

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSERS

Stad Nieuwpoort / Up and Running bvba

Zaak nr. 44468 CEPANI: visitnieuwpoort.be

1. De Partijen

1.1. **Appellant:** STAD NIEUWPOORT
Marktpllein 7
8620 Nieuwpoort

Vertegenwoordigd door:

Mr. Dirk PEETERS en Matthias LIERMAN, advocaten bij
Advocatenkantoor PEETERS & LIERMAN, te Gistelse
Steenweg 593, 8200 Brugge (Sint-Andries).

1.2. **Geïntimeerde:** UP AND RUNNING bvba
Met maatschappelijke zetel te
Meensesteenweg 194
8800 Roeselare
Ingeschreven bij het K.B.O. onder nummer 0861.087.905

Vertegenwoordigd door:

Mr. Dirk CLARYSSE, advocaat met kantoor te
Kwadestraat 157/20, 8800 Roeselare.

2. Domeinnaam

Domeinnaam: "visitnieuwpoort.be"

Geregistreerd op: 23 maart 2011

Hierna de "Domeinnaam".

3. Procedurele voorgaanden

Op 26 juli 2019 heeft Appellant bij Cepani Hoger Beroep ingediend tegen de beslissing van de Derde Beslissers in eerste aanleg van 11 juli 2019 waarbij het verzoek om de Domeinnaam over te dragen aan Appellant werd afgewezen.

Geïntimeerde heeft op 2 september 2019 een antwoord op dit Hoger Beroep ingediend.

Op 10 september 2019 heeft Cepani een panel van derde-beslissers aangesteld (hierna, het "Panel").

Op 16 september 2019 verzocht Appellant het Panel om een wederwoord te mogen indienen. Eveneens op 16 september 2019 verzocht Geïntimeerde om een mogelijkheid tot repliek indien het verzoek van Appellant werd toegekend. Op 17 september 2019 werden Partijen uitgenodigd om te verduidelijken of er enig argument werd ontwikkeld of stuk werd bijgebracht dat niet in eerste aanleg aan bod is gekomen. Appellante gaf deze verduidelijking op 17 september 2019. Op 18 september 2019 verleende het Panel toestemming aan Appellant om een wederwoord in te dienen uiterlijk op 25 september 2019 en aan Geïntimeerde om hierop te antwoorden in een repliek uiterlijk op 2 oktober 2019.

Op 25 september 2019 diende Appellant een wederwoord in. Geïntimeerde antwoordde hierop in haar Repliek op 2 oktober 2019.

4. Feitelijke gegevens

Op 23 maart 2011 heeft Geïntimeerde de Domeinnaam geregistreerd.

Op 17 maart 2013 heeft Cosmopolite Nieuwpoort de domeinnaam visit-nieuwpoort.be geregistreerd. Op 27 november 2013 heeft een vertegenwoordiger van de onderneming Faro Media laten weten aan een derde, die met de zaakvoerder van Geïntimeerde in contact stond, bezig te zijn met het finaliseren van "het project voor www.visit-nieuwpoort.be". Faro Media uitte de wens om de Domeinnaam ter beschikking te hebben voor dit project. Op 28 november 2013 antwoordde de zaakvoerder van Geïntimeerde hier niet meteen voor te vinden te zijn.

Op 4 september 2018 heeft het Diensthoofd Toerisme van Appellant aan Geïntimeerde laten weten dat ze een constructief gesprek had met de beheerder van de domeinnaam visit-nieuwpoort.be. Het Diensthoofd stelde in een email met als onderwerp "RE: domeinnaam visitnieuwpoort.be" op dat moment geen vragende partij te zijn "om nog een bijkomende url aan te kopen en te exploiteren." Een afspraak

die gepland stond op 6 september 2018 had volgens het Diensthoofd weinig nut. De zaakvoerder van Geïntimeerde reageerde hierop als volgt, weliswaar vanuit de met Geïntimeerde verbonden onderneming Plenso:

“Dank voor uw feedback. We gaan er dus van uit dat u geen enkel probleem hebt met het verder nastreven van onze doelen met dit domein. Een site die nastreeft Nieuwpoort en wat daar te doen is in beeld te brengen. Wat dat betreft zal naar hoge mate van waarschijnlijkheid een overlapping van het aanbod zijn, eigen aan het realiseren van een koepelsite met een soortgelijk streven, weliswaar vanuit hoe wij daar als firma invulling aan willen geven.”

