

## BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSERS

**Gustus NV / Culinarte BV**

**Zaak nr. 444117 CEPANI: vijvercafe.be – hetdriessent.be**

### 1. De Partijen

#### 1.1. Appellante:

*GUSTUS NV*

*met zetel te 3500 Hasselt aan de Voogdijstraat, 29*

*ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 0508.586.044*

*Vertegenwoordigd door:*

*mr. Jan CONINX, advocaat*

*met kantoor te 8500 Kortrijk, Doornikseweg 66.*

#### 1.2. Geïntimeerde:

*CULINARTE BV*

*met zetel te 3590 Diepenbeek aan de Helstraat, 24*

*ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 0890.978.256*

*Vertegenwoordigd door:*

*mr. Piet-Jan FRANSSEN, advocaat*

*met kantoor te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 4c/5.*

### 2. Domeinnaam

Domeinnaam: **“vijvercafe.be”**

geregistreerd op: 7 september 2020

hierna ook genoemd “de Domeinnaam”

### 3. Procedurele voorgaanden

Op 21 januari 2021 werd door Gustus NV, nu Appellante, een klacht ingediend bij CEPANI met het oog op een beslissing door een Derde Beslisser volgens het CEPANI-reglement voor beslechting van geschillen inzake domeinnamen (hierna “het CEPANI-reglement”) en de

beleidslijnen voor de geschillenregeling van de algemene voorwaarden van DNS.be. Daarin heeft Appellante verzocht aan Culinarte BV, nu Geïntimeerde, om de domeinnamen “hetdriessent.be” en “vijvercafe.be” vrijwillig over te maken.

Geïntimeerde is niet op dit verzoek ingegaan en diende op 12 februari 2021 het CEPANI-antwoordformulier in overeenkomstig artikel 6 van het CEPANI-reglement. Dit antwoord werd op dezelfde dag overgemaakt aan Appellante.

Op 18 februari 2021 werd een Derde Beslisser aangesteld, overeenkomstig artikel 7 van het CEPANI-reglement, hetgeen diezelfde dag aan zowel Appellante als Geïntimeerde via e-mail werd meegedeeld.

Op 24 februari 2021, een dag voor de sluiting van de debatten, ontving de Derde Beslisser – rechtstreeks van Appellante – een wederwoord (inclusief nieuw stuk). CEPANI en de raadslieden van Geïntimeerde werden in kopie geplaatst van dit bericht.

Het wederantwoord werd ontvankelijk beschouwd en de debatten werden heropend opdat Geïntimeerde kon reageren op het wederantwoord van Appellante.

Op 10 maart 2021 ontving CEPANI de reactie van Geïntimeerde, welke werd overgemaakt aan de Derde Beslisser en de raadslieden van Appellante.

Op 10 maart 2021 werden de debatten gesloten.

Op 24 maart 2021 oordeelde de Derde Beslisser in eerste aanleg dat de vordering ongegrond was en wees de Derde Beslisser de vraag tot overdracht van de domeinnaamregistratie voor de domeinnamen “hetdriessent.be” en “vijvercafe.be” af.

Op 8 april 2021 heeft Appellante bij CEPANI Hoger Beroep ingediend tegen de beslissing van de Derde Beslisser in eerste aanleg.

Geïntimeerde heeft op 26 april 2021 een antwoord op dit Hoger Beroep ingediend.

Op 30 april 2021 werden Mevr. Christine De Keersmaeker, Dhr. Hans Dhondt, en Mevr. Catherine Erkelens door CEPANI benoemd als panel van Derde-Beslissers in hoger beroep (hierna aangeduid als het “**Panel**”).

Op 5 mei 2021 werd door Appellante – zonder daartoe vooraf aan het Panel een verzoek te hebben gericht – een wederwoord ingediend bij CEPANI, inclusief haar geïnventariseerde stukkenbundel met haar nieuw gehanteerde stukken. De artikelen 11.2, 11.3 en 13 van het CEPANI-reglement in acht nemende, heeft het Panel op 10 mei 2021 besloten om het wederwoord van Appellante te aanvaarden en Geïntimeerde een bijkomende termijn te verlenen om hierop te antwoorden in een repliek uiterlijk op 14 mei 2021.

Op 14 mei 2021 werd de repliek van Geïntimeerde ontvangen. Op diezelfde dag werden de debatten definitief gesloten.

