

**BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER**

**Itho Daalderop Belgium BVBA; Itho Daalderop Group BVBA; Itho Daalderop  
Operations BV / Eco-Start BVBA**

**Zaak nr. 44399  
daalderop-shop.be – daalderopshop.be – itho-daalderop.be**

**1. De Partijen**

**1.1. De Klagers:**

Itho Daalderop Belgium BVBA;  
met zetel te 9100, Sint Niklaas, Industriepark-west 43, België  
ingeschreven in het handelsregister onder het nummer  
0834.385.090.)

Hierna te noemen "Klager 1".

Itho Daalderop Group BVBA;  
met zetel te 4004, Tiel, Lingewei 2, Nederland  
ingeschreven in het KVK onder het nummer 34365453.)

Hierna te noemen "Klager 2".

Itho Daalderop Operations BV;  
met zetel te 4004, Tiel, Lingewei 2, Nederland  
ingeschreven in het KVK te plaats onder het nummer  
11006307.)

Hierna te noemen "Klager 3".

Hierna gezamenlijk te noemen de "Klagers".

*Vertegenwoordigd door:*

De heer Emmanuel SZARFAN, Advocaat  
wonende te Boondaalsesteenweg 6 bus 7, 1050 Elsene

Mevrouw Anouk DE GRAEF, Advocaat  
wonende te Boondaalsesteenweg 6 bus 7, 1050 Elsene

**1.2. De Domeinnaamhouder:**

Eco-Start BVBA;  
met zetel te 2620, Hemiksem, Plataanlaan 8, België  
ingeschreven in het handelsregister onder het nummer  
0502.407.936.)

*Vertegenwoordigd door:*

De Heer Ken BRAEKEN, NAAM, Zaakvoerder,  
wonende te 2620, Hemiksem, Plataanlaan 8, België

## 2. Domeinnamen

Domeinnaam: ("daalderop-shop.be")  
geregistreerd op: (27 januari 2014)

Hierna te noemen "Domeinnaam 1".

Domeinnaam: ("daalderopshop.be")  
geregistreerd op: (13 december 2014)

Hierna te noemen "Domeinnaam 2".

Domeinnaam: ("itho-daalderop.be")  
geregistreerd op: (30 oktober 2015)

Hierna te noemen "Domeinnaam 3".

Hierna gezamenlijk te noemen de "Domeinnamen".

## 3. Procedurele voorgaanden

Gelet op de klacht van Klagers die bij CEPANI werd neergelegd op 9 juni 2016.

Gelet op de aanstelling van Derde Beslisser door CEPANI op 18 juli 2016.

Gelet op de brief van CEPANI aan Derde Beslisser van 20 juli 2016.

Gelet op de sluiting van de debatten op 25 juli 2016.

## 4. Feitelijke gegevens

Klagers zijn actief op de Nederlandse en Belgische markt op het gebied van ventilatie-, centrale verwarming- en warmwaterapparatuur.

Klager 3 is eigenaar van het volgende geregistreerde merk:

- Beneluxmerk nr. 0779898 voor het woord "Daalderop" in klassen 6, 11 en 35, geregistreerd op 12 augustus 2005 en geldig tot 12 augustus 2025 ("Merk 1")

Klager 2 is eigenaar van de volgende geregistreerde merken:

- Beneluxmerk nr. 0944851 voor het woord "Itho Daalderop" in klassen 9, 11, 35 en 37, geregistreerd op 3 september 2013 en geldig tot 3 september 2023 ("Merk 2");
- Uniemerken nr. 009946948 voor het semifiguratief merk "Itho Daalderop" in klassen 9, 11, 35 en 37, geregistreerd op 17 november 2011 en geldig tot 6 mei 2021 ("Merk 3")<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Merk 1, Merk 2, Merk 3 gezamenlijk omschreven als de "Merken".

Klagers zijn gekend onder en dus houder van de rechten op de vennootschaps- en handelsnamen "Daalderop", "Itho" en "Itho Daalderop" ("Handelsnamen").

Domeinnaamhouder is een niet-officiële verdeler/installateur en hersteller van centrale verwarming die in zijn gamma van producten en diensten ook producten van Klagers aanbiedt en installeert.

Domeinnaamhouder registreerde de Domeinnamen in 2014 en 2015 en biedt onder deze domeinnamen op niet exclusieve wijze producten aan van Klagers.

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

### **5.1. Standpunt van de Klagers**

Klagers beroepen zich op artikel 10, b), 1 van de Beleidslijnen om de overdracht van de Domeinnamen te vorderen van de Domeinnaamhouder aan Klager 1, Itho Daalderop Belgium BVBA conform artikel 10, e) van de Beleidslijnen.

