

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

Zaak nr. 444201 narsconcealer.be

SHISEIDO AMERICAS CORPORATION / Medhi ANNOURI

1. De partijen

KLAGER :

SHISEIDO AMERICAS CORPORATION
301 Route 17 North, 10th Floor
Rutherford NJ 07070,
USA

De vertegenwoordiger van de klager is:

Mr. Jasmine MANSOURI
Trademark and Design Attorney – Kirkpatrick
Avenue Wolfers 32
1310 LA HULPE
BELGIË

DOMEINNAAMHOUDER :

De heer Medhi ANNOURI
Antwerpsesteenweg 476
2660 HOBOKEN BELGIË

De domeinnaamhouder wordt niet vertegenwoordigd.

2. De Domeinnaam

narsconcealer

geregistreerd op 13 april 2023 (stuk 2 dossier Klager)

Hierna genoemd de “Domeinnaam”

3. Procedurele voorgaanden

Met een aangepast klachtenformulier dd. 3 oktober 2023 diende Klager klacht (hierna: de “Klacht”) in bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie met het oog op het bekomen van een beslissing door een Derde-Beslisser aangesteld volgens het CEPANI-

reglement (hierna het “Reglement”) voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen en de alternatieve Beleidslijnen (hierna: de “Beleidslijnen”) voor de geschillenregeling van de Algemene Voorwaarden van DNS.be.

In dit Klachtenformulier verzoekt om de overdracht van de Domeinnaam. (punt 6, pag. 12 van het Klachtenformulier)

In zijn Klachtenformulier geeft Klager aan dat hij aan de Domeinnaamhouder de mogelijkheid wil geven om binnen een termijn van 7 kalenderdagen vrijwillig over te gaan tot uitvoering van het verzoek tot overdracht. (Punt 4, pag. 2 van het Klachtenformulier).

Op 3 november 2023 werd Francis Walschot als Derde-Beslisser aangesteld overeenkomstig art. 7 van het Reglement. De Derde-Beslisser heeft die aanstelling aanvaard en zijn onafhankelijkheid ten aanzien van de Partijen bevestigd op 3 november 2023.

De Domeinnaamhouder reageerde niet op de Klacht en de debatten werden gesloten op 10 november 2023.

4. Feitelijke gegevens

De Klager Shiseido Americas Corporation is een onderdeel van de Shiseido Company. Het bedrijf is vooral bekend als een multinationale fabrikant van cosmetica, huidverzorging, make-up en parfum. De groep is de vijfde bestverkopende fabrikant van cosmetica wereldwijd (Stuk nr. 3 van Klager).

Klager is eigenaar van het merk “NARS” dat in heel wat landen werd gedeponeerd. “NARS” is ook als Europees Uniemerkt beschermd. (pag. 4 van het Klachtenformulier en stukken 9 en 10 van Klager). Het Uniemerkt nr. 001333657 (beeldmerk) is geldig tot 4-10-2029 en het Uniemerkt nr. 006479372 (woordmerk) is geldig tot 3-12-2027.

Het merk “NARS” wordt o.a. gebruikt voor de productlijn “NARS RADIANT CREAMY CONCEALER” (Stuk nr. 6 van Klager). “NARS”-producten zijn in de handel in België.

5. Standpunt van de Partijen

5.1. Standpunt van de Klager

- 5.1.1. De Domeinnaam is identiek aan of komt verwarrend met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam waarop de Klager rechten heeft.

A. Het merkenrecht

Klager is eigenaar van een hele reeks merkregistraties voor NARS (stukken 8-10 van Klager) voor klasse 3 “Cosmeticaproducten”, waaronder de hogervermelde Europese Uniemerken waardoor het merk ook in België is beschermd.

Door deze merkregistraties bezit Klager het exclusieve recht om het merk "NARS" voor cosmeticaproducten te gebruiken. Dit houdt in dat de Klager het recht heeft om ongeautoriseerd gebruik van zijn merken in verband met cosmetische producten, waaronder concealers, te verbieden.

Klager stelt dat hij het recht om het gebruik van overeenstemmende tekens voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten te verbieden indien er gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat (art. 9 (2) (b) EUTMR).

Klager laat ook gelden dat het product "NARS RADIANT CREAMY CONCEALER" uiterst populair, en gerenommeerd is en dat het algemeen wordt erkend als één van de beste in zijn categorie.

