Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-005881

Case number	**CAC-ADREU-005881**
Time of filing	**2010-11-19 08:27:44**
Domain names	**herbalife-distributeur.eu, herbalife-distributeurs.eu, herbalife-shake.eu, herbalife-shop.eu, herbalife-products.eu, herbalifewinkel.eu, herbalife-holland.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**Herbalife International Inc., Cameron**

Respondent

Organization / Name	**Herbalife Enschede, Maartje Kerst**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

De partijen deelden mee dat er een klacht werd ingediend bij de WIPO (World Intellectual Property Organization) onder het dossiernummer DNL2010-0066. De WIPO klacht betreft de volgende domeinnamen: Herbalife-enschede.nl; Herbalife-producten.nl; Herbalife-recepten.nl; Herbalife-shakes.nl en Herbalife-winkel.nl. Deze domeinnamen verschillen zowel qua naam als qua domein van de domeinnamen in onderhavige procedure.

FEITELIJKE SITUATIE

Klaagster is de onderneming Herbalife International Inc. Zij is houdster van (onder meer) het Benelux woordmerk “HERBALIFE”, dat is gedeponeerd op 4 mei 1983 en is ingeschreven voor waren in de klassen 3, 5 en 29 onder nummer 0391082, het Benelux beeldmerk “HERBALIFE”, dat is gedeponeerd op 16 oktober 1992 en is ingeschreven voor waren in de klassen 3 en 5 onder het nummer 0524966 en het Europees beeldmerk “Herbalife”, dat is gedeponeerd op 26 maart 1996 en is ingeschreven voor waren in de klassen 5, 29 en 30 onder nummer 0063875.

Klaagster gebruikt deze merken in het economisch verkeer voor de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven, onder meer voor voedingssupplementen, vitaminen en mineralen. In Nederland worden waren en diensten onder het merk “HERBALIFE” geëxploiteerd door de dochteronderneming van Herbalife International Inc. genaamd Herbalife International (Netherlands).

Verweerster is een in Nederland gevestigde onderneming die via haar website producten van Herbalife verkoopt. Op 25 augustus 2007 werden door Verweerster de volgende domeinnamen geregistreerd: herbalife-distributeur.eu; herbalife-distributeurs.eu; herbalife-holland.eu; herbalife-shake.eu; herbalife-shop.eu; herbalife-products.eu en herbalifewinkel.eu.

Klaagster verzet zich tegen het gebruik door Verweerster van haar merken “HERBALIFE”.

A. KLAGER

Klaagster baseert haar vorderingen op de volgende 3 elementen :

A. Verwarring bij de internetgebruiker over de economische band tussen partijen

Klaagster stelt:
• Dat de Domeinnamen die werden geregistreerd door Verweerster direct doorlinken naar de domeinnaam “herbadieet-enschede.nl” waarop dezelfde waren en diensten worden aangeboden als die waarvoor het merk van Klaagster is ingeschreven.
• Dat het volledige merk van Klaagster in de Domeinnamen is opgenomen en dit onderdeel steeds het onderscheidende element is. Dat Verweerster op verschillende plaatsen ten onrechte aangeeft “onafhankelijk (Herbalife) distributeur” te zijn aangezien het distributeurschap reeds is beëindigd omwille van herhaaldelijke schendingen van de overeenkomst tussen haar en Klaagster.
Dat het merk bijgevolg door Verweerster wordt gebruikt zonder toestemming van Klaagster waardoor sprake is van inbreuk op de rechten van Klaagster op haar merken.
• Dat de combinatie van de Domeinnamen en de inhoud van de website de indruk wekt dat de Verweerster gerelateerd is aan Herbalife. Dat internetgebruikers de Domeinnamen zullen associëren met het merk van Klaagster en als gevolg een economische en/of juridische band veronderstellen tussen partijen.
• Dat uit bovenstaande verwarring ontstaat bij het publiek.

