

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSERS

De Heer Tim Vanhove / Alfas bvba

Zaak nr. 44423: habitos.be

1) De Partijen

Appellant – Oorspronkelijke Domeinnaamhouder, de heer Tim Vanhove, met woonplaats te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Gruitroderbaan 41, vertegenwoordigd door Michiel Ryckalts, advocaat, met kantoor te 3500 Hasselt, Berenbroekstraat 49.

Geïntimeerde – Oorspronkelijke Klager: Alfas bvba, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Weg naar Bijloos 16, vertegenwoordigd door Jan Coninx en Laurence Hox, advocaten, met kantoor te 3500 Hasselt, Spoorwegstraat 105.

2) Domeinnaam

Domeinnaam: “habitos.be”

Geregistreerd op: 18 augustus 2004

Hierna: de “Domeinnaam”

3) Procedurele voorgaanden

Op 9 mei 2017 heeft Appellant bij Cepani Hoger Beroep ingediend tegen de beslissing van de Derde Beslissers in eerste aanleg van 24 april 2017 om de Domeinnaam over te dragen aan Geïntimeerde.

De Domeinnaamhouder heeft op 24 mei 2017 een antwoord op dit Hoger Beroep ingediend.

Op 26 juni 2017 heeft Cepani een panel van derde-beslissers aangesteld (hierna, het “Panel”).

Op 27 juni 2017 verzocht Appellant het Panel om een wederwoord te mogen indienen. Op 3 juli 2017 verleende het Panel toestemming aan Appellant om een wederwoord in te dienen uiterlijk op 7 juli 2017 en aan Geïntimeerde om hierop te antwoorden uiterlijk op 14 juli 2017.

Op 7 juli 2017 diende Appellant een wederwoord in. Geïntimeerde liet op 13 juli 2017 weten geen antwoord meer in te dienen.

4) Relevante feiten

Appellant, de oorspronkelijke Domeinnaamhouder, is de heer Tim Vanhove, een freelance bouwjournalist.

Geïntimeerde, de oorspronkelijke Klager, is de vennootschap Alfas bvba, waarvan de heer Gery Alfarano de enige aandeelhouder en zaakvoerder is.

In 2004 besloten Appellant en de heer Alfarano om samen een nieuwe internetonderneming te starten die een of meerdere databanken zou bijhouden met bouw- en verbouwtips. Als voorbereiding van de samenwerking registreerde Appellant in onderling overleg met de heer Alfarano de Domeinnaam op 18 augustus 2004. Op 6 januari 2006 dienden Appellant en de heer Alfarano samen met een derde een Benelux-merkaanvraag in voor het woordmerk "Habitos.be". Het merk werd ingeschreven op 6 april 2006 en vernieuwd in 2015.

Op 24 januari 2006, richtten Appellant en de heer Alfarano samen met diezelfde derde de vennootschap HABITOS.BE bvba op. Sinds de oprichting betaalde deze vennootschap de registratierechten voor de Domeinnaam, die op naam bleef van Appellant.

Op 25 september 2012 werd het mandaat van de heer Alfarano in HABITOS.BE bvba beëindigd en werden de aandelen van de heer Alfarano overgenomen door Appellant en de derde-medestichter van de vennootschap.

Op 12 januari 2017 werd HABITOS.BE bvba failliet verklaard. Daarop werd het handelsfonds van de failliete vennootschap te koop aangeboden bij veiling. Aan geïnteresseerde kopers werd meegedeeld dat (1) het handelsfonds onder meer de website, het klantenbestand en de handelsnaam HABITOS bevatte, (2) een van de zaakvoerders van de gefailleerde de eigendom van de domeinnamen claimt en (3) de merknaam Habitوس.be geen eigendom van de gefaalde vennootschap is maar ter beschikking werd gesteld van de vennootschap door de aandeelhouders.

Op 8 februari 2017 nam Geïntimeerde het handelsfonds over van de curator voor de prijs van 30.000 EUR. Geïntimeerde wist vervolgens de codes te bekomen om de Domeinnaam te laten overdragen op naam van Geïntimeerde. Appellante slaagde er vervolgens in deze overdracht ongedaan te maken. Op 15 februari 2017 stelde Geïntimeerde Appellant in gebreke om de Domeinnaam alsnog over te dragen. Appellant weigerde te gebruiken de Domeinnaam tot op vandaag om door te verwijzen naar de domeinnaam <bouwjournalist.be> die Appellant gebruikt voor bouwtips en de promotie van huishoudtoestellen.

