

**BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER****NORCROSS SAFETY PRODUCTS L.L.C. / IMHUNTEX B.V.B.A.****Zaak nr. 44323: muckboots.be****1. De Partijen**

1.1. De Klager: NORCROSS SAFETY PRODUCTS L.L.C.;

een onderneming naar het recht van de staat Delaware, met zetel te 405 Barclay Boulevard, Lincolnshire, Illinois, Verenigde Staten van Amerika;

*Vertegenwoordigd door:*

Meester Jean-Christophe Troussel en Meester Domien Op de Beeck, advocaten bij Bird & Bird LLP, met kantoor te B-1050 Brussel, Louizalaan 235, bus 1

1.2. De Domeinnaamhouder:

IMHUNTEX B.V.B.A.;

een onderneming naar Belgisch recht, met zetel te B-8620 Nieuwpoort, Toevluchtweg 11 bus 001, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0471.508.090;

*Vertegenwoordigd door:*

De heer Matthias Dobbelaere, partner bij de Juristen B.V.B.A., met kantoren te B-1000 Brussel, Drukpersstraat 4 en B-1050 Brussel, Louizalaan 367.

**2. Domeinnaam**

Domeinnaam: 'muckboots.be'

geregistreerd op: 4 januari 2008

Hierna te noemen "de domeinnaam".

**3. Procedurele voorgaanden**

Op 12 september 2013 heeft de Klager conform art. 3 van het *CEPANI-reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen* (tekst van toepassing vanaf 1 januari 2013; hierna het "CEPANI-reglement") via zijn raadslieden een klachtformulier overgemaakt aan CEPANI, met het oog op een beslissing door een Derde Beslissers.

De Klager vraagt de overdracht van de domeinnaam 'muckboots.be', minstens de doorhaling van deze domeinnaamregistratie.

Bij brief van 18 oktober 2013 heeft de Domeinnaamhouder zijn antwoordformulier overgemaakt aan CEPANI. Hij verzoekt om hem het verdere bezit van de domeinnaam te gunnen.

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](mailto:info@cepina-cepani.be) ● Site: <http://www.cepina.be>

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

Op 25 oktober 2013 heeft CEPANI ons aangesteld als Derde Besliser overeenkomstig artikel 7.2. van het CEPANI-reglement.

Op 31 oktober 2013 – dit is vóór de initieel voorziene sluiting van de debatten op 1 november 2013 – heeft de Klager verzocht om een memorie van wederantwoord te mogen indienen.

Wij hebben dit verzoek aanvaard en wij hebben aan de Klager een termijn tot 8 november 2013 gegund. De Klager heeft op die datum zijn memorie van wederantwoord ingediend en de debatten werden alsdan gesloten.

#### 4. Feltelijke gegevens

##### 4.1. De Klager

De Klager is een Amerikaanse fabrikant van waterdichte schoenen (onder meer laarzen uit rubber en leder). Hij stelt een 100% dochteronderneming te zijn van de Amerikaanse vennootschap Honeywell International Inc. (hierna "Honeywell").

De Klager voert zijn handelsactiviteiten onder de naam "*The Original Muck Boot Company*". Hij is de houder van verschillende merken, waaronder:

1. Het Gemeenschapsmerk "*The Original Muckboot Company*" (woord), dat op 24 mei 2005 ingeschreven werd onder het nummer 003543956 voor waren in klasse 25;
2. De internationale merkinschrijving (woord/beeld), die op 14 augustus 2008 ingeschreven werd onder het nummer 975162 voor waren in klasse 25 en waarvan de bescherming zich uitstrekt tot de E.U.:



3. Het Beneluxmerk "*MUCK BOOT*" (woord), dat op 15 augustus 2013 ingeschreven werd onder het nummer 0942426 voor waren in klasse 25.

##### 4.2. De Domeinnaamhouder

De Domeinnaamhouder is een Belgische vennootschap die volgens haar maatschappelijk doel textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren verdeelt van verschillende merken. Zij maakt daarbij gebruik van haar handelsnaam "*IMHUNTEX*".

De Domeinnaamhouder heeft op 4 januari 2008 de domeinnaam 'muckboots.be' geregistreerd. De Domeinnaamhouder stelt deze naam steeds gebruikt te hebben voor de verdeling van verschillende modellen van Muckboots schoeisel via de website 'www.muckboots.be'.

##### 4.3. Het ontstaan van het geschil

Het Muckboots schoeisel werd in de E.U. verdeeld door de Britse distributeur ION Associates Limited (hierna "ION"). De Klager verwijst in dit verband onder meer naar een schriftelijke

distributieovereenkomst dd. 11 juni 2010 tussen Honeywell en ION. Die overeenkomst heeft betrekking op de distributie – in onder meer de E.U. – van schoeisel dat voorzien is van de “Muck” en “Muckboot” merken en zou de bepalingen bevatten die ook voordien reeds in de relatie tussen Honeywell en ION van toepassing waren.

