeinnaam. Klager stelt dat Verweerder niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam. Voorts stelt Klager dat de Domeinnaam is gekoppeld aan een “pay-per-click”-parkeerpagina van www.sedo.com, waarmee Verweerder inkomsten genereert. Derhalve meent Klager dat de Domeinnaam niet wordt gebruikt op legitieme niet-commerciële wijze. Volgens Klager is de Domeinnaam geregistreerd en wordt deze gebruikt om consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze aan te trekken en om financieel voordeel te behalen uit en afbreuk te doen aan het merk van Klager.

Tenslotte stelt Klager onder verwijzing naar rechtspraak in domeinnaamgeschillen dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt.

Op grond van vorenstaande vorenstaande verzoekt Klager overdracht van de Domeinnaam aan Klager.

B. VERWEERDER

Verweerder voert – zakelijk weergegeven – het volgende verweer.

Verweerder stelt dat bij de beoordeling van het onderhavige geschil van belang is dat Klager tijdens de Sunrise heeft nagelaten de Domeinnaam te registreren en dat voor de toekenning van domeinnamen het “first-come-first-serve” principe geldt.

Verweerder stelt dat Klager geen bedrijfsactiviteiten heeft ontplooid in Nederland en dat Verweerder derhalve ook niet geacht kan worden bekend te zijn geweest met het merk van Klager ten tijde van de registratie van de Domeinnaam.

Voorts stelt Verweerder dat Klager in het kader van deze procedure moet aantonen dat Verweerder geen gebruik maakt van de Domeinnaam, dat Verweerder niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam en dat Verweerder niet op een legitieme, niet-commerciële wijze gebruik maakt van de Domeinnaam.

Voorts stelt Verweerder onder verwijzing naar de whois-gegevens van de Domeinnaam dat hij bekend is onder de Domeinnaam. Daarnaast zou uit die gegevens blijken dat Verweerder op 13 december 2010 aanpassingen aan “het domein” heeft verricht dat Verweerder derhalve de Domeinnaam heeft gebruikt voor kennisneming van het geschil.

Tot slot stelt Verweerder dat geen sprake is van registratie of gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw, omdat Verweerder de Domeinnaam nooit te koop heeft aangeboden aan Klager of concurrenten van Klager. Bovendien is het geparkeerd houden van domeinnamen in algemene zin toegestaan en is ook het mogelijk aanbieden van een recht op gebruik van een domeinnaam niet verboden.

Naar de mening van Verweerder is het onrechtmatig jegens hem om 4,5 jaar na de Sunrise langs de weg van deze procedure te proberen de Domeinnaam te verkrijgen.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

In overeenstemming met artikel B11(a) ADR-Voorschriften neemt het Panel een beslissing over de klacht op grond van de ingediende verklaringen en stukken en in overeenstemming met de Procedurevoorschriften.

Op grond van artikel B11(d) wijst het Panel de gevraagde voorzieningen toe indien de Klager aantoont dat: (i) de Domeinnaam identiek of verwarrend gelijk is met de aanduiding ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht; (ii) de domeinnaam door de Verweerder is geregistreerd zonder rechten op of gerechtvaardigde belangen bij de domeinnaam; of (iii) de domeinnaam is geregistreerd of wordt gebruikt te kwader trouw. Daarbij overweegt het Panel dat het in voorkomend geval onmogelijk zal zijn om aan te tonen dat iets niet zo is en kan in beginsel aan de stel- en bewijsplicht worden voldaan door prima facie aan te tonen dat aan de voorwaarden (ii) en (iii) is voldaan.

Het Panel is van oordeel dat Klager in onderhavige zaak genoegzaam heeft aangetoond dat zij oudere (merk)rechten heeft op het woord "PARTOUCHE" temeer nu dit ook niet is betwist door Verweerder. Het Panel is dan ook van oordeel dat de Domeinnaam identiek is aan het teken PARTOUCHE waarop Klager krachtens wetgeving en merkrecht oudere rechten heeft.

Vervolgens dient het Panel te beoordelen of aan tenminste één van de twee andere voorwaarden van artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 is voldaan. Dit betekent dat (i) ofwel de Domeinnaam zonder rechten op of zonder gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de Domeinnaam si geregistreerd, (ii) ofwel de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of gebruikt. In artikel B11(d) Voorschriften ADR zijn voornoemde voorwaarden eveneens opgenomen.

Het Panel is, gelet op de argumenten van Klager met betrekking tot voorwaarde (i), van oordeel dat Verweerder geen gerechtvaardigd belang heeft bij of rechten heeft op de Domeinnaam. Het verweer van Verweerder op dit punt doet hieraan niet af. De enkele omstandigheid dat de whois-gegevens Verweerder als houder van de Domeinnaam vermelden, kan niet leiden tot de gevolgtrekking dat Verweerder algemeen bekend is onder de Domeinnaam. Ook het argument dat uit de whois-gegevens zou blijken dat er iets zou zijn gewijzigd aan “het domein” impliceert niet dat de Domeinnaam gebruikt is om te goeder trouw goederen of diensten aan te bieden in de zin van artikel B11(e)(3).

