



---

BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE

## BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

### BVBA VERDHO TRADING / TOTAL HAIR ACADEMY

Zaak nr. 44199 CEPINA: eurosocap.be

#### 1. De Partijen

##### 1.1. De Klager:

BVBA VERDHO TRADING, met zetel te 2600 Berchem, Diksmuidelaan 184

*Vertegenwoordigd door:*

Mevrouw Louisa EL BASTANI, Grote Steenweg 467, 2600 Berchem

##### 1.2. De Domeinnaamhouder:

TOTAL HAIR ACADEMY, met zetel te 1127 PA DEN ILP NEDERLAND, DEN ILP 8

#### 2. Domeinnaam

Domeinnaam: eurosocap.be  
geregistreerd op: 31.01.2003

Hierna te noemen "de domeinnaam".

#### 3. Procedurele voorgaanden

Op 03.05.2010 heeft de Klager een klachtenformulier ingevuld en toegestuurd naar het CEPINA-secretariaat, vergezeld met een inventaris en bijlagen, in totaal 67 pagina's.

Deze klacht bevat het verzoek om overeenkomstig artikel 10 e) van de beleidslijnen van DNS.BE de overdracht te bevelen van de domeinnaam eurosocap.be aan de Klager.

In toepassing van art.10 a) van de Beleidslijnen voor de geschillenregeling van DNS.BE werd ondergetekende bij bericht van het secretariaat van CEPINA dd. 04.06.2010, aangesteld als Derde Beslisser om het geschil betreffende de domeinnaam te beslechten.

Kopie van deze brief werd aan partijen toegestuurd zodat zij kennis hadden van het feit dat (in overeenstemming met artikel 12 van het CEPINA-reglement) de debatten zouden worden gesloten uiterlijk 11.06.2010.

De Domeinnaamhouder noch de Klager hebben aan het Cepina Secretariaat enig verzoek gericht tot repliek en/of tot aanpassing van de termijnen.

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

De Klager is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, opgericht te Antwerpen op 15.09.2003 bij notariële akte verleden voor notaris Romain Coppin, onder de naam VERDHO TRADING.

Klager houdt zich onder meer bezig met de verkoop van haarextensies van het merk EURO SO. CAP.

Via de website [www.stingsandthings.be](http://www.stingsandthings.be) wordt de Klager aan het publiek voorgesteld als "EUROSOCAP-Belgium".

Volgens bijlage 6 a) van Klager is het beeldmerk EUROSOCAP geregistreerd sinds 26.05.2005 bij het WIPO voor de klasse 3 en 26. Uit bijlage 6 b) van Klager, blijkt dat merkhouders, te weten de vennootschap naar Italiaans recht EURO SO. CAP, werd opgericht op 09.12.1997.

Blijkens bijlage 7 van haar dossier, is Klager te beschouwen als de exclusieve verdeler van de producten van de vennootschap naar Italiaans recht EURO SO. CAP.

Artikel 2 van deze distributieovereenkomst bepaalt:

*"During the terms of this agreement, the distributor will be entitled to act and to present himself as sole distributor, sale importer, exclusive agent and to use the trademark and service marks of the manufacturer within the covenants of this agreement. The manufacturer authorises the use of its name and registered logo for corporate identification."*

Klager is op basis van deze overeenkomst dus gerechtigd om de merken van EUROSOCAP aan te wenden en mag ook gebruik maken van de maatschappelijke benaming en het logo van EUROSOCAP in het kader van haar bedrijfsvoering.

Klager, die de Belgische markt bedient via de website [www.stringsandthings.be](http://www.stringsandthings.be), wil gebruik maken van de domeinnaam EUROSOCAP.BE.

Klager heeft vastgesteld dat de domeinnaam door een rechtstreekse concurrent (te weten de Domeinnaamhouder) wordt aangewend voor het aanbieden van eenzelfde product (haarextensies) van een ander (concurrerend) merk (SO.CAP.ORIGINAL).

Door het gebruik van het merk EUROSOCAP in een domeinnaam met .BE extensie, schendt de Domeinnaamhouder de rechten van Klager.

