



CEPANI

HET BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE

D

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

TA TRIUMPH-ADLER GMBH / PFJ DINGENEN - FOREVER INTERNET SOLUTIONS BVBA

Zaak nr. 44363 CEPANI: triumph-adler.be – triumphadler.be

1. De Partijen

- 1.1. De Klager: **TA TRIUMPH-ADLER GMBH** vennootschap naar Duits recht met zetel te Duitsland, 90449, Nuremberg, Suedwestpark 23;

Hierna aangeduid als "Klager"

Vertegenwoordigd door:

Mevrouw Stephanie WUYTS, trademark attorney bij Novagraaf Belgium NV met kantoor te 1170 Brussel, aan de Terhulpesteenweg 187

- 1.2. De Domeinnaamhouder:

PFJ DINGENEN – FOREVER INTERNET SOLUTIONS BVBA met opgegeven adres te 2980 Zoersel, aan de Handelslei 80;

Hierna aangeduid als "Domeinnaamhouder"

Niet vertegenwoordigd

2. Domeinnamen

"Triumphadler.be" en "Triumph-adler.be"

Hierna te noemen "de Domeinnamen".

3. Procedurele voorgaanden

Op 25 september 2014 werd door de merkengemachtigde van Klager een klacht (hierna de "Klacht") neergelegd met het oog op het bekomen van een beslissing door een Derde Beslisser volgens het CEPANI reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen (hierna het "Reglement") en de alternatieve Beleidslijnen voor de geschillenregeling van de Algemene Voorwaarden van DNS.be (hierna de "Beleidslijnen").

De vertegenwoordiger van Klager beschikt over een bijzondere volmacht in de zin van artikel 3.2.2. van het Reglement.

Klager verzoekt dat de Domeinnamen worden overgedragen. Klager heeft beroep gedaan op de mogelijkheid van artikel 3.2.9., eerste streepje van het Reglement en heeft aan Domeinnaamhouder de mogelijkheid gegeven om vrijwillig over te gaan tot de overdracht.

De klacht werd ter kennis gebracht van de Domeinnaamhouder per aangetekend schrijven van 20 november 2014 waarbij deze werd uitgenodigd om zijn argumenten te kennen te geven.

De Domeinnaamhouder ging niet in op de mogelijkheid de Domeinnamen vrijwillig over te dragen en formuleerde evenmin enige repliek.

Op 13 november 2014 heeft de Derde Beslisser zijn onafhankelijkheid jegens beide partijen en hun raadsliden bevestigd aan CEPINA.

Op 20 november 2014 werd de Derde Beslisser aangesteld in overeenstemming met artikel 7 van het Reglement.

Op 27 november 2014 werden de debatten gesloten in overeenstemming met artikel 13 van het Reglement.

4. Feitelijke gegevens

Klager stelt zichzelf voor als een Duitse onderneming waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1880 en die sinds 1985 de officiële vennootschapsnaam TA Triumph-Adler draagt. Klager stelt een toonaangevend bedrijf te zijn in de optimalisatie, de controle en het beheer van informatieprocessen.

Klager stelt dat zij actief is in Europa en dat zij verschillende domeinnamen heeft geregistreerd voor haar activiteiten zoals "triumph-adler.com", "triumph-adler.de" en "triumphadler.de".

Klager legt het bewijs voor dat zij houder is van verschillende merkinschrijvingen die betrekking hebben op de tekens TRIUMPH-ADLER en TA TRIUMPH-ADLER, waaronder ook Gemeenschapsmerkingschrijvingen en Internationale merkingschrijvingen met aanduiding van onder meer de Benelux (annex 1 en 3 bundel Klager).

Het geschil betreft de Domeinnamen "**triumphadler.be**" en "**triumph-adler.be**", die beiden geregistreerd zijn op naam van de Domeinnaamhouder. Klager legt stukken voor waaruit blijkt dat als men de Domeinnamen in een browser ingeeft, een foutmelding wordt weergegeven (annex 5 bundel Klager).

Klager stelt dat de Domeinnaamhouder, de heer PFJ Dingenen, de voormalige zaakvoerder is van de vennootschap Office Shop BVBA. Klager stelt dat deze vennootschap een voormalig zakenpartner van Klager is en dat Domeinnaamhouder de Domeinnamen heeft geregistreerd nadat klager de samenwerking had stopgezet. Klager legt evenwel geen stukken voor die betrekking hebben op enig samenwerkingsverband tussen Klager en de Domeinnaamhouder of de vennootschap Office Shop BVBA noch met betrekking tot de beëindiging van dergelijk samenwerkingsverband.

De organisatie die als Domeinnaamhouder wordt opgegeven is Forever Internet Solutions BVBA.