De domeinnaamhouder was ten tijde van die overeenkomst een wederverkoper van het schoeisel dat hij van ION afnam. De Klager was hier in zijn klachtformulier van uitgegaan. In zijn memorie van wederantwoord merkt hij echter op dat de Domeinnaamhouder dit feit niet bewijst.

Voormelde distributieovereenkomst werd door Honeywell opgezegd, om te eindigen op 30 april 2012.

De Domeinnaamhouder is naar eigen zeggen Muckboots schoeisel blijven afnemen van andere distributeurs en is dit blijven verdelen via de website 'www.muckboots.be'. De Klager betwist dit en stelt dat ook voor deze bewering elk bewijs ontbreekt.

Van 22 januari 2013 tot 8 februari 2013 hebben Honeywell en de Domeinnaamhouder rechtstreeks e-mailcontact gehad met elkaar.

Nadat de Domeinnaamhouder een medewerker van Honeywell blijkbaar had aangesproken op een beurs, liet Honeywell op 22 januari 2013 per e-mail aan de Domeinnaamhouder weten inderdaad op zoek te zijn naar een Belgische distributeur. Op 5 februari 2013 antwoordde de Domeinnaamhouder dat hij een gewezen distributeur van de Klager is en als dusdanig op de website van de Klager vermeld is geweest (*“In the past we were distributor for Muckboots (...). On your website you indicated us as Distributor France and Benelux for Muckboots”*).

Op 6 februari 2013 verzocht Honeywell de Domeinnaamhouder evenwel om op de website 'www.imhunte.com' niet langer te verwijzen naar de producten en merken van de Klager. Tevens werd gevraagd om de website 'www.muckboots.fr' niet langer te gebruiken (*“to eliminate this French Muck website”*). Honeywell deed deze verzoeken omdat *‘de Domeinnaamhouder geen officiële distributeur was voor Muck en deze advertentie handelaars en consumenten in verwarring kon brengen’*. De gesprekken over een eventuele commerciële samenwerking hebben dan blijkbaar niet meer tot enig resultaat geleid.

Blijkbaar ontdekte de Klager vervolgens ook het bestaan van de domeinnaamregistratie 'muckboots.be' aangezien hij middels het klachtformulier op 12 september 2013 bij CEPANI formeel bezwaar maakte tegen deze domeinnaamregistratie.

#### 4.4. De Franse domeinnaamprocedure betreffende 'muckboots.fr'

De Klager haalt aan in zijn memorie van wederantwoord aan dat – op zijn verzoek – de *Association française pour le nommage internet en cooperation* in een arbitrale uitspraak van 28 oktober 2013 ten aanzien van de Domeinnaamhouder de doorhaling beval van de domeinnaam 'muckboots.fr'.

Dit is evenwel zonder belang voor het huidige geschil omtrent een .be domeinnaam dat beoordeeld dient te worden op zijn eigen merites aan de hand van het CEPANI-reglement en de Beleidslijnen.

## 5. Standpunt van de partijen

### 5.1. Standpunt van de Klager

De Klager is van oordeel dat de registratie en het gebruik van de domeinnaam 'muckboots.be' door de Domeinnaamhouder strijdig is met de Beleidslijnen om de volgende redenen:

- **Identiek aan of overeenstemmend met.**

De Klager stelt dat het dominante woordbestanddeel van de merken van de Klager "MUCK BOOT" is en dat dit integraal opgenomen is in de domeinnaam, waardoor deze identiek is aan – dan wel verwarringwekkend overeenstemmend is met – die merken.

Ten overvloede merkt de Klager op dat de Domeinnaamhouder door het gebruik van de domeinnaam inbreuk maakt op de merkenrechten van de Klager (art. 9.1.b Gemeenschapsmerkenverordening 207/2009 en art. 2.20.1.b Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom).

- **Rechten of legitieme belangen voor de domeinnaam.**

De Klager is de mening toegedaan dat de Domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang heeft voor de domeinnaam.

De Klager heeft de Domeinnaamhouder niet de toelating gegeven, noch hem op enige andere wijze gemachtigd om de merken van de Klager te gebruiken in een domeinnaam.