Op 7 januari 2019 is er volgens e-mailcommunicatie die uitging van Plenso contact geweest tussen Plenso en de handelsvereniging “Verenigd Nieuwpoort Bad” (hierna (“VNB”). VNB zou interesse hebben gehad om een nieuwe website te laten maken door Plenso en die te linken aan de Domeinnaam.

VNB heeft lange tijd samengewerkt met Appellant voor de organisatie van evenementen. Op 29 januari 2019 besloot het stadsbestuur van Appellant dat ze de samenwerking met het bestuur van VNB wenste stop te zetten.

Op 1 april 2019 sloot Geïntimeerde een overeenkomst af met VNB om de Domeinnaam te verhuren aan deze handelsvereniging. Sinds 12 mei 2019 baat VNB een website uit die gelinkt is aan de Domeinnaam. De website biedt toeristische informatie over evenementen, winkels en horeca in Nieuwpoort.

Op 9 april 2019 informeerde de Dienst Toerisme van Appellant handelaars uit Nieuwpoort en adverteerders dat ze begin 2019 de promotiekanalen van Visit Nieuwpoort had overgenomen en volop bezig was met de website gelinkt aan de domeinnaam visit-nieuwpoort.be in een nieuw jasje te steken. De Dienst Toerisme informeerde de handelaars dat de vernieuwde website de enige officiële toeristische website van de stad Nieuwpoort zou zijn.

Op 22 mei 2019 diende Appellant klacht in bij CEPANI met het verzoek om de Domeinnaam aan haar over te dragen.

Op 24 juni 2019 werd de domeinnaam “visit-nieuwpoort.be” overgedragen van Hotel Cosmopolite aan Appellant.

Op 11 juli 2019 werd de klacht met het verzoek om de Domeinnaam aan Appellant over te dragen afgewezen.

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van Appellant

Appellant is het oneens met het oordeel van de derde beslisser van 11 juli 2019. Appellant is van oordeel dat de Domeinnaam op verwarrende manier overeenstemt met de geografische aanduiding "Nieuwpoort" waarin de Appellant rechten kan doen gelden. De benaming Nieuwpoort is wettelijk beschermd. Appellant erkent dat er niet steeds toestemming moet gegeven worden om de benaming te gebruiken, maar stelt dat Appellant de overdracht van de Domeinnaam kan vorderen, zodra er verwarring kan ontstaan. Appellant stelt ook dat ze door "de aankoop in de rechten is getreden van haar voorganger" en de promotiekanalen van Visit Nieuwpoort heeft overgenomen.

Vervolgens werpt Appellant op dat Geïntimeerde geen recht of legitiem belang in de Domeinnaam kan laten gelden. Geïntimeerde heeft gedurende 8 jaar niets met de domeinnaam gedaan. Bovendien gebruikt Geïntimeerde de Domeinnaam niet zelf om diensten of producten aan te bieden, maar heeft Geïntimeerde de Domeinnaam enkel verhuurd om een derde ervan gebruik te laten maken. De dienst waarop Geïntimeerde zich beroept om een legitiem belang te verantwoorden bestaat uit het ontwikkelen van webplatforms. Deze dienst wordt evenwel niet geleverd door Geïntimeerde, maar door een beweerd verbonden vennootschap. Appellant stelt dat dergelijke dienst door Geïntimeerde zelf zou moeten worden geleverd om zich te kunnen beroepen op een legitiem belang.

Ten slotte is Appellant van mening dat Geïntimeerde de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en minstens te kwader trouw heeft gebruikt. Appellant meent de kwade trouw te kunnen afleiden uit het feit dat de Domeinnaam lange tijd niet werd gebruikt. Appellant stelt dat er pas voor het eerst een aanvang wordt gemaakt met de voorbereidingen om de domeinnaam te verhuren vanaf 1 april 2019. Appellant werpt op dat Geïntimeerde de Domeinnaam verhuurt aan VNB, terwijl de eerdere samenwerking tussen VNB en de Appellant op dat moment reeds verschillende maanden was stopgezet. In het wederwoord werpt Appellant op dat de stopzetting van de samenwerking tussen VNB en de Appellant languit en breed in de media bekend werd gemaakt en Geïntimeerde zelf persartikels bijbrengt over deze stopzetting. In ieder geval acht Appellant dat het tijdstip van effectieve kennisname door Geïntimeerde van het geschil tussen VNB en de Stad Nieuwpoort irrelevant is voor de beoordeling van de vordering.

