

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

LEGO JURIS A/S / LEGO MISTER

Zaak nr. 44412 CEPANI: LEGOonderdelen.be

1. De Partijen

- 1.1. De Klager: LEGO JURIS A/S met zetel te DENEMARKEN,
7190 BILLUND, Koldingvej 2

Vertegenwoordigd door CSC DIGITAL BRAND SERVICES
AB, IP advisor met kantoor te ZWEDEN, 103 68 Stockholm,
Saltmätargatan 7 – Box 3396

- 1.2. De Domeinnaamhouder:

LEGO MISTER met zetel te NEDERLAND,
5512NW VESSEM, Zwembadweg 5

2. Domeinnaam

Domeinnaam: "LEGOonderdelen.be"
geregistreerd op: 20 januari 2016

Hierna te noemen "de Domeinnaam".

3. Procedurele voorgaanden

Klager diende op 26 augustus 2016 een Klacht in bij CEPINA om overeenkomstig de beleidslijnen van de geschillenregeling in het .be domein de overdracht te bekomen van de Domeinnaam.

De Domeinnaamhouder diende geen antwoord in.

De Derde Beslisser werd op 11 oktober 2016 aangesteld om het geschil te beslechten.

De debatten werden gesloten op 18 oktober 2016.

4. Feitelijke gegevens

Klager is de bekende LEGO speelgoedfabrikant, die eigenaar is van de bekende LEGO-merken, waaronder diverse geregistreerde Benelux en EU merken m.b.t. het woord LEGO. Klager heeft dochterondernemingen en filialen over de hele wereld en haar LEGO-producten worden in meer dan 130 landen verkocht, met inbegrip van België en Nederland.

Het LEGO handelsmerk is één van de bekendste handelsmerken in de wereld. Dit blijkt o.a. uit

- de officiële top 500 Superbrands voor 2015, opgesteld door Superbrands VK, waar LEGO als winnaar wordt weergegeven in de categorie "Kinderproducten, Speelgoed en Opvoeding";
- de nominatie door het Reputation Institute van de LEGO Group als nummer 5 op hun lijst van "*'s werelds meest gerenommeerde bedrijven*" van 2015;
- de recente aankondiging van TIME dat LEGO het meest invloedrijke speelgoed aller tijden is;
- de recente mededinging van Brand Finance dat het LEGO-merk de plaats heeft ingenomen van Ferrari als zijnde het meest invloedrijke merk in de wereld.

De Klager heeft een uitgebreide website onder de domeinnaam LEGO.com en is daarnaast eigenaar van meer dan 4000 domeinnamen met de term "LEGO", met inbegrip van bijvoorbeeld "lego.be".

De Domeinnaamhouder heeft op 20 januari 2016 de Domeinnaam geregistreerd zonder voorafgaande toestemming, licentie of akkoord van de Klager.

Aan deze Domeinnaam is een website verbonden waarop een LEGO product te koop wordt aangeboden, zijnde de Lego City Trein doos t.b.v. 154,95 EUR. Verder wordt er op de website gebruikt gemaakt van het bekende rode LEGO-logo. Tot slot wordt er reclame gemaakt voor het starten van een webshop via EasyWebshop.be.

Klager heeft de Domeinnaamhouder hieromtrent in gebreke gesteld bij brief en e-mail dd. 9 februari 2016 met verzoek om tot vrijwillige overdracht van de Domeinnaam over te gaan mits betaling van de gemaakte kosten. Hierop kwam geen reactie zodat er op 16 februari 2016 een herinnering werd gestuurd.

Hierop antwoordde de Domeinnaamhouder door te stellen dat de Domeinnaam naar het Engels wordt vertaald als "legoparts" en dat het handelde om de verkoop van auto-onderdelen en niet het "*domme LEGO*". De Domeinnaamhouder dreigde om naar de politie te gaan als de Klager nog een andere mail zou sturen. De Klager heeft hierop geantwoord door er op te wijzen dat er op de kwestieuze website geen auto-onderdelen werden verkocht, doch LEGO-sets en verzocht opnieuw om een vrijwillige overdracht van de Domeinnaam.

De Domeinnaamhouder weigerde de overdracht tenzij dit werd vergoed met een substantieel bedrag dat ver boven de algemene kosten lag van een registratie voor.be domeinnamen. De Klager antwoordde hierop dat hij uitsluitend bereid was de kosten te vergoeden die rechtstreeks waren gemaakt in verband met de registratie en overdracht van de Domeinnaam en verzocht de documenten over te maken ter bewijs van deze kosten. Hierop kwam geen reactie van de Domeinnaamhouder. Aangezien de inspanningen om tot een minnelijke schikking te komen mislukten, koos de Klager ervoor om een klacht in te dienen volgens het CEPINA-reglement.

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager

De Klager is van mening dat de Domeinnaam verwarringswekkend gelijk is aan het wereldberoemde merk LEGO van de Klager. De bekendheid van het LEGO-merk werd reeds in talrijke UDRP-besluiten bevestigd door het WIPO , o.a. zaak nr. D2009-1692, *LEGO Juris A/A versus Level 5 Corp* , zaak nr. D2008-1715, *LEGO Juris A/S Michael Longo* en zaak nr. D2008-1715, *LEGO Juris A/S Michael Longo*.

