

BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER

Separett AB / Vandy D.M.H. h.o.d.n. Ecosave

Zaak nr. 444163: <separett.be >

1. De Partijen

1.1. De Klager:

Separett AB, vennootschap naar Zweeds recht met zetel te 33144 Värnamo (Zweden) aan de Bredastenvägen 8;

Hierna aangeduid als de "**Klager**";

Vertegenwoordigd door Mr. R.A.C. Stoop, advocaat met kantoor te 1013 KS Amsterdam (Nederland) aan de Grote Bickersstraat 74-78.

1.2. De Domeinnaamhouder:

De heer D.M.H. Vandy, handeldrijvend onder de naam Ecosave, met adres te 8256 PP Biddinghuizen (Nederland) aan de Noorderbaan 25;

Hierna aangeduid als de "**Domeinnaamhouder**";

Vertegenwoordigd door Mr. C. Brocklebank, advocaat met kantoor te 8232 WJ Lelystad (Nederland) aan de Silverparkkade 6.

2. Domeinnaam

Domeinnaam: <separett.be >
geregistreerd op: 18 februari 2014

Hierna aangeduid als de "**Domeinnaam**".

3. Procedurele voorgaanden

Op 18 maart 2022 diende de Klager klacht in bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (hierna aangeduid als de "**Klacht**") met het oog op het bekomen van een beslissing door een Derde-beslisser volgens het CEPANI reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen (hierna aangeduid als het "**Reglement**") en de alternatieve Beleidslijnen voor de geschillenregeling van de Algemene Voorwaarden van DNS.be (hierna aangeduid als de "**Beleidslijnen**").

De Klager verzoekt dat de Domeinnaam wordt overgedragen. De Klager heeft de Domeinnaamhouder conform artikel 3.2.8, eerste streepje van het Reglement de mogelijkheid gegeven om vrijwillig over te gaan tot de overdracht van de Domeinnaam maar de Domeinnaamhouder is daar niet op ingegaan.

De Klacht werd door het secretariaat van CEPANI ter kennis gebracht van de Domeinnaamhouder.

Op 19 april 2022 diende de Domeinnaamhouder een antwoord in overeenkomstig artikel 6 van het Reglement.

Op 28 april 2022 werd overeenkomstig artikel 7 van het Reglement de derde-beslisser aangesteld. Eerder, op 26 april 2022 bevestigde de derde-beslisser zijn onafhankelijkheid ten aanzien van de Partijen overeenkomstig artikel 8 van het Reglement.

Partijen werden door het secretariaat van CEPANI op 28 april 2022 in kennis gesteld van de aanstelling van de derde-beslisser. De Klager werd daarbij op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om een aanvullende termijn van wederwoord te bekomen. De Klager heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Overeenkomstig artikel 13 van het Reglement werden de debatten derhalve gesloten op 5 mei 2022.

4. Feitelijke gegevens

De Klager is een Zweeds familiebedrijf dat in 1976 is opgericht en zich bezig houdt met het ontwikkelen, produceren en verkopen van waterloze toiletoplossingen. De Klager exploiteert een internationale bedrijfswebsite onder domeinnaam <separett.com>.

De Klager is houder van het Benelux woordmerk "SEPARETT", met nr. 688203, dd. 24 augustus 2000, ingeschreven in klasse 11 (bepaalde types van toiletten) hierna aangeduid als het "**Merk**".

De Domeinnaamhouder is een Nederlandse eenmanszaak die in 1991 werd opgericht en zich bezig houdt met groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal, en de import van droog- en composttoiletten. De Domeinnaamhouder exploiteert zijn bedrijfswebsite onder de domeinnaam <ecosave.com>. Op deze website worden niet uitsluitend producten van Klager te koop aangeboden maar ook toiletoplossingen van derden en andere producten zoals kachels, luchtreinigers, waterreinigers en aanverwante artikelen.

De Klager en de Domeinnaamhouder werkten in het verleden samen maar tussen partijen is een geschil ontstaan en daaromtrent is een gerechtelijke procedure gevoerd waarin op 14 mei 2021 een "*vonnis in kort geding*" werd geveld door de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Midden-Nederland (locatie Lelystad) (hierna aangeduid als het "**Vonnis**").

Uit het Vonnis, waartegen kennelijk geen hoger beroep werd ingesteld, blijkt dat partijen een handelsrelatie hadden die werd aangevat in 1991 en waarbij de Domeinnaamhouder fungeerde als erkende exclusieve distributeur van de producten

van de Klager in meerdere territoria. De Voorzieningenrechter kwalificeert deze handelsrelatie als *“een mondeling gesloten distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd, zonder opzeggingsregeling”*. Verder blijkt uit het Vonnis dat de Klager bij schrijven van 17 november 2020 de overeenkomst tussen partijen eenzijdig heeft opgezegd en daarbij een opzegtermijn heeft gegeven van 6 maanden. Deze termijn werd onvoldoende geacht door de voorzieningenrechter die vervolgens oordeelde: *“een opzeggingstermijn waarbij de relatie tussen partijen zal eindigen per 1 januari 2022 is, gelet op de (door de voorzitter uiteengezette) (...) omstandigheden en bij afweging van de wederzijdse belangen van partijen, een redelijke termijn om (...) (de Domeinnaamhouder) in de gelegenheid te stellen zich te beraden en voor te bereiden op het einde van de langdurige samenwerking en op de toekomst”*.