Klagers menen dat de Domeinnamen identiek zijn en/of overeenstemmen met haar Handelsnamen en de Merken van Klager 2 en Klager 3 en er daardoor verwarring wordt geschapt met de onderscheidingstekens waarvan de Klagers titularis zijn. Domeinnaam 3 omvat uitsluitend het merk "Itho Daalderop" en Domeinnamen 1 en 2 voegen naast het merk enkel het woord "shop" toe, dat geenszins onderscheidend is en zelfs misleidend werkt door te insinueren dat het een webshop van Daalderop betreft.

Klagers stellen daarnaast dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden op de Domeinnamen. Klagers geven toe dat de Domeinnaamhouder beperkte rechten heeft om de Merken te gebruiken, doch niet om hiervoor een domeinnaam te registreren waarmee de Domeinnaamhouder doet uitschijnen dat er een oneigenlijke commerciële band bestaat met Klagers.

Tenslotte stellen Klagers dat ook aan de derde voorwaarde van artikel 10, b), 1 van de Beleidslijnen voldaan is, namelijk dat de Domeinnaamhouder de Domeinnamen te kwader trouw gebruikte maar eveneens te kwader trouw registreerde. Het gebruik van Domeinnaam 1 en 2 valt volgens Klagers onder de vierde voorwaarde van artikel 10, b), 2 van de Beleidslijnen, namelijk domeinnamen die bewust gebruikt worden met het oog op het behalen van een commercieel voordeel.

### **5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder**

Domeinnaamhouder diende geen wederantwoord in tegen de klacht van Klagers die bij CEPANI werd neergelegd op 9 juni 2016. Het standpunt van de Domeinnaamhouder blijkt dus enkel uit de correspondentie tussen partijen zoals opgenomen in de stukken 4b en 4d van de Klagers.

Domeinnaamhouder is van mening dat het haar is toegestaan om gebruik te maken van het merk "Daalderop" op haar website en in haar Domeinnamen.

In eerste instantie wijst de Domeinnaamhouder erop dat hij originele Daalderop producten verkoopt en diensten levert die betrekking hebben op originele Daalderop producten. Daarnaast stelt Domeinnaamhouder dat overeenkomstig de regels van het merkenrecht een niet-officiële verdeler gebruik mag maken van een merk op voorwaarde dat hij zich loyaal opstelt. Volgens de Domeinnaamhouder is aan deze voorwaarde voldaan aangezien hij geen indruk wekt een commerciële band te

hebben met Klagers en evenmin een onrechtvaardig voordeel haalt uit het gebruik van de Merken en Handelsnamen in zijn Domeinnamen.

Domeinnaamhouder deelt evenwel mee de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Domeinnamen te hebben aangepast op de volgende punten:

- Het logo van Klagers werd verwijderd;
- De website vermeldt *"deze website is niet rechtstreeks verbonden met de fabrikant"*

Tenslotte stelt Domeinnaamhouder dat geenszins aan de voorwaarden van artikel 10, b), 1 van de Beleidslijnen is voldaan aangezien hij een legitiem belang heeft om de Domeinnamen te gebruiken, namelijk de verkoop en installatie van Daalderop-producten, en daarnaast de domeinnaam niet werd geregistreerd te kwader trouw, gezien de activiteiten op de websites van de Domeinnaamhouder net de producten van Klagers in de kijker zetten.

## **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 achtneming van de Beleidslijnen 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 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**

Derde Beslisser oordeelt dat Domeinnaam 3 identiek is aan Merk 2 en 3 van Klager 2 en de handelsnaam "Itho Daalderop" van Klagers. Daarnaast stelt Derde Beslisser dat Domeinnamen 1 en 2 overeenstemmen met Merk 1 van Klager 3 en de Handelsnamen van Klagers.

Domeinnaam 3 "itho-daalderop.be" bestaat uitsluitend uit Merk 2 en 3 "Itho Daalderop" van Klager 2.

De suffix "be" kan niet in aanmerking worden genomen als onderscheidingssteken ter ontneeming van een verwarrende gelijkenis. Dit volgt uit vaststaande rechtspraak van

CEPANI waarnaar Klagers verwijzen in hun klacht van 9 juni 2016, met name CEPANI zaak nr. 44123.

Domeinnaam 3 is dus identiek aan het Benelux- en Uniemerkt "Itho Daalderop" van Klager 2.

Domeinnamen 1 en 2 bestaan uit het merk "Daalderop" (Merk 1) van Klager 3, waaraan uitsluitend de louter beschrijvende term "shop" werd toegevoegd. Zoals de suffix "be", moet de beschrijvende term "shop" buiten beschouwing worden gelaten. CEPANI besliste in zaak nr. 442547 reeds dat in de domeinnaam "catverhuur.be" het toegevoegde woord "verhuur" beschrijvend was tegenover het merk "cat". CEPANI oordeelde daarnaast in een andere zaak over de toevoeging van het woord "shop" aan een merknaam. In zaak nr. 44261 (Red Diamond Holdings Sarl v. SOS Ordi) waarnaar Klagers verwijzen stelde CEPANI dat het woord "shop" in de domeinnaam "leecoopershop.be" een louter generisch veelgebruikt woord in België vormt, waarbij Leecooper als het belangrijkste onderscheidend woord moet worden beschouwd.

