



CEPANI

HET BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

Bond van de Garagisten Beroepsvereniging VZW / Federauto VZW

Zaak nr. 44393: fegarbel.be

1. De Partijen

1.1. De Klager:

BOND VAN DE GARAGISTEN BEROEPSVERENIGINGEN VZW,
met zetel te 1020 Brussel, Kroonveldstraat 107
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0469.493.064

Vertegenwoordigd door:

Mter Griet VERFAILLIE, advocaat
met kantoor te 1702 Groot-Bijgaarden, Alfons Gossetlaan 54b11

1.2. De Domeinnaamhouder:

FEDERAUTO VZW (thans TRAXIO VZW)
met zetel te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 164
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0452.914.477

Vertegenwoordigd door:

Mter Stijn TUTENEL, advocaat
met kantoor te 3600 Genk, Henry Fordlaan 47

2. Domeinnaam

Domeinnaam: **'fegarbel.be'**
geregistreerd op: 18 december 2000

Hierna te noemen "de Domeinnaam".

CEPANI – VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

Stuiversstraat 8 – 1000 Brussel ● Telefoon: +32-2-515.08.35 ● Fax: +32-2-515.08.75

E-mail: info@cepina-cepani.be ● Site: <http://www.cepina.be>

BNP PARIBAS FORTIS BANK: 210-0076085-89 ● KBC: 430-0169391-20 ● ING: 310-0720414-81

3. Procedurele voorgaanden

1. Op 3 December 2015 heeft Klager, middels haar raadsman, een klacht ingediend (hierna: "de Klacht"), houdende de vordering tot overdracht van de Domeinnaam door Domeinnaamhouder.

De Klacht werd ingediend overeenkomstig het CEPINA Reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen en de Beleidslijnen voor de geschillenbeslechting van de Algemene Voorwaarden van DNS.BE.

Op 14 januari 2016 diende Domeinnaamhouder haar antwoord in.

Op 19 januari 2016 werd de Derde Beslisser aangesteld en werd deze benoeming kenbaar gemaakt aan Klager en Domeinnaamhouder.

Partijen kwamen een minnelijke kalender overeen voor het indienen van een bijkomend antwoord en wederantwoord. De Derde-Beslisser bevestigde op 25 januari 2016 akkoord te gaan met de bijkomende termijnen.

Op 29 januari 2016 diende Klager een antwoord in, en op 3 februari 2016 diende Domeinnaamhouder een wederantwoord in.

Partijen kwamen opnieuw een minnelijke kalender overeen voor het indienen van een bijkomend antwoord en wederantwoord. De Derde-Beslisser bevestigde op 9 februari 2016 akkoord te gaan met de bijkomende termijnen.

Op 26 februari 2016 diende Klager een antwoord in, en op 17 maart 2016 diende Domeinnaamhouder een wederantwoord in.

2. In overeenstemming met Artikel 13 van het CEPINA Reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen, werden de debatten gesloten op 25 maart 2016.

4. Samenvatting van relevante feitelijke achtergrond

3. Hieronder gaat een samenvatting van de feiten die relevant zijn voor de beoordeling van de drie cumulatieve toepassingsvoorwaarden van Artikel 10(b)(1) van de Algemene voorwaarden van DNS.BE om te kunnen beslissen tot een gedwongen domeinnaamoverdracht. De Derde Beslisser wenst te benadrukken dat zijn taak in deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting beperkt is tot het toetsen van de feiten aan deze drie voorwaarden, op basis van het door de Klager aangebrachte bewijs. Elke verdergaande discussie – in het bijzonder omtrent de geldigheid en het al dan niet legitieme gebruik van de ingeroepen merken en handelsnamen – is voorbehouden aan de bevoegde rechtbanken.

4. Domeinnaamhouder is een beroepsvereniging in de automobielsector die werd opgericht op 24 juni 1994 in uitvoering van een protocolakkoord van 20 januari 1994 tussen Comaubel VZW en Fegarbel EBV (voor alle duidelijkheid: deze 'Fegarbel' is een entiteit die te onderscheiden is van Klager).

Comaubel VZW en Fegarbel EBV verbonden zich ertoe, in hetzelfde protocolakkoord, om ten laatste op 31 december 1994 formeel tot hun eigen ontbinding te beslissen (zie stuk 1 van Domeinnaamhouder). Alle leden van de ondertekenende federaties zouden automatisch lid worden van Domeinnaamhouder.

Op 23 maart 1994 werd een bijvoegsel bij het protocolakkoord ondertekend, waarin de ondertekenende partijen overeenkwamen om de namen "Comaubel" en "Fegarbel" niet langer te gebruiken (stuk 2 van Domeinnaamhouder en stuk 12 van Klager). Er werd uitdrukkelijk gesteld dat alle ondertekenende verenigingen "*alle nodige schikkingen zouden treffen opdat de benaming COMAUBEL en FEGARBEL niet meer zouden gebruikt worden in al hun diensten, publikaties en activiteiten*". Geen van deze ondertekenende partijen zijn op vandaag (of waren ooit) lid van huidige Klager. Klager was dan ook op geen enkele manier partij bij dit akkoord (zij moest immers nog worden opgericht – zie *infra*).

Fegarbel EBV en Fegarbel-Service VZW hebben vervolgens op 22 juni 1994 met eenparigheid van stemmen besloten, in uitvoering van het protocolakkoord, om zich te ontbinden per 1 januari 1995, en om hun resterende netto-activa over te dragen aan Domeinnaamhouder (stukken 3 en 4 van Domeinnaamhouder). Comaubel VZW heeft op 20 juni 1994 gelijklopende beslissingen getroffen. (stuk 5 van Domeinnaamhouder).

