



Trademarks  
Patents  
Designs  
Copyrights  
Software  
Databases  
Licenses  
Domain Names

## **Twee belangrijke ontwikkelingen in verband met domeinnamen**

*Sinds haar inwerkingtreding 10 maanden geleden (namelijk op 19 september 2003) heeft de Belgische wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen enkele rechthebbenden overtuigd.*

*In december 2004 zullen de eerste domeinnamen met « .eu » « gereserveerd » kunnen worden.*

*Enkele verduidelijkingen.*

### **Doel van de nieuwe Belgische wet :**

Domeinnamen worden meestal volgens de regel «wie het eerst komt, het eerst maalt» toegekend, zonder enig voorafgaandelijk onderzoek. Dit is in het bijzonder het geval voor de « .be », « .com » en « .net » domeinnamen. Als gevolg daarvan zullen de titularissen van eerdere rechten op de naam (bijv. zij die via het merkenrecht of auteursrecht bescherming van de naam kunnen inroepen of zij die een aan de domeinnaam identieke familienaam of handelsnaam hebben), naar de rechtbank of de arbiter moeten gaan als ze de domeinnaam willen laten schrappen die door derden ongerechtvaardigd werd gebruikt of als ze deze domeinnaam willen «terugkrijgen».

De Belgische wetgever heeft geoordeeld dat de bestaande procedures waarvan de «slachtoffers» van dit gedrag, soms ook «cybersquatting» genoemd, gebruik kunnen maken, onvoldoende zijn. Bijgevolg heeft hij een nieuwe wet goedgekeurd die specifiek de beteugeling van bepaalde vormen van wederrechtelijke registraties van domeinnamen beoogt.

### **Inhoud van de nieuwe Belgische wet :**

De wet voorziet in een specifieke vordering tot staking, in te stellen bij de voorzitter van de rechtbank (rechtbank van koophandel of rechtbank van eerste aanleg, afhankelijk van het geval) die toelaat om vlug (in enkele maanden) een beslissing ten gronde te verkrijgen waarbij de rechter de schrapping van de domeinnaam of de overdracht naar de « natuurlijke » titularis beveelt.

De wet geeft de volgende definitie van wederrechtelijke registratie: 1) de geregistreerde

domeinnaam is identiek aan of vertoont verwarringscheppende overeenstemming met een naam waarop de verzoeker eerdere rechten heeft (auteursrecht, merk, naam van een vennootschap of vereniging, familienaam, handelsnaam, geografische aanduiding of benaming van oorsprong), 2) de titularis van de domeinnaam heeft geen enkel recht of legitiem belang met betrekking tot de naam, 3) de titularis van de domeinnaam heeft gehandeld met het oogmerk de verzoeker te schaden of om er ongerechtvaardigd voordeel uit te halen (bijv. om de verzoeker te doen betalen).

De vordering kan ingesteld worden als 1) de «cybersquatter» woont of gevestigd is in België (of het nu gaat om de registratie van een ".be", ".com" of voor om het even welke andere domeinnaam), of als 2) de «cybersquatter» de domeinnaam onder het ".be" domein registreert (waar hij ook woont). Er moet dus een band met België zijn.

### **De andere procedures :**

De andere bestaande procedures zijn niet specifiek, behalve deze voor Cepina (Belgische Centrum voor Arbitrage en Mediatie, [www.cepina.be](http://www.cepina.be)). Naast deze procedure, dient in het bijzonder melding te worden gemaakt van de procedure inzake merkinbreuk, de vordering inzake oneerlijke handelspraktijken (speciaal in het geval van een voorafgaande handelsnaam) en de vordering inzake aansprakelijkheid.

De procedure voor Cepina is een zeer snelle arbitrageprocedure (2-3 maanden) die on-line plaatsvindt, in principe zonder verschijning van beide partijen. De procedure kan nochtans slechts gebruikt worden als de aanklager niet alleen bewijst dat de domeinnaam identiek of soortgelijk is (met een risico van verwarring) aan een naam waarop hij een eerder recht heeft (bvb. : een merk) en dat de titularis van de domeinnaam jegens deze naam geen enkele recht of legitiem belang heeft, maar ook dat hij de domeinnaam te *kwader trouw* heeft geregistreerd en gebruikt.

