



---

BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE

## BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

**Jacobus Jansen van Doorn / HIER comm.v.**

**Zaak nr. 44159 - glow.be**

### 1. De Partijen

#### 1.1. De Klager:

Jacobus Jansen van Doorn  
Wonende te 8750 Wingene (Zwevezele), Smedenstraat 22.

*Vertegenwoordigd door:*

Mr. Ivo Haaijer  
Gevolmachtigde  
met kantoor te 3514 AN Utrecht, Bemuurde Weerd OZ 13.

#### 1.2. De Domeinnaamhouder:

HIER Comm. V.  
Met zetel te 3500 Hasselt, Langveldstraat 51.

*Vertegenwoordigd door:*

Mr. Stephan Doukhopelnikoff  
Advocaat  
met kantoor te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 62.

### 2. Domeinnaam

Domeinnaam: glow.be  
geregistreerd op: 14 mei 2007

Hierna te noemen "de Domeinnaam".

### 3. Procedurele voorgaanden

- 3.1 Op 13 maart 2009 diende klager bij CEPINA een verzoek in om, overeenkomstig de beleidslijnen 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 diende op 9 april 2009 zijn antwoord in bij CEPINA.
- 3.3 De Derde Beslisser werd op 20 april 2009 aangesteld om het geschil te beslechten.
- 3.4 Er werd door Klager op 21 april 2009 verzocht om de mogelijkheid tot het indienen van een wederantwoord. Bijkomenden termijnen werden op 7 mei 2009 door de Derde Beslisser verleend.
- 3.5 De Klager diende zijn wederantwoord in op 13 mei 2009, de Domeinnaamhouder diende zijn wederantwoord in op 19 mei 2009.
- 3.6 De debatten werden gesloten op dinsdag 19 mei 2009.

#### **4. Feitelijke gegevens**

- 4.1 Uit de klacht blijkt dat de Klager een handelsactiviteit voert als verkoper van verlichting en meubelen en leverancier van aanverwante diensten.

De Klager stelt in dit kader sinds enige jaren in België de handelsnaam "GLOW" te gebruiken. De Klager is titularis van een beeldmerk dat gedeponeed werd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom op 26 januari 2007 met inschrijvingsnummer 0816334. Het beeldmerk toont het woord GLOW, met als onderschrift "*In the light of design*".

- 4.2 De Domeinnaamhouder is de Commanditaire Vennootschap HIER met als zaakvoerder Bert Vanaken. Het maatschappelijk doel van HIER Comm. V. omvat volgens de bijlagen in het Belgisch Staatsblad onder andere het "opzetten van e-commerce in de meest ruime zin van het woord".

Domeinnaamhouder kreeg van Maurizio Falciglia en Jurgen van Beers ("de Begunstigden") de opdracht de webwinkel Glow.be te ontwikkelen en de bijhorende domeinnaam te registreren.

Maurizio Falciglia drijft handel onder de naam van de vestigingseenheid FUTURE LIVING ENGINEERING, die werd opgericht op 26 januari 2005. De verstrekte uitreksels van de Kruispuntbank Ondernemingen geven aan dat FUTURE LIVING ENGINEERING onder andere elektrische installaties uitvoert.

Jurgen van Beers drijft handel onder de naam van de vestigingseenheid BASIC 08, die werd opgericht op 15 maart 2008. De informatie op de website van de Kruispuntbank Ondernemingen geeft aan dat BASIC 08 onder andere een "detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels" voert.

Uit de stukken blijkt dat de Domeinnaam door de begunstigden werd gebruikt voor het aanbieden van verschillende LED verlichtingsproducten.

- 4.3 Op 14 april 2008 worden de Begunstigden door de raadsman van Klager aangeschreven met de vraag het gebruik van de Domeinnaam te staken en deze over te dragen.

Volgens de Begunstigden werd ingevolge deze aanmaning het gebruik van de domeinnaam gestaakt, en werd overgegaan op het gebruik van de domeinnaam [www.illuce.be](http://www.illuce.be).

- 4.4 Na mondeling overleg tussen de partijen werd op 28 april 2008 door de heer Falciglia een e-mail verstuurd naar Klager, met daarin het voorstel de domeinnaam over te dragen voor het bedrag van 2780 € exclusief BTW. Het voorstel leidde niet tot een akkoord tussen de partijen.

- 4.5 Op 13 januari 2009 verzendt de heer Falciglia een e-mail naar Klager, met daarin het voorstel om contact op te nemen met hem indien Klager nog steeds interesse heeft in de Domeinnaam. Wederom leidde het voorstel niet tot een akkoord tussen de partijen.

