

## **BESLISSING ADMINISTRATIEF PANEL**

DKH Retail Limited en Supergroup Retail Ireland Limited v. Domain Manager,  
Evolution Media e.U.

Zaak nr. DEU2022-0014

### **1. De Partijen**

Klagers zijn DKH Retail Limited, Verenigd Koninkrijk ("Klager 1") en Supergroup Retail Ireland Limited, Ierland ("Klager 2"), vertegenwoordigd door Wiggin LLP, België.

Verweerder is Domain Manager, Evolution Media e.U., Oostenrijk.

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

De domeinnaam <superdry.eu> (de "Domeinnaam") is bij het European Registry for Internet Domains ("EURid" of het "Register") via eu-rhea.at web invest gmbh & co KG (de "Registrar") geregistreerd.

### **3. Procedurele geschiedenis**

De Klacht werd op 17 mei 2022 ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Center"). Op 18 mei 2022 heeft het Center per e-mail aan het Register een verzoek tot verificatie voor de Domeinnaam gestuurd. Op 20 mei 2022 heeft het Register per e-mail aan het Center het antwoord op het verificatieverzoek toegezonden, waarin het Register bevestigde dat Verweerder geregistreerd staat als de houder van de registratie en waarin het Register de contactgegevens van Verweerder overlegde.

Het Center heeft geverifieerd dat de Klacht voldoet aan de formele vereisten van de .eu Alternative Dispute Resolution Voorschriften (de "ADR-Voorschriften") en de WIPO Aanvullende ADR-Voorschriften (de "Aanvullende Voorschriften").

Overeenkomstig paragraaf B(2) van de ADR-Voorschriften heeft het Center Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Klacht en is de procedure op 25 mei 2022 aangevangen. Overeenkomstig de ADR-Voorschriften, paragraaf B(3), was de laatste datum voor het indienen van de Reactie 8 juli 2022. Het Center heeft geen Reactie ontvangen en heeft op 11 juli 2022 de mededeling van verstek verzonden.

Het Center heeft op 15 juli 2022 Gregor Vos, aangesteld als Arbitrator in deze zaak. De Arbitrator stelt vast dat hij correct is benoemd. De Arbitrator heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid overgelegd, zoals vereist overeenkomstig de ADR-Voorschriften, paragraaf B(5).

De schriftelijke Kennisgeving van Klacht werd bezorgd op de adressen van de *Registrant*, *Billing contact*, en *Technical contact*, zoals die werden bevestigd aan het Center door EURid, en de elektronische melding van Klacht werd verzonden naar de bijhorende e-mailadressen.

In de procedure met zaaknummer [DEUL2022-0002](#) aangaande <superdry.eu> ontving het Center een e-mailcommunicatie van "m[...]@wunderhirsch.hu", hetgeen een e-mailadres was van een entiteit die verbonden leek te zijn aan de Verweerder. Daar de Kennisgeving van Klacht niet werd verzonden naar dit e-mailadres op 25 mei 2022, verzocht de Arbitrator het Center bij Procedurele Order nr. 1 op 12 augustus 2022 om de Klacht en bijbehorende bijlagen, en de Kennisgeving van Klacht nog eens te sturen, met gebruikmaking van dit e-mailadres. De Verwachte Beslissingsdatum werd verplaatst naar 18 augustus 2022. Het Center ontving geen Reactie.

#### 4. Feitelijke achtergrond

Klagers zijn volledige dochterondernemingen van Superdry PLC en onderdeel van de Superdry groep. De Superdry groep is actief op het gebied van kleding en detailhandel en heeft wereldwijd meer dan 768 fysieke winkels in 65 landen alsook een internationale online webshop.

Klager 1 is houder van onder meer de volgende merkregistraties (de "Merken"):

- Verenigd Koninkrijk reg. nr. 2430291 voor het woordmerk SUPERDRY, geregistreerd op 17 april 2009;
- Europese Unie reg. nr. 3528403 voor het woordmerk SUPERDRY geregistreerd op 22 juni 2005;
- Verenigde Staten reg. nr. 3894403 voor het woordmerk SUPERDRY, geregistreerd op 21 december 2010.

Klagers zijn eigenaar van onder meer de volgende domeinnamen:

- <superdry.com>;
- <superdryoutlet.com>;
- <superdry.de>; en
- <superdrystore.com>.

De Domeinnaam is op 12 juni 2011 geregistreerd en verwijst naar een website waarop de Domeinnaam te koop wordt aangeboden.

#### 5. De beweringen van partijen

##### A. Klager

Klagers stellen in de eerste plaats dat de Merken wereldwijd bekend zijn. De Domeinnaam is volgens Klagers identiek aan de Merken. De generic Top-Level Domain ("gTLD") ".eu" kan buiten beschouwing worden gelaten bij de beoordeling of de Domeinnaam identiek is aan de Merken of daar verwarringwekkend mee overeenstemt.

In de tweede plaats heeft Verweerder geen rechten of gerechtvaardigde belangen met betrekking tot de Domeinnaam. Verweerder heeft geen *bona fide* aanbod van goederen of diensten en is niet algemeen bekend onder de Domeinnaam. Daarnaast heeft zij geen toestemming van Klagers voor het gebruik van de Domeinnaam en maakt zij verder geen legitiem niet-commercieel of eerlijk gebruik van de Domeinnaam.

Tenslotte is de registratie of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. Verweerder gebruikt de Domeinnaam om, met het oog op commercieel gewin, Internetgebruikers naar haar website te lokken. Ook was Verweerder op de hoogte van de oudere Merken en heeft zij de bekende Merken zonder plausibele verklaring opgenomen in de Domeinnaam.

