

“Het merkenrecht: problemen in de digitale wereld”

Kristof Roox

Assistent Universiteit Gent

Vakgroep Procesrecht, arbitrage en internationaal privaatrecht

Advocaat Balie Brussel

1. Inleiding

Nadat Internet eerst de Verenigde Staten heeft veroverd, is ook Europa zich thans bewust van de impact en niet in het minst van de commerciële mogelijkheden van dit exponentieel groeiend, wereldwijd en multifunctioneel netwerk. Niettegenstaande de moeilijkheden en zelfs het faillissement van een aantal “.com”-bedrijven en de heropleving van het vertrouwen in de oude economie, groeit de “Global Village” nog steeds uit tot een “Cyberspace Warehouse”.

Deze evolutie roept tal van nieuwe juridische problemen in het leven. De praktijk leert echter dat de regels uit de “reële” wereld vaak voldoende soepel zijn om ook te kunnen worden toegepast in de “virtuele” wereld. Uit de hiernavolgende bijdrage zal blijken dat dit eveneens het geval is voor het merkenrecht. De merkenrechtelijke regels kunnen -en moeten zelfs- onverkort worden toegepast ongeacht de virtuele omgeving waarin men zich bevindt. Een onderzoek van het merkenrecht in de virtuele wereld is echter onvolledig zonder stil te staan bij de problematiek van de domeinnamen en de wisselwerking met het merken- en handelsnaamrecht. Onvermijdelijk zal hierbij ook aandacht moeten worden besteed aan een steeds terugkomende complicatie, met name het lokalisatieprobleem ten gevolge van het wereldwijd en grenzeloos karakter van het Internet.

2. Domeinnamen

2.1. Wat is een domeinnaam?

Een domeinnaam is het best te vergelijken met een telefoonnummer. Net als bij een telefoonaansluiting heeft ook iedere gebruiker van het Internet een uniek nummer. Dit nummer bestaat uit een 32-bit binaire code, het zogenaamde Internet Protocol-adres of IP-adres (ook Uniform Resource Locator of “URL” genoemd). Dergelijk adres kan worden voorgesteld als een serie van nummers, zoals 216.40.33.115. Aangezien deze identificatiewijze weinig gebruiksvriendelijk is, werd in 1984 een systeem ontwikkeld -het Internet Domaine name System of “DNS”- waarbij wordt gewerkt met een

alfanumerieke codering van het IP-adres.¹ Omdat woorden gemakkelijker te onthouden zijn, werd er dus voor gekozen de IP-nummers te vertalen naar namen. Die namen worden in een domainserver weer terugvertaald naar nummers. Een domeinnaam is dus niets meer of minder dan het uniek adres van een op het Internet aangesloten computer die zowel numeriek als alfanumeriek te bereiken is.²

Een IP-adres bestaat uit meerdere door punten gescheiden niveaus of componenten. Deze componenten in de namen worden domeinen genoemd. Een domeinnaam is dus een onderdeel van het volledig adres. Het alfanumeriek IP-adres van de vakgroep Internationaal Privaatrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent bijvoorbeeld is <http://www.internationaalprivaatrecht.com>. Het belangrijkste onderdeel van dit adres is de domeinnaam “internationaalprivaatrecht.com”.

Een domeinnaam bestaat meestal uit twee onderdelen, het *top level domain* (“TLD”), in genoemd voorbeeld “.com” en het *second level domain* (“SLD”), de aanduiding “internationaalprivaatrecht”. De TLD is het best te vergelijken met het kengetal in een telefoonnummer. Op basis van de TLD wordt het Internetverkeer gesorteerd en kan het sneller worden afgehandeld. De TLD kan bestaan uit een landgebonden extensie (*country code top level domain* of “ccTLD”), of een organisatiegebonden extensie (*generic top level domain* of “gTLD”). In het landgebonden systeem verwijst de ccTLD naar een bepaald land (“.be” voor België, “.nl” voor Nederland, “.lu” voor Luxemburg, etc.). In het organisatiegebonden systeem verwijzen de TLDs naar het type van organisatie waartoe het adres behoort. Er bestaan drie “open” gTLDs die aan elke belanghebbende kunnen worden toegekend, met name “.com” (voor commerciële instellingen en bedrijven), “.org” (voor organisaties die in geen enkele andere categorie vallen, zoals niet-gouvernementele organisaties), en “.net” (netwerkproviders). Daarnaast bestaan er ook nog gTLDs die voor bepaalde officiële instanties zijn voorbehouden : “.gov” (voor instellingen van de overheid van de Verenigde Staten), “.mil” (voor onderdelen van het Amerikaanse leger), “.edu” (voor onderwijsinstellingen in de Verenigde Staten) en “.int” (voor instellingen die voortkomen uit internationale verdragen).³

De SLD is het werkelijk indicatieve deel van een domeinnaam dat vrij kan worden bepaald. Vaak wordt hiervoor de naam van de organisatie of het bedrijf gekozen. SLDs worden toegekend op een “first come, first served”-basis. Diegene die de domeinnaam het eerst registreert, krijgt de naam toegewezen. Hierbij wordt niet onderzocht of de betrokken domeinnaam een inbreuk vormt op de rechten van derden. De toewijzing gebeurt door “domain name servers” die enkel controleren of de domeinnaam nog beschikbaar is en niet reeds eerder werd geregistreerd.

Een domeinnaam kan ook nog andere “sublevels” (*third, fourth, etc.*) hebben, zoals in “law.rug.ac.be” waarbij “law” de *third level domain* is die binnen de URL <http://www.law.rug.ac.be> verwijst naar de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. Alles wat voor de SLD (“.rug”) staat, verwijst naar domeinen binnen

¹ In het voorbeeld is 216.40.33.115 het numeriek IP-adres van de vakgroep Internationaal Privaatrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent (<http://www.internationaalprivaatrecht.com>).

² DAVIES, L., “Internet and the Elephant” *International Business Lawyer*, 1996/4, pp. 151-160 ; MEIJBOOM, A.P., “Domeinnamen op Internet – wat, waarom, hoe en waarheen?”, *I.E.R.* 1997, p. 3.

³ Gezien het succes van de “.com” TLD (meer dan 19 miljoen registraties in 2000) is de kans groot dat een bepaalde domeinnaam reeds werd geregistreerd. Om het aantal mogelijkheden te verbreden en de verstopping van het systeem tegen te gaan werd een voorstel geformuleerd om zeven nieuwe gTLDs in te voeren : .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro (HEREMANS, T., “ICANN voert weldra nieuwe top-level domeinen in”, *Computerrecht* 2000, p. 321).

de organisatie. Uit dit voorbeeld blijkt ook dat tussen de SLD en de TLD een generische aanduiding kan voorkomen, zoals “.ac” voor universiteiten en “.co” in het Verenigd Koninkrijk voor commerciële activiteiten.

2.2. De toekenning van een domeinaam

Domeinnamen worden toegekend door zogenaamde “naming authorities”. Deze toekenning kan zowel op nationaal als op internationaal niveau gebeuren.

2.2.1. De toekenning van Belgische domeinnamen

Belgische domeinnamen werden aanvankelijk toegekend door het DNS-Registration Office van Prof. Verbaeten (Departement Computerwetenschappen K.U.Leuven).⁴ De keuze van een “.be” domeinnaam was aanvankelijk aan strikte regels onderworpen. In de eerste plaats werden domeinnamen op basis van het “first come, first served”-principe toegekend. Dit principe, dat thans nog steeds door elke naming authority wordt gehanteerd, vloeit logischerwijze voort uit de omstandigheid dat elke computer een uniek numeriek adres heeft. Een domeinnaam, die de alfanumerieke vertaling is van dit adres, moet bijgevolg ook uniek zijn. Bovendien konden in principe enkel Belgische bedrijven en publieke en private instellingen een Belgische ccTLD aanvragen. Natuurlijke personen en feitelijke verenigingen, evenals buitenlanders konden geen Belgische ccTLD laten registreren.⁵ Onder de oude regels werd een domeinnaam daarenboven enkel toegekend aan rechtspersonen die over een overeenstemmende merkschrijving beschikten, of wiens handelsnaam of vennootschapsnaam overeenstemde met de aangevraagde domeinnaam. Een fantasienaam kon dus niet worden geregistreerd als domeinnaam, tenzij deze naam eerst als merk was gedeponeerd.

Dit restrictief beleid en de complexe en lange registratieprocedure werd sterk bekritiseerd door het bedrijfsleven⁶ en heeft zelfs aanleiding gegeven tot een veroordeling van het DNS-Registration Office wegens misbruik van machtspositie.⁷ Dit heeft uiteindelijk geleid tot een liberalisering van de “.be”-domeinnamen vanaf 11

⁴ Deze verantwoordelijkheid werd overgedragen aan “DNS BE”. “DNS BE” werd opgericht door ISPA België, Fabrimetal en Beltug en staat voor de Belgische VZW DNS BELGIUM, Belgische Vereniging voor Internetdomeinregistratie, met sociale zetel te 1030 Brussel, Diamant Building, August Reyerslaan 80, geregistreerd onder identificatienummer 9157/99 en B.T.W.-nummer BE466.158.640.

⁵ Deze regels werden niet altijd even consequent toegepast. Zo werden bijvoorbeeld domeinnamen verleend aan fysieke personen die een handelszaak uitbaten.

⁶ De regels van DNS hadden o.m. tot doel bedrijven te beschermen tegen het weggapen van hun namen als domeinnamen, doch schoten dit doel volledig voorbij. Domeinkapers maakten handig gebruik van de regels (door het oprichten van een bedrijf met een specifieke naam of afkorting, het registreren van een merknaam in een geschikte (lees ongerelateerde klasse) of het opnemen van de gewenste naam als handelsnaam om toch de door hen gewenste namen te registreren. Hierdoor beëindigden vele serieuze bedrijven de aanvraagprocedure vroegtijdig, terwijl deze met malafide bedoelingen de nodige formaliteiten vervulden om hun naam toch maar geregistreerd te krijgen. Dit was net het tegenovergestelde van hetgeen het DNS-Registration Office wenste te bereiken.

⁷ Vz. Kh. Brussel 8 november 2000, *onuitg.*

december 2000.⁸ Voortaan kan elke naam worden geregistreerd die nog beschikbaar is en die voldoet aan de technische specificaties.⁹ Alle bestaande beperkingen op naamkeuze werden opgeheven.¹⁰ Er moet geen verband meer bestaan tussen de naam van de aanvrager en de gevraagde domeinnaam. Dit betekent dat er meer ruimte is voor creativiteit. In het oude systeem kon bijvoorbeeld “krant.be” niet worden toegekend omdat deze naam te algemeen is. In het nieuwe systeem kan dit wel. Wie creatief is en ideeën heeft, zal dus niet meer noodzakelijk zijn toevlucht moeten nemen tot een “.com”-adres. Bovendien kunnen thans ook natuurlijke personen een domeinnaam laten registreren.

Het was eveneens de bedoeling de registratie van een domeinnaam te vereenvoudigen en de procedure te versnellen. Het nieuwe systeem voorziet hiervoor in een gedecentraliseerd agentennetwerk (“Registrars”). De registratie gebeurt via dit netwerk. DNS BE registreert zelf rechtstreeks geen domeinnamen meer. Bovendien is het niet de aanvrager zelf die de aanvraag indient, doch één van de erkende agenten.¹¹ Een agent krijgt de volledige controle en verantwoordelijkheid over de procedure om domeinnamen te registreren, te wijzigen of te beëindigen. DNS BE aanvaardt alle registratieaanvragen van agenten, uiteraard voor zover de domeinnaam nog steeds beschikbaar is. Nadat een agent de registratieprocedure succesvol heeft doorlopen en de registratievergoeding heeft betaald, kent DNS BE een jaarlijks hernieuwbare exclusieve licentie toe aan de aanvrager. Deze licentie is persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij de domeinnaam samen met de activa van de aanvrager wordt overgedragen. Op deze wijze worden de mogelijkheden van zogenaamde “domeinnaamkapers” (*cfr. infra*) die een domeinnaam registreren om deze vervolgens voor grof geld aan een derde geïnteresseerde te verkopen, beperkt.¹²

De algemene voorwaarden van DNS BE voorzien ook in een verplichte administratieve geschillenregeling voor welbepaalde geschillen.¹³ Hiervoor werd een overeenkomst gesloten met het Belgisch Centrum voor arbitrage en mediatie (“CEPINA”).¹⁴ Dit stelt

⁸ http://www.dns.be/eng/Library/enduser_terms_and_conditions_nl_v1_1.htm

De Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland heeft met ingang van 1 april 1999 overigens een gelijkaardige liberalisering doorgevoerd (zie KIST, B., “Domeinregistratie versoepeld: marketeer krijgt zijn speeltje”, *I.E.R.* 2000, p. 8).

