Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-005989

Case number	**CAC-ADREU-005989**
Time of filing	**2011-04-07 15:00:04**
Domain names	**pollogen.eu, tripollar.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**Pollogen Ltd.**

Respondent

Organization / Name	**RIVO B.V.**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Het ADR-panel werd niet op de hoogte gebracht van het bestaan van enige andere gerechtelijke procedure die betrekking heeft op de Domeinnamen.

FEITELIJKE SITUATIE

Klaagster is Pollogen Ltd. ("Pollogen" of “Klaagster"). Pollogen, dat in 2006 in Israël werd opgericht, is een producent en ontwikkelaar van medische hulpmiddelen op het vlak van medische esthetiek. Pollogen bezit diverse uitvindingen voor huidbehandelingen gebruikmakende van Radiofrequentie ("RF")-technologie, welke beschermd worden door octrooiaanvragen en octrooien, onder andere in de Verenigde Staten en door middel van het PCT-systeem.

Pollogen produceert en verkoopt haar gepatenteerde technologie onder het handelsmerk TRIPOLLAR. Pollogen is titularis van diverse internationale, Europese en nationale woord-en beeldmerkregistraties m.b.t. de woorden TRIPOLLAR en POLLOGEN. Pollogen is tevens houdster van diverse domeinnaamregistraties met betrekking tot POLLOGEN en TRIPOLLAR, waaronder “pollogen.com” en “tripollar.com”.

Verweerster is sinds 20 september 2008 houdster van de Domeinnamen “Pollogen.eu” en “Tripollar.eu” (hierna genaamd “de Domeinnamen”). Verweerster maakt geen actief gebruik van deze Domeinnamen.

Klaagster wenst door middel van onderhavige ADR procedure de intrekking te bekomen van de Domeinnamen. Klaagster heeft ten dien einde op 4 april 2011 een Klacht in het Engels ingediend bij het ADR Centrum (hierna genaamd “het Centrum”). Op 13 april 2011 heeft het Centrum Klaagster geïnformeerd over gebreken in de Klacht, met name dat deze in het Nederlands moest opgesteld worden . Bijgevolg werd er door Klaagster op 26 april 2011 een nieuwe, verbeterde Klacht in het Nederlands ingediend . Verweerster heeft op 3 juni 2011 een kennisgeving ontvangen met betrekking tot het feit dat jegens haar een Klacht was ingediend. Verweerster heeft op 15 juni 2011 een herinnering hieromtrent ontvangen vanwege het Centrum. Verweerster heeft hierop niet gereageerd en heeft geen enkel verweer ingediend bij het Centrum.

A. KLAGER

Klaagster verzoekt op grond van artikel 21 lid 1 van de Verordening 874/2004 en artikel B 11 (d) (1) van de ADR voorschriften om intrekking van de Domeinnamen.

Volgens Klaagster zijn beide Domeinnamen identiek aan de rechten waarvan Klaagster houdster is, zijnde de handelsnaam en vennootschapsnaam 'Pollogen' en de diverse internationale, Europese en nationale woord- en beeldmerkregistraties voor de tekens 'Pollogen' en 'Tripollar', waaronder:
- Gemeenschapsmerk nummer 7408057 'TRIPOLLAR' (woordmerk)
- Gemeenschapsmerk nummer 6552772 'TRIPOLLAR' (beeldmerk)
- Gemeenschapsmerk nummer 6551832 'POLLOGEN' (woordmerk)

Klaagster is tevens houdster van diverse domeinnaamregistraties waaronder www.pollogen.com, en www.tripollar.com.

Verweerster was vroeger de Distributeur van Klaagster in Nederland. Beide partijen hebben op 1 november 2008 een Distributieovereenkomst ondertekend, waarvan een kopie als bijlage bij de Klacht wordt gevoegd. Bij brief dd. 18 november 2008 heeft Pollogen Verweerster schriftelijk toestemming gegeven om tijdens de looptijd van de Distributieovereenkomst de volgende websites te exploiteren, inclusief de merken TRIPOLLAR en POLLOGEN, met als doel de producten van Pollogen te distribueren: <tripollar.nl>, <tripollar.eu>, <Pollogen.nl> en <Pollogen.eu>. Een kopie van deze brief wordt gevoegd als bijlage bij de Klacht.

