



BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

Klager / Domeinnaamhouder

Zaak nr. 44177 CEPINA - printertech.be

1. De Partijen

1.1. De Klager: Arend Arnold OTTEN
wonende te NL-6464 GC Kerkrade, In de Boomgaard 31,
NEDERLAND,

Vertegenwoordigd door:

Mr. J. M. MOOKHRAM, advocaat,
met kantoor te NL-6417 BN Heerlen, Akerstraat 104,
NEDERLAND

1.2. De Domeinnaamhouder:

ATONIC BELGIE BVBA
met zetel te 2600 Berchem, Uitbreidingsstraat 84, bus 3,

Vertegenwoordigd door:

Mr. J. L. TEN HOVE, advocaat, met kantoor te 6200 AG
Maastricht, Brusselsestraat 51, Postbus 292, NEDERLAND.

2. Domeinnaam

Domeinnaam: printertech.be
geregistreerd op: 22 november 2007

Hierna te noemen de "Domeinnaam".

3. Procedurele voorgaanden

De oorspronkelijke Klacht werd ingediend bij CEPINA op 21 augustus 2009. De Klacht werd na correctie en betaling van de procedurekosten door CEPINA aanvaard op 24 november 2009.

Op 11 december 2009 diende de Klager een "Aanvulling op het klachtformulier d.d. 21 augustus 2009" in.

Domeinnaamhouder diende op 15 december 2009 zijn Antwoord in.

De Derde-Beslisser werd op 23 december 2009 aangesteld om het geschil te beslechten.

Op verzoek van de Klager werd aan deze toegestaan een Wederantwoord in te dienen en werd aan de Domeinnaamhouder een laatste Repliek toegestaan.

De Klager diende op 21 januari 2010 zijn Wederantwoord in, waarin hij o.m. de "Aanvulling op het klachtformulier d.d. 21 augustus 2009" hernam, zodat de Domeinnaamhouder hierop binnen de voorziene termijnen kon antwoorden.

De Domeinnaamhouder diende op 28 januari 2010 zijn laatste Repliek in.

Aldus hebben beide partijen al hun argumenten op tegensprekelijke wijze kunnen ontwikkelen en de debatten werden vervolgens gesloten op 4 februari 2010.

4. Feitelijke gegevens

(a) De Klager

De Klager, de heer Arend Arnold OTTEN, is een in Nederland gevestigde ondernemer.

De ondernemingsactiviteiten van de Klager bestaan uit het repareren, installeren en onderhouden van printers, faxen en andere kantoormachines.

De Klager verklaart op te treden onder de handelsnaam 'Printertech' en is sinds 1 november 2007 in Nederland ingeschreven in het Handelsregister onder de handelsnaam 'PrinterTech'.

De Klager is titularis van het hierna afgebeelde Benelux merk 'PT PRINTERTECH SERVICE & SUPPLIES', gedeponeed op 2 april 2009 en ingeschreven onder nummer 863034:



Dit beeldmerk is ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Kl 2 Toner cartridges [gevuld] voor printers en fotokopieerapparaten; inkten [toners] voor fotokopieerapparaten.

Kl 35 Commercieel-zakelijke bemiddeling bij de verkoop van supplies (onderdelen van printers, faxen en kopieerapparaten).

Kl 37 Installatie, onderhoud en reparatie van kantoormachines; installatie, onderhoud en reparatie van computers, printers, faxen, multi-functionals (multifunctionele printers met de functies printen, scannen, faxen en kopiëren).

Klager is eveneens titularis van de domeinnamen "printertech.nl", "printer-tech.nl", "printertech.eu", "printer-tech.eu", "printertech.de" en "printer-tech.de".

(b) De Domeinnaamhouder

De Domeinnaamhouder is de BVBA Atonic België.

Atonic België BVBA is een zusteronderneming van de Nederlandse vennootschap Atonic Nederland BV. Beide maken deel uit van groep van de vennootschap Atonic Holding BV.

De groep van Atonic vennootschappen is een leverancier en technisch dienstverlener op het gebied van ICT en kantoorinrichting. Vanaf de aanvang is Atonic verdeeld in 2 divisies: Atonic Print Solutions en Atonic Hardware Solutions.

De Domeinnaamhouder is titularis van het Benelux woordmerk ATONIC PRINTERTECH, gedeponeed op 26 maart 2009 en ingeschreven onder het nummer 862656, voor diensten uit klasse 37 (Onderhoud en reparatie van printers en faxen) en uit klasse 41 (Opleiden van printertechnici).

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager

- (i) De Domeinnaam is identiek, minstens overeenstemmend, met het merk, de domeinnamen en de handelsnaam van de Klager.

De Klager is van mening dat de Domeinnaam (zonder het suffix '.be') identiek, minstens overeenstemmend, is met het door de Klager in de Benelux gedeponeede merk en met zijn domeinnamen "printer-tech.be", "printertech.nl", "printer-tech.nl", "printertech.eu", "printer-tech.eu", "printertech.de" en "printer-tech.de".

