



BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

CPFILMS INC. / REFLECT GLASFILM BV

Zaak nr. 44204: **llumar.be**

1. De Partijen

- 1.1. De Klager: CPFILMS INC., Delaware Corporation, met zetel te 4210 The Great Road, Fieldale, Virginia 24115, (Verenigde Staten van Amerika)

Vertegenwoordigd door:

mevrouw Eva SCHELFAUT, IP attorney Kirkpatrick, met kantoor te 1310 TERHULPEN, aan de Wolferslaan 32 ;

- 1.2. De Domeinnaamhouder:

REFLECT GLASFILM B.V., vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 6581 KZ MALDEN (NEDERLAND), aan de Steiger 2 ;

niet vertegenwoordigd

2. Domeinnaam

Domeinnaam: **"llumar.be"**
geregistreerd op: 21 september 2007

Hierna te noemen "de domeinnaam".

3. Procedurele voorgaanden

Op 14 juni 2010 werd door Klager een Klacht ingediend met het oog op een beslissing door een Derde Beslisser volgens het CEPINA Reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen.

Namens de Domeinnaamhouder werd geen antwoord op de Klacht geformuleerd.

Op 27 juli 2010 werd de Derde Besliser aangesteld door de Klachtbeheerder, waarbij de termijn tot sluiting van debatten werd vastgesteld op 3 augustus 2010.

Op zelfde datum werd de zaak in beraad genomen.

Het geschil werd volgens Klager niet aanhangig gemaakt bij de Rechtbanken.

4. Feitelijke gegevens

Klager is een dochter van de Solutia groep en marktleider in toegepaste chemie voor zonwerende glas- en raamfolie voor de auto- en de bouwsector.

Klager profileert zich als specialist op het gebied van raamfolie en glasfolie, met de LLUMAR glasfolie als het best verkochte merk dat staat voor een hoogwaardige glasfolie die kleurvast, krasbestendig en gemakkelijk te verwerken is.

LLUMAR is wereldleider op het gebied van glasfilm, windowfilm, en glasfolie. Het product is beschermd door een nog steeds geldend octrooi, en wordt aangeboden in een breed scala aan folies van bijzondere kwaliteit.

Het werkterrein van LLUMAR is zeer breed en strekt zich uit tot de bouwsector, interieur, transportsector en industriële toepassingen.

Klager positioneert LLUMAR als de referentie voor glasfolie zowel als voor functionele als esthetische toepassingen.

Klager beschikt over een uitgebreid netwerk van officiële distributeurs in en buiten Europa, te consulteren op de website van www.llumar.com.

Voor België worden er twee officiële distributeurs opgegeven: Reprosol NV en Itnt-Tech Sprl.

Hieruit moet blijken dat de Titularis, Reflect Glasfilm BV, actueel geen officiële distributeur is van Klager voor België.

Klager brengt documentatie voor waaruit blijkt dat het merk LLUMAR intensief en sinds lang wordt gebruikt in de Benelux en dat LLUMAR algemeen bekend is op de markt van glasfolie.

De Domeinnaamhouder is in Nederland actief als specialist in zonwering en biedt hiervoor twee soorten van producten aan Reflect Glasfilm en RG Screens. De glasfolie van Reflect Glasfilm is een concurrent product van Eiser's glasfolie die de merknaam LLUMAR draagt. De RG Screens zijn een soort van rolgordijnen met zonwerende en isolerende eigenschappen.

De Domeinnaamhouder heeft zijn producten niet als merknamen laten registreren en commercialiseert haar producten onder de handelsnaam "Reflect Glasfilm".

Deze worden aangeboden via de website van de Domeinnaamhouder www.reflectglasfilm.nl onder de productnaam "reflect glasfilm" en "reflect screens".

De Domeinnaamhouder is een rechtstreekse concurrent van Klager.

Van feitelijk belang is dat de Domeinnaamhouder gedurende verschillende jaren en volgens de overgemaakte stukken vanaf 14 oktober 2004 als verdeler van de producten van Klager was aangesteld totdat deze verdeling eenzijdig en met onmiddellijke ingang ('with cause') per 28 december 2009 beëindigd werd.

