



BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

LANDSCAPE SOLUTIONS / ROSSEL

Zaak nr. 44176: royalgrass.be

1. De Partijen

- 1.1. De Klager: LANDSCAPE SOLUTIONS, besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 5051 JR GOIRLE (NEDERLAND), aan De Hemeltjes 18

Vertegenwoordigd door:

mevrouw Nicole VAN ROON, merken- en modellengemachtigde bij Arnold & Siedsma, met kantoor te 2517 GK DEN HAAG (NEDERLAND), aan het Sweelinckplein 1

- 1.2. De Domeinnaamhouder:

mevrouw Caroline ROSSEL, wonende te 9810 NAZARETH, aan de Begoniastraat 40.

Vertegenwoordigd door:

de heer Christian VAN OOST, medewerker BVBA DEPOT, met kantoor te 8000 BRUGGE, aan de Katelijnestraat 5

2. Domeinnaam

Domeinnaam: ("royalgrass")
geregistreerd op: (16 maart 2007)

Hierna te noemen "de domeinnaam".

3. Procedurele voorgaanden

Op 11 augustus 2009 werd door Klager een Klacht ingediend met het oog op een beslissing door een Derde Beslisser volgens het CEPINA Reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen.

Op 15 september 2009 werd namens de Domeinnaamhouder een antwoord op de Klacht geformuleerd middels een email aan de Klachtbeheerder.

Op 16 september 2009 werd de Derde Beslisser aangesteld door de Klachtbeheerder, waarbij de termijn tot sluiting van debatten werd vastgesteld op 23 september 2009.

Op 18 september 2009 werd door vertegenwoordiger van de Klager een verzoek tot formulering van wederantwoord gericht aan de Klachtbeheerder overeenkomstig artikel 12 van het Reglement.

Op zelfde dag werd door de Derde Beslisser aan Klager een bijkomende termijn van 7 dagen toegekend voor het indienen van een wederwoord, waarbij de termijn tot sluiting van de debatten werd verschoven naar 30 september 2009.

Op 24 september 2009 werd een wederantwoord geformuleerd door de Klager.

Op 30 september 2009 werd de zaak in beraad genomen.

4. Feitelijke gegevens

Klager commercialiseert sedert jaren kunstgras onder het merk Royal Grass, en is tevens houder van de volgende merkregistraties:

- Beneluxmerk geregistreerd op 17 oktober 2003 onder nummer 739483 voor het gecombineerd woord- en beeldmerk ROYAL GRASS in warenklasse 27 'Kunstgras'

- Gemeenschapsmerk ingediend op 24 november 2003 en geregistreerd op 7 juli 2005 voor het gecombineerd woord- en beeldmerk ROYAL GRASS in warenklasse 27 'Artificial Turf'

Zij biedt haar waren en diensten onder meer aan via een website onder de domeinnaam 'royalgrass.nl'.

Klager stelt dat het gebruik door de Domeinnaamhouder van 'royalgrass.be' er uitsluitend op gericht om bezoekers door te linken naar een rechtstreekse concurrent van de Klager, Namgrass Nederland (ook aangeduid als Namgrass.com).

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager

Klager is van oordeel dat de domeinnaam identiek is, minstens in verwarrende mate overeenstemt met de door haar ingeroepen merkrechten, en daarnaast gebruikt wordt om soortgelijke waren of diensten aan te bieden. Zij stelt dat de Domeinnaamhouder geen enkel belang aantoonde bij het gebruik ervan, dat zich enkel beperkt om door te linken naar de website van een rechtstreekse concurrent van Klager, Namgrass Nederland.

De domeinnaam zoals hij gebruikt wordt door de Klager heeft naast de verwijzing naar haar merk van Klager, voor haar geen enkele betekenis.

Klager en Namgrass Nederland zijn sedert jaren directe concurrenten op de markt van kunstgrassen, en de domeinnaam is volgens Klager dan ook onmiskenbaar geregistreerd met de bedoeling internetgebruikers op zoek naar merkproducten van Royal Grass via de domeinnaam te misleiden en naar de website van een concurrent te lokken en de aandacht op Namgrass Nederland te vestigen.

