



BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

B.D.M. NV / Business Development BVBA

Zaak nr. 44180: bdm.be

1. De Partijen

- 1.1. De Klager: B.D.M. NV;
met zetel te 2000 Antwerpen aan de Entrepotkaai 5;

Vertegenwoordigd door:

De heer Timothy Van de Gehuchte, advocaat met kantoor te 9031 Gent aan de Baarledorpstraat 93.

- 1.2. De Domeinnaamhouder:
Business Development BVBA;
met zetel te 2980 Zoersel aan de Ten Hoflaan 20;

Vertegenwoordigd door:

De heer Patrick De Keyzer, advocaat met kantoor te 2600 Berchem aan de Hugo Verrieststraat 16.

2. Domeinnaam

Domeinnaam: **bdm.be**
geregistreerd op: 2 oktober 1996

Hierna te noemen "de Domeinnaam".

3. Procedurele voorgaanden

Op 25 september 2009 maakte de Klager zijn klacht over aan CEPINA.

Op 20 oktober 2009 maakte de Domeinnaamhouder zijn antwoord over aan CEPINA.
Op 21 oktober 2009 werd de Derde-Belisser gecontacteerd door CEPINA en bevestigde hij zijn onafhankelijkheid ten aanzien van de partijen en hun raadslieden.

Op 23 oktober 2009 werd de Derde-Beslisser benoemd door CEPINA en ontving hij per e-mail en per aangetekend schrijven een kopie van het dossier.

Eveneens op 23 oktober 2009 bracht CEPINA de partijen per e-mail en per aangetekend schrijven op de hoogte van de aanstelling van de Derde-Beslisser. In dit schrijven werd ook meegedeeld dat de debatten zouden worden gesloten op 30 oktober 2009.

De Klager heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een verzoek tot wederwoord in te dienen.

Aldus werden de debatten ook effectief gesloten op 30 oktober 2009.

4. Feitelijke gegevens

Uit het feitenrelaas gegeven door de partijen en uit de stukken die zij voorleggen weerhoudt de Derde Beslisser de volgende feiten als relevant:

- In de periode tussen maart 2002 en februari 2005 was aan de Domeinnaam een website verbonden waarop de Domeinnaamhouder zichzelf omschreef als *"BDm. Uw partner in bedrijfsdevelopment"*;

Op die website werd door de Domeinnaamhouder eveneens gebruik gemaakt van het volgende teken ter onderscheiding van i) zijn onderneming en ii) bepaalde producten (meer bepaald aluminium opbergkoffers):



- Minstens op 9 juli 2009 was er een actief e-mail adres verbonden aan de Domeinnaam, meer bepaald het adres DirkL@bdm.be.
- Uit de afdruk van de online versie van de vermelding van de Domeinnaamhouder in de Gouden Gids blijkt dat ook een e-mailadres info@bdm.be wordt gebruikt als contactgegevens van de Domeinnaamhouder.

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager

De Klager stelt dat hij werd opgericht op 15 maart 1934 en vanaf 15 januari 1990 de benaming "B.D.M." gebruikt als vennootschapsnaam en handelsnaam en quasi enkel onder die naam gekend is in het handelsverkeer.

De Klager stelt dat bij zijn weten de Domeinnaamhouder nooit een website heeft gekoppeld aan de Domeinnaam.

De Klager heeft zelf de domeinnaam "bdmantwerp.be" geregistreerd en gebruikt die ook voor haar bedrijfsactiviteiten.

De Klager beweert dat de zaakvoerder van de Domeinnaamhouder de directie van de Klager in de laatste jaren meermaals (telefonisch) heeft gecontacteerd met de vraag of er interesse bestond om de registratie van de Domeinnaam over te kopen. De Klager is daar nooit op ingegaan omdat de Domeinnaamhouder 50.000 EUR voor de overname vroeg.

De Klager stelt dat er recent een nieuw management werd aangesteld en dat ook de nieuwe CEO al snel door de Domeinnaamhouder werd gecontacteerd met de bewering dat er maandelijks 100 à 200 mails worden ontvangen via het domein www.bdm.be die niet bedoeld zijn voor de Domeinnaamhouder.

De Klager stelt dat de Domeinnaamhouder de beweerdelijk ontvangen e-mails wel heeft overgemaakt maar deze heeft geanonimiseerd zodat zij onmogelijk de authenticiteit ervan kon nagaan.

