



---

BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE

## BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

### ALPHA REEL / REELS BVBA

Zaak nr. Referentienummer CEPINA: 44175 / ALFA REEL.BE – ALFA-REEL.BE

#### 1. De Partijen

- 1.1. De Klager: BVBA ALPHA REEL met zetel te 9170 SINT-GILLIS-WAAS, Tweehagen 43, met ondernemingsnummer 0.875.583.069

*Vertegenwoordigd door:*

Peter A. Van der Paal, zaakvoerder

- 1.2. De Domeinnaamhouder:

BVBA REELS met zetel te 9130 VERREBROEK, Aven Ackers 11, met ondernemingsnummer 0.426.838.107

*Vertegenwoordigd door:*

Mevrouw An Smets, zaakvoerder

#### 2. Domeinnaam

Domeinnaam: ('alfareel.be')  
geregistreerd op: (05.07.2006)

Hierna te noemen "de domeinnaam 1"

Domeinnaam: ('alfa-reel.be')  
geregistreerd op: (05.07.2006)

Hierna te noemen "de domeinnaam 2"

#### 3. Procedurele voorgaanden

- 3.1. Op 12/08/2009 diende de klager bij CEPINA een klachtenformulier in, zonder stukken.

Op 04/09/2009 deed de domeinnaamhouder een antwoordformulier mee met 4 stukken als bijlage.

Bij fax van 08/09/2009 werd de Derde Beslisser gecontacteerd door het secretariaat van CEPINA met het verzoek de onafhankelijkheidsverklaring in te vullen en terug te zenden.

Die onafhankelijkheidsverklaring werd dezelfde dag door de Derde Beslisser ingevuld en aan CEPINA toegezonden per fax.

- 3.2. Bij aangetekende brief van 09/09/2009 deelde het secretariaat van CEPINA aan de klager en de domeinnaamhouder de aanstelling mee van de Derde Beslisser.

Partijen worden in kennis gesteld van het feit dat de debatten worden gesloten op 16/09/2009, tenzij de klager aan het CEPINA-secretariaat een verzoek tot wederantwoord zou indienen teneinde te kunnen repliceren op het antwoord van de domeinnaamhouder.

Op 09/09/2009 ontving het secretariaat van CEPINA vanwege klager een verzoek tot het indienen van een wederantwoord overeenkomstig artikel 12 van CEPINA domeinnaamreglement.

- 3.3. Eveneens bij mail van 09/09/2009 werd aan beide partijen een nieuwe kalenderprocedure meegedeeld zoals vastgesteld door de Derde Beslisser.

Klager werd een termijn gegund tot 30/09/2009 voor het indienen van een wederantwoord. De domeinnaamhouder zou, indien zij dit wenselijk achtte, over een bijkomende termijn tot repliek beschikken tot 14/10/2009.

De datum voor de uitspraak werd vastgesteld op 30/10/2009..

- 3.4. Op 30/09/2009 deelde de klager een wederantwoord in, vergezeld van 6 bijlagen.

- 3.5. Op 13/10/2009 deelde de domeinnaamhouder een repliek op wederantwoord mee met 4 gevoegde bijlagen.

- 3.6. Op 15/10/2009 heeft de klager via het Cepina Secretariaat verzocht om een wederwoord.

Op 30/10/2009 heeft de Derde Beslisser de beide partijen toegelaten elk nog een bijkomende repliek te formuleren, voor zover i) de beide partijen bij hun argumentatie specifiek zouden aangeven welke bepaling van de algemene voorwaarden van DNS.be zij als juridische grond inroepen, ii) beide partijen hun wederwoord (voor de klager) en repliek (voor de domeinnaamhouder) derwijze zouden opstellen dat deze beschouwd kon worden als een document dat een synthese maakt van alle juridische gronden en feiten en waarvan de derde beslisser kon aannemen dat zij allesomvattend zijn en derhalve de vorige klacht en/of wederwoorden vervangen en iii) dat wanneer stukken worden aangewend ter staving van de stelling, deze gedateerd

dienen te zijn, minstens dat moet worden hard gemaakt uit welke periode de bewuste stukken afkomstig zijn.

De procedurekalender werd als volgt vastgelegd:

- repliek voor klager: tot en met 13.11.09;
- antwoord voor domeinhouder : uiterlijk 27.11.09;
- de beslissing: uiterlijk 11.12.09.

- 3.6. Omtrent het verloop van de procedure heeft Domeinnaamhouder de opmerking geformuleerd als zou de syntheseklacht haar slechts op 17.11.09 bereikt hebben en dat het document pas op 16.11.09 zou zijn verstuurd per aangetekende post.

