

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER

Gustus NV / Culinarte BV

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

1. De Partijen

1.1. De Klager:

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, Doorniksewijk 66.

1.2. De Domeinnaamhouder:

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: **"hetdriessent.be"** en **"vijvercafe.be"**
geregistreerd op: 11 februari 2020 en 7 september 2020

Hierna gezamenlijk "de domeinnamen".

3. Procedurele voorgaanden

Op 21 januari 2021 diende de Klager klacht in 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 zij de Domeinnaamhouder verzocht om de Domeinnamen vrijwillig over te maken.

Domeinnaamhouder 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 Klager.

Op 18 februari 2021 werd een Derde Besliser aangesteld, overeenkomstig artikel 7 van het CEPANI-reglement, hetgeen diezelfde dag aan zowel Klager als Domeinnaamhouder via email werd meegedeeld.

Op 24 februari 2021, een dag voor de sluiting van de debatten, verzond de Klager een wederwoord (inclusief een nieuw stuk) rechtstreeks naar de Derde Besliser, met CEPANI en de raadslieden van Domeinnaamhouder in kopie van dit bericht.

Gelet op het gegeven dat zowel CEPANI als de advocaat van de Domeinnaamhouder in kopie stonden van deze communicatie heeft de Derde Besliser dit wederantwoord als ontvankelijk beschouwd op 1 maart 2021.

Vervolgens heeft de Derde Besliser op verzoek van de Domeinnaamhouder, met inachtneming van het recht op tegenspraak, op 3 maart 2021 de debatten heropend voor een periode van 7 dagen, om de Domeinnaamhouder toe te laten te reageren op het wederantwoord van de Klager en het daarin bijgebrachte stuk.

Op 10 maart 2021 ontving CEPANI de reactie van Domeinnaamhouder op het wederantwoord van Klager. Deze besluiten werden op 10 maart 2021 door CEPANI aan de Derde Besliser en de raadslieden van Klager overgemaakt via e-mail. Op diezelfde dag werden de debatten definitief gesloten.

4. Feitelijke gegevens

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

Historiek en achtergrond van de Domeinnaamhouder

De volgende feiten blijken uit de antwoordformulieren en stukken van Domeinnaamhouder en worden door Klager niet betwist.

Dhr. Bart Claes (tot voor kort bestuurder en vandaag hoofdaandeelhouder van Domeinnaamhouder) 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 Domeinnaamhouder).

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 Domeinnaamhouder).

De grond en gebouwen van evenementenlocatie 't Driessent werden in 2008 ingebracht in de patrimoniumvennootschap Driessent BVBA (zie Stuk 5 Domeinnaamhouder). Bart Claes NV huurde het domein vanaf dat moment van de patrimoniumvennootschap Driessent BVBA.

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

In 2012 komt Bart Claes NV in moeilijkheden met als gevolg een faillissement. Ook de patrimoniumvennootschap Driessent BVBA werd vereffend. Tijdens de vereffeningprocedure 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 Domeinnaamhouder).

Historiek en achtergrond Klager

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

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 Klager. Dhr. Bart Claes wordt via zijn vennootschap, Domeinnaamhouder, operationeel verantwoordelijke binnen Klager (zie Stuk 6 Domeinnaamhouder).

Tussen 2014 en 2020 baat de Klager (met de Domeinnaamhouder als bestuurder (zie Stuk 6 van Domeinnaamhouder)) de evenementenlocatie 't Driessent uit en ontwikkelen ze 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 Klager) en in mei 2016 de domeinnaam vijverkafée.be (zie Stuk 5 Klager). 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 in handen van Klager zijn.

Geschil

De samenwerking tussen Klager en Domeinnaamhouder neemt een einde in februari 2020 (zie Stuk 6 Klager). Immo Driessent BV beslist ook om de uitbatingsovereenkomst voor evenementenlocatie 't Driessent met de Klager 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 de Domeinnaamhouder) en Hocrea BV (waarvan dhr. Bart Claes medeoprichter is (zie Stuk 8 Klager)) (zie Stuk 8 Domeinnaamhouder).

