



BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE

**BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER**

**SPOROPTIC POUILLOUX SA/GRAAFSTAL OPTIEK BV**

**Zaak nr. 44343 CEPINA: vuarnet.be**

**1. De Partijen**

- 1.1 De Klager: *SPOROPTIC POUILLOUX SA,  
met zetel aan de rue du Château des Rentiers, 107-119, te  
75013 te Parijs, in Frankrijk,*

*Vertegenwoordigd door*

Mevrouw Véronique DAHAN, advocaat, met kantoor te 75008,  
Parijs, aan de avenue de Messine, 6-8.

- 1.2. De Domeinnaamhouder:

*GRAAFSTAL OPTIEK BV,  
met zetel aan de Langstraat, 129, te 2242 Wassenaar,  
Nederland.*

*Vertegenwoordigd door*

De heer Jeroen RODENBURG, Europees Merk- en  
Modelgemachtigde, met zetel te 1016, Amsterdam, aan de  
Herengracht, 227.

**2. Domeinnaam**

Domeinnaam: **"vuarnet.be"**  
geregistreerd op: 21 oktober 2002

Hierna te noemen "de Domeinnaam".

### **3. Procedurele voorgaanden**

De Klager heeft op 4 april 2014 een klacht ingediend bij CEPINA op basis van 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 29 april 2014 heeft de Domeinnaamhouder een antwoordformulier (hierna verder genoemd het "Antwoordformulier") ingediend bij CEPINA overeenkomstig Bijlage II van het Reglement.

Op 30 april 2014 heeft CEPINA Mr. Geert Glas uitgenodigd om op te treden als Derde Beslissende (hierna te noemen "de Derde Beslissende") in de zin van het Reglement, waarop Mr. Geert Glas aan CEPINA op 30 april 2014, conform artikel 7 van het Reglement, een onafhankelijkheidsverklaring heeft overgemaakt.

Op 5 mei 2014 heeft CEPINA, in overeenstemming met artikel 6, 2 van het Reglement Mr. Geert Glas benoemd als Derde Beslissende en hem elektronisch en per aangetekend schrijven een kopie overgemaakt van het Klachtformulier en het Antwoordformulier.

De debatten werden gesloten op 12 mei 2014.

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

### **4. Feitelijke gegevens**

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

De Klager, de Franse onderneming SPOROPTIC POUILLOUX SA, is houder van het Gemeenschapswoordmerk VUARNET dat werd gedeponneerd op 10.10.1997 en dat werd geregistreerd op 26.11.1998 onder nummer 000658278 en dit voor de waren van klasse 9.

De Klager is tevens houder van twee Gemeenschapsbeeldmerken VUARNET die beiden werden gedeponneerd op respectievelijk 30.01.1998 en 19.11.2003 en die werden geregistreerd op respectievelijk 03.05.2000 en 10.06.2005 onder de nummers 000744979 en 003582855 en dit voor de waren van klasse 9.

Klager gebruikt zijn Gemeenschapsmerken VUARNET als onderscheidingsteken voor brillen en optische accessoires die Klager ontwerpt en op de markt brengt.

De Domeinnaamhouder is een Nederlandse vennootschap die bestaat uit een team van opgeleide, ervaren en gecertificeerde optiekers en contactlensspecialisten. Naast optometrische onderzoeken en advies is de Domeinnaamhouder gespecialiseerd in de marketing en verkoop van contactlenzen en (zonne)brillen van diverse merken en producenten, waaronder VUARNET zonnebrillen.

De Domeinnaamhouder is de huidige domeinnaamhouder van vuarnet.be die geregistreerd werd op 21.10.2002.

De Domeinnaamhouder geeft aan dat het enige doel van de Domeinnaam in kwestie de promotie en (door)verkoop van VUARNET zonnebrillen is. De Domeinnaam geeft toegang tot een website waarop brillen en optische accessoires van diverse merken te koop worden aangeboden: Visie, Adidas, Alain Mikli, Face a Face, Ørgreen, Serengeti, Theo en tevens Vuarnet.

## **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. 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 hogervermelde Gemeenschapsmerken waarvan zij houder is.

De Klager voert aan dat de Domeinnaam identiek is aan haar Gemeenschapsbeeldmerken VUARNET met nummers 000744979 en 003582855, alsook haar Gemeenschapswoordmerk VUARNET met nummer 000658278. Hieruit volgt, aldus de Klager, dat aan deze eerste voorwaarde is voldaan.