Wat betreft de omstandigheden vermeld in de Beleidslijnen, stelt de Klager in de eerste plaats dat de Domeinnaamhouder voorafgaand aan de kennisname van het geschil de domeinnaam niet gebruikte om te goeder trouw producten aan te bieden. De Domeinnaamhouder creëerde verwarring door te doen uitschijnen dat hij deel uitmaakte van de organisatie van de Klager of door hem gemachtigd was, terwijl dit niet het geval is:

- Op de website 'www.muckboots.be' vermeldde de Domeinnaamhouder verkeerdelijk dat hij een officiële distributeur is van MUCK-BOOT producten. Meer bepaald werd op de contactpagina het volgende vermeld: *"Imhuntex is officieel Muckboot verdeler voor de Benelux en Frankrijk"*. Wanneer men de zoekmachine Google gebruikt, verschijnt bij de website 'www.muckboots.be' eveneens de vermelding *"Officiële Benelux verdeler Muckboot"*. De Klager is evenwel nooit een erkende verdeler geweest, minstens is hij dit sinds de stopzetting van de distributieovereenkomst met ION op 30 april 2012 niet meer.
- De Klager verwijt tevens aan de Domeinnaamhouder de website www.muckboots.be te openen met een uiteenzetting *"Over Muckboot"* en tegelijk in de rechterbovenhoek gebruik te maken van een groen ellipsvormig logo met daarin het woordmerk van de Klager *"The Original Muckboot Company"*. De Domeinnaamhouder zou ook grafische elementen, foto's en tekst over het Muckbootbedrijf en de -producten hebben opgenomen. Hierdoor wordt ten onrechte de indruk gewekt dat het een website van de Klager of een met de Klager verbonden onderneming betreft.

De Klager stelt verder dat de Domeinnaamhouder niet algemeen bekend is onder de domeinnaam.

Ten slotte kan de Domeinnaamhouder zich evenmin beroepen op de derde omstandigheid in art. 10 b) 3 van de Algemene Voorwaarden (*gebruik op eerlijke wijze zonder misleiding*), gelet op de hoger uiteengezette bezwaren omtrent de hoedanigheid van de Domeinnaamhouder en de inhoud van zijn website.

- **Registratie of gebruik te kwader trouw.**

De stelling van de Klager is dat de Domeinnaamhouder de domeinnaam zowel te kwader trouw geregistreerd heeft als te kwader trouw gebruikt.

De registratie is zonder toestemming van de Klager gebeurd. De Domeinnaamhouder kan deze toestemming evenmin van distributeur ION bekomen hebben aangezien het deze vennootschap (en bij uitbreiding haar partners) contractueel verboden was om domeinnamen te registreren die de merken van de Klager bevatten.

Zelfs indien de registratie van de domeinnaam te goeder trouw zou zijn gebeurd, is het huidige gebruik ervan een gebruik te kwader trouw: De Klager heeft de Domeinnaamhouder er op 6 februari 2013 via e-mail erop gewezen dat hij geen erkende distributeur is en geen recht heeft op het gebruik van de naam "Muckboots". De Domeinnaamhouder wist dit trouwens reeds aangezien hij op 5 februari 2013 zelf schreef dat hij een voormalige distributeur was ("*we were distributor*"). Niettemin volhardt hij in het gebruik van de term "officieel distributeur". Voor het overige verwijst de Klager naar de verwarring stichtende naam en de vermeldingen op de onderliggende website (zoals hoger aangehaald).

Op deze gronden vraagt de Klager de overdracht van de domeinnaam, minstens de doorhaling van de domeinnaamregistratie.

## 5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

Volgens de Domeinnaamhouder is niet voldaan aan de voorwaarden om een overdracht of doorhaling te bevelen, omwille van de volgende redenen:

- **Identiek aan of overeenstemmend met.**

De Domeinnaamhouder merkt op dat het Internationale merk en het Beneluxmerk van de Klager jonger zijn dan de domeinnaam. Met betrekking tot het resterende, oudere Gemeenschapsmerk "*The Original Muckboot Company*", stelt de Domeinnaamhouder dat dit een woordgroep is waarvan de Muckboot-verwijzing slechts een onderdeel is.

Verder biedt de Domeinnaamhouder aan om – voor zover er sprake is van verwarring en die zou voortvloeien uit de wijze van voorstelling van zijn website – "*onmiddellijk de nodige grafische en tekstuele wijzigingen door te voeren zodat van deze eventuele verwarring niet langer sprake kan zijn*".

- **Rechten of legitieme belangen voor de domeinnaam.**

Volgens de Domeinnaamhouder bewijst de Klager niet dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam.

De Domeinnaamhouder is van oordeel dat hij, zeker op het moment van de registratie, elk gerechtvaardigd motief had om de domeinnaam te registreren. De Domeinnaamhouder was op dat ogenblik een erkend officieel Muckboots verdeler en wou middels de registratie louter de algemene bekendheid van het merk "MUCKBOOTS" bevorderen. Wat betreft het legitieme belang bij het gebruik, stelt de Domeinnaamhouder onder de domeinnaam Muckboots producten te verdelen die hij rechtmatig van distributeurs afneemt. Het feit dat hij zich een verkeerde titel van "*exclusief verdeler*" heeft toegemeten, maakt niet dat dit een gebruik te kwader trouw zou betreffen. Dit gebeurde hoogstwaarschijnlijk uit onwetendheid en bovendien werd die verwijzing van de website 'www.muckboots.be' verwijderd na de indiening van de Klacht.