In die omstandigheden:

- registreert Klager op 4 September 2020 het logo van Vijverkafée als Benelux beeldmerk (klasse 43, zie Stuk 7 Domeinnaamhouder);
- wordt de domeinnaam driessent.be (niet in het geding) (volgens Domeinnaamhouder wederrechtelijk, zie *infra*) overgedragen aan Klager via ALS NV op 29/10/2020 (zie Stuk 12 Domeinnaamhouder). De hoofdaandeelhouder van de Domeinnaamhouder stelde Klager in gebreke deze terug aan haar over te dragen in november 2020 (zie Stuk 9 Domeinnaamhouder) ;
- wordt het woordmerk Driessent (geregistreerd in december 2020 (in klassen 41 en 43, zie Stuk 10 Domeinnaamhouder)) op 1 februari 2021 in exclusieve licentie gegeven aan Dhr. Bart Claes (hoofdaandeelhouder van Domeinnaamhouder) en Hocrea BV (zie Stukken 10 en 11 Domeinnaamhouder).
- registreert Domeinnaamhouder de in het geding zijnde domeinnamen op 11 februari 2020 (hetdriessent.be) en op 7 september 2020 (vijvercafe.be) (zie Stukken 4 en 5 Klager). Hocrea BV (die als website-eigenaar wordt aangeduid op de websites op domeinnamen maar niet in het geding is) wordt hiervoor door Klager in gebreke gesteld in februari 2021 met de vraag om deze over te dragen (zie Stuk 13 Klager);

Klager stelt huidige klacht in om de domeinnamen hetdriessent.be en vijvercafe.be aan haar over te dragen.

5. Standpunt van de partijen

5.1. Standpunt van de Klager

MBT DOMEINNAAM HETDRIESSENT.BE

Klager vraagt de overdracht van Domeinnaam hetdriessent.be. Volgens haar is voldaan 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')

1. De Domeinnaam is auditief, visueel en conceptueel sterk overeenstemmend met de handelsnaam 't Driessent zodanig dat er verwarring kan ontstaan met de handelsnaam 't Driessent.

Klager stelt dat zij al jarenlang gebruik maakt van de handelsnaam 't Driessent en dat zij als 'eerste gebruiker' beschermd is tegen verwarring. Zij verwijst voor dit gebruik naar haar Stukken 2-3.

2. Volgens Klager kan de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen doen gelden voor Domeinnamen.

Zelfs al zou (de hoofdaandeelhouder van) de Domeinnaamhouder de handelsnaam 't Driessent gebruikt hebben vóór Klager dan toont zij geen zichtbaar, publiek en voortdurend gebruik na 2007.

Bovendien heeft Domeinnaamhouder het gebruik door Klager tussen 2014-2020 gedoogd, waardoor Klager de (rechtmatige) eerste gebruiker is en als enige rechten kan doen gelden op deze handelsnaam.

Klager merkt ook op dat de uitbatingsovereenkomst voor evenementlocatie 't Driessent en de licentieovereenkomst voor het merk Driessent werden afgesloten met dhr. Bart Claes (hoofdaandeelhouder bij Domeinnaamhouder) en niet met Domeinnaamhouder zelf.

3. Volgens Klager werd de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd.

Reden daarvoor is dat (i) de handelsnamen door Domeinnaamhouder gekend waren (ii) de inhoud van de websites op de Domeinnamen in het geding en de domeinnamen die in handen zijn van Klager (niet in het geding) gelijkend zijn:

- o er werd gebruik gemaakt van dezelfde websiteontwikkelaar (MAGIX);
- o Domeinnaamhouder gebruikt foto's van de door Klager georganiseerde activiteiten op de website;
- o een logo van een varkentje is aanwezig op de website terwijl Klager een gelijkaardig logo gebruikt.

Volgens Klager is het de bedoeling van de Domeinnaamhouder om een commercieel voordeel te behalen en de handelsactiviteiten van Klager te verstoren.