5. Op 29 september 1999 werd Klager opgericht als beroepsvereniging in de automobielsector die de belangen van haar leden behartigt, onder de benaming "*Groupement des Unions Professionnelles de Garagistes - Bond van de Garagisten Beroepsverenigingen*". Klager maakt sinds haar oprichting in 1999 als enige gebruik van de handelsnaam "FEGARBEL". Het is onder deze naam dat zij de belangen van haar leden in de autosector zou verdedigen en actief zou lobbyen bij verschillende instanties. Ook de provinciale leden van Klager (Fegarbel West-Vlaanderen, Fegarbel Oost-Vlaanderen, enz.) zouden altijd de naam "FEGARBEL" zijn blijven gebruiken (stuk 18 van Klager).

6. Op 18 december 2000 registreerde Domeinnaamhouder de Domeinnaam "fegarbel.be" (zie stuk 7 van Domeinnaamhouder en stuk 5 van Klager).

7. Klager heeft lang geen website gehad of gebruikt. Op 13 juni 2013 registreerde Klager de domeinnaam 'fegarbel.org' (stuk 1 van Klager), en op 14 februari 2014 de domeinnaam 'fegarbel.eu' (stuk 2 van Klager).

Bij schrijven van 4 augustus 2014 (stuk 9 van Domeinnaamhouder) heeft Domeinnaamhouder Klager in gebreke gesteld met betrekking tot het gebruik van de benaming "Fegarbel". Bij schrijven van 12 september 2014 heeft Klager hierop geantwoord. Hierop werd door Domeinnaamhouder niet meer gereageerd.

8. Op 25 september 2014 heeft Domeinnaamhouder het EU woordmerk "FEGARBEL" gedeponereerd in klassen 16, 35, 41, 42 en 45 (stuk 8 van Domeinnaamhouder en stuk 10 van Klager).

9. Op 25 november 2015 heeft Klager de eigendom verkregen van het Benelux collectief beeldmerk "Fegarbel 1000" (registratienummer 00015166), gedeponereerd op 21 oktober 1971 (zie stuk 14 van Domeinnaamhouder en stuk 3a van Klager). Voorheen was UNIGAR VZW (de *Groepering van Universele Garages van België - Groupement des Garages universels de Belgique*) de geregistreerde eigenaar van dit collectief merk. Er wordt echter door geen van beide partijen aangetoond wie de oorspronkelijke deposant van het "Fegarbel 1000" merk was, noch van wie UNIGAR VZW dit merk zou verkregen hebben.

Bij overeenkomst van 25 november 2015 heeft Klager het collectieve merk "Fegarbel 1000" van UNIGAR overgenomen (zie stuk 3b van Klager). De overdracht van het merk aan Klager

werd echter pas op 8 februari 2016 (hangende huidige procedure) bij het Benelux Merkenbureau (BBIE) aangemeld (stuk 17 van Klager).

Klager stelt dat zij sinds haar oprichting in 1999 licentiehouder was van het beeldmerk. Zij brengt echter geen licentieovereenkomst bij.

10. De website die Domeinnaamhouder verbonden heeft aan de Domeinnaam, verwijst onmiddellijk automatisch door naar de hoofd-site van Domeinnaamhouder, nl. 'traxio.be' (in juni 2015 heeft Domeinnaamhouder haar handelsnaam veranderd in "Traxio"). Deze website vermeldt op geen enkele pagina de naam "Fegarbel" (zie stukken 7 en 8 van Klager).

11. De raadsman van Klager heeft Domeinnaamhouder bij schrijven van 12 september 2014 (stuk 9 van Klager) in gebreke gesteld om de Domeinnaam vrijwillig over te dragen aan Klager. Deze ingebrekestelling bleef zonder gevolg van de Domeinnaamhouder, waarop Klager op 3 december 2015 de Klacht heeft ingediend, teneinde in toepassing van Artikel 10 van de Algemene Voorwaarden van DNS.BE de gedwongen overdracht te bekomen van de Domeinnaam.

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager (samengevat)

12. Klager is van mening dat de drie cumulatieve voorwaarden voor de gedwongen overdracht van een domeinnaam, voorzien in Artikel 10(b)(1) van de Algemene Voorwaarden van DNS.BE, voldaan zijn, en dat de Domeinnaam derhalve aan haar moet worden overgedragen.

De argumenten van Klager kunnen als volgt worden samengevat:

(a) De Domeinnaam is identiek aan het eerdere merk en de eerdere handelsnaam van Klager

(i) Benelux collectief beeldmerk

13. Klager is sinds 25 november 2015 eigenaar van het Benelux collectief beeldmerk "Fegarbel". Het merk zou door zijn vorige eigenaar aan Klager zijn overgedragen omdat Klager al sinds haar oprichting in 1999 als houder van het merk zou zijn opgetreden. Volgens Klager is het woord "Fegarbel" bovendien één van de dominerende bestanddelen van het merk, alsook de naam waaronder Klager in de praktijk gekend is.

De vraag of Klager het merk zou gebruiken op een manier die niet zou zijn toegelaten, is voor deze procedure niet relevant. Ook de argumentatie van Domeinnaamhouder, dat Klager het merk verkeerd zou gebruiken, is voor deze procedure irrelevant.

(ii) Handelsnaam

14. Daarnaast stelt Klager wettelijke bescherming te genieten van de naam "Fegarbel" als handelsnaam. Vanaf de oprichting van Klager, werd volgens Klager door haar de naam "Fegarbel" gehanteerd.

Klager stelt voorts dat het protocolakkoord van 1994 geen overdracht van een exclusief recht op de naam "Fegarbel" inhoudt. Klager is bovendien geen partij aan dit akkoord, en het

akkoord kan ten aanzien van Klager dus niet afgedwongen worden. Domeinnaamhouder heeft de naam "Fegarbel" volgens Klager ook nooit effectief zelf gebruikt.