De Domeinnaamhouder heeft op 18 februari 2014 de Domeinnaam geregistreerd.

De Domeinnaam wordt tot op vandaag gebruikt door de Domeinnaamhouder op de volgende wijze: bij het ingeven van de Domeinnaam wordt de bezoeker meteen doorgeleid naar de website <ecosave.com> van de Domeinnaamhouder.

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager

5.1.1. Standpunt van de Klager omtrent artikel 10.b.1.i) Algemene Voorwaarden

De Klager merkt op dat de Domeinnaam identiek is aan het Merk. Tussen de Domeinnaam en het Merk bestaan geen verschillen aangezien de Domeinnaam volledig en alleen bestaat uit het Merk. De .be ccTLD waarmee de Domeinnaam eindigt is slechts een aanduiding van de top-level domain van België en mag bij een vergelijking niet worden meegenomen (de Klager verwijst hiervoor naar Section 1.11.1 WIPO Jurisprudential Overview 3.0).

De Klager is derhalve van oordeel dat voldaan is aan de voorwaarde uit artikel 10.b.1.i) Algemene Voorwaarden

5.1.2. Standpunt van de Klager omtrent artikel 10.b.1.ii) Algemene Voorwaarden

De Klager stelt dat hij slechts aannemelijk moet maken dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen heeft bij de Domeinnaam (de Klager verwijst hiervoor als voorbeeld naar Croatia Airlines d.d. tegen Modern Empire Internet Ltd., WIPO-zaak nr. D2003-0455). Indien daaraan is voldaan, draait de bewijslast om en dient de Domeinnaamhouder aan te tonen dat hij wel recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Bij de vraag of een domeinnaamhouder legitieme belangen en/of rechten heeft moet naar de huidige situatie worden gekeken (de Klager verwijst hiervoor naar Section 2.11 WIPO Jurisprudential Overview 3.0).

De Klager stelt dat hij nooit impliciete of expliciete toestemming heeft verleend aan de Domeinnaamhouder om het Merk te gebruiken. Sinds 1 januari 2022 is de Domeinnaamhouder ook niet meer verbonden aan de Klager. Voor zover de Domeinnaamhouder voor het einde van de distributierelatie nog geen inbreuk maakte op het Merk door het gebruik van de Domeinnaam, doet hij dat daardoor in elk geval sindsdien stelt de Klager.

Voor zover de Domeinnaamhouder sinds 1 januari 2022 (het einde van de opzegtermijn) nog als wederverkoper van de producten van de Klager zou

kwalificeren, hetgeen officieel in elk geval niet meer zo is, geldt dat de Domeinnaamhouder ook de OKI Data test niet doorstaat zo stelt de Klager.

De Klager haalt aan dat de OKI Data test helpt bij het oordelen over de vraag of een domeinnaamhouder de betrokken domeinnaam al in gebruik had om te goeder trouw producten of diensten onder bewuste merk aan te bieden, waardoor hij mogelijk een legitiem belang bij die domeinnaam heeft (Artikel 10.b.3 van de Algemene Voorwaarden voor .be-domeinnaamregistraties van DNS.be, in deze beslissing kortweg genoemd de “**Algemene Voorwaarden**” en Section 2.8.1. WIPO Jurisprudential Overview 3.0).

Die OKI Data test bepaalt het te goeder trouw gebruik aan de hand van vier cumulatieve vereisten:

1. de domeinnaamhouder moet op de website onder de domeinnaam daadwerkelijk waren of diensten onder het ingeroepen merk aanbieden;
2. de domeinnaamhouder moet op de website onder de domeinnaam uitsluitend waren of diensten aanbieden onder het ingeroepen merk;
3. de domeinnaamhouder moet op de website onder de domeinnaam nauwkeurig en duidelijk zichtbaar de relatie vermelden met de houder van het ingeroepen merk; en
4. de domeinnaamhouder mag niet proberen alle relevante domeinnamen te registeren zodat de merkhouder niet meer zijn merk als domeinnaam kan registeren.