De Klager voert eveneens aan dat de Domeinnaam volledig overeenstemt met haar Gemeenschapsmerken en hierdoor een verwarring kan ontstaan bij het publiek. Volgens de Klager kan het publiek door een dergelijke gelijkenis denken dat de Domeinnaamhouder een zakelijke relatie heeft met de Klager.

***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 haar merken identieke Domeinnaam, aangezien:

- De Domeinnaamhouder niet de houder is van een merk of een onderscheidingsteken gerelateerd met het teken VUARNET;
- De Domeinnaamhouder geen deel uitmaakt van de Klagers groep; en
- De Klager nooit aan de Domeinnaamhouder een gebruiksrecht heeft verleend via een licentie die de registratie of het gebruik van het betwiste Domeinnaam vuarnet.be toestaat.

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

Volgens de Klager is er in casu sprake van kwade trouw gelet op het feit dat door het gebruik van de Domeinnaam, de Domeinnaamhouder voordeel wilt halen uit de reputatie van de Klager in de zonnebrillenhandel en klanten wenst aan te trekken naar zijn eigen website waarop hij ook zonnebrillen van andere producenten verkoopt.

Volgens de Klager is het dus vanzelfsprekend dat er sprake is van kwade trouw in hoofde van de Domeinnaamhouder.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

De Domeinnaamhouder is het pertinent oneens met de stellingen en beschuldigingen zoals geformuleerd door de Klager.

**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.**

Volgens de Domeinnaamhouder zijn de Gemeenschapsmerken langer dan vijf jaar geregistreerd en heeft dit als gevolg dat de Klager moet bewijzen dat deze merken op een normale manier zijn gebruikt.

Vervolgens stelt de Domeinnaamhouder dat de Klager slechts sinds zeer recentelijk, namelijk op 23.12.2013, eigenaar geworden is van de ingeroepen merken.

De Domeinnaamhouder stelt dat omdat de Klager pas sinds kort de houder is van de ingeroepen merken, en bovendien geen enkel bewijs van normaal gebruik produceert, deze rechten niet in aanmerking kunnen worden genomen en zeker niet worden gebruikt om een Domeinnaam te betwisten die al langer dan 13 jaar is geregistreerd.

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

De Domeinnaamhouder stelt dat het enige doel van diens gebruik van de Domeinnaam de promotie en (door)verkoop van VUARNET zonnebrillen is.

De Domeinnaamhouder stelt verder dat er in de loop der jaren veel geïnvesteerd werd in de ontwikkeling en handhaving van de Domeinnaam, en dat deze op heden een substantieel deel van haar inkomsten genereert.

Volgens de Domeinnaamhouder leidt het dan ook geen enkele twijfel dat de Domeinnaamhouder een legitiem belang heeft bij het Domeinnaam, en het gebruik hiervan gerechtvaardigd is.

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

De Domeinnaamhouder stelt dat er tot 2008 sprake was van een distributieovereenkomst tussen Klager en Hadafio BV, een dochteronderneming van Domeinnaamhouder.

De Domeinnaamhouder stelt verder dat Domeinnaamhouder geïnvesteerd heeft in deze distributieovereenkomst door de registratie van de Domeinnaam, geheel op eigen kosten, met als enige doel het maximaliseren van de verkoop van VUARNET zonnebrillen. Volgens Domeinnaamhouder is dit tot op vandaag een belangrijke bron van inkomsten gebleven voor de Domeinnaamhouder.

Volgens de Domeinnaamhouder is er geen sprake van registratie of gebruik ter kwade trouw van de Domeinnaam gelet op het voorgaande en op het feit dat er op dit moment op [www.vuarnet.be](http://www.vuarnet.be) website niet gesuggereerd wordt dat er een band zou bestaan met de merkhouders en de gemiddelde bezoeker van de website niet zal denken dat dit een officiële website van de Klager betreft.

## 6. Discussie en bevindingen

Overeenkomstig artikel 15.1 van het Reglement oordeelt de Derde Beslissers met inachtneming van de Algemene Voorwaarden en het Reglement over de klacht.

