

## **BESLISSING ADMINISTRATIEF PANEL**

Caffè Borbone S.r.l. v. Abdel Aakouk

Zaaknr. D2023-1862

### **1. De Partijen**

De Eiser is Caffè Borbone S.r.l., Italië, vertegenwoordigd door Società Italiana Brevetti, Italië.

De Verweerder is Abdel Aakouk, Nederland.

### **2. De Domeinnaam en Registrar**

De betwiste domeinnaam <caffè-borbone.shop> (de "Domeinnaam") is geregistreerd via Cronon GmbH (de "Registrar").

### **3. Procedurele Geschiedenis**

De Eis is in het Duits op 26 april 2023 ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Center"). Op 26 april 2023 heeft het Center per e-mail aan de Registrar een verzoek tot registrarverificatie voor de Domeinnaam gestuurd. Op 28 april 2023 heeft de Registrar per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende Eis genoemde verweerder (Redacted for privacy). Op 2 mei 2023 heeft het Center deze informatie per e-mail aan de Eiser overgelegd met het verzoek de Eis aan te passen. In antwoord op deze melding van het Center, heeft de Eiser op 5 mei 2023 een aangepaste Eis ingediend.

Op 2 mei 2023 heeft het Centrum de partijen in het Nederlands en Duits geïnformeerd dat de taal van de registratieovereenkomst voor de Domeinnaam Nederlands is. Op 5 mei 2023, de Eiser diende de Eis vertaald in het Nederlands in. De Verweerder heeft geen commentaar gegeven op de door de Eiser ingediende stukken.

Het Center heeft geverifieerd dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de "UDRP"), de Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de "Regels") en de WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de "Aanvullende Regels").

Overeenkomstig de paragrafen 2 en 4 van de Regels heeft het Center de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 9 mei 2023 aangevangen. In overeenstemming met paragraaf 5 van de Regels was de laatste datum voor het indienen van het Verweer 29 mei 2023. Op 26 mei 2023 ontving het Center een e-mail van de Verweerder die interesse vertoonde om het dispuut te schikken. Op 1

juni heeft het Center een mogelijke schikkingse-mail naar de Partijen gestuurd. De Eiser heeft geen verzoek tot schorsing van de procedure ingesteld. De Verweerder heeft geen formeel Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Center op 12 juni 2023 mee dat het Center zal overgaan tot Panelbenoeming.

Het Center heeft Flip Jan Claude Petillion op 16 juni 2023 benoemd als Administratief Panel in deze zaak. Het Panel stelt vast dat het Panel correct is benoemd. Het Panel heeft de Opgaaf van Acceptatie en de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid overgelegd, zoals door het Center vereist om te verzekeren dat er gevolg wordt gegeven aan paragraaf 7 van de Regels.

#### **4. Feitelijke Achtergrond**

De Eiser, Caffè Borbone S.r.l., is een Italiaans bedrijf opgericht in 1996. De Eiser produceert en verkoopt koffie en koffiegerelateerde producten.

De Eiser is houder van verschillende geregistreerde merken, zoals de volgende:

- het figuratieve Europese Unie merk afgebeeld hieronder, geregistreerd onder nummer 15670541 op 23 november 2016 in klassen 7, 11, 21, 30, 35, 37, 40 en 43:



De Domeinnaam werd geregistreerd op 15 december 2022 en verwijst naar een standaard webpagina van de hostingprovider STRATO. Momenteel vermeldt de pagina het volgende bericht: "Deze pagina is op het moment niet bereikbaar. Probeer het later nog eens. Hartelijk dank".

#### **5. Stellingen van Partijen**

##### **A. Eiser**

De Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan zijn eerdere CAFFÈ BORBONE merken. De Eiser is van oordeel dat de Verweerder geen rechten of gerechtvaardigd belang heeft ten aanzien van de Domeinnaam. Volgens de Eiser is de Verweerder niet bekend onder de Domeinnaam, heeft de Verweerder geen toestemming gekregen van de Eiser om de Domeinnaam te registreren en/of te gebruiken, en is er geen bewijs dat de Domeinnaam door de Verweerder is gebruikt of zou kunnen worden gebruikt voor enig rechtmatig commercieel of niet-commercieel doel dat geen inbreuk zou maken op de rechten van de Eiser. Ten slotte stelt de Eiser dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door de Verweerder te kwader trouw zijn. De Eiser meent dat de Verweerder weet had of weet moest hebben van het bestaan van de CAFFÈ BORBONE merken van de Eiser, gelet op de reputatie van deze merken. Volgens de Eiser ontnemt de Verweerder hem op oneerlijke en opzettelijke wijze de mogelijkheid om de Domeinnaam te registreren waarin de Eiser een rechtmatig belang zou kunnen hebben.

