

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER
OMEGA PHARMA BELGIUM N.V. / APOTHEEK VERZELE T.
Zaak nr. 44364: vitafytea.be

1. De Partijen

- 1.1. De Klager: OMEGA PHARMA BELGIUM N.V.;
- met zetel te Venecoweg 26, 9810 Nazareth, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0417.132.860;
- Vertegenwoordigd door:*
- Mevrouw Ruth Vermeire, Global Head of Intellectual Property.

1.2. De Domeinnaamhouder:

APOTHEEK VERZELE T.;

met adres te Oudenaardsesteenweg 93, 9000 Gent, België;

Vertegenwoordigd door:

De heer Thierry Verzele, apotheker.

2. Domeinnaam

Domeinnaam: 'vitafytea.be'

geregistreerd op: 25 september 2006 (stuk 11 van de Klager)

Hierna te noemen "de domeinnaam".

3. Procedurele voorgaanden

Op 14 oktober 2014 heeft de Klager conform artikel 3 van het *CEPANI-reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen* (tekst van toepassing vanaf 1 januari 2013; hierna het "CEPANI-reglement") een klachtformulier overgemaakt aan CEPANI, met het oog op een beslissing door een Derde Beslissers. De Klager vraagt de overdracht van de domeinnaam.

Bij e-mails van 22 en 26 oktober 2014 heeft de Domeinnaamhouder een antwoord bezorgd aan CEPANI. De Domeinnaamhouder heeft daarbij geen gebruik gemaakt van het antwoordformulier conform bijlage VI van het CEPANI-reglement waardoor zijn antwoord niet *volledig* is in de zin van artikel 6.2. CEPANI-reglement. Dit belet ons echter niet om er rekening mee te houden bij de beslechting van het huidige geschil.

Op 18 november 2014 heeft CEPANI ons aangesteld als Derde Beslissers overeenkomstig artikel 7.2. van het CEPANI-reglement.

De debatten werden gesloten op 25 november 2014.

4. Feitelijke gegevens

4.1. De Klager

De Klager is een Belgisch bedrijf dat voorschrijfvrije farmaceutische producten ontwikkelt en verdeelt. Hij verdeelt onder de naam VITAFYTEA een gamma producten dat onder meer wordt aangewend tegen kwalen zoals verkoudheid, hoest, darmproblemen, spier- en gewrichtspijnen en rugpijn (stuk 10 van de Klager).

De Klager stelt de houder te zijn van de volgende VITAFYTEA-merken (stuk 1 van de Klager):

1. Het Beneluxmerk VITAFYTEA (woord) dat op 10 maart 1995 is ingeschreven onder het nummer 0567283 voor waren en diensten uit de klassen 3, 5 en 30;
2. Het Beneluxmerk VITAFYTEA (woord) dat op 6 mei 2008 is ingeschreven onder het nummer 0843226 voor waren en diensten uit de klassen 3, 5, 29 en 30;
3. Het Beneluxmerk VITAFYTEA (beeld) dat op 14 januari 2005 is ingeschreven onder het nummer 0768167 voor waren en diensten uit de klassen 5, 29 en 30;
4. Het Beneluxmerk VITAFYTEA YOUR HEALTH YOUR CHALLENGE (woord) dat op 16 juni 2005 is ingeschreven onder het nummer 0778701 voor waren en diensten uit de klassen 5, 29 en 30; en
5. De internationale inschrijving van het merk VITAFYTEA (woord) dat op 4 januari 2008 is ingeschreven onder het nummer 992354 voor waren en diensten uit de klassen 3, 5, 29 en 30, met aanduiding van de Europese Unie.

4.2. De Domeinnaamhouder

De Domeinnaamhouder baat een apotheek uit te Gent.

Hij verkoopt tevens farmaceutische producten online. Op de website die verbonden is aan de domeinnaam, adverteert en verkoopt de Domeinnaamhouder meer bepaald producten van het VITAFYTEA-gamma van de Klager (stuk 9 van de Klager).

4.3. Het ontstaan van het geschil

Nadat de merken vermeld onder § 4.1. in 2012 door de vorige houder aan de Klager zijn overgedragen, heeft laatstgenoemde vastgesteld dat de Domeinnaamhouder de domeinnaam op 25 september 2006 geregistreerd heeft en dat hij deze gebruikt.

De Klager heeft de Domeinnaamhouder op 4 november 2013 in gebreke gesteld om de domeinnaam aan de Klager over te dragen (stuk 2 van de Klager). De Domeinnaamhouder heeft daar in eerste instantie niet en vervolgens – na verdere ingebrekestellingen – eerder ontwijkend op gereageerd (stukken 3 tot 6 van de Klager).

