

De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen: een eerste analyse

Tom HEREMANS

Advocaat CMS Lexcelis

1. Inleiding	105
2. Toepassingsgebied van de wet.....	107
3. De bestanddelen van het wederrechtelijk registreren van een domeinnaam	108
(a) Overeenstemming tussen domeinnaam en onderscheidingsteken	108
(b) Zonder enig recht of legitiem belang	109
(c) Het doel een derde te schaden of uit de registratie een ongerechtvaardigd voordeel te halen	109
4. De stakingsvordering.....	110
(a) De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of van de rechtbank van koophandel	110
(b) Wie kan de stakingsvordering instellen?.....	110
(c) De maatregelen die de voorzitter kan bevelen	111
(d) De vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding	111
5. Besluit	111

1. Inleiding

1. Op 26 juni 2003 bekrachtigde de Koning de wet die het fenomeen van de zogenaamde domeinnaamkaping moet helpen bestrijden.¹ Domeinnaamkaping – in het Engels *domain name grabbing* of *cybersquatting* geheten – komt erop naar dat iemand een domeinnaam registreert die overeenstemt met het onderscheidingsteken van een derde en dat hij uit die overeenstemming een voordeel tracht te halen.²

2. Het fenomeen van domeinnaamkaping is bijna even oud als het domeinnaamsysteem zelf. Reeds in 1994, dook het fenomeen op, zij het dan in een relatief onschuldige vorm. Toen registreerde journalist Joshua Quittner, die onder meer voor TIME Magazine schrijft, de domeinnaam “mcdonalds.com”. Het volstond immers om een naam naar keuze aan te vragen bij de bevoegde domeinnaamautoriteit en als die naam nog niet was geregistreerd door een derde dan werd hij zonder verdere vragen toegekend aan de aanvrager. Dit is de zogenaamde “*first come*

first served”-regel die in vele domeinen geldt, onder meer in de generieke “.com”, “.org” en “.net” domeinen, maar ook in domeinen met een landencode zoals “.be”, “.nl” en “.de”. Journalist Quittner registreerde de naam om via een artikel de bedrijven erop te wijzen dat als zij een stek op het internet wilden bekomen, zij best snel hun (merk)naam als domeinnaam registreerden. Zoniet konden kwaadwillige kapers er met “hun” domeinnaam vandoor gaan, met alle gevolgen vandien. Joshua Quittner was geen kwaadwillige kaper: in ruil voor een investering door McDonalds Corporation van 3500 dollar in het computerpark van een school droeg hij de domeinnaam aan de hamburgerverkoper over.³

3. Ook België bleef niet gespaard van domeinnaamkaping. In 1996 registreerde de Amerikaanse onderneming Capricom een aantal domeinnamen, zoals “walibi.com”, “belgacom.com”, “cotedor.com”, “cockerillsambre.com” en “tractebel.com”. Verschillende benadeelde partijen dagvaardden Capricom en haar vertegenwoordigers en uiteindelijk legde het Hof van Beroep te Brussel in het

¹ Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, *B.S.*, 9 september 2003, p. 45.225, hierna de Domeinnaamwet genoemd.

² Vgl. PETILLON, F. en STEENLANT, J., Domeinnamen: hoe misbruik bestrijden?, *C.J.*, nr. 5, 2000, p. 74.

³ MEIJBOOM, A., Domeinnamen op Internet — Wat, waarom, hoe en waarheen?, *I.E.R.*, 1997, p. 2.

Tractebel arrest van 1 april 1998 een aantal principes vast die toelieten om de rechtmatigheid van het registreren van een domeinnaam te beoordelen.⁴

Het Hof stelde ten eerste dat het zich toe-eigenen van een handelsnaam door hem als domeinnaam te registreren op zichzelf onrechtmatig is als dit gebeurt zonder de toestemming van de titularis van de handelsnaam. De onrechtmatigheid schuilt erin dat de domeinnaamhouder zich in de ogen van de registratie-autoriteit en van het publiek laat doorgaan als titularis van de handelsnaam, zelfs al wordt er geen website onder de domeinnaam geopend. Ten tweede, stelde het Hof, bestaat de onrechtmatigheid in het beletten van de titularis van de handelsnaam om de overeenstemmende domeinnaam te registreren. Ten derde zal er een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad bestaan als de domeinnaamhouder de domeinnaam ten gelde tracht te maken bij de titularis van de handelsnaam of bij een derde, bijvoorbeeld door de domeinnaam te koop aan te bieden voor een veelvoud van de initiële registratiekost.

