



BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE

## TUSSENBSLISSING VAN DE DERDE BSLISSER

*Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise /  
.tank-one*

**Zaak nr. 44233 (piperheidsieck.be)**

### 1. De Partijen

- 1.1. De Klager: PIPER HEIDSIECK-Ancienne Maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise, 12 Allée du Vignoble 51100 Reims, Frankrijk.

*Vertegenwoordigd door:*

Mr. Laurent BECKER, Counsel bij Nameshield, 27 Rue des arènes, 49100 Angers, Frankrijk.

- 1.2. De Domeinnaamhouder:

.tank-one, Putsesteenweg 363, 2820 Bonheiden, België

*Vertegenwoordigd door:*

Mr. Thierry AERTS, 68 Rue Pletinckx, 1000 Brussel, België.

### 2. Domeinnaam

Domeinnaam: "piperheidsieck.be"  
geregistreerd op: 5 november 2007

Hierna te noemen "de domeinnaam".

### 3. Procedurele voorgaanden

Op een voor het Panel onbekende datum werd een klacht ingediend door de Klager bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie.

Op 18 mei 2011 diende de Domeinnaamhouder een antwoord in, dat werd ontvangen door het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie op 19 mei 2011.

Op 30 mei 2011 werd de Derde Beslisser benoemd. Op dezelfde dag werden de Klager en de Domeinnaamhouder hiervan op de hoogte gebracht.

Op 31 mei 2011 ontving de Derde Beslisser een verzoek van de vertegenwoordiger van de Klager om de procedure verder te zetten. Diezelfde dag werd hierop gereageerd door de vertegenwoordiger van de Domeinnaamhouder.

Aangezien de Derde Beslisser niet over een bewijs van bijzondere volmacht beschikte van de vertegenwoordigers van respectievelijk de Klager en de Domeinnaamhouder, velde de Derde Beslisser op 6 juni 2011 een tussenbeslissing waarbij aan partijen werd toegelaten om de tekortkomingen in hun klacht *c.g.* antwoord te verbeteren binnen een gestelde termijn.

Op 7 juni 2011 bracht het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie de Klager en de Domeinnaamhouder op de hoogte van de tussenbeslissing en deelde het aan de Derde Beslisser mee dat het reeds op 4 april 2011 beschikte over de bijzondere volmacht van de Klager ten aanzien van haar vertegenwoordiger. Deze bijzondere volmacht werd op 7 juni 2011 meegedeeld aan de Derde Beslisser. Het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie deelde eveneens mee dat partijen beschikten over een aanvullende termijn tot uiterlijk 21 juni 2011 om hun tekortkomingen te verbeteren en dat de Derde Beslisser zijn beslissing moest meedelen aan het centrum op uiterlijk 5 juli 2011.

Op 7 juni 2011 deelde de Klager een aangepaste versie van de klacht mee met nieuwe informatie over de Domeinnaamhouder.

Op 9 juni 2011 deelde de vertegenwoordiger van de Domeinnaamhouder zijn bijzondere volmacht mee via het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie.

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

Piper Heidsieck-Ancienne Maison Heidsieck fondée en 1785 – Compagnie champenoise, Klager in deze procedure is de houder van verschillende internationale en Europese merkregistraties met de term “PIPER-HEIDSIECK”, waaronder:

- PIPER-HEIDSIECK, Europees gemeenschapsmerk (woordmerk) geregistreerd op 19 april 2005 met registratienummer 004469334 in klassen 32, 33, 35 en 43;
- PIPER-HEIDSIECK, Internationaal woordmerk, geregistreerd op 26 januari 1984 in klassen 32 en 33 en correct hernieuwd.

Deze merken worden gebruikt in de productie en commercialisering van champagne.

De betwiste domeinnaam “piperheidsieck.be” werd door de Domeinnaamhouder geregistreerd op 5 april 2007 via VibiT bvba. Op het ogenblik van het indienen van de klacht werd deze domeinnaam niet gebruikt en er ligt geen bewijs van eerder gebruik van de domeinnaam voor.

