



## **WIPO Arbitration and Mediation Center**

### **UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER**

**Facebook, Inc. v. M.C. Kolart, handelende onder de naam 374C.com**

**Zaaknr. DNL2009-0008**

#### **1. Partijen**

Eiseres in deze procedure is Facebook, Inc., een vennootschap naar Amerikaans recht (Delaware), gevestigd in Palo Alto, Californië, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Bird & Bird LLP, Nederland.

Verweerder is de heer M.C. Kolart, handelende onder de naam 374C.com, gevestigd te Vlaardingen, Nederland, vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray advocaten, Nederland.

#### **2. De Domeinnaam**

De onderhavige domeinnaam <facebook.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Transip B.V.

#### **3. Geschiedenis van de Procedure**

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 10 februari 2009 (e-mail) en 11 februari 2009 (hard copy). Het Instituut heeft op 10 februari 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 12 februari 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 16 februari 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 8 maart 2009. Verweerder heeft op 4 maart 2009 een verzoek om uitstel van 1 week voor het indienen van het Verweerschrift ingediend. Eiseres is op 5 maart 2009 met het verzoek van Verweerder akkoord gegaan. Het Verweerschrift is ingediend op 13 maart 2009.

Het Instituut heeft Willem J.H. Leppink op 17 maart 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat het correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

Op 23 februari 2009 heeft Eiseres Nadere Stukken, als bedoeld in artikel 10.2 van de Regeling, ingediend. Op grond van artikel 10.2 van de Regeling heeft de Geschillenbeslechter besloten de Nadere Stukken niet toe te laten.

#### **4. Feitelijke Achtergrond**

Eiseres is een Amerikaanse vennootschap, gevestigd te Palo Alto, Californië, Verenigde Staten. Eiseres is een aanbieder van online sociale netwerkdiensten.

Verweerder is een natuurlijk persoon. Verweerder heeft een eenmanszaak genaamd 374C.com. Volgens de gegevens van het SIDN is de Domeinnaam <facebook. nl> op 18 september 2007 geregistreerd door Verweerder.

#### **5. Stellingen van Partijen**

##### **A. Eiser**

Alvorens Eiseres ingaat op de juridische analyse zet zij eerst de achtergrond van het bedrijf en de bekendheid van het merk FACEBOOK uiteen. Vervolgens gaat Eiseres ook kort in op de achtergrond van Verweerder.

Eiseres stelt dat zij de belangrijkste aanbieder van online sociale netwerken ter wereld is. Volgens het webinformatiebedrijf Alexa, welke informatie Eiseres in de procedure brengt, behoort de website “www.facebook. com” tot de top 5 van de meest bezochte websites ter wereld. De Facebook-website, die zowel onder de handelsnaam en het merk FACEBOOK, als de <facebook.com> domeinnaam draait en vermeldt, laat computergebruikers, aldus Eiseres, met bestaande vrienden communiceren, nieuwe vrienden maken, evenementen organiseren etc. Eiseres heeft een kopie van de homepage van de website “www.facebook.com” in de procedure gebracht.

Volgens Eiseres werden haar diensten in 2004 als netwerksite aangeboden onder het merk FACEBOOK en de handelsnaam Facebook. In 2006 werd de toegang tot de FACEBOOK-dienst uitgebreid en per 2009 worden, aldus Eiseres, aan meer dan 150 miljoen actieve gebruikers over de hele wereld diensten geleverd. Voorts is de Facebook-website, zo stelt Eiseres, de populairste foto-deeltoepassing op het internet, met meer dan 700 miljoen foto's en 4 miljoen video's die per maand ge-upload worden. Over de gehele wereld hebben meer dan 600.000 ondernemers en softwareontwikkelaars meer dan 52.000 software toepassingen voor het Facebook-platform gemaakt.

Eiseres stelt dat de explosief gegroeide populariteit en erkenning door consumenten van de naam en website van Facebook één van de bekendste online merken hebben gemaakt. Gezien het volledige online karakter van de sociale netwerkzaken van Eiseres, vormen de “facebook” domeinnamen niet alleen het hart van de totale zaken van Eiseres, maar ook de enige manier voor de miljoenen gebruikers om haar diensten te gebruiken.