MBT DOMEINNAAM VIJVERCAFE.BE

Klager vraagt tevens de overdracht van Domeinnaam vijvercafe.be waarvoor volgens haar is voldaan aan de drie cumulatieve voorwaarden van artikel 10, b, 1 van de Algemene Voorwaarden DNS.be :

1. De Domeinnaam is auditief, visueel en conceptueel sterk overeenstemmend met de handelsnaam Vijverkafee zodanig dat er verwarring kan ontstaan met de handelsnaam Vijverkafee en het beeldmerk.

Klager stelt dat zij rechten kan doen gelden op het beeldmerk Vijverkafée en dat dit niet betwist wordt. Bovendien stelt zij al jarenlang zichtbaar, publiek en voortdurend gebruikt te maken van de handelsnaam Vijverkafée (zie Stuk 3 Klager) en de domeinnaam vijverkafée.be (zie Stuk 5 Klager). De Klager merkt op dat een handelsnaam niet origineel moet zijn om bescherming te genieten.

2. Volgens Klager kan de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen doen gelden voor Vijverkafée.

Volgens Klager erkent Domeinnaamhouder ook dat zij geen legitieme rechten heeft op de domeinnaam vijvercafe.be.

3. Volgens Klager werd de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd.

Reden daarvoor is dat (i) de handelsnamen door Domeinnaamhouder gekend waren (ii) de inhoud van de websites op de domeinnamen in het geding en domeinnamen die in handen zijn van Klager (niet in het geding) gelijkend zijn:

- o er werd gebruik gemaakt van dezelfde websiteontwikkelaar (MAGIX);
- o Domeinnaamhouder gebruikt foto's van de door Klager georganiseerde activiteiten,
- o een logo van een varkentje is aanwezig op de website terwijl Klager ook een gelijkaardig logo gebruikt.

Volgens Klager is het de bedoeling van de Domeinnaamhouder om een commercieel voordeel te behalen en de handelsactiviteiten van Klager te verstoren.

5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder

MBT DOMEINNAAM HETDRIESSENT.BE

Domeinnaamhouder meent dat de Klager geen belang heeft bij huidige klacht en dat de klacht op grond van artikel 17 Ger.W. onontvankelijk verklaard moet worden.

Volgens Domeinnaamhouder is de werkelijke eigenaar van de handelsnaam, dhr. Bart Claes (hoofdaandeelhouder van Domeinnaamhouder) die sinds 1987 onafgebroken gebruik maakt van de benaming 't Driessent. Deze heeft slechts het gebruik van de handelsnaam 't Driessent gedoogd in de periode 2014-2020. Dit is volgens Domeinnaamhouder logisch omdat dhr. Bart Claes via Domeinnaamhouder de leiding had over de operationele activiteiten van Klager in die periode en dat Klager op dat moment een uitbatingsovereenkomst had voor evenementenlocatie 't Driessent.

Daarnaast is Domeinnaamhouder ook de mening toegedaan dat niet voldaan is aan de voorwaarden in artikel 10, b, 1 van de Algemene Voorwaarden van DNS.be :

1. Domeinnaamhouder is de mening toegedaan dat Klager geen enkele aanspraak kan laten gelden op één van de rechten opgesomd onder artikel 10, b, 1, waarmee de domeinnaam verwarring zou kunnen stichten.
2. Domeinnaamhouder stelt dat kan aangevoerd worden dat zijzelf enig legitiem belang op de domeinnamen ontbreekt, maar hetzelfde geldt volgens haar voor Klager.

De enige partijen die zich succesvol zouden kunnen verzetten tegen de registratie van de domeinnamen door Domeinnaamhouder zijn volgens Domeinnaamhouder:

- o Bart Claes (hoofdaandeelhouder van Domeinnaamhouder) die het merk "Driessent" in licentie heeft;
 - o Immo Driessent BV die het merk Driessent heeft geregistreerd.
3. Volgens Domeinnaamhouder is er geen sprake van kwade trouw, tenzij in hoofde van Klager.

Klager zou de domeinnaam driessent.be "gestolen" hebben van Domeinnaamhouder en Domeinnaamhouder zag zich bijgevolg genoodzaakt om een alternatief te zoeken, dat deed ze in domeinnaam hetdriessent.be.

