



CEPANI

HET BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

Engagor NV / S J Maikel

Zaak nr. 44369: Engagor.be

1. De Partijen

1.1. De Klager: Engagor NV
met zetel te Grauwpoort 1, 9000 Gent, België;
ingeschreven in de KBO met nummer
0834.080.135

Vertegenwoordigd door:
Mevrouw Magali Feys
Mevrouw Soo Mee Provoost
Advocaten
Lange Kievitstraat 118/120
2018 Antwerpen

1.2. De Domeinnaamhouder: S J Maikel
met adres te Hovenruidte 32, 0194 Lils, België.

Niet vertegenwoordigd.

2. Domeinnaam

Domeinnaam: Engagor.be (de "**domeinnaam**")
geregistreerd op: 7 juni 2014

Hierna te noemen de "Domeinnaam".

3. Procedurele voorgaanden

De Klager diende op 26 januari 2015 klacht in bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie ("Cepani") met betrekking tot de Domeinnaam. De klacht werd ingediend onder het Cepani Reglement voor Beslechting van Geschillen inzake Domeinnamen (hierna het "Cepani Reglement") en de Beleidslijnen voor de Geschillenregeling van de Algemene Voorwaarden van DNS BE (hierna de "Beleidslijnen").

Cepani bracht het bestaan en de inhoud van de klacht ter kennis van de Domeinnaamhouder (a.d.h.v. de gekende adresgegevens van de Domeinnaamhouder), maar de Domeinnaamhouder diende geen antwoord in.

Op 25 februari 2015 stelde Cepani ondergetekende aan als Derde Beslisser om het geschil in verband met de Domeinnaam te beslechten.

Op 25 februari 2015 stelde Cepani de partijen in kennis van de aanstelling van de Derde Beslisser en van het feit dat de debatten gesloten zouden worden op 4 maart 2015. De debatten werden effectief gesloten op 4 maart 2015, zonder dat de Domeinnaamhouder een antwoord indiende.

4. Feitelijke gegevens

Volgende feitelijke gegevens zijn relevant voor deze zaak:

De Klager is een Belgisch bedrijf met vestigingen te Gent en San Francisco (VS). De Klager werd opgericht op 25 februari 2011 als naamloze vennootschap, met als maatschappelijke naam of vennootschapsnaam "Engagor".

De klager is een dienstverlenend bedrijf dat aan haar klanten onder meer diensten van "social customer service" en "engagement marketing" aanbiedt (inclusief detecteren, filteren, analyseren en beantwoorden van berichten op sociale media die relevant zijn voor de klanten van de Klager, o.a. via chat-berichten).

De Klager is de houder van verschillende merken:

- Benelux woordmerk "ENGAGOR" (nummer 0942718), ingeschreven op 26 augustus 2013 voor volgende klassen van goederen en diensten: 9, 35, 38 en 42; en
- Gemeenschapswoordmerk "ENGAGOR" (nummer 012190492), ingeschreven op 27 maart 2014 voor volgende klassen van goederen en diensten: 9, 35, 38 en 42.

De Klager legt bewijzen van deze merkregistraties voor.

De Klager stelt ook eigenaar te zijn van de handelsnaam "Engagor" (startdatum van gebruik van deze handelsnaam wordt niet gepreciseerd).

De Klager stelt ook eigenaar te zijn van de domeinnamen "Engagor.com" (sinds 28 december 2009) en "Engagor.nl" (sinds 9 december 2014), en voegt een print-screenshot toe van de homepage van de website beschikbaar via "Engagor.com".

De Domeinnaamhouder registreerde de Domeinnaam op 7 juni 2014.

Voor aanvang van deze procedure, kreeg de Domeinnaamhouder per aangetekende brief en per email een ingebrekestelling toegestuurd vanwege de raadslieden van de Klager. Beide werden ongeopend terugbezorgd aangezien zowel het postadres als het email adres ongeldig bleken.

Cepani ontving van de Domeinnaamhouder geen respons op de ingediende klacht.