Verder heeft de Domeinnaamhouder aanzienlijk geïnvesteerd in de website. De domeinnaam is noodzakelijk om zijn economische positie te blijven uitoefenen en het verlies ervan zou een ernstige economische terugval zou impliceren.

Ten slotte stelt de Klager dat zijn gebruik van de domeinnaam nooit enige schade veroorzaakt heeft aan de reputatie van de merken van de Klager

- **Registratie of gebruik te kwader trouw.**

Om de hoger vermelde reden – de Domeinnaamhouder meende een erkende verdeler te zijn en had de bedoeling de merkbekendheid te bevorderen – is de Domeinnaamhouder tevens van oordeel dat zijn registratie van de domeinnaam te goeder trouw gebeurde.

De Domeinnaamhouder stelt verder dat hij de domeinnaam op heden te goeder trouw gebruikt door als wederverkoper enkel authentiek Muckboots schoeisel te verkopen op de website [www.muckboots.be](http://www.muckboots.be). Hij maakt daarbij duidelijk dat hij niet de merkhouders is en voorkomt zo verwarring, hoewel hij zelf aangeeft dat de visualisatie van de website ruimte laat voor verbetering. De Domeinnaamhouder stelt evenwel dat er geen ernstig verwarringsgevaar is aangezien de huisstijl, werking en functionaliteiten van de websites van de Partijen verschillen. Bovendien wordt onderaan elke pagina op de website van de Domeinnaamhouder vermeld dat de goederen verdeeld worden door de Domeinnaamhouder ("*Distributed by ImhunteX*"). Ook bij de contactgegevens staan enkel de gegevens van de Domeinnaamhouder vermeld. Bijgevolg is het voor de gemiddeld aandachtige consument duidelijk dat het niet om een website van de merkhouders gaat en wordt geen afbreuk gedaan aan de reputatie van de Klager.

De Domeinnaamhouder verzoekt om hem het verdere bezit van de domeinnaam te gunnen.

## **6. Discussie en bevindingen**

Overeenkomstig artikel 16.1 van het CEPANI-reglement oordeelt de Derde beslisser met in achtname van de Beleidslijnen en het CEPANI-reglement.

Overeenkomstig artikel 10 b) 1 van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE (hierna de "Algemene Voorwaarden") moet de Klager het volgende aantonen:

- *"de domeinnaam van de Domeinnaamhouder is identiek aan of stemt zodanig overeen dat hij verwarring kan scheppen met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit waarop de klager rechten kan doen gelden; en*
- *de Domeinnaamhouder kan geen rechten of legitieme belangen laten gelden voor de domeinnaam; en*
- *de domeinnaam van de Domeinnaamhouder is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt."*

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

In de eerste plaats dient te worden nagegaan of de domeinnaam identiek is aan de titel(s) waarop de Klager rechten kan doen gelden, dan wel er mee overeenstemt zodanig dat hij verwarring kan scheppen.

De Klager beroept zich op het Gemeenschapsmerk nr. 003543956, het Internationale merk nr. 975162 en het Beneluxmerk nr. 0942426. Aan de hand van de inschrijvingsbewijzen bewijst de Klager de houder te zijn van deze merken.

De domeinnaam 'muckboots.be' is identiek aan het Beneluxwoordmerk "MUCK BOOT". De domeinnaam bestaat louter uit de opeenvolgende woorden "muck" en "boot" die het woordmerk van de Klager vormen.

Aan die identiteit tussen dit merk en de domeinnaam wordt geen afbreuk gedaan door:

- De spatie tussen "MUCK" en "BOOT" in het merk van de Klager. Aangezien een domeinnaam geen spatie kan bevatten, is dit 'verschil' zonder belang<sup>1</sup>. Idem wat betreft het gebruik van hoofdletters in het merk en kleine letters in de domeinnaam.
- De aanwezigheid van de letter "s" in de domeinnaam. Door de toevoeging van deze letter stemt de domeinnaam weliswaar niet letter per letter overeen met het merk, doch "muckboots" is louter de meervoudsvorm van "MUCK BOOT", wat deze toevoeging tot een onbeduidend verschil maakt.
- De extensie .be in de domeinnaam. Dit onderdeel is steeds irrelevant bevonden voor de beoordeling van de identiteit of verwarringstichtende overeenstemming<sup>2</sup>.

