



BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

CROWN EQUIPMENT CORPORATION/VERLOUW INVEST

Zaak nr. 44168 CEPINA: crown.be

1. De Partijen

1.1 De Klager: *CROWN EQUIPMENT CORPORATION,
met zetel aan de South Washington Street 40 te 45869 New
Bremen, Ohio, in de Verenigde Staten van Amerika,*

Vertegenwoordigd door

De heer Tom HEREMANS, advocaat, met kantoor te 1170,
Brussel, aan de Terhulpesteenweg, 178.

1.2. De Domeinnaamhouder:

*VERLOUW INVEST NV,
met zetel aan de Vond, 46 te 2382 Ravels, België.*

2. Domeinnaam

Domeinnaam: "crown.be"
geregistreerd op: 29 december 2000

Hierna te noemen "de Domeinnaam".

3. Procedurele voorgaanden

De Klager heeft op 26 juni 2009 een klacht ingediend bij CEPINA op basis van artikel 10, a) van de algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE (hierna te noemen "de Algemene Voorwaarden") door middel van een klachtformulier (hierna te noemen "het Klachtformulier") overeenkomstig Bijlage I van het Reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen (hierna te noemen "het Reglement").

Op 22 juli 2009 heeft CEPINA Mr. Geert Glas uitgenodigd om op te treden als Derde Beslisser (hierna te noemen "de Derde Beslisser") in de zin van het Reglement, waarop Mr. Geert Glas aan CEPINA op 24 juli 2009, conform artikel 7 van het Reglement, een onafhankelijkheidsverklaring heeft overgemaakt.

Op 24 juli 2009 heeft CEPINA, in overeenstemming met artikel 6, 2 van het

Reglement Mr. Geert Glas benoemd als Derde Beslisser en hem elektronisch en per aangetekend schrijven een kopie overgemaakt van het Klachtformulier.

De Domeinnaamhouder heeft geen antwoord geformuleerd.

Op 3 augustus 2009 schreef de Domeinnaamhouder aan CEPINA dat hij voorstelde om de Domeinnaam kosteloos aan Klager over te dragen. Daarbij werd benadrukt dat de Domeinnaamhouder niet wenste tussen te komen in de procedurekosten.

Op 10 augustus 2009 liet de raadsman van Klager echter weten aan CEPINA dat deze verkoos de procedure verder te laten lopen tot een uitspraak en dit gezien de weigering van de Domeinnaamhouder om tussen te komen in de kosten.

De debatten werden gesloten op 31 juli 2009.

4. Feitelijke gegevens

Uit de studie van het dossier, weerhoudt de Derde Beslisser de volgende relevante feiten:

De Klager, de Amerikaanse onderneming CROWN EQUIPMENT CORPORATION, is houder van het Beneluxbeeldmerk CROWN dat werd gedeponeerd op 05.06.1980 en dat werd geregistreerd onder nummer 367171 voor klasse 12.

De Klager is tevens houder van twee Gemeenschapsmerken CROWN die beiden werden gedeponeerd op 01.04.1996 en die werden geregistreerd onder de nummers 000186726 (woordmerk) en 000161778 (beeldmerk) voor klassen 7, 9, 12 en 37.

De Klager is tevens de titularis van de domeinnamen crown.com en crown.jobs sinds respectievelijk 10.02.1998 en 13.02.2006.

Zoals blijkt uit deze websites biedt de Klager onder het onderscheidingsteken CROWN waren en diensten aan in verband met intern transport (het heffen, vervoeren en hanteren van materialen).

De Domeinnaamhouder is een Belgische vennootschap die zich eveneens bezighoudt met het aanbieden van waren en diensten voor intern transport (heftrucks, verreikers en hoogwerkers).

De Domeinnaam werd door de Domeinnaamhouder geregistreerd op 29.12.2000.

Wanneer men de URL: <http://www.crown.be> ingeeft, wordt men na een eerste "home page" steevast doorgelinkt naar de website van de Domeinnaamhouder met als URL <http://www.verlouw-group.nl>.

De Klager heeft via zijn merkgemachtigde in oktober 2008 de Domeinnaamhouder in gebreke gesteld om, op basis van de aangevoerde inbreuk op zijn merken, de Domeinnaam aan hem over te dragen. De Domeinnaamhouder is hier niet op ingegaan.

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager

De Klager wenst in toepassing van artikel 10 b), 1 van de Algemene Voorwaarden de overdracht te bekomen van de domeinnaam. Klager baseert zich daarvoor op het vervuld zijn van de volgende in het artikel opgenomen voorwaarden.

