

ADR Centrum voor geschillenbeslechting eu-domeinen bij het Arbitragehof van de Kamer van Koophandel van de Tsjechische Republiek en de Agrarische Kamer van de Tsjechische Republiek (het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek)

BESLISSING

§ A3 (b) (6) van de Voorschriften voor geschillenbeslechting eu-domeinen (ADR Voorschriften)

Zaaknummer: 03177

Administratief contact: Josef Herian

Klager: SANOFI-AVENTIS

Correspondentieadres voor bezorging per post/koerier: 82, avenue Raspail, 94255 Gentilly Cedex, Frankrijk

E-mail: carole.tricoire@sanofi-aventis.com

Telefoon: +33 1 41 24 58 75

Fax: +33 1 41 24 15 02

Bevoegde vertegenwoordiger: Bird & Bird, Isabelle Leroux

Correspondentieadres voor bezorging per post/koerier: Centre d'Affaires Edouard VII, 3 Square Edouard VII, 75009 Paris, Frankrijk

E-mail: isabelle.leroux@twobirds.com

Telefoon: +33 1 42 68 60 00

Fax: +33 1 42 68 60 11

Verweerder: De Jong M.

Correspondentieadres voor bezorging per post/koerier: Den Bloeyenden Wyngaerdt 93, 1183 JP Amstelveen, Nederland

E-mail: mdejongvanbeek@wanadoo.nl

Telefoon: +31 654 346 178

Fax:

Bevoegde vertegenwoordiger:

Correspondentieadres voor bezorging per post/koerier:

E-mail:

Telefoon:

Fax:

Betwiste Domeinnaam (namen): ACOMPLIAORIGINAL, ACOMPLIACAPSULES,
ACOMPLIAPILLS

Engelse samenvatting van beslissing: Samenvatting van beslissing in het Engels vormt Bijlage 1

Feitelijke situatie:

Op 16 februari 2004 zou Klager de eerste resultaten bekend gemaakt hebben van studies m.b.t. het nieuwe product Acomplia (een merk van de Klager).

Deze resultaten zouden zijn gepresenteerd aan wetenschappers tijdens de jaarlijkse vergadering van het American College of Cardiology in New Orleans op 9 maart 2004.

Verwacht werd dat ACOMPLIA in 2006 op de markt werd gebracht.

Op 7 april 2006 registreerde de Titularis drie betwiste ".eu" domeinnamen opgebouwd uit het ACOMPLIA merk en suffixen: namelijk <acompliaoriginal.eu>, <acompliacapsules.eu> en <acompliapills.eu>

Klager heeft blijkbaar een klacht ingediend bij het Czech Arbitration Court teneinde de overdracht van de domeinnamen te bekomen in zijn voordeel. De datum van de klacht is het Panel onbekend.

Titularis heeft geen wederantwoord ingediend.

Beweringen van Partijen:

A. Klager:

Klager stelt textueel wat volgt:

De Klager, Sanofi-Aventis, is op twee na het grootste farmaceutisch laboratorium ter wereld.

In de zomer van 2004 heeft SANOFI-SYNTHELABO, een Frans farmaceutisch laboratorium, het succesvolle overnamebod op AVENTIS-aandelen bekendgemaakt.

De moedermaatschappij heeft op 20 augustus 2004 de naam Sanofi-Aventis aangenomen, en preserveert zodoende het erfgoed van de handelsmerken van elk van de deelnemende ondernemingen.

AVENTIS werd op 31 december 2004 onderdeel van Sanofi-Aventis.

Na de transactie ontstond de grootste farmaceutische groep op Europees niveau en de op twee na grootste in de wereld, met een geconsolideerde, pro forma omzet van 25 miljard € met een R&D budget van 4 miljard €.

De Klager is nu een multinationale onderneming die in meer dan 100 landen gevestigd is, verspreid over de 5 continenten.

De nieuw gecreëerde groep kan steunen op een groot aantal medicijnen met een belangrijk groeipotentieel, in 7 vooraanstaande medische specialisaties te weten: hart en bloedvaten, trombose, kwaadaardige gezwellen, stofwisselingsstoornissen, het centraal zenuwgestel, interne geneeskunde en menselijke vaccins.

Sanofi-Aventis telt wereldwijd 967181 werknemers, en een verkoopstaf van 35 030 medewerkers met meer dan 17 600 medewerkers in 127 lopende researchprojecten, waarvan zich 56 in een geavanceerd stadium en 71 in een preklinische fase bevinden.