Op de navolgende voorstellen van de Klager om de domeinnaam aan hem over te dragen in ruil voor de betaling van – eerst – een kostenvergoeding van 250 EUR en – vervolgens – 2.000 à 3.000 EUR is de domeinnaamhouder blijkbaar niet ingegaan (stuk 7 en 8 van de Klager en stuk 1 van de Domeinnaamhouder).

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager

De Klager stelt hoofdzakelijk dat de **domeinnaam identiek is aan zijn merken** n° 1, 2, 3 en 5 zoals opgenomen in de lijst vermeld onder § 4.1.

Verder is de Klager de mening toegedaan dat de Domeinnaamhouder **geen recht of legitiem belang** kan laten gelden op de domeinnaam. De Domeinnaamhouder beschikt zelf niet over een relevant ingeschreven merk en hij creëert verwarring door middels een domeinnaam die identiek is aan de merken van de Klager producten van de Klager aan te bieden en daarbij de indruk te creëren dat de domeinnaamhouder de merkhouders en ontwikkelaar van de producten is. Door de teksten op de website en vanwege het ontbreken van enige verwijzing naar de Klager wordt de indruk gewekt dat de Domeinnaamhouder de betreffende producten zelf ontwikkelt.

Ten slotte is de stelling van de Klager dat de Domeinnaamhouder de domeinnaam **zowel te kwader trouw geregistreerd heeft als deze te kwader trouw gebruikt**. Volgens de Klager had de Domeinnaamhouder als apotheker zonder twijfel kennis van zijn merken ten tijde van de domeinnaamregistratie. Dit blijkt uit het gegeven dat (i) de Domeinnaamhouder niet enkel de woordmerken maar ook het beeldmerk van de Klager op de website afbeeldt en (ii) hij VITAFYTEA-producten te koop aanbiedt op zijn website.

Het *gebruik* van de domeinnaam is misleidend en doet afbreuk aan de herkomstfunctie van de merken van de Klager.

Tevens belet deze registratie en het gebruik van de domeinnaam dat de Klager deze naam zou registreren en worden de professionele activiteiten van de Klager bewust verstoord, wat blijkt uit het gegeven dat Domeinnaamhouder de onderhandelingen over een eventuele overdracht liet aanslepen.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

De Domeinnaamhouder voert geen verweer met betrekking tot het **identieke karakter of de overeenstemming**.

De Domeinnaamhouder stelt wel dat hij de domeinnaam **niet te kwader trouw** geregistreerd heeft vermits er in 2006 geen enkel verband was tussen hem en de Klager (die toen nog niet de ingeschreven houder was van de merken vermeld onder 4.1). Hij heeft de Domeinnaam sinds de registratie op geen enkel ogenblik trachten te verkopen en op zijn website biedt hij *'geen verboden producten'* aan.

Dit laatste zou o.i. mede kunnen gelezen worden als een verwijzing naar het **rechtmatig belang** van de Domeinnaamhouder, m.n. het te goeder trouw aanbieden van rechtmatig verworven producten van de Klager.

De Domeinnaamhouder maakt bezwaar tegen de wijze waarop de Klager voorstellen tot minnelijke regeling heeft geformuleerd. Hij benadrukt dat hij niet is ingegaan op het voorstel van de Klager om de domeinnaam over te dragen in ruil voor (producten van de Klager ter waarde van zo'n) 3.000 EUR omdat door de aanvaarding van dit voorstel hem kwader trouw verweten zou kunnen worden.

In zijn e-mail van 26 oktober 2014 formuleert de domeinnaamhouder een voorstel om de domeinnaam *'als teken van goodwill, zonder nadelige erkenning en niet te kwader trouw'* over te dragen aan de Klager mits de betaling van een kostenvergoeding van 100.000 EUR.

6. Discussie en bevindingen

Overeenkomstig artikel 16.1 van het CEPANI-reglement oordeelt de Derde beslisser met in achtneming van de Beleidslijnen en het CEPANI-reglement.

Overeenkomstig artikel 10 b) 1 van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE (hierna de "Algemene Voorwaarden") moet de Klager het volgende aantonen:

- "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; en
- de Domeinnaamhouder kan geen rechten of legitieme belangen laten gelden voor de domeinnaam; en
- de domeinnaam van de Domeinnaamhouder is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt."