Appellant is van mening dat de Domeinnaam bewust is gebruikt om, "met het oog op het behalen van een commercieel voordeel de internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of naar een andere plaats online te lokken steunend op de verwarring die omtrent een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam, of benaming van een geografische entiteit waarvan de Appellant houder is, kan ontstaan nopens de oorsprong, sponsoring, verbondenheid, of goedkeuring van de website op andere online plaats van de domeinnaamhouder of van producten of diensten op zijn website of andere online plaats."

Appellant meent dat de Domeinnaam werd geregistreerd met als doel om eigen diensten voor eigen gewin te kunnen aanbieden, zoals hosting, of het opzetten van een website.

Volgens Appellante kan het “visitnieuwpoort” of “bezoek Nieuwpoort” concept enkel in het algemeen belang worden aangewend om enerzijds de officiële mededelingen van de overheid aan de bewoners en bezoekers van de stad Nieuwpoort mee te geven, en anderzijds om de toeristische informatie van de stad Nieuwpoort aan bewoners en bezoekers mee te delen en aldus de stad Nieuwpoort te promoten. Enkel de stad Nieuwpoort kan dus rechtmatig gebruik maken van de Domeinnaam, aldus Appellante. Geïntimeerde kan hier bij de registratie van de Domeinnaam niet onwetend van zijn geweest en moest weten of minstens geweten hebben dat zij nooit de Domeinnaam zelf zou kunnen gebruiken om diensten of producten namens de overheid aan te bieden. Hiervoor is een overheidsopdracht of overheidscontract nodig en Geïntimeerde beschikt daar niet over.

5.2. Standpunt van Geïntimeerde

Geïntimeerde is van oordeel dat de derde beslisser een correcte beoordeling heeft gemaakt van zowel het feitelijke als het juridische kader in zijn beslissing van 11 juli 2019. Geïntimeerde vraagt dan ook een bevestiging van deze beslissing.

Geïntimeerde betwist niet dat Appellant rechten heeft in de geografische entiteit of geografische aanduiding “Nieuwpoort”. Wel betwist Geïntimeerde dat deze rechten zouden vereisen dat Appellant haar toelating moet verlenen opdat een domeinnaam in combinatie met de benaming “Nieuwpoort” wordt geregistreerd. Ook stelt Geïntimeerde dat Appellant geen rechten kan doen gelden in de benaming “visit Nieuwpoort”.

Geïntimeerde is van mening dat de Domeinnaam noch identiek is aan de naam “Nieuwpoort”, noch verwarrend gelijkend met enige benaming waarin Appellant rechten kan doen gelden. Geïntimeerde werpt op dat het gevaar op verwarring *in concreto* moet worden beoordeeld, rekening houdend met alle relevante omstandigheden. Geïntimeerde besluit dat een dergelijk gevaar op verwarring niet bewezen is.

Vervolgens stelt Geïntimeerde dat de derde beslisser in zijn beslissing van 11 juli 2019 terecht uitging van het principe “wie eerst komt, eerst maalt”. Geïntimeerde argumenteert dat ze van dit principe mocht uitgaan wanneer ze de Domeinnaam, die vrij beschikbaar was, registreerde in 2011. Hieruit alleen blijkt reeds een legitiem belang volgens Geïntimeerde. Geïntimeerde stelt dat ze geen enkele verplichting had om de Domeinnaam te gebruiken.

In ieder geval maakt Geïntimeerde momenteel gebruik van de Domeinnaam door deze voor lange termijn te verhuren aan VNB. Geïntimeerde werpt op dat een met Geïntimeerde verbonden vennootschap een samenwerking heeft met VNB om te

voorzien in een webplatform gelinkt aan de Domeinnaam. Het webplatform kadert in het verdedigen van de belangen door VNB van talloze handelaars, horecazaken en winkels in Nieuwpoort. Geïntimeerde besluit dat dit gebruik van de Domeinnaam doet blijken van een legitiem belang in hoofde van Geïntimeerde.