De eerste aanmaning om de litigieuze domeinnaam llumar.be samen met de domeinnaam voor Nederland llumar.nl niet langer te gebruiken en aan Klager over te maken dateert van 23 oktober 2008.

Klager heeft verder nog diverse briefwisseling met de Domeinnaamhouder gevoerd, waarin gemeld wordt dat :

- de distributieovereenkomst per 28/12/2009 onmiddellijk is beëindigd
- de Domeinnaamhouder geen officiële distributeur meer is
- het gebruik van de merknamen SOLUTIA, CPFILMS alsook LLUMAR onmiddellijk moet gestaakt worden
- de Domeinnaamhouder de nodige maatregelen moet treffen om de overdracht van domeinnaam "llumar.nl" te regelen

Klager heeft volgens eigen zeggen vastgesteld dat de website www.llumar.be nog altijd in gebruik is en de internetgebruiker rechtstreeks doorverwijst naar de website van de Domeinnaamhouder www.reflectglasfilm.be.

Uit de rappels en de actueel ingestelde vordering blijkt dat de Domeinnaamhouder niet is ingegaan op de verzoeken van Klager.

Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager

Klager is van oordeel dat de domeinnaam identiek is aan haar merkregistraties en de domeinnamen die zij verspreid over de hele wereld, aanhoudt.

Verder is Klager van oordeel dat de domeinnaam gebruikt wordt om soortgelijke waren of diensten aan te bieden, terwijl de Domeinnaamhouder geen enkel belang aantoonde bij het gebruik ervan, nu de distributieovereenkomst vanaf 28 december 2009 eenzijdig door Klager werd opgezegd en bijgevolg de Domeinnaamhouder vanaf eind december 2009 geen officiële verdeler meer was van LLUMAR producten.

Klager stelt verder dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden, en uitsluitend gebruikt wordt om bezoekers te lokken naar de website van Domeinnaamhouder.

De domeinnaam zoals hij gebruikt wordt door de Domeinnaamhouder heeft naast de verwijzing naar het merk van Klager, voor haar geen enkele betekenis.

Klager wijst erop dat via de domeinnaam men terecht komt op de website van de Domeinnaamhouder www.reflect-glasfilm.nl en waarop de Domeinnaamhouder zich blijvend zou profileren als officiële verdeler in België van de LLUMAR producten.

Dit is misleidend gezien de Domeinnaamhouder sinds 2008 (bedoeld wordt 2009) niet verder gerechtigd is tot verdeling van LLUMAR producten.

Klager en Domeinnaamhouder zijn directe concurrenten op de markt van glasfolie, en de domeinnaam is volgens Klager dan ook onmiskenbaar geregistreerd met de bedoeling internetgebruikers te misleiden via de domeinnaam en naar de website van de Domeinnaamhouder te lokken die identieke producten aanbiedt.

Verder poneert Klager dat de Domeinnaamhouder de naam LLUMAR duidelijk gebruikt met de bedoeling om consumenten aan te trekken die een glasfolie van LLUMAR op het oog hebben.

Bij consultatie van de website van Domeinnaamhouder zullen ze namelijk kennis maken met de concurrerende producten van Klager die worden aangeboden als zijnde Reflex Glasfilm producten.

Tenslotte meent de Klager dat de domeinnaam gebruikt wordt onder omstandigheden die wijzen op kwade trouw.

Klager stelt in dat verband dat het vaststaat dat de Domeinnaamhouder als rechtstreekse concurrent van Klager bekend was met de rechten van Klager op het merk LLUMAR.

Door het gebruik van de domeinnaam worden consumenten in verwarring gebracht omdat ze kunnen denken dat er een verbondenheid is met de Klager of minstens dat de Klager zijn toestemming heeft gegeven ten aanzien van het gebruik van de website.

De bezoeker van de website www.llumar.be treft informatie aan over producten die concurrentieel zijn met het product dat door Klager onder het merk 'LLUMAR' wordt gecommercialiseerd, en waarvoor hij gereputeerd is.

Het commercieel voordeel van de Domeinnaamhouder bestaat erin dat zonder enkele geldige reden om de benaming te gebruiken, deze als domeinnaam gebruikt om op die manier (potentiële) klanten van Klager naar de website van de Domeinnaamhouder te leiden.

