



## WIPO Arbitration and Mediation Center

### UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Bedrijvenpagina Nederland B.V. v. AB Bergo

Zaaknr. DNL2010-0022

#### 1. Partijen

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V., gevestigd te Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland.

Verweerster is AB Bergo, gevestigd te Madrid, Spanje.

#### 2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <bedrijvenpagina-online.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Transip B.V.

#### 3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is in het Nederlands ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 8 april 2010. Het Instituut heeft op 9 april 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 12 april 2010 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis. Op basis van artikel 17 van de Regeling heeft het Instituut voorlopig, onder voorbehoud, besloten de procedure in het Nederlands en het Engels aan te vangen met de Eis zoals ingediend in het Nederlands en een verweerschrift in zowel het Engels als het Nederlands voorwaardelijk toe te laten, onder vermelding dat de Geschillenbeslechter de bevoegdheid heeft de taal van de procedure te bepalen en er zodoende voor kan kiezen een beslissing in één van beide talen te schrijven, of vertaling van door partijen ingediende stukken te verzoeken (inclusief de Eis en/of het Verweerschrift). De procedure is op 15 april 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste

datum voor het indienen van het Verweerschrift 5 mei 2010. Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 6 mei 2010 mee dat Verweerster in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 11 mei 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

#### **4. Feitelijke Achtergrond**

Eiseres voert sinds 24 juni 2004 een bedrijf dat een online bedrijvengids met vermelding van (contact)gegevens van ondernemingen uitgeeft. Verweerster geeft ook een online bedrijvengids uit met gebruik van dezelfde handelsnaam als Eiseres.

Verweerster heeft de Domeinnaam op 17 oktober 2009 geregistreerd.

#### **5. Stellingen van Partijen**

##### **A. Eiseres**

##### **Handelsnaamrecht Eiseres**

Eiseres beroept zich op de handelsnamen Bedrijvenpagina Nederland B.V. en Bedrijvenpagina die zij voor haar bedrijfsactiviteiten gebruikt.

Verweerster begeeft zich volgens Eiseres op dezelfde markt als Eiseres en biedt dezelfde diensten aan met gebruikmaking van dezelfde handelsnaam Bedrijvenpagina als Eiseres en van de Domeinnaam die zodanig overeenstemt met de handelsnaam van Eiseres dat verwarring kan en is ontstaan.

De verwarring geldt te meer omdat Verweerster via queries contactgegevens van klanten van Eiseres downloadt en deze vervolgens middels Nederlandse eenmansbedrijven benadert en daarbij de indruk wekt een vermelding aan te bieden in de bedrijvengids van Eiseres, waardoor bij deze klanten van Eiseres de indruk ontstaat dat zij met Eiseres zelf of met een aan haar gelieerde onderneming te maken hebben.

##### **De Verweerster heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam**

Volgens Eiseres heeft Verweerster geen recht op of legitiem belang bij de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam omdat zij de Domeinnaam niet te goeder trouw gebruikt doordat zij voor commerciële doeleinden met gebruik van de Domeinnaam de handelsnaam van Eiseres beschadigt, c.q. aantast, c.q. daarop inbreuk maakt om zodoende op misleidende wijze klanten van Eiseres te benaderen en hen pogen weg te trekken bij Eiseres enkel met het oog op financieel gewin.

Voorts is Verweerster als onderneming niet algemeen bekend onder de Domeinnaam.

##### **De registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam is te kwader trouw**

Eiseres herhaalt dat Verweerster de Domeinnaam niet te goeder trouw gebruikt doordat

zij voor commerciële doeleinden met gebruik van de Domeinnaam verwarring creëert tussen de Domeinnaam en de handelsnaam van Eiseres om zodoende op wijze klanten van Eiseres, die in de veronderstelling verkeren met Eiseres van doen te hebben, te bewegen om een abonnement bij Verweerster af te nemen, waardoor Verweerster op onrechtmatige wijze tracht mee te liften op het succes van Eiseres.

## **B. Verweerster**

Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend.