Geïntimeerde betwist dat ze op de hoogte was van een geschil tussen VNB en Appellant op het ogenblik dat Geïntimeerde besloot de Domeinnaam aan VNB te verhuren. In ieder geval is de relatie tussen Appellant en VNB volgens Geïntimeerde irrelevant voor de beoordeling van huidig geschil.

Ten slotte is Geïntimeerde van mening dat er geen sprake is van kwade trouw: kwade trouw veronderstelt immers dat Geïntimeerde zou moeten hebben geweten dat de benaming "Visit Nieuwpoort" op het moment van de registratie door een derde werd gebruikt, wat op dat moment niet het geval was. De benaming "visit-nieuwpoort" werd pas twee jaar later voor het eerst gebruikt in het kader van een privé-initiatief van Hotel Cosmopolite. Geïntimeerde stelt bovendien dat geen enkel bewijs voorligt dat zou wijzen op een registratie of gebruik te kwader trouw van de Domeinnaam. Dat Geïntimeerde de Domeinnaam verhuurt aan een handelsvereniging uit Nieuwpoort volgt volgens Geïntimeerde uit haar recht om te ondernemen. Geïntimeerde betwist dat met de Domeinnaam een dienst van openbaar belang wordt aangeboden, die enkel zou toekomen aan Appellant en door niemand anders mag worden verstrekt, behoudens bij overheidsopdracht of overheidscontract.

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 partij die de overdracht van de domeinnaam vraagt 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

Het is niet betwist dat Appellant rechten heeft in de geografische aanduiding "Nieuwpoort". De Domeinnaam is samengesteld uit het Engelse woord "visit" dat staat voor "bezoek" en de geografische aanduiding "Nieuwpoort".

In tegenstelling tot wat Geïntimeerde beweert dient de vraag of aan de eerste voorwaarde van artikel 10, b, 1 is voldaan *in abstracto* te worden beoordeeld. Zie CEPANI Zaak Nr. 44423, 28 juli 2017 (habitos.be); CEPANI Zaak Nr. 44085, 31 juli 2006 (casas.be). Het Panel is van oordeel dat de loutere toevoeging van een generiek woord aan een beschermd teken onvoldoende is om verwarrende overeenstemming uit te sluiten. Zie CEPANI Zaak Nr. 44187, 16 maart 2010 (onderwijsvlaanderen.be en ondvlaanderen.be). Dit doet het Panel besluiten dat de Domeinnaam zodanig overeenstemt met de geografische aanduiding "Nieuwpoort" dat hij hiermee verwarring kan scheppen.

Aan de eerste voorwaarde van artikel 10, b, 1 is dus voldaan.

6.2. Rechten en legitieme belangen

Overeenkomstig artikel 10, b, 3 kan de domeinnaamhouder zijn rechten of legitieme belangen onder meer aantonen door 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 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.

Het Panel stelt vast dat Geïntimeerde de Domeinnaam sinds 1 april 2019 verhuurt en er sinds 12 mei 2019 een website wordt uitgebaat die gelinkt is aan de Domeinnaam. De website biedt toeristische informatie over evenementen, winkels en horeca in Nieuwpoort. Het Panel stelt vast dat dit gebruik van de Domeinnaam dateert van voor de klacht. Appellant stelt evenwel dat Geïntimeerde reeds in 2013 op de hoogte was van het "geschil" aangezien er toen reeds contacten zijn geweest tussen een onderneming die betrokken was met het project rond de domeinnaam "visit-nieuwpoort.be" en de zaakvoerder van Geïntimeerde met het oog op het bekomen van de Domeinnaam. Uit deze contacten blijkt echter geenszins dat er sprake was van

een geschil met betrekking tot de Domeinnaam, laat staan met Appellant. Bovendien toont Appellant geenszins aan dat ze in de rechten is getreden van haar "voorganger", laat staan te bepalen wie deze voorganger zou zijn of waaruit diens rechten zouden bestaan. Ook de contacten in september 2018 tussen Appellant en Geïntimeerde doen niet blijken van de kennis van een geschil. In tegendeel, op 4 september 2018 lijkt Appellant aan te geven niet langer geïnteresseerd te zijn in het verwerven van de Domeinnaam. Vanuit een met Geïntimeerde verbonden onderneming geeft de zaakvoerder van Geïntimeerde aan wat de plannen zijn met de Domeinnaam. Hierop komt geen reactie vanwege Appellant.