Klager merkt op dat "NARS" geen specifieke betekenis heeft en dus intrinsiek zeer onderscheidend en origineel is.

Tot slot meent Klager ook dat hij zich kan verzetten tegen elk gebruik van zijn merken dat misleidend is en beschouwd wordt als een oneerlijke handelspraktijk in de zin van artikel VI. 98 van het Wetboek van economisch recht.

B. Vennootschapsnaam

"Nars Cosmetics" is door Klager gebruikt als vennootschapsnaam voor dochterondernemingen in Frankrijk en in de Verenigde Staten (stukken 11 en 12 van Klager).

Artikel VI.124 (b) van het Wetboek van economisch recht beschermt de vennootschapsnaam van de Klager tegen usurpatie, imitatie of evocatie.

De Klager beweert verder dat "narsconcealer.be" een schoolvoorbeeld is van usurpatie aangezien de website teksten en foto's gebruikt die toebehoren aan de Klager. De gegevens zijn onrechtmatig gekopieerd van de website van de Klager.

Dit schept verwarring en zou volgens Klager fraude en phishing beogen.

C. Handelsnaam

Klager stelt ook dat "NARS" in Europa gebruikt wordt als handelsnaam en als "uithangbord". Hij verwijst hiervoor naar een foto (2022) van de NARS store, King's Road, London. (Stuk 11 van Klager).

Deze handelsnaam wordt volgens Klager ook gebruikt voor twee websites en een geselecteerd netwerk van gespecialiseerde distributeurs.

5.1.2. Gebruik van het beschermde teken in de Domeinnaam en op de frauduleuze gehoste website

Klager laat opmerken dat de Domeinnaam <narsconcealer.be> bestaat uit twee onderdelen: (1) het woord "nars" gevolgd door (2) het beschrijvende woord "concealer".

Het eerste woord is identiek aan de merken van de Klager en aan zijn handelsnaam (en "uithangbord"). Het is ook identiek aan het eerste, dominante en onderscheidende element van de vennootschapsnaam van de Klager.

Het tweede woordelement is beschrijvend voor de op de website afgebeelde waren. Het heeft geen invloed op de vaststelling van de identiteit met de merken van de Klager.

Klager onderstreept ook nog op dat "concealer" naar een categorie van producten waarvoor de Klager een langdurige reputatie heeft (zie hierboven). Daarom versterkt de nevenschikking van het woord "concealer" naast "nars" verder de perceptie van associatie met de Klager, zijn merken, handelsnaam, en vennootschapsnaam.

Klager concludeert hieruit dat : *"In zijn geheel beschouwd schept de Domeinnaam verwarring met de beschermde tekens, aangezien hij gebruikers en potentiële kopers misleidend doet geloven dat de website is verbonden aan Klager of een erkende distributeur van zijn producten is, wat niet het geval is."*

5.1.3 De domeinnaamhouder kan geen rechten of legitiem belang laten gelden voor de domeinnaam.

De Klager stelt dat de domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen heeft met betrekking tot de Domeinnaam.

1. Klager heeft nooit toestemming gegeven voor de registratie en het gebruik van de Domeinnaam die zijn merk bevat en voor een webshop voor de verkoop van zijn producten.
2. De Domeinnaam werd geregistreerd op 13 april 2023 (Stuk nr. 2 van Klager) en de eerdere rechten van de Klager dateren van midden jaren negentig. De Domeinnaamhouder kan zich dus kennelijk niet beroepen op een eerder bonafide aanbod van goederen.
3. Er is geen sprake van een bonafide aanbod van goederen op de Domeinnaam, aangezien de e-shop niet functioneel is. Klager verwijst hiervoor naar zijn stukken 14 en 15.
4. Klager stelt dat hij de enige eigenaar is van rechten op het merk "NARS" en de Domeinnaamhouder geen licentiehouder van Klager is.
5. De website van de Domeinnaamhouder bevat schendingen van de auteursrechten van Klager en is de webshop niet functioneel : de Domeinnaamhouder biedt niet daadwerkelijk goederen aan.

Klager concludeert hieruit dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitiem belang in de Domeinnaam kan laten gelden.

5.1.4 De domeinnaam van de domeinnaamhouder is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De Klager stelt dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en sinds de registratie in april 2023 te kwader trouw wordt gebruikt.

Klager steunt zijn bewering op art. 10(b) (2), 4° van de "Algemene voorwaarden voor .be-domeinnaamregistraties" waarin de omstandigheid van kwade trouw wordt beschreven.

