

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

Calligaris S.p.A. / Alfa2omega

Zaak nr. 44325: calligaris.be

1. De Partijen

1.1. De Klager: *CALLIGARIS S.p.A.
met zetel te 33044 Manzano (Italië), Via Trieste 12405;*

Vertegenwoordigd door:

*Mevrouw Daphne VERVAET, trademark attorney,
met kantoor te 1170 Brussel, Terhulpensesteenweg 187.*

1.2. De Domeinnaamhouder:

*ALFA2OMEGA (t.a.v. de heer Gery ALFARANO);
Gevestigd te 3530 Houthalen, St. Leonardusstraat 40.*

2. Domeinnaam

Domeinnaam: **calligaris.be**
geregistreerd op: 12 december 2006

Hierna te noemen "de Domeinnaam".

3. Procedurele voorgaanden

Op 20 september 2013 werd door de Klager een Klacht neergelegd bij CEPINA met het oog op een beslissing door een Derde Beslisser volgens het CEPINA Reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen en de Beleidslijnen voor de geschillenregeling van de Algemene Voorwaarden van DNS BE.

Binnen een termijn van 21 kalenderdagen na de aanvangsdatum van de procedure moest de Domeinnaamhouder zijn Antwoord sturen aan CEPINA, wat de Domeinnaamhouder naliet te doen.

Op 4 november 2013 werd ondergetekende aangesteld als Derde Beslisser om het geschil betreffende de Domeinnaam te beslechten.

De debatten werden gesloten op 11 november 2013. De Derde Beslisser moet haar beslissing aan het CEPANI-secretariaat overmaken binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de sluiting der debatten, i.e. uiterlijk op heden, 25 november 2013.

Op 25 november 2013 contacteert de Domeinnaamhouder het CEPANI-secretariaat met de vraag een verlenging te krijgen om een Antwoord in te dienen op de Klacht. De Domeinnaamhouder stelt sinds 4 jaar niet meer te wonen op het adres dat gekend was bij DNS BE, en bijgevolg de aangetekende brieven van het CEPANI-secretariaat aan dit adres niet te hebben ontvangen. De Domeinnaamhouder was hierdoor niet op de hoogte van de actuele procedure.

De Derde Beslisser verwijst naar de verplichtingen van de Domeinnaamhouder om DNS BE onmiddellijk op de hoogte te houden via de registrar over iedere wijziging van adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers (zie artikel 7 b) van de Algemene Voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het "be"-domein beheerd door DNS BE). Ingevolge artikel 8 a) van deze zelfde Algemene Voorwaarden verklaart en garandeert de domeinnaamhouder daarenboven dat alle verklaringen (waaronder onder meer uitdrukkelijk de contactgegevens van de domeinnaamhouder) gedaan tijdens de registratieprocedure en gedurende de duur van het gebruiksrecht volledig en juist zijn.

De Derde Beslisser overweegt daarenboven dat de aangetekende brief van het CEPANI-secretariaat van 4 november 2013 overigens niet enkel aan het adres, maar tevens per e-mail aan het e-mail adres van de Domeinnaamhouder was gericht. Indien de Domeinnaamhouder onwetende was over de procedure zoals hij stelt, betekent dit dat hij heeft nagelaten om zowel zijn adres als zijn e-mail adres actueel te houden in de DNS BE databank. Conform voornoemde Algemene Voorwaarden kan elke nalatigheid of vertraging hieromtrent leiden tot de beëindiging van het gebruiksrecht. Deze omstandigheden kunnen naar het oordeel van de Derde Beslisser dan ook geen grond opleveren om de debatten te heropenen teneinde de Domeinnaamhouder toch nog in de mogelijkheid te stellen een Antwoord te formuleren op de Klacht.

4. Feitelijke gegevens

4.1 Klager is een vennootschap actief in de productie en verdeling van binnenhuismeubelen. Zij werd opgericht in 1923 in Italië. Klager is gevestigd in Manzano, Italië en verdeelt haar producten wereldwijd.

