



BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

Diners Club International Ltd / Gaëtan Van Risseghem (Action Marketing)

Zaak nr. 44243 / dinercard.be

1. De Partijen

- 1.1. De Klager: **Diners Club International Ltd**, een vennootschap naar het recht van New York, met zetel te 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 60015, Verenigde Staten van Amerika;

Vertegenwoordigd door:

Office Kirkpatrick SA, mevrouw Eva Schelfaut, Wolferslaan 32, 1310 Terhulpen;

- 1.2. De Domeinnaamhouder:

De heer **Gaëtan Van Risseghem**, handeldrijvend onder de benaming **Action Marketing**, Adelaarsstraat 1, 9051 Gent.

2. Domeinnaam

Domeinnaam: **"dinercard.be"**
geregistreerd op: **23 september 2010**

Hierna te noemen "de Domeinnaam".

3. Procedurele voorgaanden

Op 18 juli 2011 heeft de Klager een klacht ingediend (hierna: "*de Klacht*").

Op 11 augustus 2011 diende de Domeinnaamhouder zijn antwoord in (hierna: "*het Antwoord*").

Op 18 augustus 2011 heeft de Derde-Beslisser zijn onafhankelijkheid jegens beide partijen bevestigd aan CEPINA.

Op 22 augustus 2011 werd de Derde Beslisser aangesteld. Per aangetekend schrijven en e-mail van diezelfde dag ontving de Derde Beslisser een kopie van de Klacht en het Antwoord, alsmede van de bijhorende overtuigingsstukken.

De debatten werden gesloten op 29 augustus 2011.

4. Relevante feiten

De Klager is de houder van diverse merkinschrijvingen voor de tekens "DINERS", "DINERS CLUB" en "DINERS CLUB INTERNATIONAL" en is naar eigen zeggen "marktleider in de kredietkaarten en daaraan verbonden diensten in de horeca-, bank- en verzekeringssector".

De Domeinnaamhouder is een reclamebureau. Naar eigen zeggen "adviseert en ontwikkelt [hij] marketing- en mediacampagnes voor derden", "ontwikkelt [hij] marketing concepten en exploiteert [hij] websites in eigen beheer".

De Domeinnaamhouder heeft in september 2010 diverse domeinnamen geregistreerd bestaande uit een bepaalde term in combinatie met het woord "card". Zo registreerde hij naast de Domeinnaam ook lunchcard.be, winecard.be, sportcard.be, restocard.be, museumcard.be en familycard.be.

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager:

1. Identiek of overeenstemmend met het merk van de Klager (Artikel 10, b), 1, i algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE - hierna "Algemene Voorwaarden")

De Klager stelt dat hij sinds de jaren 1970 de rechtmatige houder is van verschillende merknamen die het teken "DINERS" bevatten en vestigt de bijzondere aandacht op de volgende Benelux en Europese registraties:

- Benelux registratie No. 320807 DINERS dd. 1/2/1974
- Benelux registratie No. 670855 DINERS dd. 1/1/2001
- Gemeenschapsmerk No. 3777621 DINERS dd. 29/08/2005
- Benelux registratie No. 59738 DINERS CLUB dd. 20/09/1971
- Benelux registratie No. 151448 DINERS CLUB dd. 1/08/1987
- Benelux registratie no. 151450 DINERS CLUB INTERNATIONAL dd. 1/08/1987
- Gemeenschapsmerk No. 1111906 DINERS CLUB dd. 07/10/1998

Bovendien, zo stelt de Klager, geniet DINERS een wereldwijde merkbescherming.

Verder stelt de Klager ook dat hij houder is van verscheidene domeinnamen voor "DINERSCLUB", waaronder www.dinersclub.com, www.dinersclub.eu, www.dinersclub.be en nog een hele reeks andere wereldwijde extensies.

Volgens de Klager is de Domeinnaam, zonder het suffix ".be", "quasi-identiek of zeer sterk overeenstemmend met de verschillende geldige merkenregistraties voor "DINERS".

