

## BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

### Pelican Products, Inc. / Apox BV

**Zaak nr. 44493: pelicases.be; pelicenter.be; peli-products.be;  
peli-belgie.be**

#### 1. De Partijen

- 1.1. **De Klager:** PELICAN PRODUCTS, INC.  
Early Avenue 23215  
90505 Torrance, California  
Verenigde Staten van Amerika

*Vertegenwoordigd door:*

Nicolas MAES - Novagraaf Belgium NV  
Merken- en Modellingemachtigde  
Terhulpsessesteenweg 187  
1170 Brussel  
België

Hierna te noemen “de Klager”.

- 1.2. **De Domeinnaamhouder:**

APOX BV  
Peter van der Panne  
Vaartuigenlaan 73 / Daggeldersweg 10  
3448 WL Woerden / 3449 JD Woerden  
Nederland

Hierna te noemen “de Domeinnaamhouder”.

#### 2. Domeinnamen

- “**pelicases.be**”, geregistreerd op 27 februari 2008 ;
- “**pelicenter.be**”, geregistreerd op 18 juli 2012 ;
- “**peli-products.be**”, geregistreerd op 18 juli 2012 ;
- “**peli-belgie.be**”, geregistreerd op 14 november 2009.

Hierna te noemen “de Domeinnamen”.

#### 3. Procedurele voorgaanden

Op 20 maart 2020 diende de Klager een klacht in bij CEPANI om overeenkomstig het CEPANI Reglement voor de beslechting inzake domeinnaamgeschillen (hierna ook

“het CEPANI Reglement”) en artikel 10 van de Algemene Voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het “.be”-domein beheerd door DNS Belgium (hierna ook de “.be Algemene Voorwaarden”), de overdracht te bekomen van de Domeinnamen.

Op 21 april 2020 werd de Derde beslisser overeenkomstig artikel 6.2 van het CEPANI Reglement aangesteld.

De Domeinnaamhouder diende geen antwoord in op de klacht.

De debatten werden gesloten op 28 april 2020.

In overeenstemming met artikel 6.4. van het CEPANI Reglement is deze beslissing uitsluitend gebaseerd op de klacht met inbegrip van de bewijsstukken van de Klager.

#### **4. Feitelijke gegevens**

De Klager is houder van de Uniewoordmerk PELI dat werd gedeponereerd op 1 april 1996 en dat werd geregistreerd onder nummer 000011056 voor zaklampen en containers. De Klager is tevens houder van het Uniewoordmerk PELI dat werd gedeponereerd op 10 november 2014 en dat werd geregistreerd onder nummer 013444443 voor verschillende andere waren, waaronder koffers (hierna: “de PELI merken”).

De Klager is tevens titularis van meerdere domeinnamen, waaronder “peli.com”, “peli.be”, “pelicase.be”, “pelicenter.es”, “peliproducts.ru”, “peliproducts.com” etc.

De Klager produceert en verkoopt wereldwijd producten onder het woordmerk PELI, onder andere via haar website [www.peli.com](http://www.peli.com).

De Domeinnamen van de Domeinnaamhouder verwijzen naar een website waarop de Domeinnaamhouder producten aanbiedt die sterk gelijken op die van de Klager en soms onder de PELI-merken van de Klager.

#### **5. Standpunt van de partijen**

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

De Klager stelt dat aan de drie cumulatieve voorwaarden voor de overdracht van de Domeinnamen is voldaan: (i) de Domeinnamen stemmen zodanig overeen dat ze verwarring kunnen scheppen met de PELI-merken van de Klager (ii) de Domeinnaamhouder kan geen rechten of legitieme belangen laten gelden voor de Domeinnamen en (iii) de Domeinnamen worden te kwader trouw geregistreerd of gebruikt.

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

De Domeinnaamhouder heeft geen antwoord of opmerkingen toegestuurd.

## 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 Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS.be en het CEPANI-reglement zelf.

Overeenkomstig artikel 10, b, 1 van de .be 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

De Klager is houder van de PELI-merken sinds 1996 en 2014 voor verschillende waren zoals zaklampen, containers en koffers.

De Domeinnamen stemmen erg overeen met die PELI merken en omvatten de PELI merken volledig.

De toevoegingen van de generieke woorden "cases", "center", "-products" en "belgië" nemen die overeenstemming niet weg. Zo verwijst de toevoeging van de term "cases" in de "Pelicas.es.be" Domeinnaam naar de koffers die de Klager verkoopt onder de PELI merken. De toevoegingen van de termen "center", "-products" en "-België" zijn generieke termen die slechts een centrum aanduiden waar de producten worden verkocht, verwijzen naar de producten zelf of het land inhouden waar de producten worden verkocht.

Het suffix ".be" is irrelevant voor het onderzoek van de identiteit of de mogelijke verwarringstichtende overeenstemming tussen de PELI-merken en de Domeinnamen. Het suffix dient immers enkel om het type van de Domeinnamen aan te duiden (zie o.m. CEPANI-zaak 5 maart 2001, *Vlaamse Radio en Televisieomroep nv / Securax bvba*, nr. 4002 en CEPANI-zaak 11 april 2001, *Pernod Ricard sa. / Worldsites Internet Networks bv*, nr. 4003).

