

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

ERREA' SPORTS S.p.A / Hans Priems

**Zaak nr. 44447
erreastore.be**

1. De Partijen

1.1. De Klager:

ERREA' SPORT S.p.A.
Via G. di Vittorio 2/1
Frazione San Polo
43506 – Torrile (Parma)
Italië

Vertegenwoordigd door:

Mevr. Nicoletta Colombo, Advocaat
CREA Avvocati Associati
met kantoor te Via del Lauro 9
20121 – Milaan
Italië

1.2. De Domeinnaamhouder:

Hans Priems, natuurlijke persoon
Wonende te Nistelrodestraat 57
5045MD Tilburg
Nederland

2. Domeinnaam

Domeinnaam: erreastore.be
geregistreerd op: 6 Juni 2016

Hierna te noemen "de Domeinnaam".

3. Procedurele voorgaanden

Gelet op de klacht van Klagers die bij CEPANI werd neergelegd op 16 april 2018.

Gelet op het aanvangen van de procedure op 2 mei 2018.

Gelet op het antwoord van Domeinnaamhouder op 23 mei 2018.

Gelet op de aanstelling van Derde Beslisser door CEPANI op 30 mei 2018.

Gelet op het sluiten van de debatten op 7 juni 2018.

4. Feitelijke gegevens

Klager is een Italiaanse vennootschap gespecialiseerd in de sector van technische sportkleding. De vennootschap werd opgericht in 1988 in Torrile, Parma, Italië.

Klager bezit een groot aantal geregistreerde figuratieve- en woordmerken, waaronder EU- en internationale merken, die de term "ERREA" bevatten, alleen of in combinatie met andere woorden als "ERREASPORT", "ERREAPOINT", "ERREASERVICE", "ERREAFOOTBALL", waaronder onder andere de geregistreerde Uniemerken die relevant zijn in huidige zaak:

- nr. 812891, gedeponneerd op 16.06.1994 voor klasse 25 (sportkleding, artikelen voor gymnastiek en sport enz.);
- nr. 7008477, gedeponneerd op 23.06.2008 voor de klassen 03, 09, 14, 16, 18M, 25, 28, 35M, 41;
- nr. 9284191, gedeponneerd op 30.07.2010 voor de klassen 03M, 09, 14, 16M, 18M, 25, 28M, 35, 41;
- nr. 10757243, gedeponneerd op 26.03.2012 voor de klassen 03, 09, 14, 16, 18, 25I, 26, 28, 35, 41. (door haar aangegeven soms als "handelsmerken" of "merken", zie stuk 10 van Klager voor een exhaustieve lijst),

Klager is eveneens eigenaar van verscheidene domeinnamen met daarin de term "errea", zoals de domeinnamen erreasports.com; erreasport.it; errea.com; errea.it, en errealeague.com (hierna de "ERREA Domeinnamen", zie stuk 12 en stuk 13 van Klager voor een uitgebreide opsomming).

De websites van Klager (www.errea.it en www.errea.com) tonen dat Klager sponsordeals heeft afgesloten met verscheidene sportclubs in verschillende disciplines (volleybal, basketbal, rugby enz.) en in verschillende landen (Engeland, Frankrijk, Duitsland, Rusland, België, Turkije, India enz.), onder andere enkele sportteams in België en in Nederland, waaronder het professionele voetbalteam Ado-Den Haag, de professionele volleybalteams van Sliedrecht en Aquacare Halen, het professionele rugbyteam ASUB Waterloo (België), en het Nederlandse nationale volleybalteam (zie stuk 8-B, blz. 7, 23, 32, 52 van Klager).

Uit de stukken van Klager (stuk 8-D van Klager) blijkt dat Klager onder meer nationale teams gesponsord heeft tijdens de FIFA- wereldkampioenschappen of tijdens andere belangrijke sportevenementen.

Klager heeft naast de Italiaanse website (www.errea.it), ook een Engelstalige versie van die website (www.errea.com), waarop ze haar sportkledij verkoopt en ook verstuurd naar verscheidene Europese landen (waaronder België en Nederland).