⁹ Elke combinatie van letters (a-z), cijfers (0-9) en “-”, van minstens 2 en maximum 63 tekens en die niet begint of eindigt met het “-” teken kan worden geregistreerd.

¹⁰ 0800.be, fiets.be, umts.be, cyclusedelva.be kunnen dus worden geregistreerd.

¹¹ Een lijst van de erkende agenten (367 inmiddels) kan worden teruggevonden op de website van DNS-BE (<http://www.dns.be>).

¹² Het nieuwe systeem is in werking getreden op 11 december 2000 en is bijzonder succesvol. De eerste dag (van 10u. tot 24u.) werden 45.932 aanvragen verwerkt. Daarvan werden 16.178 nieuwe namen geregistreerd. De geweigerde aanvragen zijn volledig toe te schrijven aan het feit dat de naam ondertussen reeds was toegewezen. De tweede dag (van 0u. tot 24u.) werden 59.111 aanvragen verwerkt, waarvan er 9.306 werden geregistreerd. Naarmate de tijd vorderde zijn er meer van de populaire namen geregistreerd waardoor er verhoudingsgewijs meer namen werden afgewezen. Op de derde dag werden 46.802 namen aangevraagd, tegenover 6.800 toegekend. Vanaf de vierde dag nam het aantal aanvragen duidelijk af naar 13.333 met 2.631 registraties. De liberalisering heeft dus een explosief effect gehad. Voor de liberalisering waren 41.509 domeinnamen geregistreerd. Op 19 januari 2001 werd reeds de kaap van 100.000 registraties overschreden.

¹³ http://www.dns.be/eng/Library/enduser_terms_and_conditions_nl_v1_1.htm, artikel 10; CRUQUENAIRE, A., “L’identification sur Internet et les noms de domaine : quand l’unicité suscite la multiplicité”, *J.T.* 2001, p. 152.

¹⁴ In samenwerking met een werkgroep van deskundigen heeft CEPINA een reglement opgesteld dat de verschillende procedurefasen beschrijft (http://www.cepina.be/body_domeinnamen_reglement.html).

elke benadeelde in de mogelijkheid een beroep te doen op een onafhankelijke groep van specialisten, die tegen een beperkte kost en via een snelle procedure een advies zullen formuleren over het conflict. De administratieve procedure volgens het CEPINA-reglement is uitsluitend van toepassing in de volgende limitatief opgesomde gevallen:

- 1) geschillen waarbij de domeinnaam identiek is aan of overeenstemt met een waren- of dienstmerk waarop de klager rechten kan laten gelden;
- 2) wanneer de aanvrager rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam; en
- 3) wanneer de domeinnaam van de aanvrager te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt.

De enige maatregelen die in dergelijke procedure kunnen worden bekomen is de doorhaling van de domeinnaamregistratie of de overdracht ervan aan de klager. De verplichte administratieve procedure neemt echter niet weg dat het geschil kan worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank, zowel vóór, tijdens als na de administratieve procedure. Inmiddels zijn de eerste beslissingen uitgesproken. Deze kunnen worden geraadpleegd op de website van CEPINA.¹⁵

2.2.2. De toekenning van generische domeinnamen¹⁶

Wat de gTDLs betreft, zijn er slechts drie gTDLs beschikbaar voor het publiek: “.net”, “.org”, en “.com”, waarbij deze laatste vanuit commercieel oogpunt het meest gegeerd is. Tot 1998 was de coördinatie van het DNS-systeem in handen van de Internet Assigned Number Authority (“IANA”). De registratie van de open gTDLs werd uitsluitend waargenomen door het Amerikaanse Network Solutions Inc. In 1998 heeft de overheid van de Verenigde Staten het beheer van het DNS-systeem overgedragen aan de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”), een niet-overheidsgebonden non-profit organisatie. Ook werd het monopolie van Network Solutions Inc. opgeheven zodat generische TLDs thans via een groot aantal erkende “registrars” kunnen worden aangevraagd.¹⁷

Geschillen inzake gTLDs kunnen uiteraard aan de gewone rechtbanken worden voorgelegd. Daarnaast kan ook een beroep worden gedaan op de zogenaamde ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”).¹⁸ Deze ICANN Policy vormt de juridische grondslag op basis waarvan bepaalde geschillen inzake gTLDs kunnen worden voorgelegd aan erkende arbitrageinstanties, zoals het WIPO Arbitration and Mediation Center.¹⁹ De titularis van de betwiste domeinnaam

¹⁵ <http://www.cepina.be/beslissingen.html>.

¹⁶ CRUQUENAIRE, A., “L’identification sur Internet et les noms de domaine : quand l’unicité suscite la multiplicité”, *J.T.* 2001, p. 150.

¹⁷ Voor een lijst van de erkende registrars : <http://www.iana.org>.

¹⁸ <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>; Slechts een beperkt aantal geschillen vallen onder de UDRP-policy, met name “deliberate, bad faith, abusive, domain name registrations or cybersquatting”, met uitsluiting van “disputes between parties with competing rights acting in good faith”.

¹⁹ World Intellectual Property Organization (<http://arbitr.wipo.int/domains>). Sommige registrars passen de UDRP echter eveneens toe bij geschillen inzake ccTLDs.

is verplicht om zich te onderwerpen aan dergelijke bindende arbitrageprocedure. Het betreft een snelle, goedkope on-line procedure die erg succesvol is.²⁰

2.3. Juridische kwalificatie van een domeinnaam

In de rechtspraak en rechtsleer werd aanvankelijk weinig aandacht besteed aan de juridische kwalificatie van een domeinnaam. De vraag moet echter worden gesteld of een domeinnaam een merk of een handelsnaam is, dan wel een *sui generis* identificatieteken in de virtuele wereld.²¹ Het antwoord op deze vraag heeft in het merkenrecht belangrijke implicaties. Zo voorziet artikel 13.A.1 van de Eenvormige Benelux Merkenwet (“BMW”)²² twee soorten gebruik waartegen een merkhouder zich kan verzetten, met name 1) elk gebruik ter onderscheiding van waren en diensten, en 2) elk gebruik *anders* dan ter onderscheiding van waren en diensten. Dit onderscheid is uitermate belangrijk aangezien in de eerste hypothese artikel 13.A.1. a, b of c BMW van toepassing is, terwijl de tweede hypothese onder het toepassingsgebied van artikel 13.A.1.d BMW valt. In elk concreet geval moet dan ook worden onderzocht of het gebruik van een domeinnaam als merkgebruik (*i.e.* ter onderscheiding van waren of diensten) wordt gebruikt, dan wel als een handelsnaam of een ander *sui generis* teken moet worden beschouwd. Dit gegeven is ook relevant met betrekking tot het instandhoudend merkgebruik (*cfr. infra*).

De meningen in de rechtspraak en rechtsleer zijn verdeeld. In de zaak *Ouders van Nu/Ouders Online*²³ stelde de President van de Rechtbank te Amsterdam dat het gebruik van een domeinnaam op Internet ter aanduiding van de vindplaats van een bepaald product of een bepaalde dienst, moet worden beschouwd als gebruik ter onderscheiding van waren of diensten in de zin van de BMW. MELBOOM stelt gebruik van een domeinnaam gelijk aan gebruik als handelsnaam.²⁴ Ook VERKADE twijfelt er niet aan dat het bedrijfsmatig gebruik op Internet van een domeinnaam die correspondeert met een op of buiten Internet als handelsnaam gebruikte naam, onder de wettelijke handelsnaamregels valt.²⁵ WEFERS BETTINK stelt o.i. terecht dat de kwalificatie van een domeinnaam afhankelijk is van de wijze waarop het publiek een domeinnaam ziet,

²⁰ De eerste procedure onder de UDRP (met betrekking tot de domeinnaam [wordwrestlingfederation.com](http://www.wordwrestlingfederation.com)) werd aangevat op 9 december 1999. Inmiddels werden meer dan 2000 procedures ingesteld en meer dan 1300 zaken beslist. In 75% van de gevallen werd een overdracht van de domeinnaam bevolen (ICANN, *Statistical Summary of Proceedings under UDRP*, <http://www.icann.org/udrp/proceedings-stat.htm>) ; zie ook KORNFELD, D., *Evaluating the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, <http://cyber.law.harvard.edu/icann/pressingissues2000/briefingbook/udrp-review.html>. ; BASHEER, S., “Establishing rights/legitimate interests in a domain name: cybersquatters get creative”, *C.T.L.R.* 2001, 1-3.

²¹ DE VISSCHER, F., “Les problèmes de propriété intellectuelle”, in BELGISCHE VERENIGING VAN BEDRIJFSJURISTEN, *Tendensen in het bedrijfsrecht: De elektronische handel*, Antwerpen, Kluwer, 1999, p. 138 e.v. ; zie ook het Belgisch rapport voor het AIPPI-congres te Rio Janeiro, vraag Q 143, *Annuaire AIPPI*, 1198/ VI, pp. 41-45 (hierna “het AIPPI-rapport”).

²² Eenvormige Beneluxwet van 19 maart 1962 op de merken.

²³ Pres. Rb. Amsterdam 20 september 1996, *I.E.R.* 1996, p.44.

²⁴ MELBOOM, A.P., *o.c.*, 5.

²⁵ VERKADE, D.W.F., “Internet-domeinnamen, merkenrecht en handelsnaamrecht”, *Computerrecht* 1997, p. 3.

alsmede van de inhoud waartoe de URL met de domeinnaam in een concreet geval toegang biedt.²⁶ De volgende hypothesen kunnen worden onderscheiden:

- 1) Als een domeinnaam overeenkomt met het merk van een product dat op de website wordt aangeboden of waarover op de website informatie wordt verschaft, zal de domeinnaam door het publiek vermoedelijk worden gepercipieerd als een teken der onderscheiding van dat product. De website wordt dan geassocieerd met het product. Dit zal wellicht niet meer het geval zijn wanneer op de website diverse niet gelijksoortige waren worden aangeboden.
- 2) Wanneer de domeinnaam afwijkt van het op de website gebruikte merk, wordt de domeinnaam alleen ter onderscheiding van waren of diensten gebruikt als de website zelf een product is.
- 3) Bevat de website informatie over de onderneming of haar producten dan kan worden gesteld dat de domeinnaam als handelsnaam wordt gebruikt.
- 4) In alle gevallen waar het publiek geen directe associatie meer heeft met een bepaald soort producten, krijgt de domeinnaam eerder het karakter van een herkenningsteken van een bepaalde website en bijgevolg voor het verschaffen van elektronische informatie.²⁷ Dit is bijvoorbeeld het geval bij de generieke domeinnamen die thans ten gevolge van de liberalisering in België kunnen worden geregistreerd.²⁸

2.4. Conflicten tussen domeinnamen en oudere rechten

2.4.1. Conflicten tussen domeinnamen en een oudere handelsnaam

2.4.1.1. De bescherming van de handelsnaam

De handelsnaam of handelsbenaming is de naam waaronder de handelsonderneming die wordt gevoerd door een fysieke persoon of rechtspersoon gekend is. Het is de naam waaronder een handelaar zijn handel drijft en aan het handelsverkeer deelneemt.²⁹ De bescherming van de handelsnaam vindt haar grondslag in artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs³⁰ dat alle aangesloten lidstaten oplegt de handelsnaam van een onderneming te beschermen zonder verplichting van depot of inschrijving. In België wordt de bescherming van de handelsnaam afgedwongen via de Wet van 14 juli 1991 betreffende de Handelspraktijken en de Voorlichting en Bescherming van de Consument ("WHPC") en meer bepaald door de artikelen 23.8 en 93 WHPC. Artikel 23.8 WHPC verbiedt reclame "*die gegevens bevat waardoor verwarring kan ontstaan met een andere verkoper, zijn producten, diensten of activiteit*". Voor een toepassing van artikel 23.8 WHPC is met andere woorden verwarringsgevaar vereist. Opdat er van

²⁶ WEFERS BETTINK, "Domeinnamen: Merk of handelsnaam?", *I.E.R.*199, p. 168 ; zie ook WILKOF, N.,

"Trade marks and the public domain : generic marks and generic domain names", *E.I.P.R.* 2000, p. 575.