Die domeinnaam wordt op heden door Domeinnaamhouder ter beschikking gesteld van HOCREA BV die samen met hoofdaandeelhouder van Domeinnaamhouder partij is bij de uitbatings- en licentieovereenkomst met merkhoudster en eigenaar van de evenementenlocatie 't Driessent, Immo Driessent BV. Zij heeft bijgevolg een legitiem belang.

Wat Klagers opmerkingen over de websiteontwikkelaar betreft merkt Domeinnaamhouder op dat dit argument in casu niets bijbrengt. Ze vervolledigt wel dat het de Domeinnaamhouder is die Klager in contact heeft gebracht met MAGIX, dat alle facturen van de websitehouder steeds ter attentie van hoofdaandeelhouder van Domeinnaamhouder waren en dat Domeinnaamhouder vandaag nog steeds beroep doet op MAGIX, die een trouwe leverancier van haar is.

Wat Klagers opmerking over het varkentje als logo op de website betreft merkt Domeinnaamhouder op dat Klager niet aantoont welke rechten zij daarop zou hebben, noch dat er sprake is van eenzelfde tekening.

MBT DOMEINNAAM VIJVERCAFE.BE

Domeinnaamhouder betwist het belang van klager omdat de benamingen vijverkafée/vijverkaffee/vijvercafé volgens haar onderscheidend vermogen missen om wettelijke bescherming te genieten.

Bovendien merkt Domeinnaamhouder op dat Klager reeds over de domeinnaam vijverkafée.be beschikt die qua woordelementen exact overeenstemt met het Benelux beeldmerk dat zij registreerde en zij bijgevolg al over de domeinnaam beschikt die het best bij haar noden aanleunt.

Domeinnaamhouder is ook de mening toegedaan dat niet voldaan is aan de voorwaarden in artikel 10, b, 1 van de Algemene voorwaarden van DNS.be :

1. Volgens Domeinnaamhouder is Klager niet de eerste gebruiker van de handelsnaam Vijverkafée omdat er al sinds juni 2014 een VZW Vijverkafée bestaat. Klager is dus niet beschermd tegen het gevaar voor verwarring.

Domeinnaamhouder wijst ook op het gegeven dat Klager besloten heeft een beeldmerk met woordelementen te registreren en geen woordmerk. Het registreren van het woordmerk 'vijverkafée' zou volgens Domeinnaamhouder ook niet slagen wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

2. Domeinnaamhouder merkt op dat zij de domeinnaam momenteel ter beschikking stelt van Hocrea BV die een café-concept rondom de vijver van domein 't Driessent wenst te exploiteren. In die optiek dient de domeinnaam volgens Domeinnaamhouder een legitiem belang.
3. Volgens Domeinnaamhouder is er geen sprake van kwade trouw. Ze merkt op dat het haar vrij staat om een generieke en beschrijvende domeinnaam te registreren en die vervolgens ter beschikking te stellen van een belanghebbende.

Bovendien dient de domeinnaam geen maatschappelijk belang zodat Domeinnaamhouder zich geen disproportioneel voordeel heeft verstrekt.

6. Discussie en bevindingen

Overeenkomstig artikel 16.1 van het CEPANI-reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen oordeelt de Derde beslisser met in achtneming 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."*

MBT DOMEINNAAM HETDRIESSENT.BE

6.1. Identiek aan of ovepaureenstemmend met

De eerste grondvoorwaarde veronderstelt dat de Klager titularis is van één van de onderscheidingstekens die in artikel 10, b, 1 van de Algemene Voorwaarden van DNS.be worden opgesomd (T. HEREMANS, *Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken*, Gent, Larcier 2013, 116, nr. 259).

Klager beweert dat zij eigenaar is van de handelsnaam 't Driessent en verwijst daarvoor naar haar Stuk 2. Het betreft onder meer drie facturen van de websitebouwer uit 2015, gericht aan dhr. Bart Claes (toen werkzaam bij Klager via Domeinnaamhouder, waarop de naam Driessent wordt gebruikt en een aantal screenshots van een facebookpagina (de vroegste van september 2013) en instagrampagina waarbij wordt nagelaten aan te geven wie deze facebookpagina beheert.