Klager heeft voorts genoegzaam aangetoond dat Verweerder niet op niet-commerciële wijze gebruik maakt van de Domeinnaam, maar met het enige doel afbreuk te doen aan de reputatie van het merk PARTOUCHE van Klager. Onder de Domeinnaam is een website actief die hyperlinks bevat. De hyperlinks leiden door naar een andere online-locatie waar een “pay-per-click”-pagina actief is. Zulk gebruik van de Domeinnaam werd in eerdere rechtspraak (ADR.eu zaaknr. 05369) geacht geen legitiem gebruik van de Domeinnaam te zijn. Aldus is het Panel van oordeel dat genoegzaam is voldaan aan voorwaarde (i) van artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 en ligt de gevraagde voorziening reeds op basis van deze grondslag voor toewijzing gereed.

Niettenstaande het voorgaande zal het Panel nog enkele overwegingen wijden aan voorwaarde (ii) van artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004, waarvan volgens het Panel eveneens genoegzaam is gebleken dat aan deze voorwaarde is voldaan.

Verweerder stelt meermaals dat hij niet bekend moet worden geacht met (het merk van) Klager, omdat Klager geen bedrijfsactiviteiten heeft ontplooid in Nederland. Het Panel begrijpt de stellingen van Verweerder zo, dat Verweerder niet bekend was met het merk van Klager ten tijde van de registratie van de Domeinnaam. Het Panel zal dat verweer als ongeloofwaardig passeren. Verweerder laat namelijk na om toe te lichten waarom hij juist heeft gekozen om een domeinnaam te registreren die identiek is aan het merk van Klager. Zulks in combinatie met het ontbreken van legitiem belang als hiervoor besproken, noopt tot de conclusie dat sprake is van kwade trouw zijdens Verweerder. Het Panel kan zich niet voorstellen dat de registratie van de Domeinnaam willekeurig is geweest. Het Panel is van mening dat de Domeinnaam is geregistreerd om (profiterend van de verwarring die kan ontstaan met het merk van Klager) internetgebruikers door te sturen naar een website van Verweerder, waarop Verweerder met “pay-per-click”- reclame adverteert, temeer nu aldaar ook reclame wordt gemaakt voor diensten van concurrenten van Klager.

Het Panel deelt niet de mening van Verweerder dat het onrechtmatig is om deze Klacht 4,5 jaar na registratie van de Domeinnaam in te dienen. De ADR-Voorschriften en de Verordening waarop deze gebaseerd zijn bieden hiervoor ook geen aanknopingspunten.

Daarom is het Panel van oordeel dat de Domeinnaam aan Klager dient te worden overgedragen.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen besluit het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften tot overdracht domeinnaam PARTOUCHE aan Klager.

PANELISTS

Name	**Willem J.H. Leppink**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2011-02-28

Summary

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

Complainant is the owner of several "PARTOUCHE" trade marks and claims for these trademarks to have a reputation in relation to gaming and casinos in Europe. Complainant alleges that the Respondent has registered the Domain Name without any rights or legitimate interest as it is not known under the Domain Name. According to Complainant the Domain Name is linked to a "pay-per-click" landing page via www.sedo.com. The Complainant also alleges that the Domain Name was registered and is being used in bad faith.

Respondent alleges that the Domain name was registered in accordance with the "first-come-first-serve"-principle and that the Complainant has no business activities in the Netherlands and that Respondent could not have been familiar with Complainant during the registration of the Domain Name.

The Respondent believes that it is tortuous vis-a-vis the Respondent to file this Complaint 4,5 years after registration of the

Domain Name.

The Panel finds that there is sufficient evidence that the Complainant is entitled to the trade marks which form the basis of the Complaint and that the Domain Name is identical to the invoked PARTOUCHE trade mark. Secondly, the Panel finds that the Respondent has no rights or legitimate interest to the Domain Name as the use by the Respondent is commercial use, the Respondent is not commonly known by the Domain Name and the Respondent has not used the Domain Name for the bona fide offering of goods and services.

The Domain Name is used for a website with hyperlinks, which leads to another online location with "pay-per-click"-advertisements for (amongst others) the business activities of Complainant's competitors. In accordance with ADR-decision nr. 05369 this cannot be considered a legitimate interest in the Domain Name.

In addition, the Panel finds that the use and registration of the Domain Name is in bad faith, especially as the "pay-per-click"-advertisements relate to activities similar as the business activities of Complainant.

The Panel does not consider the Complaint to be tortuous vis-a-vis the Respondent as it was filed 4,5 years after the registration, especially as he ADR Rules give no basis for such a finding.

Transfer of the Domain Name is ordered.