²⁷ WEFERS BETTINK, H.W., *o.c.*, p.167.

²⁸ AIPPI-rapport, p.43.

²⁹ BOGAERT, G. en MAEYAERT, P., "Handelsnaam – Vennootschapsnaam – Merk – Bescherming en onderdelinge conflicten, Rechtspraak (1990-1197), *T.B.H.* 1999, p. 73.

³⁰ Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, geratificeerd in België bij Wet van 26 september 1974, *B.S.* 29 januari 1975.

verwarringsgevaar sprake kan zijn, worden door de rechtsleer en rechtspraak drie beoordelingscriteria naar voren geschoven: vooreerst moeten de *tekens zelf* verwarring kunnen doen ontstaan, vervolgens moeten de *activiteiten* van de betrokken ondernemingen en tenslotte de *plaats* waar die activiteiten worden uitgeoefend, een verwarringsrisico mogelijk maken.³¹

2.4.1.2. Rechtspraak : conflicten tussen domeinnamen en oudere handelsnamen

Oudere handelsnaamrechten kunnen met toepassing van de hierboven uiteengezette principes worden ingeroepen tegen het gebruik van een jongere verwarringstichtende domeinnaam.³² Een mooi voorbeeld van het conflict tussen een domeinnaam en een oudere handelsnaam is de zaak *Arcade/Arcadis*.³³ Beide partijen zijn een internationaal studie-, consulting- en engineeringbureau, actief inzake milieu-, bouw- en infrastructuurwerken. Arcadis is de nieuwe internationale benaming van de Nederlandse groep “Heidemij”. De Belgische vennootschap Arcade beschikt evenwel over eerdere handelsnaamrechten in België en verzet zich tegen het gebruik in België van de benaming “Arcadis” op grond van artikel 23.8 WHPC. Arcadis gebruikt echter eveneens de domeinnaam “arcadis.nl” op het Internet. De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen kwam tot het besluit dat er verwarringsgevaar bestaat tussen beide benamingen en legde Arcadis het verbod op om de benaming “Arcadis” nog langer te gebruiken in België. Gelet op de oudere handelsnaamrechten van Arcade, werd eveneens de staking bevolen van het gebruik van de domeinnaam “arcadis.nl” aangezien *“het gebruik van een domeinnaam een inbreuk kan uitmaken op een reeds bestaande handelsnaam”*.³⁴

2.4.1.3 “Domain name grabbing”

Het overgrote deel van de Belgische rechtspraak heeft betrekking op “domain name grabbers” of “cybersquatters”, d.w.z. personen die een domeinnaam registreren met het oog op louter speculatieve of onrechtmatige doeleinden, zoals de verkoop ervan aan een geïnteresseerde onderneming, het aanbieden van concurrerende producten/diensten, slechtmaking van een concurrent of het gebruik van een bepaalde domeinnaam onmogelijk maken.³⁵

³¹ DE VROEDE, P. en BALLON, G.L., *Handboek Handelspraktijken*, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, 1985, nr.1117, p.540.

³² BUS, F.M., “Domeinnamen en merkenrecht”, *Entertainment en recht* 1997, p. 5 ; CRUQUENAIRE, A., “Internet : La problématique des noms de domaine” *Ing.Cons.*1997, p.225 e.v. ; VAN BUNNEN, D., “Le domain grabbing, est-il un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ?”, in DE BAUW, H. (ed.) *Jaarboek Handelspraktijken* 1997, 553.

³³ Vz. Kh. Antwerpen 7 januari 1999, in H. DE BAUW (ed), *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 1999, 565.

³⁴ Dit vonnis werd in hoger beroep hervormd. Het Hof van Beroep te Anwerpen was van oordeel dat er tussen de benamingen “Arcade” en “Arcadis” geen verwarringsgevaar bestaat en derhalve ook niet met de domeinnaam “arcadis.nl” (Antwerpen 5 juni 2000, *onuitg.*).

³⁵ STEENLANT, J., “Onrechtmatige registratie van domeinnamen – Een overzicht van de Belgische rechtspraak”, *VBO-Bulletin* 2000/6, p.12 ; DELESIE, K., “Namaking van Beneluxmerken in Cyberspace,” *R.W.* 1999-2000, pp.865-866.

De *Tractebel*-zaak³⁶ is een goed voorbeeld van het fenomeen van “domain name grabbing”. Tractebel is een Belgisch bedrijf met een internationale uitstraling en een grote naambekendheid. Wanneer Tractebel overgaat tot het registreren van “tractebel.com”, blijkt dat deze domeinnaam reeds was ingenomen door de vennootschap Capricom, die Belgische banden bleek te bezitten. De activiteiten van Capricom zijn een schoolvoorbeeld van domain name grabbing aangezien ook registraties werden verricht met betrekking tot andere bekende Belgische bedrijven (waaronder “walibi.com”, “union miniere.com”, “cockerillsambre.com”, “belgacom.com”, “cotedor.com”). Tractebel, die vreemd genoeg over geen merkrechten bleek te beschikken, vocht de domain name grabbing aan vanuit haar oudere rechten op de handelsnaam “Tractebel” en de klassieke leer die het gebruik van verwarringstichtende handelsnamen verbiedt (artikel 23.8 WHPC) en op grond van artikel 93 WHPC.³⁷ De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel oordeelde dat geen inbreuk op de WHPC werd begaan en dat het weggapen van een domeinnaam als een “business opportunity” kan worden beschouwd (sic).

Bij arrest van 1 april 1998 heeft het Hof van Beroep te Brussel dit vonnis hervormd.³⁸ Het Hof heeft bijzonder veel moeite gehad met de omstandigheid dat de domeinnaam enkel was geregistreerd en niet daadwerkelijk werd gebruikt door Capricom. Dit is problematisch aangezien er zonder gebruik geen verwarringsgevaar kan bestaan. Volgens het Hof maakte Capricom wel degelijk gebruik van de handelsnaam Tractebel. De integratie van een handelsnaam in een domeinnaam en de reservering van die domeinnaam, komt immers neer op een gebruik van de bewuste handelsnaam. Gebruik was er ook door het feit dat, ingevolge die reservering, de titularis van de handelsnaam het gebruik van die domeinnaam werd ontzegd, en tenslotte doordat de kaper de titularis van de handelsnaam had aangeboden hem de registratie van de domeinnaam te verkopen. Dat gebruik, zo vond het Hof, was enerzijds misleidend en anderzijds onrechtmatig omdat de kaper poogde een geldelijk voordeel te halen uit een onrechtmatig toegeëigende handelsnaam.

De zaak *Cockerill Sambre*³⁹ dient hier eveneens te worden vermeld. De feiten zijn identiek aan de *Tractebel*-zaak en hebben eveneens betrekking op de laakbare praktijken van Capricom. De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel oordeelde in deze zaak dat er geen gebruik werd gemaakt van de handelsnaam en dat er geen verwarringsgevaar bestond. Aangezien het onrechtmatig karakter van de activiteiten van Capricom voor de Voorzitter blijkbaar duidelijk was, heeft de Voorzitter een andere juridische grondslag gezocht om Capricom te veroordelen, met name misbruik van machtspositie. Dergelijke rechtsvinding moet worden toegejuicht, doch is juridisch gezien erg betwistbaar.

³⁶ Vz. Kh. Brussel 11 juni 1997, *Computerrecht* 1997, p. 230, met noot GOETHALS, P. ; zie ook DE BAUW, H. (ed.) *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 1997, p.487.

³⁷ Artikel 93 WHPC is een toepassing van het aansprakelijkheidsbeginsel van artikel 1382 B.W. en verbiedt elke met de eerlijke handelspraktijken strijdige daad indien deze daad de beroepsbelangen van een andere verkoper schaadt of kan schaden.

³⁸ Brussel 1 april 1998, *Computerrecht* 1998, p.176 met noot DE BAUW, H. ; *D.C.C.R.* 1998, p.174, met noot JOMOUTON, Y.

³⁹ Vz. Kh. Brussel 23 oktober 1997 en 27 november 1997, *AJ.T.* 1997-98, p. 335 ; *Computerrecht* 1998, p. 27 met noot GOETHALS, P.

In de *Info Support*-zaak⁴⁰ kwam de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen in de eerste plaats tot het besluit dat de Nederlandse vennootschap Info Support in België over oudere handelsnaamrechten beschikt op basis waarvan zij zich kan verzetten tegen het verwarringstichtend gebruik van een identieke benaming door een Belgische vennootschap. Volgens de Voorzitter bestaat dit verwarringsgevaar eveneens met betrekking tot de domeinnaam “infosupport.be” die door de Belgische vennootschap was geregistreerd. Met verwijzing naar het *Tractebel*-arrest bestempelde de Voorzitter het registreren van deze domeinnaam zelf als “gebruik”.

2.4.1.4 De toepassing van artikel 93 WHPC inzake domeinnaamgeschillen

Uit de hierboven besproken rechtspraak blijkt dat de rechtbanken het bijzonder moeilijk hebben om de klassieke leer inzake de bescherming van de handelsnaam toe te passen op domain name grabbing. Het is inderdaad moeilijk om in het louter reserveren van een domeinnaam *gebruik* in België van een oudere handelsnaam te zien. Zonder gebruik kan bovendien geen *verwarringsgevaar* worden aangetoond. Dit betekent echter niet dat de domain grabbers vrij spel hebben. Domain name grabbing *an sich* kan immers als strijdig met de eerlijke handelspraktijken worden beschouwd in de zin van artikel 93 WHPC.⁴¹ Dit artikel is immers een zeer algemene regel die het de stakingsrechter toelaat om elk concreet geval op zich te beoordelen, en die hem ook een zeer grote appreciatieruimte laat. De stakingsrechter moet oordelen of, in de concrete omstandigheden, het gedrag van de aanvrager van de domeinnaam kan worden beschouwd als aanvaardbaar in het handelsverkeer. In de Belgische rechtspraak zijn reeds enkele uitspraken gekend waarbij in domeinnaamgeschillen een beroep wordt gedaan op artikel 93 WHPC.

In *D'Ieteren/IHPO* had het bedrijf IHPO uit puur speculatieve overwegingen de domeinnaam “dieteren.com” geregistreerd. Volgens de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel is de registratie van de handelsnaam van een andere verkoper, met als doel voor deze verkoper de toegang tot Internet via deze naam te blokkeren, een daad van parasitaire concurrentie en strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. Deze zaak verschilt enigszins van de hierboven besproken rechtspraak aangezien de domeinnaam daadwerkelijk werd gebruikt. Om deze reden merkte de Voorzitter op dat de activiteiten van IHPO zelfs verwarring tussen partijen met zich brachten.

In *Bluebox/Epona*⁴² gebruikte Indacom geruime tijd het merk “Bluebox” als handelsnaam. Een Belgische onderneming gebruikte dezelfde vennootschapsnaam en had ook de domeinnaam “bluebox.be” geregistreerd. Partijen hadden een overeenkomst gesloten waarbij Bluebox haar naam zou wijzigingen in Epona, maar Bluebox weigerde

⁴⁰ Vz. Kh. Antwerpen 9 januari 1999, *Computerrecht* 1999, p. 76.

⁴¹ DE BAUW, H., “Het reserveren van domeinnamen als oneerlijk handelsgedrag”, *Computerrecht* 1998, p. 175 ; BALLON, G.L. “Vrijbuiters op Internet”, *A.J.T.* 1997-98, p. 339, noot onder Vz. Kh. Brussel 23 oktober 1997 en 27 november 1997; WÉRY, E., “Domain name grabbing : la Belgique entre (enfin) dans le rang”, noot onder Brussel 1 april 1998, *J.L.M.B.* 1998, p.1602 ; BOGAERT, G. en MAEYAERT, P., o.c., 96; PETILLON, F., en STEENLANT, J., o.c., 74.