A. De domeinnaam van de domeinnaamhouder is identiek aan of stemt zodanig overeen 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.

In het Klachtformulier verwijst de Klager naar de hogervermelde Gemeenschapsmerken en het Beneluxmerk waarvan zij houder is.

De Klager voert aan dat de Domeinnaam identiek is aan haar Gemeenschapswoordmerk CROWN met nummer 000186726 alsook aan haar handelsnaam. Hieruit volgt, aldus de Klager, dat aan deze eerste voorwaarde is voldaan.

De Klager voert eveneens aan dat de domeinnaam zodanig overeenstemt met haar Beneluxmerk nr. 367171 en haar Gemeenschapsmerk nr. 000161778 dat er verwarring kan ontstaan. Het belangrijkste onderscheidend element van het beeldmerk is immers het woord CROWN en dit woord komt, volgens de Klager, volledig overeen met de Domeinnaam.

B. De domeinnaamhouder kan geen rechten of legitieme belangen laten gelden voor de domeinnaam.

De Klager verwijst naar artikel 10 b), 3 van de Algemene Voorwaarden en voert aan dat er niet voldaan is aan de drie omstandigheden vermeld in dit artikel.

Eerste omstandigheid Er is, volgens de Klager, in hoofde van de Domeinnaamhouder geen sprake van een effectief, niet geveinsd en te goeder trouw gebruik van de Domeinnaam aangezien:

- de Domeinnaam als doorverwijspagina dient naar de URL www.verlouw-group.nl;
- het louter doorlinken naar een andere website geen "gebruik" in de zin van artikel 10 b), 3 is.

Tweede omstandigheid Er is volgens de Klager evenmin voldaan aan de tweede omstandigheid, daar de Domeinnaamhouder als onderneming niet algemeen gekend is onder de Domeinnaam.

Derde omstandigheid: Er is volgens de Klager geen sprake van een legitiem en eerlijk, niet-commercieel gebruik van de Domeinnaam aangezien:

- op de Domeinnaam dezelfde producten of diensten worden aangeboden als op www.verlouw-group.nl;
- er wordt aangehaakt bij het merk van de Klager.

C. De domeinnaam moet te kwader trouw zijn geregistreerd of worden gebruikt.

Volgens de Klager is er in casu sprake van kwade trouw gelet op volgende omstandigheden:

Ten eerste

- De Domeinnaamhouder diende de Klager alsook de merken van de Klager minstens te kennen, nu zij staan ingeschreven als Gemeenschapsmerken en Beneluxmerk;
- de Klager is een internationale onderneming met vestigingen over de hele wereld;
- de Domeinnaamhouder is actief in dezelfde sector.
- er bestaat geen enkel verband tussen de Domeinnaamhouder en de merken en handelsnaam CROWN.

Ten tweede

- De Domeinnaamhouder is, middels een ingebrekestelling dd. oktober 2008 door de merkgemachtigde van de Klager reeds op de hoogte gebracht van de merkinbreuk die zij pleegt d.m.v. het gebruik van de Domeinnaam;
- de Domeinnaamhouder is hier niet op ingegaan;
- het passief gebruik van de Domeinnaam op zich, maakt, volgens de Klager, ook reeds een indicatie uit van de kwade trouw.

Ten derde

- Op de website <http://www.crown.be> worden precies dezelfde waren en diensten aangeboden als diegene waarvoor de Gemeenschapsmerken van de Klager staan ingeschreven.
- er bestaat verwarringsgevaar bij het gemiddelde publiek over de herkomst van deze producten of diensten.
- de Domeinnaamhouder maakt zich schuldig aan een inbreuk op artikel 9.1 (a)- van de Gemeenschapsmerkenverordening 40/94 en artikel 2.20.1 (a) van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom.

-

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

De Domeinnaamhouder is niet ingegaan op de inhoud van het Klachtformulier en heeft geen antwoord geformuleerd.

6. Discussie en bevindingen

Overeenkomstig artikel 15.1 van het Reglement oordeelt de Derde Besliser met inachtneming van de Algemene Voorwaarden en het Reglement over de klacht.

Overeenkomstig artikel 10 b), 1 van 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

De Klager is de houder van twee Gemeenschapsmerken en één Beneluxmerk dat bestaat uit het woord CROWN of waarin het woord CROWN centraal staat.