Klager stelt houder te zijn van onder andere de volgende geregistreerde merken met gelding in de Benelux:

- Het Gemeenschapsmerk met nr. 24323, zijnde het woordmerk Calligaris, ingeschreven op 20 april 1998, voor verschillende goederen in klasse 20.
- Het Internationaal merk met nr. 1005683 en met aanduiding van de Europese Gemeenschap, zijnde het woordmerk Calligaris, ingeschreven op 20 april 2009, voor verschillende goederen en diensten in de klassen 8, 11, 20, 21, 24, 27 en 35.

4.2.

De Domeinnaamhouder is de heer Gery Alfarano, optredend onder de benaming van zijn vestigingseenheid Alfa2Omega (annex 2 aan de Klacht).

Op 12 december 2006 heeft de Domeinnaamhouder de Domeinnaam geregistreerd.

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager

De Klager argumenteert dat:

- (i) de Domeinnaam identiek is aan de merken waarop de Klager rechten kan doen gelden:
 - De Klager is houder van een Gemeenschapsmerk en Internationaal merk op het woordteken Calligaris.
 - Het Internationaal woordmerk Calligaris werd geregistreerd in 1996, terwijl de Domeinnaamhouder de Domeinnaam pas registreerde in 2006.

- (ii) de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de Domeinnaam:
 - De Domeinnaamhouder heeft geen geregistreerd merk of vennootschaps- of handelsnaam voor het teken Calligaris.
 - De Klager gaf geen licentie of toestemming aan de Domeinnaamhouder om haar merk te gebruiken of een Domeinnaam te registreren die het merk herneemt.

- (iii) de Domeinnaamhouder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt:
 - Vooreerst stelde Klager vast dat bezoekers van de Domeinnaam calligaris.be automatisch doorverwezen worden naar de website van de Belgische meubelwinkel "Meubelen Vangeneugden" uit Houthalen (annex 6 aan de Klacht). Laatstgenoemde verdeelt meubelen, waaronder ook de meubelen van het merk van Klager.
 - Daarop heeft Klager vastgesteld dat er een link bestaat tussen de Domeinnaamhouder, de Heer Alfarano, en Meubelen Vangeneugden. Uit haar onderzoek blijkt dat de heer Alfarano werkzaam is, of op zijn minst actief betrokken, bij Meubelen Vangeneugden (annex 5 aan de Klacht). Zij besluit dit uit het feit dat de heer Alfarano op een internetpagina vermeld staat als contactpersoon van Meubelen Vangeneugden.
 - De Klager meent dan ook dat de Domeinnaam aldus bewust wordt gebruikt om, met het oog op het behalen van een commercieel voordeel, Internet gebruikers te lokken naar een website van de Domeinnaamhouder of naar een andere online plaats, steunend op de verwarring die omtrent het merk (evenals de handelsnaam en vennootschapsnaam) waarvan Klager houder is, kan ontstaan nopens de oorsprong, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website waarmee de Domeinnaamhouder gerelateerd is of van producten op deze website.
 - Tevens is Klager van oordeel dat de registratie van de Domeinnaam door de Domeinnaamhouder gericht was op het verstoren van de handelsactiviteiten van Klager, aangezien Meubelen Vangeneugden ook concurrerende producten verkoopt.

- Tot slot stelt Klager vast dat op de talrijke ingebrekestellingen door haar Italiaanse Raadsman aan het e-mailadres van de Domeinnaamhouder en het e-mailadres van de Heer Alfarano bij Meubelen Vangeneugden, nooit een reactie kwam.

Op deze gronden vraagt de Klager dat de Derde Beslissers besluit dat de Domeinnaam aan de Klager moet worden overgedragen.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

De Domeinnaamhouder heeft zijn standpunt niet laten kennen door mededeling van een formeel Antwoord op de Klacht binnen de daarvoor voorziene termijn.

Derhalve zal de Derde Beslissers het geschil beslechten op basis van de Klacht conform artikel 6.4. van het CEPINA-reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen.