De Klager stelt ook dat de Domeinnaam strijdig is met de handelsnaam 'Printertech' van de Klager, zoals beschermd door art. 8 van het Unieverdrag van Parijs en daarenboven in Nederland door art. 5 van de Nederlandse Handelsnaamwet. De strijdigheid met de handelsnaamrechten komt door de automatische link die bestond voor de website, nl. van www.printertech.be naar www.atonic.nl.

- (ii) De Domeinnaamhouder kan geen rechten of legitieme belangen laten gelden voor de domeinnaam.

Klager stelt dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden op de Domeinnaam, op basis van de volgende argumenten:

- De Domeinnaamhouder is pas sinds januari 2009 als onderneming actief, terwijl de onderneming van de Klager al sinds 1 november 2007 actief is en aan het handelsverkeer deelneemt, zonder dat de Domeinnaamhouder vóór januari 2009 te goede trouw gebruik maakte van de Domeinnaam om producten of diensten aan te bieden.
- De Domeinnaamhouder is niet gekend onder de Domeinnaam en maakt ook geen gebruik van de naam 'printertech' in offertes, facturen of andere stukken;
- De Klager stelt dat Domeinnaamhouder de Domeinnaam niet gebruikte voor 2009 en dat het ingeroepen gebruik uit 2003 onjuist is. Het stuk dat het ondernemingsplan uit 2003 bevat met een melding van de naam PrinterTech zou een vals stuk uitmaken. De Klager voegt hieraan toe dat één van de medeoprichters van Atonic niet op de hoogte was van het ingeroepen gebruik van de naam PrinterTech.
- De Domeinnaam was een lege huls, uitsluitend in leven geroepen om de website eronder automatisch te laten doorlinken naar de website www.atonic.nl, waar met de onderneming van de Klager concurrerende producten en diensten worden aangeboden.
- De Domeinnaamhouder zou, de dag na de verzending van de Klacht door Cepina, deze automatische doorlink naar de website www.atonic.nl verwijderd hebben om zo de indruk proberen te wekken dat er toch geen concurrerende goederen via de Domeinnaam worden te koop aangeboden. De Klager benadrukt ook dat het logo op de website van de Domeinnaamhouder een kopie is van een bestaande, op geen enkele wijze gelieerde, onderneming in de Verenigde Staten.

(iii) De Domeinnaam is ter kwader trouw geregistreerd en/of gebruikt.

Volgens de Klager geschiedde de registratie van de Domeinnaam met het oog op het behalen van een commercieel voordeel door internetgebruikers te lokken naar de website van de Domeinnaamhouder en daarmee de handelsactiviteit van de Klager te verstoren. Gelet op zijn activiteiten, moest de Domeinnaamhouder op de hoogte zijn van de handelsnaam en het merkenrecht van de Klager.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

- (i) De identiteit of overeenstemming van de Domeinnaam met het merk, domeinnamen en handelsnaam van Klager.
 - De Domeinnaamhouder onderlijnt dat de Klager niet beschikt over het woordmerk PRINTERTECH. Hij heeft dit merk wel gedeponeed, maar de registratie van het woordmerk zou zijn geweigerd door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

- De Domeinnaamhouder erkent dat de Domeinnaam gelijkenis vertoont met de onderscheidingstekens van de Klager, maar de Klager heeft dit zelf heeft veroorzaakt door te kwader trouw de naam PRINTERTECH te hanteren.
 - De Domeinnaamhouder stelt dat de Klager zich niet kan beroepen op de bescherming van art. 5 van de Nederlandse Handelsnaamwet, omdat de reikwijdte van die wet zich niet tot België uitstrekt. De Klager mag zich ook niet beroepen op de bescherming van de Belgische handelsnaamwetgeving, omdat de Klager geen bewijs voorlegt dat zijn handelsnaam daadwerkelijk wordt gevoerd in België dan wel daar gekend is.
- (ii) De Domeinnaamhouder kan rechten of legitieme belangen laten gelden voor de Domeinnaam.

De Domeinnaamhouder stelt dat hij rechten of legitieme belangen kan laten gelden om de volgende redenen:

- De moederonderneming van de Domeinnaamhouder, Atonic Group BV, heeft sinds 2003 de handelsnaam 'Printertech' gehanteerd zoals blijkt uit een ondernemingsplan (Productie 2). De bedoeling was toen de naam Atonic Printertech te gebruiken voor een printer reparatie-afdeling; in 2006 werd besloten er een opleidingstak van te maken. De Domeinnaamhouder betwist de gestelde valsheid van het plan en stelt dat de Klager geen bewijs van valsheid levert.
- Vanaf de aanvang in 2003 is de handelsnaam Atonic PrinterTech gebruikt voor een divisie van Atonic Group en later, na de splitsing, van Atonic Nederland en Atonic België.
- De Domeinnaamhouder is reeds op 26 maart 2009 tot het depot van het Benelux merk 'Atonic Printertech' overgegaan, terwijl het Benelux merk van de Klager van 2 april 2009 dateert en derhalve van jongere datum is.