1. "NARS" is een bekend merk. De loutere registratie van een domeinnaam die identiek is aan een bekend of algemeen bekend merk door een niet-gelieerde entiteit op zichzelf al een sterk vermoeden van kwade trouw. Volgens Klager is de domeinnaam duidelijk te kwader trouw geregistreerd omdat de Domeinnaamhouder ervoor heeft gekozen om een naam te registreren met daarin een bekend merk van de Klager in combinatie met de generieke term voor zijn bestverkochte product.
2. Klager houdt ook voor dat uit de timing van de registratie van de Domeinnaam blijkt dat de Domeinnaamhouder heeft gehandeld met de intentie om gebruik te maken van de reputatie van de merken, handelsnaam en vennootschapsnaam van de Klager. De timing geeft aan dat de houder heel goed wist dat de merken van de Klager in de loop der tijd een zeer grote bekendheid hadden verworven.
3. De website die gehost wordt op de Domeinnaam bevat meerdere duidelijke gevallen van fraude, schending van auteursrechten en schending van wetgeving die van toepassing is op e-shops. De website voldoet niet aan de GDPR- of e-commercewetgeving omdat er geen contactgegevens voor de verkoper of een privacybeleid op staan.
4. De website laat de koper niet toe om de bestelling af te ronden; de afrekenpagina vermeldt immers in vette letters:
"Het lijkt erop dat er geen betaalmethoden beschikbaar zijn voor uw land. Neem contact met ons op als u hulp nodig heeft of op zoek bent naar alternatieve betalingsmogelijkheden".
De enige contactmogelijkheid is een mobiel telefoonnummer.
Volgens Klager blijkt hieruit dat de Domeinnaamhouder opzettelijk zijn identiteit verborgen houdt en zijn website heeft ontworpen voor phishing doeleinden en creditcardfraude. Dit betekent dat de Domeinnaam wordt gebruikt voor frauduleuze activiteiten, wat duidelijk als bewijs van kwade trouw moet worden beschouwd.
5. De meeste promotieteksten en productbeschrijvingen, evenals alle afbeeldingen die op de frauduleuze website worden gebruikt, zijn rechtstreeks gekopieerd van de website(s) van de Klager. Dit omvat foto's van de producten zelf, maar ook demonstratiefoto's met modellen die de resultaten tonen (voor en na het gebruik van het product).

De Klager concludeert dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder.

De Domeinnaamhouder heeft op geen enkele wijze gereageerd op de Klacht van Klager of het verzoek tot overdracht van de Domeinnaam

6. Discussie en bevindingen

Gelet op art. 15 van het Reglement dat bepaalt dat wanneer een Partij niet reageert binnen de door dit Reglement of de Derde-beslisser vastgestelde termijnen, de Derde-beslisser kan overgaan tot het nemen van de beslissing.

Gelet op art. 16.1. van het Reglement dat bepaalt dat “De Derde-beslisser oordeelt over de Klacht met inachtneming van de standpunten van de Partijen en in overeenstemming met de Beleidslijnen van DNS Belgium, de Registratieovereenkomst en dit Reglement.”

Gelet op art. 10, b, 1, van de "Algemene voorwaarden voor .be-domeinnaamregistraties" van DNS.be (hierna "de voorwaarden") volgens hetwelk de Klager dient te stellen en te bewijzen dat:

"1) In het kader van de geschillenregeling moet een derde (de "klager"), in overeenstemming met het reglement van de geschillenbeslechting, stellen en bewijzen dat:

- i) 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;
- ii) en de domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam;
- iii) en de domeinnaam van de domeinnaamhouder te kwader trouw geregistreerd is of te kwader trouw gebruikt wordt.”

6.1. Identiek is aan of overeenstemt zodanig dat de Domeinnaam verwarring kan scheppen

Klager toont aan dat hij eigenaar is van het merk NARS (Stukken 9 en 10 van Klager) voor producten van categorie 3 cosmeticaproducten waaronder concealers.

Klager toont aan dat één van zijn producten “Nars Radiant Creamy Concealer” is. Dit product is volgens het CEOreviewmagazine.com van 9 februari 2023 zelfs het best verkochte product van Klager: “Their best-selling product is the Radiant Creamy Concealer which has become a staple for many makeup lovers around the world”. (Stuk 7 van Klager). Vrij vertaald : “Hun best verkochte product is de Radiant Creamy Concealer, die voor veel make-upliefhebbers over de hele wereld een basisproduct is geworden”

De Domeinnaam is “narsconcealer”. Deze naam bestaat zoals Klager laat opmerken uit twee delen nl. “NARS” en “concealer”.

