



BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

Klager / Domeinnaamhouder

Zaak nr. 444143: clinitest.be

1. De Partijen

- 1.1. **De Klager:** Siemens Healthcare Diagnostics Inc.;
met zetel te 511 Benedict Avenue, Tarrytown New York 10591-5098, Verenigde Staten;

Vertegenwoordigd door:

CSC Digital Brand Services AB / Rois T., UDRP Coördinator,
met kantoor te Drottninggatan 92-94, 111 36 Stockholm,
Zweden.

- 1.2. **De Domeinnaamhouder:**

Pieter ZHAO, beroep onbekend;
Wonende te Klinkenbeltsweg, 5, 7413 SK, Deventer,
Nederland.

2. Domeinnaam

Domeinnaam: **"clinitest.be"**
geregistreerd op: 13 november 2020

Hierna te noemen de "Domeinnaam".

3. Procedurele voorgaanden

De Klager heeft op 18 augustus 2021 een klacht ingediend bij CEPANI op basis van het artikel 10, a) van de algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE (hierna te noemen de "Algemene Voorwaarden") door middel van een klachtformulier (hierna te noemen het "Klachtformulier") overeenkomstig Bijlage I van het Reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen (hierna te noemen het "Reglement").

Op 14 september 2021 heeft CEPANI Mr. Geert Glas uitgenodigd om op te treden als derde beslisser (hierna te noemen de "Derde Beslisser") in de zin van het

Reglement, waarop Mr. Geert Glas aan CEPANI op 16 september 2021, conform artikel 7 van het Reglement, een onafhankelijkheidsverklaring heeft overgemaakt.

Op 16 september 2021 heeft CEPANI, in overeenstemming met artikel 7.2 van het Reglement Mr. Geert Glas benoemd als Derde Beslisser en hem elektronisch een kopie overgemaakt van het Klachtformulier.

De Domeinnaamhouder heeft geen antwoord geformuleerd.

De debatten werden gesloten op 23 september 2021.

De beslissing werd genomen met inachtnaam van de Algemene Voorwaarden, het Reglement en de Stukken.

4. Feitelijke gegevens

Uit de studie van het dossier weerhoudt de Derde Beslisser de volgende relevante feiten:

De Klager, de Amerikaanse onderneming Siemens Healthcare Diagnostics Inc., is houder van het CLINITEST woordmerk dat in het Verenigd Koninkrijk werd gedeponeerd op 3 januari 1942 en dat werd geregistreerd onder nummer UK00000617462 voor klasse 5, alsook van het CLINITEST woordmerk dat in de Verenigde Staten werd gedeponeerd op 5 oktober 1948 en dat werd geregistreerd onder nummer 0502711 voor klasse 1.

De Klager is tevens houder van het internationale woordmerk CLINITEST dat werd gedeponeerd op 15 mei 2019 en dat werd geregistreerd onder nummer 1494387 voor verschillende klassen van waren en diensten.

Verder is de Klager de titularis van de domeinnaam www.clinitest.siemens-healthineers.com.

De Klager ontwikkelt, produceert en verkoopt een breed scala van innovatieve producten en diensten op het gebied van beeldvorming, diagnostiek en geavanceerde therapieën aan zorgverleners. De Klager is rechtstreeks vertegenwoordigd in meer dan 70 landen wereldwijd en biedt zijn producten en diensten aan in meer dan 180 landen. Op 14 oktober 2020 kondigde de Klager de lancering aan van een CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen test.

De Domeinnaamhouder is de heer Pieter Zhao.

De Domeinnaam www.clinitest.be werd door de Domeinnaamhouder geregistreerd op 13 november 2020.

Wanneer men de Domeinnaam ingeeft, wordt men doorverwezen naar een pagina met melding “domeinnaam geblokkeerd”.

De Domeinnaamhouder schreef de heer Pieter Zhao op 16 juni 2021, 23 juni 2021 en 30 juni 2021 aan om dit geschil in der minne op te lossen. Deze brieven bleven echter onbeantwoord.

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager

De Klager wenst in toepassing van artikel 10 b), 1 van de Algemene Voorwaarden de overdracht te bekomen van de Domeinnaam. De Klager baseert zich daarvoor op het vervuld zijn van de volgende in het artikel opgenomen voorwaarden.