De Klager verwijst naar eerdere beslissingen om te stellen dat het suffix ".be" onvoldoende is om de identiteit of overeenstemming weg te nemen. Meer bepaald verwijst hij naar Cepina nr. 44003 PERNOD.BE dd. 2 augustus 2002 en naar Cepina nr. 44039 ESSENZADIGENZ.BE dd. 21 november 2003.

De Klager stelt dat de Domeinnaam en de merken visueel en auditief sterk overeenstemmend zijn aangezien "DINER" duidelijk het dominante en meest onderscheidende bestanddeel is in het woordmerk. Hij voegt eraan toe: "de toevoeging van het woord "card" is beschrijvend en hierin schuilt effectief het associatiegevaar met de merken van Klager die bekend staat om zijn "credit" "card"."

De Klager meent dat de Domeinnaam, zonder het suffix ".be", ook conceptueel sterk gelijkend is aan de merken van Klager.

Verder merkt de Klager op dat het merk DINERS intensief wordt gebruikt op de home page van de Klager's website (www.dinersclub.com).

De Klager meent dan ook dat aan de eerste voorwaarde is voldaan.

2. Rechten of legitieme belangen (Artikel 10, b), 1, ii Algemene Voorwaarden)

De Klager meent dat ook aan de tweede voorwaarde is voldaan en stelt hieromtrent het volgende:

"Artikel 10, lid 3 van de algemene voorwaarden geeft een opsomming van omstandigheden die ondermeer de rechten of legitieme belangen van de [Domeinnaamhouder] kunnen aantonen:

1) 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 contacten en gesprekken met de [Domeinnaamhouder] kunnen we afleiden dat de [Domeinnaamhouder] de Domeinnaam heeft gekocht met als doel deze te verhandelen via de parking site (sedoparking.com), die links naar verschillende andere websites bevat alsook de aankondiging dat de Domeinnaam te koop staat.

Uit het deurwaardersexploit [dat de Klager als stuk neerlegt] staat vast dat men via de Domeinnaam terecht komt op de parking site "sedoparking.com" waarop zich 10 links naar diverse websites bevinden die doorverwijzen naar de sector van de horeca.

Verder verwijzen deze links ook naar concurrentie producten van Klager, nl. kredietkaarten.

In het proces-verbaal van vaststelling heeft de deurwaarder volgende feiten geconstateerd:

Op de internetpagina "dinercard.be" is volgende informatie terug te vinden:

- 1. 10 links naar diverse websites*
- 2. De vermelding: "het domein aankopen - de domeinnaam "dinercard.be" wordt te koop gesteld door zijn eigenaar"*
- 3. De vermelding "de eigenaar van dit domein neemt deel aan het programma Parking. De links vermeld op deze pagina worden verstrekt door een derde en hebben geen enkele relatie, noch met de eigenaar van het domein, noch met Sedo.*

De registratie en het gebruik van de Domeinnaam "dinercard" dienen uitsluitend om internetgebruikers die geïnteresseerd zijn in de gereputeerde "Diners" kaarten van de Klager te lokken naar en te misleiden omtrent de andere en waarschijnlijk minder kwalitatieve kredietkaarten en/of complementaire diensten.

Op die manier, wil de Domeinnaamhouder profiteren van en ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de bekendheid van de [Klager].

2) de Domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen gekend onder de domeinnaam, zelfs al heeft hij geen merkrechten bekomen.

Er is, geen enkel bewijs geleverd dat de Domeinnaamhouder, in de hoedanigheid van marketing en reclamebureau, algemeen gekend is onder de Domeinnaam.

3) 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, de handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te bekladden.

Het gebruik van de naam "DINER" via de [...] Domeinnaam is duidelijk bedoeld om consumenten aan te trekken die een kredietkaart onder het bekende en gereputeerde merk "DINERS" op het oog hebben. Bij consultatie van de website zullen ze namelijk kennis maken met de concurrentiële producten van de Klager worden aangeboden via de 10 links die verschijnen op de parkingsite waarnaar wordt doorverwezen.

