

Vzgr Rb Den Haag, 7 mei 2008, MSN-lock



v



MERKENRECHT

MSN niet verworden tot soortnaam

Unicaresoft heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het werken met Messenger (vrijwel) nooit wordt omschreven als chatten.

Het in aanmerking komende publiek is naar voorlopig oordeel het publiek dat met enige regelmaat een chatprogramma gebruikt. Het gaat er dan dus om hoe dat publiek in het algemeen het actief zijn met zo'n programma omschrijft. In Nederland zijn de naar marktaandeel belangrijkste chatprogramma MSN Messenger en MSN Live Messenger. Het actief zijn met die programma's wordt vaak, maar niet altijd, omschreven als msn-en. Unicaresoft heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het werken met Messenger (vrijwel) nooit wordt omschreven als chatten. Een ander programma met een relevant aandeel in Nederland en chatfunctionaliteit is Hyves. Aannemelijk is geworden dat het werken met de chatfunctie van dit programma kan worden aangeduid als hyven, kwekken of chatten. Het gebruik van msn-en voor het werken op Hyves ligt niet in de rede. Messenger en Hyves spreken immers hun eigen taal; een gebruiker op Hyves kan hyven met een ander gebruiker van Hyves maar hij kan zonder gebruik van MSN Messenger niet msn-en met een gesprekspartner die enkel op MSN Messenger present is. De voorzieningenrechter verwijst ook naar het hierboven sub 2.9 geciteerde gedeelte van de website van Benzoy. Daar wordt het gebruik van een instant messenger hoofdzakelijk omschreven als chatten en wordt msn-en eenmalig als alternatieve term voor chatten gesuggereerd. Tenslotte wijst de voorzieningenrechter erop dat indien het zo zou zijn dat msn-en als generieke aanduiding voor chatten moet worden aangemerkt dat daarmee dan nog niet zonder meer is gegeven dat het merk MSN tot soortnaam is verworden. Voorshands is dan ook onvoldoende gebleken dat het bekende merk MSN is verworden tot een soortnaam.

Gebruik domeinnaam als merk

Onder het teken msnlock wil zij het publiek immers trekken naar haar website waar zij haar eigen product Benzoy aanbiedt.

Unicaresoft betwist dat dit gebruik, als reclame, kwalificeert als merkgebruik. Naar voorlopig oordeel brengt

de voorgenomen wijze van gebruik evenwel met zich mee dat Unicaresoft de Domeinnamen wil gaan gebruiken als merk voor het door haar aangeboden product. Onder het teken msnlock wil zij het publiek immers trekken naar haar website waar zij haar eigen product Benzoy aanbiedt. Het is daarmee het teken waaronder zij het product op de markt zet

Verwarringwekkende overeenstemming

Door het gebruik van het teken msnlock bestaat ook het gevaar dat het publiek zal denken dat het onder dat teken aangeboden product afkomstig is van Microsoft.

Hierboven is overwogen dat MSN niet is verworden tot soortnaam en dat ook Unicaresoft heeft erkend dat MSN een bekend merk is. Daarmee ontvalt de grondslag aan dit verweer. Het teken msnlock is samengesteld uit het bekende merk MSN als onderscheidend element in combinatie met het beschrijvende deel lock. Er is dan sprake van overeenstemmende tekens. Het gebruik van het teken msnlock bestaat ook het gevaar dat het publiek zal denken dat het onder dat teken aangeboden product afkomstig is van Microsoft. Het publiek zal dat kunnen denken omdat de waren of diensten waarvoor het teken msnlock gebruik zo al niet identiek zijn dan toch in hoge mate soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor het merk MSN is ingeschreven en wordt gebruikt. Het product Benzoy is immers complementair aan producten die door Microsoft onder het merk MSN worden aangeboden, terwijl Microsoft ook zelf parental care software aanbiedt. De bekendheid van het merk MSN zal de kans op verwarring doen toenemen.

Geen gerechtvaardigde aanduiding bestemming

onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat het gebruik van msnlock domeinnamen voor haar het enige middel is om de Benzoy software in de markt te zetten.