Eiseres voert voor de bekendheid van FACEBOOK tevens aan dat het merk bekend is doordat een aantal cybersquatters heeft geprobeerd de erkenning door consumenten en de goodwill die verbonden zijn aan het merk en de sociale netwerkdienst op een onheuse manier te exploiteren. Eiseres voert een aantal zaken aan onder de WIPO Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”) domeinrechtspraak, of daarop gebaseerde regelingen, (Eiseres legt kopieën van deze zaken over) waarin diverse Geschillenbeslechtters de kracht en de roem van het merk FACEBOOK hebben erkend en de inbreukmakende verweerders hebben bevolen de desbetreffende domeinnamen die inbreuk maken op FACEBOOK over te dragen aan Eiseres.

Voorts stelt Eiseres dat zij haar eigendom van het merk FACEBOOK heeft veiliggesteld door de registratie van haar rechten middels de navolgende Benelux- en Gemeenschapsmerken:

- Gemeenschapsmerk FACEBOOK, inschrijfnummer 2483857, inschrijfdatum 13 juni 2003 voor de klassen 16, 35, 38 en 41;
- Benelux-merk FACEBOOK, inschrijfnummer 790747, inschrijfdatum 1 februari 2006 voor de klassen 35 en 38;
- Gemeenschapsmerk FACEBOOK, inschrijfnummer 5722392, inschrijfdatum 29 april 2008 voor de klassen 18, 25 en 28;
- Gemeenschapsmerk FACEBOOK, inschrijfnummer 6455687, inschrijfdatum 7 oktober 2008 voor de klassen 9, 39 en 42.

De merken worden hierna gezamenlijk aangeduid als de FACEBOOK-merken. Kopieën van deze merkinschrijvingen heeft Eiseres in het geding gebracht.

Naast deze inschrijvingen heeft Eiseres, zo stelt zij, ook haar rechten in de Verenigde Staten veilig gesteld, onder meer door de registratie van de merken met inschrijvingsnummers 3,041,791 en 3,122,052. Eisers voert aan dat zij ook nog vele andere merkinschrijvingen en merkaanvragen bezit voor FACEBOOK in verschillende rechtsgebieden over de hele wereld. Kopieën van deze merkinschrijvingen en aanvragen zijn door Eiseres overgelegd.

Eiseres stelt dat per juli 2008 het aantal FACEBOOK-gebruikers in Nederland meer dan 280.405 bedroeg. Eiseres ziet haar gebruikersbasis in Nederlands exponentieel groeien. Eiseres biedt haar diensten ook aan in het Nederlands. De diensten zijn naast de website “www.facebook.com” ook beschikbaar voor iedereen in Nederland per mobiele telefoon.

Eiseres eindigt haar feitelijke analyse met de stelling dat de groeiende naam en faam van FACEBOOK groeit en daarmee ook de wereldwijde mediadekking van het bedrijf en de Facebook website. In tal van mediapublicaties wordt Facebook besproken en wordt er naar Facebook verwezen. De reputatie van Facebook is gebaseerd op de goodwill die is gekweekt door miljoenen gebruikers die de Facebook website dagelijks bezoeken. De ervaring van gebruikers op de Facebook website, zo meent Eiseres, en het vertrouwen in de Facebook sociale netwerkdiensten is niet alleen cruciaal om de waarde en onderscheidendheid van FACEBOOK te behouden, maar ook essentieel voor het succes van de zaken van Eiseres.

Na de feitelijke uiteenzetting door Eiseres ten aanzien van de bekendheid van haar diensten en de Merken gaat Eiseres nog kort in op de achtergrond van Verweerder.

Eiseres stelt dat de Domeinnaam momenteel staat ingeschreven op naam van 374C.com. Eiseres stelt vervolgens dat Verweerder geen feitelijk en onafhankelijk gebruik maakt van de Domeinnaam. Eiseres voert hiervoor aan dat de Domeinnaam niet leidt naar een individuele, onafhankelijke website, maar enkel verwijst naar verschillende andere websites (het zogenaamde “rerouten” of “redirecten”). Eiseres trekt de conclusie dat de Domeinnaam enkel wordt gebruikt om extra internetverkeer te genereren naar deze andere websites. Eiseres noemt verschillende voorbeelden van dit rerouten. Eiseres eindigt deze passage met de stelling dat Verweerder, onrechtmatig, de Belgische domeinnaam <Facebook.be> op 29 december 2006 heeft geregistreerd. Via deze Belgische domeinnaam wordt volgens Eiseres eveneens internetverkeer doorgeleid naar dezelfde websites als <facebook.nl>.

