



BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE

## BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

**Klager: De heer Andreas STILL / Domeinnaamhouder: Mevr. Sanne MERTEMS**

**Zaak nr. Referentienummer CEPINA: 44257 nailselection.be**

### 1. DE PARTIJEN

**1.1. De Klager:** Naam; de heer Andreas STILL  
Adres: Robert-Bosch Strasse 3  
44629 Herne  
Duitsland  
Tel. (02323) 9871 – 5  
Fax (02323) 9871 71  
E-mail: info@nailselection.de

*Vertegenwoordigd door:*

Naam: Friso Onderdelinden  
Functie: Gemachtigde inzake domeinnamen  
Adres: J.W. Frisolaan 13  
2517 JS Den Haag  
Nederland  
Tel. 0031-(0)7033125 00  
Fax 0031-(0)703527589  
E-mail: Onderdelinden@octroobureau.nl

### 1.2. De Domeinnaamhouder:

Naam: Sanne Mertems  
Adres: Paridantlei 9  
2920 Kalmthout  
België  
Tel. 0032-470517942  
E-mail: sm2920kb@gmail.com

## 2. DOMEINNAAM

Domeinnaam: **nailselection.be**  
Geregistreerd op **28 januari 2006**  
Hierna te noemen "de Domeinnaam"

## 3. PROCEDURELE VOORGAANDEN

Klager diende zijn klacht in op 9 januari 2012 bij het secretariaat van CEPINA, samen met een dossier bestaande uit zeven bijlagen overeenkomstig het "Reglement ter beslechting van de geschillen inzake domeinnamen" van CEPINA.

Bij die klacht verzoekt Klager de onmiddellijke overdracht van de Domeinnaam **nailselection.be** van de Domeinhouder naar Klager.

Op 10 februari 2012 legde de Derde Beslisser zijn "Onafhankelijkheidsverklaring van Derde-Beslisser" af die onmiddellijk aan het secretariaat van CEPANA werd overgemaakt.

Op 14 februari 2012 werd de Derde Beslisser door CEPINA aangesteld en werd de benoeming per mail en aangetekend schrijven door CEPINA aan beide partijen bekendgemaakt met de uitdrukkelijke vermelding dat de debatten zouden gesloten worden op 21 februari 2012.

Van de Domeinhouder werd geen enkele reactie ontvangen en werd er dus geen antwoord gegeven op de door Klager ingediende klacht en de vraag tot overdracht van de domeinnaam **nailselection.be** van de Domeinhouder naar de Klager.

## 4. FEITELIJKE GEGEVENS

Klager voert activiteiten onder de GmbH naar Duits recht: "Nail Selection (Still) GmbH" en is merkhouders van o.a. volgende merken:

- **Nail Selection for Professionals** aangemeld bij het Deutsches Patent- und Markenamt op 31 oktober 2005 en geregistreerd onder nummer 30564720. Dit merk is beschermd tot 31 oktober 2015.
- **Nail Selection for Professionals** aangemeld bij het OHIM op 14 januari 2009 en geregistreerd onder nummer 007522287. Dit merk is beschermd tot 14 januari 2019.
- **Nail Selection for Professionals** internationaal geregistreerd door WIPO op 20 mei 2008 onder nummer 979403 met aanwijzing van volgende landen: Turkije, Kroatië, Servië, Rusland, Slovenië en Oekraïne. Dit merk is geldig tot 20 mei 2018.

Op 8 mei 2006 ging Klager in eigen naam (zie de identificatie van de partijen in die overeenkomst: "zwischen Herrn Adreas Still geschäftlich handelend unter der Bezeichnung NAIL SELECTION for Professionals..." een distributieovereenkomst (Vertriebspartner-Vertrag) aan met de BVBA naar Belgisch recht AXEL BVBA, J. Rijswijcklaan, 198, 2020 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Paul Sollie en Mevr. Evy Sollie. Het voorwerp van de overeenkomst had betrekking op de verdeling in België van producten van de onderneming Nail Selection (zie § 1 "Gegenstand der Vertretung" van de hoger vermelde overeenkomst).