De nieuw gecreëerde groep kan bogen op een ruime waaier van medicijnen met een belangrijk groeipotentieel, waarvan 9 gerenommeerd zijn: Lantus, Plavix, Lovenox, Aprovel, Taxotere, Eloxatin, Ambien, Allegra, Actonel en een potentieel nieuw medicijn: Copaxone.

Een uittreksel van het Jaarverslag 2005 van de Klager is bijgesloten, [zie Bijlage 1].

Het product ACOMPLIA

Op 16 februari 2004 tijdens een informatiebijeenkomst, waarvan de inhoud op Internet werd gepubliceerd, maakte de Klager de eerste resultaten bekend van de twee Fase III studies m.b.t. het nieuwe product Acomplia (een handelsmerk van de Klager), waarin naar voren kwam dat patiënten die lijden aan overgewicht en obesitas met onbehandelde lipemiestoornissen, in een jaar in gewicht afvielen met een gunstige ontwikkeling van hun vet- en suikergehaltes, en dat rokers die voorheen er niet in geslaagd waren met roken op te houden, nu binnen 10 weken in staat waren op te houden zonder daarna opnieuw in gewicht toe te nemen (zie Bijlage[2]).

Deze resultaten werden gepresenteerd aan de wetenschappers tijdens de jaarlijkse vergadering van het American College of Cardiology in New Orleans op 9 maart 2004 (zie Bijlage[3])

Verwacht wordt dat ACOMPLIA in 2006 op de markt wordt gebracht.

Aangezien obesitas bezig is het belangrijkste gezondheidsprobleem van de 21e eeuw te worden, kan ACOMPLIA zonder twijfel beschouwd worden als een baanbrekend medicijn (zie Bijlage[4]).

Gezien de grote impact van het nieuwe product op de geneeskunde, hebben "cyberkrakers" niet gewacht op de commerciële lancering van ACOMPLIA om het handelsmerk, dat eigendom is van de Klager, als domeinnaam te registreren.

Registratie van de handelsmerken die eigendom zijn van de Klager

De Klager heeft ook aanvraagformulieren voor het handelsmerk ACOMPLIA ingediend in meer dan 100 landen, waaronder Nederland.

Een lijst van de wereldwijd ingediende aanvraagformulieren voor het handelsmerk of de registraties van de handelsmerken ACOMPLIA van de Klager zijn bijgevoegd in Bijlage[5] en kopieën van sommige wereldwijde registratiecertificaten van de Klager voor de handelsmerken ACOMPLIA zijn bijgevoegd in Bijlage[6]. Er bestaat dus geen twijfel over de aanspraak die de Klager kan maken op het handelsmerk ACOMPLIA in de meeste Europese landen. Vanwege het grote aantal wereldwijd geregistreerde handelsmerken ACOMPLIA van de Klager, is het niet haalbaar om kopieën van alle handelsmerken die wereldwijd ingediend of geregistreerd zijn, in de bijlage op te nemen.

De taal waarin de ADR-procedures zijn opgesteld

Op 7 april 2006 registreerde de Verweerder drie betwiste domeinnamen opgebouwd uit het ACOMPLIA handelsmerk en algemene benamingen: <acompliaoriginal.eu>, <acompliacapsules.eu> en <acompliapills.eu> (Zie Bijlage 7).

Aangezien de registratieovereenkomst opgesteld is in het Nederlands, moeten de procedures in het Nederlands worden opgesteld.

Maar aangezien de Klager kan aantonen dat het om buitengewone omstandigheden gaat, heeft hij de Arbiters verzocht te bepalen dat de procedures in het Engels opgesteld worden, overeenkomstig artikel 3 van de .Voorschriften voor geschillenbeslechting eu-domeinen , die stipuleren dat:

"bij afwezigheid van een overeenkomst tussen de partijen, de Arbiters vanwege buitengewone omstandigheden m.b.t. de ADR-procedure, geheel naar eigen geweten, en op schriftelijk verzoek van de Klager voordat een klacht ingediend is, kunnen beslissen dat de taal waarin de ADR-procedure opgesteld wordt, mag verschillen van de taal waarin de registratieovereenkomst voor de betwiste domeinnaam is opgesteld".

De uitzonderlijke omstandigheden blijken inderdaad uit de volgende elementen:

(i) er bestaat geen twijfel over het feit dat de Verweerder de Engelse taal beheerst;
(ii) uit het gedrag van de Verweerder blijkt dat hij voor een Nederlandse registrar heeft gekozen, om de procedure in het Nederlands op te kunnen stellen, om deze zodoende nog ingewikkelder te maken.