Naast het merk LEGO, omvat de Domainnaam tevens het achtervoegsel "onderdelen" ("parts" in het Engels). In UDRP zaak nr. D2004/0488, *Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG versus Rojeen Rayaneh*, werd verklaard dat het een lange traditie is dat verwarring wekkende gelijkenis wordt erkend wanneer bekende merken worden gekoppeld aan verschillende soorten generieke voor- en achtervoegsels. In dit geval doet het achtervoegsel niets af aan de algemene indruk; het achtervoegsel draagt bij aan de associatie met de LEGO producten van de Klager. Gezien de producten van de Klager niet uitsluitend worden aangeduid als LEGO-stenen, maar ook als LEGO-onderdelen, wordt dit achtervoegsel eerder geïdentificeerd met de indruk dat de Domeinnaam toebehoort of gerelateerd is aan de Klager

De toevoeging van het landcode-topniveaudomein "BE" heeft geen invloed op de algemene indruk van het belangrijkste deel van de domeinnaam en is derhalve niet relevant voor het bepalen van de verwarrende gelijkenis tussen het merk en de Domeinnaam.

Gezien de reputatie van het LEGO-handelsmerk bestaat er bijgevolg een grote kans dat gebruikers van het internet de Domeinnaam zullen ervaren ofwel als een domeinnaam die eigendom is van de Klager of dat er een soort van commerciële band bestaat met de Klager. Door dit gebruik profiteert de Domeinnaamhouder van de goodwill en het imago van het bekende LEGO-merk van de Klager, wat kan resulteren in verwatering of andersoortige schade aan het merk.

De Domeinnaamhouder kan geen rechten of legitieme belangen laten gelden voor de Domeinnaam. Er werd geen vergunning of autorisatie van enige soort door de Klager gegeven om het LEGO-merk te gebruiken. De Domeinnaamhouder is ook geen geautoriseerde wederverkoper, noch een *bona-fide* wederverkoper. Er wordt immers niet voldaan aan de criteria van de *Okidata Americas, Inc. Versus ASD, Inc*, zaak nr. D2001-0903 en beschreven in het WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overzicht 2.0").

Kortom, het gebruik kan niet worden gezien als een rechtmatig gebruik. In plaats daarvan heeft de Domeinnaamhouder bewust een domeinnaam gekozen om op misleidende wijze klanten naar zijn website om te leiden voor commercieel gewin.

Tot slot is Klager van oordeel dat het duidelijk is dat de Domeinnaam te kwader trouw werd geregistreerd en wordt gebruikt. Overwegende dat LEGO een wereldberoemd handelsmerk is en dat de website die aan de domeinnaam is gekoppeld diverse LEGO-producten bevat, is het duidelijk dat de Domeinnaamhouder ten tijde van de registratie op de hoogte was van de wettelijke rechten van de Klager op de naam LEGO. Dat wil zeggen dat de Domeinnaamhouder niet kan beweren de Domeinnaam te hebben geregistreerd of gebruikt zonder zich bewust te zijn van de rechten van Klager op deze naam.

Klager verwijst verder naar de tussen partijen uitgewisselde e-mail correspondentie en het verzoek van de Domeinnaamhouder tot een hoge vergoeding voor de overdracht van de Domeinnaam, wat wijst op kwade trouw.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

De Domeinnaamhouder heeft geen antwoord ingediend.

Hieruit leidt de Derde Beslisser dan ook af dat de feitelijke beweringen van Klager zoals hoger vermeld niet worden betwist door de Domeinnaamhouder.

6. Discussie en bevindingen

Overeenkomstig artikel 16.1 van het CEPANI-reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen oordeelt de Derde Beslisser met in achtneming van de Beleidslijnen en het CEPANI-reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen.

Overeenkomstig artikel 10, b, 1 van de Algemene Voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE moet de Klager het volgende aantonen:

- *"de domeinnaam van de Domeinnaamhouder identiek is aan of overeenstemt zodanig dat hij verwarring kan scheppen met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit waarop de klager rechten kan doen gelden; en*
- *de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam; en*
- *de domeinnaam van de Domeinnaamhouder te kwader trouw geregistreerd is of te kwader trouw gebruikt wordt."*

6.1. Identiek aan of overeenstemmend met

Uit de overgemaakte merkregistraties blijkt dat de Klager eigenaar is van diverse merkregistraties m.b.t. het woord LEGO, waaronder diverse Benelux en EU merken (o.a. CTM nr. 000039800 dd. 5 oktober 1998).

Er werd eveneens op voldoende wijze aangetoond dat het LEGO-merk van Klager een zeer bekend merk is (zie o.a. feitenrelaas en door Klager geciteerde WIPO beslissingen waarin dit erkend wordt).