Op 9 juli 2009 heeft de algemeen secretaris van de Klager een e-mail gestuurd aan de zaakvoerder van de Domeinnaamhouder op het e-mail adres Dirkl@bdm.be en hierin gevraagd om niet-geanonimiseerde e-mails over te maken. Er werd ook gevraagd aan de Domeinnaamhouder om zijn standpunt mee te delen over een eventuele overdracht van de Domeinnaam. De Klager zegt dat er geen antwoord kwam maar hij legt als stuk een ontvangstbevestiging van de e-mail neer en een automatisch gegenereerde e-mail waaruit blijkt dat de Domeinnaamhouder de e-mail heeft ontvangen en geopend.

De Klager legt ook kopie van de aangetekende brief voor die hij heeft gestuurd op 24 juli 2009 met dezelfde vragen. De e-mail en de aangetekende brief bleven zonder antwoord.

Op 31 augustus 2009 volgde dan een aangetekende brief met een ingebrekestelling. In die brief werd aangehaald dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam met kennelijk speculatief oogmerk en zonder legitiem belang aanwendt. Verder werd gemeld dat de Klager in het kader van een minnelijke regeling bereid was om de tot op de datum van overdracht door de Domeinnaamhouder gemaakte kosten ter registratie en aanhouden van de Domeinnaam gemaakte kosten, te vergoeden.

De Klager zegt dat hierop geen gunstige reactie kwam.

5.1.1 Identiek aan of overeenstemmend met

De Klager stelt dat hij de benaming "B.D.M." gebruikt als vennootschapsnaam en handelsnaam en dit al enige tijd voorafgaand aan de oprichting van de Domeinnaamhouder en de registratie van de Domeinnaam.

De Klager stelt dat de naam "B.D.M." identiek is aan de Domeinnaam en dat er minstens sprake is van een visuele en fonetische verwarringstichtende overeenstemming.

5.1.2 Rechten en/of legitieme belangen

De Klager stelt dat aan deze voorwaarde is voldaan aangezien hij vaststelt dat:

- De Domeinnaamhouder een domeinnaam heeft geregistreerd die identiek is aan het eerder recht van de Klager en dat dit een vermoeden creëert dat de Domeinnaamhouder zonder recht of legitiem belang handelt. De Klager verwijst hierbij naar CEPINA zaak nr. 44151.
- De Domeinnaam houder geen gebruik maakt van de Domeinnaam. De Klager stelt: "met andere woorden, hier is geen website aan gekoppeld.
- Dat de Domeinnaamhouder zich in het handelsverkeer gewoon voorstelt als "BUSINESS DEVELOPMENT" en dat behoudens in de Domeinnaam geen gebruik gemaakt worden van enige afkorting, laats staan van de afkorting "BDM". De Klager stelt dat het trouwens hoogst onduidelijk is waarvoor de letter "M" dan wel zou moeten staan.

5.1.3 Te Kwade trouw registratie en/of gebruik

De Klager stelt dat aan deze voorwaarde is voldaan:

- De Domeinnaamhouder heeft de Domeinnaam geregistreerd doch exploiteert deze op geen enkele wijze.
- De Domeinnaamhouder gebruikt in het handelsverkeer de benaming "BUSINESS DEVELOPMENT" en niet "BDM".
- De Domeinnaamhouder heeft de Klager verschillende malen gecontacteerd om hem ervan te overtuigen de Domeinnaam over te kopen. De (mondeling) daarvoor naar voor geschoven bedragen (tot 50.000 EUR) tonen aan dat de Domeinnaamhouder handelt vanuit een zuiver speculatief oogmerk.
- De Domeinnaamhouder tracht de Klager ervan te overtuigen zeer hoge bedragen te betalen ter overname van de Domeinnaam door ermee te schermen dat voor de Klager bedoelde e-mails beweerdelijk bij de Domeinnaamhouder zouden terechtkomt. De kwade trouw komt tot uiting waar de Domeinnaamhouder vervolgens weiger deze e-mails over te maken en hoogstens geanonimiseerde voorbeelden wenst voor te leggen.
- De Domeinnaamhouder heeft zich eerder bereid getoond de Domeinnaam aan de Klager over te dragen. Wanneer de Klager vervolgens, in het kader van een minnelijke regeling en zonder daartoe verplicht te zijn voorstelt om bij overname van de Domeinnaam alle daarna tot heden verbonden kosten te vergoeden, wordt hier niet op ingegaan. Dergelijk handelen getuigt van kwade trouw. De Klager verwijst dienaangaande naar Cepina – zaken 44151 en 44138.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

5.2.1 Identiek aan of overeenstemmend met

De Domeinnaamhouder betwist niet dat de Domeinnaam identiek is aan de vennootschap- en handelsnaam van de Klager.

