

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

Sea-Band Ltd / Walter De Rycke

Zaak nr. 44440: seaband.be

1. De Partijen

- 1.1. **De Klager:** *SEA-BAND Ltd., met zetel te United Kingdom, LE10 0PR
Leicestershire, 8 Hawley Road, Hinckley*

Vertegenwoordigd door:

*Mr Axel Naeyaert, advocaat, met kantoor te 2100
Antwerpen, Bisschoppenhoflaan 645*

- 1.2. **De Domeinnaamhouder:**
*De heer Walter DE RYCKE, op DNS geregistreerd te 9042
Gent, Mendonkdorp 37*

2. Domeinnaam

Domeinnaam: seaband.be
geregistreerd op: 3 februari 2002

Hierna te noemen "de Domeinnaam".

3. Procedurele voorgaanden

Op 5 februari 2018 werd door de Klager een Klacht neergelegd bij CEPINA met het oog op een beslissing door een Derde Beslisser volgens het CEPINA Reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen en de Beleidslijnen voor de geschillenregeling van de Algemene Voorwaarden van DNS BE.

Overeenkomstig artikel 12.1 van het Reglement gingen partijen akkoord om de procedure in het Nederlands verder te zetten (e-mail van 7 februari 2018

vanwege de Domeinnaamhouder en e-mail van 9 februari 2018 vanwege de raadsman van de Klager).

Op 20 februari 2018 werd ondergetekende aangesteld als Derde Beslisser om het geschil betreffende de Domeinnaam te beslechten.

De debatten werden gesloten op 28 februari 2018.

Op 13 maart 2018 wordt onderhavige Beslissing aan het secretariaat van CEPINA meegedeeld.

4. Feitelijke gegevens

4.1 De Klager is een bedrijf uit het Verenigd Koninkrijk. Dit bedrijf brengt een polsband voor therapeutische doeleinden op de markt onder de naam Sea-Band. Op de website van de Klager (stuk A.3 Klager) wordt dit product aangeprezen als middel ter verlichting van misselijkheid ten gevolge van reisziekte, zwangerschap, narcose en chemotherapie.

Voor het woordmerk Sea-Band werd door de Klager een internationaal merk ingeschreven op 8 maart 2010 (stuk A.1 Klager), met gelding in de Europese Unie. Sea-Band Limited is eveneens de vennootschapsnaam van de Klager, en blijktens haar website (stuk A.3 Klager) eveneens haar handelsnaam. De Klager registreerde eveneens een domeinnaam sea-band.com in 1998 (stuk A.2 Klager).

4.2 De Domeinnaamhouder baat een vennootschap uit, met name Firma Croons BVBA. Deze vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder de Nacebel-codes voor 'Groothandel in auto's en lichte bestelwagens' en 'detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen' (stuk B.4 Klager).

De Firma Croons verdeelde echter ook geruime tijd de polsbanden van de Klager in België. Dit blijkt uit:

- de website van Croons (stuk B.6 Klager, alsook de afdruk van de website als stuk ingediend door de Domeinnaamhouder),
- de website van de Klager die op het ingediend stuk nog steeds Firma Croons vermeldt als distributeur in België (stuk A.3 Klager) en
- de briefwisseling tussen de partijen (stukken C Klager).

In het kader daarvan registreerde de Domeinnaamhouder in 2002 de Domeinnaam.

4.3 Uit briefwisseling van 2010 tussen de partijen (stukken C Klager) blijkt dat de Klager haar relatie met de Firma Croons beëindigde omdat zij exclusief met een andere verdeler in België wilde samenwerken (Ocebio).

De Domeinnaamhouder bevoorradde zich verder via de Nederlandse distributeur en bleef het product verkopen in België.

4.4 In augustus 2017 vroeg de Klager aan de Domeinnaamhouder om de Domeinnaam over te dragen, nu zij een eigen business wilde starten in België. De Domeinnaamhouder stelde daartoe niet bereid te zijn, tenzij de Klager een vergoeding betaalde. De partijen bereikten dienaangaande geen akkoord, waarna de Klager deze procedure startte.

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager

De Klager vraagt de overdracht van de Domeinnaam.