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager

De Klager argumenteert dat:

- De Domeinnaam volledig identiek is aan de merken, vennootschapsnaam, handelsnaam en andere domeinnamen van de Klager;
- De Domeinnaamhouder geen enkele rechten of legitieme belangen kan doen gelden op de Domeinnaam;
- De Domeinnaamhouder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt, aangezien:
 - de Domeinnaamhouder onjuiste en zelfs onbestaande of valse adresgegevens heeft opgegeven; en
 - er (minstens indirect) bij het relevante publiek verwarring ontstaat met de merken, de vennootschapsnaam en de handelsnaam van de Klager.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

De Domeinnaamhouder heeft geen antwoord ingediend, en blijkt niet bereikbaar via de adresgegevens gekend bij DNS BE. Het adres en email adres gekend bij DNS BE blijken onbestaand of althans niet-actief te zijn. Het standpunt van de Domeinnaamhouder in verband met de Domeinnaam is dus niet gekend.

De Derde Beslisser verwijst in dit verband naar volgende artikelen van de Algemene Voorwaarden voor Domeinnaam Registratie binnen het “.be”-domein beheerd door DNS Belgium (versie 5.2) (hierna de “Algemene Voorwaarden”):

- Artikel 5: *“De domeinnaamhouder moet een functionerend e-mailadres hebben dat in de DNS Belgium – databank wordt ingebracht. DNS Belgium en de domeinnaamhouder zijn verplicht dit e-mailadres te gebruiken voor officiële communicatie. Indien het e-mailadres niet meer up-to-date is, moet de domeinnaamhouder contact opnemen met zijn registrar om het e-mailadres te laten aanpassen. De registrar moet het e-mailadres van de domeinnaamhouder op diens verzoek aanpassen. Als het e-mailadres niet up-to-date wordt gehouden, schendt de domeinnaamhouder deze algemene voorwaarden en mag DNS Belgium het gebruiksrecht beëindigen zoals voorzien in artikel 3 hierboven.”*
- Artikel 7.b): *“De domeinnaamhouder dient DNS Belgium onmiddellijk op de hoogte te houden via de registrar over iedere wijziging van naam, adres, emailadres, telefoon- en faxnummers. Iedere nalatigheid of vertraging hieromtrent kan leiden tot de beëindiging van het gebruiksrecht.”*
- Artikel 8.a): *“De domeinnaamhouder verklaart en garandeert dat: 1° alle verklaringen (hieronder worden o.m uitdrukkelijk de contactgegevens van de domeinnaamhouder verstaan) gedaan tijdens de registratieprocedure en gedurende de duur van het gebruiksrecht volledig en juist zijn (...)”*

De Derde Beslisser verwijst ook naar artikel 6.4 van het Cepani Reglement: *“Wanneer de Domeinnaamhouder geen antwoord toestuurt, zal de procedure onverkort voortgang vinden en zal de Derde Beslisser het geschil beslechten op basis van de Klacht.”* De Derde Beslisser zal dus het geschil verder beslechten op basis van de ingediende klacht.

6. Discussie en bevindingen

Overeenkomstig artikel 16.1 van het Cepani Reglement oordeelt de Derde Beslisser 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 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 Klager legt bewijzen voor van de inschrijving van volgende woordmerken:

- Benelux woordmerk "ENGAGOR" (nummer 0942718), ingeschreven op 26 augustus 2013 voor volgende klassen van goederen en diensten: 9, 35, 38 en 42; en
- Gemeenschapswoordmerk "ENGAGOR" (nummer 012190492), ingeschreven op 27 maart 2014 voor volgende klassen van goederen en diensten: 9, 35, 38 en 42.

Beide merken staan geregistreerd op naam van de Klager. De Derde Besliser merkt op dat beide woordmerken dateren van voor de registratie van de Domeinnaam (die dateert van 7 juni 2014).

De Domeinnaam is identiek aan beide woordmerken, zodat de eerste voorwaarde vervuld is. Ten overvloede merkt de Derde Besliser nog op dat de Domeinnaam eveneens identiek is aan de handelsnaam en vennootschapsnaam van de Klager, en aan andere domeinnamen waar de Klager rechten op doet gelden (Klager beweert dat minstens de domeinnaam "Engagor.com" reeds door Klager gebruikt wordt van voor de registratie van de Domeinnaam).