Onder § 7 van gezegde overeenkomst is duidelijk bepaald dat "NAIL SELECTION" eigenaar is van een aantal handelsmerken, nl.

301 56 816 Nail Selection  
305 64 625 Nail Selection Cosmetics  
305 84 720 Nail Selection for Professionals

Hierbij wordt duidelijk overeengekomen dat de distributeur (Vertriebspartnerin) deze merken mag gebruiken in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen uit die overeenkomst, maar steeds moet vermelden dat het gaat om merken van NAIL SELECTION.

Tijdens de onderhandelingen met het oog op het aangaan van gezegde distributieovereenkomst liet Mevr. E. Sollie reeds op 28 januari 2006 de domeinnaam [www.nailselection.be](http://www.nailselection.be) registreren. Gelet op de rechten die aan de BVBA AXEL in het kader van de distributieovereenkomst zouden worden toegekend, heeft Klager er op dat ogenblik geen bedreiging in gezien dat deze domeinnaam door Mevr. E. Sollie ten persoonlijke titel werd geregistreerd.

Bij beslissing van de 3. Zivilkammer van het Landgericht Bochum werd op 31 augustus 2009 een akkoord tussen partijen geacteerd waarbij de distributieovereenkomst van 8 mei 2006 beëindigd werd per datum van 30 september 2010. In die beslissing werd eveneens gesteld dat de BVBA AXEL, vertegenwoordigd door Mevr. E. SOLLIE niet gerechtigd was rechten uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

In navolging van deze beslissing van het Landgericht Bochum werd Mevr. E. SOLLIE op 8 juli 2010 en 8 oktober 2010 door de Duitse advocate Chr. Jedamzik gesommeerd de domeinnaam over te dragen aan Nail Selection Still GmbH.

Uit de bijlage 2 uit het dossier van Klager blijkt dat de WHOIS van dns.be aangeeft dat de domeinhouder als e-mailadres [sm2920kb@gmail.com](mailto:sm2920kb@gmail.com) heeft en dat de onsite contactpersoon Mevr. Sanne Mertems met hetzelfde e-mailadres is.

Uit deze gegevens blijkt dat Mevr. E. Sollie de domeinnaam [nailselection.be](http://nailselection.be) na de beëindiging van de distributieovereenkomst met de h. A. Still aan derden heeft overgedragen.

## **5. STANDPUNT VAN DE PARTIJEN**

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

De Klager verzoekt de Derde Beslisser de overdracht te bevelen van de Domeinnaam en steunt zich op volgende argumenten:

- De domeinnaam is identiek of overeenstemmend met de handelsmerken van Klager.
- Klager heeft het bewijs voorgebracht van inschrijvingen in het Deutsches Patent- und Markenamt op 31 oktober 2005, in het register van het OHIM op 14 januari 2009 en bij WIPO op 20 mei 2008.

## **5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder**

Van Domeinhouder werd geen enkele reactie op de klacht van Klager ontvangen en zijn standpunt in verband met de argumenten van de Klager is dan ook als dusdanig onbekend. Bij gebreke aan antwoord op de argumenten van Klager moet dan ook besloten worden dat de argumenten van Klager niet betwist zijn.

In verband met het ontbreken van een antwoord van de Domeinhouder op de argumenten van Klager kan verwezen worden naar art. 5.4 van het "Reglement ter beslechting van geschillen inzake domeinnamen" dat stelt dat:

"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 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 een merk of een handelsnaam**

Klager bewijst dat hij eigenaar is van een aantal merken, zowel ingeschreven in Duitsland als europees en internationaal.

Deze merken zijn Nail Selection for Professionals, Nail Selection Cosmetics en Nail Selection als dusdanig (geregistreerd bij het Deutsche Patent- und Markenamt onder nr. 301 56 816 op 25 september 2001, Nail Selection for Professionals geregistreerd bij WIPO op 20 mei 2008 en bij OHIM op 29 juli 2009).

Uit deze verschillende registraties blijkt dat het essentiële deel van de internationaal geregistreerde merken "Nail Selection" is.