Deze rechtspraak van het Hof vond snel navolging in geschillen over andere onderscheidingstekens dan de handelsnaam. Vooral merkhouders konden voordeel halen uit de Tractebel-rechtspraak, want zij waren de belangrijkste slachtoffers van *cybersquatters*.⁵

Maar ook fysieke personen die hun naam plots zagen opduiken in de domeinnaam van een derde brachten met succes een vordering voor de rechtbanken. Zij kunnen hun eis steunen op basis van de principes van de onrechtmatige daad (artikel 1382 BW). Aldus stelde bijvoorbeeld de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Luik dat de registratie van een tweehonderdtal domeinnamen die overeenstemden met de namen van Waalse en Brusselse politici onrechtmatig was en beval hij het gebruik van die domeinnamen te staken.⁶

4. In de praktijk werd domeinnaampiraterij niet alleen succesvol bestreden voor de gewone hoven en rechtbanken, maar hebben zich tevens verschillende vormen van alternatieve geschillenbeslechting ontwikkeld.

Op internationaal vlak biedt de zogenaamde *Uniform Dispute Resolution Policy* van ICANN een uitstekend

middel om een weggekaapte domeinnaam terug te krijgen.⁷ In een snelle, goedkope en voornamelijk elektronische procedure kan een klager de overdracht of de doorhaling bekomen van een domeinnaam als hij bewijst dat:

- de domeinnaam identiek is aan zijn merk of er zodanig mee overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan;
- de houder van de domeinnaam geen rechten of rechtmatige belangen kan laten gelden voor de domeinnaam; en dat
- de houder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en te kwader trouw gebruikt.⁸

In ons land ontwikkelde DNS België in samenwerking met CEPINA, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, een eigen alternatieve geschillenbeslechting voor “.be” domeinnamen.⁹ De regels voor de geschillenbeslechting zijn geïnspireerd door de U.D.R.P., maar het toepassingsgebied van de Belgische geschillenregeling blijft niet beperkt tot merken zoals dit het geval is voor de U.D.R.P. Wat de “.be” domeinnamen betreft, kan een klager ook de doorhaling of de overdracht vorderen van een domeinnaam die gelijk is aan of overeenstemt met een handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong of herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit. Daarnaast moet de klager ook het gebrek aan rechten of rechtmatige belangen in hoofde van de domeinnaamhouder bewijzen, evenals diens kwade trouw bij de registratie of het gebruik van de domeinnaam.

5. In de praktijk werd domeinnaampiraterij vóór het totstandkomen van de nieuwe wet dus op gepaste wijze bestreden. Niet alleen werden er talrijke geschillen voor de verschillende hoven en rechtbanken gebracht op basis van diverse rechtsgronden, daarnaast heeft zich een alternatieve geschillenbeslechting ontwikkeld die zowel internationaal als nationaal een groot succes kan worden genoemd.

De vraag stelt zich dan ook waarom een wetgevend initiatief eigenlijk nodig was. In de memorie van toelichting bij de wet worden hiervoor twee redenen opgegeven. Ten

⁴ Brussel, 1 april 1998, *Jaarboek Handelspraktijken*, 1998, p. 467, *J.M.L.B.*, 1998, p. 1588 (in Franse vertaling en met noot WERY, E.) en *Computerrecht*, 1998, p. 179, noot DE BAUW, H. (tractebel.com).

⁵ Zie bijvoorbeeld Vz. Kh. Oudenaarde, 27 september 1999, *Jaarboek Handelspraktijken*, 1999, p. 737 (Rolandshop.com e.a.); Vz. Kh. Luik, 9 november 2001, *J.M.L.B.*, 2002, p. 884 (hema.be); Rb. Kh. Brussel, 26 februari 2003, *I.R.D.I.*, 2003, p. 65.

⁶ Voorzitter Rb. Luik, 28 november 2001, *onuitg.*, rol kort geding 01/705/C, Charles Picqu, Christine Defraigne, Laurette Onkelinx en Yvan Ylieff v. Darco Group, Darco Business Center en Pierre Darchembeau; Rb. Luik, 16 januari 2002, *I.R.D.I.*, 2003, p. 79.

⁷ Zie bijvoorbeeld DE WEERD, T.J.M., en VAN KRALINGEN, R.W., De WIPO-domeinnaamarbitrageprocedure, *Computerrecht*, 2001, [p. 254-255]; KING, S.H., Trademarks, Domain Names, and the Uniform Dispute Resolution Policy in CRISTAL, L. en GREENFIELD, N. (ed.), *Trademark Law & the Internet*, New York, INTA, 2001, p. 275.