In februari 2010 heeft Klager via VZW DNS.BE de overdracht van de domeinnaam proberen bewerkstelligen (bijlage 2 dossier Klager).

DNS.BE heeft het nodige gedaan om de overdracht van deze domeinnaam door de Domeinnaamhouder te laten goedkeuren. In maart 2010 diende VZW DNS aan Klager mee te delen dat de Domeinnaamhouder niet reageert op de aanvraag voor de overdracht. In maart 2010 werd een nieuwe poging ondernomen tot overdracht van de domeinnaam EUROSOCAP.BE via VZW DNS. Tegelijk heeft Klager een aangetekende ingebrekestelling verstuurd aan de Domeinnaamhouder (zie bijlage 3 a dossier Klager) met het verzoek uiterlijk 17.03.2010 de documenten voor overdracht ondertekend terug te bezorgen. Ook via mail werd dezelfde brief bezorgd aan de Domeinnaamhouder (zie bijlage 3 b dossier Klager).

Uit de stukken 4 en 5 van Klager, blijkt dat herhaaldelijk werd gepoogd om de Domeinnaamhouder uit te nodigen de documenten voor overdracht te ondertekenen.

De Domeinnaamhouder heeft op geen enkele van deze initiatieven gereageerd.

De Klager is uiteindelijk op 03.05.2010 overgegaan tot het neerleggen van huidige klacht.

## **5. Standpunt van de partijen**

### **5.1. Standpunt van de Klager**

Klager wenst in toepassing van art.10 van de Beleidslijnen voor de geschillenregeling van DNS.BE de overdracht te bekomen van de domeinnaam [www.eurosocap.be](http://www.eurosocap.be)

Klager baseert zich daarvoor op volgende gronden:

- A. *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.*

Klager beroept zich op het op 26/05/2005 bij het WIPO geregistreerde beeldmerk bestaande uit de woorden EUROSOCAP in Romeinse hoofdletters, weergegeven in een rechthoekige geografische vorm met in het centrum daarvan een half cirkelvormig teken bevattende een vijfpuntige ster.

Uit de bijlage 7, te weten het distributiecontract gesloten tussen EUROSOCAP SAS en Klager, blijkt dat deze laatste wel degelijk rechten kan doen gelden op dit merk maar ook op de naam van EUROSOCAP.

De domeinnaam is dus identiek aan de merknaam en de vennootschapsnaam waarop Klager rechten kan doen gelden.

B. *De Domeinnaamhouder kan geen rechten of legitieme belangen doen gelden op de domeinnaam.*

Klager verwijst naar de 3 omstandigheden uiteengezet in artikel 10 (b), 3 van de algemene voorwaarden van DNS om te besluiten dat niet is voldaan aan de voorwaarde van het “kunnen laten gelden van rechten of legitieme belangen op de domeinnaam”.

Eerste omstandigheid: *“Er is geen sprake van een legitiem, niet commercieel of gebruik op eerlijke wijze.”*

Aangezien via de domeinnaam gelijksoortige producten van ander, concurrerend merk worden aangeboden is hier duidelijk sprake van het handelen uit commercieel oogmerk.

De Domeinnaamhouder heeft geen enkel economisch verband met de vennootschap naar Italiaans recht Euro So Cap.

Tweede omstandigheid: *“de domeinnaamhouder is niet gekend onder de domeinnaam aangezien de domeinnaamhouder als onderneming gekend is onder haar benaming TOTAL HAIR ACADEMY.”*

De Domeinnaamhouder is als onderneming gekend onder de benaming Total Hair Academy en verkoopt producten van het merk So Cap Original.

Derde omstandigheid: *“ 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 hiervoor aantoonbare voorbereidingen getroffen”*

Er is in hoofde van de Domeinnaamhouder geen sprake van een effectief te goeder trouw gebruik van de domeinnaam aangezien de domeinnaam wordt gebruikt om potentiële kopers af te leiden naar de webshop van een Nederlands concurrerend bedrijf dat producten van het merk So Cap Original aanbiedt op een website met een URL die het concurrerend merk Euro So Cap bevat.