#### **4. Feitelijke gegevens**

Uit de studie van het dossier weerhoudt de Derde Beslisser volgende, voor de beoordeling van deze zaak, relevante feiten:

- 4.1. Klager is een rechtspersoon, opgericht in augustus 2005 onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Deze vennootschap beschikt over een inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen voor de uitoefening van een activiteit sinds 09/08/2005 omschreven als "groothandel in gereedschapswerktuigen" (NACEBEL-code 46620).

- 4.2. Klager stelt dat zij zich heeft gespecialiseerd in industriële oprolsystemen voor slangen en kabels en dat de Domeinnaamhouder haar grootste concurrent is.

Klager stoort zich aan het feit dat de Domeinnaamhouder (op allerlei manieren) de indruk probeert te wekken dat klager een "dochteronderneming" is van de Domeinnaamhouder, terwijl dit geenszins het geval is.

Klager werd opgericht door de Heer Peter Antoon Van der Paal en Mevrouw Myriam Hantson. Eerstgenoemde is een ex-werknemer van de Domeinnaamhouder.

- 4.3. Klager beschikt over de domeinnaam [www.alphareel.be](http://www.alphareel.be), geregistreerd op 09/09/2005 op naam van klager.

- 4.4. Op 05/06/2006 worden de domeinnamen Alphareel.be en Alpha-reel.be geregistreerd op naam van BVBA REELS.

BVBA REELS, de Domeinnaamhouder, wordt opgericht in februari 1985 als een rechtspersoon onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De Domeinnaamhouder beschikt over een inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen voor de activiteiten van groothandel in gereedschapswerktuigen (NACEBEL-code 46620) en groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal (NACEBEL-code 46620) en groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal (NACEBEL-code 46693).

Blijkens de inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen draagt de vestigingseenheid van de Domeinnaamhouder de naam "AERO MOTIVE AGENCIES BELGIUM".

Voor de uitoefening van haar activiteiten registreert de Domeinnaamhouder op 02/06/1998 de domeinnaam REELS.be.

Bij aangetekende brief van 08/09/2006 stelt de Kklager de Domeinnaamhouder in gebreke wegens gebruik van domeinnamen [www.alphareel.com](http://www.alphareel.com) en [www.alphareel.eu](http://www.alphareel.eu) (zie bijlage 1 wederwoord klager).

In de brief wordt de verwarringstichting aangeklaagd door het gebruik van deze domeinnamen.

Bij aangetekende brief van 14/02/2007 heeft Klager de Domeinnaamhouder in gebreke moeten stellen wegens het registreren van 11 domeinnamen (zie bijlage 2 wederwoord klager).

Deze 11 domeinnamen bevatten verschillende extensies (.be, .nl, .com of .eu) die allen de benamingen ALFAREEL (of een typosquat ervan) bevatten.

- 4.5. Geen der partijen geeft enige toelichting met betrekking tot het lot van de domeinnamen die een andere extensie dan een ".be"-extensie kennen.

## **5. Standpunt van de partijen**

### **5.1. Standpunt van de Klager**

In het synthese - klachtformulier van 12/11/2009 wordt weliswaar verwezen naar de Wet van 26 juni 2003 maar de klacht is inhoudelijk gebaseerd op de bepalingen van art.10.b)1. i tem. iii van de algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie.

De Klager verzoekt de Derde Besliser om de overdracht te bevelen van de domeinnaam 1 en 2 en beroept zich op volgende gronden :

#### **A. Artikel 10.b), 1, i van de algemene voorwaarden voor domeinregistratie binnen het .be-domein : identiek of overeenstemmend met de vennootschapsnaam of maatschappelijke benaming van de Klager.**

De Klager verwijst naar haar oprichting in 2005 in dezelfde sector als waar Domeinnaamhouder actief is.

Klager wijst op het feit dat domeinnaam 1 en 2 door de Domeinnaamhouder werden geregistreerd op 05/07/2006, hetzij nà de oprichting van Klager.

Klager houdt voor dat zij aanzienlijke inspanningen heeft geleverd om zich als nieuwkomer op deze markt te vestigen. Zij koos voor de naam ALPHA REELS omdat de Engelse term REEL staat voor "haspel", te weten het product dat zowel Klager als Domeinnaamhouder verkopen.

Beide ondernemingen verkopen ook haspels van andere producenten. De nietsvermoedende potentiële koper kan het onderscheid niet zien tussen "ALPHA" en "ALFA".