De Klager stelt dat de Domeinnaamhouder geen website heeft onder de Domeinnaam aangezien de Domeinnaam uitsluitend wordt gebruikt om te verwijzen naar de domeinnaam <ecosave.com> waar wél een website zichtbaar is. Op basis hiervan kan de Domeinnaamhouder al niet aan de OKI Data test voldoen. Maar ook met de website onder de domeinnaam <ecosave.com> voldoet de Domeinnaamhouder niet aan de vier cumulatieve criteria.

De Domeinnaamhouder biedt op de website <ecosave.com> inderdaad producten aan onder het Merk. Op die website worden echter ook producten van andere partijen verkocht, zoals van concurrenten van de Klager genaamd Trobolo en Nature-Loo. Verder wordt de (niet-bestaande) relatie tussen de Klager en de Domeinnaamhouder in het geheel niet weergegeven op de website onder <ecosave.com>. Tot slot is de Domeinnaam niet de enige domeinnaam die de Domeinnaamhouder heeft geregistreerd die het merk SEPARETT weerspiegelt. Naast de Domeinnaam heeft de Domeinnaamhouder immers ook <separett.nl>, <separett.co.il> en <separett.co.za> geregistreerd.

De Domeinnaamhouder voldoet aldus niet aan het tweede, derde en vierde vereiste van de OKI Data test volgens de Klager. Hierdoor kan hij geen aanbod te goeder trouw van producten of diensten via de Domeinnaam aantonen.

De Domeinnaamhouder staat ook niet algemeen bekend onder de Domeinnaam, maar onder de naam “Ecosave”. Dat blijkt uit zowel de website onder de domeinnaam <ecosave.com> als uit de domeinnaam <ecosave.com> zelf. De Domeinnaamhouder bezit ook geen merkregistraties bestaande uit de Domeinnaam. Nu de Domeinnaam identiek is aan het Merk, bestaat een verhoogd risico van impliciete affiliatie met de Klager, terwijl die affiliatie niet bestaat (Section 2.5.1 WIPO Jurisprudential Overview 3.0).

Tot slot gebruikt de Domeinnaamhouder de Domeinnaam niet voor legitieme niet-commerciële doeleinden. De Domeinnaamhouder gebruikt de Domeinnaam evident voor commerciële doeleinden, door deze te laten doorverwijzen naar zijn website onder <ecosave.com> waarop hij zijn bedrijf promoot en een webshop exploiteert.

Hierdoor is volgens de Klager duidelijk dat de Domeinnaamhouder op geen enkele manier rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de Domeinnaam, waardoor is voldaan aan art. 10.b.1.ii) van de Algemene Voorwaarden.

5.1.3. Standpunt van de Klager omtrent artikel 10.b.1.iii) Algemene Voorwaarden

Er bestaat volgens de Klager geen enkele twijfel dat de Domeinnaamhouder zich bewust is van de rechten van de Klager in het Merk. Niet alleen verkocht hij geruime tijd de producten van de Klager onder dit merk, maar ook is het Merk onderwerp geweest van de tussen partijen in Nederland gevoerde gerechtelijke procedure.

Voor zover het de Domeinnaamhouder nog niet duidelijk was dat hij geen toestemming had voor het gebruik van het Merk, is hem dat wel duidelijk geworden op basis van de genoemde procedure.

Inmiddels is onder de Domeinnaam geen website in gebruik. De Domeinnaam verwijst enkel door naar de website onder de domeinnaam <ecosave.com>. Op de website die voorheen wél onder de Domeinnaam werd getoond, werd nog aangegeven dat het ging om een website van de Domeinnaamhouder. Die tekst gaf de relatie tussen de Klager en de Domeinnaamhouder ook al onvoldoende nauwkeurig en duidelijk zichtbaar weer, maar op de website onder de domeinnaam <ecosave.com> is zelfs deze tekst in het geheel afwezig.

Dit duidt er volgens de Klager op dat de Domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de bedrijfswebsite en webshop op <ecosave.com> te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het Merk. Deze verwarring betreft bijvoorbeeld de oorsprong, de sponsoring, het verband met of de goedkeuring van de website van de Domeinnaamhouder onder <ecosave.com> of van producten of diensten op zijn website (artikel 10.b.2 Algemene Voorwaarden).

Het te kwader trouw gebruik van de Domeinnaam blijkt volgens de Klager voorts uit het feit dat De Domeinnaamhouder al met de beslissing van mei 2021 in de gerechtelijke procedure ook door de rechtbank expliciet duidelijk is gemaakt dat gebruik van het Merk hoe dan ook slechts was toegestaan zolang dergelijk gebruik noodzakelijk zou zijn en overigens slechts voor de uitvoering van de tussen partijen geldende overeenkomst (terzake verwijst de Klager naar de rechtsoverwegingen 7.5 en 7.6 van het de uitspraak van de voorzieningenrechter). Los van het antwoord op de vraag of het gebruik van het Merk door de Domeinnaamhouder (met o.a. de Domeinnaam) inderdaad verder dan noodzakelijk ging – waarop de rechtbank geen antwoord geeft – is in elk geval helder dat de overeenkomst per 1 januari 2022 is geëindigd. Dat betekent dat de Domeinnaamhouder door het gebruik van de Domeinnaam desondanks door te zetten en zelfs bewust verwarring te scheppen door de Domeinnaam uitsluitend naar zijn bedrijfswebsite en webshop onder <ecosave.com> te laten verwijzen, sindsdien evident te kwader trouw gebruik maakt van de Domeinnaam.

