Panel Decision for dispute CAC-ADREU-006063

Case number	CAC-ADREU-006063
Time of filing	2011-10-05 21:58:06
Domain names	Microsoftservice.eu

Case administrator

	Tereza Bartošková (Case admin)

Complainant

Organization	Microsoft Corporation + Microsoft B.V.

Respondent

Name	Bianca Werné

INSERT INFORMATION ABOUT OTHER LEGAL PROCEEDINGS THE PANEL IS AWARE OF WHICH ARE PENDING OR DECIDED AND WHICH RELATE TO THE DISPUTED DOMAIN NAME

Het ADR-Panel werd niet op de hoogte gebracht van het bestaan van enige andere gerechtelijke procedure die betrekking heeft op de domeinnaam <microsoftservice.eu>.

FACTUAL BACKGROUND

Klagers, Microsoft Corporation en Microsoft BV, zijn actief in de sector van computersoftware, hardware en internetdiensten. Deze producten en diensten worden aangeboden onder het algemeen en wereldwijd bekend merk “Microsoft”.

Microsoft Corporation is houdster van verschillende Gemeenschaps- en Beneluxmerken voor het teken “Microsoft”. Deze merken zijn onder andere ingeschreven voor de volgende waren en diensten: software, computers en computer- en internetgerelateerde diensten. Microsoft BV, een 100% dochteronderneming van Microsoft Corporation, is licentiehouder van deze merken en gebruikt deze merken in het kader van haar activiteiten in Nederland.

Aangezien Microsoft BV haar diensten op de Nederlandse markt aanbiedt onder de handelsnamen “Microsoft” (BV) en “Microsoft Nederland” en Microsoft Corporation dit eveneens doet de handelsnaam “Microsoft”, beroepen klagers zich eveneens op de bescherming die wordt geboden onder de Nederlandse Handelsnaamwet.

Op 7 juni 2006 bekwam Verweerster de registratie van de domeinnaam <microsoftservice.eu> (hierna: “Domeinnaam”). Uit de stukken van Klagers blijkt onder meer dat:
(i) de partner van Verweerster de Domeinnaam gebruikte voor het aanbieden webdesign- en server managementdiensten onder de benaming “Microsoftservice”;
(ii) Verweerster op 3 mei 2011 door de raadsman van Microsoft Corporation aangeschreven werd met het verzoek de inbreuken op de merken en handelsnamen van Klagers te staken en de Domeinnaam aan Microsoft Corporation over te dragen;
(iii) Verweerster, bij monde van de heer E. Stolk, op 4 mei 2011 met de raadsman van Microsoft Corporation contact nam; en
(iv) Verweerster, opnieuw via de heer E. Stolk, op 13 mei 2011 een schrijven richtte aan de raadsman van Microsoft Corporation waarin werd gesteld dat de Domeinnaam door Verweerster “gekocht” werd om als “Vaderdag” cadeau te geven aan haar partner, die de Domeinnaam in gebruik genomen heeft, en Verweerster niet de bedoeling had om de Domeinnaam te “misbruiken”; tevens wordt in dit schrijven gesteld dat Verweerster de zaak nogmaals “op een eenvoudiger manier en buiten gerechte” wou proberen op te lossen, maar wel “schadeloos” wenste gesteld te worden.

Op 16 juni 2011 startten Klagers huidige ADR-Procedure. Zij vorderen dat dat de Domeinnaam aan Microsoft BV zou worden overgedragen.

A. COMPLAINANT

Klagers stellen dat Verweerster de Domeinnaam speculatief of onrechtmatig geregistreerd zou hebben. Klagers verwijzen dienaangaande naar van artikel 21 Verordening (EG) Nr. 874/2004 van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie (hierna: de "Verordening (EG) Nr. 874/2004") en paragraaf B 1 (b) (10) van de Voorschriften voor alternatieve geschillenbeslechting .eu-domeinen (hierna: de "ADR Voorschriften").