⁸ Zie voor de U.D.R.P.: <http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm>.

⁹ Zie http://www.dns.be/nl/DomainInfo/enduser_termsandconditions.htm en <http://www.cepina.be>.

eerste stelt de regering vast dat *cybersquatting* een "specifiek begrip van het internet (is) dat zich bevindt op de grens van het industriële eigendomsrecht, de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, het mededingingsrecht, de algemene beginselen betreffende eerlijke handelspraktijken en het burgerlijk recht. Dit rechtvaardigt dat hij het onderwerp van een bijzondere wet uitmaakt". Ten tweede dwingen de misbruiken inzake de registratie van domeinnamen de titularissen van onderscheidingstekens ertoe om veel mankracht en financiële middelen te investeren in de verdediging van hun belangen, wat een verspilling inhoudt van de economische middelen. Om dit te vermijden is eveneens een nieuwe wet met een specifieke procedure nodig.¹⁰

Beide redenen kunnen op zijn minst gezegd eigenaardig worden genoemd.

Ons inziens volstaat de bestaande wetgeving om zich te verzetten tegen de registratie van een domeinnaam die gelijk is aan of overeenstemt met een onderscheidingsteken. Op basis van de handelspraktijkenwet kan op korte termijn een vonnis ten gronde worden uitgelokt. Buiten de handelsrechtelijke sfeer, kan een benadeelde partij altijd een beroep doen op het gemeen recht, in kort geding als de zaak spoedeisend is. Of de nieuwe wet een kostenbesparing met zich zal brengen voor benadeelde partijen valt eveneens te betwijfelen. De nieuwe procedure verschilt immers weinig van de bestaande procedures en wie echt wil besparen op proceskosten wendt zich meestal niet tot de gewone hoven en rechtbanken, maar kiest voor de alternatieve geschillenbeslechting bij CEPINA, WIPO of een andere erkende instelling.

6. Wat er ook van zij, het wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen werd op 26 januari 2001 bij de Kamer ingediend, gevolgd door een tweede, gewijzigd ontwerp op 21 februari 2003.¹¹ Op 27 februari 2003 keurde de Kamer het ontwerp goed, gevolgd door de Senaat op 27 maart 2003.¹²

Eén en ander moest blijkbaar snel gebeuren want de ontbinding van het parlement stond voor de deur, gelet op de verkiezingen van 18 mei 2003. Zo vergat men ervoor de zorgen dat de Kamer en de Senaat dezelfde teksten goedkeurden! Dit blijkt uit de vergelijking van de goedgekeurde teksten die op de respectieve websites van Kamer en Senaat worden gepubliceerd.¹³ Zo bestaan er een aantal taalkundige verschillen tussen de Nederlandse en de Franse tekst (namelijk in artikelen 4 en 11), komt het te

beschermen "origineel werk" niet voor in de Franse versie van de door de Kamer goedgekeurde tekst (artikel 4) en bevat de tekst van de Kamer een ongelukkige passage die niet meer voorkomt in de tekst van de Senaat (nl. dat het ".be" domein is toegewezen aan het Koninkrijk België (art. 2-2"), daar waar het ".be" domein is toegewezen aan de privaatrechtelijke v.z.w. DNS België).

2. Toepassingsgebied van de wet

7. De Domeinnaamwet is van toepassing op alle ".be" domeinnamen en op alle domeinnaamhouders die hun woonplaats of vestiging in België hebben. De Belgische wet beperkt zich dus niet tot namen uit het top niveau domein met de landencode ".be". Ook de domeinnamen uit de generieke domeinen (zoals ".com", ".org", ".net", ".info", etc.) en uit de domeinen met een landencode (zoals ".nl", ".fr", ".de", etc.) vallen onder de Belgische wet, doch enkel als de domeinnaamhouder zijn woonplaats of vestiging in België heeft. Door het toepassingsgebied van de wet aldus te beperken is de regering tegemoet gekomen aan de bezwaren van de Europese Commissie die vreesde dat als alle domeinnaamgeschillen zonder beperking onder de Belgische wet zouden vallen, er een ernstige belemmering van het vrij verkeer van diensten in de Gemeenschap zou ontstaan.¹⁴

8. Wat het materieel toepassingsgebied betreft, wordt domeinnaamkaping of het wederrechtelijk registreren van een domeinnaam in de wet als volgt gedefinieerd:

"Art. 4 – Als het wederrechtelijk registreren van een domeinnaam, wordt beschouwd, het, zonder enig recht of legitiem belang jegens die domeinnaam, en met het doel een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen, laten registreren door een officieel erkende instantie gemachtigd voor registratie, al dan niet via een tussenpersoon van een domeinnaam, die ofwel identiek is aan, of die zodanig overeenstemt 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".