Er is tevens sprake van overeenstemming van de domeinnaam met het Gemeenschapsmerk en het Internationale merk van de Klager. Beide merken bestaan respectievelijk uit het dominante bestanddeel "Muckboot" en "MUCK BOOT". Deze woorden worden integraal en zonder toevoeging van andere relevante elementen hernomen in de domeinnaam. Bijgevolg bestaat er een auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming. De aanwezigheid van een beeld in het Internationale merk van de Klager, verhindert deze overeenstemming niet.

De domeinnaam van de Domeinnaamhouder en deze twee merken van de Klager zijn hierdoor dermate overeenstemmend dat er sprake is van verwarring. Wat betreft de suggestie van de Domeinnaamhouder om inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan zijn website 'www.muckboots.be' om eventuele verwarring weg te nemen, beschikken wij niet over de bevoegdheid om het aanbrengen van dergelijke wijzigingen te bevelen. De Domeinnaamhouder zou die aanpassingen bijgevolg gemakkelijk ongedaan kunnen maken. Bovendien vloeit de verwarringstichtende overeenstemming *in se* en op voldoende wijze voort uit de quasi-identiteit van de betreffende domeinnaam en de woordbestanddelen van de merken<sup>3</sup>. Daar kan een eventuele wijziging van de inhoud van de website niet aan verhelpen. De eventuele verwarring die veroorzaakt wordt door de inhoud van de website, heeft bovendien eerder betrekking op de overige twee voorwaarden vervat in de Beleidslijnen.

Dat Klagers Internationale merk en Beneluxmerk op een latere datum ingeschreven zijn dan de Domeinnaamhouders domeinnaamregistratie van 4 januari 2008, is irrelevant. Art. 10 b) 1 i) van de Algemene Voorwaarden vereist niet dat het merk van de Klager ouder is dan de domeinnaamregistratie<sup>4</sup>. Bovendien stemt de domeinnaam 'muckboots.be' in ieder geval op verwarringstichtende wijze overeen met het oudere Gemeenschapsmerk "The Original Muckboot Company".

> Bijgevolg is voldaan aan de eerste voorwaarde gesteld in art. 10 b) 1 van de Algemene Voorwaarden.

## 6.2. Rechten en legitieme belangen

Op de tweede plaats dient de Klager te bewijzen dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de Domeinnaam.

1 HEREMANS, T., *Domeinnamen : een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken*, Brussel, Larcier, 2003, nr. 264.

2 Zie Cepina-zaak nr. 44002 ('stubru.be') en Cepina-zaak nr. 44003 ('pernod.be').

3 HEREMANS, T., o.c., nr. 270.

4 Zie Cepina-zaak nr. 44021 (napster.be).

Aangezien het een (moeilijk tot onmogelijk te leveren) bewijs van een negatief feit betreft, wordt aangenomen dat de bewijslast naar de Domeinnaamhouder verschuift zodra de Klager de afwezigheid van rechten of legitieme belangen *aannemelijk* maakt<sup>5</sup>.

De Domeinnaamhouder kan zijn rechten of legitieme belangen vervolgens onder meer aantonen door de volgende omstandigheden:

- 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;
- de Domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen gekend onder de domeinnaam, zelfs al heeft hij 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 Klager maakt aannemelijk dat de Domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang kan doen gelden.

De Domeinnaamhouder wijst er terecht op dat de Domeinnaamhouder niet over een eigen recht zoals bijvoorbeeld een ingeschreven merk beschikte.

De Klager maakt vervolgens aannemelijk dat de Domeinnaamhouder de domeinnaam voorafgaand aan de kennisname van het geschil niet gebruikte om te goeder trouw producten aan te bieden (eerste omstandigheid in art. 10 b) 3 van de Algemene Voorwaarden):

- De Klager heeft aan de Domeinnaamhouder geen toelating verleend om zijn merk in een geregistreerde domeinnaam te gebruiken, terwijl men die toestemming van de merkhouders wel behoeft om onder die domeinnaam Muckboots producten te verdelen<sup>6</sup>.

De Klager heeft zelf niet toegestemd met de registratie of met het gebruik van de betreffende domeinnaam door de Domeinnaamhouder. De Klager stelt ook dat de Domeinnaamhouder die machtiging niet kan hebben bekomen via ION. Het was deze distributeur immers contractueel verboden om enig Muckboot-merk te gebruiken in een domeinnaam of rechten uit de distributieovereenkomst over te dragen aan een derde zoals de Domeinnaamhouder. De inhoud van de betreffende distributieovereenkomst is als dusdanig evenwel niet tegenstelbaar aan de Domeinnaamhouder. Deze laatste is geen partij bij die overeenkomst. Het wordt evenmin aangevoerd of bewezen dat de Domeinnaamhouder op enige wijze kennis had van de beperkingen vervat in die overeenkomst. Bovendien dateert de overeenkomst van 11 juni 2010 zodat hij niet bepalend kan zijn geweest ten tijde van de domeinnaamregistratie van 4 januari 2008. Niettemin kan de Klager zich dienstig beroepen op het bestaan van deze overeenkomst – of beter, de beëindiging ervan op 30 april 2012 – om aannemelijk te maken dat de Domeinnaamhouder minstens sinds die datum niet over de toestemming beschikt voor het gebruik van de domeinnaam.

