

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

CATERPILLAR Inc. / H. VAN ZUYLEN MATERIEEL

Zaak nr. 44254: catverhuur.be

1. De Partijen

1.1. De Klager: CATERPILLAR Inc., met zetel gevestigd te 100 North East Adams Street, Peoria, Illinois USA 61629.

Vertegenwoordigd door:

Meester Flip PETILLION, advocaat bij de balie van Brussel, er kantoorhoudende te 1000 Brussel, Joseph Stevensstraat 7.

1.2. De Domeinnaamhouder:

H. VAN ZUYLEN MATERIEEL, gevestigd te Meerwijkweg 58, 5236 BP 's-Hertogenbosch, Nederland.

2. Domeinnaam

Domeinnaam: 'catverhuur.be'
geregistreerd op: 25 januari 2006

Hierna te noemen "de domeinnaam".

3. Procedurele voorgaanden

Op 1 december 2011 heeft de Klager zijn klacht ingediend bij het secretariaat van CEPINA, tezamen met erbij horende bewijsstukken en het bewijs van betaling van de procedure, overeenkomstig het 'Reglement ter beslechting van de geschillen inzake domeinnamen' van CEPINA. De klacht strekt ertoe om de overdracht van de domeinnaam "catverhuur.be" te horen uitspreken.



Op 6 januari 2012 heeft de Derde Beslisser haar "Onafhankelijkheidsverklaring van de Derde Beslisser" overgemaakt aan het secretariaat van CEPINA.

Op 16 januari 2012 werd de Derde Beslisser door CEPINA aangesteld. Op dezelfde dag werd deze benoeming kenbaar gemaakt aan de Klager en de Domeinnaamhouder waarbij de betreffende kennisgeving aan de Domeinnaamhouder werd verstuurd op het bij DNS gekende e-mail- en vestigingsadres.

Op 23 januari 2012 werden de debatten gesloten.

De Domeinnaamhouder kon niet effectief in kennis worden gesteld van de ingediende klacht op voormeld e-mail-en vestigingsadres: het e-mailbericht kwam als onbestelbaar terug, evenals de aangetekende zending. Er werd van de Domeinnaamhouder aldus geen antwoord ontvangen nopens de door de Klager ingediende klacht.

4. Feitelijke gegevens

Uit het door de Klager neergelegde dossier van bewijsstukken, de website van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (www.boip.int) en het intikken van www.catverhuur.be kunnen de hiernavolgende feitelijke gegevens worden afgeleid:

4.1. Betreffende de Klager

De Klager is een vennootschap gevestigd in de Verenigde Staten en wereldleider in de fabricage van bouw- en mijngereedschap, dieselmotoren en motoren op basis van natuurlijk gas, industriële gasturbines en diesel-elektro generators. De Klager is ook leidinggevend in het verlenen van diensten via Caterpillar Financial Services, Caterpillar Remanufacturing Services, Caterpillar Logistics Services en Progress Rail Services.

De Klager bedient haar cliënteel wereldwijd in meer dan 180 landen met meer dan 300 producten en waarbij meer dan de helft van de verkopen plaats vindt buiten de Verenigde Staten.

De Klager behoort tot de lijst van 100 "best global brands" van Interbrand.

De Klager is houder van de domeinnaam "caterpillar.com", alsmede houder van een zeer groot aantal merkaanvragen en -registraties die de woorden "CAT" of "CATERPILLAR" bevatten in ongeveer 150 landen en rechtsgebieden. De Klager stelt dat het eerste gebruik van voormelde "CAT"-merknaam zou dateren van 1904. De Klager is zo ondermeer houder van de Benelux-inschrijvingen nr. 0048253 (klassen 7, 8 en 12) en nr. 0316078 (klassen 1 tot en met 33) d.d. 1 februari 1973 van het woordmerk "CAT" en van welke merkregistraties door de Klager in zijn klacht de depotnummers werden opgegeven.



4.2. Betreffende de Domeinnaamhouder

De Domeinnaamhouder heeft de domeinnaam "catverhuur.be" op 25 januari 2006 geregistreerd. Op het ogenblik van onderhavige beslissing is de betwiste domeinnaam gekoppeld aan een website die niet kan worden weergegeven.

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager

De Klager verzoekt de Derde Beslisser om de overdracht te bevelen van de Domeinnaam en steunt zijn verzoek op de hiernavolgende argumenten:

1. de Domeinnaam is identiek of overeenstemmend met een handelsnaam

De Klager stelt dat hij houder is van een zeer groot aantal merkaanvragen en -registraties van het "CAT" merk, waaronder de Benelux-inschrijvingen met de nummers 0048253 en 0316078 voor het woordmerk "CAT", respectievelijk dd. 1 februari 1973 en 1 juli 1973.