Op grond van het voorgaande is voldaan aan artikel 10.b.1.iii) van de Algemene Voorwaarden.

5.1.4 Door de Klager gevraagde maatregel

De Klager vraagt de derde-beslisser om de overdracht van de Domeinnaam te bevelen.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

5.2.1. Standpunt van de Domeinnaamhouder omtrent artikel 10.b.1.i) Algemene Voorwaarden

De Domeinnaamhouder bevestigt dat de Domeinnaam bestaat uit het Merk.

De Domeinnaamhouder stelt dat hij als exclusief distributeur voor onder meer de regio Nederland, het Merk mocht gebruiken. Hoewel de Klager en de Domeinnaamhouder in het verleden geen afspraken hebben gemaakt omtrent exclusieve distributie, is volgens de Domeinnaamhouder in rechte vast komen te staan dat daarvan sprake is. In de praktijk is gedurende de lange handelsrelatie, die in 1991 ontstond, sprake geweest van exclusief distributeurschap door de Domeinnaamhouder (de Domeinnaamhouder verwijst terzake naar rechtsoverweging 6.8 van het Vonnis).

5.2.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder omtrent artikel 10.b.1.ii) Algemene Voorwaarden

De Domeinnaamhouder betwist dat de Klager nooit impliciete of expliciete toestemming heeft verleend aan de Domeinnaamhouder om het Merk te gebruiken. In rechte is volgens de Domeinnaamhouder vast te staan dat de Klager en de Domeinnaamhouder (stilzwijgend) zijn overeengekomen dat de Domeinnaamhouder onder meer in Nederland handelde als exclusief distributeur van de producten van de Klager. De Domeinnaamhouder verwijst daarvoor naar rechtsoverweging 6.8 van het Vonnis). Daaruit blijkt, volgens de Domeinnaamhouder, dat hij wel toestemming had om het Merk te gebruiken.

Distributeurs zijn, aldus de Domeinnaamhouder, gerechtigd tot een bepaald noodzakelijk merkgebruik om de goederen die zij leveren te kunnen aanprijzen. Van eerlijk gebruik in nijverheid en handel is sprake als zo een derde partij haar verplichting nakomt loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouders en de waarde van het merk niet aan te tasten door ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. In rechte is die vraag volgens de Domeinnaamhouder beantwoord. Vast is komen te staan dat voor de uitvoering van de distributieovereenkomst een zeker gebruik van de merkrechten van de Klager noodzakelijk is om op een goede wijze invulling te geven aan de verplichtingen van de Domeinnaamhouder voortvloeiend uit desbetreffende distributieovereenkomst.

Volgens de Domeinnaamhouder is geoordeeld is dat hij loyaal handelt tegenover de gerechtvaardigde belangen van de Klager. In dat kader is vastgesteld dat niet is gebleken dat de Domeinnaamhouder als distributeur ten koste van de goede naam en reputatie van de Klager, commercieel voordeel beoogt te behalen met voorbijgaan aan de rechtmatige belangen van de Klager. Zeker bezien in het licht van de omstandigheid dat de Domeinnaamhouder op eigen kosten ten behoeve van de Klager bepaalde afzetmarkten heeft aangeboord, waaronder maar niet gelimiteerd tot de Nederlandse afzetmarkt. In dat kader kan de vraag worden gesteld of de Klager niet juist heeft geprofiteerd van het handelen van de Domeinnaamhouder. Terzake verwijst de

Domeinnaamhouder naar rechtsoverwegingen 7.4 t/m 7.6 van het Vonnis). De Domeinnaamhouder meent van wel en acht een passende vergoeding voor de Domeinnaam derhalve op zijn plaats.

De Domeinnaamhouder betwist dat hij heden geen recht of legitiem belang heeft op de Domeinnaam. De distributierelatie is na een periode van 31 jaar, slechts sinds 3 (nota: de Domeinnaamhouder diende zijn antwoord in op 19 april 2022) maanden geëindigd. De Domeinnaamhouder beschikt derhalve nog over een grote voorraad aan producten. De Domeinnaamhouder beweert dat de huidige voorraad een verkoopwaarde van € 300.000,-- vertegenwoordigt. Los daarvan geldt, aldus de Domeinnaamhouder, dat hij gedurende 5 jaren na verkoop van een product service verzoeken en garantieclaims dient af te wikkelen. Een goede (online) vindbaarheid is cruciaal voor het uitverkopen van de voorraad, maar ook voor de nakoming van de verplichting tot afwikkeling van service verzoeken en garantieclaims. De Klager mag volgens de Domeinnaamhouder niet verwachten dat hij wel voorraad met een verkoopwaarde ter hoogte van € 300.000,-- aan de Domeinnaamhouder kan verkopen, waarna de Domeinnaamhouder geen gebruik mag maken van het Merk om de voorraad daadwerkelijk te verkopen aan de eindgebruiker.