Op 3 maart 2017 stelde Geïntimeerde een klacht in bij CEPANI op basis van artikel 10, a) van de algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS Belgium (hierna de "Algemene Voorwaarden"). Geïntimeerde verzocht hierbij om de overdracht van de Domeinnaam. Op 24 april 2017 kende de aangestelde derde beslisser de klacht toe en beval de overdracht van de Domeinnaam aan Geïntimeerde.

5) Standpunt van partijen

5.1 Standpunt van Appellant – Oorspronkelijke Domeinnaamhouder

Appellant is het oneens met het oordeel van de derde beslisser van 24 april 2017. Appellant is namelijk van oordeel dat niet is voldaan aan de eerste voorwaarde van artikel 10, b) van de Algemene Voorwaarden, die vereist dat de Domeinnaam identiek is aan of overeenstemt zodanig dat hij verwarring kan scheppen met een onder meer een merk of handelsnaam. Volgens Appellant kan aan deze voorwaarde niet zijn voldaan vermits de Domeinnaam reeds bestond vóór de oprichting van de vennootschap die de handelsnaam draagt, identiek aan de Domeinnaam.

Daarnaast beweert Appellant over een eigen subjectief recht in de benaming "habitوس.be" te beschikken en een legitiem belang te hebben in de Domeinnaam. Appellant stelt de initiatiefnemer en de bedenker van de naam "habitوس" te zijn. De jaarlijkse betaling van de

registratierechten voor de Domeinnaam door HABITOS.BE bvba zouden een vorm van loon uitmaken voor de door Appellant geleverde prestaties. Tevens is Appellant mede-eigenaar van het Benelux woordmerk "habitos.be", wat hem een legitiem belang zou geven in de litigieuze Domeinnaam. Volgens Appellant is het voldoende om een minimale band tussen de domeinnaam en de activiteit van de domeinnaamhouder voldoende om van een legitiem belang te spreken en komt het een derde beslisser niet toe om te onderzoeken of de rechten of legitieme belangen van een klager voorrang moeten krijgen, dan wel sterker zouden zijn dan de rechten en legitieme belangen van de domeinnaamhouder.

Ten slotte is Appellant van oordeel dat er van registratie of gebruik te kwader trouw geen sprake kan zijn. De registratie verliep in samenspraak met Geïntimeerde en Appellant heeft een legitiem belang om de domeinnaam te gebruiken om bezoekers af te leiden naar zijn eigen website, waardoor er geen sprake kan zijn van enige kwade trouw, aldus Appellant.

In haar wederwoord herhaalt Appellant deze standpunten.

5.2 Standpunt van Geïntimeerde – Oorspronkelijke Klager

Geïntimeerde is daarentegen van oordeel dat de derde beslisser in eerste aanleg terecht besloot tot de overdracht van de Domeinnaam. Volgens Geïntimeerde is de Domeinnaam identiek aan de handelsnaam die Geïntimeerde aankocht uit de faillissementsboedel en is de anterioriteit van de Domeinnaam niet van belang om vast te stellen dat er sprake is van identiteit of verwarrende gelijkens tussen de Domeinnaam en het recht waarop Geïntimeerde zich beroept.

Vervolgens werpt Geïntimeerde op dat Appellant geen recht of legitiem belang in de Domeinnaam kan laten gelden, maar dat door de zaakvoerder van Geïntimeerde en Appellant samen werd beslist de Domeinnaam te registreren ten behoeve van de door partijen op te richten onderneming.

Geïntimeerde betwist niet dat de registratie van de Domeinnaam te goeder trouw geschiedde. Wel is Geïntimeerde van mening dat de weigering van Appellante om de Domeinnaam over te dragen of ter beschikking te stellen van Geïntimeerde een gebruik te kwader trouw uitmaakt en dat het doorverwijzen van de Domeinnaam naar een eigen website, die concurreert met de activiteiten van Geïntimeerde, eveneens te kwader trouw is. Geïntimeerde reageerde niet op het wederwoord van Appellant, daar het volgens haar volstond te verwijzen naar de reeds ingenomen standpunten en argumenten tot ontkrachting van de voorgehouden beweringen en argumenten in het wederwoord van Appellant.

