

## BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

**Klager / Domeinnaamhouder**

**Zaak nr. 44482 CEPANI: toskanibe**

### 1. De Partijen

#### 1.1. De Klager:

TOSKANI, S.L.  
Passatge Ciutadans n°4  
Barcelona (08005) Spanje

*Vertegenwoordigd door:*

Dhr. Hector Gozavez Varela, advocaat  
ETL NEXUM ABOGADOS  
Met kantoor te Calle Mallorca n° 272  
Barcelona (08037) Spanje

#### 1.2. De Domeinnaamhouder:

Mevr. Tine Hylebos  
Berkenlaan 16  
9860 Scheldewindeke

### 2. Domeinnaam

Domeinnaam: toskani.be  
geregistreerd op: 19 januari 2017

Hierna te noemen "de domeinnaam".

### 3. Procedurele voorgaanden

Gelet op de klacht van Klager die bij CEPANI werd neergelegd op 21 januari 2020

Gelet op de aanstelling van Derde Beslisser door CEPANI op 20 februari 2020.

Gelet op het uitblijven van antwoord van de Domeinnaamhouder op 27 februari 2020.

Gelet op het sluiten van de debatten op 27 februari 2020.

#### **4. Feitelijke gegevens**

Klager is een Spaanse vennootschap gespecialiseerd in de het ontwikkelen en creëren van esthetische medische cosmetica.

Klager is in het bezit van het geregistreerde figuratieve uniebeeldmerk "TOSKANI" met nummer 008753394, geregistreerd op 27 mei 2010 voor klasse 3, 5 en 35 (hierna '**Merkteken**').

De Domeinnaam werd voor het eerst geregistreerd op 27 januari 2017. Op dit moment is de Domeinnaam niet actief.

Klager heeft recent ook een procedure tegen de registratie van toskani.nl gevoerd. Hierbij werd geoordeeld dat de domeinnaam toskani.nl diende te worden overgedragen aan Klager.

#### **5. Standpunt van de partijen**

##### **5.1. Standpunt van de Klager**

Klager is van mening dat de Domeinnaam identiek is aan of een verwarringswekkende overeenstemming vertoont met haar merk.

Volgens Klager onderhielden partijen in het verleden een distributierelatie, zijnde Toskani als leverancier en Montreuil Hylebos als distributeur. Montreuil Hylebos heeft vervolgens de Domeinnaam, identiek aan het merk, geregistreerd, zonder dat Klager hiervoor toestemming heeft gegeven of een licentie heeft verleend om de Domeinnaam te gebruiken.

Door de registratie van de Domeinnaam probeert de Domeinnaamhouder geld te verdienen aan het gebruik van de Domeinnaam door internetgebruikers naar hun website te lokken en door te profiteren van de populariteit van Toskani in verschillende landen en hierdoor verwarring te veroorzaken.

Klager stelt dat de Domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang heeft in de domeinnaam aangezien de naam niet vergelijkbaar is met de naam van de respondent, noch verbonden is met de respondent. Bovendien wijst niets op de website erop dat de respondent de website gebruikt of zich voorbereidt om de website te gebruiken voor de authentieke levering van goederen of diensten. Bovendien, na het beëindigen van de handelsrelatie bestaat er verder geen relatie meer tussen Klager en Respondent.

Klager meent voorts dat de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw is. Respondent had nooit de intentie om de Domeinnaam als commercieel goed te gebruiken. Het enige doel van de registratie was om deze Domeinnaam aan klager te kunnen verkopen en dit voor een bedrag van 10.000 EUR per domeinnaam of 15.000 EUR voor beide domeinnamen (.nl en .be). Hiervoor brengt Klager ter staving screenshots van een Whatsapp gesprek bij als stuk.

##### **5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder**

De Domeinnaamhouder heeft niet geantwoord op de stellingen van Klager.

## 6. Discussie en bevindingen

Overeenkomstig artikel 16.1 van het CEPANI-reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen oordeelt de Derde beslisser met inachtneming 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

Derde Beslisser oordeelt dat de Domeinnaam identiek is aan, dan wel minstens overeenstemt met de merken van Klager, zodanig dat het verwarring kan scheppen met deze merken.

De Klager baseert zijn klacht op het beeldmerk TOSKANI. Het dominante deel van dit teken is het woord 'TOSKANI'. Het suffix .be is bovendien irrelevant voor de analyse van de overeenstemming omdat dit een noodzakelijk component van een domeinnaam is en geen onderscheidend vermogen heeft.<sup>1</sup>

De Domeinnaam omvat het volledige dominante deel van het merkteken, wat zowel auditief, visueel als conceptueel identiek is aan het beeldmerk.