Volgens Klagers heeft Verweerster, anders dan is gesuggereerd in de brief van de heer E. Stolk van 13 mei 2011, de Domeinnaam niet "gekocht" (van een derde), maar deze zelf geregistreerd, zoals blijkt uit de historiek van de Domeinnaam.

Klagers laten ook gelden dat de merken en de handelsnamen "Microsoft" die zij in deze ADR-procedure inroepen volledig onderdeel uitmaken van de Domeinnaam en dat de toevoeging "service'' in de Domeinnaam generiek en beschrijvend is en als zodanig niet onderscheidend, wat niet voldoende is om de verwarringwekkende overeenstemming weg te nemen. Zij wijzen hiervoor naar diverse ADR-beslissingen in het kader van <.eu> en <.com>-zaken. Klagers stellen verder nog dat, gezien de wereldwijde zeer grote bekendheid van de merken "Microsoft", internetgebruikers zullen aannemen dat de Domeinnaam leidt naar een website die wordt beheerd, gecontroleerd of ondersteund, dan wel is geautoriseerd door Klagers.

Volgens Klagers draagt ook het gegeven dat Verweerster via de Domeinnaam diensten heeft aangeboden, die identiek zijn aan of sterk overeenstemmend zijn met de waren en diensten van Klagers, nog verder bij aan deze verwarring.

Klagers voegen er eveneens aan toe dat de toevoeging <.eu> niet relevant is voor de beoordeling of er sprake is van verwarringwekkende overeenstemming.

Klagers stellen verder nog dat er ook sprake is van een speculatieve en onrechtmatige registratie in de zin van in artikel 21, lid 1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004.

Ten eerste laten Klagers gelden dat Verweerster geen enkel gewettigd belang heeft bij de Domeinnaam. Klagers stellen dienaangaande dat Verweerster weliswaar de Domeinnaam en overeenkomstige handelsnaam gebruikt heeft in verband met het aanbieden van webdesign- en server managementdiensten, maar van een eerlijk gebruik, laat staan van enige legitieme rechten ten aanzien van de Domeinnaam, is er geen sprake. Volgens Klagers moet Verweerster vanzelfsprekend op de hoogte geweest zijn van het zeer bekende merk "Microsoft" op het moment dat de Domeinnaam geregistreerd werd en besloten werd onder de Domeinnaam diensten aan te bieden, die ook nog eens sterk overeenstemmen met die van Klagers. Klagers stellen dat Verweerster van de bekendheid van het merk "Microsoft" dan ook heeft willen profiteren. Klagers besluiten dat Verweerster met de registratie en het gebruik van de Domeinnaam de consumenten zou misleiden en de reputatie en het onderscheidend vermogen van het merk "Microsoft" zou schaden. Zo zou, volgens Klagers, Verweerster onder de Domeinnaam een YouTube-filmpje hebben verspreid waarin met hen de spot wordt gedreven.

Ten tweede doet de bekendheid van het merk "Microsoft" Klagers ertoe besluiten dat dat de Domeinnaam ook te kwader trouw werd geregistreerd en gebruikt. Verweerster zou, volgens Klagers, met het gebruik van de Domeinnaam hebben willen profiteren van de bekendheid van het merk "Microsoft", om zodoende internetgebruikers aan te trekken en daarmee commercieel voordeel te behalen. Verweerster heeft hiermee, nog volgens Klagers, verwarringsgevaar veroorzaakt, met name doordat internetgebruikers zouden aannemen dat de Domeinnaam leidt naar een website die wordt beheerd, gecontroleerd of ondersteund, dan wel is geautoriseerd door Klagers. De kwade trouw zou, volgens Klagers, ook blijken uit het feit dat Verweerster de Domeinnaam enkel nog zou houden om deze aan Klagers of een geïnteresseerde derde te verkopen. Klagers stellen ook nog dat Verweerster hierdoor Klagers verhinderen om de Domeinnaam zelf te gebruiken en dat Verweerster zo de activiteiten van Klagers verstoort. Het YouTube-filmpje waarin Klagers de spot zou worden gedreven, bevestigt, volgens Klagers, de kwade trouw van Verweerster.