De Derde Beslisser is bijgevolg van oordeel dat de eerste voorwaarde, opgenomen in artikel 10 b) 1 van de .be Algemene Voorwaarden, is vervuld.

### 6.2. Rechten en legitieme belangen

De Derde Beslisser stelt vast dat de Domeinnaamhouder niet bewijst dat hij rechten of legitieme belangen kan laten gelden ten aanzien van de Domeinnamen.

De Domeinnaamhouder toont ten eerste niet aan dat hij rechten heeft op de benaming PELI.

De Klager heeft ook geen licentie verleend noch heeft hij de domeinnaamhouder gemachtigd om de PELI-merken te gebruiken of de registratie van de Domeinnamen aan te vragen. Er bestaat geen commerciële link tussen de Klager en de Domeinnaamhouder.

Noch gebruikt de Domeinnaamhouder de Domeinnamen voor een legitiem en niet-commercieel doel. Het blijkt dat de Domeinnaamhouder de Domeinnamen alleen heeft geregistreerd om voor commercieel gewin internetgebruikers naar zijn website te lokken door verwarring te creëren met de PELI-merken van de Klager.

De Domeinnamen "Pelicas.es.be", "Pelicenter.be", "Peli-products.be" van de Domeinnaamhouder verwijzen naar een website die de titel Pelicas.es.nl draagt en die producten aanbiedt die sterk lijken op die van de Klager, soms met de PELI-merken van de Klager. De "foam inlays" worden echter vervaardigd in de eigen werkplaats van de Domeinnaamhouder met een link naar de website [www.foamplaat.nl](http://www.foamplaat.nl). De Domeinnaam "Peli-belgie.be" leidt naar een lege pagina.

De Klager toont aan dat de Domeinnaamhouder de PELI-merken van de Klager gebruikt in de Domeinnamen om consumenten naar zijn website te lokken en deze vervolgens door te verwijzen naar goederen die lijken op de goederen van de Klager, maar die eigenlijk verschillend zijn, waardoor de consumenten kunnen worden misleid.

Bovendien wordt op de websites onder de Domeinnamen de relatie met de merkhouders niet accuraat weergegeven. Internetgebruikers worden misleid in die zin dat de indruk wordt gewekt dat de websites onder de Domeinnamen gerelateerd zijn aan de Klager. Sommige producten die de Domeinnaamhouder te koop aanbiedt, zullen wellicht afkomstig zijn van de Klager, maar de Domeinnaamhouder biedt ook producten van andere merken te koop aan.

Door geen antwoord in te dienen laat de Domeinnaamhouder bovendien na om enig bewijs te leveren waaruit zou blijken dat hij alsnog enig recht of legitiem belang zou hebben (zie o.m. CEPANI zaak 30 december 2004, *Classics Gallery n.v./Cornelius Morees*, nr. 4053 en CEPANI zaak 23 mei 2006, *Touring Assurances S.A./Jason Harrington*, nr. 4082).

De Derde Besliser is dan ook van oordeel dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden op de Domeinnamen. Bijgevolg is de tweede voorwaarde van artikel 10 b) 1 van de .be Algemene Voorwaarden vervuld.

### 6.3. Registratie te kwader trouw

Het komt de Derde Besliser voor dat de Domeinnaamhouder op de hoogte is van de PELI-merken van de Klager.

Zoals hierboven vermeld, biedt de Domeinnaamhouder op de websites onder de Domeinnamen immers ook een aantal PELI-merkproducten aan die wellicht door de Klager in het verkeer zijn gebracht.

Aangezien de PELI-merken van de Klager in hun geheel zijn opgenomen in de Domeinnamen en de Domeinnaamhouder PELI-merkproducten verkoopt, kan worden aangenomen dat de Domeinnaamhouder de Domeinnamen heeft geregistreerd en gebruikt om klanten die op zoek zijn naar PELI-producten naar de website van de Domeinnaamhouder te lokken, waar hij hen ook andere producten probeert te verkopen.

De Domeinnaamhouder heeft dus de Domeinnamen geregistreerd met als doel de activiteiten van de Klager te verstoren door klanten naar zijn eigen website te lokken.

Door de Domeinnamen te registreren en te gebruiken, kan de Domeinnaamhouder bij internetgebruikers de verkeerde indruk creëren dat de websites onder de Domeinnamen geassocieerd zijn met of geautoriseerd zijn door de Klager.

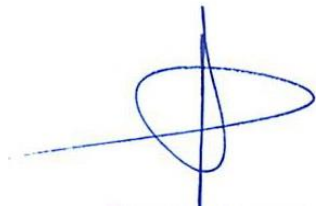
Door geen antwoord in te dienen, laat de Domeinnaamhouder na om enig feit aan te voeren waaruit alsnog zou blijken dat hij de Domeinnamen te goeder trouw registreerde en gebruikte.

Aangezien de Domeinnamen te kwader trouw werden geregistreerd en gebruikt, is ook aan de derde voorwaarde van artikel 10 b), 1 van de .be Algemene Voorwaarden 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 Domeinnamen "**pelicases.be**", "**pelicenter.be**", "**pele-products.be**" en "**pele-belgie.be**" naar de Klager

Brussel, 11 mei 2020.



-----  
Tom HEREMANS  
De Derde Beslisser