Zodoende wordt klaarblijkelijk meegelift op het succes van het merk Royal Grass en wordt commercieel voordeel gepuurd nu de merken nagenoeg identiek zijn, en de doelgroep gelijk.

Zij stelt dat aan de voorwaarden opgelegd in artikel 10, 1° en 2° van de beleidslijnen voldaan is en vraagt de overdracht.

In haar wederantwoord wijst Klager er op dat zij voorafgaand aan de procedure werd benaderd om de domeinnaam vrijwillig over te dragen op grond van vorenstaande overwegingen, waarop in eerste instantie niet gereageerd werd.

Slechts nadat Klager onderhavige procedure had opgestart, werd door een email van 20 augustus 2009 door de heer Bernard Rossel, vertegenwoordiger van Namgrass.com, alsnog benaderd met een voorstel tot voorwaardelijke overdracht van de domeinnaam aan Klager, ofwel tegen betaling van € 3.450,00, ofwel voor het opzetten van een samenwerkingsverband waarin Namgrass.com de distributie voor Royal Grass voor België en Luxemburg zou bekomen.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

In haar antwoord stelt de heer Stefaan Rossel, optredend namens de Domeinnaamhouder, zich op het standpunt dat de domeinnaam werd verworven om kunstgras onder dit merk te commercialiseren op de Belgische markt.

De heer Freek Verhoeven, zaakvoerder van de Klager, die kunstgras onder de merknaam Royal Grass commercialiseert, heeft aangegeven zich hiertegen te verzetten nu de firma Namgrass een met de Domeinnaamhouder verbonden onderneming die actief is op dezelfde markt van kunstgras, géén verdeler van de merkproducten Royal Grass is geweest of het ooit zal worden.

De Domeinnaamhouder stelt 'ontgoocheld' te zijn door het feit dat zij geen vooruitzichten kreeg op verdeling, doch hiervoor begrip op te brengen. en verklaarde zich bereid tot minnelijke overdracht van hun domeinnaam aan de officiële merksnaamhouder.

Zij ontkent 'elke kwaadwillige intentie of uitbuiting', en bevestigt haar volle medewerking te hebben verleend aan een overdracht in der minne.

Zij is verwonderd dat deze minnelijke overdracht blijkbaar niet kon gerealiseerd worden en meent dat zij daardoor ongewild verwickeld is geraakt in de huidige procedure.

Zij bevestigt tenslotte nogmaals haar bereidheid tot overdracht.

De stukken uitgaande van de Domeinnaamhouder, de natuurlijke persoon mevrouw Caroline Rossel, betreffen verklaringen die opgesteld zijn door Stefaan Rossel, en Bernard Rossel (namens Namgrass.com) terwijl in de Klacht Christian Van Oost is aangeduid als vertegenwoordiger.

De Derde Besliser gaat uit dat voornoemden, die dezelfde familienaam dragen als de Domeinnaamhouder, geldig gemandateerd zijn om namens de Domeinnaamhouder te handelen.

De heer Bernard Rossel is in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van Namgrass.com, waarnaar de domeinnaam doorlinkt, zelf direct betrokken is.

6. Discussie en bevindingen

Overeenkomstig artikel 15.1 van het CEPINA-reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen oordeelt de Derde besliser met in achtname 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

De Domeinnaam royalgrass.be is volledig identiek aan de benaming die opgenomen is in de gecombineerde woord- en beeldmerken van Klager. Het landensuffix 'be' dient daarbij niet in aanmerking te worden genomen

De domeinnaam is derhalve als identiek, minstens als voldoende overeenstemmend te beschouwen met de in het voordeel van Klager geregistreerde en ingeroepen merkenrechten.

Dit element wordt niet betwist.

Aan deze voorwaarde is voldaan.

6.2. Rechten en legitieme belangen

Derde beslisser is van oordeel dat de Domeinnaamhouder géén rechten, noch legitieme belangen kan laten gelden op de domeinnaam Royal Grass.

De Domeinnaamhouder beschikt niet over een verworven recht en roept dit ook niet in.