(iii) De Domeinnaam is niet kwader trouw geregistreerd en/of gebruikt.

De Klager was medewerker bij Atonic Group BV van 1 januari 2004 tot 1 oktober 2007, datum van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door een beschikking van de kantonrechter d.d. 29 augustus 2007. De Domeinnaamhouder stelt dat de Klager daarna een tiental van haar Belgische relaties heeft benaderd teneinde zaken met hen te doen. Atonic Group BV heeft destijds de domeinnaam 'printertech.be' geregistreerd op 22 november 2007 teneinde de door de Klager veroorzaakte schade nog enigszins te beperken.

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 aantonen dat:

- *"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. Is de domeinnaam identiek of verwarringscheppend?

De Domeinnaamhouder geeft geen formeel antwoord op de door de Klager beweerde identiteit of overeenstemming van de Domeinnaam met het beeldmerk van de Klager zoals hiervoor afgebeeld. Alleen onderlijnt de Domeinnaamhouder dat Klager niet louter het woord PRINTERTECH heeft gedeponereerd als merk.

De Domeinnaam (zonder het suffix '.be') is identiek aan een deel van het merk van de Klager. Aangezien het woord PRINTERTECH een belangrijk, zonet het belangrijkste element is van het merk van de Klager, kan de Domeinnaam als voldoende overeenstemmend worden beschouwd zodat er verwarring zou kunnen ontstaan bij de vergelijking van het merk met de Domeinnaam.

De Derde Beslisser besluit vervolgens dat de eerste voorwaarde vervuld is, zonder dat het nodig is de identiteit of overeenstemming met de handelsnaam van de Klager (in België of in Nederland) te behandelen.

6.2. Rechten en legitieme belangen

Het is binnen het kader van de Algemene Voorwaarden niet de taak van de Derde Beslisser om vast te stellen of Domeinnaamhouder meer of betere legitieme belangen dan de Klager heeft, maar wel om vast te stellen of de Domeinnaamhouder over enige rechten of legitieme belangen beschikt (*Cf.* Cepina zaken nr 44054 en 44052).

Het blijkt uit een ondernemingsplan van Atonic Group BV (Productie 2 van Domeinnaamhouder) dat er gepland was om het onderdeel 'Atonic Business' op te splitsen in twee delen: een *reseller*-gedeelte en een *service*-gedeelte, "Atonic PrinterTech". Hoewel de naam 'Printertech' later voor een ander dienst door Atonic gebruikt is, levert het ondernemingsplan een bewijs dat Atonic Group BV, moederonderneming van de Klager, een legitiem belang heeft in de naam PRINTERTECH en dus ook in de Domeinnaam.

De Klager beweert, maar bewijst niet, dat dit plan valsheid in geschrifte vormt en het valt buiten het bestek van onderhavige domeinnaamprocedure om hierover nader onderzoek te bevelen en er uitspraak over te doen.

Bovendien beschikt de Domeinnaamhouder over het Beneluxmerk ATONIC PRINTERTECH, gedeponereerd op 26 maart 2009, zijnde dus enkele dagen voor het merk van de Klager. Het woord PRINTERTECH maakt deel uit van dit merk.

Dit merk werd niet aangevallen door de Klager, zodat de Domeinnaamhouder over een geldig merk beschikt en derhalve een belang heeft in het registreren van de Domeinnaam die voor een groot deel met zijn merk overeenstemt.

De Derde Beslisser besluit uit het voorgaande dat de Domeinnaamhouder voldoende rechten en legitieme belangen kan laten gelden voor de Domeinnaam.

Bijgevolg is de tweede voorwaarde niet vervuld en is de klacht ongegrond.

Blijkbaar zijn beide partijen in een hevige juridische strijd gewikkeld die reeds zijn beslag heeft gekend in verschillende uitspraken van de Nederlandse rechters. Het is mogelijk dat nog verdere geschillen gevoerd zullen worden voor de gewone hoven en rechtbanken over het gebruik van de naam PRINTERTECH. Het zal dan aan de hoven en rechtbanken toekomen om een uitspraak te doen over de geldigheid en de draagwijdte van de rechten van de respectievelijke partijen. Het komt niet toe aan de Derde Beslisser om hierover te oordelen, binnen het kader van onderhavige procedure, mede gelet op de beschuldigingen van valsheid.

6.3. Registratie te kwader trouw

Aangezien de voorwaarden van artikel 10, b, 1 van de Algemene voorwaarden cumulatief zijn, maakt het besluit m.b.t. de rechten en legitieme belangen de behandeling van de derde voorwaarde onnodig.

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 dat de gevorderde overdracht van de domeinnaamregistratie voor de domeinnaam "**printertech.be**" wordt afgewezen.

Brussel, 15 februari 2010.


Tom HEREMANS
De Derde Beslisser