Wyrok arbitrażowy for dispute CAC-ADREU-005083

Case number	CAC-ADREU-005083
Time of filing	2008-05-30 10:58:08
Domain names	hotelmercure.eu

Case administrator

Name	Josef Herian

Complainant

Organization / Name	ACCOR S.A., ACCOR S.A.

Respondent

Organization / Name	F.H.U. Giewont, Dominik Kulawik

INNE POSTĘPOWANIA PRAWNE

Zespół Orzekający nie posiada informacji o innych postępowaniach prawnych dotyczących spornej nazwy domeny.

STAN FAKTYCZNY

W dniu 7 kwietnia 2006 r. pozwany Dominik Kulawik z siedzibą w Zakopanem zarejestrował sporną domenę www.hotelmercure.eu.

W dniu 12 czerwca 2006 r. powód skierował do pozwanego drogą pocztową oraz elektroniczną list ostrzegawczy, w którym zażądał zaniechania używania spornej domeny, zrzeczenia się spornej domeny na rzecz powoda oraz zobowiązania się w formie pisemnej do nienaruszania praw powoda w przyszłości. Na list ten pozwany udzielił odpowiedzi w formie wiadomości elektronicznej z dnia 13 czerwca 2006 r., w której informował, że hotel Mercure jest jego klientem, a domena została zarejestrowana w celu przyszłej pracy dla tego klienta. W tej wiadomości pozwany zaproponował sprzedaż spornej domeny.

W odpowiedzi na tę propozycję powód w dniu 13 lipca 2006 r. wysłał wiadomość elektroniczną, w której zaproponował odkupienie domeny za kwotę 50 EUR. Pozostała ona bez odpowiedzi.

W dniu 30 maja 2008 r. powód złożył w Centrum ADR do Rozstrzygania Sporów o Domeny.eu przy Sądzie Arbitrażowym przez Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej pozew o przeniesienie zarejestrowanej przez pozwanego domeny www.hotelmecure.eu na rzecz powoda.

A. POWÓD

Powód podnosi, co następuje:

(a) Powód jest francuską spółką, liderem w Europie i na świecie w dziedzinie hotelarstwa, turystyki oraz usług na rzecz przedsiębiorstw. Powód posiada około 4000 hoteli w 90 krajach. W szczególności wiele hoteli znajduje się w Europie. W

Polsce istnieje 11 hoteli Mercure, w tym jeden w Zakopanem, w miejscu zamieszkania Pozwanego.

(b) Powód jest uprawniony z rejestracji szeregu znaków towarowych zawierających nazwę „mercure".

Powód jest uprawniony z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego:

GRAND MERCURE nr rej 005005707

Powód jest uprawniony z szeregu międzynarodowych znaków towarowych:

MERCURE 429129
HOTELS MERCURE 491965
MERCURE ACCOR HOTELS 847330
MERCURE HOTELS 639211
M MERCURE ACCOR HOTELS 003966223

(c) W swojej działalności Powód posługuje się domeną internetową mercure.com.

(d) Powód powołuje się na renomę znaku „mercure" w dziedzinie hotelarstwa przywołując fakt, iż po wpisaniu w wyszukiwarce Google hasła „hotel mercure" liczba wyników wynosi 2 750 000, a w języku polskim 272 000.

(e) Pozwany naruszył art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Komisji 874/2004 („Rozporządzenie 874/2004") gdyż:

- nazwa spornej domeny odtwarza w sposób identyczny znaki towarowe i wyróżniające MERCURE, z rejestracji których Powód jest uprawniony, co może powodować konfuzję u potencjalnych klientów szukających informacji o hotelach Mercure. Powód podnosi przy tym, że dodanie słowa opisującego „hotel" do spornej nazwy „mercure" nie zaciera ryzyka konfuzji ze znakami towarowymi Powoda, a wręcz przeciwnie, dodanie tego słowa wzmacnia to ryzyko, gdyż wiąże ono renomowaną nazwę „mercure" z hotelarstwem, czyli branżą, w której nazwa ta jest znana i w której działa Powód. Powód powołuje się przy tym m.in. na decyzję sądu arbitrażowego WIPO w sprawie nr D2000-0102 Nokia Corporation v. Nokiagirsl.com aka IBCC na poparcie stwierdzenia, że dodanie słowa opisującego do słowa wyróżniającego nie jest wystarczające do zatarcia konfuzji;