De merkenrechten van Klager steunen op het Uniemerkenrecht zoals ingevoerd bij de VERORDENING (EU) 2017/1001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 14 juni 2017.

Overeenkomstig art. 9 lid 2 (b) heeft Klager het recht om het gebruik van overeenstemmende tekens voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten te verbieden indien er gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat.

Overeenkomstig art. 9 kan krachtens lid 3 worden verboden :

“d) het gebruik van het teken als handels- of bedrijfsnaam of als deel van een handels- of bedrijfsnaam;

e) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties;”

Klager roept dan ook terecht de schending van zijn merkenrechten in omwille van het feit dat de Domeinnaamhouder het merk van Klager als deel van zijn handelsnaam of bedrijfsnaam gebruikt, hij dit merk gebruikt voor soortgelijke waren (cosmeticaproducten en meer in het bijzonder refereert naar concealers), hij door de samenvoeging van het merk van Klager en diens meest succesvolle product, nl. concealers onweerlegbaar verwarring schept bij het publiek.

De eerste voorwaarde van artikel 10 (b) (1) van de Algemene voorwaarden is dan ook vervuld.

6.2. De Domeinnaamhouder kan geen rechten of legitieme belangen laten gelden voor de Domeinnaam

Vooraf moet opgemerkt worden dat deze voorwaarde van de Klager verlangt dat hij een negatief bewijs bijbrengt. In de praktijk is dit bijna onmogelijk.

De rechtspraak van Cepani in verband met deze voorwaarde is geëvolueerd in die zin dat de Domeinhouder het bewijs van het tegendeel moet bijbrengen van zodra de Klager prima facie aantoont dat de Domeinnaamhouder geen enkel recht of legitiem belang kan doen gelden op de Domeinnaam. (zie CEPANI- zaken nrs. 44013, 44030, 44085, 44381, 44435 en 44491; WIPO Jurisprudential Overview 3.0, par. 2.1; NAF-zaak nr. FA0712001118553).

Klager stelt dat de Domeinnaamhouder nooit toestemming gevraagd heeft, en dus ook nooit gekregen heeft om een webshop op te starten onder de Domeinnaam "narsconcealer.be". Er was dan ook geen toestemming van Klager om zijn merk als deel van de Domeinnaam te gebruiken.

Doorslaggevend in de argumentatie van Klager is evenwel dat hij aantoont dat er geen sprake is van een bonafide aanbod van goederen op de webshop onder de Domeinnaam, aangezien de e-shop niet functioneel is. De website staat niet toe de bestelling af te ronden.

De afrekenpagina vermeldt immers in vette letters:

"Het lijkt erop dat er geen betaalmethoden beschikbaar zijn voor uw land. Neem contact met ons op als u hulp nodig heeft of op zoek bent naar alternatieve betalingsmogelijkheden". (zie stuk 17, pag. 2 van Klager, met de toelichting daarbij op pag. 10 van zijn Klachtenformulier).

De Domeinnaamhouder kan in die omstandigheden prima facie geen legitieme rechten of belangen laten gelden op Domeinnaam die een webshop herbergt die niet functioneel is. Overeenkomstig de hiervoor geciteerde gevestigde rechtspraak van Cepina behoort het in de gegeven omstandigheden aan de Domeinnaamhouder te bewijzen dat hij wel rechten en legitieme belangen heeft voor de Domeinnaam.

Hij laat evenwel na hierover verweer te voeren. Hieruit moet noodzakelijkerwijze besloten worden dat de Domeinnaamhouder geen legitieme rechten of belangen op de Domeinnaam kan laten gelden.

Dientengevolge is de tweede voorwaarde vervuld.

6.3. De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd.

Overeenkomstig art. 10, b) 2) van de Algemene voorwaarden voor .be-domeinnaamregistraties kan de registratie te kwader trouw o.a. aangetoond worden door het feit dat de domeinnaam bewust is gebruikt om, met het oog op het behalen van een commercieel voordeel, internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of naar een andere plaats online te lokken steunend op de verwarring die omtrent een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit waarvan de klager houder is, kan ontstaan nopens de oorsprong, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of andere on-line plaats van de domeinnaamhouder of van producten of diensten op zijn website of andere on-line plaats.