Door de registratie van domeinnamen met een aan de Griekse term ALPHA gelijklopende en overeenstemmende Nederlandse term ALFA beoogt de Domeinnaamhouder de internaut af te leiden naar de site van Domeinnaamhouder ([www.reels.be](http://www.reels.be)) en wordt een mogelijks (met de vennootschapsnaam van Klager) verwarringstichtende situatie geschapen.

Klager verwijst naar 2 concrete gevallen die zelfs de daadwerkelijke verwarring zouden staven.

**B. Artikel 10.b), 1, ii van de algemene voorwaarden voor domeinregistratie binnen het .be-domein : geen rechten of legitieme belangen in hoofde van de Domeinnaamhouder.**

Klager betwist de aanspraken van Domeinnaamhouder zonder specifiek een van de drie omstandigheden in te roepen zoals die voorzien zijn in art.10.b.3 van de algemene voorwaarden.

Klager betwist de waarachtigheid van de bewering van Domeinnaamhouder als zou deze reeds in 2005 voorbereidingen hebben getroffen voor het lanceren van een productlijn onder de naam Alfareel. Zij betwist tevens de authenticiteit van een memo dd.07/02/2005 (stuk 1 van Domeinnaamhouder).

Klager verwijst naar het feit dat de Domeinnaamhouder in totaal 11 domeinnamen heeft geregistreerd met verwijzing naar de bedrijfsnaam van Klager. Al deze registraties dateren van na de oprichtingsdatum van Klager.

De zaakvoerder van Klager was vroeger werknemer van Domeinnaamhouder en betwist de voormelde memo ooit gezien, laat staan ontvangen te hebben. Klager sommeert de Domeinnaamhouder om het bewijs te leveren dat het bewuste document daadwerkelijk aan de bestemmingen werd toegezonden.

Voor Klager is het ook opvallend dat Domeinnaamhouder betreffende geen enkel ander van de door haar verkochte producten zoveel domeinnamen heeft geregistreerd.

De gewraakte domeinnamen zouden volgens Klager tot augustus 2009 enkel zijn aangewend om internauten af te leiden naar de site [www.reels.be](http://www.reels.be) en dus niet om een specifiek product te promoten.

**C. Artikel 10.b), 1, iii van de algemene voorwaarden voor domeinregistratie binnen het .be-domein : gebruik of registratie ter kwader trouw**

Klager is van oordeel dat de registratie van de domeinnamen kadert in een bewuste actie tot het berokkenen van schade aan Klager. Zij meent deze stelling gestaafd te zien door volgende feiten:

- de registratie dateert van juli 2006 maar de effectieve productuitbreiding is pas in augustus 2009 verschenen op de website van Reels.
- voor deze productlijn worden niet minder dan 11 domeinnamen geregistreerd terwijl Domeinnaamhouder voor andere productlijnen helemaal geen of slechts enkele domeinnamen heeft vastgelegd.
- de domeinnamen worden geregistreerd voor een product dat kant-en-klaar wordt aangekocht bij een andere producent.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

De Domeinnaamhouder vraagt de vordering van de Klager af te wijzen om volgende redenen.

**A. Artikel 10, b), 1, i van de algemene voorwaarden voor domeinregistratie binnen het .be-domein : identiek of overeenstemmend met de vennootschapsnaam of maatschappelijke benaming van de Klager.**

De Domeinnaamhouder erkent de fonetische gelijkenis maar betwist de identiteit tussen de vennootschapsnaam en de domeinnaam en 2. Domeinnaamhouder verwijst tevens naar een beeldmerk van Klager doch de vordering van Klager blijkt zich niet op enig merkenrecht te beroepen.

De Domeinnaamhouder verwijt Klager dat ze zelf verantwoordelijk is voor enige verwarring, als die al zou bestaan. De zaakvoerder van Klager was immers werknemer bij de Domeinnaamhouder tot midden 2005 en had in die hoedanigheid kennis van de plannen van de Domeinnaamhouder om onder meer een productielijn "ALFA REEL" te starten.

De keuze voor een bedrijfsnaam die overeenstemt met een aankomende productlijn van de Domeinnaamhouder, is een bewuste keuze van Klager.

De Domeinnaamhouder betwist de door Klager aangebrachte concrete gevallen van verwarring uit het verleden en betwist dat er verwarring kan ontstaan door de louter fonetische overeenstemming.

