

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

AXA SA/ Davor Meersman

Zaak nr. 44469: myaxa.be

1. De Partijen

- 1.1. **De Klager:** AXA SA, met zetel te Avenue Matignon 25, 75008 Parijs, Frankrijk.

Vertegenwoordigd door:

Mr. Patrice de CANDÉ, advocaat,
met kantoor te Avenue de Messine 5, 75008 Parijs,
Frankrijk.

- 1.2. **De Domeinnaamhouder:** De heer Davor MEERSMAN, wonende te Roskamgang 1, 2000 Antwerpen

2. Domeinnaam

Domeinnaam: myaxa.be
geregistreerd op: 20 december 2006

Hierna te noemen "de Domeinnaam".

3. Procedure voorgaanden

Op 23 april 2019 werd door de Klager een klacht neergelegd bij CEPANI met het oog op een beslissing door een Derde Beslisser volgens het CEPANI Reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen, de Beleidslijnen voor de geschillenregeling van DNS BE en de registratieovereenkomst.

Op 24 april 2019 heeft de Domeinnaamhouder via e-mail aan CEPANI gereageerd op de klacht. Daarop volgde een reactie van de Klager.

Op basis van art. 12.1 van het CEPANI Domeinnaamreglement, verloopt de procedure in het Nederlands. Partijen werden hieraan

herinnerd in het bericht van CEPANI van 25 april 2019.

De Klager had aan de Domeinnaamhouder de mogelijkheid gegeven om de Domeinnaam vrijwillig aan hem over te dragen. Dit diende te ten laatste op 2 mei 2019 te gebeuren. Dit is niet gebeurd.

Op 21 mei 2019 werd ondergetekende aangesteld als Derde Beslisser om het geschil over de Domeinnaam te beslechten.

De debatten werden gesloten op 29 mei 2019.

Op 11 juni 2019 wordt onderhavige Beslissing meegedeeld aan het secretariaat van CEPANI.

4. Feitelijke gegevens

- 4.1 De Klager is een onderneming wiens activiteiten zich situeren op het vlak van verzekeren, sparen en vermogensbeheer. De Klager is de holding van AXA Group.

De Klager is eigenaar van de volgende merken:

- het internationaal woordmerk "AXA", nr. 490030, gedeponeed op 5 december 1984 in de klassen 35, 36 en 39, met name voor "reclame en handel. Verzekeringen en financiële diensten", naar behoren vernieuwd en onder andere verwijzend naar de Benelux (stuk 9 Klager);

- het Europees woord-beeldmerk "AXA", nr. 373894, gedeponeed op 28 augustus 1996 in de klassen 35 en 36, met name voor "spaarbanken; financiële, monetaire zaken, financiële diensten, bankieren". Dit merk werd naar behoren vernieuwd (stuk 10 Klager);

- het Beneluxmerk "AXA", nr. 0436317, gedeponeed op 20 augustus 1987 in de klassen 35, 36, 41 en 42, met name voor "financiële zaken, met name leningen". Dit merk werd naar behoren vernieuwd (stuk 11 Klager);

Daarnaast blijkt uit de stukken 3 en 4 van Klager dat Klager reeds sedert decennia en in elk geval van vóór de registratie van de Domeinnaam, gebruik maakt van de handelsnaam AXA en een vennootschapsnaam voert met de term AXA.

De Klager heeft een loyaliteitsprogramma ontwikkeld dat in België "Myaxa Fidelity" noemt (stuk 8 Klager). Via dat loyaliteitsprogramma kunnen klanten financiële voordelen en voordelige aanbiedingen verkrijgen. De Klager heeft op 26 maart 2013 het Europese woordmerk "MyAXA", nr. 11690302, gedeponeed (stuk 12).

4.2 Over de activiteiten van de Domeinnaamhouder is niets gekend.

Op 20 december 2006 registreerde hij de Domeinnaam.

4.3 Tussen 30 augustus 2018 en 14 september 2018 contacteerde de Klager de Domeinnaamhouder drie maal via www.dnsbelgium.be (zie stukken 14 Klager). In zijn bericht ("kennisgeving" genaamd) verzocht de Klager de Domeinnaamhouder om de Domeinnaam niet langer te gebruiken en de Domeinnaam aan hem over te dragen. Volgens de Klager ontving hij hierop geen reactie.

