

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Paneelbouw Middelburg B.V. v. Prior Adviesgroep B.V.

Zaaknr. DNL2024-0049

1. Partijen

De Eiseres is Paneelbouw Middelburg B.V., Koninkrijk der Nederlanden ("Nederland"), vertegenwoordigd door Justion Advocaten, Nederland.

De domeinnaamhouder is Prior Adviesgroep B.V., Nederland (de "Verweerster").

2. De Domeinnaam en Registrar

De onderhavige domeinnaam <pmelektro.nl> is geregistreerd bij SIDN via Hostnet B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 12 december 2024. Het Instituut heeft op 12 december 2024 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam.

In antwoord hierop heeft SIDN op 13 december 2024 per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende Eis genoemde Verweerster en contactgegevens.

Op 17 december 2024 heeft het Instituut een e-mail aan Eiseres gestuurd, waarin de door SIDN bekendgemaakte informatie wordt verstrekt en de Eiseres wordt verzocht om de Eis dienovereenkomstig aan te passen. De Eiseres heeft op 21 december 2024 een aangepaste Eis ingediend.

Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis zoals aangepast voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling").

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 2 januari 2025 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 22 januari 2025. Het Instituut ontving geen Verweerschrift. Dienovereenkomstig deed het Instituut op 24 januari 2025 mee dat de Verweerster in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Willem J. H. Leppink op 30 januari 2025 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

De volgende feiten zijn onweersproken.

Eiseres is een in Nederland gevestigde onderneming en houdt zich bezig met besturingspanelen en energieverdelers. De onderneming is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister. Eiseres voert sinds 1999 de handelsnaam Paneelbouw Middelburg. Eiseres voert sinds 2017/2018 de (additionele) handelsnaam PM Elektro. Die naam is afgeleid van de handelsnaam Paneelbouw Middelburg. Deze handelsnaam PM Elektro is ook ingeschreven in het handelsregister. Het gebruik van deze handelsnaam PM Elektro blijkt uit de door Eiseres overgelegde stukken zoals facturen en e-mails.

De Eiseres heeft een website ("Website") die bereikbaar is op "www.pm-elektro.nl" (met verbindingstreepje).

SIDN heeft het Instituut laten weten dat de onderhavige domeinnaam voor het eerst is geregistreerd op 5 oktober 2010, en dat de datum van de huidige registratie 18 september 2024 was door een wijziging van de houder. De onderhavige domeinnaam schakelt door naar de Website (van Eiseres).

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres heeft zakelijk weergegeven en voor zover relevant voor de beoordeling van deze zaak het volgende naar voren gebracht.

Eiseres is rechthebbende op de handelsnaam PM Elektro.

Eiseres wordt bestuurd door PM Elektro Beheer B.V. Tot voor kort was de indirect enig aandeelhouder van Prior Adviesgroep, ook een van de indirect bestuurders van PM Elektro Beheer B.V. via een managementvennootschap.

Op 6 februari 2024 is tijdens de aandeelhoudersvergadering (AVA) van PM Elektro Beheer B.V. het ontslag van de genoemde managementvennootschap als bestuurder van PM Elektro Beheer B.V. aangenomen.

De onderhavige domeinnaam is in 2010 geregistreerd door Verweerster. Door Verweerster is eerder gesteld dat de onderhavige domeinnaam beschikbaar was voor Eiseres, althans en in ieder geval tot de periode van ontslag van de managementvennootschap als bestuurder van PM Elektro Beheer B.V. Kort na het ontslag van de managementvennootschap als bestuurder heeft Verweerster de toegang tot de onderhavige domeinnaam geblokkeerd en de daarop geplaatste website van Eiseres offline gehaald. Eiseres heeft de domeinnaam <pm-elektro.nl> (met verbindingstreepje) geregistreerd.

De onderhavige domeinnaam is logischerwijs bedoeld om de werkzaamheden en contactgegevens van Eiseres op het Internet te presenteren. Verweerster heeft geen enkel verband met de Eiseres en PM Elektro Beheer B.V. noch de onderhavige domeinnaam sinds het ontslag van de managementvennootschap als bestuurder. Er is derhalve geen legitiem belang voor Eiseres om een domeinnaam aan te houden waar zij niet bij betrokken is en waarvan het onderscheidende deel van de domeinnaam niet verwijst naar een van haar handelsnamen (Prior Adviesgroep, Prior Groep, Prior Subsidieadvies B.V. of Prior Personeelsdiensten).

Zij handelt immers in het economisch verkeer onder namen die verwijzen naar Prior en derhalve wordt de onderhavige domeinnaam door Verweerster niet gebruikt voor een doel dat verband houdt met de betekenis van “elektro”.

Verweerster stelt jegens Eiseres dat zij de domeinnaam in 2010 heeft geregistreerd en dat deze tegen betaling van een (management)vergoeding door haar ter beschikking werd gesteld aan Eiseres, hetgeen door Eiseres wordt betwist. De domeinnaam is conform facturen met kostenpost: “door te berekenen kosten” betaald door Eiseres en is niet inbegrepen in de managementvergoeding die haar indirect bestuurder ontving.

