

Per post en per e-mail (info@cepani.be)

CEPINA VZW
Attn Ms Emma Van Campenhoudt
Stuiverstraart 8
1000 BRUSSEL

VAN Yves Van Couter
REFERENTIE 17225829
BIJLAGEN 3
DATUM 31 oktober 2014

BETREFT Zaak nr. 44360 - kryolan.be: KRYOLAN GMBH CHEMISCHE FABRIK /
THEATERHUIS VEKEMANS BVBA

Geachte mevrouw Van Campenhoudt,

In bijlage treft u drie door mij originele ondertekende exemplaren van mijn beslissing in de in rand vermelde zaak.

Bijgaande beslissing zal u tevens volgens uw instructies elektronisch toegestuurd worden.

De ereloonstaat wordt u zo snel mogelijk bezorgd.

Ik wens u hiervan een goede ontvangst en verblijf inmiddels,

Met de meeste hoogachting,


Yves Van Couter

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER**Kryolan GmbH / Theaterhuis Vekemans BVBA****Zaak nr. 44360: kryolan.be****1. De Partijen**

- 1.1. De Klager: KRYOLAN GMBH CHEMISCHE FABRIK
Met maatschappelijke zetel te Duitsland, Berlijn, D-13409,
Papierstrasse 10

Vertegenwoordigd door:

Mevrouw Magda Lauwers, advocaat
Met kantoor te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 7

- 1.2. De Domeinnaamhouder:
THEATERHUIS VEKEMANS BVBA
Met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Industriezone,
Balendijk 218 (locatie 2432)

2. Domeinnaam

Domeinnaam: 'kryolan.be'
geregistreerd op: 9 november 2001

Hierna te noemen "**de Domeinnaam**".

3. Procedurele voorgaanden

Op 17 september 2014 heeft Klager, middels zijn raadsman, een Klacht ingediend bij het secretariaat van CEPINA, tezamen met de bijhorende bewijsstukken en het bewijs van betaling van de procedurekosten. De Klacht is ingediend overeenkomstig het CEPINA Reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen en de Beleidslijnen voor de geschillenbeslechting van de Algemene Voorwaarden van DNS.BE.

De Klacht strekt ertoe de overdracht te bekomen van de domeinnaam 'kryolan.be' (de 'Domeinnaam'), die op 9 november 2001 door Domeinnaamhouder geregistreerd werd.

Op 20 oktober 2014 werd de Derde Beslisser door CEPINA aangesteld en werd deze benoeming kenbaar gemaakt aan Klager en Domeinnaamhouder.

In overeenstemming met Artikel 13 van het CEPINA Reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen, werden de debatten gesloten op 27 oktober 2014.

Domeinnaamhouder heeft binnen deze termijn geen verweer gevoerd. De Derde Beslisser kon zijn beslissing dan ook enkel baseren op de feiten en stukken die door Klager werden voorgelegd, en die als dusdanig niet door Domeinnaamhouder worden betwist.

4. Feitelijke gegevens

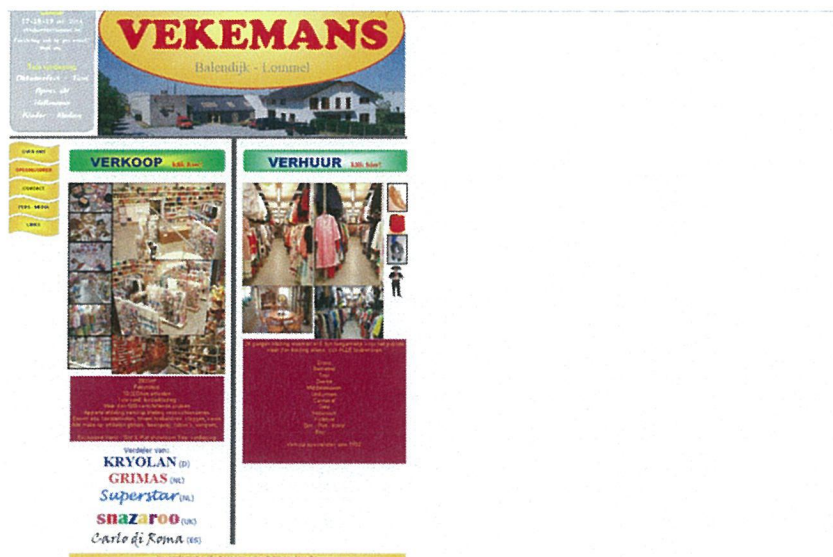
Uit de Klacht en het door Klager ingediende stukkendossier, kunnen de hiernavolgende feiten als bewezen worden geacht.