Klager stelt terecht dat de domeinnaam zoals hij gebruikt wordt door de Domeinnaamhouder, naast de verwijzing naar het merk van Klager, voor haar géén enkele legitieme betekenis heeft.

De titularis gebruikt de domeinnaam niet voor een eigen website, doch uitsluitend om door te linken naar de site van een directe concurrent van Klager die eveneens kunstgrassen aanbiedt van een ander merk.

Namgrass.com, naar wiens website de link afleidt, is inderdaad op de markt aanwezig met een eigen merk: zij heeft dan ook – vanzelfsprekend - nooit gebruik gemaakt van de domeinnaam om producten van Royal Grass aan te bieden.

Het staat vast tevens dat de eigenaar van deze website, Namgrass.com, niet alleen geen kunstgras van de Klager in haar assortiment aanbiedt, doch bovendien daarop geen enkel perspectief heeft gekregen van de Klager.

Uit de ontwikkeling van de middelen namens de Domeinnaamhouder is af te leiden dat zij tot registratie van royalgrass.be is overgegaan buiten medeweten, laat staan toestemming van Klager, en zonder dat zij hiervoor objectieve commerciële motieven kan inroepen.

Namens Domeinnaamhouder wordt erkend dat zij door aldus tewerk te gaan, hoopte Klager onder druk te zetten om alsnog distributierechten voor Royal Grass producten te kunnen afdwingen die zij tevoren tevergeefs had gevraagd, zoals ten overvloede blijkt uit haar ultieme voorstel om *'een nieuwe vennootschap op te richten die Royal Grass producten in België/Luxemburg kan verdelen, zoals door ons al enkele malen gevraagd.'*

Afgezien van de geloofwaardigheid van deze uitleg - het is moeilijk aan te nemen dat Namgrass interesse zou betonen in de verdeling van een concurrerend product,

is dergelijk deloyaal optreden in het handelsverkeer niet te beschouwen is als een legitiem (commercieel) belang.

Aan de tweede voorwaarde is voldaan.

6.3. Registratie te kwader trouw

Uit de overgelegde stukken blijkt ten overvloede dat de registratie minstens het gebruik van de domeinnaam, als te kwader trouw is aan te merken.

De domeinnaam is niet verbonden aan een eigen website maar wordt gebruikt om door te linken naar Namgrass.com.

Klager en Namgrass Nederland verhouden zich minstens binnen de Benelux, sedert jaren tot elkaar als directe concurrenten op de markt van kunstgrassen.

De parasitaire manier waarop de domeinnaam doelbewust wordt gebruikt om argeloze bezoekers die op zoek zijn naar kunstgrassen die bekend zijn onder het merk van Klager, af te leiden naar de website van een concurrent, is een schoolvoorbeeld van een registratie met misleidende bedoelingen die niet ter goeder trouw zijn.

De keuze van een domeinnaam (Namgrass.com) als handelsbenaming, speelt nog in op deze verwarring.

Het staat vast dat de domeinnaam door een concurrent van Klager aldus wordt gebruikt om hieruit commercieel voordeel te puren.

De kwade trouw staat ten overvloede vast uit de vaststelling dat de in procedure voorgewende inschikkelijkheid van de Domeinnaamhouder om vrijwillig en kosteloos tot overdracht aan Klager over te gaan, contrasteert met haar deloyale commerciële opstelling waarin zij de overdracht verbond aan verregaande voorwaarden, ofwel een forse afkoopsom van 3.450,00 €, ofwel het afdwingen van een distributielicentie.

Dat zij dergelijke voorstellen nog formuleerde nadat onderhavige procedure was opgestart illustreert het weinig eerbaar karakter van de motieven van Domeinnaamhouder.

Er wordt niet voorgehouden noch aangetoond dat de domeinnaam ooit voor andere dan de hiervoor beschreven doeleinden werd gebruikt, zodat vaststaat dat alleen zuiver mercantiele overwegingen aan de registratie ten grondslag liggen, welke omstandigheden indicatief zijn voor de aanwezigheid van kwade trouw.

De Klacht beantwoordt ook aan deze voorwaarde.

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 "**royalgrass.be**" naar de klager

Antwerpen, 12 oktober 2009



Kristiaan DEHING
De Derde Beslisser