5.2.2 Rechten en/of legitieme belangen.

De Domeinnaamhouder stelt onder andere:

- Dat hij werd opgericht in 1993 met als vennootschapsnaam "BUSINESS DEVELOPMENT".
- Dat hij naar buiten toe optreedt met de handelsbenaming "BUSINESS DEVELOPMENT" (waarbij de letter 'm' in superscript staat en wordt onderlijnd) én dat hij een logo gebruikt dat hij als volgt beschrijft: *"opeenvolgend de letters 'BDm' waarbij de letters 'B' en 'D' in hoofdletters worden weergegeven en de letter 'm' in kleine letters en onderlijnd wordt weergegeven. De letters worden gevolgd door een potlood die de onderlijning van de letter 'm' extra in de verf zet"*.
- Dat dit logo door de Domeinnaamhouder de afgelopen jaren talloze keren werd gebruikt in de contacten met zijn klanten.
- Dat hij om bovenstaande redenen op 2 oktober 1996 de Domeinnaam registreerde: *"een perfect rationele keuze daar deze lettercombinatie door haar onder meer gebruikt werd als handelsbenaming en minstens prominent aanwezig was in haar logo"*.
- Dat minstens sinds begin 2002 en tot zeker eind februari 2005 op de Domeinnaam de website van de Domeinnaamhouder was gevestigd via dewelke hij te goeder trouw haar producten en diensten aanbood.
- Dat los van het gebruik van de Domeinnaam om er zijn website op te huisvesten, de Domeinnaamhouder de Domeinnaam ook gebruikte voor zijn e-mailverkeer. Dit is bovendien zo gebleven tot op vandaag.

Ter ondersteuning daarvan verwijst de Domeinnaamhouder naar de correspondentie die de Klager aanhaalt en waar duidelijk uit blijkt dat het adres dirkl@bdm.be actief gebruikt werd en wordt en naar zijn vermelding in de online versie van de Gouden Gids.

- Omwille van commercieel-strategische redenen werd in de loop van 2005 de website offline geplaatst, doch de meeste eraan verbonden e-mailadressen bleven actief (vb: vepro@bdm.be en dirkl@bdm.be).

Ter ondersteuning daarvan verwijst de Domeinnaamhouder opnieuw naar het e-mailverkeer dat door Klager zelf wordt aangehaald.

- Tijdens de afgelopen 13 jaar na de registratie is aan de voornoemde situatie niks gewijzigd: ofwel werd de domeinnaam gebruikt voor website- en e-maildoeleinden ofwel werd hij gebruikt louter voor e-maildoeleinden.
- De Domeinnaamhouder heeft zich steeds actief gemanifesteerd in het economisch verkeer via voornoemde handelsbenamingen en logo (cfr. supra: logo en handelsbenaming op contracten, website, naamkaartjes, e-mailadressen, etc.).

- De Domeinnaamhouder heeft voorafgaand aan dit geschil de Domeinnaam gebruikt om via zijn website te goeder trouw goederen en diensten aan te bieden die bovendien wezenlijk verschillen van de goederen en diensten van Klager.
- Dat de Domeinnaamhouder momenteel geen website koppelt aan de domeinnaam is, in tegenstelling tot wat Klager suggereert, niet per se een bewijs voor afwezigheid van rechten of legitieme belangen.

De Domeinnaamhouder verwijst terzake naar Cepina zaken n° 44066 (CIRCLE.BE) en n° 4071 (HRS.BE).

- Dat de Klager ten onrecht stelt dat hij meer rechten zou hebben op de Domeinnaam omdat zijn vennootschap eerder werd opgericht dan die van de Domeinnaamhouder.

Volgens de Domeinnaamhouder is immers de erkenning van authentieke eigendomsrechten op een domeinnaam niet gekoppeld aan een belangenafweging of aan al dan niet anterioriteit van deze rechten. Als basismethode voor de toekenning van geldige registratie geldt het “*wie eerst komt, eerst maalt*”-principe. Zie Cepina zaak n° 44057 (ATMOSPHERE.BE).

Ongeacht of de Klager vandaag rechten of legitieme belangen heeft op de Domeinnaam, is het volgens de Domeinnaamhouder een feit dat de Domeinnaamhouder bij registratie rechten en/of legitieme belangen had met betrekking tot de Domeinnaam en hij er eerder dan Klager in slaagde om deze te registreren.