- rejestracja spornej domeny nastąpiła bez uzasadnionego interesu prawnego i w sposób bezprawny, gdyż Pozwany nie jest powiązany handlowo z Powodem, ani nie był przez Powoda upoważniony do używania znaku towarowego MERCURE, ponadto Pozwany nigdy wcześniej tej nazwy nie używał, nie jest on znany pod tą ani podobną nazwą. Powód po donosi przy tym, że Pozwany używa tej nazwy w sposób komercyjny, gdyż następuje z niej przekierowanie na stronę Pozwanego, co może wprowadzić w błąd klientelę Powoda, która - szukając strony poświęconej hotelom MERCURE - zostaje przekierowana na stronę Pozwanego;

- rejestracja spornej domeny nastąpiła w złej wierze, gdyż za jej pośrednictwem pozwany usiłował nakłonić użytkowników Internetu do skorzystania z jego strony www.giewont.info, za pomocą której oferuje usługi Agencji Reklamowej Giewont (zarejestrowanej jako działalność gospodarcza - Dominik Kulawik F.H.U. Giewont). W ten sposób Pozwany czerpie korzyści z renomy Powoda. Użytkownicy Internetu, szukający strony Powoda uprawnionego ze znaku „mercure", a przekierowywani na inną stronę - mogą zostać wprowadzeni w błąd co do możliwych powiązań Powoda i Pozwanego. Ponadto Powód podnosi, że - po skierowaniu przez Powoda wezwania do Pozwanego - pierwotna strona z napisem w formacie Flash została zmieniona i aktualnie odsyła na stronę w przebudowie, co Powód interpretuje jako uznanie przez Pozwanego praw Powoda.

(f) Powód posiada siedzibę na terytorium WE, a więc spełnia wymagania art. 4 ust. 2 lit b) Rozporządzenia (WE) nr 733/2002.

(g) Powód żąda przeniesienia spornej domeny na swoją rzecz.

B. POZWANY

Pozwany wniósł Odpowiedź na pozew, która została przyjęta przez Sąd Arbitrażowy w dniu 09.06.2008. Odpowiedź pozwanego była dotknięta brakami, które nie zostały uzupełnione w dodatkowym 7 dniowym terminie, wobec tego odpowiedź jest uznana za niewniesioną.

W Odpowiedzi pozwany podnosi, co następuje:

(a) Sporna domena została zarejestrowana w celu obsługiwania przyszłych zleceń, które miały być wykonywane na rzecz Hotelu Mercure w Zakopanem, który jest wieloletnim klientem pozwanego;

(b) Domena nie została zarejestrowana w celu nieuczciwego zdobywania klientów lub świadczenia usług mogących negatywnie wpłynąć na markę Mercure – nigdy nie została zgłoszona do wyszukiwarek z opisem lub słowami kluczowymi, które klientów mogłyby wprowadzić w błąd;

(c) Fakt, że strona Powoda jest w przebudowie nie ma żadnego znaczenia i związku ze sporną domeną;

(d) Pozwany poinformował powoda o celu rejestracji domeny a także o gotowości odsprzedaży domeny drogą elektroniczną;

(e) Pozwany oświadcza, iż skoro fakt, że Hotel Mercure w Zakopanem jest jego klientem nie ma znaczenia dla sprawy i on nie może używać domeny, to Pozwany nie widzi przeszkód w dokonaniu jej transferu na Powoda.

ROZPOZNANIE I STWIERDZENIA

Rozpoznanie i stwierdzenia

1. Wpływ wadliwości Odpowiedzi na pozew na niniejsze postępowanie

Wadliwa Odpowiedź Powoda została przedstawiona Zespołowi Orzekającemu ADR, gdyż zgodnie z Regulaminem ADR oraz Regulaminem Uzupełniającym ADR Zespół Orzekający oceni wyłącznie według własnego uznania, czy taką wadliwą odpowiedź uwzględnić Odpowiedź zawierała braki formalne a nie merytoryczne, stąd Zespół Orzekający postanowił ją uwzględnić ze względu na fakt, iż zawierała ona dodatkowe informacje o sprawie, a w szczególności oświadczenie Pozwanego o zgodzie na transfer domeny na Powoda, które stanowi uznanie roszczeń powoda.
2. Ustalenia faktyczne
1) ACCOR S.A jest znaną na rynku spółką z branży hotelarskiej. Od 2004 r. Accor S.A. jest uprawniony z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego „m mercure accor hotels", zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr 003966223 w klasach 39, 41 i 43 oraz kwietnia 2004 r. z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego „grand mercure" zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr 005005707 w klasie 43. Ponadto Powód jest uprawniony z rejestracji szeregu międzynarodowych rejestracji znaków towarowych zawierających określenie „mercure" zarejestrowanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, w tym od 1973 r. znaku „mercure" w klasach 8, 16, 21, 39, 41 oraz 42 a także od 1985 r. znaku „hotels mercure" w klasach 8, 21 i 42.
Powód używa domeny www.mercure.com. Powód posługuje się znakiem „mercure" w celu promowania swojej działalności na terenie Polski.
Powód jest uprawniony do powoływania się na znak towarowy.
Powód nie przedstawił dowodów na powszechną znajomość marki i jej renomę.
2) Pozwany prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. Giewont z siedzibą w Zakopanem. Pozwany posługuje się domeną www.giewont.info, na której przedstawia się jako Agencja Reklamowa Giewont, która w swej ofercie ma takie usługi jak grawerowanie, druki wielkoformatowe etc. Zgodnie z twierdzeniami powoda, którym pozwany nie zaprzeczył, strona ta do niedawna była w przebudowie. Powód przedstawił dokumenty, z których wynika, że w grudniu 2006 r. strona www.giewont.info na pierwszej stronie miała logo agencji Giewont, a takie samo logo widniało na stronie pod domeną www.hotelmercure.eu.
Brak jest informacji o istnieniu stosunku gospodarczego czy biznesowego między stronami. Pozwany nie przedstawił