(iii) Domeinnamen

15. Klager beroept zich tenslotte op haar eigen domeinnamen 'fegarbel.org' en 'fegarbel.eu'.

(b) Domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitieme belangen met betrekking tot de Domeinnaam

16. Domeinnaamhouder is volgens Klager niet gekend onder de naam "Fegarbel", maar enkel onder de naam "Federauto" of "Traxio".

Hoewel Domeinnaamhouder eigenaar is van het EU woordmerk "Fegarbel", werd dit merkdepot volgens Klager te kwader trouw verricht, amper twee weken na de ingebrekestelling van Klager (op 25 september 2014). Er is op dit moment een nietigheidsprocedure hangende voor het EUIPO omtrent dit woordmerk. Bovendien zou dit woordmerk door Domeinnaamhouder op geen enkele manier worden gebruikt, en dus geen rechten of geen legitiem belang geven op de naam "Fegarbel".

Klager stelt bovendien dat de Domeinnaam door Domeinnaamhouder niet effectief gebruikt wordt voor een eigen project, maar enkel als een parkeerpagina die bezoekers automatisch doorloodt naar een andere website. Er zou derhalve sprake zijn van 'domain name grabbing'. Ook de inhoud van de websites die aan de Domeinnaam zijn verbonden, vermelden op geen enkele plaats de benaming "Fegarbel". Deze praktijk kan volgens Klager niet anders gezien worden dan een handelswijze om bezoekers en cliënteel van Klager af te leiden, om er zelf een ongerechtvaardigd voordeel uit te trekken.

(c) De Domeinnaam werd te kwader trouw geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt

17. Klager stelt dat de kwade trouw in hoofde van Domeinnaamhouder bestaat uit de kennis die Domeinnaamhouder heeft van het bestaan van een recht en van het belang van Klager op de Domeinnaam. Domeinnaamhouder is op de hoogte van Klager, van diens activiteiten, en van het bestaan van de reeds verworven bescherming van diens Benelux merk.

De kwade trouw van Domeinnaamhouder bij registratie van de Domeinnaam in 2000 kan volgens Klager worden afgeleid uit de volgende elementen:

- Domeinnaamhouder is opgericht op 24 juni 1994;
- Op 15 november 1996 heeft zij de domeinnaam 'federauto.be' geregistreerd;
- Sinds haar oprichting heeft Domeinnaamhouder de naam "Fegarbel" niet gebruikt;
- In 1999 wordt vervolgens Klager opgericht, en in 2000 registreert de Domeinnaamhouder plots wel de Domeinnaam 'fegarbel.be'.

Indien Domeinnaamhouder meende dat zij enig recht zou hebben op de domeinnaam dan had zij deze volgens Klager vroeger geregistreerd, en niet vlak na de oprichting van Klager. De registratie was er volgens Klager duidelijk op gericht Klager ervan te weerhouden de Domeinnaam te gebruiken en bezoekers weg te lokken naar een eigen, concurrerende vereniging. Domeinnaamhouder zou zo een onterecht commercieel voordeel behalen. Dat

Domeinnaamhouder zich hieraan bewust schuldig maakt, wijst er volgens Klager bovendien op dat zij de Domeinnaam ook ter kwader trouw gebruikt.

5.2. Standpunt van Domeinnaamhouder (samengevat)

18. Domeinnaamhouder is van mening dat de drie cumulatieve voorwaarden voor de gedwongen overdracht van een domeinnaam, voorzien in Artikel 10(b)(1) van de Algemene Voorwaarden van DNS.BE, niet voldaan zijn, en dat de vordering tot gedwongen overdracht aan Klager derhalve moet worden afgewezen.

De argumenten van Domeinnaamhouder kunnen als volgt worden samengevat:

(a) De Domeinnaam is identiek aan het eerdere merk van Klager

19. Het wordt niet betwist dat de domeinnaam identiek is aan het teken "Fegarbel", waarop Klager zich beroept. Terzake toont Klager volgens Domeinnaamhouder enkel aan dat zij sinds enige tijd, het eerste bewezen tijdstip dateert pas van midden 2013, het teken "Fegarbel" (wetens en willens) wederrechtelijk is beginnen te gebruiken ter onderscheiding van eigen diensten, in combinatie met haar eigen vennootschapsnaam.

Domeinnaamhouder betwist bovendien dat het collectief Benelux beeldmerk "Fegarbel 1000" identiek is aan of zou overeenstemmen met de benaming "Fegarbel". Het beeldmerk bevat immers slechts in zeer kleine letters de benaming "Fegarbel". Het teken "Fegarbel" kan volgens Domeinnaamhouder in ieder geval niet als dominant element van het beeldmerk weerhouden worden en van enige verwarring kan er geen sprake zijn. De merkoverdracht aan Klager is bovendien pas sinds 8 februari 2016 aangetekend in de registers van het BBIE. Voor deze procedure dient UNIGAR volgens Domeinnaamhouder derhalve nog steeds beschouwd te worden als houder van het collectieve merk.

(b) Domeinnaamhouder heeft wel rechten en legitieme belangen met betrekking tot de Domeinnaam

20. Domeinnaamhouder is eigenaar van het geregistreerde EU-woordmerk "Fegarbel" in de klassen 16, 35, 41, 42 en 45. domeinhouder heeft bijgevolg een legitiem belang om de Domeinnaam te gebruiken. Het is pas zeer recent dat Klager tegen dit merk een nietigheidactie heeft ingesteld. Daarnaast blijkt volgens Domeinnaamhouder duidelijk uit de stukken dat Domeinnaamhouder ingevolge het protocolakkoord van 20 januari 1994 beschikt over een exclusief recht om de benaming "Fegarbel" te gebruiken.

