
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN 9 MAART 2006

DOMEINNAAM

UDRP-regels – Arbitrage – Inbreuk op het merk (art. 13.A.1. d)).

De geschillenbeslechting overeenkomstig de Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) regels¹ is geen arbitrage in de zin van het Ger.W. (art. 1676 e.v.) maar wel een niet-bindende geschillenbeslechting.

Het aan de rechtbank voorgelegd geschil over de domeinnaam is een vorm van beroep tegen de beslissing genomen onder de UDRP-regels.

Het gebruik van de domeinnaam “usagshop.com” maakt een inbreuk uit op het woordmerk “Usag” (BMW, art. 13.A.1. D)).

NOM DE DOMAINE

Règles UDRP – Arbitrage – Atteinte à la marque (art. 13.A.1. d)).

La procédure de règlement des litiges “UDRP” (Uniform Dispute Resolution Policy)² n’est pas un arbitrage au sens du Code judiciaire (art. 1676 et s.) mais une procédure de règlement non contraignante.

Le litige soumis au tribunal à propos du nom de domaine est une forme d’appel contre la décision prise en application des règles UDRP.

L’usage du nom de domaine “usagshop.com” porte atteinte à la marque verbale “Usag” (LBM, art. 13.A.1. d)).

BVBA C & M/Utensilerie Associate Spa, vennootschap naar Italiaans recht

Zet.: N. Six (ondervoorzitter)

Pl.: Mrs. D. Dupont en E. Cornu, E. De Gryse

(...)

Eisende partij vordert, in haar conclusie en aanvullende conclusie neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel op respectievelijk 1 juli 2004 en 1 oktober 2004:

A. In hoofdorde

1. De beslissing van de arbiter van het WIPO Arbitration and Mediation Center d.d. 23 april 2003, gekend onder het nr. D2003-0159, in al haar onderdelen te vernietigen en van generlei waarde te verklaren lastens verwerende partij;

2. Te zeggen voor recht:

- a) dat de door eisende partij geregistreerde domeinnaam www.usagshop.com op rechtmatige wijze door eisende partij werd geregistreerd;
- b) dat deze domeinnaam niet verwarringstichtend is met het handelsmerk en/of handelsnaam van verwerende partij;
- c) dat eisende partij legitieme rechten en belangen kan laten gelden op deze domeinnaam, en dat eisende partij de domeinnaam te goeder trouw heeft geregistreerd en te goeder trouw gebruikt.

B. In ondergeschikte orde

Voor zover de rechtbank van oordeel zou zijn dat de door eisende partij geregistreerde domeinnaam zou moeten worden overgedragen aan verwerende partij:

1. te zeggen voor recht dat eisende partij hierdoor commerciële en financiële schade heeft geleden;

2. de veroordeling van verwerende partij om aan eisende partij de som te betalen van 200.000 EUR provisioneel, ten titel van schadevergoeding;

3. haar te machtigen tot gebruik van de domeinnaam www.usagshop.com gedurende een termijn van één jaar alvorens deze definitieve titel wordt overgedragen aan verwerende partij, en zulks om eisende partij in staat te stellen de nodige maatregelen te treffen voor het creëren van een nieuwe website en het registreren van een nieuwe domeinnaam;

4. ondergeschikt: verwerende partij op te leggen een hyperlink toe te staan naar de nieuw op te richten website van eisende partij indien internetgebruikers de domeinnaam www.usagshop.com intikken via hun zoekmachine, en dit gedurende een termijn van één jaar vanaf de datum van het vonnis;

alleszins verwerende partij te veroordelen tot de kosten van het geding.

Verwerende partij heeft conclusie, aanvullende en tweede aanvullende conclusie neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel op respectievelijk 9 februari 2004, 1 september 2004 en 29 oktober 2004 waarbij deze

¹ Zie <http://www.icann.org/udrp/udrp.htm>.

² Voy. <http://www.icann.org/udrp/udrp.htm>.