B. De domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang bij de domeinnaam

Klaagster stelt:
• Dat zij geen toestemming heeft verleend aan Verweerster voor het gebruik van haar merknaam in de Domeinnamen. Dat er tevens geen sprake is van voorgebruik van de Domeinnamen te goeder trouw noch een legitiem belang gelet op het feit dat Verweerster niet algemeen bekend is onder de Herbalife-namen. Volgens Klaagster kan Verweerster zich niet beroepen op een legitiem niet-commercieel gebruik van de Domeinnamen.
• Dat naast producten van het merk van Klaagster tevens waren en diensten van het merk “FIZZIQS” worden aangeboden. Dat ook de mogelijkheid wordt geboden tot “bijverdienen” terwijl de mogelijkheid om daadwerkelijk een onafhankelijke Herbalife distributeur te worden, enkel kan worden geboden door Herbalife en/of haar distributeurs. Dat Verweerster geen “onafhankelijke Herbalife distributeur” is, doch dit vermeldt op haar website.

C. De registratie en/of het gebruik van de betreffende domeinnaam is te kwader trouw

Klaagster stelt:
• Dat het evident is dat Verweerster ten tijde van de registratie bekend was met het bestaan van de onderneming en de merkrechten van Klaagster.
• Dat ook passief gebruik van een domeinnaam onder omstandigheden tot gebruik te kwader trouw kan leiden. Verweerster lift bewust mee op de goede reputatie van de merken van Klaagster.
• Dat er een gevaar bestaat dat de internetgebruiker wordt verward omtrent de oorsprong van de website en het verband van deze website met de vennootschap van Klaagster.
• Dat het merk Herbalife een bekend merk is (in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE) en een goede reputatie heeft bij het publiek. Dat Verweerster probeert aan te haken bij (of in het kielzog te varen van) het succes van het merk van Klaagster door de Domeinnamen die het merk bevatten te registreren en te gebruiken voor het doorlinken naar een andere website.
• Dat de website “herbadieet-enschede.nl” misleidende informatie met betrekking tot de onderneming van Klaagster zou bevatten omdat op de website niet de juiste band tussen Klaagster en Verweerster is beschreven.

Klaagster verzoekt het Panel derhalve om de Domeinnaam aan Klaagster over te dragen.

B. VERWEERDER

Verweerster voert het navolgende aan :

• Dat Verweerster op de site waarnaar de in geding zijnde Domeinnamen doorlinken uitsluitend producten van Herbalife verkoopt. Dat deze producten door de merkhouder zelf in de EER in het verkeer zijn gebracht en dat het merkrecht van

Klaagster dus zou zijn uitgeput.
• Dat ondanks dat de Domeinnamen die Verweerster hanteert nagenoeg overeenstemmen met het merk van Klaagster, er geen sprake is van verwarring. Dat een merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van een teken dat (nagenoeg) gelijk is aan het merk, wanneer dat gebruik aan geen van de functies van het merk afbreuk kan doen. (HvJ EU, Google France/ Louis Vuitton r.o. 76). Dat in onderhavig geval de herkomst aanduiding van belang is. Dat van afbreuk slechts sprake is wanneer : "het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk is om te weten of de waren afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming".
• Dat Verweerster duidelijk op de site Herbadieet-enschede.nl op de contact pagina en in de rubriek veelgestelde vragen heeft gepubliceerd dat : "Herbadieet Enschede is geen officiële Herbalife distributeur en heeft geen enkele overeenkomst met welke leverancier dan ook. Herbadieet Enschede is op geen enkele wijze gelieerd aan het merk Herbalife." Dat het gebruik van een merk ingeval van een "geldige reden" is toegestaan. Die geldige reden doet zich voor, aangezien Verweerster er alle belang bij heeft aan het publiek door reclame duidelijk te maken dat zij Herbalife goederen verkoopt en zij dat nu eenmaal op geen andere wijze kan doen dan door het merk Herbalife te gebruiken.
• Dat de verwijzing naar het woord "Fizzigs" door een technische fout op alle sites van Verweerster is opgenomen. Dat Verweerster de passage over haar distributeurschap van de site heeft verwijderd. Dat de registratie van de domeinnamen stamt uit de tijd dat Verweerster officieel distributeur was. Dat Verweerster in een fraai vormgegeven website aangeeft dat artikelen van dat merk bij haar zijn te verkrijgen. Dat bijgevolg niet valt in te zien waaruit alsdan de kwade trouw bestaat.
• Dat het door Klaagster gestelde aanhaken (ex artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE) niet aan de orde is. Dat het in dat artikel immers gaat om waren die niet soortgelijk zijn met de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De waren die Verweerster aanbiedt afkomstig zijn van Klaagster.
• Dat ook het onderdeel "misleidende informatie" feitelijke grondslag mist.
• Dat niet valt in te zien dat Klaagster in de bedrijfsvoering wordt beperkt nu Verweerster niet de website Herbalife.nl in bezit heeft.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