Op grond van artikel 2.23 sub c BVIE respectievelijk artikel 12 sub c GmerkVo is het in het economisch verkeer toegestaan het merk van de houder te gebruiken wanneer dat nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. In HvJ EG 17 maart 2005, IER 2005 nr 51 (Gillette/LA) heeft het Hof gepreciseerd dat het desbetreffende gebruik het enige middel moet zijn dat beschikbaar is om het publiek te informeren omtrent de bestemming van het product. In dit geval gaat het om een product dat op de markt zal worden gebracht onder de merknaam Benzoy. Dit product is bestemd om samen te kunnen werken met tal van andere door derden aangeboden programma's waaronder chatprogramma's en heeft de functionaliteit dat ouders van kinderen met behulp van de Benzoy software de door derden aangeboden programmatuur geheel of gedeeltelijk "op slot" kunnen zetten. Unicaresoft heeft naar voorlopig oordeel onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat het gebruik van msnlock domeinnamen voor

haar het enige middel is om de Benzoy software in de markt te zetten.

Geen misbruik van recht / discriminatie

Valide redenen om wel tegen msnlock op te treden en niet tegen ander gebruik, wegens verschil in schade

Voorop zij gesteld dat Microsoft binnen het bestek van een kort geding voldoende heeft aangetoond dat zij als regel wel optreedt tegen het gebruik van haar merk. Microsoft is evenwel niet gehouden om op te treden tegen al het gebruik van haar merken. Daargelaten nog dat dit feitelijk onmogelijk is mag Microsoft ook een afweging maken en daarin betrekken welke schade zij lijdt door het gebruik van haar merk. Unicaresoft heeft in dat verband er zelf op gewezen dat het gebruik van Benzoy, waarvoor zij reclame wil maken door gebruik van het teken msnlock, zal leiden tot verminderde exposure van bijvoorbeeld het programma MSN Messenger. Microsoft zal daardoor schade leiden door verminderde advertentie-inkomsten. Dat vergelijkbare schade zal optreden door het gebruik van de onder 4.21 genoemde domeinnamen is ook volgens Unicaresoft niet aannemelijk. Een valide reden om wel op te treden tegen msnlock en niet tegen ander gebruik is daarmee gegeven.

Vindplaatsen: LJN: [BD1049](#)

Vzgr Rb Den Haag, 7 mei 2008

(Chr.A.J.F.M. Hensen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 307284 / KG ZA 08-364

Vonnis in kort geding van 7 mei 2008

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

MICROSOFT CORPORATION,

gevestigd te Redmond, Washington, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaten mrs. C. Wildeman en S.C. van Loon te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap

UNICARESOFTE CORPORATION B.V.,

gevestigd te Weesp,

gedaagde,

procureur mr. L.Ph.J. van Utenhove,

advocaat mr. M.C.S. de Boer te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Microsoft en Unicaresoft genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Bij exploit van 28 maart 2008 heeft Microsoft Unicaresoft gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 23 april 2008 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Microsoft heeft 15 producties overgelegd waaronder een opgave en specificatie van de proceskosten. Unicaresoft heeft 3 producties overgelegd, productie 1 omvat 15 subproducties.

1.2. De advocaten van Microsoft hebben de vorderingen aan de hand van pleitnotities en de producties nader toegelicht. Unicaresoft heeft verweer gevoerd bij monde van haar advocaat, eveneens aan de hand van pleitnotities en producties, en heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen. De voorzieningenrechter heeft in de pleitnotitie zijdens Unicaresoft aangetekend welke gedeelten niet zijn uitgesproken.