1. besluit tot de onontvankelijkheid minstens ongegrondheid van de vordering; en

2. een tegenvordering stelt – in conclusie neergelegd op 9 februari 2004 – waarbij zij vordert:

a) aan eisende partij, verwerende partij op tegenvordering, verbod op te leggen een met het merk “USAG” identiek, dan wel overeenstemmend teken te gebruiken als domeinnaam of als onderdeel van een domeinnaam en verwerende partij op tegenvordering te bevelen het huidig gebruik van de domeinnaam “www.usagshop.com” te staken en gestaakt te houden, dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per tekortkoming en per dag dat deze tekortkoming voortduurt;

b) verwerende partij op tegenvordering te bevelen de registratie van en de rechten op de domeinnaam www.usagshop.com aan Utensilerie over te dragen om niet, binnen de maand na betekening van het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 12.500 EUR per week waarin dit bevel niet is uitgevoerd;

c) de veroordeling van verwerende partij op tegenvordering om aan eisende partij op tegenvordering te betalen:

1) de som van 25.000 EUR ten titel van schadevergoeding, vermeerderd met de gerechtelijke intresten vanaf 14 september 2000;

2) de som van 12.500 EUR provisioneel als bijdrage in de verweerkosten van Utensilerie,

vermeerderd met de kosten van het geding,

dit alles bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

De feiten die ten grondslag liggen aan de gestelde vorderingen kunnen, op basis van de uiteenzettingen van partijen en de overgelegde stukken, worden samengevat als volgt.

Eisende partij – verder genoemd C & M – is een vennootschap naar Belgisch recht, opgericht bij notariële akte d.d. 17 maart 1994.

Zij is actief in de verkoop en distributie van gereedschappen en materialen. Zij koopt producten en gereedschappen aan van onder meer het merk USAG, die worden vervaardigd door verwerende partij – verder genoemd Utensilerie –, en verkoopt deze verder aan particulieren.

Deze aankopen gebeuren via de officieel erkende verdeler voor België van de producten USAG, met name de NV AGD, All Goods Distributor.

Utensilerie, verwerende partij, is een Italiaanse vennootschap, gespecialiseerd in het vervaardigen en de verkoop van gereedschappen voor de industrie, de ambachtelijke nijverheid en de automobielsector.

Zij is titularis van het merk USAG dat het voorwerp uitmaakt van een internationale inschrijving onder nummer R401791, d.d. 10 oktober 1973, regelmatig hernieuwd en geldig tot 10 oktober 2013.

Op 14 oktober 1997 liet C & M de domeinnaam “c-m.be” registreren. Op 12 januari 2000 liet ze tevens de domeinnaam “usagshop.com” registreren.

Via de officiële verdeler van USAG, NV AGD, nam C & M contact op met Utensilerie. In haar e-mail d.d. 21 februari 2000 aan Utensilerie zette C & M uiteen dat zij bezig was een internetwinkel op te zetten en dat zij haar verkoop van USAG-werktuigen wenste op te voeren. Daarom verzocht zij om toelating voor het gebruik van de logo's van USAG op haar website, op het drukwerk en promotiemateriaal. De domeinnaam van deze website werd niet meegedeeld.

In antwoord hierop meldde Utensilerie dat zij toestemming verleende voor het gebruik van het logo USAG, maar dat zij vooraf kennis wenste te nemen van het document/inhoud van de website.

Op 20 april 2000 meldt Utensilerie aan NV AGD dat C & M de producten USAG en het logo op haar webpagina mag zetten, mits de afmetingen en presentatie van het merk, evenals het logo Ferrari en de prijzen bestemd voor het publiek, te respecteren.

In deze zelfde brief behoudt Utensilerie zich het recht voor de webpagina na te zien en commentaar hierop te geven. Zij bevestigt daarbij de ontvangst, rechtstreeks van C & M, van een diskette die een ontwerp van de webpagina's bevat.

Dit betrof 2 pagina's, waarvan de eerste in de Engelse, Franse of Nederlandse taal kon worden gelezen, en de tweede pagina betrekking had op een newsletter.

De eerste pagina vermeldt meermaals het woord usagshop en zet uiteen hoe, via de webwinkel, de gebruikers van USAG-producten zich kunnen bevoorraden. Tevens worden de coördinaten van de Usagshop opgegeven: tel., fax en e-mail: info@usagshop.com.

De domeinnaam van de website werd niet meegedeeld.

Volgens het overzicht van C & M (stuk 8 van haar bundel), is deze Usagshop operationeel vanaf augustus 2000.