6) Discussie en bevindingen

Overeenkomstig artikel 16.1 van het CEPANI-reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen dient de Derde beslisser te oordelen met in achtneming van de Beleidslijnen en het CEPANI-reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen.

Overeenkomstig artikel 10, b, 1 van de Algemene Voorwaarden 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."*

Hieronder zal het Panel deze voorwaarden afzonderlijk behandelen.

6.1 Identiteit of verwarrende gelijkenis

De Domeinnaam "habitos.be" is identiek aan de handelsnaam HABITOS.BE, die aan de Geïntimeerde (oorspronkelijke Klager) toebehoort. Aan de eerste voorwaarde van artikel 10, b, 1 van de Algemene Voorwaarden is dus voldaan. Het Panel merkt hierbij op dat de identiteit of verwarrende gelijkenis *in abstracto* dient te worden beoordeeld en dat de anterioriteit van de registratie van de Domeinnaam geen rol speelt bij de beoordeling van deze voorwaarde. Zie CEPANI Zaak Nr. 44085, 31 juli 2006 (casas.be).

6.2 Rechten en legitieme belangen

Geïntimeerde, als oorspronkelijke Klager, meent dat Appellant geen rechten of legitiem belang kan doen gelden in de Domeinnaam, aangezien deze Domeinnaam slechts werd geregistreerd ten behoeve van de op dat ogenblik nog op te richten vennootschap HABITOS.BE bvba. Dat de Domeinnaam ten behoeve van deze vennootschap werd opgericht kan afdoende afgeleid worden uit:

- De communicatie tussen Appellant en de heer Alfarano die aan de registratie van de Domeinnaam voorafgaat en waaruit blijkt dat de Domeinnaam werd geregistreerd in het kader van de voorbereidingen van de oprichting en werking van HABITOS.BE bvba en het hen niet uitmaakte wie van de twee de Domeinnaam zou registreren;
- De gebruiksvoorwaarden op de website gelinkt aan de Domeinnaam die volgende tekst vermeldden op het ogenblik dat Appellant mede-bestuurder was van HABITOS.BE bvba:

"De volledige inhoud van 'Habitos.be' (teksten, tekeningen, foto's, films, logo's, data, software, handels- en domeinnamen en informatica) is beschermd door intellectuele en andere rechten en is de eigendom van Habitos.be, Gruitroderbaan 41, 3670 Meeuwen-Gruitrode."

- Het feit dat de facturen voor de registratie en vernieuwing van de Domeinnaam steeds werden gericht aan HABITOS.BE bvba en deze vennootschap instond voor de betaling van de registratierechten. Gezien de geringe prijs van deze registratierechten is de bewering van Appellant dat deze betalingen moeten worden aanzien als een deel van de vergoeding van Appellant niet geloofwaardig.

Daartegenover stelt Appellant bekend te zijn onder de naam HABITOS.BE en mede-houder te zijn van het Benelux-woordmerk "Habitos.be". De eerste stelling acht het Panel niet bewezen. Het is niet omdat Appellant in het verleden als mede-bestuurder mogelijk geassocieerd werd met de activiteiten van HABITOS.BE bvba, dat Appellant bekend is onder de naam HABITOS.BE. Daarnaast vormt het feit dat Appellant mede-houder is van het Benelux-woordmerk "Habitos.be" op zichzelf geen afdoende bewijs dat Appellant beschikt over een recht of legitiem belang in de Domeinnaam. Het Panel acht het voldoende aangetoond dat zowel het Benelux-merk als de Domeinnaam werden geregistreerd ten behoeve van HABITOS.BE bvba. Het feit dat *in tempore non suspecto* op de website gelinkt aan de Domeinnaam vermeld stond dat de volledige inhoud van "Habitos.be" met inbegrip van de domeinnamen eigendom is van HABITOS.BE bvba doet het Panel besluiten dat Appellant erkende dat de rechten in de Domeinnaam toebehoren aan HABITOS.BE bvba. Appellant was op dat ogenblik immers mede-zaakvoerder van HABITOS.BE bvba en stond mee in voor het beheer van de website. Uit deze erkenning blijkt dan ook dat Appellant geen rechten kon doen gelden in de Domeinnaam. Het feit dat Appellant mede-houder