- Bovendien creëert de Domeinnaamhouder verwarring en ontstaat de indruk dat de website 'www.muckboots.be' een website van de Klager betreft doordat op deze website:

5 HEREMANS, T., *o.c.*, nr. 275.

6 H.v.J., 23 februari 1999, C-63/97 (*BMW/Deenik*), [www.curia.eu](http://www.curia.eu).



- Onvoldoende wordt uitgelegd dat er geen relatie bestaat tussen de Klager en de Domeinnaamhouder. Integendeel, de Domeinnaamhouder vermeldde bij de contactgegevens op de website zelfs dat hij een officieel verdeler van Muckboots schoeisel was.
- Het merk "*The Original Muckboot Company*" prominent gebruikt wordt in een groen logo bovenaan elke webpagina.
- De eerste pagina opent met een uiteenzetting over "*Over Muckboot*", waardoor bijkomend gesuggereerd wordt dat het de officiële website is van dit merk.

De Klager maakt ook aannemelijk dat de Domeinnaamhouder niet algemeen bekend is onder de domeinnaam en met die naam geïdentificeerd zou worden (tweede omstandigheid in art. 10 b) 3 van de Algemene Voorwaarden).

Ten slotte wijst de aanbieding door de Domeinnaamhouder van Muckboot-producten op de website 'www.muckboots.be', waarbij de indruk werd of wordt gewekt dat er een officiële commerciële relatie zou bestaan met de Klager, niet op een rechtmatig niet-commercieel of eerlijk gebruik van de Domeinnaam, dat vrij is van winstbejag waarbij consumenten op misleidende wijze worden aangetrokken of de merken van de Klager worden beschadigd (derde omstandigheid in art. 10 b) 3 van de Algemene Voorwaarden).

De bewijslast verschuift bijgevolg naar de Domeinnaamhouder, doch deze slaagt er niet in om de aanwezigheid van een recht of legitiem belang te bewijzen.

De Domeinnaamhouder stelt dat hij, zeker op het moment van de registratie van de domeinnaam, het recht had om deze naam te registreren. Vanwege zijn relatie met ION, meent hij 'officieel Muckboots verdeler' te zijn geweest. De Domeinnaamhouder stelt tevens als wederverkoper gerechtigd te zijn de domeinnaam te gebruiken (en deze steeds gebruikt te hebben) om daadwerkelijk Muckboot-merkproducten en geen concurrerende producten te verkopen. Hij zou daarbij de nodige maatregelen genomen hebben om verwarring met de merkhouders te voorkomen.

Ook al is de Domeinnaamhouder een verdeler (geweest) van de producten van de Klager, dit verleent hem in principe niet het recht om zonder toelating van de Klager over te gaan tot registratie en gebruik van een domeinnaam waarin de merken van de Klager zijn opgenomen. Immers, een (al dan niet erkende) distributeur die in zijn eigen naam en zonder toestemming van de producent, een domeinnaam registreert die overeenstemt met het merk van de producent, kan – behoudens rechtvaardiging – niet worden geacht te hebben gehandeld te goeder trouw (naar analogie met artikel 6*septies* van het Unieverdrag van Parijs)<sup>7</sup>.

De Domeinnaamhouder bewijst vooreerst niet de toelating bekomen te hebben van de Klager of ION. Hij legt ter zake geen enkel stuk neer.

In domeinnaamgeschillen wordt aangenomen dat een erkende wederverkoper het niet uitdrukkelijk toegestane gebruik van een merk in een domeinnaam kan rechtvaardigen. Beide Partijen verwijzen in dit verband naar de criteria vooropgesteld in de WIPO-zaak nr. D2001-0903 inzake okidataparts.com. Met de Klager stellen wij echter vast dat de Domeinnaamhouder niet voldoet aan de in die zaak gestelde voorwaarden:

- Hij bewijst vooreerst niet een *erkende* wederverkoper te zijn geweest. De Domeinnaamhouder voegt geen enkel stuk toe (bijvoorbeeld een overeenkomst of correspondentie met ION) waaruit zou kunnen blijken dat hij die hoedanigheid bezat op 4 januari 2008, of op enig ogenblik nadien. De Domeinnaamhouder betwist ook

<sup>7</sup> Zie in dit verband Cepina-zaak nr. 44266 (quickstep.be), zoals aangehaald in Cepina-zaak nr. 44275 (autostyle.be).

niet dat hij in ieder geval sinds 30 april 2012 zich geen erkende wederverkoper kan noemen.