### **De « .eu » domeinaam:**

Vanaf 2005 zal het mogelijk zijn een ".eu" domeinnaam te registreren bij EURid en dit, op basis van de regel «*wie het eerst komt, het eerst maalt*».

### **Contact**

Antonietta Arcuri  
manager of trademark dept.  
[a.arcuri@office-kirkpatrick.com](mailto:a.arcuri@office-kirkpatrick.com)

Dominique Kaesmacher  
chief IP counsel  
[d.kaesmacher@office-kirkpatrick.com](mailto:d.kaesmacher@office-kirkpatrick.com)

Avenue Wolfers, 32  
B 1310 La Hulpe (Brussels)  
Belgium  
Tel: +32 2 652 1600  
Fax: +32 2 652 1900  
[www.office-kirkpatrick.com](http://www.office-kirkpatrick.com)



Om de titularissen van merken te begunstigen, is een eerste fase ("sunrise period") voorzien die normaal gezien in december 2004 zal aanvangen. Tijdens die periode zullen de in Europa gevestigde ondernemingen, die al titularis van een Gemeenschapsmerk zijn of van een merk dat in één van de lidstaten van de Europese Unie (of de

Benelux) is geregistreerd, evenals de titularissen van geografische aanduidingen en instellingen van publiek recht een optie kunnen nemen op een ".eu" domeinnaam die met hun merk of met een ander hun toebehorend eerder recht overeenstemt. Nadere inlichtingen in onze volgende IP Alert.

### Onze aanbevelingen :

Nog meer dan vroeger is het nuttig de onderscheidingstekens die door uw onderneming gebruikt worden door het merkenrecht te beschermen. De registratie van uw merk schenkt u inderdaad een grotere bescherming en biedt u meer mogelijkheden om te reageren in geval van gebruik van uw merk door derden zonder uw toelating, in het bijzonder in het kader van een wederrechtelijke registratie van een domeinnaam. Bovendien, als u van plan bent een ".eu" domeinnaam te registreren, zal de bescherming van uw teken als merk u toelaten uw domeinnaam vanaf de « sunrise period » te reserveren ... voor zover u als eerste komt en de registratiebewijzen met de realiteit overeenstemmen. Het is bijgevolg van het grootste belang daarvoor voornaamst dat Uw merkenportfolio's "up to date" zijn, zowel qua vorm, als benaming en coördinaten van de titularis van de verschillende merken. Wees dus waakzaam en nauwkeurig.

### Kwaliteit certificatie ISO 9001 voor KIRKPATRICK

Kirkpatrick is voortaan ISO 9001 gecertificeerd. Een première voor een bedrijf gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht. Nog meer dan in het verleden, zullen onze diensten gekenmerkt worden door hun hoge kwaliteit, personalisering en ons engagement. Nog meer dan vroeger zal uw mening ons van groot nut zijn !



### Contact

Antonietta Arcuri  
manager of trademark dept.  
a.arcuri@office-kirkpatrick.com

Dominique Kaesmacher  
chief IP counsel  
d.kaesmacher@office-  
kirkpatrick.com

Avenue Wolfers, 32  
B 1310 La Hulpe (Brussels)  
Belgium  
Tel: +32 2 652 1600  
Fax: +32 2 652 1900  
www.office-kirkpatrick.com

### Onze nieuwe website : [www.office-kirkpatrick.com](http://www.office-kirkpatrick.com)

Wij hebben onze website gebruiksvriendelijker, praktischer en vollediger gemaakt. Aarzel niet om haar regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de meeste recente ontwikkelingen op het gebied van intellectueel eigendomsrecht.

Indien u onze *IP Alerts* voortaan per e-mail wenst te ontvangen, verzoeken wij u ons op de hoogte te brengen via volgende adres : [info@office-kirkpatrick.com](mailto:info@office-kirkpatrick.com).