1.3. Partijen hebben hun stukken waaronder de pleitnotities, de producties en gespecificeerde opgaven van de proceskosten overgelegd. Het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Microsoft is houdster van onder meer de volgende merken:

- Beneluxwoordmerk MSN, registratienummer 666714, gedeponeed op 2 maart 2000 voor waren en diensten in klasse 16;

- Beneluxbeeldmerk MSN., registratienummer 590416, gedeponeed op 31 oktober 1995 voor waren en diensten in klassen 35, 38 en 42;

- Gemeenschapswoordmerk MSN, registratienummer 1488857, geregistreerd op 27 maart 2001 voor waren en diensten in klassen 35, 38 en 42;

- Gemeenschapswoordmerk MSN, registratienummer 1489103, geregistreerd op 6 juni 2001 voor waren en diensten in klassen 9, 35, 36, 38, 39, 41 en 42;

- Gemeenschapswoordmerk MSN, registratienummer 2375988, geregistreerd op 9 oktober 2002 voor waren en diensten in klassen 9 en 38;

- Gemeenschapbeeldmerk MSN.; registratienummer 250373, geregistreerd op 1 februari 1999 voor waren en diensten in klassen 25, 41 en 42. Deze inschrijving heeft de status CTM registration lapsed.

2.2. De MSN woord- en beeldmerken worden door Microsoft wereldwijd gebruikt. De letters MSN staan voor Microsoft Network en wordt door Microsoft gebruikt als overkoepelende benaming voor diverse (online) diensten, zoals MSN Spaces, MSN Windows Live mail en de MSN Messenger en MSN Live Messenger chatprogramma's.

2.3. Head to Head Media BV heeft op 30 oktober 2007 de domeinnamen msnlock.nl, msnlock.be, msnlock.eu, msnlock.com, msnlock.org, msnlock.net en msnlock.info, (hierna: de Domeinnamen) geregistreerd.

2.4. Op 30 november 2007 is ten name van Head to Head Business Solutions Limited het Beneluxbeeldmerk MSNLOCK met registratienummer 0834154 ingeschreven.

2.5. Op 28 december 2007 heeft Microsoft Head to Head Media c.q. Head to Head Business Solutions (hierna tezamen Head to Head) gesommeerd de registratie van voornoemd Beneluxmerk door te halen en een bevestiging van deze doorhaling te versturen, het gebruik van de Domeinnamen te staken en gestaakt te houden, de Domeinnamen door te halen en niet meer te registreren, alsmede zich in de toekomst te onthouden van elke inbreuk op de merkrechten van Microsoft.

2.6. Op 15 januari 2008 informeerde de raadsman van Head to Head Microsoft dat de registratie van Beneluxmerk MSNLOCK met nummer 0834154 zou

worden doorgehaald. Dit is op 29 januari 2008 geëffectueerd.

2.7. Head to Head gaf voorts te kennen dat zij het gebruik van de naam MSNLOCK als domeinnaam en als aanduiding voor haar product niet zou staken. Zij gaf aan een softwareapplicatie te hebben ontwikkeld waarmee het gebruik van MSN Messenger (in tijd) kan worden beperkt. Het product is gericht op ouders die niet willen dat hun kinderen onbeperkt via MSN Messenger online zijn. Met behulp van de door Head to Head ontwikkelde softwareapplicatie kunnen zij het gebruik van MSN Messenger via een tijdslot reguleren.

2.8. De Domeinnamen zijn op naam gesteld van Unicaresoft. Head to Head Group BV is enig aandeelhouder van Unicaresoft.

2.9. De onder 2.7 genoemde software wordt door Unicaresoft geëxploiteerd onder de naam Benzoy. Hiertoe wordt onder meer gebruik gemaakt van de website www.benzoy.nl. Benzoy biedt zogenoemde parental care software. Op de website wordt de software op de volgende wijze geïntroduceerd;

Benzoy de perfecte oplossing

Zou je ook liever willen dat je kind wat vaker buiten speelt, meer aandacht geeft aan huiswerk en/of meer betrokken is bij het normale dagelijkse gezinsleven? Bescherm je kind tegen een overmatig en extreem Surfgedrag en het verspillen van teveel kostbare tijd aan chatten. Geef een oplossing om deze waardevolle tijd optimaal te benutten en de juiste balans te vinden tussen surfen, Chatten/MSN-en en andere belangrijke(re) activiteiten. Reguleer het gebruik van Internet en chat met Benzoy; voor een betere, veiligere en een leukere online computer.