Er is volgens Domeinnaamhouder geen sprake van 'domain name grabbing'. De website waarnaar doorgelinkt wordt heeft geenszins als doel verwarring te stichten of ongerechtvaardigd voordeel te halen uit anders legitieme belangen. Centralisering kan, in tegenstelling tot wat Klager beweert, niet gelijkgesteld worden met het "opzettelijk lokken naar de website".

Tenslotte, stelt Domeinnaamhouder dat zij "Fegarbel" gebruikt als teken ter onderscheiding en advertentie van zijn diensten. Domeinnaamhouder is steeds de benaming "Fegarbel" blijven koppelen aan bepaalde dienstverlening.

(c) De Domeinnaam werd niet te kwader trouw geregistreerd en wordt niet te kwader trouw gebruikt

21. Op het moment dat Domeinhouder de Domeinnaam registreerde, waren de domeinnamen van Klager nog niet geregistreerd. Domeinnaamhouder heeft bijgevolg volledig te goeder trouw de Domeinnaam geregistreerd, zonder dat er enig verband wordt aangetoond met de oprichting van Klager in 1999. Het is immers zo dat pas vanaf 2000 domeinnamen vaker gebruikt werden in België.

6. Discussie en bevindingen

22. Overeenkomstig Artikel 16.1 van het CEPANI-reglement voor de beslechting van domeinnaamgeschillen oordeelt de Derde beslisser met in achtneming van de Beleidslijnen en het CEPANI-reglement voor de beslechting van domeinnaamgeschillen.

23. Overeenkomstig Artikel 10(b)(1) van de Algemene voorwaarden van DNS BE 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."*

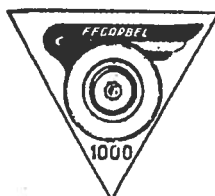
24. Het bewijs dat deze drie voorwaarden cumulatief vervuld zijn, moet door de Klager worden geleverd. Slechts dan kan de Derde Beslisser de gedwongen overdracht van een domeinnaam bevelen. Als beperking van het eigendomsrecht van een domeinnaamhouder, is dergelijke beslissing in het kader van private geschillenbeslechting immers een uitzonderingsmaatregel die met de nodige terughoudendheid moet worden toegepast.

Hieronder worden de drie cumulatieve voorwaarden aan het voorliggende bewijsmateriaal getoetst:

6.1. Identiek aan of overeenstemmend met beschermd teken van Klager

(a) **Collectief Benelux beeldmerk "Fegarbel 1000"**

25. Klager is eigenaar van het collectieve Benelux beeldmerk "Fegarbel 1000", dat op 21 oktober 1971 gedeponereerd werd, en ingeschreven is onder het nummer 0069115 (zie stuk 3a van Klager):



Klager is eigenaar van dit merk sinds 25 november 2015. Bij overeenkomst tot merkoverdracht van 25 november 2015 (stuk 3b van Klager) heeft Klager het collectieve Benelux beeldmerk overgenomen van de vorige geregistreerde eigenaar, de VZW UNIGAR.

Hoewel de merkoverdracht bij het indienen van de Klacht in nog niet gepubliceerd was, werd de overeenkomst tot merkoverdracht door Klager als stuk 3b bij de Klacht gevoegd, waardoor ook Domeinnaamhouder van de overdracht op de hoogte was. Intussen werd de overdracht ook in het BBIE register gepubliceerd (zie stuk 17 van Klager).

Voor de beoordeling van de eerste toepassingsvoorwaarde voor gedwongen domeinnaamoverdracht, is overigens enkel van belang (1) dat het beschermde teken dat door Klager wordt ingeroepen, anterior is aan de betrokken domeinnaam, en (2) dat Klager op het ogenblik dat de Klacht werd ingediend, subjectieve rechten kon doen gelden op dit teken. *In casu* kan Klager zich inderdaad op zulk prioritair merkenrecht beroepen. De Benelux merkregistratie dateert van ruimschoots voor de registratie van de Domeinnaam, en Klager was op datum van het indienen van de Klacht eigenaar van dit merk. De houder van een collectief merk kan zich overigens op exact dezelfde manier als de houder van een individueel merk op Artikel 10(b)(1) van de Algemene voorwaarden van DNS BE beroepen.

26. De Domeinnaam is *in casu* niet identiek aan het ingeroepen prioritaire teken. Wel is de Derde Beslissers van oordeel dat de Domeinnaam zodanig overeenstemt met het Benelux merk van Klager, dat bij het publiek dat met de Domeinnaam wordt geconfronteerd verwarring kan ontstaan met het merk van Klager.

Het is vaststaande rechtspraak dat voor het beoordelen van de identiteit of overeenstemming tussen een domeinnaam en een eerder teken geen rekening dient te worden gehouden met het suffix '.be' van de Domeinnaam.¹ De suffix dient enkel om het type van de domeinnaam aan te duiden.

Vervolgens, verhindert de loutere vaststelling dat het ingeroepen onderscheidingsteken een beeldmerk is, niet dat er overeenstemming kan bestaan tussen de Domeinnaam en het merk.² Naar analogie met de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU en het Benelux Gerechtshof inzake het begrip "overeenstemmend" in het merkenrecht, zal er overeenstemming bestaan tussen een merk en een domeinnaam wanneer merk en domeinnaam auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek dat met de domeinnaam wordt geconfronteerd, verwarring ontstaat (bijv. door associatie) tussen het merk en de domeinnaam.³ Het verwarringsgevaar moet onderzocht worden op basis van de totaalindruk die door beide tekens geproduceerd wordt, rekening houdende met hun onderscheidende en dominante elementen.