(i) Er bestaat geen twijfel over het feit dat de Verweerder de Engelse taal beheerst

Dankzij de uitgebreide, voornamelijk Engelstalige informatie van de Klager over het product ACOMPLIA, heeft de Verweerder ongetwijfeld kennis genomen van deze Engelstalige informatie over het product ACOMPLIA, voordat hij de domeinnaam heeft laten registreren.

De Verweerder wist inderdaad dat het product ACOMPLIA de naam zou worden van een door de Klager te commercialiseren medicijn, aangezien de geregistreerde domeinnamen opgebouwd zijn uit algemene benamingen zoals "origineel", "capsules" en "pillen".

De Arbiters moeten in ieder geval erkennen dat de Verweerder het Engels beheerst, aangezien de Verweerder de volgende Engelse woorden aan het handelsmerk ACOMPLIA heeft toegevoegd, te weten "Pillen", "capsules" en "origineel".

Het feit dat de Verweerder het Engels beheerst blijkt uit het feit dat hij domeinnamen gecreëerd heeft die opgebouwd zijn uit Engelse woorden en het handelsmerk ACOMPLIA, en vormt een duidelijk uitzonderlijke omstandigheid, op grond waarvan de ADR-procedure in het Engels opgesteld zou moeten worden.

(ii) Uit het gedrag van de Verweerder blijkt dat hij voor een Nederlandse registrar heeft gekozen, om de procedure in het Nederlands op te kunnen stellen, om deze zodoende nog ingewikkelder te maken.

Zoals eerder aangetoond is, bestaat er geen twijfel dat de Verweerder het Engels beheerst, wat voornamelijk blijkt uit het feit dat hij domeinnamen waarin Engelse woorden opgenomen zijn, geregistreerd heeft.

Wij kunnen aantonen dat de Verweerder probeert de procedure voor de Klager nog ingewikkelder te maken.

De Verweerder heeft tijdens de registratie van de betwiste domeinnamen in feite Eurid verzocht zijn identiteit geheim te houden, zodat de Klager niet in staat zou zijn de identiteit van de eigenaar van de domeinnaam te achterhalen.

Om die reden heeft de Klager een speciaal formulier moeten indienen om de identiteit van de eigenaar van de domeinnaam te achterhalen (Zie Bijlage 8).

Het is duidelijk dat de Verweerder probeert eventuele acties van de Klager te compliceren, door zijn identiteit geheim te houden en een Nederlandse registrar te benoemen, welke ongetwijfeld een concept registratieovereenkomst voor domeinnamen in het Nederlands heeft opgesteld, om te voorkomen dat de tekst in het Engels wordt geredigeerd, terwijl hij domeinnamen heeft laten registreren die uit Engelse woorden zijn opgebouwd.

Een dergelijk gedrag vormt een uitzonderlijke omstandigheid op grond waarvan de ADR-procedure in het Engels had moeten worden opgesteld.

B. Verweerder:

Zoals hiervoor gemeld heeft Titularis geen wederantwoord ingediend.

Behandelingen en bevindingen:

Gezien de argumenten ontwikkeld door Klager, onderbouwd met een omstandig bewijsmateriaal en gezien het uitblijven van een wederantwoord vanwege Titularis, stelt het Panel het volgende vast, zonder evenwel een oordeel te vellen over het al dan niet gegrond karakter van de Klacht:

- 1) Titularis moet kennelijk het Engels machtig zijn en heeft ogenschijnlijk allerhande informatie in het Engels kunnen bekomen omtrent de merken voor het woord 'acomplia' van Klager.
- 2) Het geheel van de feiten laat toe te besluiten dat de Titularis een eventuele procedure onnodig ingewikkeld heeft willen maken door de Nederlandse taal te kiezen bij de registratie van de .eu domeinnamen.

Beslissing:

Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § A3 (b) (6) van de Voorschriften besloten dat de taal van de verdere ADR-procedure het Engels zal zijn, wanneer de Klacht met betrekking tot de betwiste domeinnaam ingediend zal worden binnen dertig (30) dagen vanaf ontvangst van deze beslissing.

Flip Petillion

Datum: 13 november 2006

Bijlage 1:

The Panel decides to grant the request to change the language of the ADR proceeding for the following two reasons, without, however, judging as to the Complaint of Complainant:

- 1) Holder appears to be familiar with the English language and appears to have had access to several documents in the English language regarding the trademarks for the word 'acomplia' of Complainant.
- 2) The elements of fact show that Holder has attempted to render a possible procedure unnecessary complex by choosing the Dutch language at the time of the registration of the .eu domainnames.