Benzoy, de perfecte oplossing voor ouder en kind!

Vol trots introduceren wij dit nieuwe computerprogramma welke is voortgekomen uit een idee van een bezorgde moeder, Carola Eppink, betrokken ondernemers en getalenteerde ontwikkelaars. De oorsprong van het idee heeft grotendeels te maken met één van de belangrijkste ingrediënten voor een goed en gezond gezinsleven, namelijk 'communicatie'.

De onderdelen SurfCare en ChatCare, welke in Benzoy zijn verwerkt, maken een evenwichtige online opvoeding mogelijk. Chat, Skype en het Internet zijn ontzettend leuk! Om dat zo te houden, geeft Benzoy de perfecte oplossing voor het maken van duidelijke afspraken met je kind en bovenal, het ongetwijfeld nakomen hiervan.

3. Het geschil

3.1. Microsoft vordert, samengevat, uitvoerbaar bij voorraad:

I. Unicaresoft te bevelen, binnen drie dagen na betekening van dit vonnis, zich te onthouden van elk gebruik van aanduidingen en/of tekens die inbreuk maken op de MSN merkrechten van Microsoft in de Benelux en de Europese Gemeenschap, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van het teken MSNLOCK, en inclusief maar niet beperkt tot, iedere overdracht, koop, verkoop, registratie, voortgezette registratie of gebruik van het MSN merk van Microsoft, het teken MSN-

LOCK of daarmee overeenstemmende tekens als (deel van) een domeinnaam.

II. Unicaresoft te bevelen, binnen drie dagen na betekening van dit vonnis, aan mr Wildeman, advocaat van Microsoft, schriftelijke opgave te doen van alle door Unicaresoft geregistreerde en/of gehouden domeinnamen voor zover deze (mede) bestaan uit het MSN merk van Microsoft, het teken MSNLOCK of daarmee overeenstemmende tekens;

III. Unicaresoft te bevelen binnen drie dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de Domeinnamen op naam van Microsoft worden gezet.

IV. Unicaresoft te veroordelen tot betaling aan Microsoft van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000, althans van een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag voor ieder dag of gedeelte van een dag dat Unicaresoft in gebreke is om aan het bevel sub I, II of III te voldoen, dan wel, naar keuze van Microsoft, voor elke overtreding van zo'n bevel.

V. Unicaresoft te veroordelen tot betaling van de volledige proceskosten.

VI. Een termijn ex artikel 1019i Rv vast te stellen.

3.2. Unicaresoft voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Gegeven het beroep op Gemeenschapsmerken en de vestigingsplaats van Unicaresoft in Nederland, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank op grond van artikel 93 lid 1 en artikel 99 lid 1 GmerkVo (Verordening inzake het Gemeenschapsmerk) juncto artikel 3 uitvoeringwet GmerkVo bij uitsluiting bevoegd. Op grond van artikel 99 lid 2 GmerkVo is de competentie van de voorzieningenrechter pan-Europees. Voorzover Microsoft een beroep doet op haar Beneluxmerken is de voorzieningenrechter bevoegd omdat de gestelde inbreuk op die merkrechten mede in het arrondissement 's-Gravenhage plaatsvindt en omdat de vorderingen zijn verknocht.

4.2. Microsoft is niet zeer duidelijk geweest over de relatie tussen drie "Head to Head" vennootschappen en Unicaresoft. Mede omdat een en ander niet weersproken is gaat de voorzieningenrechter er van uit dat de onder 2.3 genoemde Domeinnamen thans op naam staan van Unicaresoft en dat Unicaresoft de rechthabende en exploitant is met betrekking tot de software die thans wordt aangeboden onder de naam Benzoy.