Voornoemde brief vermeldt uitdrukkelijk dat "in geval de Distributieovereenkomst wordt beëindigd of afloopt, met of zonder reden, en met inachtneming van de bepalingen van de Distributieovereenkomst, zijn alle relevante delen van de Distributieovereenkomst van toepassing op deze zaak is en na schriftelijke kennisgeving van Pollogen, Rivo zich ertoe verbindt om op één van de volgende wijzen te handelen, naar goeddunken van Pollogen: Onmiddellijk te stoppen met het gebruik van deze website en deze te sluiten, of de rechten van deze website aan Pollogen over te dragen tegen betaling van het in Nederland geldende domeinregistratietarief".

Verweerster heeft op 20 september 2008 de betwiste Domeinnamen <Pollogen.eu> and <tripollar.eu> geregistreerd. In april 2009 werd de Distributieovereenkomst beëindigd. Afdrukken van e-mailcorrespondentie tussen Klaagster en mevrouw Anja van Osch, Managing Director van Verweerster, met betrekking tot de beëindiging van de Distributieovereenkomst zijn eveneens als bijlage gevoegd, waaronder een e-mail dd. 2 juni 2009 van mevrouw Anja van Osch, Managing Director van Verweerster waarin zij bevestigt dat zij het nodige zal doen m.b.t. het stopzetten van het gebruik van de Domeinnamen.

Niettegenstaande diverse verzoeken hieromtrent weigert Verweerster echter de Domeinnamen in te trekken. Een laatste ingebrekestelling werd verstuurd op 7 maart 2011. Hierop heeft Verweerster niet gereageerd.

De betwiste domeinnamen <tripollar.eu> en <pollogen.eu> worden momenteel niet gebruikt.

Klaagster stelt samengevat dat haar verzoek tot intrekking van de Domeinnamen gegrond is omwille van volgende redenen:

- De Domeinnamen zijn identiek met haar hoger vermelde Gemeenschapsmerken

- De domeinnamen werden door Verweerder geregistreerd zonder dat deze een gerechtvaardigd belang bij de naam had. De voorwaarden van de Distributieovereenkomst geven duidelijk aan dat na de beëindiging van de Distributieovereenkomst er geen rechten meer golden op het gebruik van intellectuele eigendom van Klaagster. Verweerster kan geen rechten doen gelden op of heeft geen gerechtvaardigde belangen met betrekking tot de Domeinnamen. Zowel de handelsmerken als de namen POLLOGEN en TRIPOLLAR zijn het exclusieve eigendom van Klaagster. Zoals blijkt uit bijlage 6 van de Klacht, werd op 18 november 2008 een brief verstuurd aan Verweerster waarbij haar toestemming werd gegeven de websites onder de Domeinnamen te exploiteren, doch enkel en alleen gedurende de looptijd van de distributieovereenkomst. Gezien de distributieovereenkomst werd beëindigd, heeft verweerster geen enkel recht meer op de Domeinnamen.

- De Domeinnamen werden te kwader trouw geregistreerd en in gebruik genomen. Het vasthouden aan de betwiste Domeinnamen is een schending van de verplichtingen in de Distributieovereenkomst en er is daarom sprake van kwader

trouw. (met verwijzing naar zaaknr.05572 Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser, Kirsten Dröge tegen KG Industries, Gary Powell KG Industries). De betwiste Domeinnamen worden momenteel niet gebruikt en er is geen bewijs dat ze ooit in gebruik waren. Dergelijke omstandigheden bevestigen dat de betwiste Domeinnamen zijn geregistreerd en te kwader trouw worden gebruikt in de zin van artikel 21 (3) (b) (ii) van EG-Verordening (nr.05571 InterSky Lufthart GmbH tegen Zheng Qinqying).

B. VERWEERDER

Verweerster werd in kennis gesteld dat er een ADR-procedure tegen haar was ingespannen over de Domeinnamen, maar heeft geen enkel verweer ingediend bij het Centrum.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Overeenkomstig art. B.10 (a) en (b) van de ADR voorschriften kan het Panel 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.

Op basis van artikel 21 van de Verordening 874/2004 en artikel B 11 (d) (1) van de ADR voorschriften, kan het Panel op verzoek van de Klager de overdracht of intrekking van een domeinnaam bevelen wanneer:
- de domeinnaam identiek is aan of verwarrende gelijkenis vertoont met de naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, en
- de domeinnaam door zijn houder zonder rechten op of gewettigd belang bij de naam is geregistreerd, of
- de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Klaagster beroept zich op volgende merkregistraties waarvan zij de nodige bewijsstukken voorlegt:
- Gemeenschapsmerk nummer 6552772 ‘TRIPOLLAR’ (beeldmerk)
- Gemeenschapsmerk nummer 7408057 ‘TRIPOLLAR’ (woordmerk)
- Gemeenschapsmerk nummer 6551832 ‘POLLOGEN’ (woordmerk)

De woordmerken zijn identiek aan de Domeinnamen. Aldus is voldaan aan de eerste voorwaarde.