**B. Artikel 10, b), 1, ii van de algemene voorwaarden voor domeinregistratie binnen het .be-domein : geen rechten of legitieme belangen in hoofde van de Domeinnaamhouder.**

De Domeinnaamhouder wijst in eerste instantie op het bestaan van 'aantoonbare voorbereidingen' die werden getroffen 'om de ALFA-REEL-productlijn te lanceren voorafgaand aan de oprichting van Klagers' vennootschap.

De Domeinnaamhouder stelt dat de domeinnamen 1 en 2 wel degelijk gebruikt worden om te verwijzen naar eigen producten. Zij beweert de naam ALFA REEL

reeds te hebben gebruikt voor een van haar producten en dit nog voor zij kennis had van huidige arbitrage (sic synthesesereplek pag.4 al.2).

De Domeinnaamhouder stelt dat zij de gewoonte heeft om voor productnamen overeenstemmende domeinnamen te registreren volgens het principe van de productnaam als "prefix" en telkens gevolgd door "reel".

De Domeinnaamhouder is van oordeel over een wettig belang te beschikken.

### **C. Artikel 10, b), 1, iii van de algemene voorwaarden voor domeinregistratie binnen het .be-domein : gebruik of registratie ter kwader trouw**

De Domeinnaamhouder argumenteert dat zowel registratie als gebruik van de domeinnaam te goeder trouw gebeurde en niet met de bedoeling om de handelsactiviteiten van de Klager te verstoren.

Zij stelt dat de domeinnamen niet werden geregistreerd om ze nadien tegen betaling over te dragen aan Klager.

Integendeel, de domeinnamen worden gebruikt bij de aanbidding van de diensten en producten van de Domeinnaamhouder. Volgens deze zou de internaut die de URL ALFAREEL.BE of ALFA-REEL.BE invoert, doorgeschakeld worden naar de centrale homepagina van de Domeinnaamhouder.

De registratie is gebeurd als goede huisvader en dit ter bescherming van een product. De Domeinnaamhouder verwijst naar haar houding betreffende andere producten waarvoor zij de corresponderende domeinnamen heeft geregistreerd (reels.be; abenreel.be; abenreels.be; smartreel.be; proreel.be enz.).

## **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.

### **6.A. Betreffende het verloop van de procedure.**

Overeenkomstig art.10.1 van het Reglement ter beslechting van de geschillen inzake domeinnamen, leidt de Derde Beslisser de procedure op de wijze die hij geschikt acht.

Op elk ogenblik van de procedure is tegemoet gekomen aan de wens van partijen om aanvullend standpunt te kunnen innemen. De beoogde gelijkheid van de partijen werd steeds gewaarborgd (art.10.2 van het Reglement).

Op geen enkel ogenblik heeft Domeinnaamhouder gevraagd – na ontvangst van de synthesesklacht van de Klager – om de haar gegunde termijn te verlengen. Dit behoorde nochtans tot de mogelijkheden.

De Domeinnaamhouder argumenteert ook niet over de wijze waarop de late ontvangst haar verhinderd of benadeeld zou hebben bij het formuleren van haar repliek.

De Domeinnaamhouder had als verwerende partij "het laatste woord" en heeft dit ook kunnen formuleren.

Er is dan ook geen reden om te oordelen dat de Procedure niet correct zou zijn verlopen of dat de synthesesklacht zou moeten geweerd worden. Geen van beide wordt overigens gevraagd door de Domeinnaamhouder.

#### 6.B. Wat de grond van de zaak betreft.

Overeenkomstig artikel 10, b, 1 van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE moet de Klager het volgende zé 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 Klager is houder van een vennootschaps- en handelsnaam ALPHA REEL sinds 17/08/2005 (informatie uit de Kruispuntbank der Ondernemingen). Dit wordt door de Domeinnaamhouder niet betwist.

De domeinnaam ter discussie is ALFAREEL of ALFA-REEL.

Auditief is er volstrekte gelijkenis, wat door de Domeinnaamhouder wordt erkend.

Beide partijen hanteren dezelfde term; de Klager hanteert daarbij de schrijfwijze met 'PH' terwijl de Domeinnaamhouder de letter 'F' hanteert.

Er kan dus redelijkerwijze niet gesteld worden dat er geen gelijkenis of overeenstemming is.

De suffix '.be' is daarbij irrelevant in het onderzoek van de identiteit of de mogelijke verwarrende gelijkenis tussen een onderscheidingsteken en een domeinnaam. De suffix dient enkel om het type van de domeinnaam aan te duiden. (Zie o.m. CEPINA zaak 5 maart 2001, *Vlaamse Radio en Televisieomroep nv / Securax bvba*, nr. 4002 en CEPINA zaak 11 april 2001, *Pernod Ricard sa. / Worldsites Internet Networks bv*, nr. 4003).