Samengevat gaat het bij het wederrechtelijk registreren om een parasitaire daad waarbij iemand, zonder er enig

¹⁰ Wetsontwerp van 26 januari 2001, *Parl. St. Kamer*, 1069/001, Memorie van Toelichting, p. 4-5.

¹¹ Wetsontwerp van 26 januari 2001 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, *Parl. St. Kamer*, 1069/001; zie CRUQUENAIRE, A., *Le règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine*, Brussel, Bruylant, 2002, p. 19.

¹² Zie *Parl. St. Senaat*, 2-1519/4 en *Parl. St. Kamer* 1069/006.

¹³ Vergelijk *Parl. St. Senaat*, 2-1519/4 en *Parl. St. Kamer* 1069/006.

¹⁴ Wetsontwerp van 21 februari 2001, *Parl. St. Kamer*, 1069/005, Verslag namens de Commissie, p. 10.

recht op te hebben, een domeinnaam laat registreren die overeenstemt met een merk, een handelsnaam, een geslachtsnaam, en dergelijke meer, van iemand anders.¹⁵

9. In de memorie van toelichting verwijst de Belgische regering naar het verslag dat de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO) opstelde naar aanleiding van het zogenaamde "WIPO Internet Domain Name Process" dat uitmondde in de alternatieve geschillenbeslechting U.D.R.P.¹⁶ In dit verslag worden verschillende gevallen van registraties te kwader trouw toegelicht, zoals bijvoorbeeld het registreren van een domeinnaam met de bedoeling die naam te verhuren of te verkopen aan de titularis van het overeenstemmende onderscheidingsteken, het uit winstbejag weglokken van internetgebruikers, het verstoren van de normale handelsverrichtingen van een concurrent, enz.

De regering is het met WIPO eens dat sommige domeinnaamregistraties gerechtvaardigd kunnen zijn door een wettig recht op vrije meningsuiting, zelfs al stemmen de domeinnamen overeen met het onderscheidingsteken van een derde.¹⁷ In die gevallen bestaat er geen kwade trouw, aangezien de domeinnaamhouder dan wel een recht of legitiem belang heeft jegens die domeinnaam. Alle voorwaarden voor het wederrechtelijk registreren zijn dan niet vervuld, zodat de wet niet succesvol kan worden ingeroepen.

Om alle twijfel hierover weg te nemen bevat de Domeinnaamwet een bijzondere bepaling over de vrije meningsuiting, namelijk artikel 11:

"De geschillen voortvloeiend uit het recht op vrije meningsuiting vallen niet onder de toepassing van deze wet".

In die gevallen moet de rechter zelfs niet onderzoeken of aan alle toepassingsvoorwaarden is voldaan van het wederrechtelijk registreren. De Domeinnaamwet zal immers niet van toepassing zijn. Het gemeen recht blijft echter wel van toepassing en niets belet de rechter om op basis van artikel 1382 B.W. toch de overdracht van een domeinnaam te bevelen. In het verleden werd de houder van de domeinnaam "Filip.Dewinter.be" in het kader van de alternatieve geschillenbeslechting veroordeeld om de domeinnaam aan de politicus over te dragen. De domeinnaamhouder had immers gehandeld met de bedoeling schade te berokkenen aan de politicus (op de website die de domeinnaamhouder uitbaatte kon men met tomaten gooien naar de politicus). Het inroepen van de vrije me-

ningsuiting als verweer zou wellicht geen succes hebben gehad.

Ook indien er onder de domeinnaam een website wordt uitgebaat waarop een bepaalde mening wordt verspreid over een bedrijf, bijvoorbeeld "UwBedrijfStinkt.com", kan er een beroep gedaan worden op andere wetten indien de rechter zou oordelen dat een dergelijke domeinnaam een geschil inhoudt dat voortvloeit uit de vrije meningsuiting. Artikel 3 van de Domeinnaamwet stelt trouwens uitdrukkelijk dat andere wetsbepalingen onverminderd blijven verder bestaan en dus ook kunnen worden ingeroepen tegen een domeinnaamnaam.