Het dominante deel in de merken van Klager en dat steeds terugkeert is "Nail Selection". De consument hecht normaal meer belang aan het eerste deel van de woorden die deel uitmaken van een merk (zie in die zin: Arrest van het Europees Gerecht (Vierde kamer) van 17 maart 2004 In de gevoegde zaken T-183/02 en T-184/02, MUNDICOLOR/MUNDICOR, nr 81.), en die in verschillende merken terugkeren.

De aanwezigheid van dezelfde woordkern „Nail Selection” in de verschillende merken van Klager wijst er op dat hij aan de hand van die woordkern handel drijft en als dusdanig herkend wordt.

Klager drijft daarenboven handel onder de vorm van een vennootschap waarvan de benaming Nail Selection Still GmbH is.

Klager brengt dan ook voldoende bewijs bij van het feit dat hij rechten heeft op het merk Nail Selection, zowel op grond van het merkenrecht als op grond van de bescherming van zijn handelsbenaming.

Deze rechten werden trouwens uitdrukkelijk erkend door de BVBA AXEL, vertegenwoordigd door Mevr. E. SOLLIE bij het aangaan van de distributieovereenkomst (Vertriebspartner-Vertrag) van 8 mei 2006 en vastgelegd in § 7 van die overeenkomst.

Betreffende de verschillen tussen de merken en de handelsbenaming van Klager enerzijds en de domeinnaam anderzijds wordt vastgesteld dat de domeinnaam "Nailselection.be" enkel de kernwoorden van de internationaal beschermde merken bevat en niet de toevoegingen "for professionals" of zoals in de handelsbenaming de toevoeging "Still GmbH" of andere maar zoals hiervoor gesteld omvat de domeinnaam precies dat deel in de merken en de handelsbenaming die de handelsactiviteit van Klager van anderen in dezelfde sector onderscheidt.

Voor zover nodig kan er verder op gewezen worden dat in de praktijk van de Derden Beslissers in het kader van de CEPINA-procedure algemeen aanvaard wordt de toevoeging van de suffix .be niet van aard is om de verwarringscheppende overeenstemming tussen de domeinnaam enerzijds en het merk of de handelsbenaming anderzijds weg te nemen (zie Beslissing nr. 44254, catverhuur.be, nr 6.1. en de daar geciteerde beslissingen).

Er wordt dan ook, op basis van voorgaande overwegingen, vastgesteld dat de domeinnaam "nailselection.be" identiek zonet overeenstemmend is met de merken en de handelsbenaming van Klager en dat er bijgevolg voldaan is aan de eerste voorwaarde bepaald onder art. 10, b), 1 van de Algemene voorwaarden voor domeinregistratie binnen het .be-domein.

## **6.2. Rechten en legitieme belangen**

De Klager moet aantonen dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden met betrekking tot de litigieuze domeinnaam.

Klager stelt in zijn klacht **niet** dat de Domeinhouder geen legitieme belangen had om de domeinnaam "nailselection.be" te registeren.

In tegendeel, onder punt 6, alinea 7, vermeldt Klager dat:

“Tijdens de onderhandelingen voorafgaande aan deze distributieovereenkomst met Nail Selection Still GmbH had Mevr. Sollie reeds op 28 januari 2006 de domeinnaam [www.nailselection.be](http://www.nailselection.be) aangevraagd. In het licht van de bijna gefinaliseerde onderhandelingen heeft klager er destijds geen zaak van gemaakt. In het contract kwam immers naar voren dat, zolang de distributieovereenkomst duurde, AXEL BVBA gebruik mocht maken van de merkrechten van Klager. Nu Mevr. Sollie gevolmachtigde was van AXEL BVBA en het uiteindelijke contract ondertekende heeft klager er destijds geen bedreiging in gezien dat de domeinnaam op persoonlijke titel van Mevr. Sollie werd geregistreerd”.

Hieruit kan afgeleid worden dat Klager er op het ogenblik van de registratie mee akkoord is gegaan dat de Domeinhouder de domeinnaam registreerde.

