



BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

Klager / Domeinnaamhouder

Zaak nr. 44196 / diaboring.be

1. De Partijen

- 1.1. De Klager: DIABOOR BVBA met maatschappelijke zetel te B-8200 Brugge, Zandstraat 130 met ondernemingsnummer 0461.249.351.

Vertegenwoordigd door:

De heer Matthias Dobbelaere, partner bij Mylex, met kantoor te B-9950 Waarschoot, Koudekeuken 2.

- 1.2. De Domeinnaamhouder:
BETONBOOR- EN VOEGTECHNIEKEN STORMS (voormalig DIABORING) met maatschappelijke zetel te B-3128 Baal, Kruisboslaan 11 met ondernemingsnummer 0889.798.519.

Vertegenwoordigd door:

De heer Bart Demyttenaere (Dnex.be), met kantoor te B-8670 Koksijde, aan de Zeelaan 203, bus GV02.

2. Domeinnaam

Domeinnaam: **"diaboring.be"**
geregistreerd op: **1 juni 2007**

Hierna te noemen "de domeinnaam".

3. Procedurele voorgaanden

Op 22 maart 2010 heeft Klager de klacht ingediend (hierna: "de Klacht"). De Klager vordert "de doorhaling van de domeinnaamregistratie, en, de overdracht van de domeinnaamregistratie naar de Klager".

Op 2 april 2010 heeft Klager een ontwerp - dadingsovereenkomst overgemaakt aan Domeinnaamhouder.

Op 2 april 2010 maakte de Domeinnaamhouder kenbaar aan de Klager niet akkoord te gaan met de dadingsovereenkomst en bijgevolg ook niet met de overdracht van de domeinnaam.

Op 6 april diende de Domeinnaamhouder haar antwoord in.

Derde Beslisser werd op 15 april 2010 aangesteld.

Klager verzocht op 19 april 2010 om de mogelijkheid tot het indienen van een wederantwoord.

Bijkomende termijnen werden op 20 april 2010 door de Derde Beslisser verleend.

Klager diende een wederantwoord in op 4 mei 2010.

Domeinnaamhouder diende een wederantwoord in op 13 mei 2010

2. Partijen verklaren dat hun geschil niet aanhangig gemaakt werd bij de rechtbanken.

4. Relevante feiten

Klager is een onderneming met zetel te Brugge, opgericht op 13 augustus 1997. Klager voert de maatschappelijke benaming "DIABOOR" en heeft als handelsactiviteit het 'Proefboren en boren' (NACEBEL 2003 45120). Klager is titularis van de domeinnaam "Diabor.be" sinds 1 februari 2002.

Domeinnaamhouder is een onderneming met zetel te Tremelo, opgericht op 1 juni 2007. Domeinnaamhouder heeft als handelsactiviteit ook het 'Proefboren en boren' (NACEBEL 2003 45120). Domeinnaamhouder werd opgericht met de maatschappelijke benaming "DIABORING" en heeft bij zijn oprichting de Domeinnaam geregistreerd. Minstens sinds 18 maart 2008 koppelt de Domeinnaamhouder een website (www.diaboring.be) en een e-mail adres (info@diaboring.be) aan de betrokken domeinnaam.

Een merkaanvraag voor het teken "DIABOOR" werd door Klager ingediend op 10 januari 2010 bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom.

Klager verzocht de Domeinnaamhouder op 14 januari 2010 per aangetekende brief en per email om *"het gebruik van de handelsnaam 'Diaboring' (...) te staken, alsmede de domeinnaam 'www.diaboring.be' vrijwillig en op [eigen] kosten [aan Klager] over te dragen"*. Dit verzoek is in hoofdzaak gebaseerd op een beweerde "verwarring tussen handelsnamen onderling: "DIABOOR" en "DIABORING".

Als reactie op het schrijven van Klager wijzigde de Domeinnaamhouder zijn maatschappelijke benaming van "Diaboring" naar Betonboor - en voegtechnieken Storms. Bovendien maakte de Domeinnaamhouder de website gekoppeld aan de Domeinnaam tijdelijk niet beschikbaar en werd een nieuwe website gecreëerd (www.betonboor-voegtechnieken-storms.be) om zijn diensten aan te bieden.

