

Repertoriumnummer 2018/ 3430
Datum van uitspraak 25 JUL 2018
Rolnummer A/17/01256
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden aan de ontvanger

Uitgifte

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op €	op €	op €

Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel

Vonnis

Aangeboden op
Niet te registreren

Voorzitter, zetelend zoals in kort geding

IN DE ZAAK VAN

1. De naamloze vennootschap **OFFICOM**, met zetel te 3500 Hasselt, Heerstraat 86 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 0453.261.105,

Vertegenwoordigd en bijgestaan door Meester Th. Degraeve loco F. Cleerens, advocaat te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 6B, bus 4.02,

Eiseres;

2. De naamloze vennootschap **GENAPI BELGIUM**, voorheen **OFFICE & COMMUNICATIONS**, met zetel te 1731 Asse (Relegem), Z.1 Researchpark 40, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 0444.576.338,

Vertegenwoordigd en bijgestaan door Meester D. Arnout loco E. Wery, advocaat te 1050 Brussel, Kroonlaan 224,

Verweerster;

*

* *

Gelet op de gedinginleidende dagvaarding van 30 maart 2017;

Gelet op de beschikking van 6 april 2017 gewezen krachtens artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek;

Gelet op het tussenvonnis van 19 januari 2018;

Gelet op de syntheseconclusie na heropening der debatten van eiseres van 1 maart 2018;

Gelet op de syntheseconclusie na heropening der debatten van verweerster van 13 april 2018;

Gelet op de dossiers van partijen;

Gehoord de pleidooien van partijen ter openbare terechtzitting van 3 mei 2018;

Met inachtneming van de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Na sluiting der debatten en de zaak in beraad te hebben genomen;

*

* *

I. DE FEITEN

1. Eiseres is een onderneming actief in de IT-sector gericht op ERP, CRM en planningssoftware. Zij biedt haar producten en diensten aan via de website www.offimac.be. (stuk 2 eiseres)

Verweerster is een onderneming eveneens actief in de IT-sector gericht op software voor gebruik in het notariaat (beheerssoftware en notariële boekhouding). Zij biedt op heden haar producten en diensten aan via de website <https://www.csid-genapi.be/>. Zij is eveneens domeinnaamhouder van de url www.officom.be dewelke doorlinkt naar de voormelde website. (stuk 3 en 4 eiseres)

2. Eiseres werd opgericht op 19 augustus 1994 en draagt sindsdien de vennootschapsnaam OFFICOM. (stuk 1 eiseres)

3. Verweerster werd opgericht op 20 juni 1991 en droeg tot 22 december 2017 de vennootschapsnaam OFFICE&COMMUNICATIONS en hanteerde minstens sinds 2012 de verkorte naam OFFICOM. (stuk 10, 11 en 16 eiseres)

Verweerster is domeinnaamhouder van de url www.officom.be sinds 28 april 2009. (stuk 3 eiseres)

4. Per schrijven van 27 januari 2017 stelt de raadsman van eiseres verweerster in gebreke tot staking van het gebruik van de benaming Officom en de overdracht van de domeinnaam [officom.be](http://www.officom.be) aan eiseres (stuk 9 eiseres).

II. DE EISEN

Eiseres vordert als volgt:

“De vordering van Officom NV ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens GenApi Belgium NV, voorheen Office & Communications NV, te veroordelen:

ieder gebruik van de benaming of het teken 'Officom', al dan niet in combinatie of met weglating van andere woorden en/of tekens, evenals elke andere benaming die verwarring kan zaaien met de benaming van Officom NV, in het economisch verkeer, onder meer door er goederen en/of diensten mee aan te bieden en/of als 'meta-tag' of online zoekterm, te staken en gestaakt te houden en elke vermelding van 'Officom' op haar website 'www.officom.be' en elders te verwijderen en dus een nieuwe handelsnaam in gebruik te nemen die noch identiek noch gelijkend is aan de benaming van Officom NV; en