Klager stelt dat zij op geen enkel moment een licentieovereenkomst heeft afgesloten met de Domeinnaamhouder of de organisatie, noch op enige andere wijze toelating heeft gegeven tot gebruik van het merk of van de domeinnamen.

Op 17 juni 2014 heeft Klager middels haar merkenvertegenwoordiger de Domeinnaamhouder per e-mail, per fax en per post in kennis gesteld van haar rechten en heeft Klager de Domeinnaamhouder verzocht om vrijwillig de Domeinnamen af te staan en over te dragen.

Klager stelt dat de Domeinnaamhouder nooit heeft geantwoord op voormeld schrijven.

Klager heeft daarop op 25 november 2014 middels haar merkengemachtigde de Klacht neergelegd.

De Domeinnaamhouder heeft niet geantwoord op deze Klacht.

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager

De relevante argumenten van de Klager kunnen als volgt worden samengevat:

- 1. De Domeinnamen zijn identiek aan de handelsnaam, de vennootschapsnaam en de merken van Klager, minstens stemmen zij hiermee zodanig overeen dat ze verwarring kunnen scheppen.**

Klager stelt rechten te kunnen doen gelden op het volgende:

- De vennootschapsnaam TA Triumph-Adler;
- De domeinnamen "**triumph-adler.com**", "**triumph-adler.de**" en "**triumphadler.de**";
- Het Gemeenschapsmerk TRIUMPH-ADLER (woordmerk) met nr. 001507391, gedeponeed op 14 februari 2000;
- Het Gemeenschapsmerk TA TRIUMPH-ADLER (woordmerk) met nr. 003447026, gedeponeed op 24 oktober 2003;
- De Internationale Registratie TA TRIUMPH-ADLER (semi-figuratief merk) met nr. 459554, geregistreerd op 3 maart 1981 met aanduiding van onder meer de Benelux;
- De Internationale Registratie TA TRIUMPH-ADLER (semi-figuratief merk) met nr. 652397, geregistreerd op 5 september 1995 en met aanduiding van onder meer de Benelux.

Klager stelt dat de Domeinnamen geheel identiek zijn aan de vennootschapsnaam en de geregistreerde merken van Klager.

2. De Domeinnaamhouder kan geen rechten of legitieme belangen laten gelden voor de Domeinnamen

Klager stelt dat Domeinnaamhouder geen legitieme belangen kan doen gelden tot de Domeinnamen.

- Klager stelt dat Domeinnaamhouder noch de opgegeven organisatie enige merken en/of vennootschapsnamen hebben onder het teken TRIUMPH-ADLER – zij legt daartoe de zoekresultaten voor van een zoektocht op de Kruispuntbank der Ondernemingen op naam “TRIUMPHADLER” en “TRIUMPH-ADLER” waaruit blijkt dat telkens “geen gegevens” konden worden gevonden.
- Klager stelt dat het teken TRIUMPH ADLER enkel door Klager werd geregistreerd.
- Klager stelt dat zij op geen enkel moment een licentieovereenkomst heeft afgesloten met de Domeinnaamhouder of de organisatie, noch op enige andere wijze toelating heeft gegeven aan de Domeinnaamhouder of organisatie tot gebruik van het merk of van de Domeinnamen.

3. De Domeinnamen zijn te kwader trouw geregistreerd of gebruikt

Klager stelt dat de Domeinnamen te kwader trouw werden geregistreerd

Klager haalt in dat verband de volgende elementen aan:

- De Domeinnaamhouder is de voormalige zaakvoerder van de vennootschap Office Shop BVBA, een voormalig zakenpartner van Klager. Domeinnaamhouder heeft de Domeinnamen geregistreerd nadat klager de samenwerking met Office Shop had stopgezet
- Internetgebruikers die de Domeinnamen bezoeken krijgen een foutmelding.
- Klager heeft Domeinnaamhouder in gebreke gesteld de Domeinnamen over te dragen, Domeinnaamhouder heeft echter nagelaten op de ingebrekestellingen te antwoorden

Hieruit besluit Klager dat het gebruik van de domeinnaam er louter op gericht is om Klager te belemmeren de Domeinnamen zelf te registreren.

4. De door Klager verzochte maatregelen

Klager verzoekt dat de Domeinnamen aan haar worden overgedragen.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

De Domeinnaamhouder heeft nagelaten om, zoals vereist door artikel 6.1 van het Reglement, binnen de termijn van 21 kalenderdagen na de aanvangsdatum van de procedure zijn antwoord aan de klachtbeheerder te sturen.

Ook nadien heeft de Domeinnaamhouder geen enkel antwoord overgemaakt.