6. Discussie en bevindingen

Overeenkomstig artikel 15.1 van het CEPINA-reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen oordeelt de Derde beslissers 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

De Derde Beslissers stelt vast dat de Klager kopie voorlegt van een inschrijving van een Gemeenschapsmerk voor het woordmerk Calligaris voor goederen uit de klasse 20, alsook van een internationale merkinschrijving voor het woordmerk Calligaris, met aanduiding van onder meer de Europese Gemeenschap, voor goederen en diensten uit de klassen 8, 11, 20, 21, 24, 27 en 35, welke merken beide op haar naam staan.

De identiteit tussen de Domeinnaam en het hierboven vermelde Gemeenschapsmerk op naam van de Klager, volstaat opdat de eerste voorwaarde zou zijn vervuld.

De Derde Beslisser merkt op dat het ingeroepen Gemeenschapsmerk van de Klager dateert van *voor* de registratie van de Domeinnaam. Dit is niet het geval voor de Internationale inschrijving. Deze dateert immers van *na* de registratie van de Domeinnaam.

De Derde Beslisser meent, samen met bepaalde doctrine¹, dat in principe een gebruik van het (per hypothese nog niet ingeschreven) merk door een klager voordat een domeinnaamhouder de overeenstemmende domeinnaam reserveerde, zou volstaan voor deze eerste voorwaarde, in de mate het merk door deze klager wel werd ingeschreven voor de start van de procedure. De Derde Beslisser acht het echter niet nodig dit gebruik van het teken Calligaris *in casu* verder te onderzoeken, nu de eerste voorwaarde reeds is vervuld omwille van het eerder ingeschreven Gemeenschapsmerk dat identiek is aan de Domeinnaam.

6.2. Rechten en legitieme belangen

De Domeinnaamhouder heeft zelf geen argumenten naar voor gebracht op grond waarvan rechten of legitieme belangen kunnen blijken.

Artikel 10, b, 3 voorziet een niet-limitatieve lijst met omstandigheden waaronder de rechten of legitieme belangen van de Domeinnaamhouder kunnen worden aangetoond. Eén van deze omstandigheden is *“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”*.

Uit de klacht en de stukkenbundel blijkt dat de Domeinnaamhouder een link heeft met de meubelzaak Meubelen Vangeneugden. Dit kan worden afgeleid uit de afdruk van een internetpagina met contactgegevens van de heer Gery Alfarano bij deze meubelzaak (annex 5 aan de Klacht).

De Klager stelt dat deze meubelzaak Calligaris meubelen verkoopt, wat door de Domeinnaamhouder niet wordt tegengesproken.

De Derde Beslisser meent dat de Domeinnaamhouder als verkoper van Calligaris meubelen het recht heeft om het merk Calligaris te gebruiken om die producten op geoorloofde wijze te koop aan te bieden aan het publiek en om er reclame voor te maken.

Desalniettemin is de Derde Beslisser van oordeel dat dit gegeven niet voldoende is om het gebruik van een Domeinnaam die uitsluitend bestaat uit het merk, als rechtmatig te beschouwen. Het feit dat de Domeinnaamhouder producten van het merk Calligaris verkoopt, geeft hem niet het recht om dat merk als Domeinnaam te gebruiken² (zie ook CEPINA, zaak nr. 44043, Mitsubishi Motors Belgium NV v. MT-Lift NV, 31 december 2003, CEPINA zaak nr. 44266, Unilin BVBA v. Max Dawidowicz, 12 juni 2012).

¹ Heremans, T., Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken, Larcier, Brussel, 2003, p. 122.

² In Gelijkaardige zin oordeelde het Hof van Beroep te Gent in zijn Arrest van 6 december 2004 *“De registratie als domeinnaam van andermans handelsnaam of merk betekent een zich toe-eigenen van deze naam zonder de toestemming van de rechtmatige titularis. Het sticht verwarring bij het publiek en schaadt de handelsbelangen van de titularis van deze handelsnaam of dit merk”*. Zie o.a. R. Steennot, *Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken*, Antwerpen, Intersentia, 2007, 58.