welkdanige foutieve en misleidende informatie omtrent de vennootschaps- en handelsnaam van verweerster, waaronder doch niet beperkt tot vermeldingen van 'Officom NV' als haar vennootschapsnaam, te verwijderen of aan te passen; en

desgevallend derde-partijen hiertoe onverwijld per aangetekende brief aan te manen; en

het gebruik van de domeinnaam 'www.officom.be' te staken en gestaakt te houden; en

de domeinnaam 'www.officom.be' kosteloos over te dragen aan Officom NV, minstens het gebruik van die domeinnaam te staken en de domeinnaam te laten doorhalen;

en dit telkens op straffe van een dwangsom van 10.000,00 euro per inbreuk en per dag dat deze inbreuk wordt verdergezet vanaf de 14e dag volgend op de betekening van de tussen te komen beschikking, met dien verstande dat de dwangsom voor wat betreft de staking, doorhaling en/of overdracht van de domeinnaam 'www.officom.be' verschuldigd is vanaf 48u na de betekening.

GenApi Belgium NV te veroordelen tot de kosten van het geding, daarin begrepen de dagvaardingskost van 259,43 euro en de rechtsplegingsvergoeding in hoofde van Officom NV begroot op het verhoogd bedrag van 5.000,00 euro, minstens het basisbedrag van 1.440,00 euro.

De beschikking uitvoerbaar te verklaren bij voorraad met uitsluiting van borgstelling en kantonnement.”

Verweerster vordert als volgt:

“Aangaande de hoofdvordering

De vordering onontvankelijk te verklaren of op zijn minst ongegrond.

De eiseres te verwijzen in de kosten van de procedure, voor wat de concludante betreft geraamd op het maximumbedrag voor niet in geld waardeerbare vorderingen.

Ten subsidiaire titel, voor wat betreft de hoofdvordering, in de hypothese dat de rechtbank zou oordelen dat er alsnog een risico op verwarring bestaat, de zaak op te lossen en daarbij voorrang te geven aan de eerstgekomen partij, dat wil zeggen de concludante. In dat geval, de eiseres te verbieden om de term Officom nog langer te gebruiken als vennootschapsnaam en dit verbod gepaard te laten gaan met een dwangsom vastgesteld op 500 € per dag vertraging om zich volledig te schikken naar de uitspraak (dwangsom verschuldigd vanaf de eerste werkdag van de maand volgend op de maand waarin de te wijzen beschikking wordt betekend).

Nog meer ten subsidiaire titel, indien de vordering gegrond mocht worden verklaard:

- i. Concludante geen nutteloze dwangsommen op te leggen want de concludante heeft altijd respect getoond voor gerechtelijke uitspraken.*
- ii. De eiseres te veroordelen tot alle kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingvergoeding;*
- iii. In elk geval de vordering van eiseres betreffende de domeinnaam van de hand wijzen.*

Aangaande de tegenvordering

De vordering onontvankelijk en gegrond te verklaren, en de eiseres te veroordelen tot betaling van 5000 € als schadevergoeding voor de berokkende schade door haar onbezonnen en vexatoire vordering.

Vergoeding van de proceskosten

Aan de verweerster het maximumbedrag toe te kennen voor niet in geld waardeerbare vorderingen en omgekeerd, indien de hoofdvordering gegrond wordt verklaard, geen vergoeding van de proceskosten toe te kennen aan de eisers (of deze op zijn minst beperken tot het minimumbedrag voor niet in geld waardeerbare vorderingen)."

III. ONTVANKELIJKHEID

Partijen werpen geen excepties van niet-ontvankelijkheid op.

De Rechtbank stelt ambtshalve geen middelen van niet-ontvankelijkheid vast.

De eis is ontvankelijk.

