

Waterloolaan 70 te 1000 Brussel, in vervanging van de wettelijk belette voorzitter, bijgestaan door Martine Vanden Eycken, Griffier,

RECHTSPREKEND OP TEGENSPRAAK,

Alle meer omvattende of strijdige overwegingen in besluiten afwijzend als niet dienend ter zake;

Verklaart de vordering vanwege eiseres op hoofdeis ontvankelijk doch ongegrond;

Verklaart de tegeneis ontvankelijk en gegrond zoals hierna bepaald:

Stelt vast dat eiseres op hoofdeis, door gebruik te maken van de naam T., onder meer als handelsnaam en vennootschapsnaam, de domeinnamen *latoiture.com* en *la-toiture.com*, de facebookpagina *latoiture sprl* en het Twitterabonnement *Latoiturecom* een inbreuk uitmaakt op de rechten van D.S.B. op de handelsnaam “T.” en derhalve een inbreuk uitmaakt op het Unieverdrag van Parijs *juncto* artikel 95WMPD, heden VI.104 WER;

Beveelt de staking van dit inbreukmakend gebruik onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per vastgestelde inbreuk, dwangsommen die verbeuren vanaf de 8ste dag na betekening van dit vonnis;

Zegt voor recht dat de BVBA T. een inbreuk pleegt op artikel 4 van de wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen;

Beveelt de BVBA T. de overdracht van de domeinnaam *www.la-toiture.com* aan D.S.B. NV binnen de 8 dagen na de betekening van huidig vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per dag vertraging;

Veroordeelt de BVBA T. tot betaling van de kosten van het geding, met inbegrip van de dagvaardingskosten, alsmede de rechtsplegingsvergoeding, enkel nuttig begroot in hoofde van D.S.B. NV op 1.320 EUR.

(...)

Waar aanwezig was: I. Leus wnd. voorzitter.

## N o o t

### Het bewijs van wederrechtelijke registratie van een domeinnaam: gaat dit van een leien dakje?

Het geannoteerde vonnis regelt een geschil met betrekking tot de handelsnaam “La Toiture”.

Eiseres, de BVBA La Toiture, stelde een stakingsvordering in teneinde verweerster, Derbigum Services NV (hierna “Derbigum”), een verbod op te leggen om de benaming “La Toiture” te gebruiken. Beide partijen zijn actief in regio Brussel en bieden gelijkaardige diensten aan, met name dakwerken. Eiseres beriep zich op haar vennootschapsnaam en handelsnaam die zij gebruikte sinds haar oprichting op 19 augustus 2013.

Derbigum vond dat ze gegronde redenen had om de vordering te betwisten. In mei 2013 had Derbigum namelijk het handelsfonds van de faillite NV La Toiture L.J.A. overgekocht. Dit handelsfonds omvatte onder andere de handelsnaam “La Toiture”, die minstens sinds de jaren '60 werd gebruikt. Bovendien toonde Derbigum aan dat zij de handelsnaam zelf had gebruikt vóór de oprichting van de BVBA La Toiture.

De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel besliste dan ook terecht om de vordering van eiseres af te wijzen als ongegrond.

Derbigum had een tegenvordering ingesteld om de staking te bekomen van ieder gebruik van de benaming “La Toiture” door eiseres. De rechter oordeelde *in casu* dat het gebruik van de benaming door eiseres verwarring kon doen ontstaan met de eerder door Derbigum in gebruik genomen handelsnaam, wat een met de marktpraktijken strijdige daad is in de zin van artikel VI.104 Wetboek van economisch recht (WER).

Opmerkelijk in deze zaak is echter de toepassing van de wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen (hierna “de domeinnaamwet”)<sup>25</sup>. Derbigum vorderde op tegenvordering de overdracht van de domeinnaam “*la-toiture.com*” waarvan eiseres houder was. Om op basis van de domeinnaamwet op te treden dienen drie voorwaarden cumulatief vervuld te zijn:

- 1) de domeinnaam die werd geregistreerd moet identiek zijn aan, of zodanig overeenstemmen dat hij verwarring kan scheppen met, onder meer, een merk, een geografische aanduiding of een benaming van oorsprong, een handelsnaam, een origineel werk, een naam van een vennootschap of van een vereniging, een geslachtsnaam of de naam van een geografische entiteit, die aan iemand anders toebehoort;
- 2) de houder van de domeinnaam heeft geen recht of legitiem belang jegens die domeinnaam;
- 3) de domeinnaam werd geregistreerd met het doel een derde te schaden of uit de registratie een ongerechtvaardigd voordeel te halen.

De eerste voorwaarde behoeft geen uitgebreide bespreking. De domeinnaam “*la-toiture.com*” stemt duidelijk overeen met de handelsnaam in kwestie, waardoor deze voorwaarde vervuld is.

Wat betreft de tweede en derde voorwaarde is de motivering van de rechter echter bijzonder beknopt.

Hij verwijst eenvoudigweg naar het feit dat Derbigum als eerste gebruiker van de handelsnaam “La Toiture” moet worden aanzien. Hiermee zou bewezen zijn dat eiseres geen recht of legitiem belang had in de domeinnaam.

Verder stelt de rechter het volgende:

*“Door het registreren van de domeinnaam ‘la-toiture.com’ heeft verweerster op tegeneis getracht het cliënteel van eiseres op tegeneis naar haar te lokken of althans commercieel voordeel te halen door Internetgebruikers naar haar website te lokken, steunend op de mogelijke verwarring in hoofde van het relevante publiek.”*

---

25. Deze wet werd inmiddels geïntegreerd in het WER (art. XII.22 en XII.23 WER).

Het vonnis bevat geen bijkomende informatie die deze stelling zou helpen rechtvaardigen. Nochtans kan de domeinnaamwet slechts worden ingeroepen wanneer er sprake is van een wederrechtelijke registratie, ook wel registratie te kwader trouw genoemd. Het gedrag van onschuldige of te goeder trouw handelende aanvragers van domeinnamen wordt niet als wederrechtelijk beschouwd<sup>26</sup>. Bovendien kan kwade trouw niet zomaar worden aangenomen.

*In casu* besliste de rechter dat het gebruik van de benaming “La Toiture” door eiseres, onder andere door middel van de domeinnaam “*la-toiture.com*”, inbreuk uitmaakt op de rechten van Derbigum. Hiermee is echter nog niet bewezen dat eiseres te kwader trouw was.

De benaming “La Toiture” is duidelijk beschrijvend, zeker wanneer het dient om dakwerken te promoten in Brussel waar het Frans nog steeds de meest gesproken taal is. Het is dus niet ondenkbaar dat eiseres deze benaming heeft gekozen zonder weet te hebben van het gebruik van diezelfde benaming door Derbigum. Door te stellen dat eiseres te kwader trouw was zonder dit te motiveren aan de hand van concrete aanwijzingen, ging de rechter wat kort door de bocht.

**Diégo NOESEN**  
*Advocaat*

---

26. H. VANHEES, “Domeinnaamwet”, *OHRA*, afl. 33, 31 januari 2006, art. 4-5.