B. RESPONDENT

Verweerster diende geen verweer in.

DISCUSSION AND FINDINGS

Het ADR-Panel stelt vast dat Verweerster niet heeft geantwoord op de Klacht. Uit de stukken van het dossier waarover het ADR-Panel beschikt, blijkt dat de klacht aangetekend verzonden werd aan Verweerster en dat dit aangetekend schrijven "geweigerd/niet afgehaald" werd. Dit alles weerhoudt het ADR-Panel er evenwel niet van om de zaak ten gronde te onderzoeken en om de Klacht toe te kennen indien aan de voorwaarden voldaan is (Zie o.a. ADR-zaken Nr. 1852 (<airis.eu>), Nr. 982 (<smartmachine.eu>), Nr. 1693 (<gastrojobs.eu>), Nr. 4127 (<iprospect.eu>)).

Vervolgens stelt het ADR-Panel vast dat Microsoft Corporation ermee akkoord gaat dat de Domeinnaam aan Microsoft BV zou worden

overgedragen. Deze laatste is een 100% dochteronderneming van Microsoft Corporation en voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 4, 2, b) van de Verordening (EG) Nr. 733/2002 van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein.

Wat de grond van de zaak betreft, dient te worden verwezen naar artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 waarin wordt bepaald dat een geregistreerde domeinnaam kan worden "(…) ingetrokken wanneer deze naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10, lid 1, genoemde rechten, en indien hij: a) door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam is geregistreerd, of b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt". Deze voorwaarden zijn ook opgenomen in B11(d) van de ADR Voorschriften.

Het ADR-Panel stelt ook vast dat Microsoft BV over een recht beschikt zoals aangegeven in artikel 21.1 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004. Microsoft BV kan zich immers beroepen op de handelsnaambescherming en heeft een licentie verkregen op de merken van Microsoft Corporation.

Vervolgens dient onderzocht te worden of de Domeinnaam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met de handelsnamen van Microsoft BV en de merken van Microsoft Corporation. In eerste instantie dient besloten te worden dat het woord "Microsoft" in de Domeinnaam overeenstemt met het de door Klagers ingeroepen handelsnamen en merken en dat het woord "service" in de Domeinnaam een generieke en beschrijvende term is (zie ADR-zaak Nr. 6045 (<porsche-magazin.eu> en <porschemagazin.eu>)). Gelet op het algemeen bekendheid van de het onderscheidend teken "Microsoft" besluit het ADR-Panel dat de Domeinnaam een verwarrende gelijkenis vertoont met de handelsnamen en merken "Microsoft" van Klagers.

Het ADR-Panel zal aldus dienen na te gaan (i) of de Domeinnaam door Verweerster is geregistreerd zonder rechten op of gewettigde belang bij de Domeinnaam, dan wel (ii) of zij de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt. Het volstaat dat aan één van beide voorwaarden is voldaan.

Het ADR-Panel zal eerst onderzoeken of de Domeinnaam door Verweerster is geregistreerd zonder rechten op of gewettigde belang bij de Domeinnaam. Dienaangaande stelt het ADR-Panel vast dat niet aangetoond is dat Verweerster "rechten" heeft bekomen op de Domeinnaam.

Bijgevolg zal dienen onderzocht te worden of Verweerster een "gewettigd belang" heeft bij de Domeinnaam. Overeenkomstig artikel 21.2 van de Verordening (EG) Nr. 874/2004 kan een "gewettigd belang" worden aangetoond wanneer: a) de houder van een domeinnaam deze domeinnaam of een met de domeinnaam overeenkomende naam, vóór enige kennisgeving van een procedure voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR), heeft gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten of aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om dit te doen; b) de houder van een domeinnaam een onderneming, organisatie of natuurlijke persoon is die algemeen bekend heeft gestaan onder de domeinnaam, zelfs bij ontbreken van een in de nationale en/of communautaire wetgeving erkend of ingesteld recht; c) de houder van een domeinnaam een wettig en niet-commercieel of eerlijk gebruik van de domeinnaam maakt, zonder dat deze de bedoeling heeft de consumenten te misleiden of schade toe te brengen aan de reputatie van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld.

