

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

ADEVINTA FRANCE / VERENIGING MONUMENTEN GOEREE

Zaak nr. 44472: leboncoin.be

1. DE PARTIJEN

- 1.1. **De Klager:** ADEVINTA FRANCE (voorheen SCHIBSTED FRANCE)
met zetel te 75010 Paris (Frankrijk), Rue du Faubourg Saint Martin 85-87;, ingeschreven in het handelsregister te Paris onder nummer 490 072 0630
Vertegenwoordigd door: Mr. Pierre-Yves THOUMSIN, advocaat, met kantoor te 1050, Brussel, Louizalaan, 326 bus 26.
- 1.2. **De Domeinnaamhouder:** VERENIGING MONUMENTEN GOEREE;
met zetel te 3253 LV OUDDORP (Nederland), Westduinweg, 15, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder het nummer 244.945.24

2. DOMEINNAAM

Domeinnaam: "leboncoin.be"
geregistreerd op: 13 maart 2008
Hierna de "Domeinnaam".

3. PROCEDURELE VOORGAANDEN

Op 15 juli 2019 diende de Klager een klacht in bij CEPANI om, overeenkomstig artikel 3 van het CEPANI-reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen (hierna CEPANI Reglement), de overdracht te bekomen van de Domeinnaam.

De Klager heeft aan de Domeinnaamhouder de mogelijkheid gegeven om de Domeinnaam vrijwillig aan hem over te dragen. De Domeinnaamhouder is hier niet op ingegaan.

Op 12 augustus 2019 werd de derde-beslisser aangesteld om het geschil betreffende de Domeinnaam te beslechten.

De debatten zijn gesloten op 19 augustus 2019 (art. 13 CEPANI Reglement).

Op 26 augustus 2019 (dus na het sluiten van de debatten) heeft de Domeinnaamhouder een brief aan DNS Belgium gestuurd. CEPANI heeft deze brief aan de derde-beslisser meegedeeld op 29 augustus 2019.

Op 2 september 2019 wordt onderhavig beslissing meegedeeld aan het secretariaat van CEPANI.

4. FEITELIJKE GEGEVENS

4.1 De Klager is een rechtspersoon naar Frans recht.

De Klager is de titularis van de volgende merken:

- het Franse merk "le bon coin", nr. 3421864, gedeponneerd op 7 april 2006, in de klassen 9, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 (stuk 1.3 Klager);
- een Benelux merk "leboncoin" op basis van een internationale inschrijving, nr. 1076373, gedeponneerd op 1 maart 2011, in de klassen 35 en 38 (stuk 1.4 Klager);
- het Uniemerik "leboncoin.fr", nr. 12827358, gedeponneerd op 28 april 2014, in de klassen 9, 35, 36 en 38 (stuk 1.5 Klager); en
- het Uniemerik "leboncoin", nr. 14268064, gedeponneerd op 17 juni 2015, in de klassen 9, 35, 36 en 38 (stuk 1.6 Klager).

De Klager is de houder van de domeinnamen:

- "leboncoin.com", geregistreerd op 16 maart 2006, en
- "leboncoin.fr", geregistreerd op 15 januari 2007.

4.2 De Domeinnaam werd op 13 maart 2008 geregistreerd door Youro B.V., een vennootschap naar Nederlands recht (stuk 2.1 Klager).

Uit de stukken van de Klager blijkt dat de Domeinnaam toen werd gebruikt voor een zoekertjeswebsite, voornamelijk voor de aankoop en verkoop van onroerende goederen in het Noord- en Midden-Frankrijk (stuk 2.3 Klager). Youro B.V. handelde onder de handelsnaam "De Zeven Valleien Onroerend Goed" (stuk 2.3 Klager). Youro B.V. heeft dit niet betwist in de correspondentie met de Klager (stuk 3.2 Klager).

4.3 Op 5 oktober 2018 stuurde de Klager een brief naar Youro B.V. (de toenmalige houder van de Domeinnaam), waarin zij met verwijzing naar haar Franse en Uniemerken en naar haar domeinnaam leboncoin.fr o.a. vroeg om de exploitatie van de Domeinnaam stop te zetten en deze over te dragen (stuk 3.1 Klager).

In een brief van 12 oktober 2018, heeft Youro B.V. de positie van de Klager betwist. Zij heeft evenwel aangekondigd de link van het domein "leboncoin.be" naar haar website op www.7v.nl tijdelijk uit te schakelen (stuk 3.2 Klager).