## **Recht op het merk**

Eiseres stelt dat zij houder is van merken (onder andere het Gemeenschapsmerk FACEBOOK, met registratienummer 2483857, geregistreerd op 13 juni 2003 voor de klassen 16, 35, 38 en 41) die geregistreerd zijn voordat Verweerder de Domeinnaam registreerde. Eiseres wijst er vervolgens op dat zij ook op basis van haar andere (jongere) Gemeenschapsmerken en het Benelux-merk gerechtigd is tot overdracht van de Domeinnaam.

Tevens is Eiseres van mening dat zij gerechtigd is tot de overdracht van de Domeinnaam nu Verweerder geen zaken doet onder de Domeinnaam, noch de Domeinnaam daadwerkelijk gebruikt als een webadres voor een specifieke website. Volgens Eiseres zijn de activiteiten van Verweerder beperkt tot de enkele registratie van de Domeinnaam en het doorverwijzen van bezoekers waarvan het aannemelijk is dat deze bezoekers nu juist de website van Eiseres proberen te bezoeken. Met name onder deze omstandigheden is Eiseres ook gerechtigd haar vorderingen op de jongere merken te baseren. Eiseres onderbouwt haar stelling door het overleggen van jurisprudentie.

Eiseres stelt vervolgens dat de Domeinnaam identiek is aan de FACEBOOK-merken van Eiseres nu de Domeinnaam het onderscheidende en bekende merk van Eiseres volledig omvat. Eiseres is exclusief gerechtigd op het gebruik van de FACEBOOK-merken en zij heeft Verweerder geen toestemming gegeven voor het gebruik van deze merken.

Eiseres heeft aangegeven dat de Domeinnaam uitsluitend bestaat uit (het merk) FACEBOOK. Het enige verschil tussen de FACEBOOK-merken en de Domeinnaam is de “.nl”-top level domeinnaam-aanduiding. De aanvulling “.nl” is echter niet relevant bij het beoordelen van een merkinbreuk. Volgens vaste rechtspraak is de toevoeging van de “.nl” slecht een technisch element dat geen onderscheidend karakter kent. Eiseres heeft kopieën van jurisprudentie overgelegd ter onderbouwing. Eiseres concludeert tenslotte dat de Domeinnaam identiek is aan de FACEBOOK-merken. De diensten die kunnen worden gevonden via de Domeinnaam, zoals de website “http://forum.dmfnet.nl”, een virtuele gemeenschap en sociale netwerksite, zijn dezelfde, dan wel soortgelijke, waren en diensten als waarvoor de FACEBOOK-merken zijn geregistreerd. Uit het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat 374C.com zich richt op “communicatie via internet”, een dienst die eveneens overeenkomt met de waren en diensten waarvoor de FACEBOOK-merken zijn geregistreerd.

Eiseres stelt vervolgens dat met het innemen van een domeinnaam welke FACEBOOK volledig incorporeert en zowel qua betekenis, visueel als fonetisch identiek is aan de

merken van Eiseres, Verweerder een teken gebruikt dat gelijk is aan de FACEBOOK-merken, althans verwarring kan doen ontstaan bij het publiek. Verweerder probeert op deze wijze te profiteren van de waardevolle en bekende FACEBOOK-merken. Het publiek bezoekt op deze wijze dan ook een website welke door Verweerder wordt uitgekozen, terwijl dit publiek verwacht een website te bezoeken welke gehost wordt door of verbonden is met Eiseres. Het publiek, aldus Eiseres, is hierdoor verward en zal de Domeinnaam associëren met de FACEBOOK-merken. Eiseres meent dat Verweerder probeert opzettelijk het publiek te misleiden door ze te laten geloven dat de Domeinnaam en/of de achterliggende partij zijn gerelateerd aan of worden ondersteund door Eiseres. En daarbij wenst Verweerder kennelijk Eiseres ervan te weerhouden haar merk te gebruiken door middel van een met dit merk corresponderende domeinnaam. Gezien de enorme populariteit van de Eiseres' diensten en de grote bekendheid van de FACEBOOK-merken in de Europese Gemeenschap en de Benelux is het evident dat Verweerder bewust misbruik wenst te maken door de Domeinnaam voor zichzelf te registreren en op deze wijze gebruik te maken van de gevestigde reputatie van Eiseres. Door dergelijk gebruik trekt Verweerder zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel uit of doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de FACEBOOK-domeinnamen.