6.1. Identiek aan of overeenstemmend met

In de eerste plaats dient te worden nagegaan of de domeinnaam identiek is aan de titel(s) waarop de Klager rechten kan doen gelden, dan wel er mee overeenstemt zodanig dat hij verwarring kan scheppen.

De Klager beroept zich op de merken vermeld onder § 4.1. Aan de hand van de inschrijvingsbewijzen bewijst de Klager de actuele houder te zijn van deze merken (stuk 1 van de Klager).

De domeinnaam is identiek aan de woordmerken n° 1, 2 en 5 uit de lijst vermeld onder § 4.1., alsook aan het het wordelement uit het beeldmerk n° 3¹.

Aan de vastgestelde identiteit tussen de merken n° 1, 2, 3 en 5 en de domeinnaam wordt geen afbreuk gedaan door de extensie .be in de domeinnaam. Die suffix is steeds irrelevant bevonden voor de beoordeling van de identiteit of verwarringstichtende overeenstemming².

Volledigheidshalve merken wij op dat het feit dat Klagers merk n° 2 op een latere datum ingeschreven is dan de domeinnaam op zich irrelevant is voor onze beoordeling van de identiteit tussen de tekens. Art. 10 b) 1 i) van de Algemene Voorwaarden vereist niet dat het merk van de Klager ouder is dan de domeinnaamregistratie³. Desgevallend kan dit aan de orde zijn bij de beoordeling van de kwade trouw⁴.

> Bijgevolg is voldaan aan de eerste voorwaarde gesteld in art. 10 b) 1 van de Algemene Voorwaarden.

6.2. Rechten en legitieme belangen

Op de tweede plaats dient de Klager te bewijzen dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de Domeinnaam.

Aangezien het een (moeilijk tot onmogelijk te leveren) bewijs van een negatief feit betreft, wordt aangenomen dat de bewijslast naar de Domeinnaamhouder verschuift zodra de Klager de afwezigheid van rechten of legitieme belangen *aannemelijk* maakt⁵.

1 Gelet op de vastgestelde identiteit beroept de Klager zich uitdrukkelijk niet op de rechten op zijn merk n°4.

2 Zie Cepina-zaak nr. 44002 ('stubru.be') en Cepina-zaak nr. 44003 ('pernod.be').

3 Zie Cepina-zaak nr. 44021 (napster.be).

4 B. DOCQUIR en O. DE PRELLE, 'Lenregistrement abusif des noms de domaine : aperçu de la jurisprudence des Tiers-décideurs du CEPANI', *Les noms de domaine .be / .be domeinnamen*, Bruylant, Brussel, 2013, p.45.

5 T. HEREMANS, *Domeinnamen : een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken*, Brussel, Larcier, 2003, nr. 275.

De Domeinnaamhouder kan zijn rechten of legitieme belangen vervolgens onder meer aantonen door de volgende omstandigheden:

- voordat de Domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam of een naam die overeenstemt met de domeinnaam om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, of heeft hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen getroffen;
- de Domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen gekend onder de domeinnaam, zelfs al heeft hij geen merkrechten bekomen;
- de Domeinnaamhouder maakt op een legitieme en niet- commerciële of op een eerlijke wijze gebruik van de domeinnaam zonder uit winstbejag consumenten aan te trekken op misleidende wijze of het betrokken merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te bekladden.

De Klager maakt in eerste instantie aannemelijk dat de Domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang kan doen gelden. De Domeinnaamhouder wijst er terecht op dat de Domeinnaamhouder niet over een eigen recht zoals bijvoorbeeld een ingeschreven merk beschikt. De Domeinnaamhouder was of is ook niet algemeen bekend onder die naam.

In zijn antwoord van 26 oktober 2014 antwoordt de Domeinnaamhouder dat hij sinds de registratie van de domeinnaam en de aanmaak van de website geen verboden producten heeft aangeboden. Hij lijkt hiermee te stellen dat hij steeds enkel authentieke (en geen concurrerende) producten heeft aangeboden en dat hij bijgevolg over een rechtmatig belang beschikte en beschikt.

In de mate dat de Domeinnaamhouder zich aldus beroept op de eerste omstandigheid in art. 10 b) 3 van de Algemene Voorwaarden, stellen wij vast dat hij niet bewijst dat dit vermeend gebruik te goeder trouw was *'voorafgaand aan de kennisname van het geschil'*. Geen der partijen legt trouwens enig stuk voor dat dateert uit die relevante periode.