- 4.6 Op 26 februari 2009 verzendt de raadsman van Klager een aanmaning naar de Domeinnaamhouder en de Begunstigden, met het verzoek het gebruik van de benaming GLOW te staken en de Domeinnaam over te dragen aan Klager.

- 4.7 Op 13 maart 2009 diende de Klager een verzoek in om, overeenkomstig de beleidslijnen van de geschillenregeling in het ".be" domein de overdracht te bekomen van de Domeinnaam. Aangezien de Domeinnaam niet werd overgedragen aan de Begunstigden is HIER Comm. V. aangesproken als Domeinnaamhouder.

## **5. Standpunt van de partijen**

### **5.1. Standpunt van de Klager**

- 5.1.1 Klager voert aan dat de Domeinnaam identiek is aan zijn handelsnaam en merkregistratie, en in ieder geval verwarringwekkend overeenstemmend is.

- 5.1.2 Klager stelt ook dat de Domeinnaamhouder noch de Begunstigden rechten kunnen doen gelden op de Domeinnaam, aangezien zij niet over identieke of gelijkende merkrechten, handelsnaamrechten, vennootschapsrechten of andere rechten beschikt. Klager werpt bovendien op dat de Domeinnaamhouder en de Begunstigden andere domeinnamen gebruiken om actief onder te zijn, met name [www.hier.be](http://www.hier.be), [www.future-living.be](http://www.future-living.be) en

voorheen [www.iluce.be](http://www.iluce.be). Op basis hiervan alsook op basis van de e-mail van de heer Falciglia van 13 januari 2009 besluit Klager dat zij nimmer belangen naar voren gebracht hebben die zij zouden hebben op registratie en gebruik van de Domeinnaam.

5.1.3 Klager meent bovendien dat de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd is, *"nu deze duidelijk is geregistreerd om een directe concurrent (de Klager) het gebruik van de Domeinnaam te beletten dan wel om deze over te dragen tegen een vergoeding aan hem"*. De Klager leidt dit af uit de e-mails van de heer Falciglia van 28 april 2008 en 13 januari 2009, waarin wordt aangeboden de Domeinnaam over te dragen tegen een vergoeding.

5.1.4 Klager argumenteert tenslotte dat de domeinnaam te kwader trouw gebruikt werd, nu de Begunstigden via de Domeinnaam, en later via [www.iluce.be](http://www.iluce.be) een website beschikbaar maakten waarop exact dezelfde producten werden aangeboden als deze van de Klager, zodat klanten die op zoek waren naar de website van de Klager op de website van de wederpartij zouden komen. Uit het feit dat het gebruik van de website [www.iluce.be](http://www.iluce.be) werd gestaakt na de aanmaning op 26 februari 2009 blijkt volgens Klager dat de Begunstigden de Domeinnaam enkel hebben behouden met het doel de handelsactiviteiten van de Klager te verstoren dan wel een commercieel voordeel te behalen door Internetgebruikers naar een andere website te lokken dan wel om geldelijk gewin te verkrijgen door de Domeinnaam voor een hoog bedrag te verkopen aan de Klager.

## **5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder**

5.2.1 De Domeinnaamhouder stelt dat hij de Domeinnaam zou overdragen aan Future Living, maar dat dit niet meer mogelijk was ingevolge het blokkeren van de Domeinnaam bij het instellen van deze procedure.

5.2.2 De Domeinnaamhouder beweert ook dat de Klager geen vennootschap is met de benaming GLOW en niet de titularis is van het merk GLOW. De Domeinnaamhouder erkent dat de Klager titularis is van een beeldmerk, maar merkt op dat de Domeinnaam slechts een onderdeel van het beeldmerk van de Klager omvat. Bovendien stelt de Domeinnaamhouder dat het onderdeel GLOW louter beschrijvend is, en dat er verschillende handelaars zijn die gebruik maken van deze benaming, zodat GLOW niet als merk zou kunnen vastgelegd worden.

5.2.3 De Domeinnaamhouder werpt bovendien op dat de domeinnaam niet ter kwader trouw werd vastgelegd, nu de Begunstigden, in wiens opdracht de Domeinnaam werd vastgelegd, werkzaam zijn in dezelfde sector als de Klager. Daarenboven stelt de Domeinnaamhouder dat hij niet op de hoogte was van de discussies tussen de Klager en de Begunstigden op het moment van de registratie van de domeinnaam.

5.2.4 Domeinnaamhouder besluit uit het voorgaande dat aan geen enkele van de drie vereiste voorwaarden is voldaan.

## **6. Discussie en bevindingen**

6.1 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.