De Domeinnaam is identiek aan het Gemeenschapswoordmerk nr. 000186726 van Klager, wat de Domeinnaamhouder met zijn stilzwijgen niet betwist. De suffix '.be' is irrelevant in het onderzoek van de identiteit of de mogelijke verwarrende gelijkenis tussen een onderscheidingsteken en een domeinnaam. De suffix dient enkel om het type van de domeinnaam aan te duiden. (Zie o.m. CEPINA zaak 5 maart 2001, *Vlaamse Radio en Televisieomroep nv / Securax bvba*, nr. 4002 en CEPINA 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 Algemene Voorwaarden, onbetwistbaar is vervuld.

6.2. Rechten en legitieme belangen

De Derde Beslisser stelt vast dat Domeinnaamhouder niet bewijst dat hij voorafgaand aan het geschil de Domeinnaam of een naam overeenstemmend met de Domeinnaam heeft gebruikt om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden.

Evenmin toont de Domeinnaamhouder aan dat hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen getroffen heeft.

De Domeinnaamhouder gebruikt de Domeinnaam niet om zijn producten of diensten aan te bieden, noch is hij als onderneming bekend onder de Domeinnaam. De Domeinnaamhouder is in tegendeel bekend onder zijn eigen naam, Verlouw Invest NV, en heeft ook zelf eigen websites: <http://www.verlouw-group.be> en <http://www.verlouw-group.nl>.

Bij gebreke aan verdediging ligt er geen enkel gegeven voor waaruit blijkt dat de Domeinnaamhouder een recht of een rechtmatig belang had om de Domeinnaam te registreren of te houden (Zie o.m. CEPINA zaak 30 december 2004, *Classics Gallery n.v. / Cornelius Morees*, nr. 4053 en CEPINA zaak 23 mei 2006, *Touring Assurances S.A. / Jason Harrington*, nr. 4082).

De Domeinnaamhouder had bovendien geen toestemming van Klager als merkhoudster om het merk te gebruiken als domeinnaam (CEPINA zaak 10 augustus 2006, *S.A.S. Carte Bleue / Claudine Pierrard*, nr. 4088).

Door geen antwoord in te dienen is de Domeinnaamhouder in gebreke gebleven om enig feit aan te voeren waaruit zou blijken dat hij alsnog enig recht of legitiem belang zou hebben.

De Derde Beslisser is dan ook met de Klager van oordeel dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden op de

Domeinnaam. Bijgevolg is de tweede voorwaarde van artikel 10 b), 1 van de Algemene Voorwaarden dus vervuld.

6.3. Registratie of gebruik te kwader trouw

Het komt de Derde Beslisser voor dat de Domeinnaam hoofdzakelijk werd geregistreerd om een commercieel voordeel te putten uit de handelsactiviteiten van de Klager, daar internauten die de Domeinnaam invoeren na een eerste "home page" steevast worden doorverwezen naar de www.verlouw-group.nl website van de Domeinnaamhouder..

Er werd al meermaals geoordeeld dat de houder bij de registratie of verwerving van de domeinnaam wist of geacht werd te weten dat een derde rechten hield in een teken (Zie o.m. CEPINA zaak 21 mei 2002, *America Online Inc. / Bénédicte Galmart*, nr. 4033; en CEPINA zaak 31 december 2003, *Mitsubishi Motors Belgium n.v. / MT-Lift n.v.*, nr. 4043).

Het komt de Derde Beslisser voor dat de Domeinnaamhouder, gelet op zijn aanwezigheid in dezelfde sector van het intern transport, van het bestaan en het gebruik van het CROWN merk van Klager op de hoogte was of moest zijn en zich er minstens over geïnformeerd moest hebben.

De afwezigheid van verweer van de Domeinnaamhouder is een omstandig stilzwijgen dat samen met de voorgaande argumenten toelaat te besluiten tot de vaststelling van kwade trouw (Zie CEPINA Zaak 17 augustus 2005, *Rembo Styling NV / Cenal Com*, nr. 4067). Het voorstel op 3 augustus 2009 van de Domeinnaamhouder om de Domeinnaam over te dragen aan de Klager doet daar geen afbreuk aan, wel integendeel.

Aangezien de Domeinnaam te kwader trouw werd gedeponneerd is aan de derde voorwaarde van artikel 10 b), 1 van de Algemene Voorwaarden eveneens 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 "**crown.be**" naar de Klager

Brussel, 14 augustus 2009.

Geert, GLAS
De Derde Beslisser