Het ADR-Panel stelt vast dat uit de stukken van de ADR-Procedure blijkt dat de partner van Verweerster, vóór enige kennisgeving van deze ADR-Procedure, de Domeinnaam heeft gebruikt in verband met het aanbieden van webdesign- en server managementdiensten. Het betreft hier dus geen gebruik door Verweerster zelf. Bovendien kan niet ernstig worden beweerd dat het hier om een eerlijk gebruik ging omdat (i) het onderscheidend teken "Microsoft" van Klagers algemeen bekend is en (ii) de diensten die onder de Domeinnaam werden aangeboden soortgelijk zijn met deze die Klagers aanbiedt. Ten slotte dient ook te worden vastgesteld dat Verweerster geen natuurlijke persoon is die algemeen bekend heeft gestaan onder de Domeinnaam, zelfs bij ontbreken van een in de nationale en/of communautaire wetgeving erkend of ingesteld recht.

Dit alles doet het ADR-Panel ertoe besluiten dat dat de Domeinnaam door Verweerster is geregistreerd zonder rechten op of gewettigde belang bij de Domeinnaam.

Wat betreft de bewering van Klagers dat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw zou geregistreerd hebben of gebruikt, acht het ADR-Panel dit niet voldoende bewezen.

DECISION

Om bovengenoemde redenen heeft het ADR-Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten tot de overdracht van de domeinnaam <microsoftservice.eu> aan Microsoft BV.

PANELISTS

Name	**Gunther Meyer**

DATE OF PANEL DECISION 2011-10-05

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

Complainants are the worldwide known US company Microsoft Corporation and its 100% Dutch daughter company Microsoft BV. Both companies have activities in the Netherlands in the sector of computer software, hardware and internet services under the “Microsoft” trade name “Microsoft” and Community and Benelux trademarks.

Respondent registered the domain name <microsoftservice.eu> (hereinafter: the “Domain Name”) on June 6, 2006.

Complainants claim that Respondent (i) registered the Domain Name without rights or legitimate interest in the Domain Name and (ii) registered or used the Domain Name in bath faith.

Complainants request the transfer of the Domain Name to Microsoft BV.

The ADR-Panel finds that the Respondent failed to file a Response to Complaint. However this does not prevent the ADR-Panel to decide on the case.

The ADR-Panel also finds that Complainants have established the right to initiate an ADR-Procedure and to request the transfer to Microsoft BV.

The ADR-Panel decides that the Domain Name is confusingly similar to the “Microsoft” trade names and trademarks invoked by Complainants in this ADR-Procedure. The fact that the Domain Name also comprises the word “service”, is not relevant, as the word “service” is a generic and descriptive term.

The ADR-Panel decides that the Domain Name has been registered by Respondent without rights or legitimate interest in the Domain. Respondent does not demonstrate that she registered the Domain Name in accordance with the provisions of Article 21.2 of the Regulation 874/2004.

In particular, it is not established that Respondent has obtained “rights” in the Domain Name.

In addition, it results from the exhibits in the ADR-Procedure that Respondent’s partner used the Domain Name, prior to any notice of the ADR-Procedure, in connection with offering web design and server management services. This is not a use of de Domain Name by the Respondent herself. Moreover, it can not be reasonably asserted that the use of the Domain Name by Respondent’s partners constitutes a fair use, given the fact that (i) Complainants’ distinctive sign “Microsoft” is well known and (ii) the services offered under the Domain Name are similar to the services offered by Complainants. Finally, Respondent is not a natural person that has been commonly known by the Domain Name, even in the absence of a right recognised or established by national and/or Community law.

On these grounds, the ADR-Panel decides that Respondent (i) registered the Domain Name without rights or legitimate interest in the Domain Name.

Regarding the alleged bad faith registration or use, the ADR-Panel decides that this has not sufficiently been established by Complainants.

For there reasons, the ADR-Panel decides to transfer the Domain Name to Microsoft BV.