Zij stelt dat aan de voorwaarden opgelegd in artikel 10, 1° en 2° van de beleidslijnen voldaan is en vraagt de overdracht.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

Domeinnaamhouder heeft geen standpunt bekend gemaakt.

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 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."*

6.1. Identiek aan of overeenstemmend met

De domeinnaam llumar.be is identiek aan de benaming die als woord- en of beeldmerk op naam van Klager is ingeschreven in Beneluxregistratie No. 350603 en in het Gemeenschapsmerk No. 3776566 en No. 8129835, of maakt er minstens het prominente bestanddeel van uit: LLUMAR AVANTGARDE, LLUMAR COMFORT, LLUMAR ESPRIT.

De overige ingeroepen registraties zijn niet op naam van Klager ingeschreven.

De listings die Klager voorbrengt en waaruit zou blijken dat zij tevens in talloze andere landen llumar als second level domein aanhoudt, doen evenmin terzake

Het aanhouden van één enkele geldige merkregistratie volstaat voor Klager om haar rechten te vestigen..

Het landensuffix 'be' dient niet in aanmerking te worden genomen voor de beoordeling van de overeenstemming

De domeinnaam is derhalve als identiek, minstens als voldoende overeenstemmend te beschouwen met de in het voordeel van Klager geregistreerde en ingeroepen merkenrechten.

Aan deze voorwaarde is voldaan.

6.2. Rechten en legitieme belangen

Derde beslisser is van oordeel dat de Domeinnaamhouder actueel géén rechten, noch legitieme belangen kan laten gelden op de domeinnaam llumar.

De Domeinnaamhouder beschikt niet over een verworven recht en roept dit ook niet in bij afwezigheid van enig verweer.

Uit de voorgaanden is op te maken dat de officiële distributierechten die Domeinnaamhouder gekregen had van de Klager voor haar producten, géén toestemming impliceerden om een website aan te houden met de domeinnaam llumar, minstens dat dit door Klager ernstig betwist was.

De toedracht van de brief die door de gemachtigde op 28 oktober 2008, toen de distributie nog liep, is verstuurd, kan bezwaarlijk anders geïnterpreteerd worden: Domeinnaamhouder wordt reeds op dat ogenblik onmiskenbaar aangemaand om onder meer de domeinnaam over te dragen.

Er zijn zwaarwichtige indicaties van niet legitiem gebruik van de merknaam als domeinnaam door Domeinnaamhouder tijdens de samenwerking.

Het is niet duidelijk of de blijvende weigering van de Domeinnaamhouder om in te gaan op de vrijwillige stopzetting van het gebruik van de Domeinnaam, geleid heeft tot de beëindiging van de distributie (over de exacte contractuele verhouding tussen partijen is de Derde beslisser niet nader ingelicht), alleszins staat vast, minstens is niet weerlegd, dat de samenwerking tussen partijen definitief op zijn einde liep vanaf 28 december 2009.

Nu aangetoond wordt dat Klager bezwaar maakte tegen het gebruik van de domeinnaam tijdens de officiële samenwerking, ligt het voor de hand dat de Domeinnaamhouder a fortiori na het beëindigen van de samenwerking geen enkel objectief belang meer kan inroepen om de domeinnaam verder in haren hoofde te handhaven.

Uit de voorgebrachte stukken blijkt dat de Domeinnaamhouder zich heeft neergelegd bij de beëindiging van de verdeling en geen verdedigbare gronden heeft om nog langer vast te houden aan de litigieuze domeinnaam.

Ten overvloede merkt Derde beslisser op dat de Domeinnaamhouder evenmin beantwoordt aan de andere omstandigheden die kunnen wijzen op een recht of legitiem belang.

De website www.llumar.be is actueel trouwens niet meer actief gekoppeld met producten van Klager of haar handelszaak, wat op zich aantoonde dat er geen sprake is van een commerciële belang.

Aan de tweede voorwaarde is voldaan.

6.3. Registratie te kwader trouw

Klager voert als belangrijkste element van kwade trouw aan dat de website www.llumar.be uitsluitend wordt gebruikt om internet bezoekers die op zoek zijn naar producten van Klager, naar de eigen website te lokken.

Klager die terzake de stelplicht heeft, bewijst deze bewering evenwel op geen enkel manier.