Bij gebreke aan enig antwoord van de Domeinnaamhouder zal de Derde Besliser, overeenkomstig de artikelen 6.4 en 15 van het Reglement, het geschil beslechten op basis van de Klacht.

6. Discussie en bevindingen

Overeenkomstig artikel 16.1 van het CEPANI-reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen 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 Domeinnaam "**triumph-adler.be**" is identiek aan het Gemeenschapsmerk TRIUMPH-ADLER met nr. 001507391 dat door Klager werd gedeponeerd op 14 februari 2000.

Het staat vast immers vast dat bij de beoordeling of er sprake is van een identiteit tussen de domeinnaam en het merk in de zin van artikel 10, b, 1 van de Algemene Voorwaarden, geen rekening wordt gehouden met de suffix ".be" die enkel dient ter aanduiding van het Top Level Domain (zie onder andere Cepina-beslissing nr. 4004; Cepina-beslissing nr. 4021; Cepina-beslissing nr. 4025, Cepina-Beslissing nr. 44076; Cepina-beslissing nr. 4407 en Cepina-beslissing nr. 44082, touringassurance.be).

In de mate dat er sprake is van een identiteit tussen de Domeinnaam en het voormelde Gemeenschapsmerk van Klager moet niet worden onderzocht in welke mate de Domeinnaam overeenstemt de overige tekens waarop Klager rechten kan doen gelden.

De domeinnaam "**triumphadler.be**" verschilt slechts van het Gemeenschapsmerk TRIUMPH-ADLER met nr. 001507391 dat door Klager werd gedeponeerd op 14 februari 2000, in die zin dat in het merk de tekens TRIUMPH en ADLER van elkaar gescheiden worden door een liggend streepje of koppelteken.

Bij de beoordeling van de vraag of een domeinnaam zodanig *overeenstemt* met een merk *dat hij verwarring kan scheppen met dat merk*, moet nagegaan worden of er een risico bestaat dat de gewone internetgebruiker die op zoek is naar informatie over het onderscheidingssteken of de Klager, in zijn zoektocht de Domeinnaam zal intikken in zijn browser (zie onder andere Cepina-beslissing 44275 autostyle.be; Cepina-beslissing 44058 holidayinn.be).

Aangezien een domeinnaam geen lege ruimte (spatie) kan bevatten, is het waarschijnlijk dat de internetgebruiker de twee woorden aan elkaar schrijft en is er derhalve sprake van verwarringsgevaar (zie onder andere Cepina-beslissing 44275 autostyle.be; Cepina-beslissing 44058 holidayinn.be).

In de mate dat de domeinnaam "**triumphadler.be**" dermate overeenstemt met het voormelde Gemeenschapsmerk van Klager dat er verwarring kan ontstaan tussen beiden, moet niet worden onderzocht in welke mate de Domeinnaam overeenstemt de overige tekens waarop Klager rechten kan doen gelden.

Aldus is voor beide Domeinnamen de eerste voorwaarde van artikel 10.b.1 van de Beleidslijnen voor de geschillenregeling vervuld.

6.2. Rechten en legitieme belangen

Overeenkomstig artikel 10 b) 3. van de Beleidslijnen, kunnen de rechten of legitieme belangen van de domeinnaamhouder onder meer worden aangetoond door de volgende omstandigheden:

- *"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."*

De Domeinnaamhouder laat in het geschil geen argumenten gelden en toont dan ook niet aan zich in de voormelde omstandigheden te bevinden.

Artikel 10 b (2) van de Beleidslijnen stelt dat Klager dient te bewijzen dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam.

Het is vaste beslissingspraktijk dat deze voorwaarde op flexibele en zinvolle wijze dient te worden geïnterpreteerd. Van een Klager kan immers niet verwacht worden dat hij een onmogelijk te leveren negatief bewijs zou produceren ("*negativa non sunt probanda*" - zie bv. Cepina-beslissing nr.4019, Verfaillie.be).

Klager moet dus aanvaardbaar maken dat Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de Domeinnamen en kan daartoe alle omstandigheden van de zaak in rekening nemen (zie Cepina-beslissing nr. 44013, smirnoff.be; Cepina-beslissing nr. 44274, natura.be).

Klager maakt inderdaad aannemelijk dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan doen gelden met betrekking tot de Domeinnamen.

Wanneer internetgebruikers de Domeinnamen bezoeken, wordt een foutmelding weergegeven en blijkt dat er geen website aan de Domeinnamen gekoppeld is.

Dit is een aanwijzing dat de Domeinnaamhouder de Domeinnamen niet gebruikt om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of op andere legitieme en eerlijke wijze gebruik maakt van de domeinnaam.