De Domeinnaamhouder gaat akkoord met de overdracht van de betwiste domeinnaam aan de klager in ruil voor de betaling van 200 euro.

## 5. Standpunt van de partijen

### 5.1. Standpunt van de Klager

De Klager is van oordeel dat de betwiste domeinnaam identiek is aan of verwarrende gelijkenis vertoont met handelsmerken waarin de Klager rechten houdt. De Klager beweert dat de Domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang heeft in de betwiste domeinnaam en hij de domeinnaam heeft geregistreerd of gebruikt te kwader trouw. Op deze gronden vordert de Klager de overdracht van de betwiste domeinnaam.

### 5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

De Domeinnaamhouder beweert gewerkt te hebben voor de commerciële groep waarvan Klager deel uitmaakt. In het kader van een campagne van deze groep zou de Domeinnaamhouder een website hebben gebouwd en de betwiste domeinnaam hebben geregistreerd. De Domeinnaamhouder is bereid de betwiste domeinnaam over te dragen aan de Klager in ruil voor 200 euro.

## 6. Discussie en bevindingen

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

Overeenkomstig artikel 10, b, 1 van de Algemene voorwaarden 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 een handelsnaam

Alvorens in te gaan op de vraag of de domeinnaam identiek is aan een merk dan wel of de domeinnaam overeenstemt met het merk en hij verwarring kan scheppen met dit merk, dient vooreerst te worden onderzocht of de Klager rechten kan doen gelden op het onderscheidend teken waarop hij zich beroept, met name op het merk.

De Klager toont aan te beschikken over verschillende internationale en Europese merkinschrijvingen met de term "PIPER-HEIDSIECK", waaronder:

- PIPER-HEIDSIECK, Europees gemeenschapsmerk (woordmerk) geregistreerd op 19 april 2005 met registratienummer 004469334 in klassen 32, 33, 35 en 43;
- PIPER-HEIDSIECK, Internationaal woordmerk, geregistreerd op 26 januari 1984 in klassen 32 en 33 en correct hernieuwd.

Deze merken worden gebruikt in de productie en commercialisering van champagne.

De domeinnaam die voorwerp uitmaakt van de betwisting verschilt enkel van het merk "PIPER-HEIDSIECK" door de afwezigheid van het koppelteken in de domeinnaam en de toevoeging van het suffix '.be'.

Het is algemeen aanvaard dat de toevoeging van het suffix '.be' irrelevant is voor de beoordeling van de gelijkheid of verwarrende gelijkenis (zie o.m. Cepina zaak nr. 44123, 1 februari 2008 (agfeo.be); Cepina zaak nr. 44201, 6 augustus 2010 (thelovediamond.be; lovediamond.be)). Ook de weglating van het koppelteken in de domeinnaam is niet van die aard om de verwarrende gelijkenis tussen de merken van de Klager en de domeinnaam weg te nemen. Vanuit auditief en conceptueel oogpunt is de domeinnaam identiek aan het merk "PIPER HEIDSIECK" en op visueel vlak is de domeinnaam nagenoeg identiek (zie ook Cepina zaak nr. 44120, 23 januari 2008 (sintniklaas.be), waarbij de Derde Beslisser van oordeel was dat het enkele feit dat in de geografische aanduiding een koppelteken voorkomt en dit werd weggelaten in de domeinnaam geen afbreuk doet aan de quasi identiteit en niet van aard is om verwarringsgevaar uit te sluiten).

De eerste voorwaarde – zoals bepaald in artikel 10, b, 1 Algemene Voorwaarden – is bijgevolg vervuld.

## 6.2. Rechten en legitieme belangen

Het wordt algemeen aanvaardt dat het voldoende is voor de Klager om *prima facie* aan te tonen dat de Domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang heeft in de domeinnaam om de bewijslast te doen verschuiven naar de Domeinnaamhouder.