Het beeldmerk van Klager bestaat uit de combinatie van een zwart-wit versie van een logo met daarin het woord "FEGARBEL" en het cijfer "1000" (zie stuk 3a van Klager). Het verwarringsgevaar bestaat *in casu* door de grote mate van auditieve en conceptuele overeenstemming tussen het Benelux merk en de Domeinnaam, in het bijzonder omwille van

¹ Zie bijv. CEPINA-zaak nr. 44002, 'stubru.be'; CEPINA-zaak nr. 44003, 'pemed.be'; CEPINA-zaak nr. 44025, 'allianz.be'; CEPINA-zaak nr. 44080, 'skype.be'; CEPINA-zaak nr. 44083, 'artsenkrant.be'; CEPINA-zaak nr. 44199, 'eurosocap.be'; CEPINA-zaak nr. 44204, 'lilumar.be'; CEPINA-zaak nr. 44257, 'nallselection.be'; en CEPINA-zaak nr. 44275, 'autostyle.be'.

² Zie CEPINA zaak nr. 44007, 'witgelekruls.be'; CEPINA zaak nr. 44010; CEPINA zaak nr. 44018, camel.be; CEPINA zaak nr. 44092, postpunten.be.

³ Idem; Zie ook Benelux Gerechtshof, 20 mei 1983, *Jur. B.G.H.*, 1983, 36.

de identiteit van de Domeinnaam met het duidelijk onderscheidend woorelement van het beeldmerk, nl. het woord "FEGARBEL".⁴ Dit verwarringsgevaar wordt nog versterkt door het feit dat Klager en Domeinnaamhouder actief zijn als beroepsverenigingen in dezelfde sector, en dus in zekere mate met elkaar concurreren.

27. Domeinnaamhouder stelt in haar verweer (1) dat Klager geen geldig eigendomsrecht zou verworven hebben op het collectieve Benelux beeldmerk "Fegarbel 1000", en (2) dat Klager dit merk op onrechtmatige wijze zou gebruiken. Hierover kan de Derde Beslisser in het kader van onderhavige procedure echter geen oordeel vellen. Dergelijke merkenrechtelijke discussie is dan ook uitsluitend voorbehouden aan het oordeel van de bevoegde rechter, en moet in deze procedure buiten beschouwing gelaten worden.⁵ De Derde Beslisser kan enkel rekening houden met de officiële gegevens en eigendomsketen van het betrokken merk zoals uit het BBIE register blijkt (zie stukken 3 en 17 van Klager). Hieruit blijkt dat Klager beschouwd moet worden als de officiële huidige eigenaar van het collectieve Benelux beeldmerk "Fegarbel 1000".

(b) Handelsnaam "Fegarbel"

28. Daarnaast stelt Klager wettelijke bescherming te genieten op de naam "Fegarbel" als handelsnaam. Deze handelsnaam is onmiskenbaar identiek aan de Domeinnaam (suffix buiten beschouwing gelaten – zie *supra*).

29. Een handelsnaam is de benaming die door een rechtspersoon wordt gevoerd om zijn activiteiten in het commerciële leven te onderscheiden van andere handelsondernemingen. Een handelsnaam wordt beschermd vanaf het eerste gebruik. De bescherming blijft duren zolang de handelsnaam zichtbaar, publiekelijk en voortdurend wordt gebruikt.⁶

Klager stelt dat zij sinds haar oprichting in 1999 de naam "Fegarbel" gebruikt. Het is onder deze naam dat zij de belangen van haar leden in de autosector verdedigt en actief lobbyt bij verschillende instanties. Ook de provinciale leden van Klager gebruiken de benaming "Fegarbel Oost-Vlaanderen", "Fegarbel Vlaams Brabant", enz.

Klager brengt in dit verband de volgende bewijzen bij (stuk 18 van Klager):

- Info Direct van 1 november 1999 (met vermelding van "Fegarbel", "Fegarbel Limburg", "Fegarbel Oost-Vlaanderen", ...);
- Info Direct van 1 april 2000 (met vermelding van "Fegarbel", "Fegarbel Limburg", "Fegarbel Oost-Vlaanderen", ...);
- Uitnodiging voor een infoavond op 27 maart 2003;
- Facturen omtrent het lidgeld van 2004 tot 2014;
- Reclame in het magazine Carfix, editie februari 2008
- Verslag van de bespreking tussen Fegarbel en een partner van 12 juni 2008
- Reclame in het magazine Carfix, editie september 2008
- Aansluitingsformulier van 2010 voor Fegarbel Oost-Vlaanderen
- Brief van 13 april 2010 van een lid van de Klager;
- Brief van 15 april 2010 van een lid van de Klager;

⁴ Cf. CEPINA zaak nr. 44015, 'filipdewinter.be'; CEPINA zaak nr. 44018, 'camel.be'; CEPINA zaak nr. 44092, 'postpunten.be'.

⁵ Cf. CEPINA zaak nr. 44050, 'startpagina.be' en CEPINA zaak nr. 44054, 'gallup-europe.be'; CEPINA zaak nr. 44085, 'casas.be'; CEPINA zaak nr. 44178, 'autoexpert.be'.

⁶ Zie G. BOGAERT en P. MAEYAERT, "Handelsnaam – Vennootschapsnaam – Merk – Bescherming en onderlinge conflicten, Rechtspraak (1990-1997), R.D.C.B. 1999, 76.