Eiseres concludeert op basis van het voorgaande dat Verweerder door de registratie en/of gebruik van de Domeinnaam inbreuk maakt op de FACEBOOK-merken.

Eiseres stelt vervolgens nog dat Verweerder zonder geldige reden gebruik van het Benelux-merk FACEBOOK maakt op een wijze waarbij door Verweerder ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken, althans afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dit merk. Hierdoor wordt met de registratie en/of gebruik van de Domeinnaam inbreuk gemaakt op het Benelux-merk FACEBOOK op basis van artikel 2.20 sub 1 onder d BVIE.

### **Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam**

Eiseres stelt dat zij op het moment van registratie van de Domeinnaam al rechten had rusten op de FACEBOOK-merken en de website "www.facebook.com". Verweerder is volgens Eiseres niet bekend onder de Domeinnaam en heeft geen rechten gevestigd of proberen te vestigen op de Domeinnaam. Eiseres stelt dat Verweerder geen enkel recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Het 'gebruik' door Verweerder van de Domeinnaam in verband met het doorleiden van internetverkeer naar een forum of arbeidsbemiddelingskantoor levert in ieder geval niet een dergelijk legitiem belang op. Voorts stelt Eiseres dat Verweerder geen bevoegde dealer, distributeur of licentienemer van Eiseres. Toch gebruikt Verweerder het onderscheidende en bekende merk FACEBOOK in de Domeinnaam. Eiseres stelt daarnaast dat Verweerder niet kan stellen dat hij aantoonbare voorbereidingen trof voorafgaand aan de instelling van deze Eis om de Domeinnaam te gaan gebruiken ten behoeve van het aanbieden van diensten. Evenmin is er bewijs, volgens Eiseres, waaruit kan volgen dat Verweerder plannen heeft de Domeinnaam ten behoeve van een legitiem doel te gaan gebruiken.

Eiseres concludeert dat de feiten, zoals zij die heeft beschreven, voldoende zijn om vast te stellen dat Verweerder geen recht heeft op en geen legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

### **De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt door Verweerder**

Eiseres stelt dat het gezien haar wereldwijde vooraanstaande positie duidelijk is dat

Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd in de wetenschap dat het opnemen van FACEBOOK als (onderdeel van) de Domeinnaam het zeer aannemelijk maakt dat een internetgebruiker de website “www.facebook.nl” zou bezoeken in de verwachting dat de Domeinnaam op enigerlei wijze is gesponsord of geliëerd aan Eiseres.

Tevens stelt Eiseres dat de kwader trouw van Verweerder ook blijkt uit het feit dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd nadat Eiseres rechten heeft gevestigd op haar domeinnaam <Facebook.com> en FACEBOOK. Eiseres onderbouwt haar stelling met een uitspraak onder UDRP (*eBay Inc. v. Sunho Hong*, WIPO Case No. D2000-1633). In deze uitspraak is geoordeeld dat “feitelijke of constructieve kennis van Eiser’s rechten op de merken erop duidt dat sprake is van kwader trouw”.

## **B. Verweerder**

Ook Verweerder geeft eerst een opsomming van de feiten, alvorens hij ingaat op de juridische verweren.

Verweerder stelt dat Eiseres een aanbieder is van een online sociaal netwerkdienst, waar gebruikers middels zogenaamde profielen met elkaar kunnen communiceren, foto’s kunnen delen en meer. De huidige eigenaar van Facebook is niet de oorspronkelijke stichter van Facebook. Oorspronkelijk was Facebook een communicatiemiddel van de Harvard-universiteit. Verweerder geeft aan dat Eiseres erkent in haar verzoekschrift dat de toegang tot Facebook pas in 2006 werd uitgebreid, zodat iedereen met een geldig email adres zich kon inschrijven. Voor de tijd, aldus Verweerder, was Facebook volstrekt onbekend, behalve bij enkele Amerikaanse universiteiten.

Voorts stelt Verweerder dat Facebook pas op 1 februari 2006 het Benelux-merk FACEBOOK heeft geregistreerd. Facebook biedt inmiddels ook haar diensten in de Nederlandse taal aan op zogenaamde subdomeinen.