Klager is een Duitse onderneming die actief is in de sector van productie van professionele *make-up* voor theater, film en televisie. Klager is hiermee meer dan 60 jaar geleden in Duitsland begonnen en is momenteel actief in meer dan 70 landen, waar zij een stevige reputatie opgebouwd heeft bij professionele *make-up* artiesten. In België is zij actief sinds 2004.

Klager is onder meer houder van het Europese woordmerk "KRYOLAN", geregistreerd op 21 april 1998 in Klasse 3 voor een variëteit aan *make-up* artikelen (stuk 4 van Klager).

De Domeinnaam werd op 9 november 2001 bij DNS.BE geregistreerd door Domeinnaamhouder, een Belgische onderneming actief in de sector van verkoop en verhuur van feestkledij en allerlei feest- en *make-up* artikelen, onder de handelsnaam "Theaterhuis Vekemans" (zie stuk 3 van Klager).

Op het ogenblik van onderhavige beslissing is de Domeinnaam gekoppeld aan een website die er als volgt uitziet (zie ook stuk 2 van Klager):



The screenshot shows the website for VEKEMANS, a costume rental business. At the top, it says 'Belgisch grootste Kostuumverhuuring • Feestshop' and 'VEKEMANS bvba'. Below this is a 'Contact en locatie' section. The main contact information is for 'VEKEMANS Theaterhuis bvba' located at 'Industriezone, Balendijk 218 (locatie 2432), 3920 Lommel - België', with phone number '+32(0)1154.41.01'. There are also email addresses and website URLs listed. A yellow arrow on the left points to the word 'VORIGE'. Below the contact info, there is a green banner with the text 'Als afstand een probleem is, weet dan dat onze kleding gegeerd is tot in Dubai' and 'Meer dan 40 miljoen mensen zijn wachtelings van ons assortiment'. Further down, it lists bus routes from Lommel to various cities like Antwerpen, Leuven, Hasselt, Luik, Eindhoven, Utrecht, and Maastricht. At the bottom, it mentions 'Groot parkeerterrein voor de deur'.

Op deze website is te lezen dat Domeinnaamhouder tevens over de volgende domeinnamen beschikt: 'theaterhuis-vekemans.com', 'theaterhuis-vekemans.be', 'feestshop.be' en 'kostuumverhuur.be'. Tevens vermeldt de website dat Domeinnaamhouder in het kader van zijn handelsactiviteiten o.a. producten van Klager, alsook producten van andere (concurrerende) merken verkoopt.

Domeinnaamhouder is derhalve een verdeler van producten van Klager. Klager zou echter nooit haar toestemming gegeven hebben tot registratie van de Domeinnaam. Toen Klager zelf de Domeinnaam wenste te registreren in België, is zij te weten gekomen dat deze reeds door Klager geregistreerd was.

Klager stelt tenslotte dat zij na deze ontdekking Domeinnaamhouder gecontacteerd heeft teneinde de vrijwillige overdracht van de Domeinnaam te bekomen, maar dat Domeinnaamhouder dit weigerde en telefonisch meedeelde dat zij de Domeinnaam enkel zou overdragen indien een som van 10.000 EUR zou betaald worden.