A. De domeinnaam van de domeinnaamhouder is identiek aan of stemt zodanig overeen 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.

In het Klachtformulier verwijst de Klager naar de internationale, Amerikaanse en Britse CLINITEST merken waarvan zij houder is.

De Klager merkt op dat de Domeinnaam hieraan identiek is.

B. De domeinnaamhouder kan geen rechten of legitieme belangen laten gelden voor de domeinnaam.

De Klager stelt dat de Domeinnaamhouder geen enkel recht of legitiem belang heeft op de met zijn merken identieke Domeinnaam, aangezien:

Eerste omstandigheid: de Klager de Domeinnaamhouder nooit toestemming heeft gegeven om de Domeinnaam te registreren of er enig gebruik van te maken en de Domeinnaamhouder op geen enkele wijze verbonden is met de Klager;

Tweede omstandigheid: de Domeinnaamhouder niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam en "Pieter Zhao" op geen enkele wijze lijkt op het woord "CLINITEST";

Derde omstandigheid: de Domeinnaam naar een website leidt die geen andere inhoud heeft dan de mededeling dat de domeinnaam geblokkeerd is, hetgeen suggereert dat de Domeinnaamhouder geen enkele poging heeft gedaan om de Domeinnaam rechtmatig te gebruiken; en

Vierde omstandigheid: de Domeinnaamhouder de Domeinnaam registreerde op 13 november 2020, hetgeen beduidend later is dan de aanvragen tot merkregistratie van de Klager bij de WIPO, USPTO en UKIPO.

C. De domeinnaam moet te kwader trouw zijn geregistreerd of worden gebruikt.

Volgens de Klager is er *in casu* sprake van kwade trouw, aangezien:

Eerste omstandigheid: gelet op de talrijke geregistreerde merken van de Klager en diens internationale bekendheid, de Domeinnaamhouder op het ogenblik van de registratie van de Domeinnaam wist, of minstens had moeten weten, van het bestaan van de CLINITEST merken van de Klager;

Tweede omstandigheid: de Domeinnaamhouder de Domeinnaam registreerde kort nadat de Klager zijn lancering van de CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen-test aankondigde, hetgeen wijst op een opportunistische registratie;

Derde omstandigheid: de Domeinnaam klaarblijkelijk passief wordt bijgehouden nu ze leidt naar een website die geen substantiële inhoud heeft en niet wordt gebruikt;

Vierde omstandigheid: de Domeinnaam een exacte reproductie van de merken van de Klager is, hetgeen alleen kan worden opgevat als bedoeld om bij internetgebruikers verwarring te zaaien over de herkomst van de Domeinnaam; en

Vijfde omstandigheid: de Domeinnaamhouder de pogingen van de Klager om dit geschil buiten deze administratieve procedure op te lossen heeft genegeerd.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

De Domeinnaamhouder is niet ingegaan op de inhoud van het Klachtformulier en heeft geen antwoord geformuleerd.

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 van DNS.be 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

De Klager is de houder van verschillende internationale, Europese en nationale CLINITEST merken. De Domeinnaam is identiek aan deze merken. Er wordt aanvaard dat de eerste voorwaarde vervuld is wanneer de domeinnaam en het ingeroepen teken gelijk zijn (zie o.m. T. HEREMANS, *Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken*, Brussel, Larcier, 2003, 121 en P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Brussel, Larcier, 2006, 106).

Ten overvloede wijst de Derde Beslisser erop dat de suffix ".be" irrelevant is in het onderzoek van de identiteit of verwarrende gelijkenis tussen een onderscheidingsteken en een domeinnaam (zie o.m. CEPINA zaak 5 maart 2011, *Vlaamse Radio en Televisieomroep nv / Securax bvba*, nr. 4002 en CEPINA zaak 11 april 2001, *Pernod Ricard sa. / Worldsites Internet Networks bv*, nr. 4003).

De Derde Beslisser is bijgevolg van oordeel dat de eerste voorwaarde, opgenomen in artikel 10, b), 1 van de Algemene Voorwaarden, onbetwistbaar is vervuld.