Voor zover de Domeinnaamhouder zich aldus beroept op de derde omstandigheid in art. 10 b) 3 van de Algemene Voorwaarden, zijn wij van oordeel dat zijn actuele gebruik evenmin duidt op een rechtmatig belang. Er is immers sprake van misleiding doordat de Domeinnaamhouder op zijn website op prominente wijze gebruik maakt van het beeldmerk van de Klager, alsook doordat hij in de teksten op de website benadrukt dat hij dit type producten ontwikkelt (*"Het is onze missie om natuurlijke producten te ontwikkelen"*; *"Onze core business is te werken met ruw materiaal van natuurlijke oorsprong"*; stuk 9 van de Klager). Hierdoor ontstaat ten onrechte de indruk dat de Domeinnaamhouder de aangeboden producten produceert en de houder is van de betreffende intellectuele eigendomsrechten.

> Bijgevolg is voldaan aan de voorwaarde gesteld in art. 10 b) 1 (ii) van de Algemene Voorwaarden.

6.3. Registratie/Gebruik te kwader trouw

Als derde voorwaarde dient de Klager te bewijzen dat de Domeinnaamhouder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt. De Klager stelt dat er zowel sprake is van een registratie als een gebruik te kwader trouw. De Domeinnaamhouder betwist deze kwade trouw.

De Klager toont niet afdoende aan dat de Domeinnaamhouder de domeinnaam te kwader heeft geregistreerd.

Dat de Domeinnaamhouder de domeinnaam in 2006 geregistreerd zou hebben met kennis van zaken (d.i. met kennis van de merken van de vorige houder) omdat hij als apotheker geacht moet worden die merken gekend te hebben, volstaat op zich niet om van een registratie te

kwader trouw te kunnen spreken. De bijkomende omstandigheden die de Domeinnaamhouder in dit verband aanhaalt – met name dat de Domeinnaamhouder actueel op zijn website producten van de Klager aanbiedt en het beeldmerk n° 3 van de Klager weergeeft – zijn niet relevant aangezien deze omstandigheden geen uitstaans hebben met de registratie die in 2006 plaatsvond.

Bij gebrek aan bewijs van andere begeleidende omstandigheden ten tijde van de registratie (zoals bijvoorbeeld de intentie om de domeinnaam te verkopen, om de houder van een merk te beletten de Domeinnaam te registreren of om de concurrentie te verstoren), zijn wij van oordeel dat die (loutere) registratie niet te kwader trouw is gebeurd.

Bij het actuele gebruik van de domeinnaam bezondigt de Domeinnaamhouder zich daarentegen wel aan kwade trouw.

Hierbij merken wij voorafgaand op de dat Klager ten onrechte van oordeel is dat de Domeinnaamhouder de professionele activiteiten van de Klager verstoord zou hebben door hem *“aan het lijntje”* te houden door niet (alert) te reageren op zijn correspondentie. Het kan de Domeinnaamhouder, wiens voltijdse kernactiviteit de uitbating van een apotheek is, niet ten kwade geduid worden niet meteen of afdoende gereageerd te hebben op juridische bezwaren van de Klager inzake een domeinnaamregistratie.

Daarentegen besluiten wij dat ingevolge de kwestieuze aanbieding van (weliswaar enkel) de producten van de Klager op de website van de Domeinnaamhouder – waarbij laatstgenoemde onduidelijkheid laat bestaan door zich te omschrijven als de ontwikkelaar van dit type producten, door ongeoorloofd gebruik te maken van het beeldmerk n° 3 van de Klager en door op geen enkele wijze te verwijzen naar de Klager – de Domeinnaamhouder bewust klanten naar zijn website lokt, daarbij steunend op de verwarring die gecreëerd wordt nopens de oorsprong van de producten.

Het gegeven dat de Domeinnaamhouder in zijn antwoord van 26 oktober 2014 heeft voorgesteld om de domeinnaam aan de Klager over te dragen in ruil voor de betaling van een (hoog) bedrag van 100.000 EUR dat op geen enkele wijze verantwoord wordt, getuigt bijkomend van zijn kwade trouw. Dat de Domeinnaamhouder dit voorstel uitdrukkelijk *'als teken van niet te kwader trouw'* en *'zonder nadelige gevolgen'* heeft gedaan, doet aan deze vaststelling geen afbreuk.

> Bijgevolg is voldaan aan de voorwaarde gesteld in art. 10 b) 1 (iii) van de Algemene Voorwaarden

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 **'vitafytea.be'** naar de Klager.

Antwerpen, 9 december 2014.



Dieter GEERNAERT
De Derde Beslisser