⁴² Vz. Kh. Brussel 3 januari 1997, *Computerrecht* 1997, p. 227, met noot GOETHALS, P. ; DE BAUW, H.; (ed.) *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 1997, met noot VAN BUNNEN, D.

haar domeinnaamregistratie op te geven. De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel besliste dat Epona een met de eerlijke handelspraktijken strijdige daad had begaan door de domeinnaam “op Internet te handhaven, in omstandigheden die eiseres beletten in het Internet-verkeer haar geregistreerde merknaam te gebruiken, waardoor haar belangen worden geschaad”.

In *Roland/A Pip’Music*⁴³ werd eveneens een beroep gedaan op artikel 93 WHPC. Roland Corporation is een bekende fabrikant van muziek- en elektronische instrumenten. In deze hoedanigheid is zij titularis van de handelsnaam en het gelijknamige merk “Roland”. Een erkende verdeler van de Roland-muziekinstrumenten had diverse domeinnamen geregistreerd, samengesteld uit het merk/handelsnaam “Roland” enerzijds, en een artikelengroep (bv. piano, keyboard, etc.) of het woord shop anderzijds. Dit werd strijdig met de eerlijke handelsgebruiken geacht aangezien bij de aankoper de indruk kon worden gewekt dat dit het enige Internetadres van Roland is, hetgeen tot een situatie van ongenoegen bij de andere dealers leidt.

De toepassing van artikel 93 WHPC biedt ook een oplossing voor situaties waarbij geen handelsnaam- of merkenrechtelijke bescherming bestaat. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat een grote onderneming een herstructurering in de pers en het gebruik van een nieuwe naam aankondigt zonder dat deze naam reeds is gedeponeerd als merk. Ook bestaan er dan geen handelsnaamrechten bij gebreke aan gebruik van de nieuwe naam. Stel dat een derde, daags na de bekendmaking van de naamswijziging, de nieuwe naam registreert als een “.com”-domeinnaam en tegelijkertijd een nietszeggende website aanmaakt waarop deze site en de domeinnaam te koop worden aangeboden voor een bedrag 100.000 US\$. De vraag is of dergelijke activiteiten overeenstemmen met de eerlijke handelsgebruiken. In genoemd voorbeeld zijn er een aantal omstandigheden die erop wijzen dat dit niet het geval is. In de eerste plaats gebeurde de registratie onmiddellijk na de persmededeling. Ook blijkt het niet de bedoeling te zijn om de domeinnaam ook effectief te gebruiken als adres van een website waarop enige relevante informatie staat (behalve dan voor de mededeling dat de website “te koop” is). De registratie van de domeinnaam en de daaropvolgende tekoopaanbieding is er tenslotte blijkbaar uitsluitend op gericht om de activiteiten van de betrokken onderneming onder haar nieuwe benaming te frustreren. Een beroep op artikel 93 WHPC zou dus succesvol kunnen zijn. Zelfs zonder handelsnaam- of merkenrechten zou dus tegen de domain name grabber kunnen worden opgetreden.

De WHPC kan echter niet in alle omstandigheden worden ingeroepen. De WHPC geldt immers slechts t.a.v. personen die kunnen worden gekwalificeerd als “verkoper” in de zin van artikel 1.6 WHPC. De vraag stelt zich dus of een domain name grabber kan worden beschouwd als een verkoper. In de *Tractebel*-zaak oordeelde het Hof van Beroep te Brussel dat iemand die met betrekking tot domeinnamen regelmatig optreedt als “administrative contact”, “technical contact”, “zone contact” en “billing contact” voor andere vennootschappen, verrichtingen eigen aan een zakenkantoor uitvoert zoals bedoeld in artikel 2, Boek I, Titel I W. Kh., en bijgevolg voor doeleinden van de WHPC moet worden beschouwd als een “verkoper”. Indien de domain name grabber een particulier is en dus niet de hoedanigheid van verkoper heeft, kan bijgevolg geen beroep worden gedaan op artikel 93 WHPC om de laakbare praktijken te bestrijden. In

⁴³ Vz. Kh. Oudenaarde 23 september 1999, in DE BAUW, H. (ed), *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 1999, 737.

voorkomend geval kan eventueel de algemene zorgvuldigheidsnorm van artikel 1382 B.W. worden ingeroepen.

2.4.1.5. De bevoegdheid van de Belgische rechtbanken

Het is opmerkelijk dat de Belgische rechtbanken zich zonder uitzondering bevoegd hebben verklaard om uitspraak te doen over geschillen inzake domeinnamen. Dat is niet alleen het geval wanneer de domeinnaam geregistreerd was onder de ccTLD “.be”, maar ook als het geschil ging om een domeinnaam die was geregistreerd onder de gTLD “.com”, zelfs indien de verweerder een buitenlandse vennootschap was. Dit laatste was niet evident, vermits registraties onder de “.com” gTLD tot voor kort enkel in de Verenigde Staten konden gebeuren, met uitsluiting van België. In diverse uitspraken hebben de Belgische rechters echter geoordeeld dat zij ook voor “.com” domeinnaamgeschillen bevoegd zijn en zelfs t.a.v. buitenlandse vennootschappen. Hierbij was vaak -weliswaar ten onrechte- de overweging aan de orde dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn gelet op de kwalificatie van de WHPC als politiewet. De internationale bevoegdheid van de Belgische rechtbanken wordt echter niet bepaald door de toepassingsfeer van de WHPC.⁴⁴ Bevoegdheid en toepasselijk recht moeten duidelijk worden onderscheiden. De bevoegdheid van de Belgische rechtbanken dient te worden bepaald aan de hand van de relevante bevoegdheidsregels van het EEX-verdrag⁴⁵, dan wel op basis van de gemeenrechtelijke internationale bevoegdheidsregels.

2.4.1.6 Komend recht

Volledigheidhalve dient erop te worden gewezen dat het fenomeen domain name grabbing de Belgische Regering ertoe heeft aangezet een wetgevend initiatief te nemen om deze praktijken te bestrijden. Het voorontwerp van wet viseert onrechtmatige of te kwader trouw verrichte registraties van domeinnamen die identiek zijn aan een merk of handelsnaam van een derde, of die er zodanig op lijkt dat er verwarringsgevaar bestaat. Het voorontwerp van wet voorziet twee sancties, met name een stakingsvordering die sterk geïnspireerd is op de stakingsvordering in de WHPC, en een strafrechtelijke betuigeling.⁴⁶

⁴⁴ PERTEGÁS SENDER, M., “De Wet op de Handelspraktijken (W.H.P.C.): steeds toegepast op transnationale gevallen van oneerlijke mededinging?”, *T.B.H.* 1999, p.397.

⁴⁵ Europees Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Brussel op 27 september 1968 (*B.S.*, 31 maart 1971) en aangepast door de Toetredingsverdragen van 9 oktober 1978, 25 oktober 1982 en 26 mei 1989.

⁴⁶ Voor een bespreking van het voorontwerp van wet, zie : PETILLON, F., en STEENLANT, J., “Domeinnamen : hoe misbruik bestrijden”, *C.J.* 2000/5, pp. 76-77. Ook in de Verenigde Staten werd een gelijkaardig initiatief genomen door het invoeren van de Anticybersquatting Consumer Protection Act in November 1999.

2.4.2. Conflicten tussen domeinnamen en een ouder merk⁴⁷

2.4.2.1. Het specialiteitsbeginsel

Eén van de basisregels van het merkenrecht is het *specialiteitsbeginsel*. Dit betekent dat merkenrechtelijke bescherming in principe beperkt is tot de producten/diensten waarvoor het merk werd gedeponeerd. Het is dus mogelijk dat een identiek merk door verschillende ondernemingen wordt gebruikt ter aanduiding van verschillende producten/diensten. Zo is “Sun” tegelijkertijd de naam van een reisorganisatie, een producent van een afwasmiddel en een Internetbedrijf (Sun Microsystems). Merken kunnen met andere woorden naast elkaar bestaan voor verschillende waren en diensten.⁴⁸

Dit is echter niet het geval voor domeinnamen. Domeinnamen zijn uniek en worden op een “first come, first served”-basis toegekend. Wanneer één van de “Sun”-ondernemingen overgaat tot het registreren van de domeinnaam “sun.be” of “sun.com” is deze dus niet meer beschikbaar voor de andere ondernemingen. Deze kunnen hiertegen geen juridische stappen ondernemen, zelfs indien ze oudere handelsnaam- of merkrechten zouden bezitten. De titularis van een rechtmatig gedeponeerd merk kan dus verhinderd worden zijn merk als domeinnaam te registreren omdat een derde dit merk eerder op rechtmatige wijze heeft geregistreerd. Het Hof van Beroep te Parijs oordeelde bijgevolg terecht dat de in 1934 opgerichte vennootschap “SNC Alice” die haar handelsnaam “Alice” in 1975 als merk had gedeponeerd, zich niet kon verzetten tegen de registratie van de domeinnaam “alice.fr” door de in 1996 opgerichte vennootschap “SA Alice”, titularis van het merk “Alice D’Isoft”.⁴⁹ Inzake domeinnamen geldt met andere woorden het recht van de *primus occupans*.

2.4.2.2. De toepassing van artikel 13.A.1.a,b,c en d BMW⁵⁰

(a) Algemeen

Artikel 13 BMW bepaalt de inhoud en de omvang van het merkenrecht. Dit artikel voorziet in het bijzonder de voorwaarden waaronder de merkhouders tegen inbreukmakend gebruik kan optreden en aan welke beperkingen dergelijk optreden is onderworpen. Wanneer een domeinnaam een inbreuk uitmaakt op een ouder merk zullen deze principes onverkort van toepassing zijn.⁵¹ Zoals hoger reeds werd opgemerkt, is de juridische kwalificatie van de domeinnaam belangrijk om te bepalen

⁴⁷ Zie ook : KUR, A. “The domain name versus the trade mark dilemma”, in JANNSENS, M.C. (ed.), *Intellectuele rechten in de informatiemaatschappij*, Brussel, Bruylant, 1998, p.145 e.v.

⁴⁸ Onder voorbehoud weliswaar van artikel 13.A.1.c en d BMW, die een uitzondering vormen op het specialiteitsbeginsel.

⁴⁹ CRUQUENAIRE, A., “Réforme du DNS : les perspectives belges dans le contexte internationale”, *Rev.Ubiquité*, 1999, p. 105 ; CRUQUENAIRE, A., “L’identification sur Internet et les noms de domaine : quand l’unicité suscite la multiplicité”, *J.T.* 2001, p. 150.

⁵⁰ SURMONT, Jan, “Interaction between Domain Names, Trade Names and Trade Marks”, in DUMORTIER, J. e.a. (eds.), *A Decade of Research @ the Crossroads of Law and ICT*, Brussel, Larcier, 2001, p. 257, e.v.

⁵¹ EVRARD, J.J. en PETERS, P., *La défense de la marque dans le Benelux*, Brussel, Larcier, 2000, nr. 297, p. 150.

of artikel 13.A.1.a,b,c BMW, dan wel artikel 13.A.1.d BMW moet worden gehanteerd teneinde de merkinbreuk te beoordelen. Hierna zal worden onderzocht hoe deze inbreukbepalingen worden toegepast door de rechtbanken in de Benelux.