De Klager heeft nog brieven gestuurd aan Youro B.V. op 15 november 2018 (Stuk 3.3 Klager) en op 13 december 2018 (stuk 3.4 Klager).

Youro B.V.B heeft bij schrijven van 14 december 2018 aan Klager laten weten dat zij de aanspraken van Klager nog steeds betwistte, maar dat zij de Domeinnaam zou schenken aan een derde, i.e. "een lokale ANBI die nagenoeg dezelfde naam draagt en die zich op een geheel ander terrein (monumentenzorg) beweegt" (stuk 3.5 Klager). Youro B.v. heeft haar beslissing toegelicht in een e-mail van 20 december 2018 (stuk 3.6 Klager).

De Klager heeft per brief van 11 februari 2019 hierop geantwoord met een voorstel om de Domeinnaam te laten overdragen tegen een vergoeding (stuk 3.7 Klager).

Op 1 maart 2019 heeft Klager een brief gericht aan Vereniging Monumenten Goeree (i.e. de Domeinnaamhouder), waarin zij met verwijzing naar haar Franse en Uniemerken en met de omschrijving van de voorgeschiedenis, op een gesprek aanstuurde (Stuk 3.8 Klager).

De Domeinnaamhouder heeft per brief van 1 maart 2019 geantwoord op de brief van Klager aan Youro B.V. d.d. 11 februari 2019 (Stuk 3.9 Klager).

Verschillende brieven werden nog uitgewisseld tussen de Klager (en haar merkenagent) en de Domeinnaamhouder (stukken 3.10-3.13), maar er werd geen vergelijk gevonden.

4.4 Sinds 27 februari 2019 is de Domeinnaamhouder de houder van de Domeinnaam (stuk 2.2. Klager).

4.5 Op dit moment wordt geen website uitgebaat onder de Domeinnaam.

De Domeinnaamhouder legt in haar brief aan DNS Belgium van 26 augustus 2019 uit dat haar "droomwens is het opzetten van een interactieve website (een soort lokale wikipedia) waarop alle ruim 300 monumenten van ons eiland zichtbaar zullen zijn, aangevuld met allerlei wetenswaardigheden, foto's en commentaren".

Zij voegt hieraan een bewijs van de Benelux merkaanvraag (nr. 1401144) voor een woordmerk "leboncoin" d.d. 26 augustus 2019 voor waren en diensten in de klassen 6 en 19.

5. STANDPUNT VAN DE PARTIJEN

5.1. STANDPUNT VAN DE KLAGER

De Klager vraagt de overdracht van de Domeinnaam.

Volgens haar is voldaan aan de drie cumulatieve voorwaarden van artikel 10, b), 1) van de Algemene voorwaarden voor .be-domeinnaamregistraties van DNS Belgium (hierna "Algemene voorwaarden DNS BE"):

1. De Domeinnaam is identiek aan de merken en de handelsnaam "LE BON COIN" van de Klager.

Haar handelsnaam zou aangetoond worden door het gebruik van de domeinnamen "leboncoin.fr" en "leboncoin.com".

Zij verwijst naar haar merken (supra sub 4.1) en laat opmerken dat het merk waarop de klager zich beroept niet noodzakelijk een Benelux of EU merk moeten zijn, noch dat het ingeroepen merk gedeponereerd moet zijn vòòr de registratie van de Domeinnaam door de Domeinnaamhouder.

2. De Domeinnaamhouder kan geen rechten of legitiem belang laten gelden op de Domeinnaam.

Dit zou blijken uit de volgende elementen: (i) de Domeinnaamhouder gebruikt in de Domeinnaam de handelsnaam en de merken van de Klager zonder haar toestemming, (ii) de Domeinnaamhouder beschikt niet over eigen rechten op het teken "LE BON COIN", (iii) de Klager heeft geen kennis van andere personen of ondernemingen die gekend of actief zouden zijn onder het teken "LE BON COIN".

De Klager betwist de stelling van de Domeinnaamhouder dat "LE BON COIN" de Franse vertaling van "Goeree" zou zijn.