- E-mail van 30 augustus 2010 omtrent een mogelijke samenwerking;
- Aangetekende brief van 29 september 2010 verstuurd door de Klager;
- Brief van 7 maart 2012 van een consument;
- E-mails van 4 juli 2012 omtrent een infosessie van Fegarbel;
- E-mail van 1 februari 2013 omtrent het Fegarbel magazine;
- Brief van 11 april 2013 van een lid van de Klager;
- Info Direct van 15 juni 2013
- Info Direct van 1 januari 2015
- E-mail van 10 april 2015 omtrent de leerstoel VUB
- Contract met partners
- Diverse jaargangen van handboek voor de garagist
- Nieuwsbrief 4 februari 2016

Deze stukken bevatten voldoende aanwijzingen van het voortdurende gebruik door Klager van de naam "Fegarbel" als handelsnaam, zowel op het ogenblik van de registratie van de Domeinnaam, als bij het indienen van de Klacht in onderhavige procedure. Ook de handelsnaam "Fegarbel" vormt derhalve een prioritair recht waarop Klager zich in onderhavige procedure kan beroepen.

30. Domeinnaamhouder stelt dat niet Klager, maar zijzelf krachtens het voormelde protocolakkoord van 1994 het exclusieve recht zou verkregen hebben om de handelsnaam "Fegarbel" in het economisch verkeer te gebruiken. Uit de tekst van dit akkoord (zie stukken 1 en 2 van Domeinnaamhouder) blijkt echter nergens dat er een overdracht zou hebben plaatsgevonden aan Domeinnaamhouder van een exclusief recht op deze handelsnaam. Domeinnaamhouder bewijst niet dat het collectieve merk tot het netto-actief behoorde dat bij Domeinnaamhouder werd ingebracht. Evenmin toont Domeinnaamhouder aan dat zij de handelsnaam "Fegarbel" sinds haar oprichting in 1994 effectief zelf (zichtbaar, publiekelijk en voortdurend) gebruikt zou hebben en dus zelf nog enig recht hierop zou hebben. Tenslotte, indien Domeinnaamhouder meent dat niet Klager, maar zijzelf het exclusieve recht bezit om deze handelsnaam te gebruiken, dan dient zij ook deze discussie voor te leggen aan het oordeel van de bevoegde rechter. Het past een Derde Beslisser in het kader van onderhavige ADR domeinnaamprocedure niet om hierover een oordeel te vellen. Hiervoor kunnen partijen beroep doen op andere procedures.⁷

(c) Domeinnamen

31. Voor de beoordeling van de eerste voorwaarde van Artikel 10(b)(1) van de Algemene voorwaarden van DNS.BE zijn de domeinnamen 'fegarbel.org' en 'fegarbel.eu' van Klager (zie stukken 1 en 2 van Klager) niet relevant. Ten eerste, maken domeinnamen geen deel uit van de limitatieve opsomming van prioritaire rechten in Artikel 10(b)(1).⁸ Ten tweede, dateren de twee domeinnamen van Klager van ruimschoots (meer dan tien jaar) na de registratie van de Domeinnaam en kunnen zij hierop dus geen enkele voorrang doen gelden.

(d) Besluit

32. De eerste voorwaarde van Artikel 10(b)(1) van de Algemene voorwaarden van DNS.BE is vervuld, zowel wat het ingeroepen prioritaire merk als wat de prioritaire handelsnaam betreft.

⁷ Zie CEPINA zaak nr. 44050, 'startpagina.be'; en CEPINA zaak nr. 44054, 'gallup-europe.be'.
⁸ Zie ook CEPINA-zaak nr. 44082, 'touringassurance.be'.

6.2. Rechten en legitieme belangen van Domeinnaamhouder

33. In beginsel is het aan de klager om aan te tonen dat de domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden op de betrokken domeinnaam (Artikel 10(b)(1) van de Algemene voorwaarden van DNS.BE). Hij dient hiervan het bewijs te leveren.

Aangezien het echter praktisch onmogelijk is om het bewijs te leveren van een negatief feit ("*negativa non sunt probanda*"), is het vaste rechtspraak dat de bewijslast naar de domeinnaamhouder verschuift zodra de klager *prima facie* kan aantonen (i.e. voldoende aanwijzingen kan aanbrengen om te vermoeden) dat de domeinnaamhouder geen enkel recht of legitiem belang kan doen gelden op de betrokken domeinnaam.⁹

De domeinnaamhouder kan vervolgens het bestaan van rechten of legitieme belangen onder meer aantonen door de volgende omstandigheden (Artikel 10(b)(3) van de Algemene Voorwaarden van DNS.BE):

- voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij/zij de domeinnaam of een naam die overeenstemt met de domeinnaam om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, of heeft hij/zij hiervoor aantoonbare voorbereidingen getroffen;
- de domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen gekend onder de domeinnaam, zelfs al heeft hij/zij geen merkrechten bekomen;
- 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, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te bekladden.

De rechten of legitieme belangen op een bepaalde domeinnaam in hoofde van de domeinnaamhouder moeten overigens niet beoordeeld worden in het licht van de rechten of belangen van de klager, doch wel in het licht van de feitelijke omstandigheden, zoals het reëel gebruik dat de domeinnaamhouder van de domeinnaam maakt, en de activiteit van de domeinnaamhouder.

34. Klager stelt dat Domeinnaamhouder niet gekend is onder de naam "Fegarbel", maar enkel onder de naam "Federauto" of "Traxio", en daarom geen rechten of legitieme belangen zou kunnen doen gelden met betrekking tot de Domeinnaam. Nog volgens Klager, is het louter doorlinken van een domeinnaam naar een andere website (zie stukken 7 en 8 van Klager) evenmin een legitiem gebruik zoals bedoeld in Artikel 10(b)(3) van de Algemene Voorwaarden van DNS.BE.