Dit akkoord moet evenwel beoordeeld worden in het licht van de Distributieovereenkomst (Vertriebspartner-Vertrag) van 8 mei 2006, waarin Klager uitdrukkelijk stelt dat hij eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten op “Nailselection” en dat de medecontractant AXEL BVBA slechts gebruik van die rechten mag maken met het oog op de uitvoering van haar verbintenissen zoals die uit die overeenkomst voortvloeiden.

Gezegde overeenkomst werd in naam en voor rekening van AXEL BVBA ondertekend door Mevr. E. SOLLIE, die dan ook niet onwetend kon zijn van de rechten van Klager op de merken “Nailselection”.

Gelet op het feit dat het akkoord om de intellectuele eigendomsrechten van Klager enkel te gebruiken voor de uitvoering van de gezegde overeenkomst omvatte, kon de BVBA AXEL vanaf het ogenblik van de beëindiging van die overeenkomst geen rechten meer laten gelden op de intellectuele eigendomsrechten van Klager, o.a. op de term “Nailselection”.

Uit het feitenrelaas voorgelegd door Klager blijkt dat de registratie van de Domeinnaam door Mevr. E. SOLLIE enkel en alleen door Klager werd getolereerd omwille van het bestaan van de onderhandelingen over de distributieovereenkomst, die dan werd ondertekend op 8 mei 2006. Bij gebreke aan verweer vanwege de Domeinhouder kan aangenomen worden dat dit feitenrelaas met de werkelijkheid overeenstemt.

De distributieovereenkomst tussen Klager en BVBA AXEL werd beëindigd door middel van een compromis dat door het Landgericht van Bochum werd geacteerd op 31 augustus 2009.

Ingevolge dat compromis werd de distributieovereenkomst per 30 september 2009 zonder meer beëindigd en werd uitdrukkelijk overeengekomen en door de rechtbank geacteerd dat BVBA AXEL de rechten die ze putte uit de overeenkomst niet aan derden mocht overdragen.

Gelet op het hogervermelde feitenrelaas van Klager en rekening houdend met de intellectuele eigendomsrechten van Klager kan aangenomen worden dat dit verbod voor de BVBA AXEL om rechten uit de overeenkomst aan derden over te dragen, bij uitbreiding ook geldt voor Mevr. E. SOLLIE, die de BVBA AXEL trouwens vertegenwoordigde en van deze verplichting dan ook niet kon onwetend zijn.

Uit de huidige registratie van de Domeinnaam op naam van de Domeinnaamhouder blijkt evenwel dat Mevr. E. SOLLIE de domeinnaam "nailselection.be", waarop zij enkel beperkte rechten had, gelet op de distributieovereenkomst met AXEL BVBA en het compromis van 31 augustus 2009 ter beëindiging van die distributieovereenkomst, de domeinnaam aan derden heeft overgedragen.

De huidige Domeinnaamhouder kan dan ook geen legitieme belangen of rechten op de Domeinnaam laten gelden, gelet op het feit dat de oorspronkelijke domeinnaamhouder (Mevr. E. SOLLIE) niet meer rechten op de Domeinnaam kon overdragen dan ze zelf bezat en dit nog minder kon vermits de overdracht een schending van de intellectuele eigendomsrechten van de Klager evenals een schending van het compromis van 31 augustus 2009, inhield.

Bij gebreke aan enig verweer vanwege de Domeinhouder en gelet op de voorgaande overwegingen dient aangenomen te worden dat de huidige Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen op de Domeinnaam kan doen gelden en is de tweede voorwaarde opgenomen onder art. 10. b) 1 van de Algemene voorwaarden voor domeinregistratie binnen het ".be"-domein voldaan.

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

Onder de derde voorwaarde van art. 10. b) 1 van de Algemene voorwaarden voor domeinregistratie binnen het ".be"-domein moet Klager bewijzen dat de domeinnaam van de Domeinnaamhouder te kwader trouw geregistreerd is of te kwader trouw gebruikt wordt.