De Klager baseert haar vordering op de volgende overwegingen:

- De Domeinnaam "seaband.be" is identiek aan:
 - o Het internationale woordmerk "Sea-Band" nr 1036561 van de Klager,
 - o De handelsnaam van de Klager,
 - o De vennootschapsnaam van de Klager,
 - o De oudere domeinnaam "sea-band.com" van de Klager uit 1998.
- De Domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitieme belangen in de Domeinnaam.
- De Domeinnaamhouder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd of is deze te kwader trouw aan het gebruiken. Immers, de Domeinnaamhouder is een voormalige distributeur van de merkproducten van de Klager. Niettegenstaande de distributierelatie werd beëindigd, weigert de Domeinnaamhouder de Domeinnaam over te dragen. Door een website onder de Domeinnaam uit te baten geeft de Domeinnaamhouder de valse indruk dat hij de merkhouders is, of minstens een officiële of erkende wederverkoper. Het verder gebruik van de Domeinnaam is dan ook te kwader trouw.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

De Domeinnaamhouder meent dat hij geen onrechtmatig gebruik maakt van de Domeinnaam. Ten tijde van de registratie was de Domeinnaam vrij en kon hij hem dan ook gebruiken. De registratie gebeurde door de Domeinnaamhouder die toen verdeler was voor België, met de toestemming van de Klager. De toestemming blijkt uit:

- (i) het gegeven dat de Klager zeer lang heeft gewacht om op te treden tegen de registratie en
- (ii) de vermelding van de website onder de Domeinnaam op de verpakking van de merkproducten van de Klager (stuk ingediend door de Domeinnaamhouder).

Er is geen identiteit met de naam van de Klager, nu in de Domeinnaam geen koppeltteken staat. Sea in de Domeinnaam verwijst naar de aanspreeknaam van de echtgenote van de Domeinnaamhouder 'Sea' (uit te spreken Seja).

Via de website onder de Domeinnaam verkoopt de Domeinnaamhouder de Sea-Band polsbandjes van de Klager, alsook andere producten van de Klager en producten niet afkomstig van de Klager.

De Domeinnaamhouder stelt niet te hebben geweigerd om de Domeinnaam over te dragen, maar hij wil een vergoeding voor de te maken kosten en het geleverde werk als verdeler gedurende 15 jaar. De Domeinnaamhouder meent inkomsten te derven bij een overdracht van de Domeinnaam en stelt dat de Klager zelf een aantal keer aanhaalde te zullen vergoeden.

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 de 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

De Domeinnaam is identiek, minstens overeenstemmend met het door de Klager ingeroepen merk.

- De aanwezigheid van een koppeltteken in het ingeroepen merk en de afwezigheid daarvan in de Domeinnaam:

Sea-Band (merk)

seaband.be (Domeinnaam)

is van weinig belang. De verschillen tussen merk en Domeinnaam zijn dermate beperkt (en het koppelteken dermate onopvallend) dat deze verschillen aan de overeenstemming niet in de weg staan. De tekens zijn dermate overeenstemmend dat dit tot verwarring aanleiding kan geven.

- Dat de merkregistratie dateert van nadat de Domeinnaam werd geregistreerd is voor de evaluatie van de identiteit of overeenstemming conform artikel 10, b) 1) i) van geen belang. Dit gegeven kan eventueel worden meegenomen in de evaluatie van de voorwaarde van de kwade trouw (infra).

Te dien einde wordt verwezen naar vaststaande rechtspraak inzake domeinnamen: Zie Cepina-zaken nr 44021 ('napster.be'), nr. 44085 ('casas.be'), nr. 44260 ('sputnik.be'), nr. 44323 ('muckboots.be'),

- De Derde Beslisser dient niet na te gaan of de ingeroepen handelsnaam en vennootschapsnaam bescherming genieten in België, noch of de ingeroepen domeinnaam kan worden gelijk gesteld met de in artikel 10, b) 1) van de Beleidslijnen geciteerde rechten, nu de identiteit, minstens overeenstemming van de Domeinnaam met het ingeroepen merk vaststaat.

De Derde Beslisser meent dan ook dat aan de eerste voorwaarde is voldaan.

6.2. Rechten en legitieme belangen

De Klager maakt aannemelijk dat de Domeinnaamhouder niet, minstens niet langer over enige rechten of legitieme belangen inzake de Domeinnaam beschikt, nu de distributierelatie was beëindigd.

De bewijslast verschuift dan ook naar de Domeinnaamhouder (zie T. Heremans, Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken, Brussel, Larcier, 2003, nr. 264, alsook Cepina-zaak nr. 44323 ('muckboots')).