4.3. In deze procedure staat niet meer ter discussie het gebruik van het Beneluxbeeldmerk MSNLOCK met registratienummer 0834154. Voorts heeft Microsoft desgevraagd verklaard geen bezwaar te hebben tegen het programma Benzoy of tegen het gegeven dat de software compatibel is met onder meer de MSN Messenger software van Microsoft.

4.4. In de aanloop tot dit kort geding heeft de voorzieningenrechter ongevraagd partijen een langere spreektijd dan gebruikelijk toegestaan. Ter zitting heeft hij partijen erop gewezen dat aan de aldus bepaalde spreektijd van dertig minuten per zijde voor de eerste

termijn, strikt de hand zal worden gehouden. Unicaresoft is vervolgens na inleidende opmerkingen uitvoerig ingegaan de beweegredenen van Unicaresoft en de ruime media-aandacht die zij in verband met de procedure heeft ontvangen. Daarnaast heeft zij haar eigen handelen en de voorgeschiedenis toegelicht. Bij de behandeling van de vraag of Unicaresoft merkinbreuk pleegt stelt zij dat zij voornemens is dat aan de hand van de volgende subonderwerpen te belichten: (i) bekendheid van het merk, (ii) verwording tot soortnaam, (iii) gebruik in het economisch verkeer?, (iv) geen "gebruik als merk", (v) inbreuk sub d?, (vi) geldige reden, (vii) subsidiair: inbreuk sub b of sub c?, en (viii) refererend merkgebruik. Voorts heeft Unicaresoft aangevoerd dat de vorderingen dienen te worden afgewezen omdat er zijdens Microsoft sprake is van misbruik van recht en ten slotte heeft Unicaresoft verweer gevoerd tegen de afzonderlijke vorderingen, waaronder ook de proceskosten.

4.5. Op enig moment heeft de voorzieningenrechter de raadsman van Unicaresoft voorgehouden dat hij er niet in zou slagen de pleitnotitie binnen de beschikbare tijd volledig voor te lezen. Hij heeft de raadsman uitgenodigd een keuze te maken dan wel zich te beperken tot de onderwerpen welke in elke geval zouden worden behandeld. De raadsman heeft vervolgens die keuze gemaakt; de niet uitgesproken onderdelen zijn door de voorzieningenrechter doorgehaald in de pleitnotitie.

4.6. De goede procesorde brengt met zich mee dat een verweer dat niet is uitgesproken als niet gevoerd wordt aangemerkt. In dit geval, nu Unicaresoft in elk geval heeft opgegeven welke verweren zij zou willen gaan voeren, en waar Microsoft anticiperend in haar eerste termijn op de mogelijke verweren is ingegaan, zal de voorzieningenrechter toch al de door Unicaresoft genoemde subonderwerpen en de daarin vervatte verweren bespreken.

(i) bekendheid van het merk, (ii) verwording tot soortnaam

4.7. Unicaresoft betwist niet dat MSN heel bekend is. Zij stelt evenwel dat het in aanmerking komende publiek het begrip msn-en niet meer als een onderscheidingsteken van een product van Microsoft ziet maar als een volledig synoniem van chatten. Volgens Unicaresoft kwalificeert MSN door verwording tot soortnaam niet als bekend merk in de zin van het BVIE (Beneluxverdrag intellectuele eigendom) of de GmerkVo.

4.8. Het in aanmerking komende publiek is naar voorlopig oordeel het publiek dat met enige regelmaat een chatprogramma gebruikt. Het gaat er dan dus om hoe dat publiek in het algemeen het actief zijn met zo'n programma omschrijft. In Nederland zijn de naar marktaandeel belangrijkste chatprogramma MSN Messenger en MSN Live Messenger. Het actief zijn met die programma's wordt vaak, maar niet altijd, omschreven als msn-en. Unicaresoft heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het werken met Messenger (vrijwel) nooit wordt omschreven als chatten. Een ander programma met een relevant aandeel in Nederland en chatfunctionaliteit is Hyves. Aannemelijk is geworden dat het