(b) Toepassing van artikel 13.A.1.b BMW

Krachtens artikel 13.A.1.b BMW kan een merkhouder zich verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het merk en het teken. De interpretatie van dit artikel heeft aanleiding gegeven tot enorme discussies en een uitvoerige rechtspraak van het Europees Hof van Justitie. Een bespreking van deze problematiek gaat het bestek van deze bijdrage echter te buiten.⁵²

In de zaak *Ouders van Nu/Ouders Online*⁵³ was de vraag aan de orde of het elektronisch tijdschrift “Ouders Online” en de domeinnaam “ouders.nl” moesten kunnen bestaan naast het in Nederland bekende tijdschrift “Ouders van Nu”, een benaming die als merk was gedeponeerd. De vordering van de uitgever van “Ouders van Nu” was gebaseerd op artikel 13.A.1.b BMW. De President van de rechtbank in Amsterdam oordeelde in de eerste plaats dat het soortgelijke waren betrof. Bovendien stelde de President dat het gebruik van een domeinnaam op Internet ter aanduiding van de vindplaats van een bepaald product of een bepaalde dienst, moet worden beschouwd als gebruik ter onderscheiding van waren of diensten in de zin van artikel 13.A.1.b BMW. Dergelijke kwalificatie is gerechtvaardigd aangezien de domeinnaam toegang biedt tot een website die een product is. De President kwam echter tot het besluit dat er geen sprake was van overeenstemming tussen enerzijds “Ouders online” en <http://www.ouders.nl> en anderzijds het merk “Ouders van Nu”, mede gelet op de zwakke onderscheidende kracht van dit merk. Dit vonnis werd bevestigd door het Gerechtshof te Amsterdam.⁵⁴

Artikel 13.A.1.b. BMW werd ook ingeroepen door de accesprovider NTG, titularis van het merk “XLINK”. XXLINK is een “web presence provider” die aan bedrijven de gelegenheid biedt om zich op het Internet te presenteren achter de domeinnaam “xxLINK.nl”. NTG heeft hiertegen een inbreukvordering ingesteld op grond van artikel 13.A.1.b. BMW. Deze vordering werd echter afgewezen aangezien partijen verschillende diensten aanbieden die niet soortgelijk zijn in de zin van artikel 13.A.1.b BMW.⁵⁵

(c) Toepassing van artikel 13.A.1.c BMW

Op basis van artikel 13.A.1.c BMW kan een merkhouder zich verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren,

⁵² Voor een goed overzicht zie : MAEYAERT, P., “De beoordeling van het verwarringsgevaar tussen een niet bekend merk en een inbreukmakend teken aangewend voor identieke of soortgelijke producten (art.13A.1.b BMW)”, *I.R.D.I.* 2000, p. 248 e.v. en de bijdrage van deze auteur in de *Cyclus Willy Delva*.

⁵³ Pres. Rb. Amsterdam 20 september 1996, *I.E.R.* 1996, p.44.

⁵⁴ Gerechtshof Amsterdam 24 april 1997.

⁵⁵ Pres. Rb. Amsterdam 19 augustus 1996, *I.E.R.* 1997, p.18.

die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

In *Unilever/Name Space*⁵⁶ oordeelde de President van de rechtbank te Amsterdam dat het gebruik door *Name Space* van de door haar geregistreerde domeinnamen op haar website waarop zij informatiediensten en advertentieruimten aanbieden aan de Internetgebruikers, een merkinbreuk uitmaakt in de zin van artikel 13.A.1.c BMW. *Name Space* had immers tal van bekende merken van Unilever (Lever Fabergé, Blue Band, Bertoli, Sun, Viennetta, etc.) als “.nl” ccTLD geregistreerd. Het is opvallend dat de President een inbreuk op artikel 13.A.1.c BMW aanneemt zonder de bekendheid van de betrokken merken te bespreken. Wel merkt de President op dat de praktijken van *Name Space* schade kan opleveren voor Unilever. De kans bestaat immers dat de raadpleger van de website van *Name Space* ten onrechte in de veronderstelling verkeert dat de informatie afkomstig is van Unilever, hetgeen het gevaar van afbreuk van hun reputatie in zich draagt. De schade bestaat er ook in dat de indruk wordt gewekt dat Unilever op enige wijze bij het maken van de website zou zijn betrokken en de mogelijkheid wordt ontnomen om zelf een website te openen.

(d) Toepassing van artikel 13.A.1.d BMW

Artikel 13.A.1.d BMW is een bepaling die vaak wordt ingeroepen in geschillen tussen merken en domeinnamen en vooral in gevallen van domain name grabbing. Op grond van dit artikel kan een merkhouder zich verzetten tegen “elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt, anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”. Op grond van artikel 13.A.1.d BMW verzette de Bank Labouchère, die o.m. beleggingsproducten aanbiedt, zich als titularis van het merk en de handelsnaam “Labouchère” succesvol tegen het gebruik van de domeinnaam “Labouchère.com” door IMG.⁵⁷ Ook KPN, titularis van het merk PTT Telecom, slaagde erin het gebruik van de domeinnaam “ptttelecom.com” door DMCG te staken. Het is evenwel niet duidelijk welk inbreukcriterium werd gehanteerd. De President beperkte zich tot de vaststelling dat er een merkinbreuk werd begaan.⁵⁸ Een gelijkaardige situatie deed zich voor in de zaak *Draka/Jansen*.⁵⁹

(e) Geldige reden

Er kan geen beroep worden gedaan op artikel 13.A.1.c of d BMW wanneer de inbreukmaker een geldige reden heeft. Deze problematiek was aan de orde in de zaak *Roland/A Pip’Music*⁶⁰ waar o.m. artikel 13.A.1.d BMW werd ingeroepen. De Voorzitter oordeelde dat het gebruik door een erkend verdeler van het merk “Roland” in diens

⁵⁶ Pres. Rb. Amsterdam 7 april 2000, *I.E.R.* 2000, p. 151.

⁵⁷ Pres. Rb. Amsterdam 15 mei 1995, *I.E.R.* 1997, p. 156.

⁵⁸ Pres. Rb. Amsterdam 5 februari 1998, *Computerrecht* 1998, p. 184.

⁵⁹ Pres. Rb. Amsterdam, 8 juli 1999.

⁶⁰ Vz. Kh. Oudenaarde 23 september 1999, in DE BAUW, H. (ed), *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 1999, p. 737.

domeinnamen geen merkinbreuk uitmaakt in de zin van artikel 13.A.1.d BMW. Volgens de Voorzitter is dit gebruik noodzakelijk om de door de erkende verdeler op de website te koop aangeboden waren te onderscheiden. Zo kan hij de consument laten weten welk aanbod van producten hij op de website zal aantreffen. Zonder het met zoveel woorden te vermelden, kwam de Voorzitter dus tot het besluit dat er een “geldige reden” bestond.

In een gelijkaardig geschil werd een Luxemburgse concessiehouder van de merken “Fiat”, “Alfa Romeo” en “Lancia” daarentegen veroordeeld wegens merkinbreuk in de zin van artikel 13.A.1.d BMW voor het registreren van de domeinnaam “Fiat.lu”, “Alfa Romeo.lu” en “Lancia.lu”. Het feit dat de registratie door een officiële concessionaris werd verricht werd niet aanvaard als een “geldige reden”.⁶¹ De President van de rechtbank van Amsterdam deelt deze opvatting duidelijk niet zoals blijkt uit de *Bravilor*-zaak.⁶² De eisende partij in dit geschil was Bravilor, een onderneming die zich toelegt op de productie en het op de markt brengen van koffiezetmachines voor professioneel gebruik. Bravilor is o.m. titularis van het woordmerk en de handelsnaam “Bravilor” en van de domeinnaam “bravilor.com”. Eén van de 200 Nederlandse dealers van Bravilor, Bouman, heeft de domeinnaam “bravilor.nl” geregistreerd. Indien deze domeinnaam wordt ingetypt verschijnt de webpagina van Bouman en worden o.m. twee producten van Bravilor getoond. Vanuit deze pagina kan men doorklikken naar de hoofdpagina die ook bereikbaar is onder de domeinnaam “boumanbv.nl”. Volgens Bravilor is het gebruik van de domeinnaam “bravilor.nl” een merkinbreuk in de zin van artikel 13.A.1.b BMW. Volgens de President is de verkoop van de producten door Bouman volstrekt rechtmatig aangezien deze laatste een officiële Bravilor-dealer is en de producten met toestemming van Bravilor in de E.G. in het verkeer werden gebracht. Bijgevolg mag Bouman gebruik maken van het merk “Bravilor” om de gelijknamige producten te verkopen. Dit houdt volgens de President ook de mogelijkheid in om zich met behulp van de domeinnaam “bravilor.nl” als officiële dealer van Bravilor-producten te identificeren. Gezien dit geschil werd beoordeeld onder artikel 13.A. BMW, werd er geen beroep gedaan op het bestaan van een geldige reden, doch op de uitzonderingen voorzien in 13.A.8 BMW.

(f) Gebruik in de zin van artikel 13.A.1 BMW

Welk inbreukcriterium ook wordt gehanteerd, het is steeds vereist dat er gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer. In de reeds aangehaalde *Bluebox/Epona*-zaak⁶³ werd naast artikel 93 WHPC ook een beroep gedaan op artikel 13.A.1.d BMW. De Voorzitter oordeelde dat er geen toepassing kon worden gemaakt van dit artikel omdat er geen gebruik (meer) was in het economisch verkeer. Volgens de Voorzitter impliceert “gebruik” op grond van artikel 13.A.2 BMW immers een positief handelen in het handelsverkeer, hetgeen volledig ontbrak in het voorliggend geschil. Ten overvloed merkte de Voorzitter op dat er noch ongerechtvaardigd voordeel, noch afbreuk aan iemands reputatie aanwezig was zodat ook de toepassingsvoorwaarden van artikel 13.A.1.d BMW niet waren vervuld.

⁶¹ Prés. Trib. Luxembourg 20 oktober 2000, *Ing.Cons.* 2000, p. 406.

⁶² Pres. Rb. Amsterdam 10 augustus 2000, *Computerrecht* 2001, p. 31.

⁶³ Vz. Kh. Brussel 3 januari 1997, *Computerrecht* 1997, p. 227, met noot GOETHALS, P.

De President van de rechtbank te Amsterdam wees een vordering op grond van artikel 13.A.1.d BMW eveneens af op grond van een gebrek aan gebruik in het economisch verkeer. Procter&Gamble is titularis van het merk “Ariël”. De Stichting Magenta had voor één van haar medewerkers de domeinnaam “ariël.nl” geregistreerd. Op de website onder de domeinnaam kon enkel worden gelezen dat de site “under re-reconstruction” was. Volgens de President werd de site enkel gebruikt voor privé-doeleinden. Het feit dat de Stichting Magenta voor de registratie van de domeinnaam had betaald werd als onvoldoende beschouwd om aan te nemen dat de domeinnaam werd gebruikt in het economisch verkeer. De President merkte ook op niet in te zien dat de litigieuze activiteiten afbreuk konden doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk “Ariël”.⁶⁴

Ook de President van de rechtbank te Utrecht kwam in de zaak *Passies/Gaos*⁶⁵ tot het besluit dat het registreren van een domeinnaam onvoldoende is om te kunnen spreken van “gebruik”. Passies is een verhuisbedrijf en titularis van het merk “Passies”. Gaos blijkt een domain name grabber te zijn. Zo werd o.m. “passies.com” geregistreerd. Passies heeft dan ook een vordering wegens merkinbreuk ingesteld tegen Gaos. Volgens de President is de loutere registratie onvoldoende om te kunnen spreken van “gebruik in het economisch verkeer”. De omstandigheid dat de domeinnaam wellicht in de toekomst zal worden geëxploiteerd doet volgens de President daaraan geen afbreuk.

Uit deze rechtspraak zou kunnen worden afgeleid dat het louter reserveren van een domeinnaam, zonder het opzetten en exploiteren van een website onder die domeinnaam, geen gebruik in het economisch verkeer uitmaakt in de zin van artikel 13.A.1 BMW.⁶⁶ Dit is echter afhankelijk van de feitelijke omstandigheden. Wanneer een domeinnaam louter wordt gebruikt in het kader van privé-activiteiten, is er inderdaad geen gebruik in het economisch verkeer. In het geval van domain name grabbing gebeurt de registratie echter overwegend om de domeinnaam te verkopen aan een geïnteresseerde onderneming of om er op een andere wijze economisch voordeel uit te halen. Dit is uiteraard gebruik in het economisch verkeer, temeer daar het Benelux Gerechtshof dit begrip ruim interpreteert.⁶⁷ Ook het registreren van een domeinnaam om een concurrent te verhinderen zijn activiteiten uit te oefenen, kan dus als gebruik in het economisch verkeer worden beschouwd. De aanvrager verwerft aldus immers een indirect voordeel voor de uitoefening van zijn eigen activiteiten.

In de zaak *KLM/THM*⁶⁸ werd het louter registreren van een domeinnaam dan ook terecht als gebruik in de zin van artikel 13.A.1 BMW aangemerkt. Op het ogenblik dat de luchtvaartmaatschappijen KLM en Alitalia bekend maakten dat zij een samenwerkingsverband wilden aangaan, stelden zij vast dat de domeinnaam “klm.alitalia.com” al door THM was geregistreerd. Behalve registratie was er nog niets met de domeinnaam gedaan en er was ook niet geprobeerd om de domeinnaam te koop aan te bieden. Wel bleek THM van plan de domeinnaam te gebruiken als reclame voor

⁶⁴ Pres. Rb. Amsterdam 24 februari 2000, *I.E.R.* 2000, p. 150 ; noot EJA, *I.E.R.* 2000, p. 277.