Op 14 september 2000 laat Utensilerie aan NV AGD weten dat zij kennis genomen heeft van de website van C & M en dat, niettegenstaande de aangename technische realisatie, zij de aandacht vestigt op volgende punten:

– het Ferrari-logo moet worden gebruikt volgens de reeds eerder gegeven instructies, en mag nooit gescheiden gebruikt worden van het USAG-logo;

– het moet duidelijk zijn dat het gaat om een website van C & M, en dus van een verdeler van USAG-producten; immers heeft men bij het openen van “usagshop” de indruk dat het om Utensilerie zelf gaat, en niet om één van de verdelers;

– wat betreft de prijzen, deze zijn te laag in vergelijking tot de door Utensilerie gehanteerde prijzen ten opzichte van de eindgebruiker en is van aard om problemen te veroorzaken ten opzichte van de andere Europese verdelers van USAG.

Utensilerie vraagt aan NV AGD om in die zin tussen te komen bij C & M en om zulks schriftelijk te bevestigen.

Op 2 oktober 2000 meldt Utensilerie rechtstreeks aan C & M dat zij kennis heeft genomen van de aan de webpagina doorgevoerde wijzigingen, waarvoor dank, doch merkt zij nog op:

- ten aanzien van het logo USAG: dat de vermelding “GROUPE FACOM” dient verwijderd; en
- dat zij het dossier overmaakt aan haar juridische dienst in verband met het gebruik van de domeinnaam “usag-shop.com”.

In haar brief d.d. 9 februari 2001 aan C & M vraagt Utensilerie de naam USAG te verwijderen van het adres van de website, stellende dat het duidelijk moet zijn dat het een webpagina betreft van een verdeler van USAG – bijvoorbeeld C & M – en niet rechtstreeks van Utensilerie zelf.

Hieraan wordt geen gevolg gegeven.

Bij aangetekende brief d.d. 27 juli 2001 van de merkge-machtigde van Utensilerie wordt C & M in gebreke gesteld voor inbreuk op de merkrechten van Utensilerie op haar merk “USAG” door het gebruik van de domeinnaam “usag-shop.com”.

C & M wordt daarbij uitgenodigd deze domeinnaam over te dragen aan Utensilerie, bij gebreke waarvan deze laatste zal overgaan tot het neerleggen van klacht bij het WIPO Arbitration en Mediation Center.

Er volgen briefwisseling en gesprekken, die uiteindelijk afspringen.

Op 27 februari 2003 legt Utensilerie klacht neer bij het Centrum voor arbitrage en bemiddeling van het WIPO.

De procedure wordt daar gevoerd overeenkomstig de UDRP-regels, en op 22 april 2003 volgt de beslissing van de geschillenbeslechter die wordt betekend op 28 april 2003.

Er werd, samengevat, beslist:

- de domeinnaam “usagshop.com” scheidt verwarring met het merk USAG;
- C & M had geen recht noch enig rechtmatig belang ten aanzien van de domeinnaam “usagshop.com”;
- deze domeinnaam werd door C & M te kwader trouw geregistreerd en gebruikt, zodat de domeinnaam aan Utensilerie moet worden overgedragen.

Bij exploit d.d. 9 mei 2003 gaat C & M over tot dagvaarding van Utensilerie voor de rechtbank van koophandel te Antwerpen omdat zij niet akkoord is met deze beslissing (art. 4(k) van de UDRP-regels).

Er is geen betwisting tussen de partijen omtrent de rechtsmacht van deze rechtbank om over de door hen gestelde vorderingen te oordelen.

In haar klacht d.d. 27 februari 2003 heeft Utensilerie, overeenkomstig de UDRP-regels, daartoe forumkeuze gedaan.

Ten aanzien van de bevoegdheid is de rechtbank gevat bij toepassing van artikel 660 lid 2 Ger.W. door het vonnis van verwijzing van de rechtbank van koophandel d.d. 25 februari 2005.

In hoofdorde vordert C & M de nietigverklaring van de scheidsrechterlijke beslissing van het Centrum voor arbitrage en bemiddeling van het WIPO d.d. 22 april 2003 (ref. D 203-0159), en zulks op grond van artikel 1704.2 *sub e*) en *sub i*) Ger.W.

De procedure in nietigverklaring van een scheidsrechterlijke uitspraak, overeenkomstig de artikelen 1704 e.v. Ger.W., is niet van toepassing.