Aan de eerste voorwaarde werd dus zonder twijfel voldaan.



## 6.2. Rechten en legitieme belangen;

Met betrekking tot het gebruik van de domeinnaam 1 en 2 wordt door beide partijen een verschillende stelling ingenomen;

- volgens Klager wordt de bezoeker van de URL Alfareel.be of Alfa-reel.be doorgelinkt naar de url reels.be.
- volgens de Domeinnaamhouder worden zowel Alfareel.be als alfa-reel.be gebruikt ter promotie van diensten en producten.

Geen van de partijen legt enig bewijs voor ter staving van deze stelling.

Er wordt door geen van de partijen enig daadwerkelijk gebruik bewezen van de domeinnaam voor verkoop van een productlijn alfareel.

De Domeinnaamhouder legt enkel een stuk 2 voor, te weten een *niet gedateerd* "screenshot sectie alfareel" waarop de term 'alfareel inderdaad wordt weergegeven. Ondanks uitdrukkelijk verzoek van de Derde-Beslisser wordt echter geen enkel bewijs geleverd van de periode waaruit dit stuk dateert.

Het had nochtans volstaan een gedateerde afdruk voor te leggen evenals een concreet bewijs van gebruik van de url alfareel.be of alfa-reel.be om zodoende het bewijs te leveren van het ingeroepen belang of recht.

De Derde Beslisser stelt vast dat Domeinnaamhouder niet (voldoende) bewijst dat hij voorafgaand aan het geschil de Domeinnaam of een naam overeenstemmend met de Domeinnaam heeft gebruikt om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden.

De door de Domeinnaamhouder ingeroepen 'aantoonbare voorbereidingen' (die overigens worden betwist door de Klager naar authenticiteit en inhoud) zijn niet afdoende om naar oordeel van de Derde-Beslisser een recht of legitiem belang te staven.

De Derde Beslisser kan op basis van het hem voorgelegde dossier alleen maar vaststellen dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam 1 noch 2 gebruikt om zijn producten of diensten aan te bieden, noch is hij als onderneming bekend onder de Domeinnaam 1 of 2. De Domeinnaamhouder is in tegendeel bekend onder zijn eigen naam of de url reels.be.

De Derde Beslisser is dan ook met de Klager van oordeel dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden op de Domeinnaam. Bijgevolg is de tweede voorwaarde van artikel 10 b), 1 van de Algemene Voorwaarden dus vervuld.

## 6.3. Registratie te kwader trouw;

De Derde Beslisser stelt vast dat het begrip kwade trouw moet worden afgeleid uit een geheel van omstandigheden op grond waarvan men tot het besluit moet komen dat de Domeinnaamhouder wist of behoorde te weten dat door de registratie of het gebruik van de Domeinnaam hij een inbreuk pleegt op de rechten van de Klager (cf. CEPINA, zaak nr. 4013, Guinness UDV North America v. Olivier Noël, 7 februari 2002).

In casu zijn er verschillende van dergelijke omstandigheden die samen leiden tot het besluit dat de Domeinnaamhouder te kwader trouw is.

Het komt de Derde Beslisser voor dat de Domeinnaamhouder, gelet op zijn aanwezigheid in dezelfde sector van de haspels en rekening houdende met de persoonlijke kennis van de zaakvoerder van Klager (te weten een oud-werknemer van de Domeinnaamhouder), van het bestaan en het gebruik van ALPHA REEL door Klager op de hoogte was of moest zijn en zich er minstens over geïnformeerd moest hebben.

In het verleden werd al meermaals geoordeeld dat de Domeinnaamhouder bij de registratie of verwerving van de domeinnaam wist of geacht werd te weten dat een derde rechten hield in een teken (Zie o.m. CEPINA zaak 21 mei 2002, *America Online Inc. / Bénédicte Galmart*, nr. 4033; en CEPINA zaak 31 december 2003, *Mitsubishi Motors Belgium n.v. / MT-Lift n.v.*, nr. 4043).

Aangezien de Domeinnaam te kwader trouw werd gedeponereerd is aan de derde voorwaarde van artikel 10 b), 1 van de Algemene Voorwaarden eveneens voldaan.

## **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 domeinnaamregistratie voor de domeinnaam "**alfareel.be**" (**domeinnaam 1**) en "**alfa-reel.be**" (**domeinnaam 2**) naar de klager

Gent, 11 december 2009

-----  
Stephane CRIEL  
De Derde Beslisser