Op 27 januari 2010 bracht Domeinnaamhouder haar contacten (inclusief Klager) per email op de hoogte van de wijziging van haar maatschappelijke benaming, website en email.

De Domeinnaamhouder antwoordde op 27 januari 2010 per email aan Klager dat hij de nodige maatregelen had getroffen in verband met de naam "DIABORING", dat de wijziging werd doorgegeven aan de Gouden Gids en dat de website niet langer toegankelijk was.

Klager verzocht de Domeinnaamhouder op 18 februari 2010 per aangetekende brief, gewone brief en per email o.m. om de Domeinnaam vrijwillig en op eigen kosten aan Klager over te dragen.

Op 1 maart 2010 poogde de Domeinnaamhouder tot twee maal toe per fax aan DNS.be de kosteloze overdracht van de Domeinnaam te regelen. Deze fax was echter niet op het juiste briefhoofd opgesteld waardoor de overdracht door DNS.be niet kon worden uitgevoerd.

De Domeinnaamhouder poogde nog een derde keer op 29 maart 2010, deze keer op het juiste briefhoofd. Deze keer werd de overdracht door DNS.be niet uitgevoerd aangezien de Klager reeds een klacht had ingediend bij CEPINA waardoor de domeinnaam tijdelijk niet langer kon worden overgedragen.

Klager richtte op 2 april 2010 een ontwerp - dadingsovereenkomst aan Domeinnaamhouder per email. Domeinnaamhouder weigerde deze dadingsovereenkomst te ondertekenen.

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager:

De Klager verzoekt de Derde Beslisser om "*doorhaling (...), en, de overdracht*" te bevelen van de Domeinnaam en baseert zich daarvoor samengevat op de volgende gronden:

1. Identiek of overeenstemmend met de handelsnaam van de Klager (Artikel 10, b), 1, i algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE - hierna "Algemene Voorwaarden")

Klager stelt dat er een groot verwarringsgevaar bestaat tussen zijn handelsnaam en merk "Diabor" en de Domeinnaam "Diaboring.be", aangezien er niet alleen een auditief en visuele overeenstemming bestaat qua benaming maar ook doordat Klager en Domeinnaamhouder dezelfde activiteiten uitoefenen.

Klager poneert dat het verwarringsgevaar reëel is, aangezien Klager zich verplaatst over heel Vlaanderen om betonboringen uit te voeren.

2. Geen rechten of legitieme belangen (Artikel 10, b), 1, ii Algemene Voorwaarden)

De Klager beweert dat Domeinnaamhouder geen legitieme belangen kan laten gelden op de Domeinnaam daar hij reeds vrijwillig afstand zou hebben gedaan van zijn rechten.

Bovendien wijst de Klager in dit verband ook op het feit dat de Domeinnaamhouder zijn handelsnaam liet veranderen en dat zij naast cliënten en leveranciers, ook Truvo, de organisatie achter de Gouden Gids hiervan op de hoogte bracht.

3. Gebruik en registratie te kwader trouw (Artikel 10, b), 1, iii Algemene Voorwaarden)

De Klager stelt dat de registratie alsook het gebruik van de Domeinnaam ter kwader trouw is. De Klager poneert dat de Domeinnaamhouder een ongerechtvaardigd voordeel heeft willen halen uit de bekendheid en goede reputatie van de Klager die reeds sinds 1997 werkzaam is op het gebied van betonboringen. Dit blijkt volgens de Klager uit het feit dat de Domeinnaamhouder zonder enige tegenstand inging op het eerste verzoek tot stopzetting van het gebruik van de handelsnaam.

De aanwezige meta-informatie die nog steeds te lezen is in de broncode van de internetpagina en die niet werd verwijderd alsook het vasthouden van de Domeinnaamhouder aan de Domeinnaam zelfs nadat er minnelijk afstand van was gedaan

en de handelsnaam reeds was gewijzigd, illustreren volgens de Klager de kwade trouw in hoofde van de Domeinnaamhouder.

