Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-006403

Case number	**CAC-ADREU-006403**
Time of filing	**2013-03-20 12:13:51**
Domain names	**lululemon.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Name	**Albin Bronkhorst**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Er zijn geen lopende procedures met betrekking tot de betwiste domeinnaam.
Wel is Klaagster een klachtprocedure gestart in verband met de registratie van <lululemon.nl> door Verweerder. In deze procedure met WIPO Zaaknr. DNL2012-0073 is op 20 februari 2013 uitspraak gedaan door de Geschillenbeslechter, waarbij <lululemon.nl> is toegewezen aan Klaagster.

FEITELIJKE SITUATIE

Klaagster is de onderneming Lululemon Athletica Canada, Inc. uit Vancouver, Canada (hierna: Klaagster), gespecialiseerd in de verkoop van sportkleding. Klaagster is houder van:

• het Gemeenschapsmerk LULULEMON met nummer 2304848, geregistreerd op 12 november 2002 voor waren in de klassen 18, 25 en 27;
• de internationale merkregistratie LULULEMON met nummer 1086102, geldig in onder meer de EU, geregistreerd op 29 juni 2011 voor diensten in klasse 35;
• de internationale merkregistratie LULULEMON ATHLETICA met nummer 1086103, geldig in onder meer de EU, geregistreerd op 29 juni 2011 voor diensten in klasse 35.

Verweerder is privé persoon Albin Bronkhorst uit Nederland (hierna: Verweerder). Verweerder heeft op 12 februari 2009 de betwiste domeinnaam <lululemon.eu> (hierna: de Domeinnaam) geregistreerd.

A. KLAGER

Klaagster stelt dat de Domeinnaam identiek is aan voornoemde merken van Klaagster.

Tevens voert zij aan dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Daaraan legt zij ten grondslag dat de Domeinnaam niet wordt gebruikt om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden. De aan de Domeinnaam gekoppelde website vermeldt slechts dat de Domeinnaam is geregistreerd voor “toekomstige doeleinden”. Verweerder heeft geen producten of diensten aangeboden via de aan de Domeinnaam gekoppelde website noch is gebleken van enig

voornemen van Verweerder dit te doen. Verweerder moet verondersteld worden bekend te zijn geweest met de merken van Klaagster omdat hij geruime tijd in Canada heeft gewoond, waar de merken van Klaagster zeer bekend zijn. Verweerder heeft de Domeinnaam derhalve geregistreerd met het oogmerk te profiteren van de reputatie van de merken van Klaagster, en heeft de Domeinnaam bovendien aan Klaagster te koop aangeboden. Niets wijst erop dat Verweerder voor aanvang van het geschil bezig was met het opzetten van een bona fide handelspraktijk waarbinnen de merknaam Lululemon een rol speelt. Voorts stelt Klaagster dat Verweerder niet bekend staat onder de Domeinnaam, en er nooit een handelsrelatie bestaan heeft tussen Klaagster en Verweerder. Verweerder heeft evenmin een licentie om de merken van Klaagster te gebruiken. Ten slotte voert Klaagster aan dat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt voor legitieme, niet-commerciële doeleinden, nu de Domeinnaam slapend, c.q. inactief is. Klaagster stelt dat zij zelf een groot belang heeft bij de Domeinnaam.

Klaagster voert aan dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. Hij heeft getracht de Domeinnaam voor een hoger bedrag dan de registratiekosten te verkopen, en heeft met de registratie getracht Klaagster te beletten de Domeinnaam te gebruiken, althans om de activiteiten van Klaagster te verstoren. Doordat Verweerder in de communicatie met Klaagster voorafgaand aan de aanvang van de klachtprocedure heeft gesteld voornemens te zijn de Domeinnaam te gaan gebruiken, dreigt tevens verwarringsgevaar, althans voordeel trekken uit de reputatie van de merken van Klaagster.

In verband met artikel 4 lid 2 sub b onder (i) van Verordening EG 732/2002 heeft Klaagster verzocht om overdracht van de Domeinnaam aan lululemon athletica NL BV, gevestigd te Amsterdam Zuidoost.

B. VERWEERDER

Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Op grond van § B11(d) van de ADR Voorschriften wijst het Panel de gevraagde voorzieningen toe indien de Klager aantoont dat: (i) de domeinnaam identiek of verwarrend gelijk is met de aanduiding ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht; en (ii) de domeinnaam door de Verweerder is geregistreerd zonder rechten op of gerechtvaardigde belangen bij de domeinnaam; of (iii) de domeinnaam is geregistreerd of wordt gebruikt te kwader trouw.

In onderhavig geval stelt het Panel vast dat Klaagster genoegzaam heeft aangetoond dat zij beschikt over in de EU beschermde merken ten aanzien van de aanduiding “Lululemon”. De Domeinnaam is identiek aan het voornoemd Gemeenschapsmerk 2304848 en de Internationale merkregistratie 1086102. Daarbij wordt opgemerkt dat volgens de vaste beslissingenpraktijk op grond van de ADR Voorschriften bij de vergelijking van de door Klaagster ingeroepen merken en de Domeinnaam de extensie “.eu” bij deze beoordeling buiten beschouwing dient te blijven.

Klaagster heeft hiermee voldaan aan het vereiste zoals genoemd in § B11(d)(1) onder (i).

Voorts constateert het Panel dat Klaagster prima facie aannemelijk heeft gemaakt dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder gebruikt de Domeinnaam niet om producten of diensten aan te bieden en niet is gebleken dat Verweerder daartoe het voornemen heeft. Dat op de aan de Domeinnaam gekoppelde website vermeld wordt dat het “domein is geregistreerd voor toekomstige doeleinden” doet daaraan niets af. In dit verband verwijst het Panel naar (onder meer) de uitspraak inzake ABAT AG vs. Georg Gottfried (CAC 3976). Klaagster heeft verder in voldoende mate aangetoond dat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt voor legitieme, niet-commerciële doeleinden en niet algemeen bekend staat onder de Domeinnaam.