Het recht op de handelsnaam is een recht van eerste inbezitneming en ontstaat door het eerste publieke gebruik ervan. Voor het instandhouden van de bescherming is vereist dat de handelsnaam publiek, zichtbaar en voortdurend gebruikt wordt (zie P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Gent, Larcier, 2006, 26-28).

Ten eerste blijkt ontegensprekelijk uit de feiten dat de Klager de handelsnaam Driessent niet als eerste in gebruik heeft genomen. Dhr. Bart Claes (hoofdaandeelhouder van Domeinnaamhouder) gebruikte de naam 't Driessent nl. al zo vroeg als 1987 voor zijn vestigingseenheid. Tot en met de financiële moeilijkheden in 2012 gebruikte dhr. Bart Claes deze handelsnaam zelf, of via één van zijn ondernemingen Bart Claes NV en Driessent BVBA, die in diezelfde periode vereffend werden.

Wanneer de evenementenlocatie 't Driessent na de faillissementen van Bart Claes NV en Driessent BVBA in 2014 in handen komt van Immo Driessent BV, sluit Klager een tijdelijke uitbatingsovereenkomst met Immo Driessent BV voor de evenementenlocatie. Dhr. Bart Claes blijft ook actief in 't Driessent tijdens deze samenwerking en dit via zijn vennootschap Culinarte BV (Domeinnaamhouder). Op die manier verandert er voor het cliënteel van evenementenlocatie 't Driessent althans gevoelsmatig niets (zie Stuk 6 Domeinnaamhouder). In

Het is evident dat de Klager tijdens de periode van uitbating van evenementenlocatie 't Driessent de handelsnaam 't Driessent heeft mogen gebruiken, zeker gelet op het feit dat deze uitbating in samenwerking met dhr. Bart Claes gebeurde (via Domeinnaamhouder) (zie *supra*). In het kader van een samenwerking kan een stilzwijgende en royalty-vrije licentie worden verleend tot gebruik van de handelsnaam waaraan in principe een einde komt op het ogenblik dat de samenwerking tussen partijen wordt beëindigd (zie P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Gent, Larcier, 2006, 29, nr. 61). Dit betekent geenszins dat de handelsnaam is overgedragen aan Klager of dat Klager daar nu nog enige rechten op kan doen gelden.

Nu de samenwerking tussen Immo Driessent BV, die eigenaar is van de evenementenlocatie 't Driessent, en Klager is stopgezet in 2020 en vervangen werd door een uitbatingsovereenkomst met dhr. Bart Claes en Hocrea BV (waarvan dhr. Bart Claes oprichter is) maakt Klager niet voldoende aannemelijk dat zij de handelsnaam Driessent nog gebruikt, laat staan dat zij enige rechten heeft om deze handelsnaam te gebruiken.

De Derde Besliser is van mening dat de Klager niet slaagt in zijn bewijslast m.b.t. de eerste voorwaarde.

6.2. Rechten en legitieme belangen

De drie voorwaarden van artikel 10, b, 1 van de Algemene voorwaarden moeten cumulatief voldaan zijn. Wanneer aan één voorwaarde niet is voldaan, is het niet nodig om de andere voorwaarden verder te onderzoeken (zie bijvoorbeeld zaak nr. 44262 CEPANI, <demaffia.be>).

6.3. Registratie te kwader trouw

De drie voorwaarden van artikel 10, b, 1 van de Algemene voorwaarden moeten cumulatief voldaan zijn. Wanneer aan één voorwaarde niet is voldaan, is het niet nodig om de andere voorwaarden verder te onderzoeken (zie bijvoorbeeld zaak nr. 44262 CEPANI, <demaffia.be>).

MBT DOMEINNAAM VIJVERCAFE.BE

6.1. Identiek aan of overeenstemmend met

Zoals hierboven vermeld, veronderstelt de eerste grondvoorwaarde dat de Klager titularis is van één van de onderscheidingstekens die in hogervermeld artikel 10, b, 1) worden opgesomd.