Klager en Domeinnaamhouder zijn er echter niet in geslaagd een minnelijke regeling te vinden met betrekking tot de overdracht van de Domeinnaam.

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager

Klager is van mening dat de drie cumulatieve voorwaarden voor de gedwongen overdracht van een domeinnaam, voorzien in Artikel 10(b)(1) van de Algemene Voorwaarden van DNS.BE, voldaan zijn, en dat de Domeinnaam derhalve aan haar moet worden overgedragen.

De argumenten van Domeinnaamhouder kunnen als volgt worden samengevat:

(a) *De Domeinnaam is identiek aan het eerdere merk van Klager:*

Klager brengt de nodige stukken bij waaruit blijkt dat 'Kryolan' inderdaad reeds lang voor de registratie van de Domeinnaam werd geregistreerd als merk op Europees niveau. Domeinnaamhouder is

verdelers van de 'Kryolan' producten, zodat hij op de hoogte was van het feit dat Klager deze benaming als merk hanteerde. Bovendien is 'Kryolan' ook opgenomen in de handels-, vennootschaps- en commerciële benaming van Klager.

- (b) *De Domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitieme belangen met betrekking tot de Domeinnaam:*

Als verdeler van de producten van Klager, was Domeinnaamhouder zeer goed op de hoogte dat zij geen legitieme belangen had op de Domeinnaam. Bovendien was Domeinnaamhouder zeer goed op de hoogte van de reputatie van Klager en was een expansie naar België zeer realistisch.

Domeinnaamhouder zelf is gekend onder de benaming 'Theaterhuis Vekemans' en heeft ook een website onder deze naam. De voornaamste activiteit van Domeinnaamhouder is verhuur en verkoop van feest- en verkleedartikelen.

- (c) *De Domeinnaam werd te kwader trouw geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt:*

De Domeinnaamhouder verzocht telefonisch, nadat Klager haar had gecontacteerd, om een betaling van 10.000 EUR voor het afstaan van de rechten op de Domeinnaam. Dit verzoek stemt duidelijk overeen met de beschreven handelswijze die de kwade trouw van Domeinnaamhouder aantoont.

Het feit dat Domeinnaamhouder dergelijk verzoek tot betaling uitbrengt, duidt op een houding te kwader trouw. Klager heeft een sterk vermoeden dat Domeinnaamhouder enkel en alleen maar omwille van deze reden de Domeinnaam heeft laten registreren. Dit vermoeden blijkt des te meer uit het feit dat Domeinnaamhouder op de hoogte was van het bestaan van Klager en de reeds verworven bescherming van diens merk op Europees niveau.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

Domeinnaamhouder heeft in deze procedure geen verweer gevoerd.

Overeenkomstig Artikel 15 van het CEPINA Reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen dient de Derde Beslisser, wanneer een Partij niet reageert binnen de vastgestelde termijnen, het geschil te beoordelen op basis van de Klacht en over te gaan tot het nemen van zijn beslissing.¹

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

¹ Zie ook CEPINA-zaak nr. 4002, 'stubru.be'.

de Beleidslijnen 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 de Klager het volgende aantonen:

- *"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."*

Het bewijs dat deze drie voorwaarden cumulatief vervuld zijn, moet door Klager worden geleverd.

6.1. Identiek aan of overeenstemmend met een prioritair subjectief recht

Uit de door Klager voorgelegde overtuigingsstukken blijkt dat zij houder is van verschillende Europese merkinschrijvingen, waaronder het Europese woordmerk "KRYOLAN", geregistreerd op 21 april 1998 in Klasse 3 voor een variëteit aan *make-up* artikelen (stuk 4 van Klager).

Deze Europese merkinschrijving dateert van voor de registratie van de Domeinnaam op 9 november 2001, en verleent de merkhouder derhalve een prioritair recht op het teken 'kryolan'.