De Domeinnaamhouder kan zijn rechten of legitieme belangen vervolgens onder meer aantonen door de volgende omstandigheden:

- 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 hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen getroffen;
- De domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen gekend onder de domeinnaam, zelfs al heeft hij geen merkenrechten bekomen;
- De domeinnaamhouder maakt op een legitieme en niet-commerciële of op een eerlijke wijze gebruik van de domeinnaam zonder uit

winstbejag consumenten aan te trekken op misleidende wijze of het betrokken merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te bekladden.

In casu blijkt aan deze voorwaarden echter niet te zijn vervuld.

- De Domeinnaamhouder gebruikte de Domeinnaam weliswaar voor een website waarop de producten van de Klager werden verkocht. Of dit gebruik te goeder trouw gebeurde, wordt echter niet aangetoond:
 - o De Domeinnaamhouder stelt dat hij de Domeinnaam registreerde met toestemming van de merkhouders, doch toont deze toestemming niet aan.

Uit de rechtspraak blijkt dat ook al zou de Domeinnaamhouder een officiële verdeler van de merkproducten geweest zijn, dit de Domeinnaamhouder nog niet het recht geeft om zonder toelating van de Klager over te gaan tot de registratie en het gebruik van de Domeinnaam waarin het merk van de Klager is opgenomen. Een (al dan niet erkende) distributeur die in eigen naam en zonder toestemming van de producent een domeinnaam registreert die overeenstemt met het merk van de producent, kan behoudens rechtvaardiging, niet worden geacht te goeder trouw te hebben gehandeld (en dit naar analogie met artikel 6septies van het Unieverdrag van Parijs). (Zie Cepina-zaak nr. 44266 ('quickstep.be') waarnaar verwezen in Cepina-zaak nr 44323 ('muckboots.be') en Cepina-zaak nr 44275 ('autostyle.be')).

- o Evenwel, uit het gebrek aan verzet van de Klager gedurende een lange tijd, en de vermelding van de website op de verpakking van de merkproducten (zie de foto van de verpakking als stuk ingediend door de Domeinnaamhouder), zou een impliciete toestemming voor de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door de Domeinnaamhouder kunnen worden afgeleid.

In voorkomend geval meent de Derde Besliser evenwel dat zelfs indien er *in casu* sprake zou zijn van impliciete toestemming om voormelde redenen, deze toestemming eveneens impliciet doch zeker voorwaardelijk was en verband hield met de hoedanigheid van de Domeinnaamhouder als officiële verdeler van de merkproducten in België.

Van enige impliciete toestemming kan geen sprake meer zijn, van zodra de Domeinnaamhouder geen officiële verdeler van de merkproducten meer is.

- o Van zodra de Domeinnaamhouder niet meer de officiële verdeler van de merkproducten in België was, is het gebruik door de Domeinnaamhouder van de Domeinnaam waarin het merk van de Klager is opgenomen, verwarrend.

De indruk wordt immers gewekt dat de website onder de Domeinnaam een website van Klager betreft, minstens dat deze de website is van een officiële verdeler van Klager.

- De Domeinnaamhouder maakt niet aannemelijk dat hij als individu of onderneming algemeen bekend staat onder de Domeinnaam. De argumentatie dat het woorddeel Sea verwijst naar de echtgenote van de Domeinnaamhouder (en niet naar het merk van de Klager) wordt niet aangetoond en acht de Derde Beslisser niet geloofwaardig in het licht van de stukken die door de partijen werden ingediend:
 - o De website van de Domeinnaamhouder betreft overduidelijk de merkproducten. Het woordmerk Sea-Band van de Klager wordt veelvuldig en prominent gebruikt op de website van de Domeinnaamhouder (zie stuk B.6 Klager).
De afdrucken van de website ingediend als stuk door de Domeinnaamhouder zijn vermoedelijk van latere datum, nu de verwijzing naar Sea-Band daar werd vervangen door een verwijzing naar Seaband. De aan- of afwezigheid van het koppeltteken is in deze echter niet van overwegend belang.
 - o De Domeinnaam werd volgens de eigen verklaringen van de Domeinnaamhouder geregistreerd omwille van de merkproducten (Zie Antwoord van de Domeinnaamhouder).
 - o De argumentatie dat het woorddeel 'Sea' verwijst naar de naam van de echtgenote duikt voor het eerst op na het ontstaan van het geschil. De Domeinnaamhouder legt geen stukken voor, daterend van voor het geschil, die de stelling aantonen.
- De Domeinnaamhouder maakt gebruik van de Domeinnaam om commerciële redenen. De aanbieding van de merkproducten door de Domeinnaamhouder op de website onder de Domeinnaam, waarbij de indruk wordt gewekt dat er een officiële commerciële relatie zou bestaan met de Klager, wijst niet op een rechtmatig niet-commercieel of eerlijk gebruik van de Domeinnaam, dat vrij is van winstbejag zonder consumenten op misleidende wijze aan te trekken of de merken van de Klager te beschadigen.