Het compromis door het Landgericht van Bochum op 31 augustus 2009 geacteerd, waarbij de distributieovereenkomst tussen Klager en AXEL BVBA per 30 september 2010 werd beëindigd en aan AXEL BVBA verbod werd opgelegd de rechten die uit de distributieovereenkomst konden geput worden, over te dragen, heeft tot gevolg dat ook het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van Klager door de AXEL BVBA voor de uitvoering van de distributieovereenkomst, diende stopgezet te worden.

Zoals uit het feitenrelaas van de Klager blijkt en bij gebreke aan verweer van de Domeinhouder op dat punt niet tegengesproken, maakte de registratie en het gebruik van de Domeinnaam "nailselection.be" door Mevr. E. SOLLIE deel uit van de rechten die AXEL BVBA uit gezegde overeenkomst kon putten. Bijgevolg diende dat recht op de domeinnaam ook te worden teruggegeven aan de Klager op het ogenblik dat de distributieovereenkomst werd beëindigd (zijnde 30 september 2010).

Op grond van het compromis ter beëindiging van de distributieovereenkomst, werd Mevr. E. SOLLIE door de advocaten van Klager verscheidene malen aangemaand de rechten op de Domeinnaam aan Klager over te dragen.

Mevr. E. SOLLIE ging op die vragen niet in maar droeg in tegendeel, in tegenstrijd met het compromis ter beëindiging van de distributieovereenkomst tussen Klager en AXEL BVBA, voor wie Mevr. E. SOLLIE optrad, de Domeinnaam aan derden over.

In zijn klacht maakt Klager melding van de tussenkomst van derden, o.a. van een zekere Sini Yeh Chen-Nie die zou optreden voor een zekere heer WOOF die op dat ogenblik (25 juli 2011) de Domeinhouder zou zijn, en die Klager voorstelde de domeinnaam te willen verkopen tegen "een eerlijke prijs".

Klager legt deze briefwisseling evenwel niet over, maar vermeldt wel dat die correspondentie beschikbaar is, mocht de Derde Beslisser openbaring hiervan noodzakelijk achten.

De Derde Beslisser acht de overlegging daarvan niet nodig nu blijkt dat Klager niet bereid was in te gaan op de vraag tot betaling voor de overdracht van de Domeinnaam en Klager zijn claims op de Domeinnaam niet opgaf.

Nu blijkt dat de huidige Domeinnaamhouder Mevr. Sanne Mertems is, zij de Domeinnaam heeft verkregen op grond van een te kwader trouw handelen van Mevr. E. SOLLIE die de overdracht realiseerde in tegenstrijd zoniet met de letter, dan toch met de geest van het compromis dat door haar namens AXEL BVBA werd aangegaan ter beëindiging van de distributieovereenkomst van 8 mei 2006 en in de wetenschap dat Klager intellectuele eigendomsrechten op de benaming "nailselection" had, die gelijklopend is met de Domeinnaam, is het aannemelijk gemaakt dat de Domeinnaamhouder de domeinnaam "nailselection.be" enkel houdt in een poging de handelsactiviteiten van Klager in België te bemoeilijken. Dit is des te meer het geval vermits Klager aangeeft, en op dat punt, bij gebreke aan enig verweer, niet wordt tegengesproken door de Domeinnaamhouder, dat de Domeinnaam door de Domeinhouder niet gebruikt wordt.

Uit het voorgaande en uit het feit dat de Domeinhouder geen enkel verweer voert, kan afgeleid worden dat de huidige registratie op naam van de huidige Domeinhouder te kwader trouw geschiedde, minstens dat hij te kwader trouw gebruikt wordt en enkel met het doel, zoals klager het formuleert: om Klager te frustreren.

In die zin komt de Derde Beslisser tot de conclusie dat aan de derde voorwaarde vermeld onder art. 10. b) 1 zeker zoals geëxpliciteerd onder art. 10. b) 2 van de Algemene voorwaarden voor domeinregistratie binnen het ".be"-domein is voldaan.

## 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 "nailselection.be" naar de Klager.

Gegeven te Brussel op 6 maart 2012.



De Derde Beslisser

Francis WALSCHOT