In geval van concurrentie van rechten of belangen, geldt volgens de Domeinnaamhouder dat wie eerst komt, eerst maalt. Deze vooruitziende handelswijze van Domeinnaamhouder mag hem vandaag niet worden verweten.

De Domeinnaamhouder komt dan ook tot de conclusie dat hij op grond van artikel 10.b.3 wel degelijk rechten én legitieme belangen heeft bij het aanhouden van de Domeinnaam.

5.2.3 Registratie en/of gebruik te kwader trouw

De Domeinnaamhouder stelt dat zelfs al zou geen recht of legitiem belang weerhouden worden, dan nog dient de vordering van Klager afgewezen te worden. De Domeinnaam werd immers geregistreerd én gebruikt te goeder trouw.

Ten bewijze hiervan verwijst hij onder meer naar de omstandigheden zoals weergegeven onder art. 10, b, 2 Algemene Voorwaarden. De Domeinnaamhouder stelt dat geen enkele daarvan *in casu* van toepassing is op de Domeinnaamhouder:

- *de feiten tonen aan dat de domeinnaam werd geregistreerd of verworven hoofdzakelijk om hem te verkopen, verhuren of om op een andere wijze over te dragen aan de klager die houder is van het overeenstemmende merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit of desgevallend aan een concurrent van de klager over te dragen, en dit voor een prijs die de kosten verbonden aan de verwerving van de domeinnaam overschrijdt;*

Volgens de Domeinnaamhouder tonen de bovengeschetste feiten integendeel aan dat de Domeinnaam in 1996 werd geregistreerd door de Domeinnaamhouder die de Domeinnaam aanwendde voor het te goeder trouw aanbieden van eigen goederen en diensten.

Initieel werd de domeinnaam gekoppeld aan een website en aan e-mailadressen en sinds 2005 tot op vandaag wordt de Domeinnaam gebruikt voor e-maildoeleinden.

De Domeinnaam werd in ieder geval niet hoofdzakelijk geregistreerd om verkocht, verhuurd of op enigerlei andere wijze overgedragen te worden. Het constante gebruik ervan bewijst dit volgens de Domeinnaamhouder ten overvloede.

Volgens de Domeinnaamhouder druist de verkoop, verhuur of eender welke andere overdracht van een domeinnaam die werd geregistreerd zonder dat deze in strijd zou zijn met de bepalingen van art. 10, b), 1 Algemene Voorwaarden, bovendien niet in tegen de algemene bepalingen van de UDRP-policy opgesteld door ICANN noch tegen de Algemene Voorwaarden van de DNS.BE-geschillenregeling, die overigens op deze UDRP-policy zijn gebaseerd.

Volgens de Domeinnaamhouder kan en mag een te goeder trouw verworven en gebruikte domeinnaam waarop iemand rechten of legitieme belangen kan laten gelden, overgedragen worden aan een derde, zelfs tegen betaling van een bedrag dat hoger ligt dan de registratiekost. Deze praktijk dient vanzelfsprekend onderscheiden te worden van cybersquatting. De Domeinnaamhouder verwijst terzake naar WIPO zaak D 2000-1202 (DW.COM) en WIPO zaak D2005-0038 (VALVE.COM).

Het is volgens de Domeinnaamhouder een onweerlegbaar economisch gegeven dat bepaalde domeinnamen om diverse redenen (kort en aldus goed te onthouden, generieke termen, etc.) een zeer belangrijke economische waarde kunnen vertegenwoordigen. Hij verwijst hiertoe naar "Juridische benadering van de handel in domeinnamen", Demyttenaere Bart, KULeuven, 2007, p. 3-4).

Hoewel het door de Klager aangehaalde bedrag (50.000,00 EUR) nooit door de Domeinnaamhouder werd genoemd, is het wel vanzelfsprekend dat de Domeinnaam voor de Domeinnaamhouder een bepaalde economische waarde vertegenwoordigt die niet puur te reduceren valt tot diens registratiekost.

- *"De domeinnaam is geregistreerd om de klager die houder is van een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te beletten deze te gebruiken en de domeinnaamhouder doet dit regelmatig";*

De Domeinnaamhouder verwijst naar bovenstaande argumenten aangaande de reden voor registratie van de domeinnaam BDM.BE en naar het feit dat zij nooit eerder genoemd werd in dit soort domeinnaamgeschillen.

- *"De domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om handelsactiviteiten van een concurrent te verstoren";*

De Klager en de Domeinnaamhouder zijn actief in wezenlijk verschillende

sectoren en zijn derhalve volgens de Domeinnaamhouder geen concurrenten van elkaar.