werken met de chatfunctie van dit programma kan worden aangeduid als hyven, kwekken of chatten. Het gebruik van msn-en voor het werken op Hyves ligt niet in de rede. Messenger en Hyves spreken immers hun eigen taal; een gebruiker op Hyves kan hyven met een ander gebruiker van Hyves maar hij kan zonder gebruik van MSN Messenger niet msn-en met een gesprekspartner die enkel op MSN Messenger present is. De voorzieningenrechter verwijst ook naar het hierboven sub 2.9 geciteerde gedeelte van de website van Benzoy. Daar wordt het gebruik van een instant messenger hoofdzakelijk omschreven als chatten en wordt msn-en eenmalig als alternatieve term voor chatten gesuggereerd.

4.9. Tenslotte wijst de voorzieningenrechter erop dat indien het zo zou zijn dat msn-en als generieke aanduiding voor chatten moet worden aangemerkt dat daarmee dan nog niet zonder meer is gegeven dat het merk MSN tot soortnaam is verworden.

4.10. Voorshands is dan ook onvoldoende gebleken dat het bekende merk MSN is verworden tot een soortnaam.

(iii) gebruik in het economisch verkeer?

4.11. Unicaresoft stelt dat zij gebruik wil maken van de Domeinnamen vanwege de reclamewaarde daarvan. Zij is voornemens de Domeinnamen te linken aan haar website waarop zij haar product Benzoy aanbiedt. Zij erkent dan ook dat zij de Domeinnamen gebruikt in het economisch verkeer

(iv) geen "gebruik als merk"

4.12. Unicaresoft betwist dat dit gebruik, als reclame, kwalificeert als merkgebruik. Naar voorlopig oordeel brengt de voorgenomen wijze van gebruik evenwel met zich mee dat Unicaresoft de Domeinnamen wil gaan gebruiken als merk voor het door haar aangeboden product. Onder het teken msnlock wil zij het publiek immers trekken naar haar website waar zij haar eigen product Benzoy aanbiedt. Het is daarmee het teken waaronder zij het product op de markt zet.

(v) inbreuk sub d?, (vi) geldige reden,

4.13. Aan haar betwisting dat er sprake is van merkgebruik verbindt Unicaresoft de conclusie dat het hier gaat om een "sub d" geval. Zij heeft hierbij het oog op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, dat ziet op het teken dat anders als ter onderscheiding van waren of diensten wordt gebruikt.

4.14. Zoals hiervoor is overwogen wordt het teken msnlock door Unicaresoft wel als merk gebruikt, althans is zij voornemens dat te gaan doen. Hierom is er geen sprake van een "sub d" geval. De voorzieningenrechter kan daarom de vraag of er voor het gebruik van het teken door Unicaresoft een geldige reden bestond onbesproken laten.

(vii) subsidiair: inbreuk sub b of sub c?

4.15. De rechtbank stelt voorop dat bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE respectievelijk artikel 9 lid 1 onder b GmerkVo, de te hanteren maatstaf is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen

dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Hierbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen.

4.16. Unicaresoft betwist dat er sprake is van overeenstemmende tekens MSN respectievelijk msnlock. Dit verweer stoelt op haar stelling dat MSN als gevolg van verwording tot soortnaam geen of zeer gering onderscheidend vermogen heeft. Volgens Unicaresoft is MSN geen of slechts een zeer zwak merk. Het bestanddeel lock in het door haar gebruikte teken is deels gebruikelijk. Voorts is volgens Unicaresoft de gelijkheid tussen merk en teken niet zodanig dat bij een globale beoordeling bij het in aanmerking komend publiek verwarring kan worden gewekt tussen merk en teken of dat daardoor de indruk wordt gewekt dat er enig verband bestaat tussen Microsoft en Unicaresoft.