6.2. Rechten en legitieme belangen

Ingevolge artikel 10 b), 1 van de Algemene Voorwaarden dient de Klager te bewijzen of minstens aannemelijk te maken dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen heeft in de Domeinnaam.

De Klager voert aan dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam niet gebruikt om zijn producten of diensten aan te bieden, noch is hij als onderneming bekend onder de naam "CLINITEST". De Domeinnaamhouder had bovendien geen toestemming van de Klager als titularis van verschillende CLINITEST merken om het merk te gebruiken als domeinnaam (CEPANI zaak 10 augustus 2006, *S.A.S. Carte Bleue / Claudine Pierrard*, nr. 4088). De Domeinnaamhouder is evenmin een erkende verdeler van de producten of diensten van de Klager en heeft ook nooit enige zakelijke relatie met de Klager gehad.

Bovenstaande aanwijzingen volstaan opdat de bewijslast omgekeerd kan worden en dus ten laste van de Domeinnaamhouder wordt gelegd.

De Domeinnaamhouder heeft echter niet gereageerd op het Klachtformulier. Hierdoor is de Domeinnaamhouder in gebreke gebleven om enig feit aan te voeren waaruit zou blijken dat hij alsnog enig recht of legitiem belang zou hebben in de Domeinnaam (zie o.m. CEPANI zaak 30 december 2004, *Classics Gallery n.v. / Cornelius Morees*, nr. 4053 en CEPANI zaak 23 mei 2006, *Touring Assurances S.A. / Jason Harrington*, nr. 4082).

De Derde Beslisser is bijgevolg 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 vervuld.

6.3. Registratie te kwader trouw

Ingevolge artikel 10 b), 1 van de Algemene Voorwaarden is aan de derde voorwaarde voldaan wanneer de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt. Het komt de Derde Beslisser *in casu* toe dat de registratie van de Domeinnaam minstens te kwader trouw is gebeurd.

Gelet op de internationale bekendheid van de Klager is het zeer waarschijnlijk dat de Domeinnaamhouder op het moment van de registratie van de Domeinnaam op de hoogte was van het bestaan van de verschillende CLINITEST merken van de Klager of er minstens van op de hoogte had moeten zijn (zie o.m. CEPANI zaak 21 mei 2002, *Amercia Online Inc. / Bénédicte Galmart*, nr. 4033; en CEPANI zaak 31 december 2003, *Mitsubishi Motors Belgium n.v. / MT-Lift n.v.*, nr. 4042).

Dit is zeker zo nu de Domeinnaam een identieke reproductie van het woord "CLINITEST" is. Bovendien blijkt uit het Klachtformulier dat de Domeinnaamhouder de Domeinnaam registreerde kort nadat de Klager op 14 oktober 2020 de lancering van de CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen-test aankondigde. Dit maakt het nog waarschijnlijker dat de Domeinnaamhouder op de hoogte was van de merken van de Klager en dat hij de Domeinnaam alleen maar registreerde om bij internetgebruikers verwarring te zaaien over de herkomst van de Domeinnaam en ze naar zijn website

te lokken. Dit kan niet anders geïnterpreteerd worden dan als een registratie te kwader trouw.

Tot slot blijkt uit het dossier van de Klager dat de Domeinnaamhouder drie pogingen van de Klager om dit geschil in der minne op te lossen negeerde en later ook geen antwoord indiende op het Klachtformulier. Zodus is de Klager in gebreke gebleven om enig feit aan te voeren waaruit zou blijken dat hij de Domeinnaam te goeder trouw registreerde (zie CEPANI zaak 17 augustus 2005, *Rembo Styling NV / Cenal Com*, nr. 4067).

Bijgevolg is de Derde Beslisser van mening dat de Domeinnaam minstens te kwader trouw werd geregistreerd. Zodus is ook de derde voorwaarde van artikel 10 b), 1 van de Algemene Voorwaarden 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 "**clinitest.be**" naar de Klager.

Brussel, 5 oktober 2021

DocuSigned by:
Geert Glas
A12753EEA38B494...

Geert, GLAS
De Derde Beslisser