Wat betreft de vraag of de Domeinnamen zonder rechten of gewettigd belang geregistreerd werden en/of te kwader trouw geregistreerd of gebruikt worden, dient vastgesteld te worden dat in casu de Domeinnamen geregistreerd werden op 20 september 2008, zijnde voor het afsluiten van de Distributieovereenkomst dd. 1 november 2008 en voor het verzenden van de brief dd. 18 november 2008. Bijgevolg had Verweerster op het moment van registratie in september 2008 geen rechten of gewettigd belang . De brief dd. 18 november 2008 had tot doel deze situatie recht te zetten door Verweerster gedurende de duurtijd van de Distributieovereenkomst -onder welbepaalde voorwaarden- het recht te geven de websites onder de Domeinnamen te exploiteren. Deze brief moest voor akkoord ondertekend worden teruggestuurd door Verweerster. Volgens Klaagster werd deze brief inderdaad ondertekend voor akkoord teruggestuurd, maar kan zij deze niet terugvinden.

In casu zijn er twee hypothesen mogelijk:

Ofwel werd de brief niet ondertekend en aanvaard door Verweerster zodat zij nooit enig recht heeft gehad op de Domeinnamen.

Ofwel heeft zij de brief wel aanvaard en ondertekend zodat zij mogelijkerwijze gedurende de duurtijd van de Distributieovereenkomst de nodige rechten had. In dit geval heeft Verweerster zich echter ook akkoord verklaard om bij einde van de Distributieovereenkomst de Domeinnamen terug over te dragen en niet langer te gebruiken. Het feit dat Verweerster weigert de Domeinnamen over te dragen of vrij te geven en vasthoudt aan de registraties, alhoewel zij de Domeinnamen niet gebruikt en er geen rechten op kan laten gelden, kan in casu, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van deze zaak, als kwade trouw gekwalificeerd worden.

Bijgevolg zijn ook de andere voorwaarden voldaan.

Daarenboven dient vastgesteld dat Verweerster geen enkel verweer heeft ingediend en niet naleving van de termijnen overeenkomstig art. B.10 van de ADR voorschriften voldoende grond is om de eisen van de andere partij in te willigen.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten tot opheffing/intrekking van de Domeinnamen POLLOGEN en TRIPOLLAR.

PANELISTS

Name	**Veerle Raus**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2011-06-28

Summary

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

The Complainant, being the company Pollogen Ltd., initiated ADR proceedings against the Respondent for the registration of the domain names ‘pollogen.eu’ and ‘tripollar.eu’. The Respondent did not file any response to the Complaint. The Respondent used to be Complainant’s Distributor in the Netherlands. Complainant and Respondent signed a Distribution Agreement on 1 November 2008. By letter dated 18 November 2008 the Complainant informed the Respondent that it was authorized during the term of the Distribution Agreement to operate the websites ‘pollogen.eu’ and ‘tripollar.eu’ for the purpose of promoting and distributing Pollogen’s products. The letter also mentioned that upon termination for whatever reason of the Distribution Agreement, the websites could no longer be used and had to be transferred to Pollogen. The Distribution Agreement was terminated in April 2009, but Respondent refused to revoke the domain names.

The Panel held that the domain names are identical to the Complainant’s earlier trademarks rights on ‘pollogen’ and ‘tripollar’. The Panel held that the Respondent had no rights nor legitimate interest in the domain names on the moment of the registration, being 20 September 2008, which is prior to the signature of the Distribution Agreement of 1 November 2008 and the letter of 18 November 2008. The unlawful registration might have been corrected by the acceptance of the terms of the letter of 18 November 2008. This implicates however also the acceptance of the obligations regarding the domain names in case of termination of the Distribution Agreement. Taking into account the concrete elements and circumstances of the case, the Panel finds that Respondent acted in bad faith. Reference is also made to article B.10 of the ADR Rules that provide that in the event that a party does not comply with any time periods established by the ADR Rules, the Panel may consider this failure to comply as grounds to accept the claims of the other party.
Consequently, the Domain names are being revoked.