De Domeinnaamhouder stelt dat de OKI Data test niet van toepassing is wanneer een eerdere overeenkomst tussen dezelfde partijen gebruik en/of registratie van het merk van de Klager in een domeinnaam aan de Domeinnaamhouder toestaat (de Domeinnaamhouder verwijst terzake naar Section 2.8.1. WIPO Jurisprudential Overview 3.0). Daar is in deze situatie volgens de Domeinnaamhouder sprake van. In rechte is komen vast te staan dat tussen partijen een exclusieve distributierelatie bestond. In dat kader is ook door de rechtbank geoordeeld dat de Domeinnaamhouder recht en belang bij gebruik van de Domeinnaam heeft en dat de wijze waarop de Domeinnaamhouder dat gebruik inricht, de rechtmatige belangen van de Klager niet schaadt – terzake verwijst de Domeinnaamhouder naar rechtsoverweging 7.5 van het Vonnis).

Los daarvan geldt dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam reeds sinds 2014 gebruikt zoals hij dat heden doet. De Klager heeft niet eerder gehandhaafd dan in de gerechtelijke procedure die in 2021 tussen partijen heeft gespeeld. In die procedure heeft de Klager bot gevangen, waarna de Klager opnieuw gedurende een jaar niet heeft gehandhaafd. De Domeinnaamhouder mocht er gelet op deze omstandigheden van uitgaan dat hij de Domeinnaam mocht gebruiken op de wijze waarop hij dat doet. Bovendien heeft de Klager gedurende een periode van 8 jaren niet gehandhaafd op het gebruik van het Merk in de Domeinnaam en aldus impliciet toegestemd met dat gebruik althans dat gebruik heeft gedoogd. Daarmee heeft de Klager zijn recht verwerkt volgens de Domeinnaamhouder.

Gelet op deze omstandigheden is de OKI Data test in de onderhavige situatie niet van toepassing. De Domeinnaamhouder gebruikte en gebruikt het Merk om te goeder trouw producten of diensten onder het Merk aan te bieden, waardoor hij een legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

Indien de derde-beslisser alsnog zou oordelen dat de OKI Data test wel van toepassing is in casu, argumenteert de Domeinnaamhouder als volgt:

De Domeinnaamhouder bood en biedt nog steeds waren onder het Merk aan op zijn website. Dat de Domeinnaam heden doorlinkt naar de website www.ecosave.com doet daaraan niet af. Het is juist dat de Domeinnaamhouder op de website www.ecosave.com, producten van andere aanbieders dan de Klager aanbiedt. De

reden daarvan ligt in de door Klager opgezegde distributierelatie. De Domeinnaamhouder is daardoor in het belang van zijn bestaansrecht genoodzaakt producten van andere aanbieders te verkopen. De Domeinnaamhouder was voor 80% van zijn omzet afhankelijk van de Klager. Andersom is dat slechts 1%. In een poging zijn onderneming staande te houden, is de Domeinnaamhouder genoodzaakt een ander assortiment te voeren. Gelet op de omstandigheid dat de Domeinnaamhouder nog over een grote voorraad beschikt, is sprake van een overgangperiode waarin waren onder het Merk naast waren van andere aanbieders worden verkocht. De tijdsduur waarin deze situatie voortduurt is beperkt.

De Domeinnaamhouder geeft toe dat hij naast de Domeinnaam andere domeinnamen heeft geregistreerd met het Merk. Het betreft de domeinnamen separett.nl, separett.co.il en separett.co.za. maar volgens de Domeinnaamhouder heeft de Klager nagelaten om in de huidige procedure naar voren te brengen dat in de gerechtelijke procedure die in 2021 tussen partijen heeft gespeeld, is komen vast te staan dat de Domeinnaamhouder in Nederlandstalig België, Israël en Zuid-Afrika exclusief distributeur was. Daarnaast is vastgesteld dat de Domeinnaamhouder rechten en legitieme belangen had desbetreffende domeinnamen te gebruiken en voorts dat de Domeinnaamhouder daarmee niet in strijd handelde met de rechtmatige belangen van de Klager. Van belang in dat kader is ook dat de Domeinnaamhouder in desbetreffende landen op eigen kosten de afzetmarkt heeft aangeboord en daarin succesvol is gebleken. Het gebruik van de domeinnamen ten behoeve van deze landen (separett.nl, separett.co.il en separett.co.za), heeft slechts tot voordeel voor de Klager geleid. Met overname van desbetreffende domeinnamen komt de Klager in een warme afzetmarkt waarin per direct gebruik kan worden gemaakt van door de Domeinnaamhouder opgebouwde goodwill. De Domeinnaamhouder heeft daarmee niet geprobeerd domeinnamen te registreren met het doel dat de Klager het Merk niet meer als domeinnaam kan registreren. De Domeinnaamhouder heeft dat als distributeur gedaan, waardoor hij een groot netwerk en de daarbij horende goodwill in desbetreffende afzetmarkten heeft bewerkstelligd. Als de Klager al met gevolgen te kampen heeft, dan zijn deze bijzonder positief in commerciële zin.