Bij beslissing van 21 mei 2021 stelde het Panel, conform haar bevoegdheid ingevolge artikel 11.3 van het CEPANI-reglement, haar beslissing met 7 dagen uit tot 28 mei 2021.

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

Om het geschil te kaderen moet eerst de complexe historiek en dynamiek van partijen uiteengezet worden.

##### **Historiek en achtergrond van Geïntimeerde**

De volgende feiten blijken uit de antwoordformulieren en stukken van Geïntimeerde en worden door Appellante niet betwist.

Dhr. Bart Claes (tot voor kort bestuurder en vandaag hoofdaandeelhouder van Geïntimeerde) is sinds 1987 actief als chef-kok en cateraar in een gebied met de kadastrale benaming “Driessent”, reden waarom hij de vestigingseenheid van zijn eenmanszaak in 1987 de naam “’t Driessent” gaf. (zie Stukken 1 en 2 Geïntimeerde).

Begin jaren '90 kocht dhr. Bart Claes een perceel grond in het kadastraal gebied “Driessent” waarop hij in 1993 als evenementenlocatie een grote feestzaal met vijver bouwde die hij de naam ‘t Driessent gaf.

In 1997 richtte dhr. Bart Claes een vennootschap op, Bart Claes NV, en in 2002 werd “’t Driessent” toegevoegd als vestigingseenheid aan Bart Claes NV (zie Stukken 3 en 4 Geïntimeerde).

De grond en gebouwen van evenementenlocatie ‘t Driessent werden in 2008 ingebracht in de patrimoniumvennootschap Driessent BVBA (zie Stuk 5 Geïntimeerde). Bart Claes NV huurde het domein vanaf dat moment van de patrimoniumvennootschap Driessent BVBA.

In 2007 richt dhr. Bart Claes Geïntimeerde, Culinarte BV, op (zie Bijlagen bij BS 30 juli 2007). Hij bestuurt Geïntimeerde tot zijn ontslag in mei 2020 (zie Bijlagen bij BS 10/06 2020) en is – volgens Geïntimeerde, hetgeen niet wordt betwist door Appellante - tot op heden hoofdaandeelhouder van Geïntimeerde.

In 2012 komt Bart Claes NV in moeilijkheden met als gevolg een faillissement. Ook de patrimoniumvennootschap Driessent BVBA werd vereffend. Tijdens de vereffeningsprocedure heeft dhr. Bart Claes evenementenlocatie ‘t Driessent verder uitgebaat vanuit de eenmanszaak Bart Claes. In 2014 werden de onroerende goederen openbaar verkocht aan Immo Driessent BV (zie Stuk 6 Geïntimeerde).

##### **Historiek en achtergrond van Appellante**

Appellante, Gustus NV, werd opgericht op 20 december 2012 en is actief in de cateringsector (zie Stuk 8 Geïntimeerde).

Immo Driessent BV (niet in het geding en intussen eigenaar van de evenementenlocatie ‘t Driessent, zie supra) sluit in 2014 een uitbatingsovereenkomst van bepaalde duur met Appellante. Dhr. Bart Claes wordt via zijn vennootschap, Geïntimeerde, operationeel verantwoordelijke binnen Appellante (zie Stuk 6 Geïntimeerde).

Tussen 2014 en 2020 baat Appellante (met Geïntimeerde als bestuurder (zie Stuk 6 van Geïntimeerde)) de evenementenlocatie ‘t Driessent uit en ontwikkelen Appellante en Geïntimeerde ook verscheidene horecaconcepten zoals “Vijverkafée” (een zomerbar rond de vijver van domein ‘t Driessent).

In juni 2013 wordt de domeinnaam “driessent.be” geregistreerd (zie Stuk 4 Appellante) en in mei 2016 de domeinnaam “vijverkafee.be” (zie Stuk 5 Appellante). Uit de feiten kan niet sluitend worden vastgesteld wie deze domeinnamen (die in huidige procedure niet in geding zijn) oorspronkelijk heeft geregistreerd, maar het staat wel vast dat ze beide sinds 29 oktober 2020 op naam staan van Appellante.

### **Geschil**

De samenwerking tussen Appellante en Geïntimeerde neemt een einde in februari 2020 (zie Stuk 6 Appellante).

Immo Driessent BV beslist ook om de uitbatingsovereenkomst voor evenementenlocatie 't Driessent met Appellante niet te verlengen.

