



BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA

Zaak nr. 44195: difox.be

1. De Partijen

1.1. De Klager:

Duttenhofer GmbH & co. KG
Met zetel te Alfred-Nobel-Strasse 6, 97080, Würzburg, Duitsland.

Vertegenwoordigd door:

GEVERS & PARTNERS S.A.
Trademark attorney
Met kantoor te Holidaystraat 5, 1831, Diegem (Brussel), België.

1.2. De Domeinnaamhouder:

Geheugenkaart BVBA
Met zetel te Wolzakken 12A, 2580, Putte (Antwerpen), België.

Zonder vertegenwoordiger.

2. Domeinnaam

Domeinnaam: www.difox.be
geregistreerd op: 24 mei 2006

Hierna te noemen "de Domeinnaam".

3. Procedurele voorgaanden

- 3.1 Op 24 maart diende Klager bij CEPINA een verzoek in om, overeenkomstig de beleidslijn en van de geschillenregeling in het ".be" domein (artikel 10 van de Algemene Voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE, hierna genoemd de "Beleidslijnen"), de overdracht te bekomen van de Domeinnaam.
- 3.2 De Domeinnaamhouder heeft geen enkel verweer geformuleerd.
- 3.3 De Derde Beslissers werd op 30 april 2010 aangesteld om het geschil te beslechten.
- 3.4 Er werd geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om overeenkomstig artikel 12 van het CEPINA-reglement ter beslechting van geschillen inzake domeinnamen een wederantwoord in te dienen.
- 3.5 De debatten werden gesloten op 7 mei 2010.

4. Feitelijke gegevens

- 4.1 De Klager is een Duitse onderneming met als activiteit de verkoop van elektronica, zoals digitale camera's, computers, mobiele telefoons, etc. (zie p. 1, 2, 6, 7 en 8 bijlagen klachtenformulier)

De Klager is houder van het Gemeenschapsmerk "DIFOX" (woordmerk) met inschrijvingsnummer 002624492, dat gedeponneerd werd bij het Europees Merkenbureau op 20 maart 2002 (zie p. 1 bijlagen klachtenformulier).

- 4.2 De Domeinnaamhouder is de BVBA Geheugenkaart. (zie p. 4 bijlagen klachtenformulier) Het maatschappelijk doel van BVBA Geheugenkaart omvat volgens de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad onder andere de groot- en kleinhandel in elektronisch materiaal.

Uit de bijlagen aan het Belgische Staatsblad blijkt ook dat BVBA Geheugenkaart bij vonnis d.d. 26 januari 2009 door de rechtbank van koophandel te Mechelen in staat van faillissement werd verklaard.

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager

5.1.1 Klager voert aan dat de Domeinnaam identiek is aan het Gemeenschapsmerk DIFOX, aan de hoofdwebsite van de Klager difox.com, evenals aan de vennootschapsnaam van één van Klagers' filialen, waardoor de Domeinnaam verwarring kan scheppen. De Klager haalt bovendien aan houder te zijn van verschillende domeinnamen die corresponderen met het Gemeenschapsmerk DIFOX, zoals bijvoorbeeld difox.eu, difox.net en difox.fr.

5.1.2 Klager stelt ook dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan doen gelden op de Domeinnaam, omdat:

- de Domeinnaam werd geregistreerd op 24 mei 2006, terwijl de registratie van het Gemeenschapsmerk DIFOX dateert van 20 maart 2002;
- er geen aangetoonde band bestaat tussen de Domeinnaam en de Domeinnaamhouder;
- er geen sprake kan zijn van een legitiem belang in hoofde van de Domeinnaamhouder, aangezien het belang van deze laatste er in bestond om Internetgebruikers te lokken naar de website van de Domeinnaamhouder teneinde hier commercieel voordeel uit te halen.

5.1.3 Klager meent bovendien dat de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd is, omdat:

- de Domeinnaamhouder de Domeinnaam heeft gebruikt om producten en diensten aan te bieden die gelijkaardig zijn aan de producten en diensten van de Klager, en dit terwijl de naam van de Domeinnaamhouder "Geheugenkaart BVBA" is;
- de term DIFOX zeer onderscheidend is voor de betrokken producten en diensten, en men er dus niet van kan uitgaan dat de verweerder, die in dezelfde activiteitensector actief is, de Domeinnaam toevallig heeft gekozen.