Tot slot geldt, aldus de Domeinnaamhouder, dat het juist is dat hij de Domeinnaam voor commerciële doeleinden gebruikt. Desbetreffende doeleinden zijn, zoals ook door de rechtbank Midden-Nederland is geoordeeld, legitiem en schaden de rechtmatige belangen van de Klager niet.

Op grond van het voorgaande kan volgens de Domeinnaamhouder niet worden geconcludeerd dat aan de cumulatieve vereisten van de OKI Data is voldaan.

5.2.3. Standpunt van de Domeinnaamhouder omtrent artikel 10.b.1.iii) Algemene Voorwaarden

De registratie en het gebruik van de Domeinnaam is niet te kwader trouw volgens de Domeinnaamhouder.

De Domeinnaamhouder heeft als exclusief distributeur recht en belang bij het gebruik van de Domeinnaam.

De Domeinnaamhouder betwist de stelling van de Klager stelt dat het de Domeinnaamhouder op basis van de gerechtelijke procedure die in 2021 tussen partijen speelde, duidelijk is geworden dat hij geen toestemming van de Klager heeft om het Merk te gebruiken. Hoewel de Klager heeft gesteld dat de Domeinnaamhouder inbreuk maakte op het Merk, heeft de rechtbank daarover niet geoordeeld. De Klager

heeft vervolgens de distributierelatie met de Domeinnaamhouder voortgezet en gedurende een jaar lang opnieuw niet gehandhaafd.

De Domeinnaamhouder verwijst naar het feit dat de Klager meent dat kwader trouw gebruik van de Domeinnaam blijkt uit het feit dat de Domeinnaamhouder gebruik van het Merk slechts was toegestaan zolang dergelijk gebruik noodzakelijk zou zijn ter uitvoering van de tussen partijen geldende distributieovereenkomst. En naar het feit dat de Klager stelt dat de rechtbank geen antwoord geeft op de vraag of het gebruik verder ging dan noodzakelijk. Maar volgens de Domeinnaamhouder heeft de rechtbank dat wel gedaan. De rechtbank heeft in dat kader overwogen dat de Domeinnaamhouder met het gebruik de rechtmatige belangen van de Klager niet heeft geschaad en merkte daarbij nog op dat de Klager juist voordeel uit het desbetreffend gebruik van de Domeinnaamhouder trekt. Ten aanzien van de uitvoering van de distributieovereenkomst tussen partijen geldt dat deze op 1 januari 2022 is geëindigd. De omstandigheid dat de distributieovereenkomst tussen partijen is geëindigd, maakt niet dat de Domeinnaamhouder heden geen legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. De Domeinnaamhouder is van 1991 tot januari 2022 exclusief distributeur van Separett producten geweest in onder meer Nederland. Uit de uitvoering van de distributieovereenkomst vloeit voort dat de Domeinnaamhouder heden de ingekochte waren verkoopt tot de voorraad op is. Heden vertegenwoordigt de voorraad zoals gezegd een verkoopwaarde ter hoogte van € 300.000,--. Dergelijk gebruik kwalificeert niet als gebruik te kwader trouw. Het gebruik is immers op dezelfde wijze als onder de distributieovereenkomst en is een uitvloeisel van de afwikkeling van het eindigen daarvan. Desbetreffend gebruik is de Domeinnaamhouder sinds 2014 door de Klager toegestaan, zodat van kwader trouw geen sprake kan zijn.

Tussen partijen geldt voorts de afspraak dat de Domeinnaamhouder gedurende 5 jaar na verkoop van Separett producten service verzoeken en garantieclaims afhandelt. Het is gelet op de af te wikkelen service- en garantieclaims in combinatie met de grote voorraad van belang dat partijen de Domeinnaamhouder (online) kunnen vinden.

6. Discussie en bevindingen

Overeenkomstig artikel 16.1 van het Reglement oordeelt de derde-beslisser met in achtneming van de Beleidslijnen en het Reglement.