## **B. Verweerder**

Verweerder heeft geen Reactie op de Klacht ingediend.

## **6. Oordeel en bevindingen**

Nu niet tijdig een Reactie op de Klacht is ingediend door Verweerder zal de Arbitrer gelet op paragraaf B11(a) een beslissing over de Klacht nemen op grond van de verklaringen en stukken die zijn ingediend door Klagers.

Paragraaf B11(d)(1) van de ADR-Voorschriften schrijft voor dat de Arbitrer in de onderhavige procedure beslist overeenkomstig de voorzieningen op grond van de Procedurevoorschriften indien Klagers aantonen dat:

- i. de Domeinnaam identiek is aan of verwarrende gelijkenis vertoont met de aanduiding of aanduidingen ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht;
- ii. de domeinnaam door Verweerder is geregistreerd zonder rechten op of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de Domeinnaam;
- iii. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Deze vereisten zullen hierna worden besproken.

### **A. De domeinnaam is identiek aan of vertoont verwarrende gelijkenis met de aanduiding of aanduidingen ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of recht van de Europese Unie**

Paragraaf B11(d)(1)(i) van de ADR-Voorschriften eist dat Klagers aantonen dat de Domeinnaam (i) identiek is aan of verwarrende gelijkenis vertoont met de aanduiding of aanduidingen ten aanzien waarvan (ii) een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht.

De Arbitrer stelt vast dat Klager 1 houder is van de Merken.

De Domeinnaam is, afgezien van de TLD “.eu”, die volgens vaste rechtspraak onder de ADR-Voorschriften buiten beschouwing mag worden gelaten, identiek aan de Merken van Klager. Hiermee is voldaan aan paragraaf B(11) (d)(1)(i) van de ADR-Voorschriften.

### **B. Rechten op of gerechtvaardigde belangen bij de domeinnaam**

Op grond van paragraaf B11(d)(1)(ii) van de ADR-Voorschriften moeten Klagers aantonen dat de Domeinnaam door Verweerder is geregistreerd zonder rechten of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de Domeinnaam. Volgens vaste rechtspraak van eerdere panels dient Klager dit *prima facie* aannemelijk te maken (zie WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, section 2.1).<sup>1</sup> Indien Klagers hieraan voldoen, dan rust op Verweerder de last aan te tonen dat hij wel degelijk een recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft.

---

<sup>1</sup> Hoewel de Klacht is ingediend onder de ADR-Voorschriften en niet onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”), zal de Arbitrer, vanwege de overeenkomsten tussen deze regelingen, verwijzen naar UDRP precedent indien van toepassing.

Paragraaf B11(e) van de ADR-Voorschriften noemt drie niet-limitatieve omstandigheden op basis waarvan Verweerder het bestaan van rechten of gerechtvaardigde belangen kan aantonen. Eiser heeft, mede gelet op het ontbreken van een Reactie van Verweerder, voldoende aannemelijk gemaakt dat geen van deze omstandigheden aanwezig zijn.

Hieruit volgt dat Klagers hebben voldaan aan het vereiste in paragraaf B11(d)(1)(ii).

### **C. Registratie of gebruik te kwader trouw**

Uit paragraaf B11(d)(1)(iii) van de ADR-Voorschriften volgt dat Klagers moeten aantonen dat registratie of gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw heeft plaatsgevonden of plaatsvindt. Paragraaf B11(f) geeft vijf niet-limitatieve omstandigheden die kunnen dienen ter bewijs van de registratie of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw.

Klagers zijn houder van de Merken en gebruiken deze Merken al gedurende lange tijd wereldwijd. Deze Merken dateren van voor de registratie van de Domeinnaam. In combinatie met de bekendheid van de Merken is de Arbitrer van oordeel dat Verweerder hoogstwaarschijnlijk op de hoogte was, en in ieder geval had moeten zijn, van de Merken van Klagers op het moment van registratie van de Domeinnaam, wat wijst op registratie van de Domeinnaam te kwader trouw. De bekendheid van de Merken is eerder erkend door eerdere panels (zie *DKH Retail Limited v. ZhouXiaoJie*, WIPO Zaaknr. [D2019-0040](#); *DKH Retail Limited v. 陈佳进 (Joyce Cheadle)*, WIPO Zaaknr. [D2021-1179](#)).

Daarnaast wordt de Domeinnaam via de website die daaraan gelinkt is op dit moment te koop aangeboden. Dit wijst erop dat Verweerder de Domeinnaam hoofdzakelijk heeft geregistreerd met het doel de Domeinnaam te verkopen wat een indicatie is van registratie van de Domeinnaam te kwader trouw.

Op grond van het voorgaande is de Arbitrer van oordeel dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd door Verweerder. Hieruit volgt dat Klagers hebben voldaan aan het vereiste in paragraaf B11(d)(1)(iii).

## **7. Beslissing**

Om de voorgaande redenen, in overeenstemming met paragraaf B(11) van de ADR-Voorschriften, beveelt de Arbitrer dat de Domeinnaam <superdry.eu> wordt overgedragen aan Klager 2. Klager 2 voldoet aan de algemene criteria voor registratie overeenkomstig artikel 4 (2)(b) van de Verordening (EG) nr. 733/2002.<sup>2</sup>

/Gregor Vos/

**Gregor Vos**

Arbitrer

Datum: 19 augustus 2022

---

<sup>2</sup> De Beslissing wordt door het Register ten uitvoer gelegd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van Beslissing aan de Partijen, tenzij de Verweerder een gerechtelijke procedure inleidt in een wederzijdse jurisdictie, zoals gedefinieerd in paragraaf A, lid 1, van de ADR-regels.