- *“De domeinnaam is bewust gebruikt om met het oog op het behalen van een commercieel voordeel Internet gebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of naar een andere plaats on-line 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 klager houder is, kan ontstaan nopens de oorsprong, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of andere on-line plaats van de domeinnaamhouder of van producten of diensten op zijn website of andere on-line plaats”;*

De Domeinnaam werd gebruikt als website en wordt momenteel door de Domeinnaamhouder gebruikt voor e-maildoeleinden en niet om bewust klanten van de Klager af te werven of om verwarring te zaaien omtrent rechten waarop de Klager zich beroept.

De Domeinnaamhouder vindt dan ook dat zijn registratie en gebruik van de Domeinnaam niet te kwader trouw zijn.

6. Discussie en bevindingen

Overeenkomstig artikel 15.1 van het CEPINA-reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen oordeelt de Derde beslisser met in achtneming van de Beleidslijnen en het CEPINA-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 (de “Algemene Voorwaarden”) moet de Klager 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

De Domeinnaamhouder betwist niet dat de Domeinnaam identiek is aan de vennootschap- en handelsnaam van de Klager.

Aldus is aan de eerste voorwaarde voldaan.

6.2. Rechten en legitieme belangen

Artikel 10.b.3. van de Algemene Voorwaarden voor domeinnaam registratie binnen het “.be”-domein beheerd door DNS BE (de “Algemene Voorwaarden”) stelt: *“wanneer de domeinnaamhouder een klacht ontvangt, kunnen zijn rechten of legitieme belangen onder meer worden aangetoond 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”.*

Uit de feiten blijkt dat de Domeinnaamhouder:

- In de periode tussen maart 2002 en februari 2005 een website heeft verbonden aan de Domeinnaam (<http://www.bdm.be>) waarop de Domeinnaamhouder zichzelf omschreef als “*BDm. Uw partner in bedrijfsdevelopment*”; Op die website prees hij zijn diensten en producten aan.

Op die website door de Domeinnaamhouder eveneens gebruik werd gemaakt van het volgende teken ter onderscheiding van i) zijn onderneming en ii) bepaalde producten (meer bepaald aluminium opbergkoffers):



- Minstens op 9 juli 2009 de Domeinnaam gebruikte als e-mail adres, meer bepaald het adres DirkL@bdm.be.
- De Domeinnaam ook gebruikt als e-mailadres bij zijn vermelding in de online Gouden Gids onder de rubriek “*Evenementen (Organisatie van)*”, meer bepaald het adres info@bdm.be.

Uit dit alles blijkt dus dat de Domeinnaamhouder nog vóór hij kennis kreeg van het geschil de Domeinnaam gebruikte om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden.

Aldus is niet aan de tweede voorwaarde voldaan.

De argumenten van de Klager om aan te tonen dat er geen rechten of legitieme belangen zijn, kunnen niet worden weerhouden.

- De Domeinnaam is weliswaar identiek aan de oudere vennootschaps- en handelsnaam maar zoals de Klager stelt, creëert dit slechts een vermoeden van gebrek aan legitiem belang of recht. *In casu* geldt dat vermoeden niet, rekening houdend met hetgeen hierboven werd uiteengezet.
- In tegenstelling tot wat de Klager beweert, werd en wordt de Domeinnaam wel gebruikt.

Uit het feit dat er, *op vandaag*, geen website aan de Domeinnaam is gekoppeld, kan niet zonder meer de afwezigheid van legitiem belang of recht worden afgeleid.

- Het blijkt niet correct te zijn dat de Domeinnaamhouder zich in het handelsverkeer enkel voorstelt als "BUSINESS DEVELOPMENT". Hij blijkt zowel de afkorting BDM als een specifiek logo met BDM erin aan te wenden of minstens te hebben aangewend.

Daarnaast gebruikt de Domeinnaamhouder reeds van vóór het geschil de Domeinnaam als e-mailadres.

6.3. Registratie te kwader trouw

Aangezien de drie voorwaarden cumulatief moeten zijn voldaan opdat de Derde-Beslisser de overdracht kan bevelen en aangezien uit hetgeen hierboven werd uiteengezet reeds blijkt dat één voorwaarde niet is voldaan, dient de Derde-Beslisser niet na te gaan in hoeverre ook aan de derde voorwaarde al of niet is 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 dat de gevorderde overdracht van de domeinnaamregistratie voor de domeinnaam "bdm.be" wordt afgewezen.

Brussel, 13 november 2009,

Hans Dhondt
De Derde Beslisser