Tenslotte stelt Verweerder dat hij op 19 juli 2005 de Domeinnaam heeft geregistreerd. Anders dan Eiseres stelt, is de Domeinnaam, volgens Verweerder, niet geregistreerd om de door Eiseres gestelde goodwill te gebruiken. Verweerder gebruikt de Domeinnaam als interactief forum waar gebruikers over allerlei onderwerpen kunnen discussiëren.

## **Inbreuk op rechten**

Verweerder stelt dat Eiseres op 13 juni 2003 het merk FACEBOOK heeft geregistreerd, Echter, op dat moment was de naam van Eiseres, volgens Verweerder, “theFacebook” en niet “Facebook”.

Eiseres maakt aanspraak op haar (jongere) gemeenschapsrechten, nu Eiseres pas op 1 februari 2006 het Benelux-merk heeft ingeschreven. Verweerder stelt de Domeinnaam op dat moment al actief in gebruik te hebben.

Anders dan Eiseres stelt, stelt Verweerder dat hij de Domeinnaam niet als middel gebruikt om internetverkeer door te wijzen, het zogenaamde rerouten. Verweerder heeft een zeer uitgebreid forum in gebruik op de Domeinnaam. Voorts maakt Verweerder, volgens eigen zeggen, direct duidelijk dat <facebook.nl> niets te maken heeft met <facebook.com>. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat Verweerder de Domeinnaam slechts als doorverwijsadres gebruikt. Verweerder heeft een uitdraai van de website “www.facebook.nl” overgelegd waarop de ‘disclaimer’ te zien is.

Voorts stelt Verweerder dat Eiseres onterecht stelt dat de diensten die gevonden kunnen worden op “www.facebook.nl” dezelfde danwel soortgelijke waren en diensten betreffen waarvoor de FACEBOOK-merken zijn geregistreerd. Immers, Verweerder, zo stelt hij, biedt een online forum aan, hetgeen afwijkt van Eiseres’ website dat als een sociaal netwerk site fungeert. Gebruikers kunnen, nadat zij zich geregistreerd hebben, discussiëren over allerlei onderwerpen. Eiseres biedt een zogenaamde profielsite aan, waarin gebruikers hun eigen profiel kunnen maken en foto’s kunnen plaatsen. Een sociaal netwerksite is een site waar gebruikers profielen aanmaken en zich aan andere gebruikers kunnen linken zodat een groot netwerk ontstaat. Via de profielen van anderen kan het eigen netwerk weer worden uitgebreid. Een forum is een plek op het internet waar gediscussieerd kan worden, geen netwerksite. Volgens Verweerder is er kortom geen overeenkomst in de aangeboden diensten en waren tussen de Domeinnaam en de FACEBOOK-merken.

Verweerder voert tevens aan dat zijn activiteiten vele malen omvangrijker zijn dan Eiseres in haar Eis stelt. Eiseres stelt dat de activiteiten bestaan uit het enkel registreren van de website en het rerouten van de site. Dit is onjuist, zo stelt Verweerder, nu Verweerder een forum beheert op de website “www.facebook.nl”. Verder is onaannemelijk dat de bezoekers van de website van Verweerder trachten de website van Eiseres te bereiken. Ook al zou dat zo zijn, dan heeft Verweerder duidelijk kenbaar gemaakt dat de Domeinnaam niets met Eiseres te maken heeft. De website van Verweerder heeft momenteel meer dan 10.000 gebruikers die in totaal meer dan 274.000 berichten hebben geplaatst. Verweerder legt een uitdraai van de statistieken van de website over. Nu Eiseres, volgens Verweerder, een beroep doet op haar jongere merken dient de vordering volgens Verweerder te worden afgewezen. Het beginsel “first come, first serve” dient in deze zaak te gelden. Verweerder stelt dat hij de Domeinnaam al sinds de registratie in 2005 gebruikt. Verweerder stelt, voorafgaande aan het merkdepot van Eiseres, reeds gebruik van de geregistreerde domeinnaam te maken. Het later gedeponeerde merk dient te wijken voor de rechten die Verweerder heeft verworven door de registratie van de Domeinnaam. Verweerder verwijst daarbij naar het vonnis d.d. 10 maart 2006 rechtbank Arnhem, 13750 / KG 06-121. Voorts verwijst Verweerder naar de uitspraak van de Geschillenbeslechter in de zaak *Draijer Vermogensmanagement B.V. v. Parknet B.V.*, WIPO Zaaknr. DNL2008-0020.

