



HET BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

Uwantisell B.V. / NR1Store.nl

Zaak nr. 444109: uwantisell.be

1. De Partijen

1.1. De Klager:

Uwantisell B.V., met zetel te Grotenoord 4, 3341 LT Hendrik Ido Ambacht, Nederland, ingeschreven in het handelsregister te Alblasserdam onder het nummer 853800297;

Vertegenwoordigd door: Mevr. Helen Maatjes, advocaat, De Lairessestraat 107, 1071NX Amsterdam, Nederland.

1.2. De Domeinnaamhouder:

NR1Store.nl, Nansenstraat 43, 9402 AK Assen, Nederland

2. Domeinnaam

Domeinnaam: uwantisell.be
geregistreerd op: 7 mei 2015

Hierna te noemen "de Domeinnaam".

3. Procedurele voorgaanden

Op 5 november 2020 diende de Klager een klacht in (hierna de "Klacht") bij het secretariaat van het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (hierna "CEPANI") in overeenstemming met het CEPANI Reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen (hierna het "Reglement") en met de Beleidslijnen voor de geschillenregeling van DNS.BE, geïncorporeerd in de Algemene voorwaarden voor .be domeinnaamregistraties van DNS.BE (hierna de "Beleidslijnen").

Op 3 december 2020 werd Mevr. Christine De Keersmaeker aangeduid als derde-beslisser in overeenstemming met artikel 7 van het Reglement (hierna de "Derde-Beslisser") nadat de Derde-Beslisser de onafhankelijkheidsverklaring aan CEPANI had overgemaakt.

Op diezelfde dag informeerde CEPANI de Klager en de Domeinnaamhouder van de aanstelling van de Derde-Beslisser en liet hen weten dat de debatten op 10 december 2020 gesloten zouden worden en dat de Derde-Beslisser uiterlijk tot 4 januari 2021 de tijd had om een beslissing over te maken aan het CEPANI secretariaat.

De Domeinnaamhouder diende geen antwoord in.

De debatten werden gesloten op 10 december 2020.

4. Feitelijke gegevens

De Klager is een onderneming die in 2008 als eenmanszaak is opgericht en sindsdien actief is onder de handelsnaam "Uwantisell". Sinds 2014 doet Klager dit middels een besloten vennootschap. Klager beweert al jarenlang de handelsnaam Uwantisell in de praktijk te gebruiken. Klager houdt zich hoofdzakelijk bezig met de exploitatie van een webshop in kleding, schoenen en accessoires middels de domeinnaam uwantisell.nl.

Naast het voeren van de handelsnaam Uwantisell met bijbehorende handelsnaambescherming, beschikt Klager tevens over de volgende Benelux merkregistratie "Uwantisell":



- met inschrijvingsnr. 1426486, gedeponereerd op 6 oktober 2020

De Domeinnaam werd geregistreerd op 7 mei 2015 en verwijst door naar de domeinnaam bikini-store.nl, middels dewelke op heden geen website wordt geëxploiteerd.

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager

De Klager stelt dat aan de voorwaarden van artikel 10.b.1 van de Beleidslijnen is voldaan aangezien:

- De Domeinnaam identiek is aan de handelsnaam waar Klager rechten op heeft en grote gelijkens vertoont met het Beneluxmerk waarop Klager rechten heeft;
- De Domeinnaamhouder geen enkel recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam gelet op het feit dat de Domeinnaamhouder de domeinnaam bikini-store.nl lijkt te exploiteren, al is daar op dit moment geen actieve website te vinden en het er alle schijn van heeft dat de Domeinnaamhouder uitsluitend tracht of heeft getracht gebruik te maken van de bekendheid en

goede reputatie van Klager en ervoor wenst te zorgen dat het publiek — vooral het Belgische publiek — per ongeluk op de Domeinnaam terecht komt waar (bad)kleding wordt of werd aangeboden.

- Uit de wijze van gebruik af te leiden is dat er geen ander doel is geweest bij de registratie van de Domeinnaam dan om daar ongerechtvaardigd voordeel uit te halen. De Klager beweert dat de domeinnaamhouder heeft kunnen profiteren van de bekendheid van Klager en er op die manier voor heeft kunnen zorgen dat potentiële klanten van Klager op zijn eigen website uitkwamen, zeker nu is gebleken dat Domeinnaamhouder de Domeinnaam doorlinkte naar zijn eigen bikini store, waarbij het, volgens de Klager, voor de hand ligt dat het publiek veronderstelt bij de Belgische Uwantisell te zijn uitgekomen. De Domeinnaamhouder zou volgens de Klager op die manier schade berokkenen aan Klager.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

De Domeinnaamhouder diende geen antwoord in en nam bijgevolg geen standpunt in.