Eiseres heeft Verweerster meerdere malen verzocht en gesommeerd om mee te werken aan de overdracht van de onderhavige domeinnaam.

Verweerster heeft zich schuldig gemaakt aan domeinnaamkaping.

B. Verweerster

Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

- a. De Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:
 - I. 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 maatschappelijk 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 of wordt gebruikt.

Op grond van 10.3 van de Regeling dient de geschillenbeslechter - indien er geen verweerschrift is ingediend – het geschil te beslechten op basis van de eis en wordt in dat geval de vordering toegewezen, tenzij deze aan de geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Dit vereiste is in feite een ontvankelijkheidsvereiste. Het houdt in wezen in dat het ingeroepen merk, dan wel de handelsnaam (of een daarmee overeenstemmend teken) opgenomen is in de domeinnaam.

Wanneer het merk is aangevraagd of de handelsnaamrechten zijn verkregen, is voor de beoordeling onder dit vereiste irrelevant, maar kan wel relevant zijn voor de beoordeling onder 2.1 sub b en c van de Regeling.

De Geschillenbeslechter stelt vast dat Eiseres op grond van de (Nederlandse) Handelsnaamwet handelsnaamrechten heeft verkregen op de naam PM Elektro. De onderhavige domeinnaam is identiek aan de handelsnaam. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient het country code Top-Level Domain “.nl” bij de beoordeling ten aanzien van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing te worden gelaten (zie ook *Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD*, WIPO Case No. [DNL2008-0008](#)).

Aldus is aan het vereiste van artikel 2.1 sub a van de Regeling voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling dient de Eiseres gemotiveerd te stellen dat de Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient de Eiseres dit prima facie aannemelijk te maken (zie *Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd.*, WIPO Zaaknr. [DNL2008-0002](#); en *LEGO Juris A/S v. M. Moench*, WIPO Zaaknr. [DNL2009-0052](#)). Indien de Eiseres hieraan voldoet, dan rust de bewijslast op de Verweerster om aan te tonen dat zij wel een recht heeft op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam.

Eiseres heeft prima facie aannemelijk gemaakt dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam. Verweerster lijkt geen overeenkomende merk- of handelsnaamrechten te hebben en is niet algemeen bekend onder de onderhavige domeinnaam of een daarmee vergelijkbare naam, noch oefent Verweerster activiteiten uit die zien op “elektro”. Uit de Eis volgt dat de zakelijke relatie tussen Eiseres en Verweerster is beëindigd en volgens de Geschillenbeslechter is geen blijk van enig voortdurende rechten of legitieme belangen nu deze zakelijke relatie is beëindigd. Het door Verweerster doorschakelen van de onderhavige domeinnaam naar de Website (van Eiseres) is kan niet worden gezien als een legitiem belang van Verweerster.

Aldus is aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Ingevolge artikel 2.1 sub c van de Regeling dient de Eiseres te stellen en bewijzen dat de onderhavige domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Eiseres heeft – zoals hiervoor onder 5.A is opgenomen - gemotiveerd onderbouwd waarom het gebruik van de onderhavige domeinnaam door Verweerster te kwader trouw is. Op basis van het zaakdossier stelt de Geschillenbeslechter vast dat het Instituut al het nodige heeft gedaan om Verweerster op de hoogte te stellen van de Eis en dat het moeilijk valt voor te stellen dat de Eis Verweerster niet heeft bereikt. Verweerster heeft de kans gehad om op de Eis te reageren, maar heeft dit nagelaten.

Hoewel een geschil als het onderhavige, dat zich meer kenmerkt als een geschil tussen een vennootschap en haar bestuurder, zich in het algemeen niet goed leent voor geschillenbeslechting op grond van de Regeling, ziet de Geschillenbeslechter voldoende aanknopingspunten om een bevinding van gebruik te kwader trouw te steunen. De Geschillenbeslechter merkt in het bijzonder op dat de onderhavige domeinnaam misleidend is (nu deze identiek is aan de handelsnaam van Eiseres); dat de domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen in de domein naam lijkt te hebben; en dat de onderhavige domeinnaam in het verleden door Eiseres gebruikt werd als primaire domeinnaam, waarna de domeinnaamhouder het inactief heeft gemaakt naar aanleiding van de beëindiging van de zakelijke relatie tussen de Partijen (en het op dit moment herleidt naar de nieuwe domeinnaam van Eiseres). Voorts herhaalt de Geschillenbeslechter dat Verweerster geen verweer heeft ingediend, ondanks het feit dat het Instituut haar verplichtingen met betrekking tot de melding van het geschil aan Verweerster is nagekomen.

Aldus is aan het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling 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 <pmelektro.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhouder wordt.

/Willem J. H. Leppink/

Willem J. H. Leppink

Geschillenbeslechter

Datum: 13 februari 2025