⁶⁵ Pres. Rb. Utrecht 24 januari 2000, *I.E.R.* 2000, p. 208, met noot EJA.

⁶⁶ VAN BUNNEN, D., “Le domain grabbing est-il un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ? ” in DE BAUW, H. (ed.) *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 1997, p.557.

⁶⁷ Volgens het Benelux Gerechtshof wordt hieronder begrepen “een activiteit waarmede een economisch doel wordt beoogd” (BGH 9 juli 1984, zaak 82/2, *Jur.* 1984, p. 1 ; BGH 29 juni 1982, zaak 81/5, *Jur.* 1981-82, p. 40).

⁶⁸ Pres. Rb. Arnhem 25 oktober 1999, *I.E.R.* 2000, p. 148, met noot QUANJEL, R.A.M. p.124 en noot VERKADE, D.W.F., *Computerrecht* 2000, p. 55.

haar producten door haar afnemers een retourticket Nederland-Italië aan te bieden. Desalniettemin was de President van de rechtbank van Arnhem, wellicht beïnvloed door het *Tractebel*-arrest, van oordeel dat loutere registratie gebruik is. Tenslotte oordeelde de President dat er een merkinbreuk was begaan in de zin van artikel 13.A.1.a BMW, hetgeen enigszins vreemd is aangezien “klm.alitalia” nog niet als merk was gedeponeerd, hetgeen wel het geval was voor de samenstellende delen “klm” en “alitalia”.

(e) De kwalificatie van een domeinnaam als adres

Artikel 13.A.7.a BMW voorziet dat een merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens naam en adres. Gezien een domeinnaam een IP-adres is, zou deze bepaling als verweer kunnen worden ingeroepen in een inbreukprocedure. Dit verweer werd echter herhaaldelijk in rechte afgewezen aangezien het bij domeinnamen gaat om een zelf bedacht adres, terwijl het straatadres gebonden is aan de plaats waar men woont en door de lokale overheid is vastgesteld. Bovendien dient artikel 13.A.7.a BMW restrictief te worden geïnterpreteerd. Dit artikel heeft enkel betrekking op het gebruik door een natuurlijk persoon van diens naam en adres *as such*. Tegen het gebruik van naam en adres ter onderscheiding van waren en diensten kan een merkhouder zich blijven verzetten.⁶⁹

3. Instandhoudend merkgebruik op het Internet

Artikel 5.2 BMW bepaalt dat een merk vervalt als het vijf jaar lang niet normaal is gebruikt. Bijgevolg rijst de interessante vraag of het gebruik van een merk op het Internet of het gebruik van een domeinnaam als een normaal gebruik in de zin van artikel 5.2. BMW kan worden beschouwd en derhalve het verval van een merk wegens non usus kan voorkomen. Het volgende voorbeeld maakt het belang van deze problematiek duidelijk. De Amerikaanse vennootschap “Metro” baat wereldwijd, onder de benaming “Metro”, een restaurantketen uit, met uitzondering van Europa. De expansie en het succes van Metro is grotendeels te danken aan haar franchisepolitiek. Vooraleer het franchisenetwerk in Europa uit te bouwen gaat Metro over tot het deponeren van het merk “Metro” in diverse Europese landen, waaronder de Benelux. Na dit depot slaagt men er echter niet in een netwerk uit te bouwen zodat er vijf jaar na het depot nog steeds geen Metro-restaurant bestaat in Europa. Wel bestaat er reeds van vóór de depotdatum de website <http://www.metro.com> waarop reclame wordt gemaakt voor de Metro-restaurants. Ook worden via deze website franchisenemers gezocht. Het is dus de vraag of het gebruik van het merk “metro” op de website en van de domeinnaam “metro.com” in de URL als normaal gebruik in de zin van artikel 5.2 BMW kan worden beschouwd en het verval van het merk in de Benelux kan voorkomen.

⁶⁹ WEFERS BETTINK, H.W., o.c., p. 165 ; DAUWE, B., o.c., p. 11 ; Milaan 6 juni 1997, *E.I.P.R.* 1998, N-5; Vz. Kh. Antwerpen 7 januari 1999, *onuitg.*; DE KEERSMAEKER en VAN DER PERRE, K., “Internet en het merkenrecht”, in *Mediarecht, Telecommunicatie en Telematica*, 8.2, p.131.

Hierbij dient eerst te worden onderzocht wanneer er van een normaal gebruik sprake is. De Toelichting bij de BMW geeft in het algemeen aan dat men bij de beoordeling van het gebruik “alle aan het geval eigen omstandigheden” in aanmerking moet nemen. “Onbetekenend gebruik, kennelijk en alleen geschied om het recht op het merk in stand te houden, kan niet in beschouwing worden genomen”. In het *Turmac/Reynolds*-arrest⁷⁰ heeft het Benelux Gerechtshof een nadere uitleg gegeven over de interpretatie van “normaal gebruik”. Uit dit arrest blijkt dat 1) in de eerste plaats dient te worden nagegaan of er binnen de Benelux in het economisch verkeer effectief gebruik is gemaakt van het teken als merk, waarna 2) vervolgens moet worden vastgesteld of dit gebruik als “normaal gebruik” kan worden beschouwd.

Wat het eerste vereiste betreft, rijst in het voorbeeld dus de vraag of het gebruik van de domeinnaam “metro.com” als onderdeel van de URL als merkgebruik kan worden beschouwd. De juridische kwalificatie van de domeinnaam is met andere woorden belangrijk.⁷¹ Gelet op de hierboven besproken classificatie is het gebruik van de domeinnaam “metro.com” in de URL <http://www.metro.com> wellicht merkgebruik. Zelfs indien dit niet het geval zou zijn, dient er rekening mee te worden gehouden dat de inhoud van de website commerciële informatie bevat die als publiciteit kan worden beschouwd. Dit gegeven is van belang aangezien ook voorbereidende handelingen, evenals reclame een rechtshandhavend gebruik kunnen uitmaken in de zin van artikel 5.2 BMW, *zonder* dat er reeds een effectief gebruik is.⁷² Het mag echter niet bij reclame blijven. De producten of diensten moeten uiteindelijk ook in de Benelux worden gecommercialiseerd.

Vervolgens moet worden onderzocht of het gebruik van een merk als domeinnaam of op een website als normaal gebruik kan worden beschouwd. Volgens het Benelux Gerechtshof en een unanieme rechtspraak en rechtsleer ter zake moet worden nagegaan of het gebruik bedoeld is om een afzet van het merkproduct te verzekeren, dan wel louter het instandhouden van het depot beoogde. Gebruik van een merk op het Internet, het weze als deel van de domeinnaam, het weze op de webpagina zelf kan dus bijdragen tot de instandhouding van een merk op voorwaarde dat dit gebruik gebruikelijk en commercieel verantwoord is. Of aan dit vereiste wordt voldaan, moet worden bepaald aan de hand van de inhoud van de website. Zo zal er bijvoorbeeld wellicht geen commercieel verantwoord gebruik zijn wanneer een website alleen maar informatie bevat en geen publiciteit voor producten/diensten.⁷³ Ook zal moeten worden nagegaan of de website (mede) gericht is tot de Benelux en de indruk wekt mede voor het publiek in de Benelux te zijn bestemd.

Het gebruik van de domeinnaam “metro.com” en het gebruik van dit merk op de website zelf zal in het voorbeeld wellicht instandhoudend merkgebruik uitmaken, temeer daar het merk “Metro” niet alleen wordt aangewend om daadwerkelijk restaurants uit te baten, maar ook om een franchisesysteem aan te bieden en uit te bouwen. Het merkgebruik in het voorbeeld dient dan ook voornamelijk t.a.v. de (potentiële) franchisenemers te worden bepaald. Dit relevante publiek zal, geconfronteerd met de inhoud van de website, inderdaad denken aan de Metro-restaurants zodat er een band bestaat tussen het gebruik van het merk “Metro” en de diensten waarvoor het merk is

⁷⁰ BGH 27 januari 1981, zaak A/80/1 *Turmac/Reynolds Tobacco*, B.I.E. 1981, p. 151.

⁷¹ DE VISSCHER, F, o.c., p. 140.

⁷² GIELEN, Ch. En WICHERS HOETH, L. *Merkenrecht*, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1992, p.240; VAN INNIS, T., *Les signes distinctifs*, Brussel, Larcier, 1997, p.508.

⁷³ WEFERS BETTINK, H.W., o.c., p.169.

gedeponeerd. Het relevante publiek zal het merk “Metro” derhalve associëren met de restaurantdiensten. Als er voldoende bekendheid bestaat in de Benelux (te meten aan het aantal hits) en/of afzet, kan uitsluitend Internetgebruik derhalve instandhoudend gebruik uitmaken.⁷⁴

4. Rechtscheppend merkgebruik op het Internet

Het Internet is een venster op de wereld. De Internetgebruiker kan gemakkelijk merken ontdekken die in het buitenland succesvol zijn en deze vervolgens in de Benelux deponeren. Ook hier weer zullen de traditionele principes van toepassing zijn, in voorkomend geval de bepalingen inzake het depot te kwader trouw (artikel 4.6 BMW).⁷⁵ De problematiek van merkdepots te kwader trouw is gelijkaardig aan domain name grabbing. Er bestaan immers individuen die de merkenregisters afschuimen om te onderzoeken waar succesvolle merken nog niet zijn gedeponeerd, dan wel in aanmerking komen voor een vervallenverklaring wegens non usus. De *Ben&Jerry's*-zaak⁷⁶ is hiervan een schoolvoorbeeld. Ben & Jerry's is een in 1978 in de Verenigde Staten opgericht consumptie-ijs producerend bedrijf. Zij is uitgegroeid tot één van de twee grootste ijsproducenten van de Verenigde Staten. De Engelse firma Mayfair had een Beneluxdepot verricht voor het merk “Ben & Jerry's”. De rechtbank oordeelde in de eerste plaats dat de in artikel 4.6 BMW genoemde gevallen, waarin de kwade trouw uit het geheel van de feiten zonder meer voortvloeit, niet limitatief moeten worden opgevat. Bij de beoordeling van de vraag of er in voorliggend geval sprake was van kwade trouw –waarbij de rechtbank uitdrukkelijk stelde dat hierbij rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval- nam de rechtbank het volgende in aanmerking:

- 1) het merk Ben en Jerry's was tenminste reeds sinds een jaar of tien een algemeen bekend merk en er kon worden aangenomen dat het enige bekendheid genoot in de Benelux;
- 2) Ben en Jerry's was een sterk expanderende onderneming die in Europa reeds vestigingen had zodat het in de lijn der verwachtingen lag dat zij haar producten ook in andere Europese landen op de markt zou brengen en haar merk aldaar zou willen gebruiken;
- 3) De directeur van Mayfair was een “trade broker” die verschillende merken had gedeponeerd en deze in reserve hield met het doel de merken aan geïnteresseerde ondernemingen te verkopen;
- 4) Het depot van Mayfair had betrekking op dezelfde producten en diensten.

Op grond van deze overwegingen achtte de rechtbank het voldoende aangetoond dat Mayfair niet alleen op de hoogte moest zijn geweest van het voorgebruik door Ben & Jerry's buiten de Benelux, maar ook dat zij haar depot juist met het oog hierop en als welbewuste aantasting van het belang van Ben & Jerry's had verricht. Deze principes dienen onverkort te worden toegepast in een virtuele omgeving.

⁷⁴ OVERDIJK, F.F.W., “Merken en Internet: nieuws onder de zon?”, *BMM Bulletin* 1997, p. 18 ; AIPPI-rapport, p.44, e.

⁷⁵ AIPPI-rapport, p.43.d.