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager

Klager is van mening dat de Domeinnaam identiek is aan of een verwarringwekkende overeenstemming vertoont met haar merken.

Klager stelt vooreerst dat de opname van het hoofdbestanddeel van de handelsmerken van Klager "errea" volstaat om vast te stellen dat een domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met haar merken.

Bovendien argumenteert Klager dat de toevoeging van het achtervoegsel "store" in de Domeinnaam sterk de verwarringwekkende overeenstemming met haar merken en haar beroepsactiviteiten benadrukt. De Domeinnaam neemt het merk van Klager volledig over. Daarbij brengt de toevoeging van een generieke term als "store" geen enkel onderscheidend karakter aan. Klager stelt verder dat het achtervoegsel "store" net het verwarringsgevaar vergroot doordat internetgebruikers ervan overtuigd kunnen raken dat er daadwerkelijk sprake is van een economische relatie tussen Klager en Domeinnaamhouder.

Klager bemerkt verder dat het de eigenaar is van enkele domeinnamen die precies de combinatie van het handelsmerk "errea" met de term "store" bevatten, waaronder ERREA-STORE.NL sinds 8.8.2014 en ERREA-WEBSTORE.NL sinds 16.1.2015. De Domeinnaam wekt dan ook verwarring met de aan Klager gerelateerde domeinnaam.

Ten tweede is Klager van oordeel dat Domeinnaamhouder geen rechten of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de Domeinnaam heeft om volgende redenen:

- Klager gebruikt sinds 1988 de uitdrukking "ERREA" als dominant onderdeel van haar handelsnaam; de merkregistraties zijn geldig en bestaand, worden uitsluitend en uitgebreid gebruikt door Klager en/of door bevoegde licentiehouders en gelden als *prima facie* bewijs van de eigendom van Klager en de geldigheid van de merken; deze merkregistraties zijn een afdoend bewijs van het exclusieve recht van Klager om de merken te gebruiken in verband met de genoemde waren en diensten;
- Domeinnaamhouder heeft geen rechten met betrekking tot de Domeinnaam, aangezien aan de Domeinnaamhouder noch in zijn land, noch in de Europese of Internationale Gemeenschap een persoonlijk recht is verleend;
- Domeinnaamhouder is geen vertegenwoordiger of licentiehouders van Klager en is dat nooit geweest. Domeinnaamhouder is evenmin anderszins gemachtigd om het merk "ERREA" te gebruiken. Bovendien is er geen enkele verbondenheid tussen Klager en Domeinnaamhouder;
- Domeinnaamhouder staat bovendien niet algemeen bekend onder de Domeinnaam, voordat hij deze registreerde;
- voorts heeft Domeinnaamhouder de Domeinnaam nooit gebruikt en gebruikt hij deze ook momenteel niet (bijlage 14).

Ten derde stelt Klager dat Domeinnaamhouder de Domeinnaam ter kwader trouw registreerde.

Klager argumenteert daarbij dat haar merken zonder twijfel bekende merken zijn die op grote schaal en zelfs wereldwijd bekend zijn. Het eerste depot van deze merken dateert zelfs van 1994. Daarenboven bezit Klager een groot aantal domeinnamen met de term "errea".

Domeinnaamhouder registreerde de Domeinnaam pas in 2016, vele jaren na het ontstaan van het merkenrecht van Klager. Gelet op de grote sponsoring van Klager bij belangrijke voetbal- en andere sportclubs, waardoor de merken van de Klager wereldwijde bekendheid verkregen, en gelet op de aanwezigheid van de merken van Klager in de EU en in Nederland, kan volgens Klager dan ook worden geconcludeerd dat Domeinnaamhouder op het moment van de registratie van de Domeinnaam zeker op de hoogte was van de grote bekendheid van de merken van Klager.

Klager stelt verder dat Domeinnaamhouder nooit op haar aanmaningsbrief dd. 21 juni 2017 gereageerd.