De Domeinnaamhouder maakt dus geenszins op een legitieme en niet-commerciële of eerlijke manier gebruik van de Domeinnaam zonder hierbij uit winstbejag concurrenten aan te trekken op misleidende wijze."

3. Gebruik en registratie te kwader trouw (Artikel 10, b), 1, iii Algemene Voorwaarden)

De Klager meent dat ook aan de derde voorwaarde is voldaan en stelt daartoe:

"Algemeen wordt aangenomen dat onder kwade trouw moet worden begrepen dat een derde (in casu de [Domeinnaamhouder]) wist of behoorde te weten dat door de registratie of het gebruik van de domeinnaam hij een inbreuk pleegt op de rechten van de Klager (zie zaak nr. 44043, Mitsubishi Motors Belgium vs. MT-Lift).

Kwade trouw kan worden aangetoond door alle middelen, inclusief vermoedens en omstandigheden die de kwade trouw met een redelijke' graad van zekerheid aantonen (zie No.44014, Henkel KGaA v. MADEurope.com).

In casu kan niet worden aangenomen dat de Domeinnaamhouder als marketing en reclame specialist niet bekend was met de rechten van de Klager op het merk "DINERS".

Artikel 10, b) 2 van de algemene voorwaarden geeft een opsomming van omstandigheden waardoor het bewijs 'van registratie of gebruik ter kwader trouw onder meer kan worden aangetoond.

Een van deze omstandigheden is als volgt omschreven:

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;

Verwijzend naar de feiten [zoals uiteengezet door de Klager in de Klacht] heeft de Domeinnaamhouder de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd, namelijk hoofdzakelijk om hem te verkopen, verhuren of om op een andere wijze over te dragen aan de Klager, dit blijkt duidelijk uit de gesprekken door de Partijen gevoerd naar aanleiding van hun poging tot minnelijke regeling.

Klager oordeelt bovendien dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam niet alleen te kwader trouw registreert maar deze ook te kwader trouw gebruikt, namelijk door bewust met het oog op commercieel voordeel de Internetgebruikers naar een andere website met verschillende links te lokken, steunend op de gecreëerde verwarring.

Door het gebruik van de domeinnaam www.dinerclub.be worden consumenten in verwarring gebracht omdat ze kunnen denken dat er verbondenheid is met de Klager of minstens dat hij zijn toestemming heeft gegeven ten aanzien van het gebruik van de website.

Uit de vaststellingen van de deurwaarder blijkt dat de bezoeker van de website www.dinerclub.be informatie vindt over producten die concurrentieel zijn met het product dat door de Klager onder het merk "DINERS" of "DINERS CLUB" op de markt wordt gebracht; en waarvoor hij via allerlei reclamecampagnes een zekere bekendheid en reputatie heeft verworven."

5.2 Standpunt van de Domeinnaamhouder:

1. Identiek of overeenstemmend met het merk van de Klager (Artikel 10, b), 1, i Algemene Voorwaarden)

De Domeinnaamhouder stelt dat hij steeds op voorhand controleert of een identieke naam reeds geregistreerd is in het merkenregister en dat de exacte benaming DINERCARD of DINER CARD niet is geregistreerd als merknaam in het Benelux merkenregister of wereldwijd door de Klager.

DINER (zonder S) is, zo stelt de Domeinnaamhouder, een woord dat deel uitmaakt van 74 geldige merkregistraties die niet in conflict zijn met merk van de Klager.

In het bijzonder verwijst hij naar

- DINER CHEQUE N°495326 BNL
- DINER JAARKAART N°716759 BNL

Volgens de Domeinnaamhouder kan DINER, in combinatie met CARD, dus moeilijk als identiek of zeer sterk overeenstemmend met de verschillende bestaande merkregistraties van de Klager worden beschouwd.

Het woord "DINERS" OF "DINERS CLUB" werd door klager niet geregistreerd in combinatie met CARD: "DINERS CLUB CARD" is niet geregistreerd als merknaam in het Benelux merkenregister of wereldwijd door de klager.