Er ligt geen bewijs voor dat de Domeinnaamhouder of de organisatie enig merkenrecht en/of vennootschapsnamen kunnen doen gelden met betrekking tot de tekens TRIUMPH-ADLER en TRIUMPHADLER en er ligt evenmin bewijs voor dat de Domeinnaamhouder of de organisatie gekend staan evenmin onder deze tekens.

De Derde Beslisser is van oordeel dat er voldoende aanduidingen bestaan om te besluiten dat de Domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang kan laten gelden met betrekking tot de Domeinnamen.

Bijgevolg is voor beide Domeinnamen ook de tweede voorwaarde van artikel 10.b.1 van de Beleidslijnen voor de geschillenregeling vervuld.

6.3. Registratie te kwader trouw

Artikel 10 b (2) van de Beleidslijnen somt bepaalde omstandigheden op aan de hand waarvan kan worden bewezen dat een domeinnaam te kwader trouw geregistreerd is of gebruikt wordt. Gelet op de formulering van artikel 10 b (2) van de Beleidslijnen en in het bijzonder het gebruik van de bewoording "onder meer" moet deze opsomming niet limitatief worden opgevat.

De kwade trouw van de Domeinnaamhouder wordt niet vermoed, maar moet worden bewezen door de Klager.

Kwade trouw kan met alle middelen worden bewezen, met inbegrip van vermoedens en omstandigheden die met een redelijke graad van zekerheid het bestaan van kwade trouw aantonen. (zie Cepina-Beslissing nr. 44019, verfaillie.be, Cepina-beslissing nr. 44080, skype.be).

Klager stelt dat De Domeinnaamhouder de voormalige zaakvoerder is van de vennootschap Office Shop BVBA en dat deze vennootschap een voormalig zakenpartner van Klager is. Domeinnaamhouder zou de Domeinnamen hebben geregistreerd nadat Klager de samenwerking met Office Shop had stopgezet.

Klager legt evenwel geen stukken neer aan de hand waarvan de Derde Beslisser het bestaan en de eventuele beëindiging van enig samenwerkingsverband kan nagaan.

De Derde Beslisser neemt evenwel de volgende omstandigheden in acht:

- Er ligt geen bewijs voor dat Domeinnaamhouder heeft geantwoord op de ingebrekestelling van Klager, die deze ingebrekestelling nochtans via verschillende kanalen verzond conform de contactgegevens opgegeven door de Domeinnaamhouder in de WHOIS databank van DNS.be.
- De Domeinnaamhouder heeft ook in dit geschil nagelaten om argumenten te doen gelden, hoewel deze hiertoe regelmatig werd uitgenodigd.

Het gegeven dat de Domeinnaamhouder niet antwoordt op de ingebrekestelling van Klager en geen verweer voert in dit geschil is een aanwijzing dat er sprake is van kwade trouw (zie onder andere Cepina-Beslissing 44113, aixam.be)

- Het merk en de vennootschapsnaam waar Klager zich op beroept, bestaan uit de tekens "**Triumph**" en "**Adler**". Hoewel beide tekens bestaande woorden zijn in de Duitse taal ("**Triumph**" betekent "Triomf" en "**Adler**" betekent "Adelaar"), is de kans dat de Domeinnaamhouder toevallig deze zelfde woordencombinatie zou hebben geregistreerd bijzonder gering tot onbestaande.

Deze omstandigheid, samen met de omstandigheid dat de Domeinnaamhouder of de organisatie niet gekend staan onder deze tekens, vormt een aanwijzing dat de Domeinnaamhouder te kwader trouw is.

- Wanneer internetgebruikers de Domeinnamen bezoeken, wordt een foutmelding weergegeven. Er blijkt dat er geen website aan de Domeinnamen gekoppeld is.

Het passief gebruik van domeinnamen is een aanwijzing dat er een gebruik te kwader trouw is (zie Cepina-beslissing 44250, creditmutuelle.be en WIPO case D2010-153, credit-mutuel-3dsecure.com, Cepina-beslissing 44088, Carte Bleue).

Het geheel van deze omstandigheden toont aan dat er voldoende aanwijzingen van kwade trouw zijn om te oordelen dat Domeinnamen te kwader trouw worden gebruikt.

Bijgevolg is de Derde Beslisser van oordeel dat ook de derde voorwaarde van artikel 10.b.1 van de Beleidslijnen voor de geschillenregeling is vervuld.

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 domeinnaamregistraties voor de domeinnaam "**triumphadler.be**" en de domeinnaam "**triumph-adler.be**" naar de Klager.

Gent, 8 december 2014.



Hans Dhondt
De Derde Beslisser