In november 2020 komt een nieuwe uitbatingsovereenkomst voor evenementenlocatie 't Driessent tot stand tussen Immo Driessent BV, dhr. Bart Claes (hoofdaandeelhouder van Geïntimeerde) en Hocrea BV (waarvan dhr. Bart Claes medeoprichter is (zie Stuk 8 Appellante)) (zie Stuk 8 Geïntimeerde).

In die omstandigheden:

- Registreert Appellante op 4 september 2020 het semi-figuratief (gecombineerd woord-beeld) teken 'Vijverkafee' als Benelux-merk, in klasse 43 (zie Stuk 7 Geïntimeerde);
- wordt de domeinnaam driessent.be (niet in het geding) (volgens Geïntimeerde wederrechtelijk, zie infra) overgedragen aan Appellante via ALS NV, op 29 oktober 2020 (zie Stuk 12 Geïntimeerde). De hoofdaandeelhouder van Geïntimeerde stelde Appellante in gebreke deze terug aan haar over te dragen in november 2020 (zie Stuk 9 Geïntimeerde) ;
- wordt het woordmerk Driessent (geregistreerd in december 2020 voor klassen 41 en 43, zie Stuk 10 Geïntimeerde) op 1 februari 2021 in exclusieve licentie gegeven aan Dhr. Bart Claes (hoofdaandeelhouder van Geïntimeerde) en Hocrea BV (zie Stukken 10 en 11 c) Geïntimeerde).
- registreert Geïntimeerde de domeinnaam 'hetdriessent.be', op 11 februari 2020, en de nog in het geding zijnde domeinnaam 'vijvercafe.be', op 7 september 2020 (zie Stukken 4 en 5 Appellante). Hocrea BV (die als website-eigenaar wordt aangeduid op de websites maar niet in het geding is) wordt hiervoor door Appellante in gebreke gesteld in februari 2021 met de vraag om deze over te dragen (zie Stuk 13 Appellante);

Appellante legt op 21 januari 2021 haar klacht neer bij CEPANI om te bekomen dat de domeinnamen hetdriessent.be en vijvercafe.be aan haar zouden worden overgedragen.

De Derde Beslisser in eerste aanleg wijst de vordering van Appellante op 24 maart 2021 af.

Appellante stelt op 8 april 2021 hoger beroep in tegen voormelde beslissing en verzoekt in hoger beroep opnieuw dat de domeinnaam 'vijvercafe.be' aan haar wordt overgedragen.

## 5. Standpunt van partijen

### 5.1. Standpunt van Appellante

Appellante berust in het oordeel van de Derde Beslisser van 24 maart 2021 voor wat betreft de domeinnaam driessent.be.

Appellante is het echter oneens met het oordeel van de Derde Beslisser van 24 maart 2021 voor wat betreft de domeinnaam vijvercafe.be (hierna de “**Domeinnaam**”). Appellante is immers van oordeel dat aan de drie cumulatieve voorwaarden van artikel 10, b, 1 van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het “.be” – domein beheerd door DNS.be (hierna ‘Algemene Voorwaarden van DNS.be’) is voldaan.

*Voorwaarde 1 : de Domeinnaam stemt zodanig overeen dat hij verwarring kan scheppen met het beeldmerk en/of de handelsnaam van Appellante*

Appellante is van oordeel dat de handelsnaam “Vijverkafée” onderscheidend is. Appellante baseert zich hiervoor op de visie dat de handelsnaam “Vijverkafée” creatief bedacht is door Appellante en dit omdat de uitbating van Appellante bij een vijver gelegen is. Daarenboven zou “café” op een originele manier geschreven zijn, waardoor de handelsnaam niet beschrijvend zou zijn. De creativiteit zou daarenboven blijken uit het feit dat er i) nog tal van andere horecagelegenheden aan vijvers gelegen zijn die deze naam (of een gelijkaardige naam) niet hebben bedacht, ii) er enkel in West-Vlaanderen een gelijkaardige benaming gevonden zou zijn door Geïntimeerde en iii) de handelsnaam steevast door Appellante gebruikt wordt samen met het logo.

Vervolgens werpt Appellante op dat de Domeinnaam sterk overeenstemmend is met de handelsnaam “Vijverkafée”. Deze begrippen zouden zowel auditief en conceptueel identiek zijn en visueel slechts enkele letters verschillen. De overeenstemming is volgens Appellante dusdanig dat deze mogelijks zou kunnen leiden tot verwarringsgevaar.

