

UITSpraak Geschillenbeslechter

Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City
Zaaknr. DNL2011-0009

1. Partijen

Eiser is Disney Enterprises Incorporated uit Burbank, Californië, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten, Nederland.

Verweerder is Stichting Domain City uit Hoog-Keppel, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <disneyland.nl> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via Compra.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 28 januari 2011. Het Instituut heeft op 31 januari 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 1 februari 2011 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling").

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 1 februari 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 21 februari 2011. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 20 februari 2011.

Op 24 februari 2011 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 18 maart 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Gregor Vos op 31 maart 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is de vennootschap naar Amerikaans recht Disney Enterprises Incorporated, een mediaconcern dat zich onder meer wereldwijd bezig houdt met de exploitatie van entertainmentparken onder de namen "Disneyland" en "Disneyworld" en de productie en distributie van animatiefilms.

Eiser is rechthebbende op de volgende merken:

1. Benelux merkregistratie nr. 57156 voor het woordmerk DISNEYLAND, gedeponeerd op 1 september 1971 voor waren in klassen 9, 16 en 28;
2. Benelux merkregistratie nr. 496183 voor het woordmerk DISNEYLAND, gedeponeerd op 24 april 1994 voor waren en diensten in klassen 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41 en 42;
3. Gemeenschapsmerk registratie nr. 661025 voor het woordmerk DISNEYLAND, gedeponeerd op 24 oktober 1997 voor waren en diensten in klassen 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 36, 37, 38, 39, 41, en 42;

Tezamen hierna aangeduid als de "Merken".

Verweerder is een stichting die zich blijkens het handelsregister onder meer bezig houdt met het in eigendom verwerven en het beheren en exploiteren van internet domeinnamen. De datum van laatste registratie van de Domeinnaam is 20 augustus 2002. Verweerder is sinds die datum de houder van de Domeinnaam.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Rechten van Eiser op Merk of Naam

Eiser beroept zich in deze procedure op de identieke Benelux en Gemeenschaps inschrijvingen voor het woordmerk DISNEYLAND.

Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan het Merk, nu op grond van vaste rechtspraak onder de Regeling het bestanddeel ".nl" bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing moet worden gelaten.

Recht of Legitiem Belang Verweerder

Eiser stelt geen toestemming of licentie aan Verweerder te hebben gegeven om de Domeinnaam, of enige andere domeinnaam waarin de Merken voorkomen, te registreren.

Onder meer door verwijzing naar de UDRP zaak *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, WIPO Zaaknr. D2001-0903 en relevante uitspraken onder de Regeling in dat verband, stelt Eiser verder dat Verweerder niet voldoet aan de onder de Regeling geformuleerde criteria voor "wederverkoop te goeder trouw".

Eiser heeft vastgesteld dat er voorafgaand aan het onderhavige geschil op de website onder de Domeinnaam überhaupt geen producten of diensten werden aangeboden. Uit onder meer informatie over de geschiedenis van de websites onder de Domeinnaam leidt Eiser af dat er kennelijk sinds de eerste registratie, geen actieve website onder de Domeinnaam is gevoerd.

Daarnaast is Verweerder niet algemeen bekend onder de Domeinnaam, noch gebruikt Verweerder deze voor niet-commerciële doeleinden. De stelling van Verweerder dat hij bezig is met (voorbereidingen voor) een fansite over Eiser acht Eiser ongeloofwaardig, nu er kennelijk onder de Domeinnaam nooit een actieve website is gevoerd.

Ook als Verweerder wel daadwerkelijk bezig zou zijn met de voorbereidingen voor een fansite, dan zou deze site in ieder geval al actief dienen te zijn, en een duidelijk niet-commercieel karakter dienen te hebben, waar volgens Eiser niet van is gebleken. Zelfs als Verweerder wel een fansite zou voeren onder de Domeinnaam, dan nog zou daar geen legitiem belang aan kunnen worden ontleend, nu de aan de Merken identieke Domeinnaam tot gevolg heeft dat de internetgebruiker Verweerder zal verwarren met Eiser of ten onrechte zal denken dat Verweerder een commerciële band heeft met Eiser.

Gezien het voorgaande heeft Verweerder volgens Eiser geen eigen recht of legitiem belang op de Domeinnaam.

Kwade Trouw Verweerder

Eiser voert aan dat de Merken al zeer bekend waren voordat Verweerder houder werd van de Domeinnaam. Verweerder zou daarom ten tijde van de datum van registratie ontegenzeggelijk al op de hoogte zijn geweest van Eiser en van de exclusieve merkrechten van Eiser.

Gezien de doelomschrijving van Verweerder is het doel van registratie van de Domeinnaam kennelijk geweest om deze voor een hoger bedrag dan de registratiekosten te verkopen. De registratie heeft volgens Eiser dus te kwader trouw plaatsgevonden.

Hiernaast voert Eiser aan dat ook het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is. Internetgebruikers die op zoek zijn naar informatie over Disney (zoals bijvoorbeeld informatie over pretparken als Disneyland Paris) zullen snel uitkomen op de Domeinnaam. Vervolgens komen zij uit op de website van Verweerder, waarop het bedrijf "Deskdesign" en "Domaincity webservice" worden genoemd, en de commerciële website "www.deskdesign.nl" wordt genoemd. De aan de Merken identieke Domeinnaam wordt aldus gebruikt om internetverkeer te genereren naar de website van het bedrijf Deskdesign, en om de webservice van Verweerder te promoten. Aldus wordt de Domeinnaam volgens Eiser tevens te kwader trouw gebruikt.