Verweerder betwist voorts dat hij zonder geldige reden gebruik maakt of inbreuk maakt op het Benelux-merk FACEBOOK. Niet alleen is het Benelux-merk later geregistreerd, Verweerder maakt ook daadwerkelijk gebruik van de Domeinnaam voor het forum, zodat hij een geldige reden heeft de Domeinnaam te gebruiken. Het gebruik van het forum op de website “www.facebook.nl”, is voldoende om een legitiem belang aan te nemen, aldus Verweerder. Verweerder heeft de Domeinnaam niet geregistreerd en vervolgens geen enkele actie ondernomen. Integendeel, zo stelt Verweerder, Verweerder heeft een licentie gekocht voor forumsoftware en heeft vervolgens een populaire site opgericht.

### **Legitiem belang**

Verweerder stelt dat hij wel degelijk een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder gebruikt de Domeinnaam voor zijn forum. Verweerder gebruikt eveneens het forum om advertenties te plaatsen voor bedrijven. De stelling van Eiseres, aldus Verweerder, dat de bezoekers automatisch op de site van Stepstone uitkomen is pertinent onjuist en in strijd met de waarheidsplicht. Het gebruik van de Domeinnaam voor een forum levert een legitiem belang op voor Verweerder. Verweerder gebruikt

de Domeinnaam in ieder geval niet voor het doorgeleiden van het internet verkeer.

Het gebruik van de Domeinnaam voor een forum kan, zo meent Verweerder, worden beschouwd als *bona fide* gebruik van de Domeinnaam. Het langdurige gebruik van de website door Verweerder, het opzetten van een zeer uitgebreid forum en de vele gebruikers van het forum tonen aan dat Verweerder wel degelijk een legitiem belang heeft bij het gebruik van de Domeinnaam.

### **Kwade trouw**

Verweerder geeft aan dat hij uitdrukkelijk betwist dat hij de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. Dat heeft Eiseres, volgens Verweerder, ook op geen enkele wijze aangetoond. Verweerder geeft aan de Domeinnaam reeds op 19 juni 2005 geregistreerd te hebben. Op dat moment had de website “www.facebook.com”, zeker in Nederland, nog geen enkele betekenis. Eiseres erkent ook in haar Eis, zo stelt Verweerder, dat zij pas in 2006 haar website opende voor alle bezoekers. Kortom, er was nog geen sprake van een bekend merk en Verweerder had op geen enkele wijze kennis kunnen of moeten hebben van een eventueel gedeponerd merk van Eiseres. Voorts tracht Verweerder zich op geen enkele wijze voor te doen als Eiseres, althans verbonden te zijn aan Eiseres. Sterker nog, Verweerder heeft een in het oog springende waarschuwing op de website onder de Domeinnaam gezet dat <facebook.nl> niets te maken heeft met <facebook.com>. Ook de opbouw en inhoud van de site tonen geen enkele gelijkenis met Eiseres. Eiseres heeft, aldus Verweerder, ook niet aangetoond dat het aannemelijk is dat de bezoekers van de website gekoppeld aan de Domeinnaam de intentie hebben om de website van Eiseres te bezoeken. Als deze bezoekers er al zouden zijn, zien zij direct dat de website die op gekoppeld is aan de Domeinnaam op geen enkele wijze gelijkenissen vertoont met de website van Eiseres. Getuige de vele registraties op de website van Verweerder, dient aangenomen te worden dat de bezoekers juist geïnteresseerd zijn in de website van Verweerder en niet van Eiseres.

Verweerder voert voorts aan dat aangezien de Domeinnaam ruim een jaar voordat Facebook haar website opende voor het publiek geregistreerd en in gebruik genomen is, er geen sprake kan zijn van te kwader trouw. Verweerder heeft op geen enkele wijze misbruik gemaakt van de Domeinnaam of later getracht zich voor te doen als Eiseres. Volgens eigen zeggen had Verweerder, met andere woorden, geen constructieve kennis van de eventuele rechten van Eiseres op FACEBOOK.

Verweerder concludeert dat de eis van Eiseres dient te worden afgewezen, nu er geen, althans onvoldoende gronden zijn om de eis toe te wijzen.

