Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-005167

Case number	CAC-ADREU-005167
Time of filing	2008-08-07 08:28:33
Domain names	formule1-hotel.eu

Case administrator

Name	Tereza Bartošková

Complainant

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

Respondent

Organization / Name	A1Domains, Morsink

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Het Panel heeft geen kennis van andere gerechtelijke procedures over de betwiste domeinnaam.

FEITELIJKE SITUATIE

Op 4 augustus 2008 heeft de Klager een klacht ingediend tegen de Verweerder die op 26 april 2007 de domeinnaam “formule1-hotel.eu” heeft geregistreerd (de “Domeinnaam”). De Verweerder werd in de Klacht aangeduid als “Morsink” van de organisatie “A1 Domains”. Het Panel neemt aan dat dit de juiste Verweerder is, hoewel de organisatie “A1 Domains” niet de domeinnaamhouder is, maar de onsite contactpersoon.

De Klager is een bekende onderneming die actief is in de reis- en toerismesector. Naar eigen zeggen bezit de Klager ongeveer 4000 hotels in 90 landen wereldwijd. De Klager en andere vennootschappen van de Accor groep zijn houdster van onder meer de merknamen FORMULE 1, NOVOTEL, IBIS en SOFITEL.

De Klager is sinds vele jaren de uitbaatster van de FORMULE 1 hotels, die in 14 landen zijn verspreid waaronder Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Zweden, Zwitserland, Zuid-Afrika, Australië, Brazilië, Japan,….

Er zijn volgens de Klager wereldwijd meer dan 375 FORMULE 1 hotels met ongeveer 30.000 kamers.

HOTEL F1, HOTEL FORMULE 1 en FORMULE 1 zijn ingeschreven merken, waarvan de Klager eigenaar is. De Klager baat tevens een website uit onder het adres www.hotelformule1.com en bezit verschillende domeinnamen met de woorden FORMULE 1 HOTEL.

De Verweerder heeft de Domeinnaam “formule1-hotel.eu” geregistreerd, maar maakt er geen actief gebruik van. De Domeinnaam is op heden inactief.

De Klager heeft geschillende brieven en e-mails gestuurd aan de Verweerder om de overdracht te bekomen van de Domeinnaam, maar zonder succes, zodat hij uiteindelijk deze ADR procedure heeft ingeleid.

A. KLAGER

De Klager voert aan dat de Domeinnaam identiek is aan of waarschijnlijk wordt verward met een naam waarop een recht is erkend of gevestigd door nationaal recht of Gemeenschapsrecht, nl. de volgende complexe merken of woordmerken van de Klager:

- HOTEL FORMULE 1, Internationale Inschrijving nr. 524568, ingediend op 30 mei 1988, vernieuwd, voor de waren en diensten in klasse 16, 21, 39 en 42.
- HOTEL FORMULE 1, Internationale Inschrijving nr. 611981, ingediend op 7 januari 1994, vernieuwd, voor de waren en diensten in klasse 16, 39 en 42.
- HOTEL FORMULE 1, Internationale Inschrijving nr. 923458, ingediend op 19 februari 2007, voor de waren en diensten in klasse 43.
- HOTEL FORMULE 1, Gemeenschapsmerk nr. 000923458, ingediend op 19 februari 2007, voor de waren en diensten in klasse 43.
- HOTEL FORMULE 1 ACCOR HOTELS, Gemeenschapsmerk nr. 003210986, ingediend op 20 mei 2003, voor de waren en diensten in klasse 43.

De Klager stelt verder dat de Domeinnaam werd geregistreerd, zonder dat de houder een recht of een gewettigd belang had bij deze Domeinnaam. De Verweerder heeft op geen enkele wijze een band met de Klager. Klager heeft het de Verweerder niet toegestaan om zijn merken te gebruiken of om een Domeinnaam te registreren waarin zijn merken zijn opgenomen. De Verweerder heeft geen oudere rechten of een gewettigd belang bij de Domeinnaam.

Tenslotte stelt de Klager dat de Verweerder te kwader trouw is omdat hij de merken van de Klager kende of minstens moest kennen toen hij de Domeinnaam registreerde. De Verweerder wilde de Domeinnaam niet overdragen tegen betaling van de administratieve kosten, maar bood de Domeinnaam wel op het internet te koop aan.