Immers is de geschillenbeslechting overeenkomstig de UDRP-regels geen arbitrage in de zin van het Ger.W. (art. 1676 e.v. Ger.W.), waarin de arbitrale uitspraak – die niet meer voor arbiters kan worden bestreden – bindend is en het voorwerp kan uitmaken van gedwongen uitvoering, en waarvan de internationale uitvoerbaarheid is geregeld door het verdrag van New York.

Het belangrijkste juridische kenmerk van de UDRP is dat het geen vorm van arbitrage is, maar wel een niet-bindende geschillenbeslechting (T. HEREMANS, *Domeinnamen, een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken*, Bibliotheek Handelsrecht, Larcier, 2003, p. 53, nr. 109).

De vordering, in zoverre deze is gesteund op artikel 1704.2 *sub e*) en *sub i*) Ger.W., is ongegrond.

Het door C & M aanhangig gemaakte geding, waarbij zij het geschil over de domeinnaam voorlegt aan de rechtbank, wordt aanzien als een vorm van beroep tegen de beslissing genomen onder de UDRP-regels.

Aldus is het geschil ten gronde over de domeinnaam voorwerp van het geding, en dient dit beoordeeld op grond van de Belgische wetgeving.

Utensilerie verzet zich, op grond van artikel 13.A.1. d) BMW tegen het gebruik van de domeinnaam “usagshop.com”.

C & M voert aan:

- dat de domeinnaam geen verwarring kan scheppen met het merk USAG, vermits de domeinnaam niet identiek is of overeenstemmend met het merk, op de website een disclaimer is aangebracht en de domeinnaam usag.com niet toebehoort aan Utensilerie maar aan een vennootschap naar Amerikaans recht, US Aqua Guard; en
- dat zij de domeinnaam volledig te goeder trouw heeft geregistreerd, zodat zij alle rechten hierop kan laten gelden.

De voorwaarden voor de toepassing van artikel 13.A.1. d) BMW zijn:

1. een gebruik, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten;
2. zonder geldige reden;

3. in het economisch verkeer;
4. van een merk of van een overeenstemmend teken;
5. waarbij ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Ad 1

Dit wordt niet echt betwist door C & M, die gebruik maakt van het woordmerk USAG in de domeinnaam usagshop.com, die zij gebruikt voor haar website waarop zij producten te koop aanbiedt.

De raadpleger van deze website kan ten onrechte in de veronderstelling verkeren dat de op deze website aangeboden informatie en producten afkomstig zijn van de merkhouder zelf. Op de website is niet vermeld dat deze uitgaat van C & M, hoewel deze ook de domeinnaam “c-m.be” liet registreren, en zij, behoudens USAG-producten, ook andere gereedschappen en materialen aanbiedt.

Ad 2

Er was geen noodzaak voor C & M om het woordmerk USAG te gebruiken.

C & M kon perfect haar webwinkel uitbaten onder haar domeinnaam “c-m.be”.

Het is niet omdat zij toelating had om in haar webwinkel – waarin zij onder meer USAG-producten en gereedschappen te koop aanbiedt – het USAG-logo te gebruiken, zij toelating had om gebruik te maken van het woordmerk in de domeinnaam die zij liet registreren. Daartoe werd geen toelating gevraagd, noch verleend.

Ad 3

Hierover is geen betwisting.

In haar conclusie bevestigt C & M dat zij de domeinnaam usagshop.com liet registreren voor commerciële doeleinden.

Ad 4

Er is geen betwisting over de titel van Utensilerie als houder van het merk USAG.

Om na te gaan of er overeenstemming is tussen merk en domeinnaam, dient onderzocht of er overeenstemming is tussen het merk met het karakteristieke deel van de domeinnaam. De domeinnaam bevat in casu meer dan alleen de naam van het merk, met name het gangbare woord “shop”. Het kenmerkend bestanddeel evenwel van de domeinnaam “usagshop.com” is het aan het merk identieke teken USAG.

Er is voldaan aan deze voorwaarde.

Ad 5

Door het gebruik van de domeinnaam usagshop.com kan het publiek van oordeel zijn dat de op de website verstrekte informatie en aangeboden producten afkomstig zijn van de merkhouder zelf, omdat het merk overeenstemt met de domeinnaam.

Hierdoor bestaat het gevaar dat afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk.