dowodów na współpracę z Hotelem Mercure w Zakopanem, ani nie określił, na czym ta rzekoma współpraca miała polegać.
3. Przesłanki przeniesienia spornej domeny
Domena będąca przedmiotem sporu może być przeniesiona na Powoda, jeśli spełnia on warunki określone w art. 4 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia (WE) nr 733/2002, a ponadto jeśli zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 874/2004:
a) nazwa spornej domeny jest identyczna lub do złudzenia przypomina oznaczenie, na które powołuje się powód i
b) sporna domena została zarejestrowana bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu, lub
c) sporna domena została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze,

4. Identyczność lub podobieństwo spornej domeny do oznaczenia powołanego przez powoda.
Przy ocenie podobieństwa badanej domeny oznaczenia w niniejszej sprawie nie uwzględnia się prefixu „www", ani sufiksu „eu". Oznaczenie podlegające badaniu to „hotelmercure".

Oznaczenie to jest bardzo podobne do wspólnotowego znaku towarowego należącego do Powoda „m mercure accor hotels". Należy zauważyć, że elementem wyróżniającym w znakach towarowych, na które powołuje się Powód jest oznaczenie „mercure", natomiast dodanie do niej oznaczenia opisowego „hotel" nie tylko nie powoduje znaczącego odróżnienia od tego oznaczenia od oznaczeń używanych przez Powoda „mercure", „grandmercure", „m mercure accor hotels", a wręcz wskazuje, iż użycie tego charakterystycznego oznaczenia przez Pozwanego następuje w kontekście branży hotelarskiej, w której to branży działa Powód.
Zgodnie z licznymi orzeczeniami Sądu Arbitrażowego działającego przy WIPO dodanie opisowego określenia do chronionego znaku towarowego nie ma charakteru odróżniającego, inter alia, PepsiCo, Inc. v. Henry Chan, WIPO Sprawa No. D2004-0033 (określenia „chart", „music", „arena", „sweep", „nil", oraz „coliseum" dodane do znaku towarowego PEPSI).

W sprawie Christian Dior Couture v. Carl Lim, WIPO Sprawa No. D2008-1038 dotyczącej domeny diorbags.com zespół orzekający stwierdził, iż nazwa domeny składa się ze znaku towarowego i rzeczownika powszechnego blisko powiązanego z produktami Powoda. Wskazano ponadto, iż dodanie takiego powszechnego określenia niekoniecznie odróżnia nazwę domeny od znaku towarowego, może ono również doprowadzać do wprowadzającego w błąd podobieństwa.

W sprawie Spyros Michopoulus S.A. v. John Tolias, ToJo Enterprises, WIPO Sprawa No. D2008-1003 dotyczącej domeny kivotos-hotel.com stwierdzono, iż w szczególności słowo "hotel" powoduje wzrost prawdopodobieństwa konfuzji w kontekście branży i usług hotelarskich. Dodatkowe określenie „hotel" nie wyklucza prawdopodobieństwa konfuzji pomiędzy nazwą domeny a znakiem towarowym Powoda.

Nie ulega wątpliwości, iż w przedmiotowej sprawie zachodzi podobieństwo spornej domeny do oznaczeń powołanych przez Powoda. Dodanie słowa „hotel", które jest rzeczownikiem używanym w języku powszechnym nie wyklucza zaistnienia konfuzji. Ponadto, określenie to bezpośrednio nawiązuje do branży, w której działa Powód.