De Domeinnaamhouder stelt dat "*daainers*" of "*daainersclub*" auditief niet hetzelfde is als "*dienee*" of "*dinner*", in combinatie met "*card*".

Het woord "CARD" wordt op de website van de Klager enkel gebruikt in combinatie met de merknaam "DINERS CLUB" dus "DINERS CLUB card" met nadruk op "DINERS CLUB" in hoofdletters en "card" met kleine letters. De combinatie van enkel de woorden "DINER CARD" of "DINERS CARD" komt niet voor op de website van de Klager.

2. Rechten of legitieme belangen (Artikel 10, b), 1, ii Algemene Voorwaarden)

De Domeinnaamhouder stelt dat uit de contacten en gesprekken met de Klager helemaal niet is gebleken dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam gekocht heeft louter met als doel deze te verhandelen via de parking site (sedoparking.com).

Domeinnaamhouder merkt op dat hij tevens eigenaar is van verscheidene domeinnamen met nadruk op CARD, "*dat duidelijk het dominante en meest onderscheidende bestanddeel is van het woordmerk. De toevoeging van het woord "diner" is beschrijvend en er schuilt geen associatiegevaar met de merken van de klager. DINER is bovendien een generiek woord. DinerCard legt de klemtoon op CARD.*"

Domeinnaamhouder stelt dat hij voor het geschil schriftelijk aangegeven heeft plannen te hebben met deze domeinnaam *“zoals kan blijken uit de groep van domeinnamen met het suffix CARD, waarbij niet louter DINERCARD.BE werd geregistreerd.”*

De Domeinnaamhouder stelt dat op de website van ACTION MARKETING wordt gemeld dat zij eigenaar is van diverse domeinnamen met het suffix CARD: <http://www.actionmarketing.be/Marketingconcepts/Klantenkaart/>

De Domeinnaamhouder beweert dan ook dat hij *“wel degelijk plannen [heeft] om deze websites te activeren en [dat hij] een CARD concept [ontwikkelt] in eigen beheer of voor bedrijven”*.

Hij stelt ook: *“ActionMarketing wenst wel degelijk een concept rond het woord CARD op de markt te brengen en kan aantonen dat zij hiervoor de nodige voorbereidingen heeft getroffen. Het ontwikkelen van dergelijke concepten behoort tot een van de kernactiviteiten van het marketing-reclamebureau.”*

Hij voegt er nog aan toe dat de Klager geen aanspraak kan maken op het woord CARD als onderdeel van haar merknaam.

3. Gebruik en registratie te kwader trouw (Artikel 10, b), 1, iii Algemene Voorwaarden)

De Domeinnaamhouder ontkent dat hij de Domeinnaam te kwader trouw zou hebben geregistreerd, *“namelijk hoofdzakelijk om hem te verkopen, verhuren of om op een andere wijze over te dragen aan Klager, dit blijkt geenszins uit de gesprekken door de Partijen gevoerd naar aanleiding van hun poging tot minnelijke schikking”*.

De Domeinnaamhouder meent dat de Klager foutief oordeelt dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam niet alleen te kwader trouw registreert maar deze ook te kwader trouw gebruikt.

De Klager heeft trouwens zelf laten vaststellen dat de Domeinnaamhouder geen controle heeft over de links die voorzien worden door SEDO naar andere websites zodat geen sprake kan zijn van kwader trouw.

De goede trouw van de Domeinnaamhouder blijkt uit het feit dat de Domeinnaam onmiddellijk van de website van SEDO werd gehaald zonder dat klager hierom gevraagd heeft.

De Domeinnaamhouder stelt zelf geen enkele activiteiten uit te voeren die concurrentieel kunnen worden beschouwd met die van de Klager, nl. de uitgifte van kredietkaarten. Van enige verwarring is dan ook geen sprake volgens de Domeinnaamhouder.

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 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

Op basis van inmiddels vaststaande rechtspraak onder het Cepina-Reglement en de Algemene Voorwaarden dient bij de beoordeling van het identiek of overeenstemmend karakter geen rekening te worden gehouden met het suffix ".be" (zie onder meer zaken met nrs. 44059, 44061, 44076).

