

## BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER

### Van den Heuvel-Teuns BV / Gilbert Crockaert BV

Zaak nr. 444111 : <ferroli.be>

#### 1. De Partijen

##### 1.1. De Klager:

Van den Heuvel-Teuns BV, met maatschappelijke zetel te 2430 Beerse, Rouwbergskens 7 / Hal 14 en met ondernemingsnummer 0456.698.269.

Hierna “de Klager” genoemd.

*De Klager wordt niet vertegenwoordigd door een raadsman.*

##### 1.2. De Domeinnaamhouder:

Gilbert Crockaert BV, met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 319 en met ondernemingsnummer 0439.570.148.

Hierna “de Domeinnaamhouder” genoemd.

Vertegenwoordigd door: Thierry Taffijn, advocaat met kantoor te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 244.

#### 2. Domeinnaam

Domeinnaam: <ferroli.be>  
Geregistreerd op: 12 juni 2001

Hierna “de Domeinnaam” genoemd.

#### 3. Procedurele voorgaanden

Op 16 december 2020 diende de Klager klacht in bij CEPANI met het oog op het bekomen van een beslissing door een Derde-beslisser volgens het CEPANI Reglement Voor Beslechting Van Geschillen Inzake Domeinnamen (hierna “het Reglement”) en de alternatieve Beleidslijnen voor de geschillenregeling van de Algemene Voorwaarden van DNS.be (hierna “de Algemene Voorwaarden”). De Klager verzocht daarbij dat de Domeinnaam aan hem wordt overgedragen.

De Domeinnaamhouder heeft op 12 januari 2021 zijn antwoord in overeenstemming met artikel 6 van het Reglement meegedeeld.

Op 14 januari 2021 werd de Derde-Beslisser aangesteld, overeenkomstig artikel 7 van het Reglement. De debatten werden derhalve aanvankelijk gesloten geacht op 21 januari 2021, met name 7 kalenderdagen na de aanstelling van de Derde-Beslisser.

Op 20 januari 2021 heeft de Klager evenwel een verzoek ingediend tot het bekomen van een aanvullende termijn om in toepassing van artikel 13 van het Reglement een wederwoord in te dienen. Dit verzoek tot het bekomen van een aanvullende termijn bevatte tevens de inhoudelijke argumenten van het wederwoord. De Domeinnaamhouder antwoordde diezelfde dag dat hij nog schriftelijk wou reageren en dat hij het laatste woord wou hebben.

Later op 20 januari 2021 heeft de Derde-Beslisser een procedurele beslissing geveld op grond waarvan (i) de inhoudelijke argumenten van de Klager werden toegelaten tot het debat en (ii) de sluiting van de debatten werd verlengd met één week om de Domeinnaamhouder schriftelijk te laten antwoorden op het wederwoord van de Klager.

De Domeinnaamhouder legde dit antwoord tijdig neer op 27 januari 2021, een dag voor dat de debatten werden gesloten.

#### **4. Feitelijke gegevens**

De Klager is een wederverkoper van waren van de Italiaanse vennootschap Ferroli s.p.a., een producent van onder andere verwarmingsketels. Naast waren van Ferroli, verkoopt de Klager ook producten van andere merken.

De Klager is houder van de domeinnamen <ferroli-vdht.be>, <ferroli-belgie.be> en <ferroli-belgique.be>. De Klager lijkt op het moment van de beslissing uitsluitend actief via de website <https://ferroli-vdht.be/nl/>.

De Domeinnaamhouder heeft de Domeinnaam <ferroli.be> op 12 juni 2001 laten registreren.

De Domeinnaamhouder stelt dat hij verwarmingsketels van het merk Ferroli plaatst en onderhoudt. De Domeinnaamhouder stelt dat hij ook waren van het merk Ferroli heeft verkocht.

Op de website van de Domeinnaamhouder staat nu één enkele webpagina met het logo van Ferroli. De Klager staat daarbij vermeld als “Invoerder”.