Op de eerste plaats wijst Klager erop dat de loutere registratie van een domeinnaam die identiek is aan een bekend of algemeen bekend merk door een niet-gelieerde entiteit op zichzelf al een sterk vermoeden van kwade trouw creëert. Hij verwijst hiervoor naar WIPO Jurisprudential Overview 3.0, 3.1.4, p. 60. Hierin wordt inderdaad gesteld dat : “Panels have consistently found that the mere registration of a domain name that is identical or confusingly similar (particularly domain names comprising typos or incorporating the mark plus a descriptive term) to a famous or widely-known trademark by an unaffiliated entity can by itself create a presumption of bad faith.” Vrij vertaald : “Scheidsgerechten zijn consequent tot de conclusie gekomen dat de loutere registratie van een domeinnaam die identiek is of een verwarrende gelijkens vertoont (met name domeinnamen die typfouten bevatten of waarin het merk plus een beschrijvende term zijn opgenomen) bij een bekend of algemeen bekend handelsmerk door een niet-gelieerde entiteit op zichzelf een vermoeden van kwade trouw creëert”.

Het eerste deel van de Domeinnaam “NARS” is een bekend merk en het tweede deel ervan “concealer” verwijst naar het best verkocht product van Klager. Gelet op de verdere argumentatie kan het argument van Klager volgens hetwelk “De Houder wist dat dit bekende merk bezoekers naar zijn frauduleuze website zou lokken, bijgetreden worden.

De domeinnaam is duidelijk te kwader trouw geregistreerd omdat de houder ervoor heeft gekozen om een naam te registreren met daarin een bekend merk van de Klager in combinatie met de generieke term voor zijn bestverkochte product en de website die gehost wordt op de Domeinnaam Klager “meerdere duidelijke gevallen van schending van auteursrechten en schending van wetgeving die van toepassing is op e-shops bevat. De website voldoet niet aan de GDPR- of e-commercewetgeving omdat er geen contactgegevens voor de verkoper of een privacybeleid op staan. Met name is het gedeelte van de website over privacy en GDPR-naleving leeg en het adres is onjuist. Er wordt geen melding gemaakt van een bedrijf, btw-nummer of andere manier om de onderneming te identificeren” (zie printscreens in de stukken nrs. 13, 17 t/m 20 van Klager).

Bovenop de manifeste schendingen van het auteursrecht, de GDPR-wetgeving en de wetgeving op de e-shops en het vennootschapsrecht (o.a. art. 2:20) kan, zoals reeds

vermeld onder punt 6.2. hiervoor, opgemerkt worden dat de bestelling op de webshop onder de Domeinnaam niet kunnen afgerond worden.

Hieruit kan afgeleid worden dat de Domeinnaam voor andere doeleinden gebruikt wordt dan voor de verkoop van de producten van de webshop die onder de Domeinnaam worden gehost.

Het gebruik van een Domeinnaam voor andere doeleinden dan deze die door de Domeinnaamhouder worden voorgehouden geeft duidelijk blijk van kwade trouw vanwege de Domeinnaamhouder. De registratie van de Domeinnaam gebeurde dan ook te kwader trouw.

Aldus is aan de derde voorwaarde van art. 10(b) 1) van de Algemene Voorwaarden voldaan.

6.4. De Derde-Besliser stelt vast dat de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw geschiedde en wordt aangewend voor andere doeleinden dan ogenschijnlijk wordt voorgehouden. De Domeinnaam zelf maakt inbreuk op de merkenrechten van de Klager door voor de Domeinnaam een samenstelling te gebruiken van een beschermd merk en een succesvol product van Klager. In die omstandigheden vormt het gebruik van de Domeinnaam op zich en inbreuk op de rechten en rechtmatige belangen van de Klager. In die omstandigheden dringt een overdracht van de Domeinnaam naar de Klager zich op.

7. BESLISSING

Om deze redenen beslist de Derde-Besliser op grond van art. 10) e) van de Algemene voorwaarden voor .be-domeinnaamregistraties, tot de overdracht van de domeinnaam **“narsconcealer.be”** naar Klager.

Sint Pieters-Leeuw, 23 november 2023

Francis
Walsch
ot
(Authen
tication)

Digitaal
ondertekend
door Francis
Walschot
(Authentication)
Datum:
2023.11.24
03:19:42 +01'00'

F. WALSCHOT
De Derde-Besliser