6. Discussie en bevindingen

Overeenkomstig artikel 16.1 van het Reglement oordeelt de Derde-Beslisser met in achtname van de Beleidslijnen en het Reglement.

Volgens artikel 10, b, 1 van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS.be moet de Klager aantonen dat:

- *"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. De domeinnaam van de domeinnaamhouder is identiek aan of stemt zodanig overeen 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 Domeinnaam "uwantisell.be" is identiek aan de handelsnaam Uwantisell, eigendom van de Klager. Daarenboven stemt de Domeinnaam overeen met het Benelux merk "uwantisell" (semi-figuratief) met inschrijvingsnr. 1426486, waarvan de Klager houder is, en waarbij verwarringsgevaar tussen de Domeinnaam en dit Benelux merk voorhanden is.

De anterieure registratie van de Domeinnaam t.o.v. bovenvermeld merk speelt hierin geen rol.

Vooreerst legt artikel 10, b, 1 van de Algemene Voorwaarden de vereiste van anterioriteit niet op. Ook in het kader van de Belgische wet van 26 juni 2003 speelt dit geen rol: Wanneer de domeinnaam gelijk is aan het onderscheidingsteken, is de eerste voorwaarde bewezen (zie T. HEREMANS, De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen: een eerste analyse, I.R.D.I. 2003, 109).

De Derde-Beslisser oordeelt dat er aan artikel 10, b, 1 eerste voorwaarde voldaan is.

6.2. De domeinnaamhouder kan geen rechten of legitieme belangen laten gelden op de domeinnaam

De Derde-Beslisser oordeelt dat de Klager *prima facie* aannemelijk maakt dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden op de Domeinnaam. Dit wordt door de Domeinnaamhouder niet weerlegd aangezien deze geen antwoord heeft ingediend. De Domeinnaamhouder heeft dus niet aangetoond dat hij wel een legitiem belang of recht zou hebben op de Domeinnaam.

Op basis van de eigen vaststelling van de Derde-Beslisser op 17 december 2020 kon de Derde-Beslisser, zoals naar voren gebracht in de Klacht, vaststellen dat de Domeinnaam automatisch doorverwijst naar de domeinnaam bikini-store.nl waar op dat moment geen actieve website werd geëxploiteerd. De Domeinnaamhouder heeft aldus, meer dan vijf jaren na de registratie van de Domeinnaam, nog altijd de Domeinnaam niet in gebruik en er liggen ook geen bewijzen voor dat de Domeinnaamhouder op enige wijze voorbereidingen voor gebruik heeft getroffen.

Artikel 10, b, 3 van de Algemene Voorwaarden stelt daarenboven het volgende:

“Wanneer de domeinnaamhouder een klacht ontvangt, kunnen zijn rechten of legitieme belangen onder meer worden aangetoond door de volgende omstandigheden:

- *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;*
- *de domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen gekend onder de domeinnaam, zelfs al heeft hij geen merkrechten bekomen;*
- *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”*

Deze omstandigheden zijn duidelijk niet voorhanden, integendeel.

Door geen antwoord in te dienen laat de Domeinnaamhouder bovendien na om enig bewijs te leveren waaruit zou blijken dat hij alsnog enig recht of legitiem belang zou hebben (zie o.m. CEPANI zaak 30 december 2004, Classics Gallery n.v. /Cornelius Morees, nr. 4053 en CEPANI zaak 23 mei 2006, Touring Assurances S.A./Jason Harrington, nr. 4082).

De Derde-Beslisser oordeelt dat er aan artikel 10, b, 1 tweede voorwaarde voldaan is.