Ten slotte stelt Appellante dat de Domeinnaam en de handelsnaam sterk overeenstemmend zijn, worden gebruikt voor identieke (minstens sterk overeenstemmende) activiteiten die geografisch gezien op zéér korte afstand van elkaar zouden liggen en zou Geïntimeerde een link proberen te creëren tussen haar en Appellante om de schijn te wekken economisch verbonden ondernemingen te zijn.

*Voorwaarde 2 : Geïntimeerde kan geen rechten en/of legitiem belang laten gelden voor de Domeinnaam*

Voor wat betreft de tweede voorwaarde werpt Appellante op dat Geïntimeerde geen recht of legitiem belang in de Domeinnaam kan laten gelden.

Appellante meent eerste gebruiker te zijn van de handelsnaam “Vijverkafée”, en stelt bovendien merkhouders te zijn van het semi-figuratieve merk “Vijverkafée”. Appellante stelt hierbij dat voor zover Geïntimeerde gebruik zou maken van de handelsnaam “vijvercafé” voor de voorgenomen activiteiten, zij een verwarringsgevaar zou creëren tussen Appellante en Geïntimeerde. Appellante meent dat de desbetreffende activiteiten conform artikel 10bis 3 Unieverdrag van Parijs en artikelen VI 104 en 105 WER onrechtmatig zijn. Hierdoor zou het aan rechten en/of legitiem belang ontbreken bij Geïntimeerde met betrekking tot de Domeinnaam.

Ten overvloede stelt Appellante dat aan de omstandigheden zoals bepaald in artikel 10 (b) (3) van de Algemene voorwaarden voor .be domeinnaamregistratie om te kunnen spreken van een legitiem belang niet voldaan is door Geïntimeerde.

Voorwaarde 3: De Domeinnaam werd te kwader trouw geregistreerd en/of gebruikt

Appellante meent dat ook aan de derde voorwaarde voldaan is in hoofde van Geïntimeerde.

Appellante stelt dat dit blijkt uit i) de sterke overeenstemming tussen de Domeinnaam en de handelsnaam van Appellante, ii) het gebruik van dezelfde websiteontwikkelaar door beide partijen, iii) het gebruik door Geïntimeerde van de foto's van de door Appellante georganiseerde activiteiten onder de handelsnaam "Vijverkafée".

Appellante oordeelt dat hierdoor kan besloten worden dat Geïntimeerde commercieel voordeel tracht te halen uit de verwarring en dat het dan ook duidelijk is dat de Domeinnaam niet met goede bedoelingen werd geregistreerd.

**Vordering**

Appellante vordert de overdracht van de Domeinnaam.

**5.2. Standpunt van Geïntimeerde**

In tegenstelling tot Appellante is Geïntimeerde van oordeel dat de Derde Beslisser een correcte beoordeling heeft gemaakt van zowel het feitelijke als het juridische kader in haar beslissing van 24 maart 2021. Geïntimeerde vraagt dan ook een bevestiging van deze beslissing.

Voorwaarde 1 : de Domeinnaam van Geïntimeerde scheidt geen verwarring

Geïntimeerde is van oordeel dat Appellante niet voldoende aantoont de eerste gebruiker te zijn van de handelsnaam "Vijverkafée" aangezien er reeds sinds 30 juni 2014 een "Vijverkafée" bestaat in Lichtervelde.

Geïntimeerde stelt in ruime bewoordingen dat de handelsnaam ieder onderscheidend vermogen mist en dienvolgens niet kan worden beschermd. Dit zou temeer blijken uit het feit dat Appellante op 4 september 2020 ervoor koos om een semi-figuratief merk te registreren in plaats van een woordmerk.

Daarenboven zou in mei 2016 de domeinnaam vijvercafe.be reeds bezet zijn geweest, Geïntimeerde meent dat er derhalve reeds van meet af aan verwarring bestond en Appellante zich daar *in tempore non suspecto* gewoon zou bij hebben neergelegd.

Ten overvloede legt Geïntimeerde de nadruk op de aard van de activiteit en de geografische ligging, waarbij de aard van de activiteiten samenhangt met de gekozen naam en de naam vasthangt aan de locatie en niet aan de uitbater.