B. VERWEERDER

De Verweerder werd in kennis gesteld dat er een ADR-procedure tegen hem was ingespannen over de Domeinnaam, maar heeft geen enkel verweer in gediend bij de ADR-instelling.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Artikel 21 van de Verordening Nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie stelt dat een geregistreerde domeinnaam door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure wordt ingetrokken wanneer:
- de Domeinnaam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld; en
- de Domeinnaam door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij
de naam is geregistreerd; of
- de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Vooreerst moet de Klager aantonen dat de betwiste Domeinnaam identiek aan de merken die hij inroept ter ondersteuning van zijn vordering. De Klager stelt hierover dat de Domeinnaam “formule1-hotel.eu” identiek is aan zijn “HOTEL FORMULE 1” merken, weliswaar met een omkering van de woorden “HOTEL” en “FORMULE 1” en met de toevoeging van een koppelteken.

Het Panel stelt vast dat door de omkering van de woorden de Domeinnaam niet identiek is aan de merken de Klager, en dat bovendien verschillende merken van de Klager complexe merken zijn die naast de woorden FORMULE 1 HOTEL ook bestaan uit grafische elementen. Van identiteit lijkt er aldus geen sprake te zijn, maar het Panel stelt in ieder geval vast dat de Domeinnaam een verwarrende gelijkenis vertoont met de merken van de Klager nu zij bestaan uit dezelfde woorden waarvan enkel de volgorde is omgedraaid. De eerste voorwaarde is dus vervuld.

Ten tweede moet de Klager aantonen dat de Domeinnaam is geregistreerd, zonder dat de houder een recht of een gewettigd belang heeft in deze Domeinnaam. De Klager verwijst dienaangaande naar de hypothesen voorzien in artikel 21.2 van de Verordening nr. 874/2004.

De Klager voert hierbij aan dat de Verweerder geen enkele band heeft met de Klager en geen toestemming heeft om diens merken te gebruiken of in een domeinnaam op te nemen. De Verweerder heeft volgens de Klager nooit gebruik gemaakt van de bewoordingen “HOTEL F1”, “FORMULE 1” of “HOTEL FORMULE 1” op welke wijze dan ook voordat of nadat de Klager met zijn onderneming was gestart. De Verweerder is dan ook niet bekend onder de naam “FORMULE 1 HOTEL” of een gelijksoortige naam.

Aangezien de Verweerder het bovenstaande niet weerlegt, neemt het Panel aan dat het correct is, zodat ook aan de tweede voorwaarde is voldaan. Artikel 22 (10) van Verordening 874/2004 stelt trouwens dat wanneer één van de bij een ADR-procedure betrokken partijen niet binnen de vastgestelde termijnen reageert, dit als een grond kan worden beschouwd om de vorderingen van de tegenpartij te aanvaarden (zie bijvoorbeeld ADR nr. 5180, “hotelsformule1.eu” en “Formule1Hotels.eu”, over dezelfde merken van de Klager, en de daar aangehaalde referenties; zie ook ADR nr. 4423, “SONY-ERICSSON.EU”).

Ten derde toont de Klager nog ten overvloede de kwade trouw aan van de Verweerder omdat de Domeinnaam voornamelijk is geregistreerd of verworven met het oog op het verkopen, verhuren of anderszins overdragen van de Domeinnaam.
De Verweerder kende de merken “HOTEL F1”, “FORMULE 1” en “HOTEL FORMULE 1”, of moest ze minstens kennen, maar heeft toch de Domeinnaam geregistreerd. De Verweerder gebruikt tot op heden de Domeinnaam niet voor een website en hij heeft de Domeinnaam te koop aangeboden op het internet via SEDO, volgens stuk 9 van de Klager (vgl. ADR nr. 2727, “STAEDTLER.EU”). Ten overvloede is dus ook aan deze voorwaarde voldaan.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten tot de overdracht domeinnaam FORMULE1-HOTEL aan de Klager.

PANELISTS

Name	**Tom Joris Jan Heremans**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2008-12-04

Summary

SAMENVATTING ARBITRAGE-BESLISSING IN DE ENGELSE TAAL VORMT DE BIJLAGE 1

The Complainant initiated ADR proceedings against the Respondent for a speculative and abusive registration of the Domain Name “formule1-hotel.eu”.
The Respondent did not file any response to the complaint.
The Panel held that the name was confusingly similar to the Complainant’s trademarks HOTEL FORMULE 1.
The Panel held that the Respondent had no rights or legitimate interest in the name, because the Complainant has never granted any right to the Respondent and the Respondent’s web site did not make any reference to FORMULE1-HOTEL.
The Panel also found that the Disputed Domain Name was registered in bad faith because the Respondent was or should have been aware of the trademarks of the Complainant and tried to sell the Domain Name via the Internet.
The Panel therefore ordered that the Disputed Domain Name be transferred to the Complainant.