IV. GEGRONDHEID

5. Eiseres stelt dat de naam "Officom" bescherming geniet als vennootschaps- en handelsnaam op grond van artikel 65 W.Venn., artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs en artikel VI.97-98, VI.104 en VI.105 WER.

6. Wat de bewering op grond van artikel 65 W.Venn. betreft, stelt de Voorzitter vast dat op heden de vennootschapsnamen van partijen verschillend zijn en dit ook steeds geweest zijn.

Het door eiseres aan verweerster verweten gebruik van de benaming "officom" in het kader van een website valt niet binnen het toepassingsgebied van artikel 65 W.Venn.

Dit artikel regelt enkel de situaties waarbij een vennootschapsnaam gelijk is aan een andere vennootschapsnaam of er zozeer op lijkt dat er verwarring kan ontstaan.

Doordat beide vennootschapsnamen dermate verschillend zijn, kan er manifest geen verwarringsgevaar ontstaan of vastgesteld worden.

De eis is op dit punt ongegrond.

7. Eiseres stelt dat het gebruik door verweerster ook een schending uitmaakt van haar handelsnaam.

Eiseres stelt ten aanzien van verweerster terecht dat moet aangetoond worden dat de benaming "officom" ook daadwerkelijk publiekelijk als handelsnaam wordt gebruikt door verweerster. Evenwel geldt hetzelfde principe ook voor eiseres wanneer zij zich zelf op een handelsnaam beroept.

Een vennootschapsnaam is niet noodzakelijk ook de handelsnaam van een onderneming. De handelsnaam is de benaming die door een rechtspersoon wordt gebruikt om zijn handel in het handelsverkeer te onderscheiden van andere handelsondernemingen. De vennootschapsnaam dient daarentegen enkel om de rechtspersoon in het rechtsverkeer te identificeren.

Opdat zou kunnen worden vastgesteld dat verweerster een inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaam van eiseres, volstaat het dus niet dat eiseres verwijst naar haar vennootschapsnaam. Zij dient daarentegen het bewijs te leveren dat de vennootschapsnaam ook publiekelijk wordt gebruikt om de handel van eiseres te onderscheiden van andere handelsondernemingen.

De Voorzitter stelt vast dat er geen bewijs voorligt dat eiseres "officom" publiekelijk gebruikt als handelsnaam. De door haar neergelegde afdrucken van haar website laten niet toe om zulks vast te stellen. Temeer nu blijkt dat de website een logo gebruikt met de benaming "offimac" en de website zelf ook www.offimac.be heet. Nergens in stuk 2 van eiseres is er een verwijzing naar "officom". Zelfs bij de contactgegevens is er geen enkele verwijzing naar Officom NV.

De eis op grond van een beweerde inbreuk op de handelsnaam van eiseres door verweerster is bijgevolg voor die reden alleen al ongegrond.

8. Louter ten overvloede is de Voorzitter van oordeel dat artikel 65 W.Venn. geen afbreuk kan doen aan de bescherming geboden door artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs. De handelsnaam wordt immers beschermd op grond van een verdrag terwijl de vennootschapsnaam wordt beschermd op grond van de wet. Het is dan ook enkel de houder van een handelsnaam die kan optreden tegen het gebruik van die handelsnaam als vennootschapsnaam door een andere onderneming.

9. Artikel VI.97 en VI.98 WER hebben betrekking op oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten.

De Voorzitter is van oordeel dat dit artikel in casu niet relevant is nu noch eiseres, noch verweerster zich richten op consumenten maar zich kennelijk richten op ondernemingen.

De Voorzitter kan niet zomaar aannemen dat een consument – dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen – producten of diensten van partijen zou aankopen. De aangeboden producten en diensten zijn immers duidelijk gericht op ondernemingen (ERP, CRM, planningssoftware) en notarissen (notarissoftware).

De eis op grond van artikel VI.97 en VI.98 WER is ongegrond.