Klaagster heeft hiermee voldaan aan het vereiste zoals genoemd in § B11(d)(1) onder (ii).

Nu § B11(d)(1) van de ADR Voorschriften vraagt dat Klaagster aannemelijk maakt ofwel dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam, ofwel dat de Domeinnaam is geregistreerd of wordt gebruikt te kwader trouw, behoeft Klaagster niet tevens aan te tonen dat is voldaan aan het vereiste zoals genoemd in § B11(d)(1) onder (iii) (zie onder meer Andreas I. Kannas & Sons Limited vs. Zheng Qingying, CAC 5941). Ten overvloede overweegt het Panel niettemin als

volgt.

Klaagster heeft aannemelijk gemaakt dat Verweerder de Domeinnaam ter verkoop heeft aangeboden. Dat blijkt uit de als bijlage bij de klacht overgelegde e-mail correspondentie tussen Verweerder en de vertegenwoordiger van Klaagster, waarin Verweerder aangeeft dat het Klaagster vrij staat om een aanbod te doen voor overdracht van de Domeinnaam, en daarbij verwijst naar een website met een opsomming van domeinnamen die tegen hoge bedragen zijn verkocht. Verweerder stelt in de genoemde correspondentie: "(…) please advise your client to consider it carefully and only make a serious offer. Non serious offers are not in your clients favour and will only delaying this procedure. For your reference please see http://www.domaining.com/topsales/". Alhoewel een aanbod tot verkoop op zichzelf niet noodzakelijkerwijs bewijs van kwade trouw vormt, kunnen bijkomende omstandigheden daar wel op wijzen (onder meer Jager & Polacek GmbH vs. Redtube, Johannes Draaisma, CAC 5891). Naar het oordeel van het Panel is dat in casu het geval. De suggestie dat Klaagster een aanbod doet in combinatie met de verwijzing naar domeinnamen die voor hoge bedragen zijn verkocht, vormt naar het oordeel van het Panel bewijs dat Verweerder voornemens was de Domeinnaam tegen een hoger bedrag dan de registratiekosten te verkopen en daarmee van kwade trouw aan de zijde van Verweerder (onder meer Barclays Bank Plc. vs Simon Allso, CAC 6071). In dit verband verwijst het Panel ook naar het feitencomplex zoals dat blijkt uit de beslissing inzake de hiervoor aangehaalde procedure inzake <lululemon.nl> (WIPO Zaaknr. DNL2012-0073). Daaruit blijkt, evenals uit voornoemde correspondentie, dat Verweerder ook de domeinnaam <lululemon.nl> voor een aanzienlijk bedrag aan Klaagster wilde verkopen. Dit vormt naar het oordeel van het Panel eens te meer bewijs van kwade trouw aan de zijde van Verweerder.

Gezien het voorgaande oordeelt het Panel derhalve dat Klaagster eveneens heeft voldaan aan het vereiste zoals genoemd in § B11(d)(1) onder (iii).

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen besluit het Panel in overeenstemming met § B12 (b) en (c) van de ADR Voorschriften tot overdracht van de domeinnaam <lululemon.eu>. Klaagster heeft in haar klacht verwezen naar het in de Europese Unie gevestigde lululemon athletica NL BV, dat aan haar gelieerd is, en heeft verzocht dat de Domeinnaam aan deze entiteit wordt overgedragen. Naar het oordeel van het Panel is lululemon athletica NL BV een entiteit als bedoeld in artikel 4 lid 2 sub b onder (i) van Verordening EG 732/2002 (bijvoorbeeld Turkcell Iletisim Hizmetleri AS v. dilek TANIK, CAC 5837, <turkcell.eu>). Aldus besluit het Panel tot overdracht van de domeinnaam <lululemon.eu> aan lululemon athletica NL BV, zoals verzocht door Klaagster.

PANELISTS

Name	**Alfred Meijboom**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2013-03-18

Summary

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

I. Disputed domain name: <lululemon.eu>

II. Country of the Complainant: Canada, country of the Respondent: the Netherlands

III. Date of registration of the domain name: February 12, 2009

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. Community word mark LULULEMON with number 2304848, registered on November 12, 2002 in respect of goods in classes 18, 25 and 27;
2. International word mark LULULEMON with number 1086102, designating, inter alia, the EU, registered on June 29, 2011 in respect of services in class 35;
3. International word mark LULULEMON ATHLETICA with number 1086103, designating, inter alia, the EU, registered on June 29, 2011 in respect of services in class 35.

V. Response submitted: No

VI. Domain name is identical to the aforementioned Community trademark 2304848 and the international registration with number 1086102 of the Complainant.

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: Complainant has made a prima facie case that Respondent has not used the Domain Name for the offering of goods and services, and does not have any intentions to do so. Respondent is not commonly known by the Domain Name and does not make a legitimate and non-commercial or fair use of the Domain Name. Complainant has further submitted evidence demonstrating that Respondent has offered the Domain Name for sale.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: Respondent has invited Complainant to make a "serious" offer for the Domain Name, thereby referring to a website listing domain names that have been sold for substantial amounts. This constitutes bad faith.

IX. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name to Lululemon Athletica NL BV, as requested by Complainant, as Lululemon Athletica NL BV is an entity eligible to be the holder of the Domain Name in accordance with Article 4(2) b) of Regulation 733/2002 (e.g. Turkcell Iletisim Hizmetleri AS v. dilek TANIK, CAC 5837, <turkcell.eu>).