Klager heeft op 4 september 2020 het volgende beeldmerk met wordelementen gedeponereerd bij het BOIP (zie Stuk 7 Domeinnaamhouder):



De vraag stelt zich bijgevolg of "de domeinnaam van de domeinnaamhouder identiek is aan of overeenstemt zodanig dat hij verwarring kan scheppen met een merk."

Het staat vast dat de domeinnaam niet identiek is aan het woord-beeldmerk: de domeinnaam bevat nl. enkel een woord en geen beeldelementen. De vraag die moet worden beantwoord is bijgevolg of de domeinnaam zodanig overeenstemt dat hij verwarring kan scheppen met het woord-beeldmerk van Klager. Of er al dan niet sprake is van verwarring wordt mede beïnvloed door het onderscheidend vermogen van een merk (F. GOTZEN en M.C.-JANSSENS, *Europees en Benelux Merkenrecht*, Gent, Larcier, 2016, 219).

In geval van samengestelde merken waarvan een gemeenschappelijk bestanddeel zeer zwak of generiek is, zal een beslissing of er overeenstemming bestaat enkel rekening houden met de onderscheidende en dominante elementen van beide tekens. (F. GOTZEN en M.C.-JANSSENS, *Europees en Benelux Merkenrecht*, Gent, Larcier, 2016, 219). De Derde Beslisser is de mening toegedaan dat het wordelement 'Vijverkafée' in het samengesteld (woord-beeld) merk onderscheidend vermogen mist door diens beschrijvend karakter, het beschrijft nl. een café-concept rond een vijver (*infra*), en dat bij de beoordeling of er sprake is van verwarring bijgevolg abstractie moet worden gemaakt van dit wordelement. In dat licht moet worden besloten dat er geen verwarring kan bestaan tussen het merk van Klager en de domeinnaam vijvercafe.be.

Klager beweert verder dat zij titularis is van de handelsnaam Vijverkafée. Zoals hierboven aangegeven ontstaat het recht op een handelsnaam door de eerste inbezitneming ervan (P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Gent, Larcier, 2006, 26, nr. 53). Uit de feiten blijkt dat het concept Vijverkafée is ontwikkeld tijdens de uitbating van evenementenlocatie 't Driessent door Klager en de toenmalige bestuurder van Klager, Domeinnaamhouder.

Derde Beslisser is bijgevolg de mening toegedaan dat Klager met voldoende zekerheid bewijst dat zij inderdaad de eerste gebruiker is van de handelsnaam Vijverkafée. Domeinnaamhouders opmerking dat er sinds 2014

reeds een VZW Vijverkaffee bestond in Lichtervelde doet daar volgens de Derde Besliser geen afbreuk aan. De bescherming van de handelsnaam is nl. niet absoluut en concurrenten mogen eenzelfde handelsnaam gebruiken op voorwaarde dat dit gebruik geen verwarringsrisico met zich meebrengt (P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Gent, Larcier, 2006, 31, nr. 65). Om dit risico te beoordelen wordt rekening gehouden met (i) de namen als dusdanig, (ii) de aard van de uitgeoefende activiteit én (iii) de geografische ligging. Zoals hieronder zal worden aangetoond is het onderscheidend vermogen van de handelsnaam Vijverkaffee zwak, hetgeen het risico van verwarring én bijgevolg de bescherming die de handelsnaam biedt, beperkt. Het gegeven dat iemand de handelsnaam Vijverkaffee reeds gebruikt in Lichtervelde, belet niet dat Klager titularis kon worden van de handelsnaam aan de andere kant van België (zowat 200 km verderop).