De Klager doet opmerken dat de term "PIPER HEIDSIECK" geen enkele betekenis heeft in het Engels of in enige andere taal tenzij de verwijzing naar de merken waarvan de Klager houder is. De Klager stelt dat de Domeinnaamhouder geen relatie heeft met de Klager en dat hij geen toestemming of licentie heeft om het merk te gebruiken en evenmin bekend is om de betwiste domeinnaam. Bovendien toont de Klager aan dat de betwiste domeinnaam verwijst naar een inactieve pagina. Hiermee maakt de Klager het voldoende aannemelijk dat de Domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang heeft in de domeinnaam om de bewijslast te leggen bij de Domeinnaamhouder.

De Domeinnaamhouder beweert dat hij de betwiste domeinnaam heeft geregistreerd op vraag van zijn vertegenwoordiger in het kader van een campagne voor de commerciële groep waarvan Klager deel uitmaakt. De vertegenwoordiger van de Klager beweert gedurende 7 jaar te hebben gewerkt voor deze groep. De Domeinnaamhouder en zijn vertegenwoordiger leggen hiervan echter niet het minste bewijs voor. Bovendien creëert het feit, dat een domeinnaam is geregistreerd door een (ex-)werknemer, of in opdracht van een (ex-)werknemer, geen recht of legitiem belang (zie Cepani zaak nr. 44121, 21 december 2007 (aqualibi.be)).

Bijgevolg kan de Domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang doen blijken.

## 6.3. Registratie en/of gebruik te kwader trouw

Kwade trouw wordt niet vermoed, maar moet redelijkerwijze worden aangetoond (zie bv. Cepina zaak nr. 44067, 17 augustus 2005 (rembostyling.be)). Niettemin kan kwade trouw in sommige omstandigheden worden afgeleid uit vermoedens, bv. wanneer de domeinnaam

bestaat uit een wereldwijd bekend merk of de merknaam dermate onderscheidend is dat het uitgesloten is of volkomen onwaarschijnlijk dat een derde dezelfde woorden zou hebben gekozen als domeinnaam (zie bv. Cepina zaak nr. 44067, 17 augustus 2005 (rembostyling.be)).

In de huidige zaak bestaat de domeinnaam uit een wereldwijd bekend merk en is de merknaam bovendien erg onderscheidend, waardoor het uitgesloten is dat de Domeinnaamhouder het merk van de Klager niet kende. De Domeinnaamhouder betwist ook niet dat hij het merk van de Klager kent. Bovendien is het volkomen onwaarschijnlijk dat de Domeinnaamhouder dezelfde woorden zou hebben gekozen als domeinnaam in het geval hij het merk van de Klager niet zou hebben gekend. Gezien de bekendheid van het merk van de Klager, is het dan ook duidelijk dat de betwiste domeinnaam te kwader trouw werd geregistreerd.

De Klager werpt op dat de betwiste domeinnaam sinds de registratie niet wordt gebruikt. Dit wordt niet betwist door de Domeinnaamhouder. Hieruit kan een gebrek aan legitiem belang in hoofde van de Domeinnaamhouder worden afgeleid. Het passief houden van een domeinnaam kan ook een aanwijzing van gebruik te kwader trouw zijn. Zo kan kwade trouw worden afgeleid wanneer dit in combinatie is met het verstrekken van foutieve whois informatie. Klager toont aan dat het emailadres van de Domeinnaamhouder dat vermeld is in de whois records niet werkt. Nochtans moet de Domeinnaamhouder overeenkomstig artikel 5 van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE een functionerend e-mail adres hebben.

Daarom is de registratie en het gebruik van de domeinnaam te kwader trouw.

## **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 "piperheidsieck.be" naar de Klager.

Brussel, 5 juli 2011



-----  
Flip PETILLION  
De Derde Beslisser