3. De bestanddelen van het wederrechtelijk registreren van een domeinnaam

10. Het wederrechtelijk registreren van een domeinnaam omvat drie bestanddelen. Het gaat om:

- (a) de registratie van een domeinnaam die gelijk is aan het onderscheidingsteken van een derde of er zodanig mee overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan,
- (b) waarbij de domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang heeft jegens die domeinnaam, en
- (c) hij handelde met het doel een derde te schaden of een ongerechtvaardigd voordeel uit de domeinnaam te halen.

Deze drie bestanddelen vloeien rechtstreeks voort uit de definitie van artikel 4 van de wet en sluiten nauw aan bij de reeds besproken regels voor de nationale en internationale alternatieve geschillenregelingen.

(a) Overeenstemming tussen domeinnaam en onderscheidingsteken

11. De eiser moet bewijzen dat de domeinnaam ofwel gelijk is aan zijn onderscheidingsteken ofwel er zodanig mee overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan.

De onderscheidingstekens die voor bescherming in aanmerking komen worden in de wet op niet-limitatieve wijze opgesomd. Het betreft "*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*" (eigen onderlijning). Namen van feitelijke verenigingen, van instellingen, van evenementen,

¹⁵ Wetsontwerp van 26 januari 2001, *Parl. St. Kamer*, 1069/001, Memorie van Toelichting, p. 1.

¹⁶ Report of the WIPO Internet Domain Name Process, 30 april 1999, beschikbaar op <http://wipo2.wipo.int>.

¹⁷ Wetsontwerp van 26 januari 2001, *Parl. St. Kamer*, 1069/001, Memorie van Toelichting, p. 6, en vergelijk met het WIPO-verslag (Report of the WIPO Internet Domain Name Process, 30 april 1999, beschikbaar op <http://wipo2.wipo.int>, nr. 172).

van boeken of films, etc. kunnen mijns inziens ook van de wettelijke bescherming genieten.

12. Het is opmerkelijk dat de wet de stakingsvordering ook openstelt voor "een origineel werk", waarmee wellicht wordt bedoeld een werk van letterkunde of kunst, beschermd door het auteursrecht. Nochtans biedt de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten reeds een voldoende bescherming voor inbreuken op het auteursrecht. De auteurswet kent immers ook een stakingsvordering waarmee alle betrokkenen aan inbreuken op het auteursrecht een einde kunnen horen stellen.¹⁸ Het registreren van een domeinnaam in strijd met de rechten van een auteur maakt mijns inziens een reproductie en een mededeling aan het publiek uit, zodat een vordering op grond van de auteurswet volstaat en een nieuwe stakingsvordering niet nodig is. In de Franstalige tekst van het wetsontwerp dat de Kamer zegt te hebben goedgekeurd, is trouwens geen sprake van de bescherming van het origineel werk.¹⁹

Een partij die vaststelt dat een auteursrechtelijk beschermde naam (wat eerder zeldzaam is) voorkomt in de domeinnaam van een derde, kan mijns inziens best geen beroep doen op de Domeinnaamwet omdat de bewijslast hier opmerkelijk zwaarder is dan indien zij een beroep doet op de stakingsvordering van artikel 87 van de Auteurswet.

13. Wanneer de domeinnaam gelijk is aan het onderscheidingsteken, is het eerste bestanddeel bewezen. Bij de beoordeling mag men, volgens unanieme rechtspraak, abstractie maken van de domeinnaamextensie zoals ".be" of ".com".

Wanneer de domeinnaam niet gelijk is aan het onderscheidingsteken, maar er slechts mee overeenstemt, moet de eiser het bestaan van mogelijke verwarring aantonen. De verwarring moet mijns inziens een verwarring *in abstracto* zijn, d.w.z. een verwarring die ontstaat door louter de tekens op zich te vergelijken, afgezien van het gebruik dat er van wordt gemaakt. In de praktijk beperken de typische gevallen van domeinnaamkaping er zich immers toe om de naam te registreren en wordt er geen website onder de domeinnaam uitgebaat. Onderzoeken of er door die website verwarring wordt gesticht, gaat aan het doel om domeinnaampiraterij te bestrijden voorbij.