## **6. Nadere Stukken**

Op 23 februari 2009 heeft Eiseres Nadere Stukken ingediend. Het ging hier om 3 aanvullende bijlagen en een korte toelichting in begeleidende email. Op grond van artikel 10.2 van de Regeling is het de exclusieve bevoegdheid van de Geschillenbeslechter om te beslissen deze Nadere Stukken al dan niet in overweging te nemen bij het komen van een uitspraak en om eventuele nadere procedurele beslissingen te nemen. Uitgangspunt in de Regeling is dat sprake is van één schriftelijke ronde.

De Geschillenbeslechter heeft geen aanleiding gevonden om de Nadere Stukken in overweging te nemen bij het komen tot zijn Uitspraak.

## 7. Oordeel en bevindingen

### A. Identiek of verwarringwekkend overeenstemmend

De Regeling bepaalt in artikel 2.1 sub a dat eisen kunnen worden ingediend door iedereen die stelt en bewijst dat:

“ een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel

II. 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 maatschappelijk verkeer deelneemt. ”

Eiseres geeft in haar Eis aan dat zij zich beroept op naar, onder andere, Nederlands recht beschermde merken. Eiseres heeft kopieën overgelegd van de merkenregistraties.

Deze kopieën ondersteunen Eiseres' beroep op de eerste grond van artikel 2.1 sub a, aangezien de ingeroepen merken in de Benelux geldig zijn en Eiseres rechthebbende is op de merken.

Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrages als in alternatieve geschillenprocedures als onderhavige, moet het top level domain “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt ook voor de beoordeling van overeenstemming op grond van de Regeling. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Domeinnaam <facebook.nl> identiek is aan het merk FACEBOOK van Eiseres.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

### B. Recht of legitiem belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling dient Eiseres te stellen en te bewijzen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling, gelijk onder de UDRP, dient een eiser *prima facie* aannemelijk te maken dat de verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op de verweerder de bewijslast aan te tonen dat deze wel een dergelijk recht of belang heeft. Slaagt de verweerder hier niet in, dan wordt verondersteld dat een eiser voldaan heeft aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

Eiseres stelt dat Verweerder noch bekend is onder de Domeinnaam, noch rechten heeft gevestigd of getracht te vestigen op de Domeinnaam. Voorts stelt Eiseres dat het gebruik door Verweerder van de Domeinnaam in de zin van het doorleiden van het internetverkeer naar een forum of een arbeidsbemiddelingskantoor ook geen legitiem belang oplevert. Eiseres heeft bijlagen overgelegd (print-outs van de website “www.facebook.nl”) waaruit blijkt dat de Domeinnaam wisselend doorlinkt naar

“<http://forum.dfmnet.nl>” en naar “[www.stepstone.nl](http://www.stepstone.nl)”. Daarnaast voert Eiseres aan dat Verweerder geen bevoegd dealer, distributeur of licentienemer van Eiseres is. Tot slot stelt Eiseres, zo begrijpt de Geschillenbeslechter, dat Verweerder niet kan stellen dat deze voorafgaand aan de instelling van deze Eis de Domeinnaam gebruikte, of aantoonbaar voornemens was deze te gaan gebruiken, ten behoeve van het aanbieden van diensten ten behoeve van een legitiem doel. Eiseres onderbouwt haar stellingen met diverse WIPO beslissingen. Verweerder stelt dat hij wel degelijk een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder stelt dat hij de Domeinnaam gebruikt voor zijn forum. Verweerder gebruikt eveneens het forum om advertenties te plaatsen door bedrijven, waaronder Stepstone. Verweerder meent dat de stelling van Eiseres dat de bezoekers automatisch op de site van Stepstone uitkomen pertinent onjuist en in strijd met de waarheidsplicht is. Het gebruik van de Domeinnaam voor een forum levert een legitiem belang op, aldus Verweerder. Verweerder stelt de Domeinnaam in ieder geval niet voor het doorgeleiden van het internet verkeer te gebruiken. Verweerder concludeert dat het gebruik van de Domeinnaam voor een forum kan worden beschouwd als *bona fide* gebruik van de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter is van mening dat Verweerder geen legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. De stellingen van Verweerder dat hij al jarenlang het forum onder de naam Facebook gebruikt zijn niet juist (overigens heeft SIDN op 12 februari 2009 in antwoord op het verificatieverzoek van het Instituut aangegeven dat de Domeinnaam op 18 september 2007 door de Verweerder is geregistreerd en niet op 19 juni 2005, zoals gesteld). Uit de bijlagen die Eiseres heeft overgelegd blijkt dat de Domeinnaam ten tijde van het instellen van het geschil doorlinkte naar de website “<http://forum.dmfnet.nl>” of naar “[www.stepstone.nl](http://www.stepstone.nl)”. Uit de overgelegde print-outs blijkt onder meer dat het forum van Verweerder ten tijde van het instellen van het geschil “DMF forum” heette en niet “Facebook forum”, zoals nu weergegeven op de website onder de Domeinnaam. Bij de Geschillenrechter rijst het vermoeden dat Verweerder, nadat hij kennis heeft genomen van de tegen hem ingestelde Eis, de website die gekoppeld is aan de Domeinnaam zodanig heeft aangepast dat hij wellicht een legitiem belang kon aantonen. Echter in artikel 3.1 van de Regeling staat dat Verweerder moet aantonen dat Verweerder, voordat hij kennis kreeg van het geschil, de Domeinnaam gebruikte om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of hiervoor aantoonbare voorbereidingen trof. Nu is gebleken dat de website die gekoppeld is aan de Domeinnaam, voordat Verweerder kennis kreeg van het geschil, DMF forum heette, in plaats van Facebook forum en daarnaast van tijd tot tijd doorlinkte naar “[www.stepstone.nl](http://www.stepstone.nl)”, is Verweerder er niet in geslaagd om zijn recht of legitiem belang aan te tonen bij het voeren van de Domeinnaam.