6.3. De domeinnaam van de domeinnaamhouder is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

Artikel 10, b, 2 van de Algemene Voorwaarden stelt dat het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw geregistreerd is of gebruikt wordt, onder meer kan worden aangetoond door het feit dat:

- *de domeinnaam is geregistreerd om de klager die houder is van een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te beletten deze te gebruiken en de domeinnaamhouder doet dit regelmatig;*
- *de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om handelsactiviteiten van een concurrent te verstoren;*
- *de domeinnaam bewust is gebruikt om, met het oog op het behalen van een commercieel voordeel, internetgebruikers 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 online plaats van de domeinnaamhouder of van producten of diensten op zijn website of andere online plaats.*

De aangevoerde omstandigheden zijn niet exclusief en kwade trouw kan met alle middelen worden aangetoond, met inbegrip van vermoedens en andere bewijzen die met een redelijke mate van zekerheid het bestaan ervan aantonen (zie o.m. CEPANI zaak 9 januari 2009, *Lenslogistics AB / Lenson AB*, nr. 44149). Kwade trouw moet redelijkerwijze worden bewezen (zie o.m. CEPANI zaak 23 september 2005, *Vueling Airlines / Eclark Howard*, nr. 44068; CEPANI zaak 17 augustus 2004, *N.V. DR Oetker / N.V. FML*, nr. 44049) en kan worden bewezen met alle middelen, met inbegrip van vermoedens en omstandigheden die met een redelijke mate van zekerheid wijzen op het bestaan van kwade trouw, met uitsluiting van elke redelijke twijfel (zie o.m. CEPANI zaak 2 december 2005, *Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH v. Hydrant Refuelling System*, nr. 4471; CEPANI zaak 5 maart 2001, *S.A. Le Petit-fils de L.U. Chopard et Cie v. Joël Glecer (Orlogio NV)*, nr. 44030).

Het louter passief houden van een domeinnaam is niet voldoende. Daarvoor zijn andere omstandigheden vereist (zie CEPANI zaak 13 oktober 2016, *Lenovo Ltd/ Segretaria Associazione Genexi-Onlus*, nr. 44411).

Kwade trouw kan voorhanden zijn wanneer de Domeinnaamhouder weet dat een derde het voordeel geniet van een feitelijke situatie of een eerder recht kan doen

gelden en ondanks dit conflict de domeinnaam verwerft. Dit is ook het geval wanneer hij/zij wist of behoorde te weten dat de Klager het overeenstemmend teken gebruikte of geregistreerd had (zie o.m. CEPANI zaak 2 september 2019, *Adevinta France / Vereniging Monumenten Goeree*, nr. 44472, met verwijzing naar B. DOCQUIR & O. DE PRELLE, "l'enregistrement abusif des noms de domaine: aperçu de la jurisprudence des Tier-décideurs du CEPANI", in X., *Les noms de domaine .be / .be domeinnamen*, Bruylant, 2013, 53)

De Klager heeft de domeinnaam uwantisell.nl reeds in 2007 geregistreerd en toont aan dat zij minstens sinds 2012 kledingstukken verkoopt middels de uitbating van een website via dezelfde domeinnaam. Bovendien is de Domeinnaamhouder gevestigd in Nederland, net zoals de Klager en betreft de domeinnaam van de Klager een ".nl" suffix. De Derde-Beslisser stelde op 17 december 2020 vast dat wanneer men "uwantisell" opzoekt via de Google zoekmachine men als eerste zoekresultaat de domeinnaam "uwantisell.nl" van de Klager als resultaat krijgt. De term "uwantisell" is vrij uniek en nietszeggend. De Domeinnaam verwijst daarnaast automatisch door naar de domeinnaam "bikini-store.nl", middels dewelke op heden geen website wordt geëxploiteerd. Deze domeinnaam laat uitschijnen dat de Domeinnaamhouder zich tevens potentieel wil richten op het commercialiseren van kledingstukken voor vrouwen, net zoals de Klager.

De Domeinnaamhouder behoorde bijgevolg te weten dat de Klager een identieke handelsnaam gebruikte en de domeinnaam uwantisell.nl uitbaatte.

Tenslotte heeft de Domeinnaamhouder niet geantwoord op de Klacht.

De Derde-Beslisser is van oordeel dat bovenstaande elementen met een redelijke mate van zekerheid wijzen op het bestaan van kwade trouw in hoofde van de Domeinnaamhouder.

Bijgevolg oordeelt Derde-Beslisser dat er aan artikel 10, b, 1 derde voorwaarde voldaan is.

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 "**uwantisell.be**" naar de Klager.

Brussel, 4 Januari 2021.



Christine, DE KEERSMAEKER
De Derde Beslisser