3. De Domeinnaam werd te kwader trouw geregistreerd en gebruikt.

Dit zou blijken uit de volgende elementen: (i) de Domeinnaam werd oorspronkelijk gebruikt en geregistreerd door Youro B.V. voor identieke diensten (vastgoedzoekertjes), waardoor een risico van verwarring met de diensten van de Klager zou zijn ontstaan, (ii) Youro B.V. heeft de Domeinnaam overgedragen aan de Domeinnaamhouder, een vereniging die de Klager als "verbonden ondernemingen" beschouwt (aangezien zij door dezelfde persoon worden bestuurd), (iii) de bewering dat "LE BON COIN" de Franse vertaling is van "Goeree" zou incorrect zijn, (iv) de Domeinnaam bestaat uit een zo bekend merk of een merk dat dermate onderscheidend is dat het uitgesloten of volkomen onwaarschijnlijk is dat een derde dezelfde woorden zou hebben gekozen als domeinnaam, (v) de Domeinnaamhouder is actief in dezelfde sector en hetzelfde land als de Klager zodat zij op de hoogte moest zijn van het

gebruik van het teken LE BON COIN en (vi) de Domeinnaam wordt niet gebruikt in verband met een reële website.

5.2. STANDPUNT VAN DE DOMEINNAAMHOUDER

De Domeinnaamhouder heeft geen formeel standpunt ingenomen.

Zij heeft wel een brief gericht aan DNS BE op 26 augustus 2019, i.e. na het sluiten van de debatten, waarin zij de volgende elementen doet gelden:

1. De Domeinnaam is de Franse vertaling van het eiland "Goeree" dat wordt bezocht door Franstalige Belgische toeristen;
2. Het doel van de Domeinnaamhouder is het opzetten van een interactieve website waarop "alle ruim 300 monumenten van [het eiland Goeree] zichtbaar zullen zijn, aangevuld met wetenswaardigheden, foto's en commentaren".
3. De Domeinnaamhouder heeft het Benelux woordmerk "leboncoin" aangevraagd (depotnummer 140144) op 26 augustus 2019 in klassen 6 en 19 (monumenten van metaal, beton voor monumenten, enz).

6. DISCUSSIE EN BEVINDINGEN

Overeenkomstig artikel 16.1 van het CEPANI Reglement oordeelt de derde-besliser met in achtneming van de Algemene Voorwaarden DNS BE en het CEPANI Reglement.

Overeenkomstig artikel 10, b, 1 van de Algemene Voorwaarden DNS BE 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. DOMEINNAAM IS IDENTIEK AAN BESCHERMD TEKEN VAN KLAGER

De eerste voorwaarde is dat (i) de Klager rechten kan doen gelden op één van de onderscheidingsstekens (bijv. een merk of een handelsnaam) die in de Algemene

Voorwaarden DNS BE worden opgesomd en (ii) de Domeinnaam hieraan identiek is of hiermee zodanig overeenstemt dat hij verwarring kan scheppen.

In voorliggend geval is de Klager de titularis van verschillende merken die het teken "Le bon coin" of "leboncoin" (al dan niet met een grafische component) beschermen. De domeinnaam is identiek aan deze tekenen.

Op het moment van de registratie van de Domeinnaam (door Youro B.V.) op 13 maart 2008 kon de Klager alleen een Frans merk "le bon coin" doen gelden (gedeponeerd op 7 april 2006). Pas na de registratie van de Domeinnaam heeft de Klager een internationale merkinschrijving (met aanduiding van de Benelux – op 4 maart 2011) en twee EU-merkinschrijvingen (op 28 april 2014 en 17 juni 2015) bekomen.

Het volstaat evenwel dat de Klager op het moment van de klacht over een merkenrecht beschikte dat bescherming biedt in de Benelux. Artikel 10, b), 1), (i) van de Algemene Voorwaarden DNS BE vereist immers niet dat het ingeroepen teken (in dit geval het merk) anterieur is aan de registratie van de Domeinnaam¹.

A contrario kan gewezen worden op Verordening 874/2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie², die in artikel 10(1) de houders van "oudere rechten" de mogelijkheid geeft om .eu-domeinnamen te registreren vooraleer de algemene registratie begint en die het in artikel 21 mogelijk maakt om de .eu-domeinnaam te laten intrekken op basis van "oudere rechten". Artikel 10, b), 1), i) Algemene Voorwaarden DNS BE vereist geen "oudere rechten" in die zin.

Er is geen reden om de vereisten van een beschermd teken in artikel 10, b), 1), i) Algemene Voorwaarden DNS BE restrictief te interpreteren. De belangen van de Domeinnaamhouder worden voldoende gewaarborgd door de tweede en de derde voorwaarde (in art. 10, b), 1), ii)-iii) Algemene Voorwaarden DNS BE) die cumulatief met de eerste voorwaarde voldaan moeten zijn onder artikel 10, b) Algemene Voorwaarden DNS BE vooraleer de overdracht van de Domeinnaam bevolen kan worden.