Zowel visueel als auditief is de Domeinnaam identiek aan het eerdere woordmerk van Klager. Het enige verschilpunt bestaat in de toevoeging van het suffix '.be'. Deze suffix is volgens vaste rechtspraak niet relevant voor de beoordeling van de identiteit of verwarringsstichtende gelijkenis tussen een erkend onderscheidingsteken en een domeinnaam.² De suffix dient enkel om het type van de domeinnaam aan te duiden.

De Domeinnaam en het eerdere merk van Klager zijn derhalve identiek. De eerste voorwaarde van Artikel 10(b)(1) van de Algemene voorwaarden van DNS.BE is vervuld.

² Zie bijv. CEPINA-zaak nr. 44002, 'stubru.be', CEPINA-zaak nr. 44003, 'pernod.be', CEPINA-zaak nr. 44025, 'allianz.be', CEPINA-zaak nr. 44080, 'skype.be', CEPINA-zaak nr. 44083, 'artsenkrant.be', CEPINA-zaak nr. 44199, 'eurosocap.be', CEPINA-zaak nr. 44204, 'llumar.be', CEPINA-zaak nr. 44257, 'nailselection.be' en CEPINA-zaak nr. 44275, 'autostyle.be'.

6.2. Rechten en legitieme belangen

Ten tweede, dient Klager aan te tonen dat Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen op de Domeinnaam kan doen gelden.

In beginsel ligt de bewijslast voor het vervullen van deze tweede cumulatieve voorwaarde dus bij Klager. Aangezien het echter praktisch onmogelijk is om het bewijs te leveren van een negatief feit ("*negativa non sunt probanda*"), is het vaste rechtspraak dat de bewijslast naar de Domeinnaamhouder verschuift zodra de Klager *prima facie* kan aantonen dat de Domeinnaamhouder geen enkel recht of legitiem belang kan doen gelden op de Domeinnaam.³

Klager heeft het in deze voldoende aannemelijk gemaakt dat Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen op de Domeinnaam kan doen gelden.

De voornaamste activiteit van Domeinnaamhouder is verhuur en verkoop van feest- en verkleedartikelen. Uit de tekst die verschijnt op de website die wordt uitgebaat onder de Domeinnaam, blijkt dat Domeinnaamhouder (onder andere) de producten van Klager verkoopt. Domeinnaamhouder verkoopt deze producten onder haar eigen handelsnaam '*Theaterhuis Vekemans*'.⁴ Het is onder deze naam dat Domeinnaamhouder gekend is. Domeinnaamhouder beschikt derhalve niet over een eigen recht op het teken 'kryolan'.

Domeinnaamhouder verkreeg ook geen enkel recht (bijv. door middel van een merklicentie) van Klager in het kader van een officiële distributierelatie. Het loutere feit dat Domeinnaamhouder producten verkoopt die het merk van Klager dragen (alsook trouwens andere, concurrerende, producten) verleent Domeinnaamhouder nog geen legitiem belang om een domeinnaam te registreren die identiek is aan dit merk.⁵

Gelet op het bovenstaande, is het vervolgens aan Domeinnaamhouder om aan te tonen dat zij wel degelijk over rechten of legitieme belangen beschikt op de Domeinnaam.

³ Zie bijv. CEPINA-zaak nr. 44013, 'smirnoff.be', CEPINA-zaak nr. 44030, 'chopard.be', CEPINA-zaak nr. 44082, 'touringassurance.be', en CEPINA zaak nr. 44275, 'autostyle.be'.

⁴ In dit kader beschikt Domeinnaamhouder tevens over de domeinnamen 'theaterhuis-vekemans.com', 'theaterhuis-vekemans.be', 'feestshop.be' en 'kostuumverhuur.be'.

