# Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-005922

| | |
|---|---|
| Case number | **CAC-ADREU-005922** |
| Time of filing | **2011-02-10 16:28:15** |
| Domain names | **fabricom.eu** |

## Case administrator

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

## Complainant

| | |
|---|---|
| Organization / Name | **Fabricom, Corporate Legal Manager Philip Snoeck** |

## Respondent

| | |
|---|---|
| Organization / Name | **Citizen Engineering Services Ltd., Philip Nuttall** |

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Voor zover bekend lopen noch hebben er gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures gelopen met betrekking tot de betwiste domeinnaam.

FEITELIJKE SITUATIE

De klaagster is Fabricom NV, een vennootschap naar Belgisch recht die gevestigd is te Ukkel en deel uitmaakt van de energiegroep GDF-Suez. Ze is Europees en internationaal actief zowel in de energiesector als in industriële en tertiaire sectoren allerhande. Met haar verbonden vennootschappen realiseert ze een omzet van 749 MIO € en stelt ze meer dan 4900 werknemers te werk.

Verweerster is Citizen Engineering Services Ltd, hierna CES Ltd, een vennootschap naar Engels recht opgericht in 1999 en gevestigd te Londen met onduidelijke activiteit. Luidens de gegevens van het Companies House is ze een kleine onderneming en legde ze geen jaarrekeningen meer neer sinds februari 2009. In november 2010 en een tweede maal in maart 2011 werd haar schrapping uit het register gepubliceerd in de London Gazette waaruit blijkt dat haar ontbinding nakend is, zo dit inmiddels al niet het geval is.

CES Ltd registreerde de domeinnaam fabricom.eu op 27 juni 2006 en koos als taal voor een ADR procedure het Nederlands. De domeinnaam is niet werkzaam en werd volgens de klaagster ook nooit gebruikt.

Bij aangetekend schrijven en mail van 12 mei 2009 van haar raadsman stelde klaagster CES Ltd een eerste maal in gebreke als volgt: “Given our client’s earlier and legitimate rights in the name ”fabricom” and your cybersquatting of the identical .eu name our client demands that you immediately and irrevocably assign the domain name fabricom.eu to our client at your own expense and confirm us the assignment in writing at the latest on 22 May 2009.”

CES Ltd beantwoordde de brief niet en klaagster stelde haar een tweede maal in gebreke om de domeinnaam over te dragen, ditmaal tegen 22 oktober 2009, als volgt: “If you do not abide by the above request of our client within the mentioned deadline, our client has instructed us to initiate all necessaire proceedings without further notice and to recover all costs and

damages resulting thereof, including an amount for vexatious proceedings of 100.000 € as will be demanded this time.“ Ook op deze ingebrekestelling werd niet geantwoord.

Op 10 februari 2011 diende Fabricom NV een klacht in bij het Centrum voor alternatieve geschillenbeslechting eu-domeinen. Op 14 februari bracht het Arbitragehof CES Ltd er van op de hoogte dat een procedure tegen haar was gestart en dat zij binnen de 30 dagen diende te reageren. CES Ltd werd tweemaal aan de procedure herinnerd, maar reageerde niet en diende verder ook geen bezwaar in.

A. KLAGER

De klaagster beroept zich op art. 21 van Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van de regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, dat luidt als volgt:

“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.”

1. De geregistreerde domeinnaam fabricom.eu is identiek aan een naam waarvoor in de nationale wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in art. 10, lid 1 genoemde oudere rechten.

Dat artikel 10 vermeldt als oudere rechten o.m. de geregistreerde nationale merken, evenals de handelsnamen in zover ze worden beschermd uit hoofde van het nationale recht in de lidstaat waarin ze in bezit zijn.

a. De klaagster heeft op 15 mei 2006 het identieke woord “fabricom” als woordmerk gedeponeerd op het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom en beschikt aldus over een ouder recht dat in de nationale wetgeving is erkend.

b. De klaagster voegt als bijlage bij de klacht o.m. een brochure met betrekking tot elektriciteitscabines, schakelborden en andere waren en diensten waaruit blijkt dat zij meer dan 50 jaar geleden begon met handel voeren onder de naam “fabricom” en uittreksels uit haar huidige website waaruit blijkt dat zij dat nog steeds doet. Luidens art. 8 van het Unieverdrag van Parijs van 14 juli 1967 tot bescherming van de industriële eigendom beschikt ze ook in dit opzicht over een ouder en erkend recht in de nationale wetgeving.