De Derde Beslisser meent dan ook dat aan de tweede voorwaarde van de afwezigheid van rechten en legitieme belangen, is voldaan.

6.3. Registratie of gebruik te kwader trouw

De derde voorwaarde waaraan dient te zijn voldaan opdat de Klacht gegrond zou worden geacht is dat de Domeinnaam te kwader trouw is

geregistreerd of gebruikt. De enkele registratie te kwader trouw, dan wel het enkele gebruik te kwader trouw volstaat. Het is niet noodzakelijk te bewijzen dat zowel de registratie als het gebruik te kwader trouw zijn (zie Cepina zaak nr. 44085 ('casas.be')).

- De Klager toont aan dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt. Het gebruik van de Domeinnaam door de Domeinnaamhouder, op een ogenblik dat deze geen erkende verdeler meer is van de merkproducten van de Klager, is misleidend. De Domeinnaamhouder doet ten onrechte uitschijnen dat de website onder de Domeinnaam toebehoort aan de Klager, of door de Klager wordt ondersteund.

De Domeinnaamhouder gebruikt de Domeinnaam om Internetbezoekers die op zoek zijn naar de merkproducten van Klager, te lokken naar zijn website en profiteert zodoende van de verwarring die er bij de bezoekers kan ontstaan.

- Daarenboven is het uit het stuk C.10 van de Klager heel duidelijk dat de Domeinnaamhouder wel bereid zou kunnen worden gevonden om de Domeinnaam over te dragen indien de Klager ermee zou instemmen om de Domeinnaamhouder een vergoeding te betalen:

"Als tegenprestatie, wil ik wel een billijke vergoeding voor de te maken kosten: nieuwe web, alle publiciteit, verwijderen van de reclame schildering van de wagen, nieuw briefpapier, nieuwe publiciteitsfolders, adreskaartjes, verlies van cliënteel, en een vergoeding voor het jaren inzetten voor sea-band, ik ben namelijk vanaf 0 begonnen enz.... " (stuk C.10 Klager)

"Wat betreft de overdracht van de domeinnaam, heb ik niet geweigerd, maar enkel een billijke vergoeding voor de te maken kosten en het geleverde positieve werk over die 15 jaren gevraagd. Ik dacht dat het de normaalste zaak is om uw werk te vergoeden." (Antwoord van de Domeinnaamhouder)

De vergoeding die de Domeinnaamhouder wenste te ontvangen, is bijgevolg veel hoger dan het bedrag dat de Domeinnaamhouder zou kunnen aantonen als de kosten die hij betaalde voor het verwerven of de overdracht van de Domeinnaam (welke kost voor de overdracht de Klager had te kennen gegeven bereid te zijn te dragen).

Het ziet er daarentegen naar uit dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam, hangende zijn geschil met de Klager, als pasmunt wilde gebruiken om van de Klager een hoge vergoeding te krijgen die niet in verhouding staat tot (en zelfs niet in verband staat met) de vraag tot overdracht van de Domeinnaam aan de Klager. Dit gebruik is te kwader trouw.

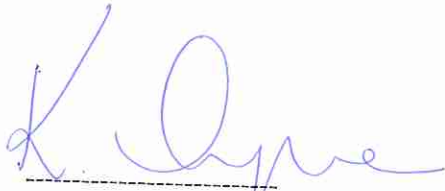
- Het is niet noodzakelijk voor de Derde Besliser om bij actueel gebruik te kwader trouw, te onderzoeken of de Domeinnaam daarenboven te kwader trouw werd geregistreerd.

Bijgevolg is ook aan de derde voorwaarde voldaan.

7. Beslissing

Dienvolgens, beslist de Derde besliser 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 "**seaband**" naar de klager

Sint-Martens-Latem, 13 maart 2018



Karen ONGENA
De Derde Besliser