Met betrekking tot de derde voorwaarde haalt de Klager nog aan dat:

- er geen informatie beschikbaar is die toelaat de verweerder op enige wijze met de naam DIFOX te associëren;

- op de officiële website van de Klager iedere afbeelding van de producten de naam of het logo van de Klager vermeldt, terwijl dit voor de website waarnaar de Domeinnaam verwijst niet het geval is;
- de website van de Klager als eerste wordt weergegeven in zoekmachines bij het intypen van de zoekterm "DIFOX", terwijl er geen referenties verschijnen voor verweerder.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

5.2.1 De Domeinnaamhouder heeft geen verweer geformuleerd.

6. Discussie en bevindingen

Overeenkomstig artikel 15.1 van het CEPINA-reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen oordeelt de Derde Beslisser met inachtneming van de Beleidslijnen en het CEPINA-reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen.

Overeenkomstig artikel 10, b, 1 van de Beleidslijnen 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

6.1.1 De Klager toont aan titularis te zijn van het Gemeenschapsmerk "DIFOX" (woordmerk) met inschrijvingsnummer 002624492, dat gedeponereerd werd bij het Europees Merkenbureau op 20 maart 2002 (zie p. 1 bijlagen klachtenformulier)

De Klager stelt bovendien houder te zijn van verschillende domeinnamen die corresponderen met dit Gemeenschapsmerk, zoals difox.eu, difox.net, difox.fr, etc. Van deze stelling wordt echter geen bewijs aangebracht.

- 6.1.2 Bij de beoordeling van het identieke of overeenstemmende karakter van de domeinnaam met de naam Difox, dient volgens een constante rechtspraak geen rekening te worden gehouden met de suffix “.be” (zie in die zin Cepina beslissingen nr.: 44002, 44003, 44019, 44021, 44025, 44030, 44031, 44033, 44034, 44035, 44038, 44039, 44042, 44052, 44053, 44054, 44056, 44059, 44060, 44061, 44067, 44068, 44076, 44088, 44094, 44095).
- 6.1.3 De Derde Beslisser stelt vast dat het Gemeenschapsmerk van de klager identiek is aan de Domeinnaam. Om deze reden is aan de eerste voorwaarde zoals gesteld door artikel 10, b), 1 van de Beleidslijnen voldaan.

6.2. Rechten en legitieme belangen

- 6.1.1 De registratie van het Gemeenschapsmerk DIFOX dateert van 20 maart 2002 (zie p. 1 bijlagen klachtenformulier). De Domeinnaam werd na deze datum geregistreerd, met name op 24 mei 2006 (zie p. 4 bijlagen klachtenformulier). Op basis van de datum waarop de Domeinnaam werd geregistreerd kan dus geen enkel recht of legitiem belang in hoofde van de Domeinnaamhouder worden afgeleid.
- 6.1.2 De Derde Beslisser stelt vast dat er bij gebreke aan verdediging geen enkel gegeven voorligt waaruit blijkt dat de Domeinnaamhouder een recht of een legitiem 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. 44053 en CEPINA zaak 23 mei 2006, Touring Assurances S.A. / Jason Harrington, nr. 44082).

De Domeinnaamhouder had bovendien geen toestemming van Klager als merkhouders om het merk te gebruiken als domeinnaam (CEPINA zaak 10 augustus 2006, S.A.S. Carte Bleue / Claudine Pierrard, nr. 44088).

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. Uit de stukken aangebracht door Klager blijkt integendeel veeleer dat de domeinnaam te kwader trouw werd geregistreerd (zie punt 6.3).

- 6.1.3 De Derde Beslisser is dan ook 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 Beleidslijnen vervuld.

6.3. Registratie te kwader trouw

6.3.1. Overeenkomstig artikel 10 b) 2 van de Beleidslijnen kan het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw werd geregistreerd onder meer worden aangetoond door de volgende omstandigheden:

- *de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om handelsactiviteiten van een concurrent te verstoren;*
- *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.*

6.3.2. Het komt de Derde Besliser voor dat de Domeinnaam hoofdzakelijk werd geregistreerd om de handelsactiviteiten van de Klager te verstoren en er een commercieel voordeel uit te putten.