Voorwaarde 2 : Legitiem belang

Geïntimeerde meent – in tegenstelling tot het standpunt van Appellante – een legitiem belang te hebben bij de Domeinnaam aangezien zij deze gratis ter beschikking stelt van Hocrea BV die in de zomer van 2021 een café-concept rondom de vijver van domein 't Driessent zal exploiteren.

Daarentegen stelt Geïntimeerde het legitiem belang van Appellante op de Domeinnaam op haar beurt in vraag nu Appellante zelf reeds beschikt over de domeinnaam vijverkafee.be die qua woordelmente exact overeenstemt met de handelsnaam / het woordelmente van het semi-figuratieve merk van Appellante. De benamingen "vijverkafee/vijverkaffee/vijvercafé zouden volgens Geïntimeerde het onderscheidend vermogen missen om wettelijke bescherming te genieten.

Voor het overige sluit Geïntimeerde zich aan bij de uiteenzetting van de Derde Beslissers in eerste aanleg met betrekking tot het legitiem belang.

### Voorwaarde 3 : Kwade trouw

Ten slotte is Geïntimeerde van mening dat er van kwade trouw in haar hoofde geen sprake is. Zij meent dat het haar vrij staat om een generieke, beschrijvende domeinnaam te registreren en die vervolgens ter beschikking te stellen van een belanghebbende, temeer nu de benaming "vijvercafé" geen maatschappelijk belang dient.

Daarenboven meent zij dat noch de samenwerking met webontwikkelaar MAGIX (waar zij al vele jaren mee zou samenwerken) noch de beweerde inbreukmakende foto's van enige kwade trouw blijk zouden geven.

## **6. Discussie en bevindingen**

Overeenkomstig artikel 16.1 van het CEPANI-reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen oordelen de Derde Beslissers met in achtneming van de Algemene Voorwaarden van DNS.be en het CEPANI-reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen.

Overeenkomstig artikel 10.b.1 van de Algemene Voorwaarden van DNS.be moet Appellante aantonen 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; en*
- ii. *de domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam; en*
- iii. *de domeinnaam van de domeinnaamhouder te kwader trouw geregistreerd is of te kwader trouw gebruikt wordt."*

### 6.1. Identiek aan of overeenstemmend met handelsnaam of/en merk (artikel 10.b.1.i) Algemene Voorwaarden)

Bij de beoordeling van artikel 10.b.1.i) Algemene Voorwaarden dient het Panel ten eerste na te gaan of Appellante rechten kan doen gelden op het ingeroepen merk en/of de ingeroepen handelsnaam, en ten tweede of de Domeinnaam identiek is aan "of overeenstemt zodanig dat hij verwarring kan scheppen" met dat merk en/of die handelsnaam.

Wat betreft het beoordelen of de Domeinnaam “*zodanig (overeenstemt) dat hij verwarring kan scheppen*”, werd zowel in de rechtsleer als in meerdere eerdere beslissingen geoordeeld dat dit een “*in abstracto*” beoordeling moet zijn, zonder rekening te houden met de concrete omstandigheden (zie bijvoorbeeld CEPANI zaken met nummers 44309 en 44106).

Er moet nagaan of er een “*formele gelijkens*” (“*une ressemblance formelle*”) is tussen de Domeinnaam en het merk / de handelsnaam en hierbij moet een “*eenvoudige objectieve vergelijking*” (“*une simple comparaison objective*”) worden gemaakt van de kwestieuze tekens (zie onder andere B. DOCQUIR, “Le contentieux des noms de domaine », J.T. 2007, pag. 64).

In tegenstelling tot wat de Derde Beslisser in de beslissing in eerste aanleg lijkt te hebben gedaan, dient bij huidige beoordeling dus niet te worden uitgegaan van hoe het verwarringsgevaar bij merkenrechtelijke conflicten en bij conflicten tussen handelsnamen wordt beoordeeld.

### **Met betrekking tot het merk**

Appellante deponeerde op 4 september 2020 het semi-figuratief merk “Vijverkafee” bij het BOIP voor klasse 43 (zie stuk 7 Geïntimeerde):



Dit merk is, naar oordeel van het Panel, *prima facie* een geldig merk. Het voldoet aan de vereisten van artikel 2.1.a. en b. van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (BVIE) en het Panel ziet niet meteen enige absolute grond voor nietigheid zoals bepaald in artikel 2.2bis BVIE.