Overeenkomstig artikel 10 b), 1 van de Algemene Voorwaarden moet de Klager aantonen dat:

- *"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 Derde Beslissers heeft vastgesteld dat de Klager, op het moment dat de klacht werd ingediend, de houder is van twee Gemeenschapsbeeldmerken en één Gemeenschapswoordmerk die bestaan uit het woord VUARNET. Het feit dat de Klager pas sinds kort en na overdracht de houder geworden is van de ingeroepen merken is daarbij niet relevant. (Zie o.m. WIPO zaak 14 april 2011, *Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City*, nr. DNL2011-0009).

Met betrekking tot de stelling van de Domeinnaamhouder dat de Klager geen enkel bewijs van normaal gebruik produceert en zich volgens de Domeinnaamhouder dan ook niet zou kunnen beroepen op zijn Gemeenschapsmerken in deze procedure, wijst de Derde Beslissers erop dat het niet de taak is van de Derde Beslissers om in deze procedure op grond van het Reglement te beslissen of de Gemeenschapsmerken van de Klager vervallen zouden zijn door niet-gebruik. (Zie o.m. WIPO zaak 2 december 2011, *Qlik Technologies, Inc., QlikTech International*

*AB v. You like IT VOF, Qlikworld BV*, nr. DNL2011-0045). Ten overvloede mag in dit verband opgemerkt worden dat deze aantijging van niet-gebruik haaks blijkt te staan op de stelling van de Domeinnaamhouder dat zij een belangrijke omzet boekt met de verkoop van VUARNET (zonne)brillen van de Klager.

De Domeinnaam is identiek aan de Gemeenschapsmerken van Klager, wat de Domeinnaamhouder niet betwist. Het suffix '.be' is irrelevant in het onderzoek van de identiteit of de mogelijke verwarrende gelijkenis tussen een onderscheidingsteken en een domeinnaam. Het suffix dient immers enkel om het type van de domeinnaam aan te duiden. (Zie o.m. CEPINA zaak 5 maart 2001, *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

De domeinnaamhouder kan rechten of een legitiem belang hebben in de domeinnaam als de domeinnaamhouder voorafgaand aan het geschil de domeinnaam of een naam overeenstemmend met de domeinnaam heeft gebruikt om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden.

In deze zaak biedt de Domeinnaamhouder ondermeer VUARNET zonnebrillen te koop aan op zijn website. Dit moet echter niet automatisch tot de conclusie leiden dat de Domeinnaamhouder rechten of een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Een dergelijk recht of legitiem belang bij de Domeinnaam vergt immers een aanbod "te goeder trouw". Om "te goeder trouw" te zijn, moet het aanbod voldoen aan een aantal voorschriften waarover in de UDRP-rechtspraak eensgezindheid bestaat, en die bekend staan als de *Oki Data Criteria* (WIPO zaak 6 november 2001, *Oki Data Americas, Inc. V. ASD, Inc.*, nr. D2001-0903):

- De domeinnaamhouder moet daadwerkelijk die merkwaren aanbieden;
- De domeinnaamhouder moet de website gebruiken om alleen die merkwaren te verkopen (anders zou de domeinnaamhouder het merk kunnen gebruiken om internetgebruikers naar zijn website te lokken en ze dan laten overschakelen naar andere waren);
- De website moet correcte informatie bevatten over de relatie tussen de domeinnaamhouder en de houder van het merk; en
- De domeinnaamhouder moet niet proberen om de markt in domeinnamen met betrekking tot het merk te controleren, hierdoor de merkhouders belettend om zijn eigen merk te reflecteren in een domeinnaam.

De Derde Beslisser onderstreept dat de *Oki Data* voorschriften cumulatief zijn, waardoor de domeinnaamhouder aan alle voorschriften moet voldoen om rechten of een legitiem belang in de domeinnaam te hebben.

Toegepast op de zaak, stelt de Derde Beslisser vast dat op de website gekoppeld aan de Domeinnaam, ook zonnebrillen van een zevental andere merken verkocht worden. Derhalve moet worden geconcludeerd dat niet aan alle *Oki Data* voorschriften wordt voldaan.

Overigens stelt de Derde Beslisser vast dat de Domeinnaamhouder niet de houder is van een merk of een onderscheidingsteken gerelateerd met het teken VUARNET, noch is hij als onderneming bekend onder de Domeinnaam. De Domeinnaamhouder is in tegendeel bekend onder zijn eigen naam, Graafstaal optiek BV.