⁷⁶ Rb. 's-Gravenhage 20 september 1995, *I.E.R.* 1995, p. 218

Het Internet vergroot echter niet alleen het gevaar van depots te kwader trouw. Het kan ook een hulpmiddel zijn om dergelijke depots te bestrijden. Het gebruik van een domeinnaam, merk of handelsnaam op Internet kan immers rechtscheppend werken en de mogelijkheid verschaffen om een nietigheidsvordering wegens een depot te kwader trouw in te stellen. Stel dat in bovenstaand geval Ben&Jerry's als domeinnaam werd gebruikt door het Amerikaanse moederbedrijf. Indien deze domeinnaam werd gebruikt als merk en ouder was dan de depotdatum van het aangevallen merk zou dit gebruik alleen al Ben&Jerry's in de mogelijkheid hebben gesteld om een nietigheidsvordering in te stellen, op voorwaarde dat de deposant van dat oudere gebruik op de hoogte was of moest zijn (artikel 4.6.a. BMW). Dit laatste kan bijvoorbeeld worden aangetoond aan de hand van de duur, de frequentie en het aantal gebruikers van de website van Ben&Jerry's. Het Internet maakt het dus eenvoudiger voor de merkhouder om de kwade trouw van een derde aan te tonen.⁷⁷

5. Merkinbreuken op het Internet

5.1. Traditionele merkinbreuken

Evenals in de reële wereld, kan het gebeuren dat op Internet een merk wordt gebruikt zonder dat hiervoor de toestemming werd verkregen van de rechthebbende. Dit is een traditionele merkinbreuk, waarop de reeds uiteengezette inbreukcriteria uit de reële wereld onverkort van toepassing zijn. Zo oordeelde de President van de rechtbank te Rotterdam bijvoorbeeld dat de Stichting Digitaal Netwerk door op haar website onder de aanduiding "Digitaal Netwerk" een gratis vacaturebank aan te bieden geen inbreuk maakte op de rechten van Randstad op het merk "Werknet" omdat er geen sprake was van gebruik in het economisch verkeer in de zin van artikel 13.A.1 BMW.

5.2. Nieuwe vormen van merkinbreuken

Naast de traditionele merkinbreuken, heeft het Internet ook aanleiding gegeven tot het ontstaan van nieuwe soorten inbreuken, bijvoorbeeld door het gebruik van "hyperlinks" en "metatags".

⁷⁷ WEFERS BETTINK, H.W., o.c., p.168.

5.2.1 Hyperlinks⁷⁸

Eén van de belangrijkste “tools” van het Internet zijn de zogenaamde “hyperlinks”. Hyperlinks zijn tekens die de Internetgebruiker de mogelijkheid verschaffen om, door middel van het klikken op deze tekens, zich te verplaatsen naar een andere website of naar andere onderdelen van dezelfde bezochte website. Een hyperlink bestaat uit de volledige URL (bvb. <http://www.law.rug.ac.be>) of een kenmerkend trefwoord in het blauw of een andere kleur, al dan niet onderstreept. Ook wordt gebruik gemaakt van iconen, afbeeldingen, logo's of beeldanimatie. Wanneer de hyperlink wordt aangeklikt, wordt dus een verbinding (“link”) gemaakt met een andere website, een ander onderdeel van de bezochte website, beelden, muziek, etc. Dit betekent dat men terechtkomt op een andere webpagina, die zijn eigen URL heeft.

Er bestaan verschillende soorten hyperlinks. De HREF of gewone link opent een nieuwe webpagina waarbij de oorspronkelijke pagina verdwijnt. HREF-links kunnen bovendien nog eens worden onderverdeeld in *surface linking* and *deep linking*. In het eerste geval opent de hyperlink de *homepage* van de aangezochte website, terwijl bij *deep linking* een andere specifieke pagina wordt geopend. De link passeert als het ware de homepage van de website waarnaar wordt gelinkt.⁷⁹ Een ander type hyperlink is “*inlining*” waardoor het mogelijk is om in een webpagina een beeld in te voegen dat afkomstig is van een andere website zonder dat de website waarop de hyperlink voorkomt verdwijnt.⁸⁰ In het geval van *Framing* wordt een andere webpagina geopend binnen de eerst geopende pagina. Door de hyperlink op de eerste site aan te klikken kan de inhoud van een andere webpagina worden raadplegen binnen het “frame” van de eerste site en zonder dat de nieuwe URL verschijnt. De eerste site wordt dus niet verlaten en een deel van de webpagina (bijvoorbeeld de advertenties) blijft staan. Ook het adres van de eerste site blijft in beeld.

In principe hebben houders van een website geen bezwaar tegen het gebruik van eenvoudige hyperlinks. Dit vergroot immers de bereikbaarheid en derhalve het commercieel succes. Het gebruik van hyperlinks kan echter ook aanleiding geven tot geschillen.⁸¹ Naast een auteursrechtelijke inbreuk en een inbreuk op de eerlijke

⁷⁸ DE COCK BUNING, M. en VERMEER, M., “Hyperlinks en metatags; meeliften in cyberspace”, *Computerrecht* 1999, p.166. Opmerkelijk is dat British Telecommunications (“BT”) beweert de hyperlinktechniek te hebben uitgevonden en octrooirechtelijke bescherming hiervoor te genieten. BT heeft in de Verenigde Staten, waar haar octrooi 4,873,662 nog niet is verstreken, een inbreukprocedure ingesteld tegen Prodigy, een Internet Service Provider (*IP Worldwide* februari 2001, p.20).

⁷⁹ *Deep linking* heeft als gevolg dat de eigenaar van de website geen bezoekersgegevens kan registreren, hetgeen de normale wijze is om de populariteit en de commerciële waarde van een website te meten. Dit kan een verlies van advertentie-inkomsten tot gevolg hebben. Het is immers de *homepage* waarop de meeste advertenties zijn opgenomen. Wanneer de homepage wordt omzeild, loopt de sitehouder dus advertentie-inkomsten mis.

⁸⁰ *Inlining* houdt dus in dat het beeld dat in een webpagina wordt ingevoegd op een andere server staat dan diegene waarop de webpagina zelf staat. Zo kan opslagruimte worden bespaard aangezien het beeld niet moet worden gekopieerd op de eigen website en dus niet moet worden opgeslagen op de server die de webpagina bevat.

⁸¹ Zie bvb. *Shetland Times Ltd. v. Jonathan Wills and Another*, Court of Session : Outer House, (1996) *Outer House Cases*, 24 oct. 1996. In deze zaak gebruikte een Internet nieuwsservice, de Shetland news, krantenkoppen uit de online editie van de Shetland Times als hyperlink naar de website van deze krant. Door het gebruik van een *deep link* was het onduidelijk dat er naar een andere website werd gelinkt waardoor het leek alsof Shetland News een onderdeel was van, althans nauw verbonden was met de Shetland Times. Zie ook : STROWEL, A. en IDE, N., *La responsabilité des intermédiaires sur Internet: Actualités et question des hyperliens*, <http://www.droit-technologie.org>.

handelsgebruiken, kan het gebruik van een hyperlink een merkinbreuk uitmaken. Het gebruik van een (beeld)merk als hyperlink kan immers als een gebruik in de zin van artikel 13.A.1.d BMW worden beschouwd. Hiervoor is het wel vereist dat het merk wordt gebruikt in het economisch verkeer en door dit gebruik “ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk”. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de hyperlink, die verwijst naar de website van de merkhouders, is aangebracht op een website waarmee de merkhouders niet mee wil worden geassocieerd.⁸² Ook wanneer de Internetgebruiker door het aanklikken van de hyperlink wordt geleid naar een andere website dan deze van de merkhouders, kan een merkinbreuk worden weerhouden. Dit doet immers afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk. Artikel 13.A.1.d. BMW voorziet dat er geen merkinbreuk wordt begaan wanneer er een *geldige reden* zou bestaan voor het gebruik van de hyperlink. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer de gebruiker van de hyperlink op zijn website wil duidelijk maken dat hij producten van een bepaald merk verkoopt of dat hij bepaalde producten bespreekt.⁸³

In België bestaat er geen gepubliceerde rechtspraak over hyperlinks die een merkinbreuk uitmaken. Wel bestaat er rechtspraak waarbij het gebruik van hyperlinks werd verboden op grond van andere juridische argumenten. Zo werd een geschil tussen de belangenorganisatie van de platenfirma's ("IFPI") en de Internet Service Provider "Skynet"⁸⁴ beslecht op grond van de WHPC. Volgens IFPI hadden sommige klanten van Skynet op hun websites hyperlinks aangebracht, die verwezen naar illegale reproducties van muziekopnames in MP3-formaat⁸⁵ die zich op andere sites bevonden. IFPI verweet Skynet niet of niet tijdig te hebben gereageerd op klachten die IFPI in dat verband had geformuleerd. Volgens de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel is het met een eerlijke handelspraktijken strijdige daad dat Skynet de hyperlinks niet verwijdert na attent te zijn gemaakt op het illegaal karakter ervan.⁸⁶ Dit vonnis heeft heel wat stof doen opwaaien gelet op de verregaande consequenties voor de aansprakelijkheid van service providers voor de inhoud van hun sites. Het vonnis werd recentelijk echter door het Hof van Beroep te Brussel hervormd.⁸⁷ De redenering van het Hof is enigszins vreemd te noemen. Het Hof was van oordeel dat de zorgvuldigheidsnorm inhoudt dat wanneer IFPI Skynet op de hoogte brengt van de aanwezigheid op de door haar gehoste sites van hyperlinks die verwijzen naar illegale muziekopnames, zij deze links moet verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk maken. Dit is dus een bevestiging van het vonnis in eerste aanleg. Wel voegt het Hof eraan toe dat deze verwijderingsplicht slechts geldt wanneer een bepaalde procedure wordt gevolgd, die door het Hof zelf werd vastgelegd. Vervolgens toetst het Hof de

⁸² Bijvoorbeeld wanneer een sportmerk als hyperlink wordt gebruikt op een website van pornografische aard waarop jongeren worden afgebeeld die "gekleed" zijn in sportartikelen van het betreffende merk en waarvan de afbeeldingen tegen betaling kunnen worden gedownload.

⁸³ DE COCK BUNING, M. en VERMEER, M., o.c., p.169.

⁸⁴ Een Internet Service Provider ("ISP") verschaft toegang tot het Internet en "host" websites. "Hosting" betekent dat de ISP haar server- of computerinfrastructuur ter beschikking stelt van haar klanten die via websites informatie ter beschikking willen stellen op het Internet.

⁸⁵ MP3 is een formaat van elektronische bestanden waarin auditieve gegevens in gecomprimeerde vorm zijn opgeslagen, waardoor zij minder geheugen in beslag nemen, zodat zij, met behoud van kwaliteit, sneller van het Internet kunnen worden gedownload.

⁸⁶ Vz. Kh. Brussel 2 november 1999, *Computerrecht* 2000, p.36.

⁸⁷ Brussel 13 februari 2001, *onuitg.*

handelwijze van partijen aan de door haar uitgewerkte procedure en komt tot het besluit dat IFPI deze niet heeft gevolgd.

In de zaak *IFPI/Beckers* was de vordering gesteund op artikel 1382 B.W. IFPI had vastgesteld dat de heer Beckers, een student, een website exploiteerde waarop 25.000 links naar MP3-sites voorkwamen waar muziek illegaal kon worden gedownload. De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen volgde de argumentatie van IFPI en bevestigde dat het aanbrengen van links naar illegale MP3-sites een onrechtmatige daad is omdat dit het plegen van auteursrechtelijke inbreuken bevordert.⁸⁸

Het eerste hyperlink geschil dat zich in Nederland heeft voorgedaan, is een geval van deep linking. Op 22 augustus 2000 heeft de President van de rechtbank te Rotterdam het kort geding van de belangrijkste Nederlandse dagbladen tegen de online news service “Kranten.com” afgewezen.⁸⁹ Kranten.com publiceerde op haar website krantenkoppen, die gekopieerd waren van de websites van de betrokken dagbladen. Elke kop was een deep link naar het volledig artikel dat zich op een afzonderlijke pagina van de websites van de dagbladen bevond. Kranten.com verspreidde deze koppen/deep links bovendien onder haar abonnees in een dagelijks nieuwsbericht. De dagbladen argumenteerden dat deze activiteiten van Kranten.com een inbreuk uitmaakten op hun auteurs- en databankrechten, alsmede dat het gebruik van deep links onrechtmatig was aangezien aldus hun homepage werd genegeerd. Volgens de President is deep linking helemaal niet onrechtmatig aangezien deze techniek de Internetgebruiker niet verhindert om de homepage van de dagbladen te raadplegen. Het is echter verwonderlijk dat ook de andere claims van de dagbladen werden afgewezen.