Uit de overgemaakte stukken blijkt niet dat de gelaakte automatische doorschakeling naar de website van de Domeinnaamhouder wanneer gesurft wordt naar www.llumar.be, ook daadwerkelijk plaats vindt.

Als enige illustratie van haar bewering brengt Klager een lijst voor van de eerste zoekresultaten wanneer via Google wordt gezocht op 'llumar' en 'België', en die onder meer een website van www.architectenweb.be oplevert, waarin Reflect Glasfilm BV in verband wordt gebracht met LLUMAR glasfilm (Bijlage 10).

Dit overtuigt vanzelfsprekend niet: het gaat hier om een website van derden, die gebaseerd is op voorbijgestreefde informatie daterend van tijdens de distributie die op dat ogenblik overigens nog maar recent afgelopen was.

Domeinnaamhouder heeft over deze website geen enkele controle en draagt hierin geen verantwoordelijkheid.

Het doorlinken naar de eigen website via de domeinnaam in betwisting blijft derhalve een onbewezen bewering: er is geen sprake van het weglokken van potentiële klanten via de domeinnaam naar de eigen website door de Domeinnaamhouder.

Evenzo is de bewering dat de website www.llumar.be verwarring zou scheppen over de exacte hoedanigheid van de Domeinnaamhouder met betrekking tot LLUMAR producten, onbewezen, nu dit niet geschraagd wordt met onderliggende stukken, en terwijl de website actueel inactief is.

Derde beslisser dient na te gaan of het geheel van andere aangevoerde omstandigheden mogelijkerwijze voldoende zwaarwichtig is om te kunnen gewagen van kwade trouw.

Vooreerst is het de vraag of de omstandigheden van kwade trouw die in artikel 10.b) 2. van de beleidslijnen limitatief worden opgesomd, beperkend dienen te worden toegepast aan de hand van de opgesomde gevallen.

Over de toepassing van aantoonbare kwade trouw zoals voorzien in artikel 21 van de Europese verordening nr. 874/2004 "Speculatieve en onrechtmatige registratie", en welk artikel sub 3 a) tot e) een aantal mogelijke gevallen van kwade trouw bevat die overeenstemmen met die opgenomen in artikel 10. b) 2. van de Beleidslijnen, werd de prejudiciële vraag gesteld of bewust artikel aldus dient te worden uitgelegd dat enkel in de sub a) tot en met e) van dat artikel genoemde omstandigheden, sprake is van kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 874/2004.

In haar arrest van 3 juni 2010 antwoordt het Hof van Justitie dat bewust artikel aldus dient te worden uitgelegd dat kwade trouw kan worden aangetoond aan de hand van andere omstandigheden dan die welke sub a) tot en met e) zijn opgesomd.

Er wordt onder meer verwezen naar de aanbevelingen in het eindverslag van de WIPO van 30 april 1999 betreffende het overleg over internetdomeinnamen, waarin bevestigd is dat de opsomming van omstandigheden die kwade trouw opleveren, die overigens grotendeels overeenstemt met de lijst van artikel 21, lid 3 van d Verordening 874/2004, niet limitatief is.

(HvJ 3 juni 2010, zaak Internetportal und Marketing GmbH / Schlicht C-569/08, www.curia.eu/jurisp/cgi-bin)

Ten behoeve van de rechtszekerheid en aansluiting bij Europese regelgeving, dient artikel 10 b). 2 van de beleidslijnen, op dezelfde manier en bijaldien niet limitatief te worden geïnterpreteerd.

In de beoordeling staat het aldus vrij aan de hand van alle in het concrete geval relevante factoren te appreciëren of er sprake is van kwade trouw.

Artikel 10 b) 2 van de beleidslijnen weerhoudt de *'de registratie die er hoofdzakelijk op gericht is om handelsactiviteiten van een concurrent te verstoren'* als een omstandigheid die indicatief is voor kwade trouw: in het midden blijft ook het *gebruik en/of de loutere handhaving* met storende effecten op de handelsactiviteiten van concurrenten, kan plaatsvinden in omstandigheden van kwade trouw.

De domeinnaam 'llumar.be' werd in casu geregistreerd op 21 september 2007, toen de Domeinnaamhouder aangesteld was als officieel distributeur van de LLUMAR producten van Klager.