(b) Zonder enig recht of legitiem belang

14. Dit criterium is eveneens overgenomen uit de alternatieve geschillenregelingen. Voor de invulling van die criteria verwijzen we naar de uitvoerige rechtspraak tot stand gekomen in het kader van de U.D.R.P. en de ".be" geschillenregeling, welke rechtspraak tijdens de parlementaire voorbereiding werd besproken.²⁰

Deze voorwaarde komt erop neer dat de benadeelde partij aannemelijk moet maken dat de domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen heeft jegens de domeinnaam. Een sluitend bewijs kan de rechter hierover niet verlangen, nu het gaat om het bewijs van een negatief feit en de Latijnse rechtspreuk luidt: "*Negativa sunt non probanda*".²¹

Wanneer de klager de afwezigheid van rechten of rechtmatige belangen aannemelijk maakt, verschuift de bewijslast naar de domeinnaamhouder. Hij zal dan kunnen bewijzen dat hij toch rechten of rechtmatige belangen heeft, door het volgende aan te tonen:

- voordat hij kennis kreeg van het geschil, gebruikte de domeinnaamhouder de domeinnaam reeds om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, of heeft hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen getroffen;
- de domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen gekend onder de domeinnaam, zelfs al heeft hij geen privaatieve rechten op de naam bekomen;
- de domeinnaamhouder maakt op een legitieme en niet-commerciële of op een eerlijke wijze gebruik van de domeinnaam zonder uit winstbejag consumenten aan te trekken op misleidende wijze of het betrokken onderscheidingsteken te bekladden.

Deze criteria die in de alternatieve geschillenbeslechting werden ontwikkeld, zullen door de rechters concreet moeten worden ingevuld. Het is niet omdat die criteria goed bleken te werken in het kader van de alternatieve geschillenbeslechting, dat zij daarom ook door de Belgische rechters zullen worden gebruikt.

(c) Het doel een derde te schaden of uit de registratie een ongerechtvaardigd voordeel te halen

15. In de nationale en internationale geschillenregelingen is het centrale begrip de kwade trouw. De Belgische

¹⁸ Zie hierover HEREMANS, T., De stakingsvordering inzake het auteursrecht — Overzicht rechtspraak 1996-2000, *I.R.D.I.*, 2001, p. 123.

¹⁹ Vergelijk artikel 42 van de Franstalige en de Nederlandstalige tekst, *Parl. St. Kamer*, nr. 1069/006.

²⁰ Zie HEREMANS, T., Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken, Brussel, Larciere, 2003, 228 p.

²¹ Cepina, zaak nr. 4013, 7 februari 2002, *Guinness UDV North America v. Olivier No 1*; Cepina, zaak nr. 4030, *Le Petit-Fils de L.U. Chopard & Cie v. Jo I Glycer (Orologio)*, 17 februari 2003.

wet bevat echter nergens het begrip kwade trouw, doch vermeldt twee gevallen van mogelijke kwade trouw, namelijk het doel een derde te schaden of uit de registratie een onwettig voordeel te halen. Deze vatten de verschillende gevallen van kwade trouw samen uit de U.D.R.P. en de ".be" geschillenregeling.²²

Waar in de overige geschillenregelingen aandacht is besteed aan het onderscheid tussen de registratie te kwader trouw en het gebruik van de domeinnaam te kwader trouw, komt dit in de Belgische wet geenszins aan bod. De Domeinnaamwet viseert het feit dat men met het doel een derde te schaden of uit de registratie een onwettig voordeel te halen een domeinnaam registreert of laat registreren. Hieruit kan men alleen maar afleiden dat enkel het bewijs van kwade trouw bij de registratie relevant is, en dat het later gebruik dat van de domeinnaam wordt gemaakt niet meer ter zake doet. De bewijslast zal dienaangaande dus lager liggen dan bij de U.D.R.P. (waar de kwade trouw moet bewezen zijn zowel bij de registratie als bij het gebruik), maar hoger dan bij de ".be" geschillenregeling (waar de kwade trouw moet bewezen zijn ofwel bij de registratie ofwel bij het gebruik). Wanneer een domeinnaam te goeder trouw wordt geregistreerd doch later te kwader trouw wordt gebruikt, zal de eiser geen succesvol beroep kunnen doen op de stakingsprocedure van de Domeinnaamwet, maar zal hij wel nog kunnen slagen in een procedure volgens de ".be" geschillenregeling.