⁵ Cf. CEPINA-zaak nr. 44043, 'mitsubishi.be', CEPINA-zaak nr. 44098, 'fiat500.be', CEPINA-zaak nr. 44204, 'illumar.be', CEPINA-zaak nr. 44266, 'quickstep.be' en CEPINA zaak nr. 44275, 'autostyle.be'; Zie ook Voorz. Kh. Kortrijk 10 mei 2004, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 2004, 552; Voorz. Kh. Brugge 30 maart 2006, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 2006, 544: "Een verkoper die de namen van een leverancier van de producten die hij verkoopt, gebruikt als domeinnaam om er een automatische link naar zijn eigen website te leggen, wekt de indruk dat hij behoort tot het officiële dealernetwerk van de leverancier. (...) Een merkeigenaar kan zich krachtens art. 9.1 a. en b. van Verordening 40/94 verzetten tegen het gebruik van zijn gemeenschapsmerk door een verkoper op zijn website, wanneer een bezoeker van de website daardoor de indruk krijgt dat hij te maken heeft met een officiële verdeler van het dealernetwerk van de leverancier met de daarbij horende dienstverlening inzake na-verkoop van de leverancier. (...) Een verkoper die gebruik maakt van de domeinnamen van een leverancier wekt niet alleen de indruk dat hij behoort tot het officiële dealernet van de leverancier maar bovendien verschaft hij zich een ongerechtvaardigd voordeel door verwarring te scheppen met de merken, de handelsnamen en de vennootschapsbenamingen van de leverancier. Dergelijk gebruik is een inbreuk op de eerlijke handelsgebruiken nu het op een ongeoorloofde manier aanhaakt op de merken, naam en faam van de leverancier".

Domeinnaamhouder heeft in deze zaak echter geen enkel verweer ingediend. Hij roept derhalve geen enkel argument of stuk in dat de stelling van Klager zou weerleggen.

Ook de tweede voorwaarde van Artikel 10(b)(1) van de Algemene voorwaarden van DNS.BE is bijgevolg vervuld.

6.3. Registratie of gebruik te kwader trouw

Naar Belgisch recht mag de kwade trouw niet worden vermoed. Wel kan het bestaan van de kwade trouw met alle middelen van recht worden bewezen.

Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw geregistreerd is of te kwader trouw gebruikt wordt, kan worden afgeleid uit een geheel van omstandigheden op grond waarvan men tot het besluit kan komen dat de domeinnaamhouder wist of moest weten dat hij door de registratie of het gebruik van de betrokken domeinnaam een inbreuk pleegt op de rechten van de klager.⁶

Volgens de Algemene Voorwaarden van DNS.BE kan dit - onder meer - worden aangetoond door de volgende omstandigheden:

- de feiten tonen aan dat de domeinnaam werd geregistreerd of verworven hoofdzakelijk om hem te verkopen, verhuren of om op een andere wijze over te dragen aan de klager die houder is van het overeenstemmende merk, of desgevallend aan een concurrent van de klager over te dragen, en dit voor een prijs die hoger is dan het bedrag dat de licentienemer kan aantonen als de kosten die hij betaalde voor het verwerven van de domeinnaam;
- de domeinnaam is geregistreerd om de klager die houder is van een merk 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 is bewust gebruikt om, met het oog op het behalen van een commercieel voordeel, Internet gebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of naar een andere plaats online te lokken steunend op de verwarring die omtrent een merk 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 domeinnaamhouder heeft een of meerdere persoonsna(a)m(en) geregistreerd zonder dat er een aantoonbare band bestaat tussen de domeinnaamhouder en de geregistreerde domeinnaam.

In tegenstelling tot wat Klager stelt, kan uit het loutere feit dat Domeinnaamhouder Klager telefonisch verzocht zou hebben, nadat Klager haar eerst had gecontacteerd, om een betaling van 10.000 EUR voor het afstaan van de rechten op de Domeinnaam, op zich geen kwade trouw worden afgeleid. De werkelijke waarde van een domeinnaam voor een domeinnaamhouder zal immers afhankelijk zijn van verschillende factoren, waaronder de investeringen die in de (promotie en

⁶ Cf. CEPINA-zaak nr. 44199, 'eurosocap.be'.