6.2. Rechten en legitieme belangen

De Domeinnaamhouder brengt geen argumenten naar voren waaruit zijn of haar rechten of legitieme belangen op de Domeinnaam blijken. Artikel 10.b.3 van de Algemene Voorwaarden bevat volgende niet-limitatieve lijst van omstandigheden die kunnen aantonen dat de Domeinnaamhouder rechten of legitieme belangen heeft m.b.t. de Domeinnaam:

- *"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.”*

Gelet op de eerdere rechten (waaronder merkenrechten) van de Klager; gelet op de relatief recente registratie van de Domeinnaam en de relatief geringe activiteit op de website onder de Domeinnaam; gelet ook op het gebrek aan bewijs dat de Domeinnaamhouder een gelijkaardige naam zou gebruikt hebben om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden; gelet ook op het feit dat niet aangetoond is dat de Domeinnaamhouder algemeen gekend zou staan onder de Domeinnaam; gelet op de algemene bekendheid van de Klager als “Engagor”; gelet op de bewering van de Klager dat de Domeinnaamhouder geen licentie heeft om haar (merk)naam te gebruiken (wat niet tegengesproken wordt); gelet tenslotte op het ontbreken van elk element dat zou aantonen dat de Domeinnaamhouder rechten of legitieme belangen kan doen gelden op de Domeinnaam, neemt de Derde Beslisser aan dat de **Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan doen gelden op de Domeinnaam.**

6.3. Registratie te kwader trouw

De Klager argumenteert dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt, aangezien:

- de Domeinnaamhouder onjuiste en zelfs onbestaande of valse adresgegevens heeft opgegeven; en
- er (minstens indirect) bij het relevante publiek verwarring ontstaat met de merken, de vennootschapsnaam en de handelsnaam van de Klager.

Uit de feiten blijkt dat de adresgegevens die de Domeinnaamhouder opgaf tijdens het registratieproces van de Domeinnaam inderdaad onjuist of onbestaand waren, en dat dit tot op heden het geval is. Dit maakt een schending uit van de artikelen 5 en 8.a) 1° van de Algemene Voorwaarden (en mogelijk ook van artikel 7.b) van de Algemene Voorwaarden, indien het om een niet-meeegedeelde wijziging in contactgegevens zou gaan).

De Derde Beslisser gaat er van uit dat het opgeven van **foutieve of onbestaande contactgegevens**, *in casu* inderdaad op kwade trouw wijst tijdens de registratie, en dat het in stand houden van deze foutieve of onbestaande contactgegevens na de registratie *in casu* op kwade trouw wijst tijdens het gebruik van de Domeinnaam.¹

Het opgeven van verkeerde adresgegevens dient volgens de Derde Beslisser in combinatie gezien te worden met volgende elementen, die samen op kwade trouw wijzen tijdens de registratie en het gebruik van de Domeinnaam:²

- De artikels vermeld op de website die beschikbaar is via de Domeinnaam duiden er op dat de Domeinnaamhouder goed thuis is in de sector waarin de

¹ Zie ook Cepani zaak nr. 44287 Fol Light & Sound bvba t. Kim Fol.

² Zie ook Cepani zaak nr. 44233 Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise t. tank-one.

- Klager actief is, en dat de Domeinnaamhouder dus kennis had of had moeten hebben van de rechten van de Klager op de Domeinnaam;
- Er is een reëel gevaar dat de artikels op de website die beschikbaar is via de Domeinnaam geassocieerd kunnen worden met de diensten die de Klager aanbiedt onder de naam "Engagor". Men kan er van uit gaan dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam heeft geregistreerd en gebruikt om verwarring te zaaien omtrent (de verbondenheid met) de diensten van de Klager.
 - De Domeinnaam is identiek aan de merken, handelsnaam, vennootschapsnaam en andere domeinnamen van de Klager. De Domeinnaamhouder laat geen rechten of legitieme belangen gelden op de Domeinnaam.³

Uit het geheel van bovenstaande omstandigheden meent de Derde Beslisser dat er naar redelijkheid geoordeeld dient te worden dat de Domeinnaamhouder wist of behoorde te weten dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam inbreuk maakte op de rechten van de Klager en dat **de Domeinnaamhouder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt.**

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 "**Engagor.be**" naar de klager

Mechelen, 18 maart 2015.



Bart Van Besien
De Derde Beslisser

³ Zie ook Cepani zaak nr. 44226 Rhodia t. Marc Van Loo.