10. Artikel VI.105 WER is wel relevant nu dit oneerlijke marktpraktijken jegens andere personen dan consumenten betreft.

Er is een inbreuk op dit artikel wanneer, alle bestanddelen in acht genomen, op enigerlei wijze, met inbegrip van haar voorstellingswijze of de weglating van informatie, de persoon tot wie de reclame zich richt of die zij bereikt, misleidt of kan misleiden omtrent, onder meer, de hoedanigheid, kwaliteiten, kwalificaties en rechten van een onderneming, zoals haar identiteit.

De vraag dringt zich op om te weten of de domeinnaam www.officom.be in de eerste plaats wel kan worden beschouwd als reclame.

Reclame is iedere mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van producten te bevorderen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen (artikel I.8.13 WER).

In het arrest van 11 juli 2013 in de zaak *Belgian Electronic Sorting Technology* (C-657/11, ECLI:EU:C:2013:516), heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie beslist dat “*het gebruik van een domeinnaam*” onder het begrip ‘reclame’ valt.

Eiseres vecht de situatie aan dat verweerster de domeinnaam *www.officom.be* gebruikt om de bezoekers ervan door te verwijzen naar de gebruikelijke website van verweerster. Een dergelijk gebruik heeft kennelijk tot doel de afzet van de producten van verweerster te bevorderen. De domeinnaam heeft tot doel zo veel mogelijk internetgebruikers ertoe aan te zetten om de website te raadplegen en de kansen op verkoop te vergroten.

Een dergelijk gebruik van een domeinnaam moet volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie worden beschouwd als een mededeling die gericht is tot de potentiële consument en waarmee hem wordt aangegeven dat hij onder die naam een website betreffende deze producten dan wel betreffende de betrokken onderneming zal vinden. Naar het oordeel van de Voorzitter geldt dezelfde redenering wanneer die mededeling niet noodzakelijk gericht is aan consumenten, maar aan andere ondernemingen.

De Voorzitter dient derhalve te beoordelen of er sprake is van een inbreuk op artikel VI.105 WER.

In haar syntheseconclusie onderlijnt eiseres artikel VI.97, 2° WER (wat in wezen overeenkomt met artikel VI.105.a WER). Er kan geen inbreuk op deze bepaling worden vastgesteld nu het geschil tussen partijen niet handelt over de geografische of commerciële oorsprong van de producten van verweerster. De betrokken domeinnaam is geen product of dienst. De betrokken domeinnaam bevat ook geen informatie over producten of diensten maar verwijst loutert door naar een andere domeinnaam waarop die informatie wel staat vermeld. De benaming van die producten (INOT Office en NOTA+) hebben verder geen enkel element in zich wat hun oorsprong betreft. De vraag of er een misleiding is inzake de producent van het product heeft geen betrekking op deze bepaling. Een inbreuk op artikel VI.105 WER is op dit punt niet bewezen.

Eiseres onderlijnt eveneens artikel VI.97, 6° WER (wat in wezen overeenkomt met artikel VI.105.c WER). Deze bepaling verbiedt misleidende reclame wat de identiteit van de onderneming betreft.

Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van (mogelijke) misleiding dient uitgegaan te worden van het globale beeld dat aan het relevante publiek wordt gegeven (dit volgt uit de zinssnede “*alle bestanddelen in acht genomen*”).

Om het relevante publiek te bepalen houdt de Voorzitter rekening met het feit dat eiseres niet gericht is op notarissen en dat haar producten ruimer zijn en eerder algemene zakelijke software betreffen zoals ERP, CRM en planning. Dit vormt dan ook het relevante publiek vanuit het punt van eiseres.

Wanneer een potentiële klant van eiseres derhalve “*officom.be*” zou gebruiken, zal die klant op de website van verweerster terecht komen waarbij onmiddellijk duidelijk wordt

dat deze website gericht is op het notariaat. De klant zal dan ook onmiddellijk beseffen dat dit niet de website van eiseres is.