Bovendien beweert de Klager dat de Domeinnaamhouder niet zomaar passief bleef na tweemaal zonder succes te hebben gepoogd de domeinnaam over te dragen, maar zat deze te wachten op een aanbod van Klager om een financiële compensatie voor de overdracht.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder, samengevat:

1. Niet identiek of overeenstemmend met de handelsnaam van de Klager

De Domeinnaamhouder stelt dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen "Diabor" en "Diaboring.be" aangezien qua benaming de domeinnaam bestaat uit pre/suffixen die door meerdere sectorgenoten worden gebruikt.

Bovendien wijst de Domeinnaamhouder erop dat hij gevestigd is op 140 km van de Klager. De Domeinnaamhouder poneert dat gelet op de talrijke regionale aanbieders van dit soort diensten, de actieradius binnen de sector sterk lokaal gebonden is, waardoor het verwarringsgevaar sterk, zometer volledig, gereduceerd wordt.

2. Wel rechten of legitieme belangen (Artikel 10, b), 1, ii Algemene Voorwaarden)

De Domeinnaamhouder stelt dat hij voorafgaand aan het geschil zijn diensten via de website, gekoppeld aan de Domeinnaam, aanbood en dat zijn handelszaak al die tijd gekend is geweest onder de benaming "Diaboring". Bovendien wijst hij erop dat hij ook tijdens het geschil in de correspondentie met de Klager het e-mailadres (info@diaboring.be) is blijven gebruiken.

De Domeinnaamhouder beweert dat hij niet vrijwillig afstand deed van zijn rechten op de handelsnaam "Diaboring" maar hiertoe gedwongen werd door het optreden van de Klager.

3. Gebruik en registratie te goeder trouw (Artikel 10, b), 1, iii Algemene Voorwaarden)

De Domeinnaamhouder stelt dat de Domeinnaam te goeder trouw werd geregistreerd aangezien het plaatsvond op dezelfde dag als deze waarop hij de handelsnaam "Diaboring" in gebruik nam. Bovendien poneert de Domeinnaamhouder dat de Klager op het tijdstip van de registratie geen algemene bekendheid genoot en dus niet gekend was door de Domeinnaamhouder.

Betreffende de minnelijke afstand stelt de Domeinnaamhouder dat dit een paniecreactie was. Het feit dat hij tot driemaal toe bereid was om zijn domeinnaam kosteloos over te dragen bewijst volgens de Domeinnaamhouder zijn goede trouw in zijn naïeve handelswijze.

De Domeinnaamhouder argumenteert bovendien dat de Domeinnaam hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het aanbieden van eigen diensten, niet om de handelsactiviteiten van de Klager te verstoren.

4. Misbruik van de procedure (Artikel 15.4 Algemene Voorwaarden)

De Domeinnaamhouder beweert dat de Klager de procedure zeer lichtzinnig heeft ingesteld daar deze makkelijk een procedure had kunnen vermijden door contact op te nemen met de Domeinnaamhouder nadat deze handelingen had getroffen voor de overdracht van de Domeinnaam. Hij poneert tevens dat de Klager eenvoudig de goede trouw had kunnen vaststellen op grond van de feiten en de omstandigheden.

6. Discussie en bevindingen

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

Het teken van de Klager en de Domeinnaam hebben het gedeelte "diabo" gemeen. Of deze overeenstemming een verwarringsgevaar inhoudt dient *in abstracto* te worden beoordeeld zonder rekening te houden met omstandigheden, zoals het gebruik van de tekens voor bepaalde waren of diensten (HEREMANS, T., *Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingssteken*, Gent, Larcier 2003, p.121.; Cepina, zaak nr. 4015, *Philip Dewinter v. Patrick Coeman*, 2 mei 2002).

Tussen de Domeinnaam "Diaboring.be" en "Diabo" bestaat er een voldoende auditief en visueel verschil waardoor er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar in de bijzondere context van een internetgebruiker die op het internet op zoek gaat naar de website van Diabo (www.diabo.be).