35. Deze omstandigheden op zich zijn echter niet voldoende om zonder meer een gebrek aan rechten of legitieme belangen in hoofde van Domeinnaamhouder aan te nemen.

Domeinnaamhouder roept *in casu* bovendien wel degelijk een eigen tegenstelbaar beschermingsrecht in, nl. een bestaande merkregistratie met betrekking tot de Domeinnaam.

⁹ Zie bijv. CEPINA-zaak nr. 44013, 'smirnoff.be', CEPINA-zaak nr. 44030, 'chopard.be', CEPINA-zaak nr. 44082, 'touringassurance.be', en CEPINA zaak nr. 44275, 'autostyle.be'.

Domeinnaamhouder is op vandaag immers de geregistreerde eigenaar van een EU woordmerk "Fegarbel" (stuk 8 van Domeinnaamhouder). Hoewel Klager een nietigheidsprocedure heeft ingeleid tegen deze merkregistratie (stuk 10 van Klager), moet worden vastgesteld dat – bij gebrek aan oppositie door Klager of door de vorige eigenaar van het collectieve Benelux merk – dit merk op vandaag een geldig geregistreerd merk is.

Op vandaag beschikt Domeinnaamhouder derhalve over een eigen subjectief recht op het teken "Fegarbel", en daarmee dus ook over een legitiem belang dat zij op de Domeinnaam kan doen gelden. De uitkomst van de hangende nietigheidsprocedure kan hierin eventueel verandering brengen, waardoor dat legitiem belang van Domeinnaamhouder desgevallend kan vervallen. De Derde Beslisser dient echter enkel rekening te houden met de juridische status van het EU merk op de datum van zijn Beslissing, en mag zich niet in de plaats stellen van de bevoegde rechter.¹⁰

Daarnaast, komt het evenmin aan de Derde Beslisser toe om te onderzoeken of de rechten of legitieme belangen van Klager voorrang moeten krijgen op, of sterker zouden zijn dan, de rechten en legitieme belangen van Domeinnaamhouder. Hij dient enkel te onderzoeken of Domeinnaamhouder op datum van zijn beslissing enige rechten of legitieme belangen kan doen gelden, hetgeen hier inderdaad het geval is.

36. Aangezien Domeinnaamhouder op vandaag een bepaald recht kan doen gelden met betrekking tot het teken "Fegarbel" en het gebruik van de Domeinnaam, dient de Derde Beslisser vast te stellen dat de tweede voorwaarde van Artikel 10(b)(1) van de Algemene voorwaarden van DNS.BE in casu niet vervuld is.

6.3. Registratie of gebruik te kwader trouw

37. Aangezien niet voldaan is aan de tweede voorwaarde en de drie voorwaarden van Artikel 10(b)(1) van de Algemene voorwaarden van DNS.BE cumulatief vervuld moeten zijn, dient de Derde-Beslisser in beginsel niet meer na te gaan of ook aan de derde voorwaarde is voldaan. Hieronder zal de Derde Beslisser toch nog kort op deze derde voorwaarde ingaan.

38. Vooreerst, moet herhaald worden dat kwade trouw naar Belgisch recht niet vermoed mag worden, maar moet bewezen zijn. Wel kan het bestaan van de kwade trouw met alle middelen van recht worden bewezen, op voorwaarde dat elke redelijke twijfel wordt uitgesloten.¹¹

Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw geregistreerd is of te kwader trouw gebruikt wordt, kan worden afgeleid uit een geheel van omstandigheden op grond waarvan men tot het besluit kan komen dat de domeinnaamhouder wist of moest weten dat hij door de registratie of het gebruik van de betrokken domeinnaam een inbreuk pleegt op de rechten van de klager.¹² Volgens de Algemene Voorwaarden van DNS.BE kan de kwade trouw van een domeinnaamhouder – onder meer – worden aangetoond door de volgende omstandigheden:

- 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

¹⁰ Dit principe werd ook reeds in eerdere beslissingen erkend, zie CEPINA zaak nr. 44050, 'startpagina.be' en CEPINA zaak nr. 44054, 'gallup-europe.be'; CEPINA zaak nr. 44085, 'casas.be'; CEPINA zaak nr. 44178, 'autoexpert.be'.

¹¹ Zie ook CEPINA zaak nr. 44049, 'ristorante.be'; CEPINA zaak nr. 44068, 'vueling.be'; CEPINA zaak nr. 44285, 'ccv-vzw.be'; enz.

¹² Cf. CEPINA-zaak nr. 44199, 'eurosocap.be'.

dragen aan de klager die houder is van het overeenstemmende merk, of desgevallend aan een concurrent van de klager over te dragen, en dit voor een prijs die hoger is dan het bedrag dat de licentienemer kan aantonen als de kosten die hij betaalde voor het verwerven van de domeinnaam;

- de domeinnaam is geregistreerd om de klager die houder is van een merk te beletten deze te gebruiken en de domeinnaamhouder doet dit regelmatig;
- 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 online te lokken steunend op de verwarring die omtrent een merk waarvan de klager houder is, kan ontstaan nopens de oorsprong, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of andere online plaats van de domeinnaamhouder of van producten of diensten op zijn website of andere online plaats;
- de domeinnaamhouder heeft een of meerdere persoonsna(a)m(en) geregistreerd zonder dat er een aantoonbare band bestaat tussen de domeinnaamhouder en de geregistreerde domeinnaam.

(a) Registratie te kwader trouw

39. *In casu* ligt er geen bewijs voor van een registratie te kwader trouw van de Domeinnaam.