4. De stakingsvordering

16. Aangezien de strijd tegen *cybersquatting* een snel antwoord vereist, voert de wet een stakingsvordering in die verloopt zoals in kort geding, zodat de voorzitter van de rechtbank zo snel mogelijk de staking van de onrechtmatige domeinnaamregistratie kan bevelen.²³

(a) De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of van de rechtbank van koophandel

17. De stakingsvordering wordt gebracht voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel.²⁴ De eisende partij zal de bevoegdheidsregels van het gerechtelijk recht toepassen om de bevoegde rechter aan te duiden. Als de domeinnaamhouder een handelaar is, zal de stakingsvordering voor de voorzitter van de rechtbank van koophan-

del worden gebracht bij toepassing van artikel 573 Ger.W. Is de domeinnaamhouder een particulier, dan zal de vordering voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg worden gebracht.

(b) Wie kan de stakingsvordering instellen?

18. De stakingsvordering kan worden ingesteld "op verzoek van elke persoon die een legitiem belang aantoonst ten opzichte van de betrokken domeinnaam en die een recht kan laten gelden op één van de in artikel 4 vermelde tekens".²⁵

De mogelijke eiser in de stakingsvordering wordt anders gedefinieerd dan inzake de handelspraktijken en het auteursrecht, waar er respectievelijk sprake is van "de belanghebbenden"²⁶ en "elke betrokkene".²⁷ Het lijkt dan ook dat de stakingsvordering niet in het algemeen openstaat voor iedere belanghebbende of betrokkene, maar dat de eiser een "eigen" recht moet kunnen aantonen op het onderscheidingsteken waarvan hij de bescherming inroept.

Een loutere verkoper van merkartikelen zal zich m.i. niet kunnen verzetten tegen het gebruik van het merk in een domeinnaam als hij zelf niet de titularis van dat merk is. Een licentienemer heeft wel een eigen recht met betrekking tot het merk en kan m.i. dus wel een stakingsvordering instellen (voorzover zijn licentie tegenstelbaar is aan derden in overeenstemming met artikel 11.C van de Benelux Merkenwet).

19. Kunnen titularissen van merken die niet in de Benelux werden ingeschreven een stakingsvordering instellen tegen bijvoorbeeld een Belgische verweerder die de overeenstemmende domeinnaam registreerde? Artikel 12.A van de Benelux Merkenwet, na de inwerkingtreding van het Protocol, verzet zich hier in principe tegen: "Niemand (kan), welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 1, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk." Maar indien het merk niet in de Benelux wordt gebruikt ter onderscheiding van waren en diensten, dient de merkhouders het hier niet te deponeren. Hij kan dan niet de bescherming inroepen die de Benelux Merkenwet biedt, maar mijns inziens verzet niets zich ertegen dat hij de bescherming zou inroepen van de bijzondere wet inzake het

²² Vgl. TSOUTSANIS, A., *Domeinnaamgeschillen: inbreuk, onrechtmatige daad of kwade trouw?*, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2003, p. 268.

²³ Art. 41 Domeinnaamwet; Wetsontwerp van 26 januari 2001, *Parl. St. Kamer*, 1069/001, Memorie van Toelichting, p. 6.

²⁴ Art. 41 Domeinnaamwet.

²⁵ Art. 5 Domeinnaamwet.

²⁶ Art. 98/1-1B van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

²⁷ Art. 87/1-5B van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

wederrechtelijk registreren van domeinnamen. Een Franse onderneming mag zich m.i. beroepen op haar Frans merk om zich in België te verzetten tegen de overeenstemmende domeinnaam, indien uiteraard alle andere toepassingsvoorwaarden van de Belgische wet vervuld zijn.

(c) De maatregelen die de voorzitter kan bevelen

20. Net zoals inzake handelspraktijken en het auteursrecht, stelt de voorzitter het bestaan vast van een inbreuk (hier dus het wederrechtelijk registreren van een domeinnaam) en beveelt hij de stopzetting ervan.

De loutere staking van de domeinnaamregistratie zal echter vaak niet voldoende zijn als genoegdoening voor de eisende partij. De domeinnaamkaper kan de registratie immers beëindigen om te voldoen aan het stakingsbevel, maar niets belet hem om via een stroman opnieuw dezelfde naam te registreren vooraleer de eisende partij zelf de naam kon registreren.²⁸ Daarom voorziet artikel 6 van de wet dat de voorzitter ook de doorhaling of de overdracht van de domeinnaam kan bevelen. Een dergelijke maatregel is inderdaad de meest nuttige in geval van domeinnaamkaping en de wet moet dienaangaande dan ook toegejuicht worden.