Klager argumenteert bovendien dat redelijkerwijs kan worden afgeleid dat Domeinnaamhouder voornemens is gebruik te maken van de bedrijfsnaam en merken van Klager, aangezien de Domeinnaam - in combinatie met een niet-actieve en niet-gebruikte website - voor verwarring heeft gezorgd bij internetgebruikers en dat redelijkerwijs kan worden geconcludeerd dat Domeinnaamhouder een domeinnaam heeft gekozen die identiek is aan de bedrijfsnaam en de merken van Klager.

Ten slotte merkt Klager op dat Domeinnaamhouder de Domeinnaam passief houdt en dat het "passief houden" van een website een gebruik te kwader trouw betekent (*Telstra Corporation Limited tegen Nuclear Marshmallows*, WIPO-zaak nr. D2000-0003, en *Air Austral tegen WWW Enterprise, Inc.*, WIPO-zaak nr. D2004-0765).

5.2. Standpunt van Domeinnaamhouder

Domeinnaamhouder betwist het belang van de Domeinnaam voor Klager alsook Klagers opmerkingen over de bekendheid van haar merken.

Verder stelt Domeinnaamhouder dat hij de Domeinnaam op verschillende manieren zou kunnen gebruiken in de toekomst. Zo zou hij er officiële Errea producten op kunnen verkopen, alsook andere producten. Zo stelt hij verder dat de term "Errea" eveneens een fantasienaam zou kunnen zijn of een afkorting van bijvoorbeeld "Eerste, Race, Rally, Eenheid, Antwerpen/Amsterdam".

Domeinnaamhouder weerlegt Klager's argumentatie omtrent het mogelijke verwarringsgevaar door te stellen dat hij de Domeinnaam tot op heden nog niet gebruikt heeft en er daarom geen sprake kan zijn van enige verwarring.

Domeinnaamhouder stelt finaal dat:

- de Domeinnaam voor Klager niet interessant is omdat het de verschillende "erreastore" domeinnamen (waaronder erreastore.it) niet geregistreerd heeft en het een fantasienaam zou kunnen zijn.

- hij wel degelijk een legitiem belang heeft om de Domeinnaam te registreren omdat de Domeinnaam niet aan Klager toebehoort.
- hij niet handelde met het doel een derde te schaden of ongerechtvaardigd voordeel te halen uit de Domeinnaam, omdat er nog geen website actief is en daarom zijn fout niet beoordeeld kan worden.

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 van DNS.be 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 Klager het volgende aantonen:

- *"de domeinnaam van de licentienemer 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 licentienemer geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam; en*
- *de domeinnaam van de licentienemer te kwader trouw geregistreerd is of te kwader trouw gebruikt wordt."*

6.1. Identiek aan of overeenstemmend met

Derde Beslisser oordeelt dat de Domeinnaam identiek is aan, dan wel minstens overeenstemt met de merken van Klager, zodanig dat het verwarring kan scheppen met deze merken.

Uit verschillende WIPO zaken blijkt dat het overnemen van ten minste één dominant element van een merk in een domeinnaam, dat dan slechts wordt aangevuld met een algemene term, een overeenstemming uitmaakt die verwarring kan scheppen met het merk.¹

Specifiek voor het achtervoegsel "store", besloot het WIPO in de zaak *Tonino Lamborghini s.p.a. Mr. Tonino Lamborghini / Samvel R Yusufiants* dat "Loutere toevoeging van koppeltokens en beschrijvende termen zoals "STORE" niet relevant is en geen invloed zal hebben op de algemene indruk van het dominante deel van de

¹ *Wall -Mart Stores, Inc. v. Gerry Sinker*, WIPO zaak nr. D2006-0211; *HSBC Holdings Plc v. David H. Gold*, WIPO zaak nr. D2001-0343; *Revlon tegen Sky Logic Europe*, WIPO zaak nr. D2011-0016; *F. Hoffmann-La Roche AG v. Bobik Marley*, WIPO zaak nr. D2007-0694; *Deceuninck nvand Thyssen Polymer GmbH v. Dmitriy Belousov*, WIPO zaak nr. D2007-0347; *Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco v. LaPorte Holdings, LLC.*, WIPO zaak nr. D2005-0526.