De betwiste Domeinnaam zou verwarrend gelijkend zijn met het "CAT" merk van de Klager. Bovendien zou de betwiste Domeinnaam de algemene indruk geven dat de Domeinnaamhouder gelinkt is aan het "CAT" merk.

De toevoeging van het suffix "be" zou voor de vergelijking tussen de "CAT" merken en de Domeinnaam niet relevant zijn, evenmin als de toevoeging van het generieke woord "verhuur". Integendeel zou de toevoeging van het generieke woord "verhuur" de verwarrende gelijkenis alleen maar versterken.

Betreffende het identiek zijn of overeenstemmend zijn met een handelsnaam, zoals de titel zoals opgenomen in de klacht van de Klager suggereert, wordt geen enkel argument naar voor gebracht.

2. de Domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitieme belangen met betrekking tot de Domeinnaam

Zonder dat van de Klager kan verwacht worden dat hij een negatief bewijs zou produceren, zou hij zich mogen beperken tot het stellen dat hij geen kennis heeft van omstandigheden die erop zouden kunnen wijzen dat de houder een recht of een rechtmatig belang heeft.

In casu i) zou de Domeinnaamhouder geen rechten kunnen laten gelden in de merknaam "CAT", ii) zou hij geen enkele band hebben met de Klager en iii) zou hij niet gekend zijn onder de naam "CAT" of "CATVERHUUR". Het loutere gebruik door de Domeinnaamhouder van de betwiste domeinnaam zou geen legitiem gebruik opleveren en geen recht of legitieme belang creëren in hoofde van de Domeinnaamhouder.

3. de Domeinnaam werd te kwader trouw geregistreerd

De Domeinnaam zou door de Domeinnaamhouder worden gebruikt om internetgebruikers voor de verhuur en verkoop van producten van concurrenten van de Klager te lokken. Dit zou registratie en gebruik te kwader trouw bewijzen.

Bovendien zou de Domeinnaamhouder de merkhouders verhinderen om zijn merk te registreren. De Domeinnaamhouder zou dit regelmatig doen gelet op de eveneens uitgevoerde registratie van de domeinnamen "catverhuur.com" en "catcompact.com". Door deze registratie zou de Domeinnaamhouder ook de handelsactiviteiten van de Klager proberen te verstoren en hieruit commercieel voordeel trachten te halen ten koste van de Klager.

Uit het gebruik van de Domeinnaam voor de verhuur en verkoop van producten van rechtstreekse concurrenten van de Klager zou blijken dat de Klager op de hoogte is of minstens moest zijn van de merken van de Klager.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

Van de Domeinnaamhouder werd geen antwoord ontvangen. Hij heeft dus de door de Klager ontwikkelde argumenten niet betwist.

Bij gebreke aan enig antwoord van de Domeinnaamhouder is art. 5.4 van het 'Reglement ter beslechting van de geschillen inzake domeinnamen van toepassing:

"Wanneer de Domeinnaamhouder geen antwoord toestuurt, zal de procedure onverkort voortgang vinden en zal de Derde Beslisser het geschil beslechten op basis van de klacht."

6. Discussie en bevindingen

Overeenkomstig artikel 15.1 van het 'Reglement voor de beslechting van de geschillen inzake domeinnamen' van CEPINA oordeelt de Derde beslisser met in -achtneming van de standpunten van de partijen, de Beleidslijnen, de Registratieovereenkomst en het 'Reglement voor de beslechting van de geschillen inzake domeinnamen' van CEPINA.

Overeenkomstig artikel 10, b), 1 van de Algemene voorwaarden voor domeinnaam registratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE moet de Klager aantonen dat:

"

(i) de domeinnaam van de licentienemer 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 licentienemer geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam; en

(iii)de domeinnaam van de licentienemer te kwader trouw geregistreerd is of te kwader trouw gebruikt wordt."

6.1. (i)Identiek aan of overeenstemmend met

Eerst en vooral dient de vraag te worden beantwoord of de Klager rechten kan doen gelden op het door hem ingeroepen "CAT" merk.

Uit de door de Klager voorgebrachte overtuigingsstukken blijkt dat hij houder is van diverse merkregistraties bij de USPTO, het OHIM en het BBIE. Het volstaat in dit verband te verwijzen naar de hiernavolgende Benelux-merkregistraties:

- Benelux-inschrijving nr. 0048253 voor het woordmerk "CAT" d.d. 1 februari 1973 (klassen 7, 8 en 12);
- Benelux-inschrijving nr. 0316078 voor het woordmerk "CAT" d.d. 1 juli 1973 (klassen 1 tot en met 33);

Laatstgenoemde merken zijn geldig respectievelijk tot 13 augustus 2019 en 30 januari 2013. Bovendien wordt het merk "CAT" effectief gebruikt door de Klager.