Overeenkomstig artikel 10, b, 1 van de Algemene voorwaarden voor .be-domeinnaamregistratie (hierna aangeduid als de "**Algemene voorwaarden**") 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 Identiek aan of overeenstemmend met

Er is tussen partijen geen betwisting dat de Domeinnaam identiek is aan het Merk.

Aan de voorwaarde van artikel 10.b.1.i) Algemene Voorwaarden is derhalve voldaan.

6.2 Rechten en legitieme belangen

Bij de beoordeling of de Domeinnaamhouder rechten of legitieme belangen heeft voor de Domeinnaam moet naar de situatie worden gekeken op het ogenblik van de Klacht (zie Section 2.11 WIPO Jurisprudential Overview 3.0).

In tegenstelling tot wat de Domeinnaamhouder stelt, is de OKI Data test hier, volgens de derde-beslisser, wel van toepassing.

In de WIPO Jurisprudential Overview 3.0 staat letterlijk: *“The Oki Data test does not apply where any prior agreement, express or otherwise, between the parties expressly prohibits (or allows) the registration or use of domain names incorporating the complainant’s trademark”*.

- Ten eerste ligt *in casu* geen enkel bewijs voor van enige overeenkomst waarbij de Klager *“expressly”* (*“uitdrukkelijk”*) de registratie of het gebruik van een domeinnaam bestaande uit zijn Merk zou hebben toegelaten.
- Ten tweede blijkt dit ook niet uit het Vonnis. De Voorzieningenrechter heeft enkel geoordeeld:
 - dat er tussen partijen *“een mondeling gesloten distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd”* is tot stand gekomen (rechtsoverweging 6.4 van het Vonnis);
 - dat *“stilzwijgend, kennelijk sprake was van exclusiviteit”* (rechtsoverweging 6.8 van het Vonnis);
 - dat *“voor de uitvoering van (de) (...) overeenkomst (...) voor (de Domeinnaamhouder) als distributeur van Separett een zeker gebruik van de merkenrechten van Separett noodzakelijk (is) om op een goede wijze invulling te kunnen geven aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de distributieovereenkomst”*.
- Ten derde is enige overeenkomst tussen de Klager en de Domeinnaamhouder sinds 1 januari 2022 hoe dan ook afgelopen. Op die datum liep de door de Voorzieningenrechter in het Vonnis bepaalde opzegtermijn af. Sinds die datum is de Domeinnaamhouder geen erkende exclusieve distributeur meer.

En verder is aan minstens twee van de vier cumulatieve voorwaarden uit de OKI Data test niet voldaan (voor een opsomming van de voorwaarden kan naar het standpunt van de Klager worden verwezen):

- de Domeinnaamhouder betwist niet (en de door de Klager voorgelegde stukken tonen ook aan) i) dat de Domeinnaam meteen doorlinkt naar de website die verbonden is aan de URL <http://www.ecosave.com> en ii) dat op die website ook producten van andere producenten worden te koop aangeboden – de Domeinnaamhouder biedt op de website onder de Domeinnaam (eigenlijk is er strikt gezien zelfs geen eigen website onder die domeinnaam) dus niet

“uitsluitend” waren aan onder het ingeroepen merk. Dat de Domeinnaamhouder *“genoodzaakt (zou zijn) om producten van andere aanbieders te verkopen”* omwille van het einde van de distributierelatie is niet relevant. Het is niet omdat hij andere producten moet verkopen (aangezien de overeenkomst werd beëindigd), dat hij de Domeinnaam moet koppelen aan een website waarop hij die andere producten verkoopt. De Domeinnaamhouder kan die andere producten perfect verkopen zonder enige band te creëren met het Merk.

- De Domeinnaamhouder betwist niet dat hij nergens op voormelde website *“nauwkeurig en duidelijk zichtbaar”* de relatie vermeldt met de Klager (de houder van het ingeroepen merk).

De Domeinnaamhouder kan zich dus niet op de OKI Data test beroepen om te onderbouwen dat hij legitieme belangen kan laten gelden voor de Domeinnaam.

En ook geen van de overige argumenten die de Domeinnaamhouder inroept om aan tonen dat hij rechten op of legitieme belangen bij de Domeinnaam heeft, kunnen overtuigen.