*omstreden domeinnaam. Loutere toevoeging van een beschrijvende term maakt onvoldoende onderscheid tussen een domeinnaam en het merk.*²

De Domeinnaam bevat de term "errea" zoals beschermd door de merken van Klager, en wordt slechts aangevuld met een algemene term, "store". De term "store" is een algemene term die geen enkel onderscheidend karakter bijdraagt. Bovendien werkt dit achtervoegsel de verwarring mee in de hand, omdat errea net een kleding merk is en deze kleding zelf op haar website verkoopt. Internetgebruikers zouden daarom kunnen denken dat er een economische relatie bestaat tussen Klager en Domeinnaamhouder.

Daarbij is ook het suffix ".be" irrelevant voor de analyse van overeenstemming, omdat dit een noodzakelijk component van domeinnamen is en geen onderscheidend karakter heeft.³

6.2. Rechten en legitieme belangen

Derde Beslisser oordeelt vervolgens dat Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen had om de Domeinnaam te registreren.

De rechten of legitieme belangen van een domeinnaamhouder kunnen onder meer worden aangetoond door de volgende elementen:

- het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten, of het treffen van aantoonbare voorbereidingen hiervoor;
- het feit dat de domeinnaamhouder algemeen gekend is onder de domeinnaam; of
- het gebruik van de domeinnaam op legitieme en niet-commerciële of eerlijke wijze zonder uit winstbejag op misleidende wijze consumenten aan te trekken.

Domeinnaamhouder heeft de Domeinnaam momenteel niet in gebruik, noch toont hij aan dat hij op enige wijze voorbereidingen voor gebruik heeft getroffen (zie antwoord Domeinnaamhouder: "*Door te drukke ander activiteiten ben ik er niet toegekomen om iets met de domeinnaam te doen.*") Bovendien geeft Domeinnaamhouder aan dat hij de Domeinnaam eventueel zou willen gebruiken voor de verkoop van Errea producten of anderen, wat een niet legitiem gebruik van de Domeinnaam zou uitmaken..

Domeinnaamhouder toont ook niet aan dat hij algemeen gekend is onder de Domeinnaam, noch dat hij enig ander belang op de naam zou hebben.

Uit het loutere feit dat de Domeinnaam wél door Domeinnaamhouder werd geregistreerd en niet door Klager, blijkt niet dat de Domeinnaamhouder enig belang heeft ten aanzien van de Domeinnaam.

² *Tonino Lamborghini s.p.a. Mr. Tonino Lamborghini / Samvel R Yusufiants*, WIPO zaak nr. D2017-1112.

³ *Crédit Industriel et Commercial SA v. Name Privacy*, WIPO zaak nr. D2005-0457.

6.3. Registratie te kwader trouw

Derde Beslisser oordeelt tenslotte dat er sprake is van kwade trouw bij de registratie van de Domeinnaam door Domeinnaamhouder.

Het niet-gebruik van een domeinnaam verhindert op zichzelf niet dat kwader trouw kan worden vastgesteld. In sommige gevallen namelijk kan kwade trouw worden afgeleid uit de omstandigheden van de zaak.⁴ Deze omstandigheden kunnen er onder andere uit bestaan dat de klager een wel bekend merk heeft of dat de domeinnaamhouder niet antwoordde op klachten van de klager.⁵

In de zaak *Virgin Enterprises Limited v. Mars Out*⁶ oordeelde het WIPO panel, waar een strengere appreciatie van de kwade trouw geldt, dat de omstandigheden erop wezen dat het passieve gebruik inderdaad te kwader trouw was. Deze omstandigheden omvatten het feit dat:

- i) het merk van de klager een sterke reputatie heeft, zeer onderscheidend is en algemeen bekend is, het feit dat de domeinnaamhouder geen feitelijk of overwogen gebruik te goeder trouw aangetoond heeft en het is moeilijk zich een dergelijk gebruik te goeder trouw voor te stellen;
- (iii) de domeinnaamhouder een aantal domeinnamen heeft geregistreerd bestaande uit de merken van de klager in combinatie met beschrijvende achtervoegsels met betrekking tot een van de bedrijfsactiviteiten van de klager onder de merken;
- (iv) de domeinnaamhouder niet geantwoord heeft op de correspondentie van klager met betrekking tot de registratie en het gebruik van de betwiste domeinnamen, en evenmin heeft geantwoord op de stellingen van klager in dit geschil; en
- (v) gelet op het voorgaande het moeilijk is zich een aannemelijk feitelijk of beoogd actief gebruik van de betwiste domeinnamen door de domeinnaamhouder voor te stellen, dat niet onrechtmatig zou zijn, zoals het feit dat het een pass-off is, of een inbreuk op de rechten van de klager op grond van het merkenrecht.

De feiten in *Virgin Enterprise* zijn bijna volledig hetzelfde als in het huidige geding.

- i) Uit de stukken van Klager blijkt dat Klager minstens op het Europees grondgebied een grote bekendheid, of minstens een sterke reputatie geniet.
- ii) De merken hebben een groot onderscheidend vermogen.
- iii) Domeinnaamhouder heeft de term "errea" zoals beschermd in de merken van Klager geregistreerd in combinatie met een beschrijvend achtervoegsel ("store") dat betrekking heeft op de bedrijfsactiviteiten van Klager. Klager verkoopt namelijk kleding via haar website.

⁴ Zie bv *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO zaak nr. D2000-0003; *Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC*, WIPO zaak nr. D2002-0131; *Sanofi-aventis v. Gerard Scarretta*, WIPO zaak nr. D2009-0229.

⁵ *Central Media S.C. v. Valentin Lotrean*, WIPO zaak nr. D2016-2598.

⁶ *Virgin Enterprises Limited v. Mars Out*, WIPO zaak nr. D2017-2335; CEPANI nr. 44095, sublimsport.be

iv) Domeinnaamhouder heeft niet gereageerd op de correspondentie van Klager dd. 21 juni 2017, waarin Klager Domeinnaamhouder aanspoorde de Domeinnaam over te dragen. Domeinnaamhouder antwoordde daarentegen wel op de klacht in dit geding, doch schoof daarin geen argumentatie naar voor waaruit bleek dat hij van plan was de Domeinnaam ter goeder trouw te gebruiken. In tegendeel, Domeinnaamhouder laat alleen weten nog niet te hebben beslist wat met de Domeinnaam te doen.

De afwezigheid van enige reactie ten aanzien van de Klager werd in de CEPANI zaak nr. 44095 eveneens als teken van kwade trouw beschouwt.

iv) Gelet op het voorgaande is het moeilijk om zich aannemelijk voor te stellen dat Domeinnaamhouder de Domeinnaam op niet onrechtmatige wijze zou gebruiken.

Dit vermoeden wordt bovendien bevestigd door het antwoord van Domeinnaamhouder zelf in huidige procedure, waarin hij aangeeft van plan te zijn de Domeinnaam eventueel te gebruiken om producten van Klager of anderen te verkopen, echter zonder enige commerciële relatie met Klager te hebben.

Domeinnaamhouder kan bovendien niet redelijkerwijze beweren dat hij niet van het bestaan van de merken of de domeinnamen van Klager op de hoogte was. Domeinnaamhouder biedt daarenboven via de webshop mediaeninternet.nl zelf domeinnamen aan zijn klanten aan, wat duidt op haar professionele kwalificaties in de industrie van domeinnaamregistraties.⁷ Wie de term "Errea" in google ingeeft, vindt bij de eerste zoek resultaten de officiële website van Klager of komt uit bij een webwinkel die merken van Klager verkoopt. Ook het overige bewijsmateriaal dat door Klager geleverd werd, toont deze bekendheid aan.

Om deze redenen kunnen de omstandigheden van de zaak, waaronder de verklaring van Domeinnaamhouder niet anders begrepen worden dan een registratie te kwader trouw.

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 "**erreastore.be**" naar Klager, overeenkomstig het verzoek van Klager als rechthebbende van de Domeinnaam.

Brussel, 21 juni 2018.



Ignace, VERNIMME

De Derde Beslisser

⁷ CEPANI, nr. 44127, freedomofspeech.be