Het merk is in staat om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het merk bestaat uit een afbeelding van een watervogel (het lijkt een waterhoen te zijn) en uit het woord ‘vijverkafee’ (een woord dat niet als dusdanig voorkomt in de Nederlandse taal). Dat het merk een zwak onderscheidend vermogen heeft, maakt het nog niet ongeldig. Het is pas wanneer een merk “*elk onderscheidend vermogen*” mist dat het nietig is (artikel 2.2bis.1.b BVIE).

Uit stuk 7 van Geïntimeerde blijkt dat dit merk is ingeschreven op naam van Appellante.

Het Panel is derhalve van oordeel dat Appellante rechten kan doen gelden op dit merk.

Bij het beoordelen van het *in abstracto* verwarringsgevaar, dient een vergelijking te worden gemaakt tussen de tekstuele elementen uit het merk en de Domeinnaam (zie onder andere WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO, Overview 3.0”), p. 20: “*This test typically involves a side-by-side comparison of the domain name and the textual components of the relevant trademark to assess whether the mark is*



*recognizable within the disputed domain name*"). In talloze eerdere zaken werd reeds geoordeeld dat hierbij geen rekening moet worden gehouden met het suffix .be.

Het gaat hier dus over een *“eenvoudige objectieve vergelijking”* van de woorden “vijverkafee” en “vijvercafe”. Het Panel stelt hierbij vast dat beide woorden auditief volkomen identiek zijn. De schrijfwijze is verschillend maar de uitspraak is volkomen identiek.

Het Panel is derhalve van oordeel dat de Domeinnaam zodanig overeenstemt met een merk waar Appellante rechten kan op doen gelden dat hij verwarring kan scheppen met dit merk.

### **Met betrekking tot de handelsnaam**

Appellante beroept zich op de handelsnaam “Vijverkafee” waarvan Appellante stelt titularis te zijn.

De handelsnaam is de naam waaronder de handelsonderneming die wordt geleid door een fysieke persoon of rechtspersoon gekend is of geëxploiteerd wordt. Het is het uithangbord van de onderneming. Het is een materieel element dat dient ter onderscheiding en ter identificatie voor het cliënteel.

De bescherming van de handelsnaam ontstaat door de eerste inbezitneming ervan.

Appellante bewijst met voldoende zekerheid dat zij inderdaad de eerste gebruiker is voor de handelsnaam “Vijverkafee”.

Dat de handelsnaam (eerder) banaal is, sluit niet uit dat Appellante er rechten op kan laten gelden (zie onder andere Voorz. Ondrb. Brussel (NI.) 10 oktober 2019, Jaarboek Marktpraktijken 2019, afl. 1, 652).

Opdat Appellante rechten kan doen gelden op de handelsnaam ‘Vijverkafee’ is vereist dat die handelsnaam publiek, zichtbaar en voortdurend door haar gebruikt wordt. Dit heeft als gevolg dat wanneer de handelsnaam niet langer meer gebruikt wordt, het recht op de bescherming verloren gaat (Cf. P. Maeyaert, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Gent, Larcier, 2006, 26 ev.) De begrippen “publiek” en “zichtbaar” houden in dat de handelsnaam haar onderscheidende en publicitaire functies uitoefent.

Appellante bewijst voldoende dat zij jarenlang zichtbaar, publiek en voortdurend gebruik heeft gemaakt van de handelsnaam “Vijverkafee” onder andere via verschillende sociale media kanalen (Facebook en Instagram).

Tot op vandaag staat op de website die verbonden is aan de domeinnaam vijverkafee.be die op naam van Appellante is geregistreerd, te lezen: *“het Vijverkafee is een (seizoensgebonden) pop-up concept. Weldra meer info over de nieuwe zomersetting voor 2021”*. In tegenstelling tot de Derde Beslisser in eerste aanleg, is het Panel van oordeel dat dit wel degelijk aantoonde dat Appellante de handelsnaam Vijverkafee nog steeds zichtbaar, publiek en voortdurend gebruikt.

Bovendien gebruikt Appellante de naam “Vijverkafee” nog in haar kandidaatstellingen om mee te dingen naar de uitbating van verschillende potentiële zomerbars. Ook door het gebruik van de handelsnaam in die onderhandeling maakt zij dus nog steeds gebruik van de handelsnaam.