4.17. Hierboven is overwogen dat MSN niet is verworden tot soortnaam en dat ook Unicaresoft heeft erkend dat MSN een bekend merk is. Daarmee ontvalt de grondslag aan dit verweer. Het teken msnlock is samengesteld uit het bekende merk MSN als onderscheidend element in combinatie met het beschrijvende deel lock. Er is dan sprake van overeenstemmende tekens. Het gebruik van het teken msnlock bestaat ook het gevaar dat het publiek zal denken dat het onder dat teken aangeboden product afkomstig is van Microsoft. Het publiek zal dat kunnen denken omdat de waren of diensten waarvoor het teken msnlock gebruik zo al niet identiek zijn dan toch in hoge mate soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor het merk MSN is ingeschreven en wordt gebruikt. Het product Benzoy is immers complementair aan producten die door Microsoft onder het merk MSN worden aangeboden, terwijl Microsoft ook zelf parental care software aanbiedt. De bekendheid van het merk MSN zal de kans op verwarring doen toenemen.

4.18. Naar voorlopig oordeel maakt Unicaresoft door het gebruik van het teken msnlock in beginsel inbreuk op het merk MSN op de onder artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE respectievelijk artikel 9 lid 1 onder b GmerkVo voorziene gronden. Het subsidiaire beroep van Microsoft op de sub c gronden kan de voorzieningenrechter dan ook onbesproken laten evenals het verweer van Unicaresoft daartegen. (viii) refererend merkgebruik

4.19. Op grond van artikel 2.23 sub c BVIE respectievelijk artikel 12 sub c GmerkVo is het in het economisch verkeer toegestaan het merk van de houder te gebruiken wanneer dat nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel.

4.20. In [HvJ EG 17 maart 2005, IER 2005 nr 51 \(Gillette/LA\)](#) heeft het Hof gepreciseerd dat het desbetreffende gebruik het enige middel moet zijn dat beschikbaar is om het publiek te informeren omtrent de bestemming van het product. In dit geval gaat het om een product dat op de markt zal worden gebracht onder

de merknaam Benzoy. Dit product is bestemd om samen te kunnen werken met tal van andere door derden aangeboden programma's waaronder chatprogramma's en heeft de functionaliteit dat ouders van kinderen met behulp van de Benzoy software de door derden aangeboden programmatuur geheel of gedeeltelijk "op slot" kunnen zetten. Unicaresoft heeft naar voorlopig oordeel onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat het gebruik van msnlock domeinnamen voor haar het enige middel is om de Benzoy software in de markt te zetten.

misbruik van recht

4.21. Unicaresoft stelt dat zij talloze 'msn-domeinnamen' zoals msnlet, msnhoer, msnporn, msnsex, msnfuck, msn girl, msnboy en msndate, welke al geruime tijd zijn geregistreerd ongemoeid laat. Volgens Unicaresoft maakt Microsoft misbruik van recht door zich tegen Unicaresoft op haar merkrechten te beroepen terwijl zij veel vanuit merkrechtelijk oogpunt veel schadelijker gevallen ongemoeid laat

4.22. De voorzieningenrechter begrijpt dat Unicaresoft hier niet het oog heeft op de mogelijkheid dat door doen of nalaten van Microsoft – dat wil zeggen onvoldoende handhavend optreden – het merk MSN tot soortnaam is geworden. Kennelijk is er in de visie van Unicaresoft sprake van discriminatie omdat zij niet gelijkelijk tegen al het gebruik van haar merk MSN als onderdeel van een domeinnaam optreedt.

4.23. Voorop zij gesteld dat Microsoft binnen het bestek van een kort geding voldoende heeft aangetoond dat zij als regel wel optreedt tegen het gebruik van haar merk. Microsoft is evenwel niet gehouden om op te treden tegen al het gebruik van haar merken. Daargelaten nog dat dit feitelijk onmogelijk is mag Microsoft ook een afweging maken en daarin betrekken welke schade zij lijdt door het gebruik van haar merk. Unicaresoft heeft in dat verband er zelf op gewezen dat het gebruik van Benzoy, waarvoor zij reclame wil maken door gebruik van het teken msnlock, zal leiden tot verminderde exposure van bijvoorbeeld het programma MSN Messenger. Microsoft zal daardoor schade leiden door verminderde advertentie-inkomsten. Dat vergelijkbare schade zal optreden door het gebruik van de onder 4.21 genoemde domeinnamen is ook volgens Unicaresoft niet aannemelijk. Een valide reden om wel op te treden tegen msnlock en niet tegen ander gebruik is daarmee gegeven.