21. In het kader van andere domeinnaamprocedures was het bevelen van de overdracht van een domeinnaam traditioneel niet mogelijk. De bevoegdheid van de stakingsrechter inzake handelspraktijken, bijvoorbeeld, is beperkt tot het vaststellen van de inbreuk op de handelspraktijkenwet en tot het bevelen van de staking ervan, al dan niet gekoppeld aan publicatiemaatregelen. Hieruit leidden verschillende voorzitters af dat het hen niet toekomt om te bevelen een domeinnaamregistratie op naam van een andere partij over te zetten.²⁹

Helaas schiet een beperkende interpretatie van de bevoegdheid van de stakingsrechter inzake domeinnaamgeschillen vaak te kort. Als de eisende partij enkel een stakingsvordering instelt, bekomt zij in het beste geval de veroordeling van de domeinnaamhouder om ieder gebruik van de domeinnaam stop te zetten, doch blijft de kans bestaan dat als de domeinnaamhouder in uitvoering van de veroordeling de registratie stopzet, een derde de domeinnaam registreert vóór de eisende partij dit kon doen, en de eisende partij opnieuw vanaf nul moet beginnen ten aanzien van deze derde... Daarom is de ruimere bevoegdheid

van de stakingsrechter in de Domeinnaamwet een belangrijke nieuwigheid.

22. Tenslotte kan de voorzitter de bekendmaking van het vonnis bevelen, geheel of gedeeltelijk, indien de publicatie kan bijdragen tot de stopzetting van de registratie of de uitwerking ervan.³⁰ Het is niet duidelijk hoe de publicatie kan bijdragen tot de stopzetting van een domeinnaamregistratie. Voor de stopzetting van de uitwerking van een onrechtmatige registratie is een publicatie wel mogelijk en kan zij nuttig zijn, doordat het publiek erop wordt gewezen dat een bepaalde domeinnaam niet meer aan de domeinnaamkaper, maar voortaan aan de eiser toebehoort.

(d) De vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding

23. De stakingsvordering wordt voor de voorzitter gebracht die ze behandelt met de nodige spoed omdat de vordering verloopt volgens de procedure van het kort geding.³¹ Toch leidt de vordering tot een vonnis ten gronde, wat een algemeen kenmerk is van stakingsvorderingen.³²

5. Besluit

24. De stakingsvordering inzake het wederrechtelijk registreren van domeinnamen kan een nuttig middel zijn om domeinnaampiraterij te ontmoedigen, maar in de praktijk blijkt dat de strijd tegen domeinnaampiraterij zonder probleem wordt gevoerd met behulp van de bestaande gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures. Een echte meerwaarde biedt de nieuwe wet mijns inziens niet. Ten opzichte van de bestaande procedures legt de wet een zwaardere bewijslast op aan de eisende partij, aangezien deze de kwade trouw van de domeinnaamhouder moet bewijzen. Het valt dan ook af te wachten of de wet een succes zal worden of niet.

Wel nuttig en vernieuwend is de bevoegdheid van de stakingsrechter om de overdracht van de domeinnaam te bevelen. Dit kan voor eisende partijen de doorslag geven om toch een stakingsvordering op grond van de Domeinnaamwet in te stellen.

Tenslotte zullen eisende partijen ook niet uit het oog verliezen dat de bestaande alternatieve geschillenbeslech-

²⁸ Wetsontwerp van 26 januari 2001, *Parl. St. Kamer*, 1069/001, Memorie van Toelichting, p. 7.

²⁹ Vz. Kh. Hasselt, 15 juni 2001, *Jaarboek Handelspraktijken*, 2001, p. 628 (audiomix.be); Vz. Kh. Oudenaarde, 27 september 1999, *Jaarboek Handelspraktijken*, 1999, p. 737 (Rolandshop.com e.a.).

³⁰ Art. 7 Domeinnaamwet.

³¹ Art. 8 Domeinnaamwet.

³² CLOSSET-MARCHAL, G., *El ments communs aux procédures comme en r f r* in VAN COMPERNOLLE, J., en STORME, M., *De ontwikkeling van procedures zoals in kort geding*, Brussel, Bruylant, 1994, p. 24.

ting nog steeds bestaat en dat deze toch ook voordelen biedt inzake snelheid en kostprijs.

25. Met de Domeinnaamwet neemt de Belgische wetgever een plaats in onder de ijverige domeinnaamreguleerders, waaronder de Verenigde Staten met hun Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) en Italië.³³

³³ GREENFIELD, N.S. en DEUTSCH, S., The U.S. Anticybersquatting Consumer Protection Act in CRISTAL, L. en GREENFIELD, N. (ed.), *Trademark Law & the Internet*, New York, INTA, 2001, p. 247.