Inderdaad, hoewel het banale karakter van een handelsnaam geen invloed heeft op haar bescherming zullen handelsnamen die bestaan uit banale beschrijvende woorden slechts een beperkte (of soms zelfs geen) bescherming genieten omdat de identificatiefunctie voor één bepaalde onderneming ontbreekt (P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Gent, Larcier, 2006, 27, nr. 53 over *Beach Challenge* voor een onderneming die een jaarlijks triatlonevenement organiseert). Er kan aangenomen worden dat eenzelfde redenering opgaat voor 'Vijverkaffee' hetgeen beschrijvend is voor een onderneming die jaarlijks een caféevenement organiseert rond een vijver. Zelfs al aangenomen wordt dat het beschrijvend karakter er niet aan in de weg staat dat de handelsnaam Vijverkaffee bescherming geniet, dan zal de beschermingsomvang in ieder geval wel beperkt zijn omdat de naam onderscheidend vermogen mist. Het risico op verwarring zal nl. groter zijn wanneer een handelsnaam een grotere onderscheidende kracht heeft (P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Gent, Larcier, 2006, 34, nr. 73). Daarnaast is het op heden ook onduidelijk in welk geografisch gebied Klager de handelsnaam Vijverkaffee mogelijk verder zal gaan gebruiken (zie *infra*), hetgeen het onmogelijk maakt voor de Derde Besliser om *in casu* een eventueel gevaar voor verwarring te beoordelen tussen de handelsnaam Vijverkaffee en de Domeinnaam vijvercafe.be.

Daarenboven, en zoals Klager zelf aanhaalt, moet een handelsnaam door zijn titularis ook in stand worden gehouden door een publiek, zichtbaar en voortdurend gebruik van de handelsnaam (zie P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Gent, Larcier, 2006, 28, nr. 57). Klager maakt niet aannemelijk dat zij de handelsnaam Vijverkaffee nog zou hebben gebruikt sinds de stopzetting van de uitbating van evenementenlocatie 't Driessent en de samenwerking met Domeinnaamhouder begin 2020. Op de op naam van Klager geregistreerde domeinnaam vijverkaffee.be, staat alleen het volgende te lezen

"Het Vijverkaffee is een (seizoensgebonden) pop-up concept. Weldra meer info over de nieuwe zomersetting voor 2021 ..."

Dit bewijst onvoldoende dat Klager de handelsnaam effectief publiek, zichtbaar en voortdurend gebruikt en of ze deze in de toekomst verder zal gebruiken. Hoewel de Derde Besliser zich bewust is van en begrip heeft voor de coronacrisis en de gevolgen ervan voor de horecasector, reikt Klager onvoldoende elementen aan die ook maar enige aanwijzing zouden kunnen opleveren dat zij het horecaconcept Vijverkafée zal verderzetten van zodra dat kan.

Bovendien mag in dat licht ook niet vergeten worden dat de handelsnaam Vijverkafée *in casu* gebonden is aan de ligging van de betrokken evenementenlocatie waar het Vijverkafée in het verleden plaatsvond, nl. aan de vijver op de evenementenlocatie 't Driessent (zie ook *infra* onder 6.2). Het staat vast dat Klager het concept in elk geval niet langer daar zal kunnen laten doorgaan nu haar uitbatingsovereenkomst met Immo Driesent BV beëindigd is. Het is op heden geheel onduidelijk waar, hoe en of de handelsnaam wél gebruikt zal worden door Klager.

Gelet op het bovenstaande is de Derde Besliser de mening toegedaan dat Klager onvoldoende aannemelijk maakt dat zij nog steeds de titularis is van de handelsnaam Vijverkafée, of dat er een gevaar voor verwarring bestaat met de Domeinnaam van Domeinnaamhouder.

6.2. Rechten en legitieme belangen

In het verlengde van wat hierboven werd uiteengezet meent de Derde Besliser dat het nuttig is om ook nog in te gaan op de rechten en legitieme belangen van de Domeinnaamhouder.

Klager moet aannemelijk maken dat de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de Domeinnaam. Hoewel van Klager geen sluitend bewijs kan worden verlangd, het gaat nl. om het bewijs van een negatief feit, moet deze wel aannemelijk maken dat er geen sprake is van legitieme belangen of rechten (T. HEREMANS, *Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingssteken*, Gent, Larcier, 2003, 122, nr. 274).