C. *De domeinnaam van de Domeinnaamhouder is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt*

Klager verwijst naar volgende omstandigheden die de kwade trouw moeten staven:

- de domeinnaam is geregistreerd om Klager te verhinderen een Belgische domeinnaam te gebruiken voor de verkoop van producten van het merk Euro So Cap waarvoor de Klager een exclusiviteitcontract heeft gesloten;
- de Domeinnaamhouder beschikt ook over een Nederlandse website [www.totalhairacademy.nl](http://www.totalhairacademy.nl) en de bezoeker van de Domeinnaam wordt automatisch naar deze Nederlandse website afgeleid, wat het wetens en willens handelen van de Domeinnaamhouder bevestigt;
- op de website [www.eurosocap.be](http://www.eurosocap.be) biedt de Domeinnaamhouder producten aan die gelijksoortig en concurrerend zijn voor de producten die door Klager worden aangeboden;

- op de website [www.eurosocap.be](http://www.eurosocap.be) verschijnt op de startpagina meteen de naam van het concurrerende merk So Cap Original en dus niet het merk Euro So Cap, wat verwarrend is;
- Klager wenst zich te onderscheiden van het merk So Cap Original omdat hij niet overtuigd is van de kwaliteit van de haarextensies die onder dat merkteken worden verkocht. Klager weet wel dat de door haar verkochte producten van degelijke kwaliteit zijn;
- De Domeinnaamhouder werd op verschillende wijze in gebreke gesteld vanwege de door haar gepleegde inbreuk. Haar manifeste weigering om te reageren getuigt van het kwaad opzet;
- De Domeinnaamhouder werd recent tot gedwongen overdracht veroordeeld van de Duitse domeinnaam [www.eurosocap.de](http://www.eurosocap.de);
- de Domeinnaamhouder kent het merk EURO SO CAP;
- de Domeinnaamhouder is zich bewust van de verwarring die ontstaat door het gebruik van de domeinnaam voor concurrerende producten.

## 5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

De Domeinnaamhouder heeft aan het secretariaat van Cepina geen repliek meegedeeld.

De argumenten van Klager noch diens staven de stukken werden derhalve tegengesproken.

Er dient dan ook te worden gehandeld met toepassing van artikel 5.4 van het Cepina reglement ("Wanneer de Domeinnaamhouder geen antwoord toestuurt, zal de procedure onverkort voortgang vinden en zal de Derde Beslisser het geschil beslechten op basis van de klacht").

## 6. Discussie en bevindingen

Overeenkomstig artikel 15.1 van het CEPINA-reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen oordeelt de Derde beslisser met in achtneming van de Beleidslijnen en het CEPINA-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 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. Eerste voorwaarde: identiek aan of overeenstemmend met;**

De Klager is op basis van artikel 2 van een distributiecontract, gesloten op 24 mei 2004 met de vennootschap EURO SO CAP, gerechtigd om in het kader van de verkoop van haarextensie producten gebruik te maken van de merken van EURO SO CAP evenals van de maatschappelijke benaming EURO SO CAP

De domeinnaam ter discussie is eurosocap.be.

Auditief en visueel is er volstrekte gelijkenis tussen de merknaam en de vennootschapsnaam EURO SO CAP die Klager mag aanwenden voor de verkoop van producten en de domeinnaam.

Er kan dus redelijkerwijze niet gesteld worden dat er geen gelijkenis of overeenstemming is.

Het enige verschilpunt bestaat in de toevoeging van de suffix .be.

De suffix '.be' is volgens vaststaande rechtspraak irrelevant in het onderzoek van de identiteit of de mogelijke verwarrende gelijkenis tussen een onderscheidingsteken en een domeinnaam. De suffix dient enkel om het type van de domeinnaam aan te duiden. (Zie o.m. CEPINA zaak nr. 4002 dd.5 maart 2001, *Vlaamse Radio en Televisieomroep nv / Securax bvba*; CEPINA zaak nr. 4003 dd.11 april 2001, *Pernod Ricard sa. / Worldsites Internet Networks bv*; , CEPINA zaak nr. 44080 dd.31 maart 2006, *Skype technologies /Netspider Group*)

Aan de eerste voorwaarde is dus zonder twijfel voldaan.