Verder zijn tussen het "CAT" merk enerzijds en de Domeinnaam anderzijds slechts twee verschillen vast te stellen en met name:

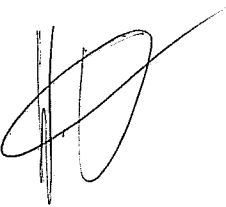
- de toevoeging van "verhuur" aan "cat";
- de toevoeging van het suffix "be".

Betreffende deze twee vast te stellen verschillen, dient evenwel het hiernavolgende te worden overwogen:

1. de Domeinnaam omvat het gehele merk "cat" en is verwarringscheppend overeenstemmend met het betreffende "CAT" merk van de Klager: "CAT" is immers het meest onderscheidende element van de Domeinnaam waarbij het andere element "verhuur" beschrijvend is. De overeenstemming is zowel auditief als visueel.
2. het suffix "be" kan de voormelde verwarringscheppende overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en het "CAT" merk anderzijds niet wegnemen. Zie ondermeer de CEPINA-beslissingen in de zaken met de nummers 44125, *mariott.be*, d.d. 1 april 2008; 44202, *ryanair.be*, d.d. 16 juli 2010; 44208, *lookhatme.be*, d.d. 4 oktober 2010; 44214, *albertheijn.be*, d.d. 15 december 2010; 44220, *mathieu.be*, d.d. 26 januari 2011 en 44236, *duratherm.be*, d.d. 28 juli 2011.

Conclusie:

De eerste voorwaarde, vooropgesteld door art. 10, b), 1. van de Algemene voorwaarden voor domeinregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE, is vervuld.



6.2. (ii) Rechten en legitieme belangen

Waar in principe de bewijslast op de schouders van de Klager rust, dient voor ogen gehouden te worden dat het praktisch gezien onmogelijk is om het bewijs bij te brengen van een negatief feit, met name in casu het bewijs van de afwezigheid van een recht of legitiem belang in hoofde van de Domeinnaamhouder. Bijgevolg, betekent de bewijslast in onderhavige zaak dat van zodra de Klager *prima facie* aantoont dat de Domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam, de bewijslast naar de Domeinnaamhouder verschuift.

(zie ondermeer de CEPINA-zaken met de nrs. 44013, *smirnoff.be*, d.d. 7 februari 2002; 44030, *chopard.be*, d.d. 17 februari 2003; 44082, *touringassurance.be*, d.d. 23 mei 2006).

De Klager heeft in zijn klacht impliciet het voorhanden zijn van een aantal van de in art. 10., b), 3 van de Algemene voorwaarden voor domeinnaam registratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE, vernoemde omstandigheden, ontkend.

Daar staat tegenover dat de Domeinnaamhouder geen enkel verweer heeft gevoerd. Bijgevolg dient gesteld te worden dat hij in gebreke is gebleven om omstandigheden naar voor te brengen die overeenkomstig art. 10.b) 3. van de Algemene voorwaarden voor domeinregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE, zijn rechten of legitieme belangen zouden aantonen.

Hier dient ten overvloede nog aan toegevoegd te worden, dat zelfs indien de Domeinnaamhouder in het verleden of in de toekomst o.m. producten van de Klager zou verhuren, dit hem dan nog niet het recht zou verlenen om, zonder toelating van de Klager, over te gaan tot registratie van een domeinnaam waarin het "CAT" merk is opgenomen.

Conclusie

De tweede voorwaarde, vooropgesteld door art. 10.b) 1. van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE, is vervuld.

6.3. (iii) Registratie te kwader trouw

De Klager bewijst dat via de website met url www.catverhuur.be producten van rechtstreekse concurrenten van haar worden verhuurd en verkocht. Dit aanwenden van de domeinnaam "catverhuur.be" in een poging tot afwerving van het cliënteel van de Klager leidt op zich reeds tot het besluit dat er sprake is van kwade trouw (zie in dit verband ondermeer de CEPINA-zaak het nr. 44005, *hengstler.be*, d.d. 8 mei 2001). Bovendien heeft de Domeinnaamhouder geen enkel verweer gevoerd.

Conclusie

De derde voorwaarde, vooropgesteld door art. 10.b) 1. van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE, is vervuld.

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 "**catverhuur.be**" naar de Klager.

Brussel, 6 februari 2012



Karin OTTELOHE
De Derde Beslisser