Domeinnamen 1 en 2 stemmen bijgevolg op een verwarringsscheppende wijze overeen met Merk 1 van Klager 3.

## 6.2. Rechten en legitieme belangen

Derde Beslisser oordeelt vervolgens dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen had om de Domeinnamen te registreren.

Klagers 2 en 3 zijn als merkhouders en Klagers gezamenlijk als houders van de rechten op de vennootschaps- en handelsnaam Daalderop *prima facie* uitsluitend gerechtigd om op basis van hun Merken en Handelsnamen identieke of overeenstemmende domeinnamen neer te leggen. Het komt aldus aan de Domeinnaamhouder toe om aan te tonen dat hij op de Domeinnamen enig recht of legitiem belang kan laten gelden. De Domeinnaamhouder faalt in deze bewijslast.

De Domeinnaamhouder heeft als niet-officiële verdeler/installateur van de producten van Klagers geenszins het recht om domeinnamen te registreren die op een verwarrende wijze gelijken of identiek zijn aan de Merken van Klagers 2 en 3 en Handelsnamen van Klagers. De Domeinnaamhouder is daarenboven als onderneming niet gekend onder het teken "Daalderop(shop)" maar wel onder de handels/vennootschapsnaam "Eco-Star".

Meer nog, Domeinnaam 3 "itho-daalderop.be" verwijst naar een inactieve webpagina en werd door de Domeinnaamhouder geregistreerd op 30 oktober 2015, nadat Klagers op 7 oktober 2015 en nogmaals op 26 oktober 2015 de Domeinnaamhouder hadden bericht over hun ongenoegen met betrekking tot de registratie van Domeinnamen 1 en 2. Uit het officieel schrijven van 27 oktober 2015 van de Domeinnaamhouder aan Klager blijkt daarenboven dat eerstgenoemde de transfercodes voor Domeinnaam 3 gratis ter beschikking van Klager houdt waardoor de Domeinnaamhouder erkent dat hij geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden.

## 6.3. Registratie te kwader trouw

Derde Beslisser oordeelt tenslotte dat er sprake is van kwade trouw bij de registratie van de Domeinnamen door de Domeinnaamhouder.

Domeinnaam 3 "itho-daalderop.be" werd geregistreerd op 30 oktober 2015, na het ontstaan van het geschil. Deze registratie moet worden gekwalificeerd als een agressieve handeling die de kwade trouw van de Domeinnaamhouder aantoonst.

Wat betreft Domeinnamen 1 en 2 stelt Derde Beslissende dat deze eveneens werden geregistreerd te kwade trouw. In zaak nr. 44323 oordeelde CEPINA dat er sprake is van kwade trouw in hoofde van de domeinnaamhouder die suggereert een officiële erkende verdeler te zijn of de Belgische website voor een merkhouder te verzorgen. Als gevolg van zijn commerciële relatie met Klagers wordt de Domeinnaamhouder verwacht bekend te zijn met Merk 1 van Klager 3 en Merken 2 en 3 van Klager 2. Hij is desondanks zonder rechtvaardiging overgegaan tot de registratie van de domeinnaam, dit te kwade trouw.

Domeinnamen 1 en 2 werden eveneens gebruikt te kwade trouw, namelijk met het oogmerk op het behalen van een commercieel voordeel. Domeinnaamhouder tracht de gebruikers naar de webshop van Domeinnaamhouder te lokken door het idee te geven dat het een online "shop" betreft van "Daalderop" producten. Domeinnaamhouder stelt dat de domeinnaam niet werd geregistreerd te kwade trouw, gezien de activiteiten op de websites van de Domeinnaamhouder niet de producten van Klagers in de kijker zetten. De eigen stelling van Domeinnaamhouder spreekt voor zich. Net door de producten van Klager in de kijker te zetten, behaalt Domeinnaamhouder namelijk dit commercieel voordeel.

## 7. Beslissing

Dienvolgens, beslist de Derde beslissende overeenkomstig artikel 10, e van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE tot de overdracht van de domeinnaamregistraties voor de Domeinnamen "**daalderop-shop.be**" – "**daalderopshop.be**" – "**itho-daalderop.be**" naar Klager 1, Itho Daalderop Belgium BVBA, overeenkomstig het verzoek van Klagers als rechthebbenden van de Domeinnamen.

Brussel, 08/08/2016.

  
Michiel Van Rooy  
loco Ignace Vernimme  
De Derde Beslissende