De Domeinnaamhouder is bovendien niet bekend onder de Domeinnaam Calligaris, maar wel onder de naam Alfa2omega. Hetzelfde geldt voor de handelszaak Meubelen Vangeneugden waarmee de Domeinnaamhouder een link heeft, die eveneens een website uitbaat onder haar eigen handelsnaam (annex 7 aan de Klacht).

Uit deze stukken kunnen geen rechten of legitieme belangen worden afgeleid.

Op grond van bovenstaande redenen besluit de Derde Beslisser dat de Domeinnaamhouder geen voldoende recht of legitiem belang kan laten gelden voor de Domeinnaam.

6.3. Registratie te kwader trouw

De Klager maakt aannemelijk dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam te kwader trouw registreerde en gebruikt.

- Ten eerste blijkt dat de Domeinnaamhouder Internet gebruikers naar een andere plaats on-line probeerde te lokken (cfr. Art 10 b 2 van de Algemene voorwaarden voor domeinnaam registratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS.be).

Het is voor de Derde Beslisser duidelijk dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam registreerde om deze aan te wenden met het oog op het behalen van een commercieel voordeel door surfers die op zoek zijn naar informatie over Calligaris producten af te leiden naar de website van meubelen Vangeneugden waar deze producten worden verkocht. Bezoekers van calligaris.be worden immers onmiddellijk automatisch doorverwezen naar de website van deze meubelwinkel waarmee de Domeinnaamhouder een link heeft (annex 6 aan de Klacht).

Een consument zal verwachten dat hij bij het intikken van calligaris.be terecht komt bij een website die door Klager, of ten minste met de toestemming van Klager, wordt uitgebaat (CEPINA, zaak nr. 44043, Mitsubishi Motors Belgium NV v. MT-Lift NV, 31 december 2003). Dit is hier niet het geval.

Een (officiële of niet-officiële) verdeler die, in zijn eigen naam en zonder toestemming van de fabrikant, een Domeinnaam registreert die gelijk is aan het merk van die fabrikant, kan niet aanzien worden als zijnde te goeder trouw (naar analogie met art. 6 septies van het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, CEPINA zaak nr. 44266, Unilin BVBA v. Max Dawidowicz, 12 juni 2012). De Domeinnaamhouder had de mogelijkheid om een Domeinnaam te registreren die niet louter bestaat uit de naam Calligaris.

Gelet op de link tussen de Domeinnaamhouder en Meubelen Vangeneugden, waar Calligaris meubelen worden verkocht, kan er geen twijfel over bestaan dat de Domeinnaamhouder kennis had, of zou moeten hebben gehad, van de rechten van Klager op het teken Calligaris:

- Ten tweede worden er op die andere plaats on-line ook producten van andere merken dan Calligaris gepromoot. Meubelen Vangeneugden biedt volgens Klager eveneens producten aan die concurreren met de Calligaris producten. Dit wordt door de Domeinnaamhouder niet tegengesproken. De Klager maakt

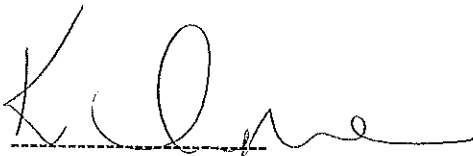
aannemelijk dat de Domeinnaamhouder bewust probeert om de aantrekkingskracht van het merk Calligaris te gebruiken om cliënteel aan te trekken voor die andere producten.

De Domeinnaamhouder deelde geen informatie mee waaruit zijn goede trouw bij de registratie en het gebruik van de Domeinnaam zou kunnen blijken. Derhalve is de Derde Beslissers om de hierboven geschetste redenen van oordeel dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt.

7. Beslissing

Dienvolgens, beslist de Derde Beslissers 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 **calligaris.be** naar de Klager.

Gent, 25 november 2013



Karen, Ongena
De Derde Beslissers