Hiermee vervalt ook de noodzaak voor de Geschillenbeslechter om te beoordelen in hoeverre het voeren van de naam Facebook forum überhaupt een legitiem belang onder de Regeling zou vertegenwoordigen.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

### **C. Geregistreerd of gebruikt te kwader trouw**

Op grond van artikel 2.1 sub c van de Regeling dient Eiseres te stellen en te bewijzen dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Op grond van artikel 3 van de Regeling rust op Eiseres een (redelijke) bewijslast om aan te tonen dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Eiseres stelt dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd om

internetgebruikers te leiden naar de website die gekoppeld is aan de Domeinnaam in de verwachting dat de Domeinnaam op enigerlei wijze is gesponsord of gelieerd aan Eiseres. Eiseres doelt hierbij op artikel 3.2 sub d van de Regeling dat als voorbeeld van registratie of gebruik te kwader trouw geeft dat de domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder, of andere online locatie, te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk. Verweerder betwist de stellingen van Eiseres. Verweerder voert aan dat hij zich op geen enkele wijze tracht voor te doen als Eiseres, althans verbonden is aan Eiseres. Verweerder verwijst daarbij naar de, volgens hem, in het oog springende waarschuwing op de website gekoppeld aan de Domeinnaam, waarin staat dat <facebook.nl> niets te maken heeft met <facebook.com>. Ook de opbouw en inhoud van de website tonen, volgens Verweerder, geen enkele gelijkenis met Eiseres.

Volgens vaste rechtspraak onder de UDRP is een dergelijke waarschuwing op de website op zich onvoldoende om kwade trouw op te heffen, aangezien immers een internetgebruiker deze waarschuwing pas kan zien door de verwarring, veroorzaakt door de door Verweerder gekozen Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter heeft daarnaast geconstateerd dat ten tijde van het aanhangig maken van het geschil de waarschuwing van Verweerder nog niet op de website “www.facebook.nl” stond. Daarbij komt ook dat ten tijde van het aanhangig maken van het geschil de Domeinnaam wisselend doorlinkte naar “http://forum.dmfnet.nl” of naar “www.stepstone.nl”. De Geschillenbeslechter acht het aannemelijk dat Verweerder de waarschuwing pas later op de website heeft gezet. Nu blijkt dat, ten tijde van het aanhangig maken van het geschil, de Domeinnaam doorlinkte naar andere sites en er geen connectie was met Eiseres, kan er geconcludeerd worden dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd, dan wel gebruikt, om internetgebruikers naar bovengenoemde websites door te geleiden en daarmee commercieel voordeel te behalen. Hieruit blijkt dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt door Verweerder.

Eiseres heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de Domeinnaam te kwader trouw wordt gebruikt, zodat Eiseres ook aan het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling heeft voldaan.

## **8. Uitspraak**

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <facebook.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

---

Willem J.H. Leppink  
Geschillenbeslechter

Datum: 3 april 2009