- Volledigheidshalve weze opgemerkt dat de Domeinnaamhouder evenmin voldoet aan een tweede gestelde voorwaarde, met name het voorkomen van verwarring met de merkhouder. De lay-out en inhoud van de website 'www.muckboots.be' geeft aanleiding tot verwarring met de merkhouder, zoals hoger door de Klager aannemelijk gemaakt. Het verweer van de Domeinnaamhouder op dit punt is niet afdoende:
  - De verschillen in huisstijl, werking en functionaliteiten van de website van de Domeinnaamhouder en de websites van de Klager zijn niet relevant. De gemiddelde consument zal immers niet overgaan tot een dergelijke vergelijking. Eens aanbeland op de website van de Domeinnaamhouder, zal de consument zich enkel laten leiden door de gegevens die hij op de betreffende website aantreft.
  - De disclaimer "*Distributed by ImhunteX*" is niet afdoende om de verwarring met de merkhouder te voorkomen. Deze kleine vermelding onderaan elke webpagina zal door de gemiddelde consument veelal niet opgemerkt worden en zij weegt niet op tegen de overige inhoud van de website, waaronder het grote groene logo met de woorden "*The Original Muckboot Company*" bovenaan elke pagina dat doet uitschijnen dat het een website van of gesteund door de merkhouder is.

De Domeinnaamhouder erkent bovendien impliciet de verwarring, gelet op zijn aanbod om de website visueel te wijzigen. Bijgevolg kan hij zich niet beroepen op de eerste omstandigheid in art. 10 b) 3 van de Algemene Voorwaarden.

De Domeinnaamhouder merkt verder nog op dat hij aanzienlijk geïnvesteerd heeft in de website 'www.muckboots.be' en dat hij door het verlies van de domeinnaam ernstige economische schade zal lijden aangezien het aantal bezoekers aan zijn website zal verminderen.

Die omstandigheid kan op zich geen legitiem belang vormen. Veel verweerders in een domeinnaamgeschil zullen zich in hetzelfde geval bevinden en het zou al te eenvoudig zijn om zich op deze omstandigheid te beroepen.

Voor zover de Domeinnaamhouder met deze opmerking over investeringen zou beweren algemeen gekend te zijn onder de domeinnaam, wordt die bewering niet hard gemaakt. De Domeinnaamhouder, die gekend is als de onderneming IMHUNTEX B.V.B.A., voegt geen stukken toe waaruit zou blijken dat zijn onderneming algemeen bekend is onder de naam "*MUCKBOOTS*". Bijgevolg kan hieruit evenmin een recht of legitiem belang voor de Domeinnaamhouder afgeleid worden (tweede omstandigheid in art. 10 b) 3 van de Algemene Voorwaarden).

De Domeinnaamhouder merkt ten slotte op dat hij geen schade heeft toegebracht aan de reputatie van de merken van de Klager. Ongeacht of het gebruik van de domeinnaam schadelijk is voor de merken van de Klager, bewijst de Domeinnaamhouder anderzijds niet dat hij "*op een legitieme en niet- commerciële of op een eerlijke wijze gebruik maakt van de domeinnaam zonder uit winstbejag consumenten aan te trekken op misleidende wijze*" (derde omstandigheid in art. 10 b) 3 van de Algemene Voorwaarden). Aangezien de Domeinnaamhouder zelf stelt producten te verkopen, betreft het geen gebruik op een niet-commerciële wijze. Bovendien wordt niet op een eerlijke wijze gebruik gemaakt van de domeinnaam en worden consumenten op misleidende wijze aangetrokken ingevolge de reeds aangehaalde verwarring die door de domeinnaam en de inhoud van de website gecreëerd wordt.

> Bijgevolg is voldaan aan de voorwaarde gesteld in art. 10 b) 1 (ii) van de Algemene Voorwaarden.

### 6.3. Registratie/Gebruik te kwader trouw

Als derde voorwaarde dient de Klager te bewijzen dat de Domeinnaamhouder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt. De Klager stelt dat er zowel sprake is van een registratie als een gebruik te kwader trouw.

Wij hebben in § 6.2. reeds gesteld dat een (al dan niet erkende) distributeur die in zijn eigen naam en zonder toestemming van de producent, een domeinnaam registreert die overeenstemt met het merk van de producent, niet kan worden geacht te goeder trouw te hebben gehandeld (naar analogie met artikel 6<sup>septies</sup> van het Unieverdrag van Parijs)<sup>8</sup>. De Domeinnaamhouder wordt geacht ingevolge zijn commerciële relatie met ION bekend te zijn geweest met het Gemeenschapsmerk van de Klager. Hij is desondanks zonder rechtvaardiging overgegaan tot de registratie van het dominante bestanddeel ervan als domeinnaam, dit te kwader trouw.