De vorderingen

4.24. De slotsom is dat geen van de besproken verweeren slaagt. Zoals onder 4.17 is overwogen maakt Unicaresoft inbreuk op de merkrechten van Microsoft met betrekking tot het merk MSN. De vorderingen zullen daarom worden toegewezen. Unicaresoft zal ook in de kosten van de procedure worden veroordeeld.

4.25. Het gevorderde onder I zal worden toegewezen op de wijze als hieronder verwoord. De vorderingen onder II en III zullen tezamen worden genomen des dat Unicaresoft zal worden veroordeeld tot overdracht van al haar msnlock domeinnamen aan Microsoft. De voorzieningenrechter ziet aanleiding daartoe een langere termijn te vergunnen dan verzocht. Een – gematigde -

dwangsom zal worden bepaald, alsmede een termijn ex artikel 1019 i Rv

De proceskosten

4.26. Microsoft heeft kosten opgegeven en gespecificeerd ten bedrage van € 18.135 excl. btw. Unicaresoft stelt dat toewijzing van de volledige proceskosten niet redelijk zou zijn. Zij heeft na eerste sommatie het merk MSNLOCK doorgehaald en van de gewraakte domeinnamen heeft zij geen gebruik gemaakt. De procedure was volgens Unicaresoft dan ook onnodig en prematuur. Van een evidente inbreuk aan haar zijde is geen sprake.

4.27. Unicaresoft heeft tot en met de dag van de zitting geweigerd afstand te doen van de domeinnamen. Tot de dag van de zitting heeft zij in niet geringe mate de media-aandacht opgezocht, niet alleen om zichzelf af te schilderen als een moeder die opkomt tegen Goliath in het belang van de kinderen maar ook om op niet mis te verstane wijze uitdrukking te geven aan haar voornemen de inbreuk niet te willen beëindigen. In dat licht is Microsoft niet lichtvaardig deze procedure begonnen en heeft zij deze niet ten onrechte doorgezet. De verklaring van Microsoft dat zij in het licht van die media-aandacht aanleiding zag meer uren te besteden aan de voorbereiding van de zaak is plausibel. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding de opgegeven kosten niet als redelijk en evenredig aan te merken. Geringe draagkracht en mate van verwijtbaarheid zijn zonder meer geen omstandigheden die kunnen voeren tot matiging van de proceskosten. Unicaresoft is overigens niet te vereenzelvigen met een moeder van kinderen maar is een zakelijk opererend softwarebedrijf. Unicaresoft zal dan ook worden veroordeeld tot betaling van het door Microsoft gevorderde bedrag.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

beveelt Unicaresoft, binnen drie dagen na betekening van dit vonnis, zich te onthouden van elk gebruik van aanduidingen en/of tekens die inbreuk maken op de MSN merkrechten van Microsoft in de Benelux en de Europese Gemeenschap, in het bijzonder door gebruik van het teken msnlock, zelfstandig of als deel van een domeinaam;

beveelt Unicaresoft, binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, te hebben bewerkstelligd dat alle door Unicaresoft geregistreerde en/of gehouden domeinnamen voor zover deze (mede) bestaan uit het teken msnlock of daarmee overeenstemmende tekens, op naam van Microsoft worden gezet;

veroordeelt Unicaresoft tot betaling aan Microsoft van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 2.500, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Unicaresoft in gebreke is om de hiervoor gegeven bevelen te voldoen, dan wel, naar keuze van Microsoft, voor elke overtreding van zo'n bevel;

veroordeelt Unicaresoft in de kosten van dit geding, tot heden begroot op € 18.135;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt de termijn bedoelt in artikel 1019 i Rv op zes maanden;

wijst af wat meer of anders gevorderd is.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 7 mei 2008, in het bijzijn van de griffier.