2. De domeinnaam fabricom.eu werd door CES Ltd geregistreerd zonder recht op of gewettigd belang bij die naam.

a. De klaagster voegt als bijlage bij de klacht o.m. een afdruk van een zoekactie op Google naar “citizen engineering services” gecombineerd met “fabricom” welke geen enkel relevant resultaat opleverde en waaruit voldoende blijkt dat CES Ltd niet gekend is onder de naam “fabricom“ en geen enkel recht op de naam kan doen gelden. Ze bevestigt dat CES Ltd geen licentienemer is van Fabricom NV noch op enige andere wijze door Fabricom NV gemachtigd is om het merk of de handelsnaam te gebruiken.

b. De klaagster voegt als bijlage bij de klacht o.m. een afdruk van een zoekactie met Internet Archive Waybackmachine naar www.fabricom.eu waaruit blijkt dat CES Ltd sinds de registratie van de domeinnaam zowat vijf jaar geleden nog geen enkele activiteit heeft gevoerd. Ze voegt tevens een afdruk toe van een foutmelding bij het intypen van de domeinnaam waaruit geen aanwijsbare intentie tot het ontwikkelen van activiteit moet blijken.

Ten overvloede wijst de klaagster er op dat CES Ltd de moeite niet nam te antwoorden op haar ingebrekestellingen waaruit het ontbreken van enig belang blijkt. Ze noemt verweerster een cybersquatter die reeds herhaaldelijk veroordeeld werd

wegens het registreren van domeinnamen zonder recht op of gewettigd belang bij de naam.

3. CES Ltd registreerde de naam fabricom.eu ter kwader trouw.

De klaagster voert ook in dit opzicht aan dat CES Ltd de naam gedurende vijf jaar na datum van registratie niet op een relevante wijze heeft gebruikt en de naam heeft geregistreerd teneinde Fabricom NV als houder van het merk te verhinderen de naam te gebruiken. Ze wijst er op dat de herhaalde veroordelingen wijzen op een gedragspatroon om domeinnamen te blokkeren voor de rechthebbenden.

B. VERWEERDER

In overeenstemming met § A2 (k) van de ADR-Voorschriften werd CSE Ltd op de hoogte gebracht van de tegen haar ingespannen ADR procedure en van de termijn voor het indienen van verweer. De verweerster heeft geen verweer ingediend noch anderzijds gereageerd.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Overeenkomstig art. B.10 (a) en (b) van de ADR voorschriften kan de panelist uit het niet-nakomen van een termijn de conclusies trekken die hij gepast acht en de niet-naleving ervan als voldoende grond beschouwen om de eisen van de andere partij in te willigen.

De klaagster vordert overeenkomstig art. B.11 (b) van de ADR voorschriften de overdracht van de domeinnaam fabricom.eu en beroept zich daartoe op art. 21 van Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004.

Zij dient bijgevolg aan te tonen

1. dat zij op de naam in kwestie over een recht beschikt dat erkend wordt of ingesteld is in de nationale of communautaire wetgeving en dat haar recht ouder is dan de betwiste domeinnaam.

2. dat de geregistreerde domeinnaam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met de naam waarop ze het recht heeft.

3. dat de houder zelf hetzij geen rechten heeft op de naam of geen gewettigd belang heeft bij de registratie ervan,

4. hetzij de domeinnaam ter kwader trouw heeft geregistreerd of hem ter kwader trouw gebruikt.

1. De klaagster legt een uittreksel uit het Benelux merkenregister voor waaruit blijkt dat zij houdster is van het woordmerk “fabricom” ingeschreven onder nummer 0800664 op 25 mei 2006. Vermits de domeinnaam fabricom.eu pas op 27 juni 2006 werd geregistreerd toont ze voldoende aan dat zij over een ouder recht op de naam beschikt in de zin van art. 10, lid 1 van Verordening 874/2004.

Ten overvloede legt de klaagster een brochure voor evenals een afdruk van haar website waaruit blijkt dat zij reeds meer dan 50 jaar handel voert onder de benaming “fabricom”. Een dergelijke handelsnaam is beschermd op grond van art. 8 van het Unieverdrag van Parijs en de artikelen 23 en 93 van de Belgische wet op de handelspraktijken zodat ook in dit opzicht is aangetoond dat de naam beschermd is in de zin van art. 10 van de Verordening.