De drie voorwaarden moeten immers samen gelezen en geïnterpreteerd worden³. Waar de Domeinnaamhouder een bestaand recht heeft om zich tegen de registratie van het merk te verzetten of dat het exclusieve recht van de merkhouders beperkt (bijv. een oudere handelsnaam), zal hij/zij een recht of legitiem belang voor de domeinnaam hebben en zal de overdracht van de domeinnaam niet bevolen kunnen worden. De domeinnaamhouder heeft de mogelijkheid om een recht of legitiem belang te ontwikkelen tussen het moment van de registratie van de

¹ In die zin o.a. CEPANI zaak nr. 44323, 4 januari 2008, « muckboots.be » ; CEPANI zaak nr. 44260, 16 maart 2012, "sputnik.be"; CEPANI zaak nr. 44469, 11 juni 2019, "myaxa.be".

² PB L 162 van 30.4.2004, blz. 40.

³ In die zin o.a. CEPANI-zaak nr. 44260 "sputnik.be".

domeinnaam en de klacht. Indien hij/zij dat niet gedaan heeft, is er geen reden om de bescherming van het onderscheidend teken van de klager te beperken.

Verder zal de inschrijving van een merk op het moment van de registratie van een domeinnaam een invloed hebben op de voorwaarde van de kwade trouw van de domeinnaamhouder⁴. Is er geen merkinschrijving op dat moment, dan zal de goede trouw van de domeinnaamhouder aannemelijker zijn.

Aangezien de Domeinnaam identiek is aan de merken die de Klager kan doen gelden, meent de derde-besliser dat de eerste voorwaarde vervuld is.

6.2. DOMEINNAAMHOUDER HEEFT GEEN RECHTEN OF LEGITIEME BELANGEN OP DE DOMEINNAAM

De Klager moet aannemelijk maken dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de Domeinnaam (art. 10, b) 1), ii) Algemene Voorwaarden DNS BE).

Het is vaste CEPANI rechtspraak dat deze voorwaarde op een redelijke en zinvolle wijze geïnterpreteerd moet worden, omdat het bewijs van afwezigheid van rechten of legitieme belangen moeilijk te leveren is. Dit zou neerkomen op het bewijs van een negatief feit⁵. Wanneer de klager aannemelijk maakt dat de domeinnaamhouder recht noch legitiem belang heeft op de domeinnaam, verschuift de bewijslast naar de domeinnaamhouder⁶.

In voorliggend geval maakt de Klager aannemelijk dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan doen gelden op de Domeinnaam.

Op het moment van de klacht baat de Domeinnaamhouder geen actieve website uit onder de Domeinnaam. Uit de stukken blijkt niet dat zij een activiteit heeft of gekend is onder de naam "Le Bon Coin" of "leboncoin" die met de Domeinnaam overeenstemt.

De Domeinnaamhouder geeft in haar brief van 26 augustus 2019 aan de Domeinnaam te zullen gebruiken om een interactieve website uit te baten waarop informatie verstrekt zal worden over de monumenten van de streek Goeree. Zij bewijst evenwel niet dat zij hiervoor aantoonbare voorbereidingen getroffen heeft. Noch de naam van de Domeinnaamhouder ("Vereniging Monumenten Goeree"), noch de

⁴ Zie o.a. B. DOCQUIR & O. DE PRELLE, « L'enregistrement abusif des noms de domaine : aperçu de la jurisprudence des Tiers-décideurs du CEPANI » in X. *Les noms de domaine ;be/ .be domeinnamen*, Bruylant, 2013, 44-45.

⁵ In die zin o.a. CEPANI zaak nr. 44467, 27 mei 2019, "pages-dor.be".

⁶ T. HEREMANS, *Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken*, Larcier, 2003, 122, nr. 275.

streek waarnaar de Domeinnaamhouder verwijst ("Goeree") komen overeen met de Domeinnaam.

De Domeinnaamhouder beweert dat de naam "Goeree" in het Frans vertaald zou worden als "Le Bon Coin" maar levert hiervan geen bewijs. Uit de stukken van de Klager blijkt dat (i) het woord "Goeree" als dusdanig gebruikt wordt in het Frans, dus zonder Franse vertaling en (ii) "Goeree" hoe dan ook niet vertaald wordt door "Le Bon Coin" (stukken 4.1-4.2 Klager).

De Domeinnaamhouder kan geen rechten putten of legitiem belang aantonen op een merkaanvraag voor "leboncoin" die zij pas bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom heeft ingediend op 26 augustus 2019.

De Domeinnaamhouder slaagt er niet in haar rechten of legitieme belangen op de Domeinnaam aan te tonen.