### **6.2. Tweede voorwaarde: rechten en legitieme belangen;**

Klager is distributeur van producten van het merk EUROSOCAP.

Uit de door Klager voorgelegde stukken blijkt dat de Domeinnaamhouder producten verkoopt van het merk SO CAP ORIGINAL.

Beide partijen zijn actief op het vlak van de verkoop van haarextensieproducten.

De Domeinnaamhouder betwist niet dat een bezoeker van de website eurosocap.be automatisch wordt doorgestuurd naar de website [www.totalhairacademy.nl](http://www.totalhairacademy.nl).

Ondanks herhaald verzoek tot vrijwillige overdracht van de domeinnaam, heeft de Domeinnaamhouder nooit enige betwisting geformuleerd omtrent de aantijging dat zij geen enkel recht noch legitiem belang heeft om de domeinnaam aan te wenden voor verkoop van concurrerende producten.

De Derde Besliser kan op basis van het hem voorgelegde dossier alleen maar vaststellen dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam niet gebruikt om producten of diensten aan te bieden van de firma EUROSOCAP.

Evenmin is de Domeinnaamhouder als onderneming bekend onder de Domeinnaam. De Domeinnaamhouder is in tegendeel bekend onder zijn eigen naam TOTAL HAIR ACADEMY of de overeenstemmende url [www.totalhairacademy.nl](http://www.totalhairacademy.nl).

De Derde Beslisser is dan ook van oordeel dat de Domeinnaam-houder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden op de Domeinnaam.

Bijgevolg is ook aan de tweede voorwaarde van artikel 10 b), 1 van de Algemene Voorwaarden voldaan.

### **6.3. Registratie te kwader trouw;**

Artikel 10 b), 2 van de Algemene Voorwaarden geeft op niet-limitatieve wijze (CEPINA beslissing nr. 44082, Touring Assurances / Harrington) een aantal (met name 5) voorbeelden die aantonen dat de domeinnaam te kwader trouw werd geregistreerd of wordt gebruikt.

Het begrip kwade trouw kan worden afgeleid uit een geheel van omstandigheden op grond waarvan men tot het besluit moet komen dat de Domeinnaamhouder wist of behoorde te weten dat door de registratie of het gebruik van de Domeinnaam hij een inbreuk pleegt op de rechten van de Klager (cf. CEPINA, zaak nr. 4013, Guinness UDV North America v. Olivier Noël, 7 februari 2002).

Blijkens de registers van de VZW DNS is de Domeinnaamhouder in januari 2003 overgegaan tot registratie van de domeinnaam. De vennootschap naar Italiaans recht EURO SO CAP Sas ging in 2005 over tot bescherming van haar logo als merk.

Gezien deze chronologie en rekening houdende met het feit dat Klager pas sinds 2004 via een distributiecontract beschikt over rechten op de merknaam en vennootschapsnaam EURO SO CAP, kan niet worden aangenomen dat de domeinnaam werd geregistreerd of verworven hoofdzakelijk om hem te verkopen, verhuren, of op andere wijze over te dragen aan Klager aangezien die ten tijde van de domeinnaam registratie geen houder was van de merknaam of vennootschapsnaam EURO SO CAP. (geval voorzien in artikel 10.b), 2, punt 1)

Om dezelfde redenen kan niet worden aangenomen dat de domeinnaam geregistreerd werd om Klager te beletten deze domeinnaam te gebruiken. (geval voorzien in artikel 10.b), 2, punt 2)

In casu zijn er echter verschillende andere omstandigheden die individueel en samen leiden tot het besluit dat de Domeinnaamhouder te kwader trouw is geweest bij het registreren van de domeinnaam, evenals bij het gebruik ervan.