De Klaagster moet bewijzen dat de Domeinnamen gelijk zijn of zodanig overeenkomen met de merken van de Klaagster dat er verwarring kan ontstaan en dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen of de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd of te kwader trouw worden gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
De Domeinnamen zijn niet identiek aan de merken van Klaagster maar ze stemmen er wel voldoende mee overeen opdat er sprake kan zijn van verwarring.
Wanneer een domeinnaam de volledige merknaam van Klaagster in de domeinnaam opneemt, is dit voldoende om identieke of verwarrende gelijkenis vast te stellen in de zin van de ADR regelgeving (WIPO Magnum Piering v Mudjackers).
Bij de beoordeling van de overeenstemming dienen de elementen 'www' en '.eu' niet in aanmerkingen te worden genomen (WIPO, Roompot Recreatie Beheer v Edoco, DNL 08-08).

De termen die werden toegevoegd aan HERBALIFE, dienen als beschrijvend te worden beschouwd voor de plaats en diensten die op de website worden aangeboden (cf. distributeur; distributeurs; shake; shop; products; winkel en holland). Het onderscheidende deel van de Domeinnamen stemt overeen met de merken van de Klaagster.
Bijgevolg is aan de eerste voorwaarde voldaan.

B. Recht of Legitiem belang
Ten aanzien van de vraag of het aanbieden van goederen of diensten via een bij de domeinnaam behorende website moet worden gekwalificeerd als een recht of legtiem belang gelden onder meer volgende eisen (WIPO F. Porsche v Bv Berry Smits Trading DNL09-49) :
- Er moeten daadwerkelijk goederen en diensten worden aangeboden via de website;
- Op de website moeten uitsluitend de gemerkte producten aangeboden worden, omdat het merk anders gebruikt kan worden om internetgebruikers te lokken om andere goederen te kopen;
- De website moet ondubbelzinnig de relatie met de merkhouder vermelden;
- De domeinnaam mag niet gebruikt worden om de merkhouder buiten spel te zetten door deze te weerhouden zijn eigen

merk in een domeinnaam weer te geven.
Aan deze voorwaarden is niet helemaal voldaan door Verweerster.
Klaagster stelt dat Verweerster niet is opgenomen in het officiële Onafhankelijke Distributienetwerk en Verweerster betwist dat niet. Toch registreerde Verweerster de domeinnamen herbalife-distributeur.eu en herbalife-distributeurs.eu en verwijst ze naar “distributeur in uw buurt”. Bovendien registreerde Verweerster maar liefst zeven domeinnamen in het .eu domein en nog een vijf namen in het .nl domein, allemaal met het HERBALIFE merk erin.
Klaagster heeft daarenboven in voldoende mate aangetoond dat de website waarnaar wordt doorgelinkt de suggestie wekt dat Verweerster verbonden is met het distributienetwerk van Klaagster, terwijl dit niet het geval is. Daarenboven blijkt uit Bijlage 9 bij de Klacht dat ook andere producten naast de Herbalife producten worden aangeboden.
Verweerster toont niet voldoende aan dat de Domeinnaam uitsluitend wordt gebruikt om enkel gemerkte producten van Herbalife aan te bieden en dat de relatie met Klaagster ondubbelzinnig wordt vermeld.
Op deze manier wordt misbruik gemaakt van onder meer de reputatie en het succes van het merk van Klaagster en heeft Verweerster geen recht of legitiem belang.
Ook het verweer van Verweerster inzake de uitputting in het mededingingsrecht vindt in onderhavig geval geen grond. Het recht om waren weder te verkopen brengt niet het recht met zich mee om het merk te gebruiken in den domeinnaam aangezien die een wijze is die verder gaat dan nodig om de producten te verkopen (WIPO Stanley works and Stanley logistics v Camp Creek).
De Verweerster faalt in het aantonen van een legitiem belang. Ten overvloede wordt hierna nog de derde, alternatieve voorwaarde onderzocht.