Bijgevolg kon Geïntimeerde er rechtmatig van uitgaan dat Appellant geen bezwaar had tegen de plannen met de Domeinnaam. Het Panel stelt vast dat de Domeinnaam wordt gebruikt vooraleer enige klacht werd geuit en dat het gebruik van de Domeinnaam in lijn ligt met de plannen die door de zaakvoerder van Geïntimeerde werden aangekondigd. Het feit dat er een geschil zou bestaan tussen Appellant en de onderneming aan wie Geïntimeerde de Domeinnaam verhuurt en de vraag of Geïntimeerde al dan niet weet zou hebben gehad van dit geschil bij het sluiten van het huurcontract doen niet ter zake. Het Panel stelt immers vast dat de Domeinnaam niet op een misleidende manier wordt gebruikt en dat de geografische aanduiding of entiteit op geen enkele manier wordt beklad. Het gebruik dat Geïntimeerde maakt van de Domeinnaam valt onder de vrijheid van ondernemen. Appellant beschikt niet over een alleenrecht om toeristische informatie en informatie over lokale handelaars te verstrekken in Nieuwpoort. Geïntimeerde betwist terecht dat met de Domeinnaam een dienst van openbaar belang wordt aangeboden, die enkel zou toekomen aan Appellant en door niemand anders mag worden verstrekt, behoudens bij overheidsopdracht of overheidscontract.

Aan de tweede voorwaarde van artikel 10, b, 1 is dus niet voldaan.

6.3. Registratie en/of gebruik te kwader trouw

Gezien het Panel van oordeel is dat Geïntimeerde legitieme belangen kan laten gelden in de Domeinnaam is een onderzoek naar de registratie en de kwade trouw niet noodzakelijk. Niettemin gaat het Panel hier kort op in:

Kwade trouw wordt niet vermoed maar moet redelijkerwijze worden aangetoond. *Zie* CEPANI Zaak Nr. 44233, 5 juli 2011 (piperheidsieck.be). Dit belet echter niet dat kwade trouw mag worden afgeleid uit redelijke vermoedens. *Zie o.m.* CEPANI Zaak Nr. 44233, 5 juli 2011 (piperheidsieck.be); CEPANI Zaak Nr. 44080, 31 maart 2006 (skype.be).

Geïntimeerde registreerde de Domeinnaam in 2011. Geïntimeerde kon de Domeinnaam registreren op basis van het principe "wie eerst komt, eerst maalt". Er ligt geen bewijs voor dat enige derde op dat ogenblik beschikte over rechten in de benaming "visit Nieuwpoort". De domeinnaam "visit-nieuwpoort.be" waarover Appellant beschikt sinds 24 juni 2019 werd voor de eerste maal geregistreerd in

2013. Niets in het dossier wijst op enige vorm van kwade trouw op het ogenblik van de eerdere registratie van de Domeinnaam.

Appellant neemt aanstoot aan het feit dat de Domeinnaam gedurende acht jaar niet werd gebruikt. Het Panel is van oordeel dat het niet-gebruik van een domeinnaam in bepaalde gevallen kan wijzen op kwade trouw. *In casu* zijn er echter geen elementen die wijzen op enige kwade trouw in de keuze van Geïntimeerde om acht jaar te wachten met het gebruiken van de Domeinnaam. Geïntimeerde is gestart met het gebruiken van de Domeinnaam voor kennis te hebben van enige klacht. Er liggen bovendien geen elementen voor die het Panel kunnen doen besluiten dat de Domeinnaam te kwader trouw wordt gebruikt. Het vloeit voort uit recht op ondernemen van Geïntimeerde dat hij de Domeinnaam kan verhuren met het oog op het uitbaten van een website waarop promotie wordt gemaakt voor lokale handelaars en evenementen in Nieuwpoort.

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 dat de gevorderde overdracht van de domeinnaamregistratie voor de domeinnaam "**visitnieuwpoort.be**" wordt afgewezen.

Brussel, 10 oktober 2019.



Flip Petillion
Derde-beslisser, Voorzitter



Veerle Raus
Derde-beslisser



Cedric Vanleenhove
Derde-beslisser