Eerst wordt of de registratie en het gebruik voor de beëindiging van de distributie in omstandigheden is gebeurd die als ter kwader trouw kunnen bestempeld.

Hoewel zulks waarschijnlijk wordt gemaakt door de niet contesteerde briefwisseling, staat niet onomstootbaar vast uit de distributieovereenkomst zelf een verbod voortvloeide om het merk van Klager als domeinnaam te registreren, nu de distributieovereenkomst zelf niet voorgelegd wordt.

Naar onze overtuiging bestaat hierover gerede twijfel: de Domeinnaamhouder heeft minstens voor Nederland, en wellicht ook voor België de distributierechten toegewezen gekregen zodat de ontwikkeling van een website onder de domeinnaam llumar te verantwoorden was.

De commerciële website beoogde het aantrekken van Belgische klanten voor de LLUMAR producten die Domeinnaamhouder mocht verdelen en waardoor Klagers belangen niet werden bedreigd, in tegendeel.

Er zijn overigens vanaf de registratie op 21 september 2007 tot 23 oktober 2008 geen protesten bekend over een niet toegelaten gebruik van de geviseerde domeinnaam door Klager.

In het perspectief van een beoordeling die rekening houdt met alle omstandigheden eigen aan de zaak, kan kwade trouw eveneens weerhouden worden indien de domeinnaam hoofdzakelijk *gehandhaafd* wordt met de bedoeling de handelsactiviteiten van een concurrent te verstoren.

In casu leveren de begeleidende omstandigheden wel degelijk afdoende factoren op die wijzen op een afwezigheid van goede trouw bij de handhaving van de domeinnaam door de Domeinnaamhouder na de beëindiging van de samenwerking.

Het staat buiten kijf dat het gebruik en handhaven van de domeinnaam tijdens de samenwerking tussen partijen en na het afbreken ervan, een verschillende benadering vergt: is een bonafide gebruik, bij gebrek aan (bekende) contractuele bezwaren, mogelijk nog verdedigbaar tijdens de samenwerking, dan heeft het

handhaven ervan door de Domeinnaamhouder nadien, zonder enige rechtvaardiging, duidelijk een schadelijk oogmerk.

Klager stelt in dat verband terecht dat de Domeinnaamhouder door de stopgezette samenwerking maar al te goed op de hoogte was van de rechten van Klager en diens betrachting om zo spoedig als mogelijk alle sporen van de commerciële band met haar voormalige verdeler uit te wissen, om die te kunnen vervangen door een nieuwe distributie.

Domeinnaamhouder die na de stopgezette verdeling zonder enig objectief belang achterbleef om de domeinnaam te behouden, wist of minstens moest weten dat het handhaven van de domeinnaam commercieel erg vervelende gevolgen had voor, bijvoorbeeld, de opvolgende verdeler en latere bezoekers van de website.

Nu de Domeinnaamhouder de officiële distributie afgenomen was, kan een dergelijke moedwillige houding zonder enig redelijk motief, niet anders uitgelegd worden dan een poging om Klager, thans concurrent geworden, een commerciële hak te zetten, met alle schadeberokkende effecten voor de Klager van dien, en met verwarring bij potentiële klanten van Klager tot gevolg.

De botte weigering om de Domeinnaam af te staan is in die context abusievelijk en wijst op kwade trouw.

Een bijkomende omstandigheid die erop duidt dat deze houding niet toevallig is maar doelbewust, is de vaststelling dat tot op heden de domeinnaam www.ilumar.nl eveneens voorwerp van terugvordering, nog steeds blijft doorlinken naar de website van Domeinnaamhouder, hoewel deze daarop evenmin nog belangen kan invoeren.

Tot slot ligt de totale afwezigheid van enig daadwerkelijk verweer door de Domeinnaamhouder, in de lijn van de geschetste omstandigheden die naar de overtuiging van Derde beslisser afdoende de kwade trouw van de Domeinnaamhouder schragen.

De Klacht beantwoordt aan deze voorwaarde.

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 "**ilumar.be**" naar de Klager

Antwerpen, 13 augustus 2010

Kristiaan DEHING
De Derde Beslisser