C. Geregistreerd of gebruikt te kwader trouw
Verweerster had kennis van het (sterk onderscheidend) merk bij het registreren van de Domeinnamen als verkoper van de producten. Verweerster ontkent niet dat zij geen toestemming heeft verkregen van Klaagster tot het gebruiken van het merk in haar domeinnaam.
Er wordt verwarring gecreëerd omtrent de relatie tussen Klaagster bij de internetgebruikers. De Domeinnamen suggereren een bredere band tussen partijen dan er in werkelijkheid is. De Domeinnamen Herbalife-distributeur.eu en Herbalife-distributeurs.eu suggereren een band van erkende of officiële distributeur die er niet is. Ook de Domeinnaam Herbalife-Holland.eu suggereert dat de Verweerster de hoofdverantwoordelijk is voor Herbalife producten in Nederland, het geen helemaal niet het geval is.
Ten overvloede zijn de Domeinnamen opzettelijk gebruikt met het oog op commercieel voordeel, door internet gebruikers aan te trekken naar de website van Verweerster, waardoor mogelijke verwarring ontstaat. Deze verwarring kan mede betrekking hebben op de verbondenheid of goedkeuring van de website met de houder van de merknaam.
Aangezien in onderhavig geval Verweerster niet meer tot het distributienetwerk behoort wegens beweerde schendingen van de overeenkomst tussen haar en Klaagster, aangezien er geen toestemming werd gegeven de merknaam te gebruiken, aangezien er door Klaagster wordt aangetoond dat er ook andere producten worden of minstens ooit werden verkocht (Fizzigs, bijlage 9 Klacht) en aangezien ten overvloede bepaaldde Domeinnamen de indruk suggereren dat er een bredere band tussen partijen bestaat dan er in werkelijkheid is, is er sprake van kwade trouw, zodat ook deze voorwaarde is vervuld.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten tot het bevelen van de overdracht van de domeinnaam HERBALIFE-DISTRIBUTEUR, HERBALIFE-DISTRIBUTEURS, HERBALIFE-SHAKE, HERBALIFE-SHOP, HERBALIFE-PRODUCTS, HERBALIFEWINKEL, HERBALIFE-HOLLAND aan de Klager.

PANELISTS

Name	**Tom Joris Jan Heremans**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2011-01-27

Summary

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

The Respondent is a former official distributor of HERBALIFE products, who allegedly stills offers HERBALIFE products for

sale and who registered 7 .eu domain names comprising the trademark HERBALIFE. He also registered 5 .nl domain names which are the subject of UDRP proceeedings before WIPO.
Because the domain names contain the trademark HERBALIFE plus a generic word, the domain names are confusingly similar to the trademark of the Complainant.
The Respondent does not have a right or legitimate interest in registering many domain names with the HERBALIFE trademark as the most distinctive element, because he creates the impression that he is an official distributor of HERBALIFE products which is not the case. This is in particlar so for the domain names HERBALIFE-DISTRIBUTEUR.EU, HERBALIFE-DISTRIBUTEURS.EU, and HERBALIFE-HOLLAND.EU.
The Respondent is also acting in bad faith, because he at least sold, at one point time, competing products on the websites under the domain names.