Bovendien trekt C & M ongerechtvaardigd voordeel doordat zij aldus profiteert van het merk USAG en de indruk wekt dat zij een commerciële band heeft met de merkhouder en behoort tot de officiële verdelers van de merkhouder.

C & M erkent dat deze domeinnaam een sterke aantrekkingskracht heeft en de rendabiliteit van haar elektronische handel bevordert.

Aan al de gestelde voorwaarden van artikel 13.A.1. d) BMW is voldaan.

Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door de door de C & M ingeroepen argumenten:

1. dat de domeinnaam usag.com is geregistreerd door een derde, waartegen Utensilerie niet is opgetreden:

Deze derde is werkzaam in totaal andere sector, zodat het verwarringsgevaar is uitgesloten. De verdraagzaamheid ten opzichte van deze derde impliceert niet dat Utensilerie niet zou kunnen optreden tegen C & M;

2. dat op de website een disclaimer is aangebracht:

Deze disclaimer is niet van aard om de feitelijk gepleegde merkinbreuk ongedaan te maken, en wijst erop dat C & M zich hiervan bewust was;

3. dat nog de domeinnamen usag.com, usag.it en usag-tools.com bestaan:

Dit is niet terzake voor de beoordeling van het gevaar op verwarring tussen usagshop.com en het merk USAG.

De hoofdvordering van C & M is ongegrond.

De tegenvordering van Utensilerie is gegrond zoals hierna bepaald.

De in ondergeschikte orde door C & M gevorderde schadevergoeding en gevraagde machtiging om de domeinnaam nog gedurende één jaar te mogen gebruiken om haar in staat te stellen een nieuwe website te creëren en een nieuwe domeinnaam te registreren, en om haar een hyperlink toe te staan, kunnen niet worden ingewilligd.

Immers is C & M reeds meerdere jaren ervan op de hoogte dat Utensilerie zich verzet tegen het gebruik van de domeinnaam, en met name sedert 14 september 2000. Tevens is er de uitdrukkelijke vraag d.d. 9 februari 2001 om de domeinnaam te verwijderen uit de domeinnaam. Dit werd gevolgd door een expliciete ingebrekestelling op 27 juli 2001 en

onderhandelingen over de overdracht van de domeinnaam. Op 22 april 2003 velde het WIPC-panel de beslissing dat de domeinnaam diende te worden overgedragen.

C & M heeft aldus ruimschoots de mogelijkheid gehad zich te organiseren en zich te voorzien op een mogelijke gedwongen overdracht en bevel tot staking.

De door Utensilerie geleden schade is moeilijk te begroten.

Deze wordt *ex aequo et bono* bepaald op 10.000 EUR, de noodzakelijke verweerkosten van Utensilerie inbegrepen.

De stakingsvordering is gegrond zoals hierna bepaald.

Een dwangsom van 1.000 EUR per tekortkoming en per dag dat deze voortduurt komt gegrond voor.

De vordering tot overdracht van de domeinnaam is eveneens gegrond, zoals hierna bepaald.

De rechtbank

(...)

Verklaart de hoofdvordering en tegenvordering toelaatbaar.

Verklaart de hoofdvordering ongegrond.

Verklaart de tegenvordering gegrond zoals hierna bepaald.

Legt verbod op aan de BVBA C & M om een met het merk USAG identiek evenals overeenstemmend teken te gebruiken als domeinnaam of als onderdeel van een domeinnaam en beveelt aan de BVBA C & M het gebruik van de domeinnaam “www.usagshop.com” te staken en gestaakt te houden, onder verbeurte van een dwangsom van duizend euro (1.000 EUR) per tekortkoming en per dag dat deze tekortkoming voortduurt en dit na 15 dagen vanaf de betekening van het vonnis.

Beveelt de BVBA C & M de domeinnaam “www.usagshop.com” om niet over te dragen aan de vennootschap naar Italiaans recht Utensilerie Associate Spa, binnen de maand na betekening van het vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van duizend euro (1.000 EUR) per dag vertraging.

Veroordeelt BVBA C & M om aan Utensilerie Associate Spa de som te betalen van tienduizend euro (10.000 EUR), vermeerderd met de verwijlinteressen vanaf 27 juli 2001, (...).

Verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande verzet of hoger beroep.