B. Verweerder

Verweerder voert aan dat de Merken nooit zijn gebruikt in de Benelux. Verweerder wijst op het feit dat Eiser geen bewijs van gebruik van de Merken heeft overgelegd. Eiser zou verder slechts bekend zijn onder de naam Eurodisney en/of Walt Disney.

Verweerder voert verder aan dat het Gemeenschapsmerk van Eiser dateert van na de datum van registratie van de Domeinnaam.

Verweerder wijst ten slotte op het feit dat de Domeinnaam niet is geregistreerd voor bedrijfsmatige doeleinden, maar voor een website waarop fans en het overige publiek hun mening mogen geven over het gehele Disneyconcern. Hiervoor zou Eiser middels de stelling "uiteraard kun je wel je eigen foto's gebruiken" volgens Verweerder toestemming hebben gegeven.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

- A) de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van

een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

- B) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
- C) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Gezien de stellingen van Verweerder zal de Geschillenbeslechter allereerst ingaan op de vraag of Eiser rechthebbende is ten aanzien van de Merken. De Geschillenbeslechter begrijpt de stellingen van Verweerder met betrekking tot de geldigheid van de Merken aldus, dat de ingeroepen Merken van Eiser aan vervallenverklaring bloot zouden staan, nu deze registraties allen ouder zijn dan vijf jaar, en Eiser geen bewijs van gebruik van de Merken als bijlage bij de Eis heeft ingediend.

De Geschillenbeslechter heeft inderdaad geconstateerd dat de Eis niet is vergezeld van bewijs van gebruik van de Merken. Hoewel het voor een volledige onderbouwing van een eis op de weg van de eiser ligt om bewijs van gebruik van de relevante merken in te dienen (ook indien die merken wereldwijd bekend zouden zijn), impliceert het feit dat dergelijk bewijs niet is ingediend nog niet dat er – zoals blijktbaar *in casu* door Verweerder betoogd – geen sprake zou zijn van geldigheid van de ingeroepen merkregistraties. Artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling vereist dat een eiser gemotiveerd stelt dat de betreffende domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met een “naar Nederlands recht beschermd merk”. De geldigheid van zulk merk zal in beginsel dienen te worden beoordeeld aan de hand van de rechtssituatie op het moment van indiening van de Eis. Eiser heeft verschillende uittreksels uit de relevante merkenregisters overgelegd. Daarnaast levert een kort onderzoek in de relevante online merkenregisters door de Geschillenbeslechter zelf op dat de ingeroepen Merken nog allen als zodanig in de registers staan geregistreerd. De Geschillenbeslechter heeft dan ook geen reden om aan te nemen dat de Merken zouden zijn doorgehaald, of anderszins door een rechtelijke uitspraak wegens niet-gebruik vervallen zouden zijn verklaard. De algemene bekendheid van de Merken daargelaten, gaat de Geschillenbeslechter derhalve van de geldigheid van de Merken uit.

Met betrekking tot de vraag of de Domeinnaam identiek is aan of mogelijk verwarringwekkend overeenstemt met de Merken overweegt de Geschillenbeslechter als volgt. Op grond van vaste rechtspraak onder de Regeling dient het top level domein “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing te worden gelaten (zie *Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD*, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). De Geschillenbeslechter is zodoende van oordeel dat de Domeinnaam <disneyland.nl> identiek is aan de DISNEYLAND Merken van Eiser.

De Eis voldoet hiermee aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Overeenkomstig de stellingen van Eiser heeft de Geschillenbeslechter geconstateerd dat Verweerder onder de Domeinnaam geen waren of diensten aanbiedt.

Nu Eiser aannemelijk heeft gemaakt dat een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder ontbreekt, is het aan Verweerder om aan te tonen dat deze wel een recht of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

Verweerder heeft in het Verweerschrift slechts gesteld dat de Domeinnaam zou zijn geregistreerd voor een fansite over het gehele Disneyconcern. Hiernaast zou Eiser aan Verweerder toestemming hebben gegeven om de Domeinnaam te registreren en te gebruiken. Enige onderbouwing van Verweerder's stellingen (bijvoorbeeld door middel van schriftelijke stukken, zoals de beweerdelijk schriftelijke toestemming en/of voorbereidingen voor de beoogde website) of enig ander bewijs van een eigen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft Verweerder echter niet gegeven, noch is de Geschillenbeslechter hiervan gebleken,

zodat het verweer reeds hierom geen doel kan treffen. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat niet is gebleken van enig recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder.

De Geschillenbeslechter stelt vast dat aan het tweede vereiste is voldaan.

C. Registratie of Gebruik te Kwader Trouw

De datum van de huidige registratie van de Domeinnaam door Verweerder is 20 augustus 2002. De datum van registratie van de Domeinnaam ligt daarmee enkele jaren na de datum van registratie van de Merken van Eiser.

Hoewel Eiser heeft nagelaten om de gestelde bekendheid van het Merk door middel van stukken nader te onderbouwen, is het (mede gezien de stellingen van Verweerder over het "Disney concern") voor de Geschillenbeslechter voldoende aannemelijk dat Verweerder ten tijde van de registratie op de hoogte was van Eiser en van de Merken van Eiser. Hiermee is het aannemelijk geworden dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt, namelijk om Eiser te beletten deze te gebruiken, dan wel om de Domeinnaam voor een hoger bedrag dan de registratiekosten te verkopen, dan wel om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van Verweerder of een andere online locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de Merken. De Geschillenbeslechter oordeelt dan ook dat ook aan het derde vereiste is voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <disneyland.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Gregor Vos

Geschillenbeslechter

Datum: 14 april 2011