5. Bezprawność rejestracji spornej domeny lub brak uzasadnionego interesu prawnego pozwanego
Pozwany nie przedstawił, żadnych dowodów na to, że posiada jakiekolwiek własne prawa do nazwy będącej przedmiotem sporu. Ponadto Pozwany nie wykazał, że dysponuje licencją na użycie znaku Mercure, ani, że jest powiązany handlowo z Powodem i upoważniony przez niego do używania spornej nazwy. Co więcej, Pozwany nie przedstawił dowodów na to, że używał nazwy spornej domeny przed rejestracją do oferowania towarów lub usług lub, że jest powszechnie znany z używania spornej nazwy domeny. Powód nie wykazał istnienia żadnych okoliczności świadczących o tym, że miał uzasadniony interes do korzystania ze spornej domeny, w szczególności Pozwany nie wykazał, że istotnie hotel Mercure w Zakopanem jest jego klientem oraz, jaki jest zakres i charakter tej rzekomej współpracy, natomiast Pozwany korzysta z nazwy spornej domeny w sposób komercyjny. Stąd należy uznać, że rejestracja została dokonana w sposób bezprawny oraz bez istnienia uzasadnionego interesu po stronie Pozwanego w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 874/2004.

6. Rejestracja spornej domeny w złej wierze
Przesłanki zachowań pozwalających zakwalifikować dane zachowanie posiadające cechy złej wiary zostały w sposób szczegółowy określone w art.21 ust.3 Rozporządzenia 874/2004. Rejestracja przez Pozwanego spornej domeny oraz umieszczenie pod nazwą tej domeny informacji o swojej Agencji Reklamowej, a następnie umieszczenie na tej stronie

przekierowania do strony internetowej Pozwanego i wreszcie jej zmiana polegająca na odesłaniu do strony w przebudowie świadczy o rejestracji i używaniu spornej domeny przez Pozwanego w złej wierze zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia 874/2004. Pozwany bowiem odnosił potencjalnie profity z tego, że domena zawierająca znaną nazwę obejmującą oznaczenie do którego prawa ma Powód odsyła do należącej do niego i promującej jego działalność gospodarczą strony internetowej. W ten sposób Pozwany mógł docierać do adresatów i klienteli, do której normalnie nie miałby dostępu, a która trafiała do niego przez pomyłkę, szukając informacji o hotelach Mercure.
Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, iż zaistniały przesłanki art. 21 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia 874/2004 i rejestracja spornej domeny na rzecz Pozwanego powinna zostać wycofana.
Powód spełnia wymagania określone w art. 4 (2)(b) Rozporządzenia Komisji nr 733/2002, tj. posiada siedzibę na terytorium Unii Europejskiej.

DECISION

Z powyższych przyczyn Zespół Orzekający zgodnie z § B12 (b) i (c) Regulaminu podjął decyzję o

transferze nazwy domeny HOTELMERCURE na Powoda.

PANELISTS

Name	**Wlodzimierz Szoszuk**

DATA WYROKU ARBITRAŻOWEGO 2008-10-03

Summary

STRESZCZENIE WYROKU ARBITRAŻOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1

The Complainant ACCOR S.A. is a French company that is widely known internationally as a market leader in the hotel industry. It is the rights holder of many Community and International trademarks which include the names “mercure” and “hotels mercure”. Further, it has the domain name www.mercure.com.

The Respondent is in the business of advertising under the name F.H.U Giewont, which is based in Zakopane. In 2006, the Respondent registered the domain name www.hotelmercure.eu.

The Complainant requested a transfer of the disputed domain name because the registration of the Respondent is to regarded as being speculative, an abuse, and made in bad faith, under art.21 and art. 22 of Regulation No 874/2004. The Complainant claims that the domain name in dispute is so similar to the name “mercure” that it cause confusion as to a right to which the Complainant has exclusivity. Further, the Complainant indicates that the Respondent does not have a legitimate interest in the domain name in dispute.

The Respondent provided the panel with an answer to the claims in delay. However, the panel has decided to accept the answer because it included additional information on the facts. Moreover, the Respondent has expressly declared consent to the transfer of the disputed domain.

The Panel has decided that the registration by the defendant of the domain name hotelmercure.eu is speculative and an abuse.

The Panel has no doubt that both the trademarks of the Complainant and the domain name of the Respondent are so similar as to cause confusion.

The Panel states that the defendant lacks a legitimate in the registration of the disputed domain name.

Bad faith was proven.

For the foregoing reasons, under art. 21 paragraph 1 (a) (b) of Regulation no 874/2004, the registration of the domain name

hotelmercure.eu is declared to be void.

As the condition stated in art. 4(2)(b) of Regulation No.733/2002 has been fulfilled, the panel has decided that the domain name hotelmercure.eu is to be transferred to the complainant, in accordance with paragraph B12 (b) and B(12) (c) of the ADR Rules.