5.2.2. Metatags

Het gebruik van metatags kan eveneens aanleiding geven tot merkenrechtelijke problemen. Metatags zijn sleutelwoorden waarmee websites door internet-zoekmachines (zoals Yahoo, Altavista of Ad Valvas) worden geïdentificeerd en gecatalogeerd. In de programmeertaal (“HTML”)⁹⁰ die aan de basis ligt van iedere website kunnen zoekwoorden worden opgenomen die door de zoekmachines worden herkend, maar die voor de gebruiker onzichtbaar zijn. Door het aanbrengen van metatags worden bezoekers naar een website geleid. Een zoekmachine geeft een site afhankelijk van de toegevoegde metatags een plaats op de lijst met de gevonden sites. Hoe meer metatags, hoe hoger een site op de lijst verschijnt. Om het aantal bezoekers van een site te verhogen wordt steeds vaker als metatags een sleutelwoord toegevoegd dat nauwelijks of geen verband houdt met de inhoud van de website.⁹¹ Daarbij worden vaak handelsnamen of merken van concurrenten gebruikt.⁹² Wanneer een onderneming de naam van haar concurrent als metatag gebruikt betekent dit dus dat internetsurfers die in een zoekmotor als zoekopdracht de naam van een concurrent ingeven, automatisch op de resultatenlijst ook de homepage van die onderneming zullen aantreffen. Dergelijke

⁸⁸ Vz. Rb. Antwerpen 21 december 1999, *Computerrecht* 2000, p.247.

⁸⁹ Pres. Rb. Rotterdam 22 augustus 2000, *IBA Newsletter of Committee L* 2001/1, p. 9.

⁹⁰ Hyper Text Markup Language.

⁹¹ Zo wordt bijvoorbeeld het woord “sex” vaak als metatag aan een totaal ongerelateerde website toegevoegd.

⁹² DE COCK BUNING, M. en VERMEER, M., o.c. p. 170.

praktijken kunnen o.m. worden gesanctioneerd op basis van artikel 13.A.1.d BMW, zoals blijkt uit de rechtspraak en rechtsleer⁹³ terzake.

Op 15 oktober 2000 verbood de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel de telecommunicatieoperator Intouch nog langer de metatags “Belgacom” en “Belgacon” aan haar site te koppelen. De vordering van Belgacom was gebaseerd op artikel 13.A.1.d BMW en op artikel 93 WHPC. Het verweer van Intouch dat de metatags buiten haar medeweten zouden zijn ingevoegd werd afgewezen o.m. aangezien de titularis van een website verantwoordelijk is voor de inhoud van zijn site.⁹⁴

Ook de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen is tot dit besluit gekomen in de *Eurosense*-zaak. Aerodata maakte voor haar website gebruik van de metatag “Eurosense”, het gedeponeerde merk van haar concurrent Eurosense. Eurosense verzette zich tegen het onrechtmatig gebruik van haar merk als metatag op basis van de WHPC en op grond van van artikel 13.A.1.d BMW. Aerodata meende zich ter verantwoording van haar gebruik van het merk van haar concurrent als metatag te kunnen beroepen op de nieuwe bepalingen van de WHPC inzake vergelijkende reclame, meer bepaald op het nieuwe artikel 23bis WHPC. Het gebruik van andermans merk in een geoorloofde vergelijkende reclame is immers een gebruik van dat merk met geldige redenen in de zin van artikel 13.A.1.d BMW. Terecht stelde de Voorzitter evenwel dat een metatag geen geoorloofde vergelijkende reclame kan zijn in de zin van artikel 23bis WHPC aangezien er *stricto sensu* geen sprake is van een vergelijking van de respectieve producten of diensten maar enkel van een manier om het bestaan van zijn onderneming, producten en diensten aan het publiek kenbaar te maken. Ook artikel 23.7 WHPC dat toelaat om in reclame uitdrukkelijk of impliciet andere verkopers te identificeren indien daartoe een noodzaak bestaat, kon niet worden ingeroepen. Er kon immers niet ernstig worden volgehouden dat het onontbeerlijk was om het merk “Eurosense” van de concurrent te gebruiken om zich aan het publiek voor te stellen. Van een geldige reden die toeliet om het gebruik van het merk “Eurosense” als metatag te gebruiken was dus geen sprake. Dat ook onrechtmatig voordeel werd getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk “Eurosense” was voor de Voorzitter een vaststaand feit. Waar het Aerodata immers om ging was door het gebruik van de litigieuze metatag haar producten en diensten voor te stellen aan internetsurfers die eigenlijk op zoek waren naar de website van haar concurrent. Terecht werd dit aanzien als het onrechtmatig voordeel halen uit het onderscheidend vermogen van het concurrerende merk “Eurosense” teneinde het cliënteel van dat merk naar zich toe te trekken.⁹⁵ Dit vonnis werd bevestigd door het Hof van Beroep te Antwerpen bij arrest d.d. 9 oktober 2000.⁹⁶ Ook in Nederland beslisten de rechtbanken dat het gebruik van een merk van een concurrent als metatag verboden is op grond van artikel 13.A.1.d BMW.⁹⁷

⁹³ WÉRY, E., o.c., p. 1603.

⁹⁴ Vz. Kh. Brussel 15 oktober 1999, *Computerrecht* 2000, p.245.

⁹⁵ Vz. Kh. Antwerpen, *T.B.H.* 2000, *onuitg.*

⁹⁶ Antwerpen 9 oktober 2000, *R.W.* 2000-2001, p. 1093.

⁹⁷ Pres. Rb. Dordrecht 9 februari 1999, *B.I.E.* 1999, p.171.

6. Het lokalisatieprobleem⁹⁸

Eén van de basisbeginselen in het merkenrecht is het territorialiteitsprincipe. Dit houdt in dat een merk slechts geldt voor het grondgebied waarvoor het merk werd verleend. Dit is eveneens het geval voor handelsnamen gezien de territoriale gelding van de WHPC beperkt is tot het Belgisch grondgebied. Het Internet daarentegen is wereldwijd, kent geen grenzen en kan in ieder land worden geraadpleegd. Gebruik op het Internet is dus per definitie (mede)gebruik in de Benelux of België.

Indien gebruik op het Internet wereldwijd gebruik is, betekent dit dat gebruik van een merk, domeinnaam of teken op het Internet ook overal ter wereld inbreuken op rechten van derden kan opleveren. Dit zou dus tot gevolg hebben dat een Chinese website waarop producten worden aangeboden onder een merk dat op geldige wijze in China werd gedeponeerd, een inbreuk kan uitmaken op de rechten van een merkhouders in België. Omgekeerd kan een merkhouders in Ethiopië een Belgische handelaar aanklagen omdat deze laatste door de registratie van een “.com” domeinnaam inbreuk pleegt op diens Ethiopische merkrechten.

Dit gaat o.i. te ver. Een rigoureuze toepassing van het nationale recht zou immers meebrengen dat ieder teken dat ergens ter wereld overeenstemt met een Beneluxmerk of handelsnaam, een merk- of handelsnaaminbreuk uitmaakt. De oplossing lijkt erin te bestaan om rekening te houden met het publiek of de markt waartoe een domeinnaam en de onderliggende website zich richt. Wanneer een domeinnaam/website zich richt tot België en bij het Belgische publiek de indruk wekt mede voor hen te zijn bestemd, is het gebruik van de domeinnaam en de informatie op de website relevant voor België en zal hiermee rekening moeten worden gehouden. In landen waar die gerichtheid niet bestaat, is het inbreukmakend gebruik niet relevant.⁹⁹ Men dient er zich dus van bewust te zijn dat wanneer men zich begeeft op het Internet dit wereldwijde inbreukrisico's inhoudt. Dergelijke risico's zijn te beperken door bijzondere gerichtheid te creëren. Dit kan gebeuren door een duidelijke adressering van de site met behulp van een disclaimer waarbij de toepassing ervan uitdrukkelijk wordt beperkt tot bepaalde territoria, door de voertaal, de contactadressen, de gebruikte ccTLD, etc. Heeft een website echter een wereldwijde roeping, dan zijn er onvermijdelijk ook wereldwijde inbreuken mogelijk.

Dergelijke “bijzondere gerichtheid” lijkt nog niet te zijn doorgedrongen in de Belgische rechtspraak. In *Cockerill Sambre/Capricom*¹⁰⁰ stelde de Voorzitter expliciet dat de betwiste handelspraktijk een wereldwijde impact had, en bijgevolg ook in België plaatsvond. In een ander geschil was de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van oordeel dat Internet een maatschappelijk gegeven is in België, waarbij gebruik wordt gemaakt van Belgische telefoonlijnen op Belgisch grondgebied. De Voorzitter merkte eveneens op dat, *“zelfs indien er geen Belgische regelgeving bestaat betreffende het Internet, zulks niet wegneemt dat het Belgisch gemeen recht, de Belgische rechtsregels in 't algemeen, van toepassing zijn op geschillen, in België, met*

⁹⁸ J.P. Barlow, één van de pioniers van het Internet omschreef deze problematiek op de volgende kenschetsende wijze “On the Net, everything is local and everything is global, but nothing is national”.

⁹⁹ VERKADE, D.W.F., o.c., p. 5 ; WEFERS BETTINK, o.c., p. 168.

¹⁰⁰ Vz. Kh. Brussel 23 oktober 1997 en 27 november 1997, *AJ.T.* 1997-98, p. 335 ; *Computerrecht* 1998, p. 27 met noot GOETHALS, P.

betrekking tot het grensoverschrijdende Internet”¹⁰¹. De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Gent stelde het volgende: “Omdat het Internet ook nationaal en lokaal benut wordt, is de desbetreffende rechter territoriaal bevoegd”.¹⁰² Het Hof van Beroep te Brussel was van oordeel dat de WHPC, als politiewet, van toepassing is op de feiten die binnen haar territoriale toepassingsfeer vallen, met name op alle oneerlijke handelspraktijken die op het Belgisch grondgebied worden gesteld.¹⁰³ In de *Infosupport*-zaak¹⁰⁴ stelde de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen dat het registreren van een Nederlandse domeinnaam “als een per definitie grensoverschrijdende handelsactiviteit geldt en a fortiori in een onmiddellijk aangrenzend land”.

De Belgische rechtspraak lijkt dus de universele roeping van het Internet in al zijn -verregerende- consequenties te aanvaarden. De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel was echter een andere mening toegedaan in de *Koi Ichi Banzai*-zaak.¹⁰⁵ De Voorzitter aanvaardde niet dat een inbreuk op het Internet automatisch een inbreuk uitmaakt in elk land waar de betrokken site wordt geraadpleegd. Volgens de Voorzitter zou dit tot gevolg hebben dat systematisch, doch volkomen artificieel, bevoegdheid zou ontstaan in het land van vestiging van de eisende partij.

7. Besluit

Uit hetgeen voorafgaat blijkt duidelijk dat de komst en de ontwikkeling van het Internet belangrijke vragen met zich heeft gebracht op het gebied van het merkenrecht. Vooral het lokalisatieprobleem is nog een open vraag. Ook de verhouding tussen domeinnamen, merken en handelsnamen leverde enige moeilijkheden op. Voor het overige heeft de nieuwe digitale omgeving de toepassing van het merkenrecht uit de reële wereld niet in de weg gestaan. Niettegenstaande de hype rond het Internet, is deze nieuwe omgeving voor het merkenrecht dus niets anders dan oude wijn in nieuwe zakken. Wel is duidelijk geworden hoe belangrijk het is voor een onderneming om de benaming van haar producten of diensten of haar eigen benaming als merk te deponeren.

¹⁰¹ Vz. Kh. Brussel 3 januari 1997, *Computerrecht* 1997, 227, met noot GOETHALS, P. (Bluebox/Epona).

¹⁰² Vz. Kh. Gent 22 december 1997, *T.G.R.* 1999, 26

¹⁰³ Brussel 1 april 1998, *Computerrecht* 1998, 176, met noot DE BAUW, H.(Tractebel/Capricom) ; *D.C.C.R.* 1998, p.174, met noot JOMOUTON, Y.

¹⁰⁴ Vz. Kh. Antwerpen 9 januari 1999, *Computerrecht* 1999, 76.

¹⁰⁵ Vz. Kh. Nijvel 24 maart 2000, *onuitg.*