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager

De Klager vraagt de overdracht van de Domeinnaam.

De Klager argumenteert het volgende:

(i) Er is een verwarrende gelijkenis tussen de Domeinnaam enerzijds en de merken en de vennootschapsnaam van de Klager anderzijds:

- De Domeinnaam "myaxa.be" neemt de voormelde AXA-merken en de vennootschapsnaam van de Klager volledig en op een identieke manier over;
- ondanks de toevoeging van het woord "my", lijkt de Domeinnaam op een verwarrende manier op de voormelde AXA-merken en de vennootschapsnaam van de Klager;
- de voormelde AXA-merken werden geregistreerd vóór de registratie van de Domeinnaam. De Klager heeft ook oudere rechten op de vennootschapsnaam;
- de Domeinnaam "myaxa.be" is identiek aan het EU-merk "MYAXA" dat op 26 maart 2013 werd ingediend.

Waar de Klager in zijn Klacht, en meer bepaald in de titels 5.1 en volgende van de Klacht, verwijst naar "de registrar" blijkt uit de gevoerde argumentatie dat de Klager "de Domeinnaamhouder" bedoelt, en de verwijzing naar "de registrar" een materiële vergissing betreft. Dit wordt bevestigd in titel 5.2 van de Klacht, waar de Klager in de titel verwijst naar "de registrar", maar vervolgens (uitsluitend) argumenteert m.b.t. de Domeinnaamhouder. Hetzelfde geldt voor titel 5.3 van de Klacht. De Derde Beslisser zal hierna bij de evaluatie van de zaak voorrang geven aan de gevoerde argumentatie zelf, eerder dan aan de titels boven de gevoerde argumentatie.

(ii) De Domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitieme belangen in de Domeinnaam:

- er bestaat geen licentieverhouding of andere verhouding tussen de partijen in het kader waarvan de Klager enige toestemming zou hebben verleend voor de registratie van de Domeinnaam;
- het is niet bewezen dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam vóór het geschil gebruikte voor het bonafide aanbieden van goederen of diensten. Ook de voorbereiding van een dergelijk gebruik is niet bewezen;
- de Domeinnaam leidt niet naar een actieve website (stuk 13 Klager);
- de Domeinnaamhouder had nooit een algemene bekendheid door de Domeinnaam en deed geen zaken onder de Domeinnaam.

(iii) De Domeinnaamhouder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd of is deze te kwader trouw aan het gebruiken:

- De Domeinnaam werd geregistreerd door de Domeinnaamhouder om te profiteren van de reputatie en de goodwill die onder de merken van AXA werden opgebouwd.
- De Domeinnaamhouder kan niet ontkennen dat hij kennis had van de AXA-merken van de Klager op het moment van de registratie.
- De Domeinnaamhouder heeft niet gereageerd op de drie berichten die de Klager hem heeft gestuurd in 2018.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

De Domeinnaamhouder heeft zijn standpunt niet laten kennen door mededeling van een formeel Antwoord op de Klacht. Hij heeft wel via e-mail gereageerd aan CEPANI, welk bericht werd doorgestuurd naar de Derde Beslisser.

De Domeinnaamhouder stelt dat hij niet in de mogelijkheid verkeert om de situatie te verhelpen omdat hij geen houder meer is en bovendien geen klant meer is bij Telenet. Hij stelt dat hij de Domeinnaam al meer dan 8 jaar niet meer heeft omdat hij niet meer heeft betaald voor verlengingen van de Domeinnaam.

Volgens de Domeinnaamhouder ligt de verantwoordelijkheid bij Telenet, die de Domeinnaam in naam van de Domeinnaamhouder geregistreerd heeft.

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 achtname van de Beleidslijnen van DNS.be 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 (hierna: "Algemene voorwaarden") moet de Klager aantonen dat:

- (i) *"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*
- (ii) *de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de Domeinnaam; en*
- (iii) *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 "myaxa.be" stemt overeen met de voormelde AXA-merken en de handels- en vennootschapsnaam "AXA" van de Klager. Het woord "AXA" komt namelijk in zijn geheel voor in de Domeinnaam. De toevoeging van het bezittelijk voornaamwoord "my" neemt die overeenstemming niet weg.