Het Panel is het ook niet eens met het oordeel van de Derde Beslisser in eerste aanleg dat de handelsnaam Vijverkafee gebonden is aan de ligging van de betrokken evenementlocatie waar het vijverkafee in het verleden plaatsvond, nl. aan de vijver op de evenementlocatie 't Driessent en dat er rekening moet worden gehouden met het feit dat Appellante daar in elk geval geen uitbating meer kan houden. Het Panel is van oordeel dat Appellante nog steeds rechten doen gelden op de handelsnaam Vijverkafee, ook al zou zij onder die naam een evenement op een andere locatie organiseren.

Het Panel is derhalve van oordeel dat Appellante wel degelijk rechten kan doen gelden op de handelsnaam "Vijverkafee".

En aangezien de handelsnaam vijverkafee en de Domeinnaam (abstractie makend van het suffix .be) op identieke wijze worden uitgesproken, is het Panel van oordeel dat de Domeinnaam zodanig overeenstemt met een handelsnaam waar Appellante rechten kan op doen gelden dat hij verwarring kan scheppen met deze handelsnaam.

Met haar bewering dat de naam 'Vijverkafee' "vasthangt aan de locatie eerder dan aan de uitbating", lijkt Geïntimeerde te stellen dat Appellante haar handelsnaam en /of merk niet zou kunnen inroepen omdat Geïntimeerde zich zou kunnen beroepen op 'een geografische aanduiding' of 'geografische entiteit', die haar een recht op de Domeinnaam zou geven, prioritair aan de bescherming van Appellante's handelsnaam en / of merk. Zij legt evenwel niet uit waarom 'Vijferkafee' of 'Vijvercafe' dan wel een geografische aanduiding of entiteit zou kunnen zijn, noch op basis waarvan die aanduiding of entiteit dergelijke bescherming zou genieten. Het Panel is van oordeel dat het dossier niet aantoont dat 'Vijverkafee' hetzij 'Vijvercafe' inderdaad als een geografische aanduiding of een geografische entiteit zou moeten worden aanzien. De nadruk ligt eerder op de uitbating ('kafee' / 'cafe') dan op de locatie (de vijver). Er zijn immers veel vijvers, en 'een Vijferkafee' of 'een Vijvercafe' kan aan verschillende vijvers worden uitgebaat. Er is niet aangetoond dat in het algemeen het publiek de naam 'Vijverkafee' of 'Vijvercafe' automatisch koppelt aan de uitbating van 't Driessent en haar locatie, in die mate dat Geïntimeerde er rechten zou kunnen laten op gelden..

**Het Panel is derhalve van oordeel dat aan de voorwaarde van artikel 10.b.1.i) van de Algemene Voorwaarden is voldaan.**

#### 6.2. Rechten en legitieme belangen (artikel 10.b.1.ii) Algemene Voorwaarden)

Overeenkomstig artikel 10.b.1.ii is Appellante ertoe gehouden om te bewijzen dat Geïntimeerde geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de Domeinnaam. Een negatief bewijs leveren is echter nagenoeg onmogelijk. Daarom wordt het algemeen aanvaard dat het voldoende is voor Appellante om *prima facie* aan te tonen dat Geïntimeerde geen recht of legitiem belang heeft op de Domeinnaam om de bewijslast te doen verschuiven naar Geïntimeerde (CEPANI beslissing nr 44233 Piperheidsieck.be).

Geïntimeerde kan haar rechten of legitieme belangen als domeinnaamhouder onder meer aantonen in de omstandigheden zoals gepreciseerd onder artikel 10, b, 3 van Algemene Voorwaarden van DNS.be:

- *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 Derde Beslisser in eerste aanleg stelt in haar beslissing correct dat indien Geïntimeerde zelf geen rechten of legitiem belang heeft, de rechten en/of het legitiem belang kunnen bestaan bij de onderneming aan wie zij de Domeinnaam ter beschikking stelt. In de zaak CEPANI, nr. 44155 werd eerder al beslist dat legitieme belangen ook kunnen worden bewezen in hoofde van een derde entiteit met wie de Geïntimeerde een nauwe band heeft. Met andere woorden, hoewel Hocrea BV, dhr. Bart Claes en Geïntimeerde niet één en dezelfde entiteit betreffen, kan in deze inderdaad niet voorbij gegaan worden aan de realiteit: de hoofdaandeelhouder van Geïntimeerde en dhr. Bart Claes zijn één en dezelfde persoon en dhr. Bart Claes is ook oprichter van Hocrea BV.