6.2 Overeenkomstig artikel 10, b, 1 van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door 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."*

### **6.1. Identiek aan of overeenstemmend met**

6.1.1 De Derde Beslisser stelt vast dat de Klager titularis is van een beeldmerk dat op 26 januari 2007 werd gedeponereerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Het beeldmerk toont op prominente wijze het woord GLOW. De letters G, L en W worden afgebeeld in het blauw. De letter O wordt weergegeven in het geel. Onder het woord GLOW staat in verhoudingsgewijs kleine letters het onderschrift "*In the light of design*".

6.1.2 Aangezien de Domeinnaam geen beeld omvat, kan deze niet identiek zijn aan het beeldmerk van de Klager. Er dient dus te worden onderzocht of de Domeinnaam overeenstemt zodanig dat hij verwarring kan scheppen met het merk waarop de Klager rechten kan doen gelden. Het loutere feit dat het in casu een beeldmerk betreft, verhindert niet dat er overeenstemming zou kunnen bestaan tussen de Domeinnaam en het merk van de Klager (Cepina zaak nr. 4010 dd. 25 oktober 2001, Cepina zaak nr. 4007 dd. 28 augustus 2001, Cepina zaak nr. 4018 dd. 6 augustus 2002).

- 6.1.3 Naar analogie met de rechtspraak van het Benelux Gerechtshof kan worden gesteld dat er overeenstemming zal bestaan tussen een merk en een domeinnaam wanneer het merk en de domeinnaam auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen de domeinnaam en het merk worden gewekt (Benelux Gerechtshof, 20 mei 1983, *Jur. B.G.H.*, 1983, p. 40.).
- 6.1.4 De Derde Beslisser oordeelt dat op basis van de prominente aanwezigheid van het woord GLOW in het beeldmerk van de Klager kan worden aangenomen dat het merk en de domeinnaam auditief en visueel zodanige gelijkenis vertonen dat de mogelijkheid bestaat dat bij personen die met de Domeinnaam worden geconfronteerd associaties tussen de domeinnaam en het merk worden gewekt. De argumentatie van de Domeinnaamhouder dat de Domeinnaam slechts een onderdeel van het beeldmerk van de Klager omvat, alsook het argument dat het onderdeel GLOW louter beschrijvend is, doet geen afbreuk aan het feit dat de mogelijkheid bestaat dat de Domeinnaam verwarring kan scheppen met het beeldmerk van de Klager.
- 6.1.5 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**

- 6.2.1 Klager stelt dat de Domeinnaamhouder geen rechten kan doen gelden op de Domeinnaam, aangezien zij niet over identieke of gelijkende merkrechten, handelsnaamrechten, vennootschapsrechten of andere rechten beschikt.

Het feit dat de Domeinnaamhouder niet beschikt over een merk of andere intellectuele eigendomsrechten wil echter niet noodzakelijk zeggen dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden op de Domeinnaam (Cepina zaak nr. 4010 dd. 25 oktober 2001, Cepina zaak nr. 4053 dd. 30 december 2004, Cepina zaak nr. 4085 dd. 31 juli 2008).

Het recht of belang van de Domeinnaamhouder dient immers niet te worden beoordeeld in het licht van de rechten of belangen van de Klager, maar in het licht van de feitelijke omstandigheden, zoals het werkelijke gebruik dat de Domeinnaamhouder van de Domeinnaam maakt en de activiteit van de Domeinnaamhouder (Cepina zaak nr. 4084 dd. 9 augustus 2006).

In casu stelt de Derde Beslisser vast dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam registreerde in opdracht van de Begunstigden, die de Domeinnaam op hun beurt daadwerkelijk hebben gebruikt voor het verkopen van LED verlichtingsmateriaal.

Het feit dat de Domeinnaam daadwerkelijk gebruikt werd voor het verkopen van LED verlichtingsmateriaal wordt aannemelijk gemaakt door de screen shots van de website in de stukkenbundel van de Domeinnaamhouder, alsook door de beschrijving van de activiteit van de Begunstigden door de Kruispuntbank Ondernemingen.

Op basis van deze feiten acht de Derde Beslisser het niet bewezen dat de Domeinnaamhouder geen legitieme belangen kan doen gelden op de Domeinnaam.

- 6.2.2 Klager werpt tevens op dat de Domeinnaamhouder en de Begunstigden andere domeinnamen gebruiken om actief onder te zijn, met name [www.hier.be](http://www.hier.be), [www.future-living.be](http://www.future-living.be) en voorheen [www.iluce.be](http://www.iluce.be).