De Domeinnaam is zelfs identiek aan het merk MyAXA van de Klager. Het feit dat dat merk later werd gedeponereerd dan de Domeinnaam is irrelevant voor de beoordeling van de identiteit of overeenstemming. Dit kan eventueel wel worden meegenomen in de beoordeling van de voorwaarde van de kwade trouw (*infra*). Dit vloeit voort uit vaststaande rechtspraak inzake domeinnamen (zie Cepani-zaken nr. 44021 ('napster.be'), nr. 44085 ('casas.be'), nr. 44260 ('sputnik.be'), nr. 44323 ('muckboots.be')).

Door die overeenstemming/ identiteit kan de Domeinnaam verwarring creëren.

De Derde Beslissers moet niet nagaan of de ingeroepen handelsnaam en vennootschapsnaam bescherming genieten in België, noch of de ingeroepen Domeinnaam kan worden gelijk gesteld met de in artikel 10, b, 1) van de Beleidslijnen geciteerde rechten, nu de identiteit, minstens overeenstemming van de Domeinnaam met de ingeroepen merken reeds vaststaat.

De Derde Beslissers meent dan ook dat de eerste voorwaarde vervuld is.

6.2. Rechten en legitieme belangen

De Klager maakt aannemelijk dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de Domeinnaam. Dit volgt uit de vaststelling dat de Domeinnaam niet wordt gebruikt om producten of diensten aan te bieden.

Bijgevolg verschuift de bewijslast naar de Domeinnaamhouder (zie T. HEREMANS, *Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingssteken*, Brussel, Larcier, 2003, nr. 264, alsook Cepina-zaak nr. 44323 ('muckboots')).

De Domeinnaamhouder zou zich onder andere kunnen verweren door een van de volgende situaties aan te tonen:

- 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.

Om zich te verweren, stelt de Domeinnaamhouder echter louter dat hij de Domeinnaam al meer dan 8 jaar niet meer heeft omdat hij niet meer heeft betaald voor verlengingen van de Domeinnaam. De Derde Besliser dient zijn beoordeling evenwel te baseren op de stukken die hem worden voorgelegd. Uit stuk 2 van Klager blijkt dat de Domeinnaamhouder nog steeds als domeinnaamhouder geregistreerd is in de WHOIS-database. Het is dan ook in hoofde van deze Domeinnaamhouder dat de rechten en legitieme belangen moeten worden geëvalueerd.

Uit voormeld verweer blijkt evenwel dat de Domeinnaamhouder zich niet principieel verzet tegen een overdracht van de Domeinnaam naar de Klager. Hij argumenteert niet enige aanspraken, weze het rechten of legitieme belangen, te kunnen laten gelden op de Domeinnaam. Hij stelt enkel feitelijk niet in de mogelijkheid te zijn tegemoet te komen aan de Klager. Die reactie bevestigt bijgevolg dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen meent te hebben inzake de Domeinnaam.

De Derde Besliser meent dan ook dat de tweede voorwaarde vervuld is.

6.3. Registratie of gebruik te kwader trouw

De Klager geniet een jarenlange naambekendheid onder de vennootschapsnaam AXA, de handelsnaam AXA en de AXA-merken. Daardoor is het moeilijk te geloven dat de Domeinnaamhouder op het moment van de registratie van de Domeinnaam niet op de hoogte zou zijn geweest van de rechten van de Klager op het woord "AXA". Het feit dat de Domeinnaamhouder "myaxa.be" toch heeft geregistreerd, kan als een aanduiding van kwade trouw worden beschouwd (zie ook Cepina-zaak nr. 44250: 'Confédération Nationale du Crédit Mutuel').

Daarnaast is er geen actieve website verbonden aan de Domeinnaam. Ook dat beïnvloedt mede de beoordeling van de kwade trouw (zie ook Cepina-zaak nr. 44250: 'Confédération Nationale du Crédit Mutuel').

Bovendien heeft de Domeinnaamhouder geen informatie voorgelegd waaruit zou kunnen blijken dat de Domeinnaam te goeder trouw werd geregistreerd of gebruikt. De eventuele verantwoordelijkheid van de registrar is in deze beoordeling niet relevant.

De Derde Beslissers meent dan ook dat ook de derde voorwaarde vervuld is.

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 "**myaxa.be**" naar de Klager.

Sint-Martens-Latem, 11 juni 2019.



Karen ONGENA
De Derde Beslissers