- Dat een distributeur een zeker gebruik van het Merk moet kunnen doorvoeren, impliceert nog niet dat hij rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor *een domeinnaam die uitsluitend uit dat merk bestaat*.
- Dat de Domeinnaamhouder op eigen kosten gedurende de distributieovereenkomst afzetmarkten heeft aangeboord, geeft hem nog geen eigen rechten of legitieme belangen voor de Domeinnaam.
- Dat de Domeinnaamhouder nog over een bepaalde (overigens niet bewezen) voorraad merkgoederen zou beschikken en nog gedurende meerdere jaren service moet verstrekken en garantieclaims moet afwikkelen, geeft hem nog geen rechten of legitieme belangen voor de Domeinnaam. De Domeinnaamhouder lijkt te argumenteren dat de Klager hem verbiedt om gebruik te maken van het Merk om die voorraad te verkopen aan de eindgebruiker. Dat is, althans in deze procedure, niet het geval. De Klager vraagt enkel de overdracht van de Domeinnaam die identiek is aan zijn Merk.
- De Voorzieningenrechter heeft niet geoordeeld dat de Domeinnaamhouder *“recht en belang (heeft) bij gebruik van de Domeinnaam”*; hij heeft enkel geoordeeld dat voor de Domeinnaamhouder als distributeur een zeker merkgebruik noodzakelijk is, meer niet.
- Dat de Klager niet eerder dan in 2021 zijn rechten heeft proberen afdwingen, geeft de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen voor de Domeinnaam. Dat de Klager na het vonnis niet verder heeft geageerd, kan niet gezien worden als rechtsverwerking. De Klager heeft kennelijk de door de Voorzieningenrechter opgelegde opzegtermijn afgewacht en heeft daarna, dus na afloop van de contractuele relatie, gevraagd dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam vrijwillig zou overdragen.
- De Domeinnaamhouder stelt dat het gebruik van de domeinnamen tot voordeel van de Klager heeft geleid en dat de Domeinnaamhouder goodwill heeft opgebouwd en de Klager op die manier in een warme afzetmarkt terecht komt.

Ook dat geeft de Domeinnaamhouder geen eigen rechten of legitieme belangen voor de Domeinnaam.

De derde-beslisser oordeelt derhalve dat aan de voorwaarde van artikel 10.1.b.ii) Algemene Voorwaarden is voldaan.

6.3 Registratie of gebruik te kwader trouw

De Klager bewijst afdoende dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam sinds 1 januari 2022 en tot op vandaag te kwader trouw gebruikt.

De Domeinnaamhouder is sinds 1 januari 2022 geen officiële, erkende exclusieve distributeur meer, maar hij weigert de Domeinnaam vrijwillig over te dragen aan de Klager en gebruikt hem om hem te koppelen aan een webshop onder de domeinnaam ecosave.com waarop producten van andere merken worden verkocht.

De Domeinnaamhouder stelt zelfs uitdrukkelijk in zijn argumentatie dat hij *“een passende vergoeding voor de Domeinnaam (...) op zijn plaats (acht)”*.

De derde-beslisser is het met de Klager eens dat de Domeinnaamhouder, sinds 1 januari 2022 en tot op vandaag, de Domeinnaam gebruikt om ongerechtvaardigd commercieel voordeel te halen door internetgebruikers naar zijn bedrijfswebsite en webshop op <ecosave.com> te leiden waar concurrerende producten worden verkocht, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het Merk.

Er is sprake van kwade trouw wanneer een Domeinnaamhouder ongerechtvaardigd voordeel haalt uit het merk van de Klager (artikel 3.1 WIPO Jurisprudential Overview 3.0).

De Domeinnaamhouder beweert dat hij *“als exclusief distributeur recht en belang (heeft) bij het gebruik van de Domeinnaam”*. Mocht dat al zo zijn, dan nog geldt dat hij sinds 1 januari 2022 geen exclusief distributeur meer is.

De Domeinnaamhouder lijkt het de Klager kwalijk te nemen dat hij de distributierelatie na de gerechtelijke procedure heeft voortgezet, maar de Voorzieningenrechter heeft net geoordeeld dat de Klager dat *diende* te doen gedurende de nog resterende termijn van de opgelegde opzegperiode.

De Domeinnaamhouder stelt dat het gebruik van de Domeinnaam niet te kwader trouw is omdat hij het doet *“op dezelfde wijze als onder de distributieovereenkomst en (het een) uitvloeisel (is) van de afwikkeling van het eindigen daarvan”*. Ten eerste is dat niet bewezen (de Klager stelt dat er een verschil is tussen de website die nu gekoppeld is aan de Domeinnaam en de website die er eerder tijdens de distributieovereenkomst aan gekoppeld was), maar ten tweede is dat eigenlijk niet relevant. Wat telt, is dat de Domeinnaamhouder sinds 1 januari 2022 geen officiële distributeur meer is en dat hij de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt door (minstens) sinds die datum aan die Domeinnaam een webshop te koppelen waarop producten van andere merken worden verkocht.

De derde-beslisser is derhalve van oordeel dat aan de voorwaarde van artikel 10.1.b.iii) Algemene Voorwaarden is voldaan.

7. Beslissing

Dienvolgens, beslist de Derde-beslisser overeenkomstig artikel 10, e van de Algemene Voorwaarden tot de **overdracht** van de domeinnaamregistratie voor de domeinnaam <**separett.be**> naar de Klager.

Gent, 19 mei 2022.

Hans, DHONDT
De derde-beslisser