Het louter feit dat gebruik wordt gemaakt van meerdere domeinnamen om activiteiten te ontplooiën op het Internet bewijst op zich niet dat de Domeinnaamhouder geen legitieme belangen kan doen gelden op de Domeinnaam.

- 6.2.3 Om deze reden is aan de tweede voorwaarde zoals gesteld door artikel 10, b, 1 van de Beleidslijnen niet voldaan.

### **6.3. Registratie te kwader trouw**

- 6.3.1 Artikel 10, b, 2 somt een aantal omstandigheden op waardoor de registratie of het gebruik te kwader trouw van Domeinnaam kan worden aangetoond.

Registratie of gebruik te kwader trouw kunnen onder meer bewezen worden door aan te tonen dat de feiten erop wijzen dat een 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.

De Klager meent dat de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd is, "*nu deze duidelijk is geregistreerd om [...] deze over te dragen tegen een vergoeding aan hem*". De Klager leidt dit af uit de e-mails van Dhr. Falciglia van 28 april 2008 en 13 januari 2009, waarin wordt aangeboden de Domeinnaam over te dragen tegen een vergoeding.

In casu maakt de Domeinnaamhouder echter aannemelijk dat de Domeinnaam werd geregistreerd met het oog op het verkopen van LED verlichtingsmateriaal, zodat niet kan worden aangenomen dat de Domeinnaam werd geregistreerd met het oog op de overdracht ervan. Deze vaststelling vindt steun in het feit dat de Domeinnaam reeds geregistreerd werd op 14 mei 2007 en daadwerkelijk gebruikt is door de Begunstigden.

De Domeinnaamhouder stelt dat het gebruik van de Domeinnaam ingevolge de aanmaning van de Klager op 14 april 2008 werd gestaakt. Het feit dat de Begunstigden na het stopzetten van het gebruik van de Domeinnaam en na mondeling overleg met de Klager, Klager aangeschreven hebben met het aanbod de Domeinnaam tegen een vergoeding over te dragen bewijst op zich geen kwade trouw bij de registratie of het gebruik van de domeinnaam. De vergoeding van 2.780 € lijkt een redelijke prijs ter vergoeding van de kosten (zoeken domeinnaam, registratie, ontwerp nieuwe branding) die een omschakeling op een andere domeinnaam met zich meebrengt.

- 6.3.2 Registratie of gebruik te kwader trouw kunnen eveneens bewezen worden door aan te tonen dat de domeinnaam hoofdzakelijk geregistreerd is om de handelsactiviteiten van een concurrent te verstoren, of dat deze bewust gebruikt is om met het oog op het behalen van een commercieel voordeel Internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of naar een andere plaats online te lokken steunend op de verwarring die omtrent een merk of handelsnaam 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;

Klager stelt dat de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt werd, nu de Begunstigden via de Domeinnaam, en later via [www.iluce.be](http://www.iluce.be) een website beschikbaar maakten waarop exact dezelfde producten werden aangeboden als deze van Klager, zodat klanten die op zoek waren naar de website van Klager op de website van de wederpartij zouden komen. Hieruit leidt Klager af dat de Begunstigden als doel hadden de handelsactiviteiten van Klager te verstoren dan wel een commercieel voordeel te behalen door Internetgebruikers naar een andere website te lokken.

Klager brengt echter geen overtuigende bewijsstukken aan die erop wijzen dat de Domeinnaamhouder of de Begunstigde te kwader trouw handelden bij de registratie of het gebruik van de Domeinnaam. Er wordt noch aannemelijk gemaakt dat de Domeinnaam hoofdzakelijk geregistreerd werd om de handelsactiviteiten van Klager te verstoren, noch dat deze bewust gebruikt is met het oog op het behalen van een commercieel voordeel Internetgebruikers naar de website van de Domeinnaamhouder te lokken.

De daadwerkelijke activiteiten van de Begunstigden en de aard van het woord GLOW in relatie tot deze activiteiten zijn van die aard dat niet kan worden uitgesloten dat de Domeinnaam te goeder trouw werd geregistreerd omdat deze aantrekkelijk is in de context van de specifieke handelsactiviteit van de Begunstigden.



6.3.3 Om deze reden is aan de derde voorwaarde zoals gesteld door artikel 10, b, 1 van de Beleidslijnen niet voldaan.

6.3.4 Aldus zijn de drie voorwaarden zoals gesteld door artikel 10, b, 1 van de Beleidslijnen niet voldaan zodat de gevraagde maatregel van overdracht van de Domeinnaam niet kan worden bevolen.

## 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 "**glow.be**" wordt afgewezen.)

Brussel, 1 juni 2009.

-----  
Patrick VAN EECKE  
De Derde Beslisser