De Derde Beslissers is van oordeel dat, indien de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd geweest zou zijn, UNIGAR VZW (de vorige eigenaar van het collectieve Benelux beeldmerk, opgericht in 1994 door dezelfde oprichters als Klager, zie stuk 11 van Domeinnaamhouder), of Klager zelf (als beweerde licentienemer van dit merk sinds haar oprichting in 1999), als diligente merkhouder/licentienemer hiertegen logischerwijze reeds zouden zijn opgetreden. Geen van beide heeft dit echter ooit gedaan.

Vijftien jaar lang (!) werd de Domeinnaam zonder probleem door Domeinnaamhouder gebruikt vooraleer de Klacht werd ingediend. Klager toonde klaarblijkelijk niet de minste belangstelling voor het teken "Fegarbel". Pas in 2013 registreerde ze zelf de domeinnaam 'fegarbel.org', en in 2014 de domeinnaam 'fegarbel.eu' (zie stukken 1 en 2 van Klager). Tenslotte, werd ze pas een week voor het indienen van de Klacht eigenaar van het ingeroepen Benelux merk.

Het bestaan van kwade trouw bij registratie kan dan ook niet weerhouden worden.

(b) Gebruik te kwader trouw

40. *In casu* wordt ook het gebruik te kwader trouw van de Domeinnaam door Domeinnaamhouder niet aangetoond.

Klager stelt dat het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw bestaat uit de kennis die Domeinnaamhouder heeft van het bestaan van een recht en van het belang van Klager op de Domeinnaam. Domeinnaamhouder is immers op de hoogte van Klager en diens activiteiten, en van het bestaan van de reeds verworven bescherming van diens collectief merk, en toch blijft hij de Domeinnaam gebruiken.

Hierboven werd reeds vastgesteld dat Domeinnaamhouder beschikt over een (op vandaag) geldig recht (nl. haar EU woordmerk – zie stuk 8 van Domeinnaamhouder) met betrekking tot het teken "Fegarbel". Zolang Domeinnaamhouder over een geldig eigen subjectief recht op dit teken beschikt, kan niet zomaar worden aangenomen dat zij de Domeinnaam te kwader trouw zou gebruiken, louter om Klager schade te berokkenen. Zelfs indien Domeinnaamhouder een (minstens potentiële) concurrent is van Klager, dan nog betekent dit niet automatisch dat Domeinnaamhouder de Domeinnaam bewust gebruikt om Internetgebruikers op onrechtmatige wijze naar haar eigen website af te leiden, steunend op de mogelijke verwarring met het merk van Klager.

Het tegendeel wordt door Klager niet met voldoende zekerheid bewezen. Uit het stukkendossier van Klager kan immers nergens worden afgeleid dat Domeinnaamhouder door het gebruik van de Domeinnaam cliënteel zou afwerven van Klager, dat zij op misleidende wijze uit winstbejag consumenten zou aantrekken, dat zij het merk van Klager bekladt of dit zal doen, noch dat zij een ongerechtvaardigd voordeel zou halen uit de reputatie en merken van Klager.

Het automatisch doorlinken van een domeinnaam naar een andere van dezelfde domeinnaamhouder, zoals in casu gebeurt (doorlinken naar www.traxio.be – zie stukken 7 en 8 van Klager) kan evenmin op zichzelf als een gebruik te kwader trouw aanzien worden. Er bestaat geen enkel wettelijk verbod op dergelijk gebruik van een domeinnaam, noch enige wettelijke verplichting om onder elke domeinnaam een afzonderlijke kwalitatieve website uit te bouwen. De centralisering door Domeinnaamhouder van bezoekers van haar verscheidene domeinen door doorverwijzing naar een website waarop zij op legitieme wijze diensten aanbiedt, kan dan ook – in tegenstelling tot wat Klager beweert – niet gelijkgesteld worden met gevallen van flagrante 'domain name grabbing'.

(c) Besluit

41. Aangezien kwade trouw bewezen moet zijn en niet mag worden vermoed, is de Derde Beslissers verplicht om in elk geval van twijfel de gevraagde maatregelen af te wijzen.¹³

In voorliggend geval acht de Derde Beslissers de kwade trouw in hoofde van Domeinnaamhouder niet redelijkerwijze bewezen, noch bij registratie, noch wat het huidige gebruik van de Domeinnaam betreft. Ten overvloede, wordt derhalve vastgesteld dat ook de derde voorwaarde van Artikel 10(b)(1) van de Algemene voorwaarden van DNS.BE *in casu* niet vervuld is.

7. Beslissing

42. De Derde Beslissers wenst partijen nogmaals te herinneren aan de doelstelling van DNS.BE bij de invoering van de ADR procedure voor domeinnaamgeschillen in het jaar 2000, nl. snel en goedkoop rechtsherstel mogelijk maken in gevallen van flagrante domeinnaamkaping.

De drie cumulatieve voorwaarden van Artikel 10(b)(1) van de Algemene Voorwaarden van DNS.BE moeten dan ook restrictief worden uitgelegd en toegepast, in het bijzonder om onevenredige inmengingen op het fundamentele eigendomsrecht van een

¹³ T. HEREMANS, *Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken*, De Boeck – Larcler, Gent, 2003, p. 124.

domeinnaamhouder (zoals erkend bij Artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM) te vermijden. Alle gevallen waarin niet bewezen is dat de drie cumulatieve voorwaarden vervuld zijn, zijn immers nog steeds voorbehouden aan de rechterlijke macht. Het is net de taak van de Derde Besliser om erover te waken dat de ADR procedure niet al te makkelijk wordt aangewend voor complexe juridische discussies, waarvoor deze procedure eigenlijk helemaal niet bedoeld is.

43. Op basis van de voorliggende stukken, beslist de Derde besliser 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 "**fegarbel.be**" moet worden afgewezen.

Brussel, 8 april 2016



Yves VAN COUTER
De Derde Besliser