Het gaat dus over de vergelijking van de Domeinnaam "*dinercard*" met de merken "*diners*", "*diners club*" en/of "*diners club international*" (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Merken").

Hierbij kan al meteen worden vastgesteld dat de Domeinnaam niet identiek of quasi-identiek is aan de Merken.

Er moet dus worden nagegaan of de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de Merken.

In de rechtspraak en de rechtsleer werd reeds herhaaldelijk gesteld dat de overeenstemming "*in abstracto*" moet worden beoordeeld, dus "*zonder rekening te houden met omstandigheden, zoals het gebruik van de tekens voor bepaalde waren of diensten of klassen van merkenschrijving*" (A.C. LIEBEN en F.J.C. PETILLION, "*Overzicht van de .be beslissingen in de ADR-procedure van Cepina (2001-2006)*", Computerrecht 2007, 42; zie ook T. HEREMANS, Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken, De Boeck & Larcier, 2003, 120 e.v.). Er mag dus geen rekening gehouden worden met het concrete gebruik van de Merken en de Domeinnaam.

De argumentatie van de Klager dat het associatiegevaar schuilt in het gebruik van het woord "*card*" omdat de Klager "*bekend staat om zijn "credit" "card"* kan dus niet worden weerhouden.

Er moet enkel worden gekeken of er auditief, visueel of begripsmatig overeenstemming is tussen de Merken *op zich* en de Domeinnaam *op zich* en of die overeenstemming van die aard is dat er verwarring kan ontstaan. Er is sprake van verwarring als er een ernstig risico bestaat dat de gewone internetgebruiker die op zoek is naar informatie over de Merken of de Klager, zijn zoektocht zal beginnen door de Domeinnaam in te tikken in zijn browser.

In casu is de enige overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken het woord "*diner*".

Dit is een soortnaam, zowel in het Nederlands, het Frans als in het Engels.

Gelet op de toevoeging van het Engelse woord "*card*" aan het woord "*diner*" in de Domeinnaam, is de Derde Beslisser van oordeel dat het woord "*diner*" hier gebruikt werd in de Engelse taal. De Domeinnaam dient derhalve te worden uitgesproken als [dai-nər-kart].

De Merken kunnen eveneens in het Engels worden uitgesproken. Dan zal het woord "*diners*" in de merken worden uitgesproken als [dai-nərz].

Tussen [dai-nər-kart] en [dai-nərz] is er een duidelijk auditief verschil. Dit verschil wordt nog vergroot als de woorden "*club*" en "*international*" aan [dai-nərz] worden toegevoegd.

Ook visueel is er een belangrijk verschil nu de letter "s" enkel voorkomt in de Merken en de Domeinnaam het woord "*card*" bevat, daar waar dat in geen van de Merken voorkomt.

Gelet op deze verschillen acht de Derde Beslisser de Domeinnaam niet *“overeenstemmend zodanig dat hij verwarring kan scheppen”* met de Merken, in de zin van artikel 10 b) 1 (i) van de Algemene Voorwaarden. Er is geen ernstig risico dat een internetgebruiker die op zoek is naar informatie over de Merken/de Klager, zijn zoektocht zal beginnen door de Domeinnaam in te tikken in zijn browser.

De Derde Beslisser is bijgevolg van oordeel dat aan de eerste voorwaarde gesteld door Artikel 10 b) 1 (i) van de Algemene Voorwaarden **niet is voldaan**.

6.2./6.3 Geen rechten of legitieme belangen / Registratie of gebruik te kwader trouw

Gelet op het feit dat niet aan de eerste voorwaarde is voldaan en de drie voorwaarden cumulatief moeten zijn voldaan opdat de gevraagde maatregel kan worden ingewilligd, dient er niet verder te worden onderzocht of aan de tweede en de derde voorwaarde is voldaan.

7. Beslissing

De Derde Beslisser verklaart de Klacht ongegegrond.

Brussel, 9 september 2011

Hans Dhondt
De Derde Beslisser