Het komt de Derde Beslisser voor dat de Domeinnaamhouder, gelet op zijn aanwezigheid in dezelfde sector van de haarextensies, ten tijde van de registratie op de hoogte moet zijn geweest van het bestaan van de firma EURO SO CAP. Blijkens de door Klager voorgelegde stukken, werd deze vennootschap immers opgericht in 1997 en was deze dus reeds geruime tijd actief op deze markt op het ogenblik dat de Domeinnaamhouder tot registratie overging.

In het verleden werd reeds meermaals geoordeeld dat de Domeinnaamhouder bij de registratie of verwerving van de domeinnaam wist of geacht werd te weten dat een derde rechten hield in een teken (Zie o.m. CEPINA zaak 21 mei 2002, *America Online Inc. / Bénédicte Galmart*, nr. 4033; en CEPINA zaak 31 december 2003, *Mitsubishi Motors Belgium n.v. / MT-Lift n.v.*, nr. 4043).

De Klager brengt zelf ook verschillende redenen aan waarom de registratie te kwader trouw zou zijn gebeurd en die de Derde beslisser bewezen acht:

- a) de Domeinnaamhouder gebruikt de domeinnaam alleen maar om potentiële klanten door de sluizen naar de website [www.totalhairacademy.nl](http://www.totalhairacademy.nl); de Domeinnaamhouder gebruikt de domeinnaam dus duidelijk met het oog op het behalen van een commercieel voordeel door gebruikers van het Internet naar zijn eigen websites te lokken op basis van het merk en de vennootschapsnaam van een concurrent, (waarvoor de Klager als exclusieve distributeur in deze regio actief is);

Dit kan beschouwd worden als een gebruik te kwader trouw en een inbreuk op artikel 10, b), 2, punt 4.

- b) de Domeinnaamhouder verkoopt geen producten van het merk EUROSOCAP; het publiek dat op zoek gaat naar informatie over EUROSOCAP- producten, verwachten bij het intekenen van de URL [www.eurosocap.be](http://www.eurosocap.be) dat er zich een website zal aanbieden die betrekking heeft op EUROSOCAP- producten, dan wel dat deze website door of met toestemming van EUROSOCAP- ondernemingen wordt uitgebaat. Dat is echter niet het geval. Hierdoor biedt de Domeinnaamhouder onder de domeinnaam producten aan die met EUROSOCAP concurreren en ontstaat er zowel direct als indirect verwarringsgevaar;

Dit kan beschouwd worden als een gebruik te kwader trouw en een inbreuk op artikel 10, b), 2, punt 3.

- c) De domeinnaamhouder zou volgens Klager reeds tot gedwongen overdracht zijn verplicht van de Duitse domeinnaam [www.eurosocap.de](http://www.eurosocap.de). De Domeinnaamhouder heeft dit gegeven niet weerlegd, zodat wordt aangetoond dat de domeinnaam werd geregistreerd om de vennootschap naar Italiaans recht met als vennootschapsnaam EURO SO CAP te beletten deze domeinnaam te gebruiken en dat de Domeinnaamhouder dit regelmatig, in elk geval minstens in België en Duitsland doet.

Dit geeft aan dat de registratie kan beschouwd worden als een registratie te kwader trouw van de domeinnaam.

- d) De domeinnaamhouder wist, minstens diende vanuit zijn bekendheid met de sector, te weten dat andere partijen rechten konden laten gelden op [www.eurosocap.be](http://www.eurosocap.be).

Dit geeft aan dat de registratie te kwader trouw is gebeurd.

Aangezien de Domeinnaam te kwader trouw werd gedeponereerd en wordt gebruikt, is aan de derde voorwaarde van artikel 10 b), 1 van de Algemene Voorwaarden eveneens voldaan.



## 7. Beslissing

Dienvolgens, beslist de Derde beslisser overeenkomstig artikel 10, e van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door VZW DNS BE tot de overdracht van de domeinnaamregistratie voor de domeinnaam [www.eurosocap.be](http://www.eurosocap.be) naar de Klager

Gent, 25 juni 2010

-----  
Stephane CRIEL  
De Derde Beslisser