Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-005997

Case number	**CAC-ADREU-005997**
Time of filing	**2011-04-12 09:26:37**
Domain names	**ahhbra.eu, ahbra.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**Tel Sell IE B.V., Bianca Damas**

Respondent

Organization / Name	**J. Van Hintum**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Volgens opgave van Klager lopen er geen andere procedures

FEITELIJKE SITUATIE

Klager is eigenaar van het Benelux Merk Ahh Bra met nummer 1208304 in klasse 25 kledingstukken waaronder beha's. Verweerder is eigenaar van de Domeinnamen <ahhbra.eu> en <ahbra.eu>. Verweerder exploiteert of exploiteerde een webshop met gebruik van beide domeinnamen en verkoopt of verkocht via deze webshop beha's.
Verweerder heeft verweer gevoerd en heeft aangeboden de Domeinnaam <ahhbra.eu> op te geven.

A. KLAGER

Volgens Klager exploiteerde Verweerder tot 28 februari 2011 via de website Ahhbra.eu een webshop, waarop, met gebruikmaking van het Ahh Bra merk van Klager namaak Ahh Bra's ("Counterfeit Ahh Bra's") worden aangeboden. Na een sommatie door de advocaat van Klager op 28 februari 2011 heeft Verweerder de exploitatie van dezelfde webshop vanaf die dag voortgezet onder de Domeinnaam Ahbra.eu (met één "h" in plaats van twee "h"s).
Klager stelt dat de Domeinnaam Ahhbra.eu identiek ís aan het woordmerk van Klager. De Domeinnaam Ahbra.eu is in visueel, auditief en begripsmatig opzicht sterk gelijkend aan het merk van Klager. Nu Verweerder onder het Ahh Bra merk Counterfeit Ahhbra's verkoopt en de Domeinnamen opzettelijk worden gebruikt om klanten aan te trekken voor eigen commercieel gewin door verwarring te stichten met het merk van Klager, is gevaar voor verwarring een gegeven. Door de verkoop van counterfeit Ahh Bra's via de webshop wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk van Klager. Verweerder heeft geen recht of legitiem belang gehad om de Domeinnamen te registreren. Door de verkoop van namaak producten, staat de kwade trouw van verweerder vast. Klager doet ook een beroep op merkinbreuk door Verweerder conform de bepalingen van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom ('BVIE').

B. VERWEERDER

In zijn korte verweer biedt Verweerder aan de Domeinnaam <ahhbra.eu> op te geven. Volgens Verweerder kan Klager geen aanspraak maken op de Domeinnaam <ahbra.eu> omdat dat staat voor "A Heavenly Bra".

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Het Panel constateert dat de door Klager genoemde feiten en argumenten door Verweerder inhoudelijk niet zijn bestreden. De Domeinnaam <ahhbra.eu> is identiek aan en de Domeinnaam <ahbra.eu> is verwarrend gelijk met het Beneluxmerk Ahh Bra van Klager.
In het midden kan blijven of de Domeinnamen door Verweerder geregistreerd zijn zonder recht of gewettigd belang. Verweerder heeft in de visie van het Panel in ieder geval de Domeinnamen te kwader trouw gebruikt conform het bepaalde in artikel 21.3(d) van Verordening Nr. 874/2004. Immers, de Domeinnamen worden door Verweerder opzettelijk gebruikt om met het oog op commercieel voordeel internetgebruikers aan te trekken naar de website van Verweerder door verwarring te doen ontstaan ten aanzien van de herkomst van de producten van Klager. Hierbij speelt in het bijzonder een rol het feit dat Verweerder niet heeft weersproken de stelling van Klager dat op de website van Verweerder namaak producten werden en worden aangeboden. Klager kan als houder van een merk verhinderen dat dit merk in overeenkomstige of verwarrend gelijke Domeinnamen worden gebruikt. Het doet daarbij niet ter zake of er volgens Verweerder al dan niet sprake zou zijn van een domeinnaam als afkorting van een algemene aanduiding. Aangezien de procedure voor dit ADR Centrum wordt beheerst door eigen inhoudelijke regels (in het bijzonder Verordening (EG) Nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004) en niet door het in de Benelux van toepassing zijnde merkenrecht vastgelegd in het BVIE besteedt het Panel geen aandacht aan de argumenten van Klager gebaseerd op het BVIE.
Het Panel besluit dan ook dat de Domeinnamen <ahhbra.eu> en <ahbra.eu> aan Klager dienen te worden overgedragen aangezien Klager voldoet aan de algemene criteria om voor de Domeinnamen in aanmerking te komen.

BESLISSING

Op grond van alle hiervoor genoemde redenen beveelt het Panel in overeenstemming met artikel 22 lid 1 van Verordening nr. 874/2004 van de Commissie en artikel B12(b) en (c) van de Voorschriften ADR dat de Domeinnamen <ahhbra.eu> en <ahbra.eu> aan Klager dienen te worden overgedragen en dat het Register deze uitspraak binnen 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan Klager en Verweerder zal uitvoeren, tenzij Verweerder een gerechtelijke procedure begint in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel B12 (a) van de Voorschriften ADR en artikel 22 lid 13 van Verordening nr. 874/2004 van de Commissie.

PANELISTS

Name	**Dinant Oosterbaan**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2011-07-06

Summary

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

The Panel has considered the statements and evidence as presented by Complainant with respect to the registration of the Domain Name by Respondent. The Domain Name <ahhbra.eu> is identical and the Domain Name <ahbra.eu> is confusingly similar to the Benelux Trademark Ahh Bra of Complainant.
The Panel does not have to decide if the Domain Names have been registered by Respondent without legitimate interest. Respondent in any event has used the Domain Names in bad faith according to 21.3(d) of Commission Regulation nr. 874/2004. The Domain Names have been registered and are being intentionally used by Respondent in order to attract Internet users for commercial gain to the website of Respondent by creating confusion as to the source of the products of Complainant. In particular it is relevant that Respondent did not deny the statement of Complainant that on the website of Respondent counterfeit products are offered. Complainant as holder of a trademark can prevent the use of such sign in a corresponding Domain Name. As the procedure before this ADR Center is governed by its own substantive rules (in particular Commission Regulation (EC) No 874/2004 of 28 April 2004) and not by the trademark law applicable in the Benelux the Panel does not give consideration to the arguments of Complainant based upon the Benelux Treaty for Intellectual Property (BVIE).
As Complainant satisfies the general eligibility criteria, the Panel decides that the Domain Names <ahhbra.eu> and <ahbra.eu> of Respondent shall be transferred to Complainant.