De Derde Beslisser is bijgevolg van oordeel dat aan de eerste voorwaarde gesteld door Artikel 10 b) 1 (i) van de Algemene Voorwaarden **niet** is voldaan.

6.2. Geen rechten of legitieme belangen

Uit de feiten blijkt duidelijk dat de Domeinnaamhouder minstens sinds 18 maart 2008 een website (www.diaboring.be) heeft gekoppeld aan de Domeinnaam (Diaboring.be) die hij actief gebruikt heeft om zijn diensten aan te bieden. Hieruit blijkt voldoende dat de Domeinnaamhouder nog vóór hij kennis kreeg van het geschil de Domeinnaam effectief gebruikte om zijn diensten aan te bieden. Uit het feit dat de Domeinnaamhouder zijn maatschappelijke benaming/handelsnaam inmiddels heeft gewijzigd en zijn cliënten en leveranciers hiervan reeds op de hoogte heeft gesteld, kan, gelet op de huidige handelsactiviteiten van Domeinnaamhouder en mede gelet op de omstandigheden waarin hij toegaf aan de aanmaning van de Klager, niet zonder meer de afwezigheid van een legitiem belang of recht op de Domeinnaam worden afgeleid.

De Derde Beslisser is bijgevolg van oordeel dat aan de tweede voorwaarde gesteld door Artikel 10 b) 1 (ii) van de Algemene Voorwaarden **niet** is voldaan.

6.3. Registratie of gebruik te kwader trouw

Uit de feiten blijkt dat:

- de Domeinnaam **niet** werd **geregistreerd** of verworven hoofdzakelijk om hem te verkopen, te verhuren of op een andere wijze over te dragen aan de Klager en dit voor een prijs die de kosten verbonden aan de verwerving van de domeinnaam overschrijdt, of om de Klager op enige andere wijze te hinderen in zijn handelsactiviteiten. De Domeinnaamhouder koppelde immers minstens sinds 18 maart 2008 een website aan de Domeinnaam waarop hij op reële wijze zijn diensten aanbood en bovendien heeft hij wel degelijk tot drie maal toe getracht om zijn Domeinnaam kosteloos over te dragen.
- de Domeinnaam **niet** bewust **gebruikt** wordt om met het oog op het behalen van een commercieel voordeel internetgebruikers naar de website van de Domeinnaamhouder te lokken, speculerend op het verwarringsrisico met het teken van de Klager. Evenmin wordt aangetoond dat de Domeinnaam met opzet zou worden gebruikt om Klager op enige andere wijze te hinderen in diens handelsactiviteit.

De Derde Beslissers is bijgevolg van oordeel dat aan de derde voorwaarde gesteld door Artikel 10 b) 1 (iii) van de Algemene Voorwaarden **niet** is voldaan.

7. Tegenvordering

De Domeinnaamhouder meent dat Klager misbruik van de procedure maakt en dat de Derde Beslissers dit moet vaststellen overeenkomstig artikel 15.4 van het Cepina-reglement.

De Derde Beslissers is in dit verband de mening toegedaan dat een klacht die na onderzoek ongegrond blijkt te zijn niet noodzakelijkerwijze als een misbruik van procedure moet worden bestempeld. Het feit dat Klager faalt in zijn bewijslast, impliceert nog niet dat de Klager door de het voeren van de procedure zelf de belangen of de activiteiten van de Domeinnaamhouder bewust tracht te schaden.

De Derde Beslissers is bijgevolg van oordeel dat het bewijs van misbruik door Klager *in casu* niet voorligt en wijst de vordering van Domeinnaamhouder ter zake af.

8. Beslissing

Om deze redenen, beslist de Derde beslissers overeenkomstig artikel 10 e) van de Algemene Voorwaarden dat de gevorderde overdracht en de gevorderde doorhaling van de domeinnaamregistratie voor de domeinnaam "diaboring.be" worden afgewezen.

Brussel, 10/06/2010

Yves, VAN COUTER
De Derde Beslissers