#### **5. Standpunten van de partijen**

##### **5.1. Standpunten van de Klager (samenvatting):**

De Klager stelt dat hij de eigenaar is van de domeinnamen <ferroli-vdht.be>, <ferroli-belgie.be> en <ferroli-belgique.be> en dat de Domeinnaam <ferroli.be> zodanig overeenstemmend is dat er zeker en vast verwarring ontstaat.

De Klager deelt ook mee dat “Ferrolì” is ingeschreven als Uniebeeldmerk onder het nummer 03743044 op naam van de Italiaanse onderneming Ferrolì s.p.a. en dat “Ferrolì” een beschermingswaardige handelsnaam is.

De Klager beweert dat hij de enige officiële verdeler is van de waren in België en dat hij ook het officiële aanspreekpunt is.

Verder stelt de Klager dat de Domeinnaamhouder geen contractuele commerciële relatie heeft met Ferrolì s.p.a., dat hij geen producten van Ferrolì verkoopt en dat hij geen aangewezen officiële importeur is.

Ten slotte stelt de Klager dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt om op onrechtmatige wijze, met het oog op het behalen van een commercieel voordeel, internetgebruikers naar [www.ferroli.be](http://www.ferroli.be) te lokken en daarmee ook verwarring zaait in hoofde van het publiek.

## **5.2. Standpunten van de Domeinnaamhouder (samenvatting):**

De Domeinnaamhouder merkt op dat de Klacht niet door Ferrolì s.p.a. zelf wordt ingediend. De Domeinnaamhouder stelt dat de Klager een invoerder is en daarbij niet staat vermeld op de website van Ferrolì s.p.a., bijvoorbeeld als vertegenwoordiger in België. De Domeinnaamhouder deelt ook mee dat de Klager ook waren van andere merken verkoopt, bijvoorbeeld van het merk Rapido.

De Domeinnaamhouder stelt daarnaast dat hij wel rechten en legitieme belangen kan doen gelden op de Domeinnaam omdat hij vroeger veel verwarmingsketels van het merk Ferrolì verkocht, en nu nog steeds instaat voor de plaatsing en het onderhoud van de verwarmingsketels.

Volgens de Domeinnaamhouder is er ten slotte ook geen sprake van een registratie of gebruik te kwader trouw.

## **6. Discussie en bevindingen**

Overeenkomstig artikel 16.1 van het Reglement oordeelt de derde-beslisser met inachtneming van de Algemene Voorwaarden en het Reglement.

Overeenkomstig artikel 10, b, 1 van de Algemene Voorwaarden moet de Klager aantonen dat aan de volgende drie voorwaarden cumulatief is voldaan:

- 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 (**A**); en
- de domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam (**B**); en
- de domeinnaam van de domeinnaamhouder te kwader trouw geregistreerd is of te kwader trouw gebruikt wordt (**C**).

- A. De domeinnaam van de domeinnaamhouder is identiek aan of is overeenstemmend 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

De Klager moet aantonen dat de Domeinnaam identiek is of op een verwarrende wijze overeenstemt met, bijvoorbeeld, een merk of een handelsnaam **waarop hij rechten kan doen gelden**.

1. De Klager legt een stuk (een uittreksel uit het EUIPO merkenregister) voor waaruit blijkt dat het hieronder afgebeelde teken geregistreerd is als Uniemerkt op naam van de Italiaanse onderneming Ferrolis.p.a., op 14 juni 2005 onder inschrijvingsnummer 003743044 voor 'Heating boilers' (vertaald: "verwarmingssketels") en andere waren in klasse 11:



Er blijkt dus dat Ferrolis.p.a. rechten kan doen gelden op dit Uniemerkt (hierna het "merk Ferrolis").

Er blijkt nergens uit dat de Klager eigen rechten kan doen gelden op het merk Ferrolis.