De Domeinnaamhouder had bovendien geen toestemming van Klager als merkhouders om het merk te gebruiken als Domeinnaam en heeft zonder de toestemming van de Klager een Domeinnaam gebruikt dat louter uit het woordmerk van de Klager bestaat, zonder enige andere en mogelijks onderscheidende toevoeging (bvb: [www.graafstal-vuarnet.be](http://www.graafstal-vuarnet.be)) (CEPINA zaak 10 augustus 2006, S.A.S. *Carte Bleue / Claudine Pierrard*, nr. 4088).

De Derde Beslisser is dan ook met de Klager 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 of gebruik te kwader trouw

De Domeinnaamhouder stelt dat er tot en met 2008 sprake was van een distributieovereenkomst tussen Klager en Hadafio BV, een dochteronderneming van Domeinnaamhouder, en dat Domeinnaamhouder vervolgens geïnvesteerd heeft in de implementatie van deze distributieovereenkomst door de registratie van de Domeinnaam. De Derde Beslisser wijst erop dat distributieovereenkomst waarop de Domeinnaamhouder zich steunt afgesloten werd tussen Hadafio BV en de Klager, niet met de Domeinnaamhouder zelf. Bovendien betreft de distributieovereenkomst enkel het Nederlandse grondgebied terwijl de Domeinnaam een .be suffix heeft. De Domeinnaam werd trouwens geregistreerd voorafgaand aan de ondertekening van de distributieovereenkomst op 15 juli 2003. Vanwege het bovenstaande is de Derde Beslisser van mening dat de Domeinnaamhouder zich niet kan beroepen op de distributieovereenkomst.

Ongeacht de aard van de relatie tussen Klager en de dochteronderneming van de Domeinnaamhouder in het verleden, moet worden geoordeeld dat de Domeinnaamhouder niet langer verbonden is met de Klager. Dit blijkt uit het feit dat de distributieovereenkomst in 2008 eindigde.

Het gebruik dat de Domeinnaamhouder thans maakt van de Domeinnaam is er een waarbij de internetgebruiker die [www.vuarnet.be](http://www.vuarnet.be) intikt doorgeleid wordt naar de [www.graafstal.nl/vuarnet](http://www.graafstal.nl/vuarnet) website van de Domeinnaamhouder waar de (zonne)brillen van een achttal merken te koop worden aangeboden, waaronder de VUARNET brillen van de Klager zonder dat aan deze laatste meer aandacht wordt besteed dan aan de (zonne)brillen van een van de zeven andere merken. Het komt de Derde Beslisser dan ook voor dat de Domeinnaamhouder met de Domeinnaam voordeel willen trekken uit de reputatie van de Klager in de zonnebrillenhandel en klanten willen aantrekken naar zijn eigen website waar ook zonnebrillen van Klagers' concurrenten verkocht worden. (WIPO zaak 6 oktober 2010, *Hoffmann-La Roche Inc. v. Doroven*, Nummer D2010-1196; WIPO zaak 7 oktober 2005, *Kelley Blue Book Company, Inc. v. Nikolay Golovin aka Buy-movie.net*, Nummer D2005-0837).

Bovendien kan de Klager zijn waren niet aanbieden onder de .be domeinnaam die identiek is aan haar VUARNET Gemeenschapsmerken, terwijl de Domeinnaamhouder even goed VUARNET-zonnebrillen kan aanbieden onder zijn

eigen domeinnaam [www.graafstal.nl](http://www.graafstal.nl) of een domeinnaam als [www.graafstal-vuarnet.be](http://www.graafstal-vuarnet.be).

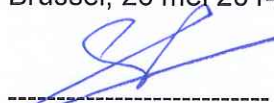
Door een domeinnaam te gebruiken die enkel en louter bestaat uit het woordmerk VUARNET van de Klager belet de Domeinnaamhouder zodoende de Klager om de Domeinnaam te registreren en te gebruiken die op de meest natuurlijke en voor de hand liggende manier aansluit bij en het verlengde vormt van diens woordmerk.

De Derde Beslisser is dan ook de mening toegedaan dat de kwade trouw vereiste vervuld is zodat aan de derde voorwaarde van artikel 10 b), 2 van de Algemene Voorwaarden eveneens voldaan is.

## 7. Beslissing

Dienvolgens, beslist de Derde Beslisser overeenkomstig artikel 10 e) van de Algemene Voorwaarden tot de overdracht van de domeinnaamregistratie voor de domeinnaam "**vuarnet.be**" naar de Klager

Brussel, 26 mei 2014.



-----  
Geert, GLAS  
De Derde Beslisser