De Domeinnaam omvat het volledige en identieke LEGO-merk, aangevuld met de generieke toevoeging "onderdelen". Deze toevoeging is echter niet van aard de identiteit en verwarring te verminderen. Integendeel, het gebruik van het generieke woord "onderdelen" is in de gegeven omstandigheden zo nauw verbonden met Klager's product, i.e. LEGO speelgoed, en de typische kenmerken ervan, i.e. LEGO-bouwstenen of LEGO-onderdelen, dat dit het risico op verwarring juist verhoogt (zie ook in dezelfde zin CEPINA zaak nr. 44218 en nr. 44259 m.b.t. lego-starwars.be)

Gezien bij de beoordeling van de identiteit of overeenstemming geen rekening moet gehouden worden met het suffix .be (CEPINA-zaak n° 4004, Pernod-Ricard / Roelandt, 13 april 2001 en zaken 44003, 44019, 44021, 44042 en 44003), dient besloten te worden dat de Domeinnaam inderdaad zodanig overeenstemt met het merk dat er verwarring kan ontstaan.

Aldus wordt besloten dat aan de eerste voorwaarde opgenomen in artikel 10, b, 1, i van de Algemene Voorwaarden is voldaan.

6.2. Rechten en legitieme belangen

Er moet bewezen worden dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de Domeinnaam.

Alhoewel er van de Klager niet verlangd kan worden dat hij een absoluut bewijs levert van een negatieve bewering, moet hij toch voldoende aannemelijk maken dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen heeft.

De Klager maakt in casu aannemelijk dat geen enkel van de omstandigheden vermeld in artikel 10.b.3 van de Beleidslijnen toepasselijk is.

Volgens artikel 10.b.3 van de Beleidslijnen kan de Domeinnaamhouder zijn rechten of legitieme belangen onder meer aantonen door de volgende omstandigheden:

- o *voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam of een naam die overeenstemt met de domeinnaam om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, of heeft hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen getroffen: Dit wordt niet geargumenteed en/of bewezen door de Domeinnaamhouder.*
- o *de domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen gekend onder de domeinnaam, zelfs al heeft hij geen merkrechten bekomen: Dit wordt niet geargumenteed en/of bewezen door de Domeinnaamhouder*
- o *de domeinnaamhouder maakt op een legitieme en niet-commerciële of op een eerlijke wijze gebruik van de domeinnaam zonder uit winstbejag consumenten aan te trekken op misleidende wijze of het betrokken merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te bekladden: gezien de Domeinnaamhouder op de kwestieuze website LEGO-producten te koop aanbiedt wordt de Domeinnaam dus op een commerciële manier gebruikt om uit winstbejag consumenten aan te trekken*

Er dient vastgesteld te worden dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de Domeinnaam.

Aldus wordt besloten dat ook aan de tweede voorwaarde, opgenomen in artikel 10, b, 1, ii van de Beleidslijnen is voldaan.

6.3. Registratie te kwader trouw

Volgens artikel 10, b, 2 van de Beleidslijnen wordt het bewijs dat een Domeinnaam te kwader trouw werd geregistreerd of wordt gebruikt o.a. aangetoond door de volgende omstandigheid:

- o de domeinnaam is bewust gebruikt om, met het oog op het behalen van een commercieel voordeel, Internet gebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of naar een andere plaats online te lokken steunend op de verwarring die omtrent een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit waarvan de klager houder is, kan ontstaan nopens de oorsprong, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of andere on-line plaats van de domeinnaamhouder of van producten of diensten op zijn website of andere on-line plaats.

Dit is *in casu* duidelijk het geval gezien de Domeinnaamhouder op de kwestieuze website producten verkoopt met het oog op het behalen van een commercieel voordeel en bijgevolg internet gebruikers naar zijn site tracht te lokken steunend op de merkverwarring die kan ontstaan.

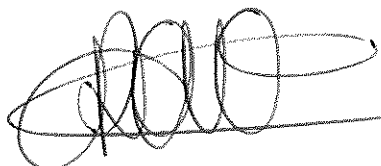
Daarenboven kan het verder blokkeren van het gebruik van de Domeinnaam, zonder legitiem belang en het blijven weigeren om de Domeinnaam aan Klager over te dragen tegen kostenvergoeding (als door Klager voorgesteld) in de concrete omstandigheden van het dossier op zich reeds als gebruik te kwader trouw worden beschouwd. Die handelswijze van de Domeinnaamhouder is niet de normale handelswijze die men van een normaal voorzichtige domeinnaamgebruiker zou verwachten (zie in die zin CEPINA nr. 44084 "benor.be" en nr. 44188 "bol.be")

Aldus wordt besloten dat aan de derde voorwaarde, opgenomen in artikel 10, b, 1, iii van de Beleidslijnen is voldaan.

7. Beslissing

Dienvolgens, beslist de Derde beslisser overeenkomstig artikel 10, e van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE tot de overdracht van de domeinnaamregistratie voor de domeinnaam "LEGOonderdelen" naar de Klager

Brussel 27 oktober 2016



Veerle RAUS
De Derde Beslisser