Er blijkt ook nergens uit dat de Klager enig mandaat heeft gekregen om de merkenrechten van Ferrolis.p.a. te handhaven in het kader van deze domeinnaamprocedure:

- De Klager legt een verklaring voor van een *Area Export Manager* van Ferrolis.p.a. die stelt dat de Klager een "partner" en een "authorized re-seller" (vrij vertaald: "een erkende wederverkoper") is van "product and spare part branded Ferrolis" (vrij vertaald: "producten en reserveonderdelen die het merk Ferrolis dragen").

Deze verklaring kan hoogstens aantonen dat de Klager een (erkende) wederverkoper, distributeur of importeur is van waren van het merk Ferrolis. Deze verklaring bewijst niet dat de Klager enig eigen recht kan doen gelden op het merk Ferrolis of een mandaat zou hebben gekregen om de merkenrechten van Ferrolis.p.a. te handhaven.

- De Klager beweert verder dat hij een "commerciële samenwerkingsovereenkomst" heeft gesloten met Ferrolis.p.a., maar legt deze niet voor omwille van "de daarin opgenomen vertrouwelijke informatie".

Ook uit deze (niet-gestaafde) bewering kan niet worden afgeleid dat de Klager enig eigen recht kan doen gelden op het merk Ferrolis of een mandaat zou hebben gekregen om de merkenrechten van Ferrolis.p.a. te handhaven.

In eerdere WIPO domeinnaamzaken werd reeds geoordeeld dat niet aan de eerste voorwaarde is voldaan wanneer de Klager (die geen verbonden onderneming is van de merkhouder en geen exclusieve licentiehouders van het ingeroepen merk) geen “*relevant evidence of authorization to file a UDRP complaint*” (vrij vertaald: “*relevant bewijsmateriaal van een mandaat/toestemming om een (...) klacht neer te leggen*”) (zie *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)*, pagina 16 en de aldaar aangehaalde uitspraken).

2. Verder is de Derde-Beslisser ook van oordeel dat geen enkel bewijs wordt voorgelegd dat de Klager eigen rechten kan doen gelden op de handelsnaam “*Ferrolì*”. De Klager toont niet aan dat de naam *Ferrolì* de naam is waaronder zijn handelsonderneming aan het handelsverkeer deelneemt én dat hij er als eerste een zichtbaar, publiek en voortdurend gebruik van maakt.

De Klager toont ook niet aan dat hij enig mandaat zou hebben gekregen om de (eventuele) handelsnaamrechten van *Ferrolì s.p.a.* op de naam “*Ferrolì*” te handhaven in het kader van deze domeinnaamprocedure. Uit de stukken die hij voorlegt, blijkt geen dergelijk mandaat (zie hierboven).

3. Ten slotte toont de Klager ook niet aan dat hij enig recht kan doen gelden op enig ander teken opgesomd in artikel 10, b, 1 van de Algemene Voorwaarden (een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit). In deze opsomming komt de “domeinnaam” niet voor. Dat de Klager de houder is van enkele andere domeinnamen waarin *Ferrolì* voorkomt, is dus niet relevant voor de beoordeling van de eerste voorwaarde.

Gelet op het bovenstaande **is de Derde-Beslisser van oordeel dat niet is voldaan aan de eerste voorwaarde.**

De drie voorwaarden van artikel 10, b, 1 van de Algemene voorwaarden moeten **cumulatief** voldaan zijn. Wanneer aan één voorwaarde niet is voldaan, is het niet nodig om de andere voorwaarden verder te onderzoeken (zie bijvoorbeeld zaak nr. 44262 CEPANI, <demaffia.be>).

## 7. Beslissing

Dienvolgens, beslist de Derde-Beslisser overeenkomstig artikel 10, e van de Algemene Voorwaarden dat de gevorderde overdracht van de domeinnaamregistratie naar de Klager voor de Domeinnaam moet worden **afgewezen**.

Gent, 11 februari 2021.

-----  
Hans, DEONDT  
De Derde Beslisser