De Klager bewijst tevens dat de Domeinnaamhouder de domeinnaam te kwader trouw gebruikt. Dit gebruik te kwader trouw blijkt uit de volgende omstandigheden :

- Op de website van de Domeinnaamhouder staat verkeerdelijk vermeld dat de Domeinnaamhouder een officieel Muckboots verdeler is voor de Benelux en Frankrijk is. De Domeinnaamhouder heeft in zijn e-mail van 5 februari 2013 en in zijn antwoordformulier erkend geen (officiële) distributeur te zijn. Dat die vermelding na de indiening van de klacht verwijderd werd van de website, doet aan de gedane vaststelling geen afbreuk. Het gebruik te kwader trouw blijft vastgesteld. De Domeinnaamhouder kan zich niet verschuilen achter zijn vermeende vergetelheid. Een normaal zorgvuldige onderneming wordt geacht haar reclame up-to-date te houden, zeker wanneer het belangrijke vermeldingen betreft zoals die over een erkend distributeurschap en men er door de merkhouders uitdrukkelijk op gewezen is dat men geen erkende distributeur is.
- Ook met de overige, actuele inhoud van de website doet de Domeinnaamhouder ten onrechte uitschijnen dat het de Belgische website van de merkhouders of een door hem gesteunde website betreft. Dit volgt hoofdzakelijk uit de prominente aanwezigheid op elke webpagina van het Gemeenschapsmerk "*The Original Muckboot Company*" van de Klager dat centraal vermeld wordt in een door de Domeinnaamhouder gecreëerd groen logo. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat deze woord-beeldcombinatie een merk van de Klager betreft en dat die de website uitbaat of steunt.
- Voor zover de gemiddelde consument al oog zou hebben voor de disclaimer, "*Distributed by Imhuntex*", toont de Klager aan dat men bij het klikken op deze vermelding doorgelinkt wordt naar website 'www.imhuntex.be', waar de Domeinnaamhouder concurrerende producten te koop aanbiedt. Bovendien adverteert de Domeinnaamhouder de Muckboot producten wel op 'www.muckboots.be', maar toont hij geenszins met stukken aan dat hij deze producten werkelijk te koop aanbiedt en verkoopt.
- Op www.google.be wordt bij de website 'www.muckboots.be' verkeerdelijk vermeld dat de Domeinnaamhouder de "*Officiële Benelux Verdelers Muckboot*" is. Uit de stukken van de Klager blijkt dat dit gebruik ook na de indiening van de klacht wordt verder gezet.

8 Zie Cepina-zaak nr. 44266 (quickstep.be) zoals aangehaald in Cepina-zaak nr. 44275 (autostyle.be).

- De Domeinnaamhouder is de domeinnaam onverminderd blijven gebruiken na de ingebrekestelling van 6 februari 2013. Hoewel die ingebrekestelling eerder betrekking had op het vermelden van de naam "Muckboots" op de website 'www.imhuntex.be' en op de domeinnaam 'www.muckboots.fr', behoorde de Domeinnaamhouder alsdan ook te weten dat de merkhouders zich niet kon vinden in het gebruik van de naam 'muckboots.be'.

De Domeinnaamhouder erkent impliciet dat er in de gegeven omstandigheden verwarring kan plaatsvinden, hoewel er volgens hem geen ernstig verwarringsgevaar zou bestaan. Door te wijzen op de vermeende afwezigheid van een *ernstig* verwarringsgevaar, voegt de Domeinnaamhouder ten onrechte een criterium toe aan de derde omstandigheid van art. 10 b) 2 van de Algemene Voorwaarden.

Op basis van deze omstandigheden besluiten wij dat de Domeinnaamhouder de domeinnaam gebruikt om Internet gebruikers naar de website of websites van de Domeinnaamhouder te lokken, daarbij steunend op de verwarring die omtrent de merken van de Klager kan ontstaan nopens de verbondenheid tussen de Klager en de Domeinnaamhouder.

> Bijgevolg is voldaan aan de voorwaarde gesteld in art. 10 b) 1 (iii) van de Algemene Voorwaarden

## 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 tot de overdracht van de domeinnaamregistratie voor de domeinnaam 'muckboots.be' naar de Klager.

Bijgevolg is het ondergeschikte verzoek om de doorhaling van deze domeinnaamregistratie te bevelen, zonder voorwerp.

Antwerpen, 22 november 2013.



Dieter GEERNAERT  
De Derde Beslisser