##### **B. Verweerder**

De Verweerder heeft niet geantwoord op de argumenten van de Eiser. In een email van 26 mei 2023 vermeldde de Verweerder evenwel het volgende:

- de Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd met het idee om deze alleen eventueel te gebruiken in overleg met de Eiser;

- de Verweerder stond onvoldoende stil bij de merkenrechten, en excuseert zich hiervoor;
- de Verweerder heeft de Domeinnaam nooit gebruikt en was ook nooit van plan om deze te kwader trouw te gebruiken;
- de Verweerder zal dus ook alle medewerking verlenen om de Domeinnaam weer vrij te geven, en verneemt graag welke stappen hij hiervoor moet nemen;
- de Verweerder voegt in cc zijn contactpersoon bij de Eiser toe.

## 6. Oordeel en Bevindingen

Paragraaf 15 van de Regels voorziet dat het Panel beslist op basis van de door partijen aangebrachte verklaringen en documenten, in overeenstemming met de UDRP, de Regels, de Aanvullende Regels en de regels van toepasselijk recht dat het Panel van toepassing acht.

De bewijslast ligt bij de Eiser. Uit de UDRP en beslissingen van voorgaande panels blijkt dat de Eiser alle drie de elementen moet aantonen die zijn uiteengezet in paragraaf 4(a) van de UDRP opdat de overdracht van een domeinnaam kan worden bevolen. Het administratief karakter van de procedure vereist een afweging van de waarschijnlijkheid van de aangevoerde bewijsstukken.

Opdat een verzoek tot overdracht van een domeinnaam kan worden ingewilligd, moet de Eiser het volgende bewijzen met een voldoende graad van waarschijnlijkheid en in overeenstemming met paragraaf 4(a) van de UDRP:

- (i) De Domeinnaam is identiek aan, of stemt verwarringwekkend overeen met, een merk of dienstmerk waarin de Eiser rechten heeft; en
- (ii) De Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam; en
- (iii) De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en gebruikt.

Het Panel is evenwel van oordeel dat de toestemming van de Verweerder met de gevraagde overdracht een basis kan vormen voor een beslissing tot overdracht zonder behandeling van de drie inhoudelijke elementen van de UDRP. Wanneer partijen bij een UDRP-procedure hun geschil niet hebben kunnen schikken voorafgaand aan de uitgifte van een panelbeslissing met behulp van het standaardschikkingsformulier van het Center, maar waar de verweerder niettemin uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de door de eiser gevraagde overdracht van het rechtsmiddel, kennen veel panels het gevraagde rechtsmiddel toe uitsluitend op basis van die toestemming (zie paragraaf 4.10 van WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ("[WIPO Overview 3.0](#)").

In de omstandigheden van deze zaak, en rekening houdend met het feit dat de procedure tijdig en kosteneffectief moet worden gevoerd, is het Panel van mening dat de Verweerder's toestemming om de Domeinnaam vrij te geven, voldoende is om de overdracht te bevelen van de Domeinnaam aan de Eiser (zie *Pierre Balmain S.A. v. Domains By Proxy, LLC / Daniel Phillips*, WIPO zaak nr. [D2015-0189](#)).

Ten overvloede, en zonder in detail te treden, oordeelt het Panel evenwel dat op basis van een afweging van de waarschijnlijkheid van de aangevoerde bewijsstukken, de Eiser de drie inhoudelijke elementen van de UDRP heeft bewezen.

## 7. Beslissing

Op basis van de bovenstaande redenen en in overeenstemming met paragraaf 4(i) van de UDRP en paragraaf 15 van de Regels beveelt het Panel dat de Domeinnaam <caffè-borbone.shop> wordt overgedragen aan de Eiser.

*/Flip Jan Claude Petillion/*

**Flip Jan Claude Petillion**

Enig Panellid

Datum: 21 juni 2023