6.3.3. Dit blijkt vooreerst uit het feit dat Internetgebruikers die de Domeinnaam invoeren automatisch werden doorverwezen naar een andere website van de Domeinnaamhouder, met name www.geheugenkaart.be. (zie p. 9 en 10 bijlagen klachtenformulier).

De Klager toont bovendien aan dat op de website www.geheugenkaart.be producten en diensten werden aangeboden die gelijkaardig zijn aan deze die worden aangeboden door de Klager. (zie p. 9 en 10 bijlagen klachtenformulier)

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. 44033; en CEPINA zaak 31 december 2003, Mitsubishi Motors Belgium n.v. / MTLift n.v., nr. 44043, CEPINA Zaak 14 augustus 2009, Crown Equipment Corporation / Verlouw Invest, nr. 44168).

Het komt de Derde Beslisser voor dat de Domeinnaamhouder, gelet op zijn aanwezigheid in dezelfde sector als deze van de Klager, van het bestaan en het gebruik van het merk DIFOX van Klager op de hoogte was of er minstens van op de hoogte had moeten zijn. Gelet op het feit dat de producten en diensten aangeboden door de Domeinnaamhouder gelijkaardig zijn aan deze van de Klager, dient de registratie van de Domeinnaam door de Domeinnaamhouder, dan ook te worden gezien als een poging om de handelsactiviteiten van een concurrent, i.e. de Klager, te verstoren.

- 6.3.4. Daarenboven stelt de Derde Beslisser vast dat, gelet op het feit dat de Domeinnaam identiek is aan het Gemeenschapsmerk van de Klager, er een kans bestaat dat Internetgebruikers zouden menen dat er een band bestaat tussen de Domeinnaamhouder en de Klager.

Aangezien, zoals de Klager aangeeft, de term "DIFOX" zeer onderscheidend is voor de betrokken producten en diensten, is het uitgesloten dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam toevallig heeft gekozen. De domeinnaam werd bewust gekozen om, met het oog op het behalen van een commercieel voordeel en steunend op de verwarring die door het gebruik van het Gemeenschapsmerk van de Klager kan ontstaan, Internetgebruikers naar een ander website van de Domeinnaamhouder te lokken.

- 6.3.5. Het argument van de Klager dat er geen informatie beschikbaar is die toelaat de verweerder op enige wijze met de naam DIFOX te associëren, heeft veeleer betrekking op de tweede voorwaarde zoals gesteld door artikel 10, b), 1 van de Beleidslijnen, aangezien een dergelijke associatie zou wijzen op een legitiem belang in hoofde van de Domeinnaamhouder. Deze voorwaarde wordt reeds behandeld onder punt 6.2.

- 6.3.6. Het feit dat op de officiële website van de Klager iedere afbeelding van de producten de naam of het logo van de Klager vermeldt, terwijl dit voor de website waarnaar de Domeinnaam verwijst niet het geval is, acht de Derde Beslisser niet relevant bij de beoordeling van het al dan niet aanwezig zijn van kwade trouw.

- 6.3.7. Het feit dat de website van de Klager als eerste wordt weergegeven in zoekmachines bij het intypen van de zoekterm "DIFOX", terwijl er geen referenties verschijnen voor verweerder, acht de Derde Beslisser evenmin relevant bij de beoordeling van het al dan niet aanwezig zijn van kwade trouw.

- 6.3.8. Echter, de voorgaande argumenten, samen met de afwezigheid van verweer van de Domeinnaamhouder, laten niettemin toe te besluiten tot de vaststelling van kwade trouw. Om deze reden is ook aan de derde voorwaarde zoals gesteld door artikel 10, b), 1 van de Beleidslijnen voldaan.

7. **Beslissing**

Dienvolgens, beslist de Derde beslisser overeenkomstig artikel 10, e van de Beleidslijnen tot de overdracht van de domeinnaamregistratie voor de domeinnaam "**www.difox.be**" naar de Klager.

Brussel, 19 mei 2010



Patrick, VAN EECKE
De Derde Beslisser