ontwikkeling van de) domeinnaam gedaan werden. Het feit dat een domeinnaamhouder zijn domeinnaam enkel wenst over te dragen tegen een prijs die hoger ligt dan de registratiekosten toont nog niet aan dat de domeinnaam werd geregistreerd of verworven hoofdzakelijk om hem te verkopen aan de klager die houder is van het overeenstemmende merk, en dit voor een prijs die hoger is dan het bedrag dat de domeinnaamhouder kan aantonen als de kosten die hij betaalde voor het verwerven van de domeinnaam.⁷

Wel moet worden vastgesteld dat Domeinnaamhouder, als verdeler van de producten van Klager, en reeds sinds jaar en dag actief in dezelfde sector als Klager, op de hoogte was van de eerdere (identieke) merkregistratie en de reputatie van Klager (Klager is reeds meer dan 60 jaar actief in de sector en is momenteel actief in meer dan 70 landen) en van het feit dat zij geen rechten of legitieme belangen had om in 2001 de Domeinnaam te registreren.⁸ Een (al dan niet officiële) verdeler van merkproducten die in zulke omstandigheden in eigen naam en zonder toestemming van de merkhouders overgaat tot registratie van een domeinnaam die identiek is aan het merk waarvan hij producten verdeelt, kan niet worden geacht te goeder trouw te hebben gehandeld op het moment van de domeinnaamregistratie.⁹

De Domeinnaamhouder moet er zich van bewust zijn dat het Belgische publiek dat op zoek is naar informatie over de producten van Klager verwacht dat bij het intikken van de naam "kryolan.be" er een website verschijnt die door of met de toestemming van Klager wordt uitgebaat. Hier is dit echter niet het geval. Integendeel, Domeinnaamhouder biedt op de website onder de Domeinnaam ook producten aan die met de producten van Klager concurreren.¹⁰ Niet alleen een registratie maar ook een gebruik te kwader trouw staat bijgevolg vast.

Gelet op het bovenstaande, dient te worden aangenomen dat de derde cumulatieve voorwaarde van Artikel 10(b)(1) van de Algemene voorwaarden van DNS.BE *in casu* eveneens 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 "**kryolan.be**" naar de klager.

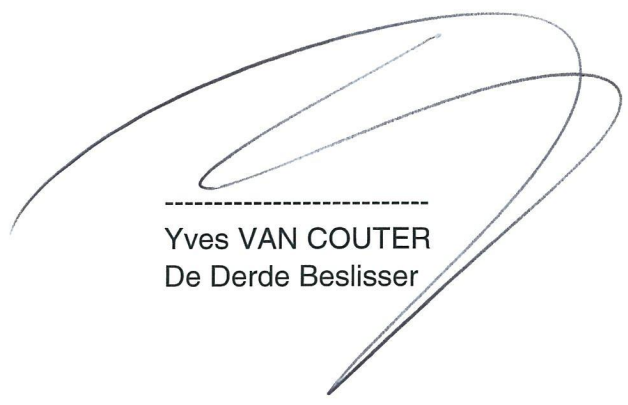
⁷ Cf. CEPINA-zaak nr. 44266, 'quickstep.be'.

⁸ Cf. CEPINA-zaak nr. 44098, 'fiat500.be' en CEPINA-zaak nr. 44199, 'eurosocap.be'.

⁹ Cf. CEPINA-zaak nr. 44025, 'allianz.be', CEPINA-zaak nr. 44043, 'mitsubishi.be', CEPINA-zaak nr. 44098, 'fiat500.be', CEPINA-zaak nr. 44266, 'quickstep.be' en CEPINA zaak nr. 44275, 'autostyle.be'; naar analogie met Artikel 6septies van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883.

¹⁰ Zie ook CEPINA-zaak nr. 44043, 'mitsubishi.be' en CEPINA-zaak nr. 44123, 'agfeo.be'.

Brussel, 31 oktober 2014

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

Yves VAN COUTER
De Derde Beslissers