Een belangrijk element vormt ook de eerdere vaststelling van de Voorzitter dat eiseres zelf de naam 'officom' niet hanteert, zelfs niet op haar eigen website. De vraag of de potentiële klant van eiseres op zoek zou gaan naar de website officom.be lijkt dan ook eerder een louter hypothetische situatie te omvatten.

Op grond van dit globale beeld is de Voorzitter van oordeel dat er geen gevaar op verwarring bestaat. Het feit dat op slechts één – bewezen – zoekmachine verweerster naar voor komt wanneer gezocht wordt op de term "officom" doet daaraan niets af. De potentiële klant zal nog steeds onmiddellijk vaststellen dat het zoekresultaat notarissen betreft.

Ook de vermeldingen op slechts twee websites, waarvan bovendien nog niet is bewezen dat verweerster de daarop vermelde informatie zelf heeft laten plaatsen, van de gegevens van verweerster onder de naam van eiseres, doen daaraan niets af. Er kan niet van verweerster verwacht worden dat zij actief het hele internet afzoekt naar websites die haar adresgegevens zouden gebruiken in combinatie met de vennootschapsnaam van eiseres. Het is in de zakenwereld algemeen bekend dat er tientallen, misschien zelfs honderden, al dan niet bonafide websites bestaan die op geautomatiseerde wijze gegevens verzamelen en gegevens aan elkaar koppelen. De beoordeling van dit punt zou geheel anders zijn als eiseres het bewijs had geleverd dat verweerster actief die verkeerde informatie op die websites had laten plaatsen.

Er is geen inbreuk op artikel VI.105 WER bewezen.

De eis is op dit punt ongegrond.

11. Vervolgens meent eiseres dat er een inbreuk is op artikel VI.104, volgens hetwelke elke daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden verboden is.

Eiseres steunt enerzijds op het beweerdte verwarringsgevaar. Hoger is reeds besloten dat er geen verwarringsgevaar, in de bijzondere omstandigheden van de zaak en alle elementen in acht genomen, is.

In tegenstelling tot wat eiseres tracht voor te houden is de Voorzitter er niet van overtuigd dat beide ondernemingen concurrenten zijn. Moest dit zo zijn, is het niet te verklaren dat verweerster sinds 2003 gebruik kan maken van de betrokken domeinnaam zonder enig protest vanwege eiseres.

Er ligt geen bewijs voor van belangenschade in hoofde van eiseres.

De eis is op dit punt ongegrond.

12. Op grond van artikel XII.22 WER is het verboden om, met het doel een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen, een domeinnaam, waarop men geen enkel recht of legitiem belang kan laten gelden, **te laten registreren** door een hiertoe officieel erkende instantie, al dan niet via een tussenpersoon, wanneer die domeinnaam

identiek is of dusdanig 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.

De Voorzitter stelt vast dat de betrokken domeinnaam "officom" identiek is aan de vennootschapsnaam van eiseres. Hierdoor kan er in het kader van artikel XII.22 WER verwarring ontstaan.

Het loutere feit dat de geregistreerde domeinnaam identiek is aan de vennootschapsnaam, en dus een inbreuk uitmaakt op artikel 65 W.Venn., maakt nog geen inbreuk uit op artikel XII.22 WER.

Eiseres dient immers ook het bewijs te leveren dat verweerster die registratie heeft uitgevoerd met het doel om eiseres te schaden of om er ongerechtvaardigd voordeel uit te halen, met andere woorden dat de registratie ter kwade trouw geschiedde. Kwade trouw wordt niet vermoed, maar moet worden bewezen door eiseres (artikel 870 Ger.W., artikel 1315 B.W. en artikel 2268 B.W.)

Eiseres kan niet worden bijgetreden dat verweerster ten tijde van de registratie in 2003 geen legitiem belang zou hebben gehad bij de registratie. Haar vennootschapsnaam luidde tot 22 december 2017 immers "office&communications" wat inderdaad kan worden afgekort tot officom. In die omstandigheden komt een registratie van het domein officom.be dan ook niet als ongerechtvaardigd over.