Een onderneming kan bescherming opeisen van een beschrijvende handelsnaam, maar mag het hierbij niet onmogelijk maken voor een concurrent om zich van een aanduiding / beschrijving te bedienen die beschrijvend is voor de door haar aangeboden goederen en/of diensten, voor zover het gebruik door deze concurrent te goeder trouw is. Indien daarentegen het gebruik van de Domeinnaam hoofdzakelijk is gekozen om te kunnen meeliften op de reputatie en het succes van de handelsnaam van een concurrent, dan is er geen legitiem belang.

De Derde Beslissers menen dat inderdaad wellicht Geïntimeerde, Bart Claes en/of Hocrea BV in de toekomst een concept zullen uitbaten op de evenementen-locatie te Driessent, meer bepaald een café-concept aan de vijver, en dat Appellante het niet onmogelijk mag maken voor haar concurrenten om de termen “vijver” en “café” te gebruiken om de door hen geleverde goederen en/of diensten daar aan te bieden, evenwel voor zover dit niet enkel bedoeld is om ‘mee te liften’.

De Derde Beslissers stellen in casu vast dat door het feit dat i) de geografische localisatie van de uitbating door Geïntimeerde identiek is aan de voormalige geografische ligging van deze van Appellante en ii) het relevante publiek de verschillende uitbatingen van het domein met de overeenstemmende handelsnaam en Domeinnaam zal kunnen verwarren nu ze de ene voor de andere zullen kunnen nemen, Geïntimeerde ongetwijfeld de Domeinnaam wenst te gebruiken om zo in het kielzog van Appellante, met de heer Bart Claes, de identieke uitbating uit het verleden verder te zetten en aldus te beneficiëren van de reputatie en het succes dat Appellante tussen 2014 en 2020 heeft verworven. Dat ook de heer Claes actief was bij Appellante in die periode, doet geen afbreuk aan het feit dat zijn activiteit ten behoeve van de onderneming van Appellante was.

Om deze redenen meent het Panel dan ook dat Geïntimeerde geen rechten noch legitiem belang op de Domeinnaam kan laten gelden.

**Het Panel is derhalve van oordeel dat aan de voorwaarde van artikel 10.b.1.ii) van de Algemene Voorwaarden is voldaan.**

### 6.3. Registratie of gebruik te kwader trouw (artikel 10.b.1.iii) Algemene Voorwaarden)

Artikel 10, b, 2 van de Algemene Voorwaarden van DNS.be zet, op niet-limitatieve wijze, bepaalde omstandigheden uiteen die, wanneer aanwezig, worden geacht te wijzen op kwade trouw.

Het Panel volgt de visie van Appellante niet voor wat betreft de website-bouwer en de gebruikte foto's, nu het een logische keuze voor Geïntimeerde was om de haar bekende website-bouwer in te schakelen en het niet afdoende bewezen is wie de rechthebbende is van de door Geïntimeerde gebruikte foto's.

Niettegenstaande het voorgaande, sluit het Panel zich wel aan bij het standpunt van Appellante waarin deze stelt dat Geïntimeerde de Domeinnaam bewust gebruikt met het oog op het behalen van een commercieel voordeel dat voortkomt uit de verwarring tussen de handelsnaam / het merk van Appellante en de Domeinnaam, en dus te kwader trouw. Dit blijkt op afdoende wijze uit de elementen van het dossier.

Volgens het Panel was het voor Geïntimeerde reeds bij het registreren van de Domeinnaam, ondanks de aanwezigheid van (minimale) verschillen, de bedoeling om mee te liften op de bekendheid ontwikkeld door Appellante en hierdoor een commercieel voordeel te halen. De Derde Beslissers oordelen dan ook dat ook de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw gebeurde.

**Het Panel is derhalve van oordeel dat aan de voorwaarde van artikel 10.b.1.ii) van de Algemene Voorwaarden is voldaan.**

## **7. Beslissing**

Dienvolgens, beslist het Panel overeenkomstig artikel 10, e van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS.be

- Het hoger beroep gegrond te verklaren;
- Dienvolgens de beslissing 24 maart 2021 teniet te doen;
- En bevelen ze de overdracht van de domeinnaam vijvercafe.be van Geïntimeerde aan Appellante.

Antwerpen, 28 mei 2021.

-----  
Christine De Keersmaeker  
Derde Beslisser

-----  
Catherine Erkelens  
Derde Beslisser

-----  
Hans Dhondt  
Derde Beslisser