Hoewel Klager verschillende keren poneert dat Domeinnaamhouder geen legitieme belangen of rechten op de handelsnaam vijverkafée maakt ze dat niet aannemelijk.

Domeinnaamhouder erkent echter zelf dat zijzelf geen rechten of legitieme belangen heeft bij de domeinnaam, maar dat de onderneming aan wie zij deze domeinnaam ter beschikking stelt, Hocrea BV, die wel heeft. In de zaak CEPANI, nr. 44155 <airness.be> werd eerder al beslist dat legitieme belangen ook kunnen worden bewezen in hoofde van een derde entiteit met wie de Domeinnaamhouder een nauwe band heeft. Hoewel Hocrea BV, dhr. Bart Claes en de Domeinnaamhouder niet één en dezelfde entiteit betreffen kan in deze inderdaad niet voorbij gegaan worden aan de realiteit: de hoofdaandeelhouder van Domeinnaamhouder en dhr. Bart Claes zijn één en dezelfde persoon en dhr. Bart Claes is ook oprichter van Hocrea BV.

Op grond van artikel 10, b, 3) van de Algemene Voorwaarden van DNS.be kunnen de rechten of legitieme belangen van de Domeinnaamhouder worden aangetoond door onder meer 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 Derde Besliser is de mening toegedaan dat Hocrea BV en dhr. Bart Claes, die nauw verbonden zijn met Domeinnaamhouder, in bepaalde mate legitieme belangen en rechten doen gelden op de domeinnaam omdat zij de evenementenlocatie uitbaten (overeenkomstig de uitbatingsovereenkomst met Immo Driessent BV, eigenaar van de locatie) waar in het verleden het evenement Vijverkafée plaatsvond en in de zomer van 2021 eenzelfde concept wensen te realiseren rond de vijver van het domein.

In dat licht moet ook rekening worden gehouden met:

- het feit dat de domeinnaam beschrijvend is en bestaat uit een combinatie van "vijver" en "café", die de diensten die Hocrea BV wenst aan te bieden beschrijft. Het aanbieden van concurrerende diensten onder een beschrijvende naam is niet verboden. Het gebruik van deze domeinnaam door Hocrea BV kan dus in ieder geval als legitiem worden beschouwd (zie in diezelfde zin zaak nr. 444108 CEPANI <comparateurenergie.be>).
- het vermoeden dat het publiek in Diepenbeek het concept van een vijvercafé eerder linkt aan een bepaalde plaats, nl. de vijver aan evenementenlocatie 't Driessent en aan de persoon, nl. dhr. Bart Claes, dan aan de vennootschap van Klager (zie Stuk 6 Domeinnaamhouder: *Daarin werkt hij samen met Bart Claes, die operationeel de activiteiten aanstuurt. Voor de klanten van 't Driessent verandert er dus helemaal niets*).

Hoewel de Domeinnaamhouder in de enge zin van het woord misschien geen rechten of belangen kan doen gelden, kan ze dat wel via haar onmiskenbare band met de uitbaters van de evenementenlocatie 't Driessent. Daardoor is de Derde Besliser de mening toegedaan dat de Klager niet voldoende aannemelijk maakt dat de Domeinnaamhouder geen legitieme belangen of rechten kan doen gelden op de Domeinnaam vijvercafe.be, bijgevolg is aan de tweede voorwaarde van artikel 10, 1, b, van het Algemeen Reglement van DNS.be niet voldaan.

6.3. Registratie te kwader trouw

De drie voorwaarden van artikel 10, b, 1 van de Algemene voorwaarden moeten cumulatief voldaan zijn. Wanneer aan één voorwaarde niet is

voldaan, is het niet nodig om de andere voorwaarden verder te onderzoeken (zie bijvoorbeeld zaak nr. 44262 CEPANI, <demaffia.be>).

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 dat de gevorderde overdracht/doorhaling van de domeinnaamregistratie voor de domeinnamen "**hetdriessent.be**" en "**vijvercafe.be**" wordt afgewezen.

Brussel, 24 maart 2021

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.

Fabienne, BRISON
De Derde Beslisser