De redenering van eiseres dat de registratie verwarring veroorzaakt en daarom ter kwade trouw is, vormt een cirkelredenering en ontnemt de zinssnede "*met het doel een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen*" elke betekenis.

Eiseres bewijst dus niet dat verweerster de domeinnaam officom.be heeft geregistreerd met het doel om eiseres te schaden of om er ongerechtvaardigd voordeel uit te halen.

De eis is op dit punt ongegrond.

13. Louter ten overvloede stelt de Rechtbank vast dat de domeinnaam officom.be beschikbaar was tot 2003. Nu eiseres in 1994 is opgericht heeft zij aldus gedurende 9 jaar geen aanspraak gemaakt op die domeinnaam. Ook nadat de domeinnaam werd geregistreerd op naam van verweerster heeft eiseres gedurende een 14-tal jaar geen protest geuit. Dit wijst erop dat eiseres gedurende al die tijd geen enkele interesse heeft getoond in die domeinnaam. Als eiseres geen interesse toonde voor 2003 en ook niet gedurende 14 jaar na 2003 kan de Voorzitter niet aannemen dat verweerster in 2003 ter kwade trouw heeft gehandeld.

De eis is ongegrond.

14. Verweerster stelt een tegeneis in op grond van tergend en roekeloos geding.

Een geding is tergend of roekeloos wanneer het werd ingesteld met lichtzinnige ondoordachttheid en met de bedoeling om te schaden. Het is niet omdat een eis ongegrond is, dat het geding tergend en roekeloos is. Verweerster dient het bewijs ervan te leveren.

In het bijzonder moet zij die bijzondere opzet tot het berokkenen van schade in hoofde van eiseres te bewijzen.

Verweerster levert dit bewijs niet nu eiseres op gemotiveerde wijze, en met overlegging van stukken, een bepaalde interpretatie van feiten heeft voorgelegd aan het oordeel van de Voorzitter. Het feit dat de eis ongegrond is, betekent niet dat ze roekeloos of tergend was. Het feit dat de Voorzitter op een vijftal pagina's motiveert waarom de eis van eiseres ongegrond is, wijst erop dat er wel degelijk een ernstig juridisch vraagstuk voorlag.

De tegeneis is ongegrond.

V. DE KOSTEN

Beide partijen werden over en weer in het ongelijk gesteld.

Er is derhalve aanleiding om elke partij te veroordelen tot het dragen van haar eigen kosten.

*

* *

OM DEZE REDENEN,

Niki Leys, plaatsvervangend rechter, voorzitter van de kamer, in vervanging van de voorzitter, wettelijk belet, bijgestaan door mevrouw Martine Vanden Eycken, griffier, zetelend zoals in kort geding, recht sprekende in eerste aanleg en op tegenspraak,

Alle andere feiten en middelen als terzake niet dienend, verwerpend,

Verklaart de eis ontvankelijk, doch ongegrond.

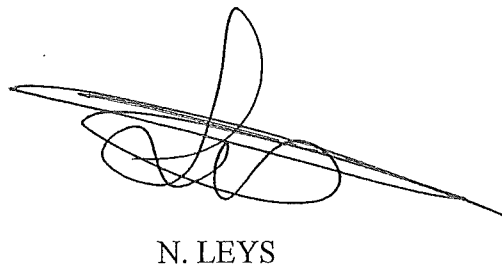
Verklaart de tegeneis ontvankelijk, doch ongegrond.

Veroordeelt elke partij tot het dragen van haar eigen kosten.

Dit vonnis werd gewezen op de openbare en buitengewone terechtzitting van de kamer van de vorderingen zoals in kort geding - zaal E van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, op **25 JUL 2018**



M. VANDEN EYCKEN



N. LEYS