## **6. Oordeel en Bevindingen**

Nu geen Verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter, overeenkomstig artikel 10.3 van de Regeling, het geschil beslechten op basis van de Eis en de vordering toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

### **Procestaal**

Eiseres heeft de Geschillenbeslechter in haar Eis verzocht om te bepalen dat de procestaal Nederlands is, omdat Verweerster, evenals Eiseres, kennelijk de Nederlandse taal machtig is zoals blijkt uit de door Eiseres overgelegde Nederlandstalige correspondentie namens Verweerster. Op grond van artikel 17.2 Regeling is het uitgangspunt dat *in casu* de procestaal Engels is omdat Verweerster niet in Nederland is gevestigd. Echter, in bijzondere omstandigheden (zoals wanneer beide partijen kennelijk de Nederlandse taal machtig zijn) kan de Geschillenbeslechter beslissen dat het Nederlands de procestaal is. Aangezien Eiseres genoegzaam heeft aangetoond dat er namens Verweerster in het Nederlands is gecorrespondeerd met derden, staat vast dat beide partijen kennelijk het Nederlands machtig zijn. Indien Verweerster toch het Nederlands niet machtig zou zijn had zij op de zowel in het Nederlands als in het Engels gestelde mededelingen van Instituut kunnen reageren, hetgeen zij niet heeft gedaan.

Er is *in casu* derhalve van een bijzondere omstandigheid zoals bedoeld in artikel 17.2 Regeling sprake. Op basis daarvan bepaalt de Geschillenbeslechter hierbij dat Nederlands de procestaal is.

Op grond van artikel 2.1 en artikel 3 van de Regeling dient Eiseres in dit geschil gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:

- a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:
  - I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; dan wel
  - II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
- b) Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

- c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

Deze gronden worden hierna besproken.

#### **A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend**

Eiseres beroept zich in deze procedure op handelsnaamrechten met betrekking tot de aanduiding Bedrijvenpagina. Eiseres heeft onweersproken gesteld dat zij de handelsnaam Bedrijvenpagina Nederland B.V. sinds 24 juni 2004 voert en de Geschillenbeslechter zal daar in de onderhavige omstandigheden vanuit gaan.

Bij de beoordeling van gelijkheid tussen de Domeinnaam en de handelsnaam van Eiseres wordt het top level domain “.nl” buiten beschouwing gelaten (zie bijvoorbeeld *Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD*, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

De Domeinnaam verschilt in zoverre van de handelsnaam van Eiseres dat deze, na de term “Bedrijvenpagina” (waarmee ook Eiseres’ handelsnaam begint) vervolgt met de term “-online”, waar Eiseres’ handelsnaam vervolgt met “Nederland B.V.”. Aangezien de term “Bedrijvenpagina” het meest onderscheidend is en overigens ook, zoals Eiseres onbetwist heeft gesteld, door Eiseres in de door haar geëxploiteerde website onder een “.nl” domeinnaam wordt gebruikt, hetgeen Eiseres blijkbaar mede begrijpt als handelsnaamgebruik, en “Bedrijvenpagina” integraal met de voor het internet puur beschrijvende aanduiding “-online” als toevoeging in de Domeinnaam is overgenomen, stemmen naar het oordeel van de Geschillenbeslechter de Domeinnaam en de handelsnaam verwarringwekkend overeen.

Eiseres heeft derhalve aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

#### **B. Recht of Legitiem Belang**

Eiseres heeft onbetwist gesteld dat Verweerster geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam en inbreuk maakt op de met de Domeinnaam overeenstemmende handelsnaam van Eiseres.

Voorts doet zich naar het oordeel van de Geschillenbeslechter geen situatie voor zoals neergelegd in artikel 3.1 sub a, b of c van de Regeling. Er is niet gebleken dat Verweerster voordat zij kennis kreeg van het geschil de Domeinnaam gebruikte om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of hiervoor aantoonbare voorbereidingen trof. Verweerster heeft niet aangetoond, noch is de Geschillenbeslechter anderszins gebleken, dat Verweerster algemeen bekend is onder de Domeinnaam, noch dat er is sprake van gebruik van de Domeinnaam voor niet-commerciële doeleinden.

Om deze redenen is ook aan het tweede vereiste voldaan.

#### **C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw**

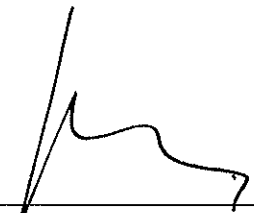
Met behulp van de Domeinnaam worden door Verweerster diensten aangeboden die gelijk zijn aan de door Eiseres aangeboden diensten, waarbij Verweerster willens en wetens profiteert van de door haar gecreëerde verwarring tussen de Domeinnaam en de handelsnaam (en daarmee identiteit) van Eiseres. Deze omstandigheden geven er naar het oordeel van de Geschillenbeslechter voldoende blijk van dat Verweerster de

Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd dan wel gebruikt.

Tot slot is daarmee ook aan het derde vereiste voldaan.

## 7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <bedrijvenpagina-online.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhouder wordt.



---

Alfred Meijboom  
Geschillenbeslechter

Datum: 17 mei 2010