is van het Benelux-merk doet hieraan geen afbreuk. De mede-eigendom van een merk creëert geen rechten in een domeinnaam waarvan de rechten werden overgedragen. Evenmin is het voor de beoordeling van eventuele rechten en legitieme belangen in hoofde van Appellant relevant dat bij de verkoop van het handelsfonds van het failliete HABITOS.BE bvba melding werd gemaakt van het feit dat één van de zaakvoerders van de gefailleerde het houderschap van de Domeinnaam claimde. Het is niet omdat er betwisting bestond over het houderschap van de Domeinnaam bij de verkoop van het handelsfonds dat Appellante rechten of enig rechtmatig belang kan doen gelden in de Domeinnaam. Het komt het Panel voor dat de Domeinnaam HABITOS.BE bvba toebehoorde en bijgevolg deel uitmaakte van dat handelsfonds dat werd overgedragen aan Geïntimeerde.

Het Panel is dan ook van oordeel dat Appellante geen recht of legitiem belang kan doen blijken in de Domeinnaam.

6.3 Registratie of gebruik te kwader trouw

Dat de Domeinnaam te goeder trouw werd geregistreerd is niet betwist. Wel betwist is of Appellant de Domeinnaam al dan niet te kwader trouw gebruikt.

Kwade trouw wordt niet vermoed maar moet redelijkerwijze worden aangetoond. Zie CEPANI Zaak Nr. 44233, 5 juli 2011 (piperheidsieck.be). Dit belet echter niet dat kwade trouw mag worden afgeleid uit redelijke vermoedens. Zie o.m. CEPANI Zaak Nr. 44233, 5 juli 2011 (piperheidsieck.be); CEPANI Zaak Nr. 44080, 31 maart 2006 (skype.be).

Appellant merkt terecht op dat het automatisch doorlinken van een domeinnaam naar een andere domeinnaam op zichzelf niet als een gebruik te kwader trouw kan worden aanzien. Dit neemt niet weg dat dergelijk doorlinken onder omstandigheden wel een gebruik te kwader trouw kan uitmaken. Zo bepaalt Artikel 10, 2 van de Algemene Voorwaarden dat kwade trouw kan worden aangetoond door het feit dat *“de domeinnaam bewust is gebruikt 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, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit 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 Domeinnaam werd tot aan het faillissement van de HABITOS.BE bvba steeds gebruikt door deze vennootschap. Onder meer door haar jarenlange gebruik van de Domeinnaam wist deze vennootschap een uitgebreid cliënteel op te bouwen. Bij de overdracht van het handelsfonds van het failliete HABITOS.BE bvba werd melding gemaakt van een nieuwsbriefbestand van om en bij de 32.000 abonnees. Men kan redelijkerwijze aannemen dat een groot deel van deze abonnees regelmatig de website gelinkt aan de Domeinnaam bezocht en verder zal bezoeken. Wanneer zij plots worden doorverwezen naar een andere domeinnaam en website van Appellant waar bouwtips worden gegeven en publiciteit wordt gemaakt voor woon- en huishoudoplossingen is er duidelijk sprake van behalen van een commercieel voordeel. Bovendien bevat de bovenste sectie van de website een zwarte balk met links bovenaan de handelsnaam die eigendom is van Klager, nl. “HABITOS.BE”. Wanneer men hierop klikt wordt men automatisch doorverwezen naar de beveiligde url <https://www.habitos.be> en een webpagina die inactief is. Het gebruik van de Domeinnaam en de vermelding van “HABITOS.BE” op de hieraan gelinkte website scheppen uiteraard verwarring met de handelsnaam die Geïntimeerde toebehoort. Het kan ook niet worden ontkend dat Appellante dit bewust doet gelet op de commerciële samenwerking die Appellante en de zaakvoerder van Geïntimeerde in het verleden hebben gehad.

Het Panel is dan ook van mening dat er sprake is van gebruik te kwader trouw zodat aan de derde voorwaarde van artikel 10, b), 2 van de Algemene Voorwaarden is voldaan.

7) Beslissing

Dienvolgens beslist het Panel van Derde Beslissers overeenkomstig artikel 10, e) van de Algemene Voorwaarden tot de overdracht van de domeinnaamregistratie voor de domeinnaam "habitos.be" naar Geïntimeerde, de oorspronkelijke Klager.

Brussel, 28 juli 2017



Flip Petillion
Derde-beslisser, Voorzitter



i.o. Stephane Criel
Derde-beslisser 8/8/2017



Christine De Keersmaeker
Derde-beslisser

1 augustus 2017