De derde-besliser meent dan ook dat de tweede voorwaarde vervuld is.

6.3. REGISTRATIE TE KWADER TROUW

Tot slot is vereist dat de Domeinnaam te kwader trouw werd geregistreerd of wordt gebruikt (art. 10, b), 1), iii) Algemene Voorwaarden DNS BE). Artikel 10 b), 2) van de Algemene Voorwaarden DNS BE somt bepaalde (niet exhaustieve) omstandigheden op waarin de registratie en/of het gebruik te kwader trouw vaststaat.

Dit is o.a. het geval wanneer de domeinnaamhouder weet dat een derde het voordeel geniet van een feitelijke situatie of een eerder recht kan doen gelden en ondanks dit conflict de domeinnaam verwerft. Dit is ook het geval wanneer hij/zij wist of behoorde te weten dat de klager het overeenstemmend teken gebruikte of geregistreerd had⁷.

In voorliggend geval werd de Domeinnaam geregistreerd door Youro B.V., de eerste domeinnaamhouder. Uit de stukken van de Klager blijkt dat Youro B.V. de Domeinnaam gebruikte voor een website onder de handelsnaam "De Zeven Valleien Onroerend Goed" of "7v" waarop zoekertjes van koop/verkoop van onroerende goederen in Noord- en Midden-Frankrijk geplaatst konden worden (stuk 2.3 Klager).

Schijnbaar werd de Domeinnaam geregistreerd en gebruikt om, met het oog op het behalen van een commercieel voordeel, internetgebruikers naar de (concurrerende) website van Youro B.V. te lokken, steunen op de verwarring met het merk "le bon coin", "leboncoin" of "leboncoin.fr". Gelet op de gelijkaardige activiteit van de

⁷ In die zin : . B. DOCQUIR & O. DE PRELLE, « L'enregistrement abusif des noms de domaine : aperçu de la jurisprudence des Tiers-décideurs du CEPANI » in X. *Les noms de domaine ;be/ .be domeinnamen*, Bruylant, 2013, 53.

Klager kon door het gebruik van de Domeinnaam inderdaad een risico van verwarring bestaan.

De eerste Domeinnaamhouder heeft overigens de koppeling tussen de Domeinnaam en haar eigen website (toegankelijk via www.7v.nl) ongedaan gemaakt (Stuk 3.2 Klager). Uiteindelijk heeft zij de Domeinnaam aan de (huidige) Domeinnaamhouder overgedragen (Stuk 3.5 Klager).

De Domeinnaamhouder baat op dit moment geen website uit onder de Domeinnaam. De Domeinnaamhouder heeft bovendien geen bewijs bijgebracht dat de website "in opbouw" was of is⁸.

De verwerving van de domeinnaam via een derde partij is vergelijkbaar met de registratie van de domeinnaam. Het is op het moment van deze verwerving dat de kwade trouw van de Domeinnaamhouder beoordeeld moet worden⁹.

Wellicht wist de Domeinnaamhouder op het moment van de overdracht van de Domeinnaam dat de Klager verschillende merkenrechten kon doen gelden op het teken "le bon coin" of "leboncoin". Klager heeft immers zowel Youro B.V. als de Domeinnaamhouder geïnformeerd over haar verschillende merken (Stukken 3.1, 3.3 en 3.8 Klager). De heer van der Meulen is bestuurder in beide rechtspersonen, Youro B.V. en Vereniging Monumenten Goeree (stukken 5.1 en 5.2 Klager), beide kleine bedrijfsstructuren. Het is onwaarschijnlijk dat de Domeinnaamhouder op het moment van de verwerving van de Domeinnaam niet op de hoogte zou zijn geweest van de rechten van de Klager op het teken "Le bon coin".

De derde-beslisser meent dan ook dat ook de derde voorwaarde vervuld is.

7. BESLISSING

Om deze redenen 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 registratie voor de domeinnaam "**leboncoin.be**" naar de Klager.

⁸ CEPANI zaak nr. 44250, 23 februari 2012, "creditmutuelle.be" en "credit-mutuelle.be"; CEPANI zaak nr. 44469, 11 juni 2019, "myaxa.be".

⁹ In die zin: B. DOCQUIR & O. DE PRELLE, « L'enregistrement abusif des noms de domaine : aperçu de la jurisprudence des Tiers-décideurs du CEPANI » in X. *Les noms de domaine ;be/ .be domeinnamen*, Bruylant, 2013, 54.

Brussel, 2 september 2019.



Sari DEPREEUW
De Derde Besliser