2. Er kan geen twijfel over bestaan dat de merknaam en de handelsnaam waarop klaagster een recht heeft identiek zijn aan de betwiste domeinnaam. Dat hierbij geen rekening gehouden wordt met het suffix .eu of prefix www. is overigens constante rechtspraak van het Arbitragehof (596 - restaurants.eu, 475 - helsinki.eu, 387 - GNC.eu, 02684 - vanmarcke.eu, 01959 - lot.eu, en vele andere).

3. Uit niets blijkt dat CES Ltd enig recht op de naam “fabricom” kan doen gelden.

Luidens art. 21.2 van de gezegde Verordening kan de houder van de domeinnaam ook een gewettigd belang bij de registratie aantonen wanneer hij de naam gebruikt heeft om goederen of diensten aan te bieden voor enige kennisgeving van de ADR procedure, wanneer hij algemeen bekend staat onder de kwestieuze naam of wanneer hij een wettig en niet-commercieel of eerlijk gebruik van de domeinnaam maakt.

Dat de verweerster niet reageerde op de ingebrekestellingen van de klaagster of zelfs verstek laat gaan in de huidige procedure wijst niet noodzakelijk op het ontbreken van een wettig belang bij de registratie van de domeinnaam. Maar uit de zoekactie voorgelegd door de klaagster, evenals deze van de panelist blijkt niet dat verweerster de domeinnaam ooit zou gebruikt hebben, laat staan voor de gezegde doeleinden, noch dat zij bekend zou staan onder de naam “fabricom”.

De panelist acht het dan ook voldoende aangetoond dat de houder geen gewettigd belang had bij de registratie van de domeinnaam.

4. Luidens art. 21.3 van de Verordening kan kwade trouw worden aangetoond wanneer de domeinnaam is geregistreerd teneinde een rechthebbende te verhinderen een naam in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven, mits o.m. een patroon van dergelijk gedrag door de registrant kan worden aangetoond of de domeinnaam gedurende ten minste twee jaar na de datum van registratie niet op een relevante wijze is gebruikt.

De klaagster wijst op herhaalde beslissingen van het Arbitragehof waarin werd vastgesteld dat de huidige verweerster de betwiste namen hetzij zonder gewettigd belang hetzij ter kwader trouw had geregistreerd en die tot overdracht van de betwiste namen beslisten, met name in de zaken nrs 03863 - leventi.eu, 02684 - vanmarcke.eu, 04985 - aspex.eu. Waarmee voldoende een patroon van dergelijk gedrag is aangetoond, zie o.m. nrs 05819 - pokerpartouche.eu, 05372 - cassadirisparmiodelveneto, 05282 - kedke.

Zoals reeds vermeld blijkt uit niets dat CES Ltd de betwiste domeinnaam ooit gebruikt heeft, zodat het ook in dit opzicht voldoende aangetoond is dat de domeinnaam fabricom.eu door haar geregistreerd werd teneinde Fabricom NV te verhinderen de naam in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven. Overigens ziet het er niet naar uit dat CES Ltd de domeinnaam ooit nog kan gebruiken gelet op de publicatie van haar schrapping uit het vennootschapsregister.

Tenslotte blijkt uit de stukken voorgelegd door de klaagster dat ze in aanmerking komt voor registratie van een domeinnaam onder .eu.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten tot de overdracht domeinnaam FABRICOM op de Klaagster.

## PANELISTS

| | |
|---|---|
| Name | **Herman Sobrie** |

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2011-05-24

## Summary

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

The Complaint was filed by Fabricom NV against the registration of the domain name fabricom.eu arguing that the registrant registered the domain name without right or legitimate interest in the name and moreover that he did so in bad faith. The Respondent did not respond.

The Complaint was supported by documentary evidence showing the rights of the Complainant as the trade mark holder and

trade name holder as well. Nothing further suggests that the registrant might have any right in the name or any legitimate interest in its registration since he apparently never used the domain name in five years from the date of its registration and is obviously not commonly known by that name. Further former ADR decisions show a pattern of such conduct so that it may be assumed that the registration was made in order to prevent Fabricom NV from reflecting the name in a corresponding domain name and therefore was made in bad faith.

Consequently the Panel ordered that the disputed name be transferred to the Complainant.