Bijgevolg is Derde Beslisser van oordeel dat er aan artikel 10, b, 1, eerste voorwaarde voldaan is.

### 6.2. Rechten en legitieme belangen

Derde Beslisser oordeelt vervolgens dat Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen had om de Domeinnaam te registreren.

De rechten of legitieme belangen van een domeinnaamhouder kunnen onder meer worden aangetoond door de volgende elementen:

---

<sup>1</sup> *Crédit Industriel et Commercial SA v. Name Privacy*, WIPO zaak nr. D2005-0457.

- het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten, of het treffen van aantoonbare voorbereidingen hiervoor;
- het feit dat de domeinnaamhouder algemeen gekend is onder de domeinnaam; of
- het gebruik van de domeinnaam op legitieme en niet-commerciële of eerlijke wijze zonder uit winstbejag op misleidende wijze consumenten aan te trekken.

Derde Beslisser oordeelt dat Klager *prima facie* aannemelijk maakt dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen heeft op de domeinnaam. Dit wordt door Domeinnaamhouder niet weerlegd. Hierdoor wordt door de Domeinnaamhouder niet aangetoond dat hij wel een legitiem belang of recht zou hebben op de domeinnaam.

Bovendien, heeft Domeinnaamhouder de Domeinnaam niet in gebruik, noch ligt er enig bewijs voor dat de Domeinnaamhouder op enige wijze voorbereidingen voor gebruik heeft getroffen.

Er bestaat voorts geen enkele commerciële relatie tussen Klager en Respondent waaruit een legitiem belang op de Domeinnaam zou voortkomen voor Respondent.

Derde Beslisser oordeelt dat er aan artikel 10, b, 1, tweede voorwaarde voldaan is.

### 6.3. Registratie te kwader trouw

Derde Beslisser oordeelt tenslotte dat er sprake is van kwade trouw bij de registratie van de Domeinnaam door Domeinnaamhouder.

Het niet-gebruik van een domeinnaam verhindert op zichzelf niet dat kwader trouw kan worden vastgesteld. In sommige gevallen kan kwade trouw wel worden afgeleid uit de omstandigheden van de zaak.<sup>2</sup> Deze omstandigheden kunnen er onder andere uit bestaan dat de Klager een geregistreerd merk heeft of dat de domeinnaamhouder niet antwoordde op klachten van de klager.<sup>3</sup> In onderhavige zaak beschikt de Klager over een geregistreerd merk. Bovendien heeft de Domeinnaamhouder niet geantwoord op de Klacht.

Gelet op het bestaan van een voorafgaande distributieovereenkomst tussen Klager en Respondent en het feit dat de Domeinnaam identiek is aan het Merkteken en dat Klager nooit een licentie heeft verleend of Respondent op een andere wijze heeft toegestaan het Merkteken te registreren als Domeinnaam, kon de Domeinnaamhouder niet anders dan kennis hebben op het moment van registratie van de Domeinnaam van het bestaan van het merk van Klager.

Gelet op het niet gebruik van de Domeinnaam, en de afwezigheid van een legitiem belang op de Domeinnaam, oordeelt Derde Beslisser dat er sprake is van een registratie te kwader trouw door de Domeinnaamhouder. Het enige doel van de registratie door Respondent was immers de verkoop van de Domeinnaam aan de Klager. Dit blijkt verder uit de meegeleverde stukken van Klager.

<sup>2</sup> Zie bv *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO zaak nr. D2000-0003; *Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC*, WIPO zaak nr. D2002-0131; *Sanofi-aventis v. Gerard Scarretta*, WIPO zaak nr. D2009-0229.

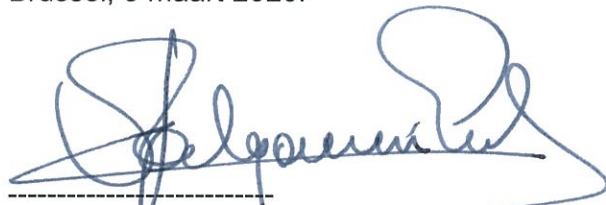
<sup>3</sup> *Central Media S.C. v. Valentin Lotrean*, WIPO zaak nr. D2016-2598.

Derde Beslissers oordeelt dat er aan artikel 10, b, 1 derde voorwaarde voldaan is.

## 7. Beslissing

Dienvolgens, beslist de Derde beslissers 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 "**domeinnaam**" naar de Klager.

Brussel, 9 maart 2020.



Erik, VALGAEREN  
De Derde Beslissers