

Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-005180

Case number	CAC-ADREU-005180
Time of filing	2008-08-25 12:12:58
Domain names	hotelsformule1.eu, formule1hotels.eu

Case administrator

Name	Tereza Bartošková
------	-------------------

Complainant

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

Respondent

Organization / Name	Ronald Stel
---------------------	-------------

VUL DE GEGEVENS IN OVER ANDERE GERECHTELIJKE PROCEDURES, DIE VOLGENS DE INFORMATIE VAN HER ADR PANEL LOPEN OF WAARIN BESLIST IS EN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE BETWISTE DOMEINNAAM

Er zijn geen gegevens gekend over andere gerechtelijke procedures;

FEITELIJKE SITUATIE

Klager houdt een internationaal woord- en beeldmerk HOTEL FORMULE 1.

Verweerder is houder van de domeinnamen hotelsformule1.eu en formule1hotels.eu (hierna de Domeinnamen).

De websites die toegankelijk zijn via <http://www.hotelsformule1.eu> en <http://www.formule1hotels.eu> verwezen voor deze klacht door naar de site www.bookings.com.

Op 20 augustus 2008 heeft Klager een Klacht ingediend bij het ADR Centrum.

Op 17 oktober 2008 heeft het ADR Centrum de aanvang van de ADR procedure aan Verweerder meegedeeld. In die mededeling is tevens vermeld dat Verweerder een schriftelijke reactie kon indienen tot op 28 oktober 2008.

Aangezien er tot op die datum geen reactie werd ontvangen van Verweerder, heeft het ADR Centrum Verweerder in kennis gesteld van het niet nakomen van de termijn om te reageren op de Klacht. In deze kennisgeving werd het recht dat Verweerder heeft om bezwaar in te dienen tegen de kennisgeving, ook meegedeeld. Verweerder heeft een dergelijk bezwaar ingediend.

A. KLAGER

Klager is de Franse onderneming ACCOR. ACCOR is marktleider in Europa op het gebied van reizen en toerisme.

Klager bezit de Internationale merkregistratie nr. 524568 HOTEL FORMULE 1 (beeldmerk), de internationale merkregistratie 611981 HOTEL FORMULE 1 (beeldmerk), de Internationale merkregistratie 923458 HOTEL FORMULE (woordmerk) en de Europese merkinschrijving nr. 3210986 HOTEL FORMULE 1 Accor Hotels (beeldmerk).

Klager is ook de houder van de domeinnamen www.hotelformule1.nl, www.hotelformule1.com, www.hotel-formule1.com en www.formule1-hotel.com. Bovendien is HOTEL FORMULE 1 ook de handelsnaam van Klager.

Klager stelt dat Verweerder geen recht heeft op de domeinnamen formule1hotels.eu en hotelsformule1.eu.

Klager stelt voorts dat de registratie van de domeinnamen door Verweerder en het gebruik van de domeinnamen door Verweerder te kwader trouw zijn. Deze aantijging is gebaseerd op het feit dat Verweerder de domeinnamen te koop heeft aangeboden en op het feit dat de bezoekers van de websites via de domeinnamen worden doorgestuurd naar een website die direct concurreert met die van de klager, nl. www.booking.com.

B. VERWEERDER

Verweerder heeft nagelaten te reageren op de klacht tot het moment dat hij op 29 oktober 2008 in kennis werd gesteld van het niet nakomen van zijn verplichtingen. Onder de vorm van een schriftelijk bezwaar tegen de voormelde kennisgeving heeft verweerder diezelfde dag gereageerd en zijn bezwaren geuit tegen de klacht.

De bezwaren van Verweerder kunnen als volgt worden samengevat:

Verweerder argumenteert dat de houder van het merk Hotel Formule 1 genoeg tijd heeft gehad om de merknaam als domeinnaam te registreren, dat Hotels en Formule twee verschillende woorden zijn en vaker los van elkaar gebruikt worden en dat deze namen zouden worden gebruikt voor een website waar men hotels zou kunnen boeken in gebieden waar formule1 wedstrijden worden gehouden.

Verweerder beweert ook om constructief naar een oplossing te hebben gezocht, maar dat zijn eventuele oplossingen geen gehoor vonden bij Klager.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Artikel 21 (10) van Verordening 874/2004 stelt 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. § B10 van de ADR-Voorschriften bepaalt dat het stilzitten van de houder van de domeinnaam als een argument kan worden opgevat om de klacht gegrond te verklaren, zo de klager zelf aan alle relevant voorwaarden heeft voldaan. (Zie o.m. Zaak 05118, Byron Publicity Limited, Bryon Publicity vs. Olaf Fantenhof, 17 July 2008 (byronadvertising.eu), Zaak nr. 1852, Infinity System SL, Daniel DeL Cerro Linaza vs. Network.de Inh. Daniel Fuehrer, 16 september 2006

(airis.eu); Zaak nr. 982, Smartmachine BV, Rob Rijsenbrij vs. NameBattery.com, 21 september 2006 (smartmachine.eu); Zaak nr. 1693, Gastro Jobs EDV-Dienstleistungen GmbH, Marcus Kleemann vs. Manfred Theis, 8 oktober 2006 (gastrojobs.eu); Zaak nr. 1412, Pharma Medico UK Ltd., Morten Christensen vs. Vinitia, Ltd., 8 oktober 2006 (noukrin.eu); Zaak nr. 2219, Altova Ges.m.b.H. vs. Altra-NS Ltd., 18 oktober 2006 (altova.eu); Zaak nr. 1328, TSE Systems GmbH, Jens-Uwe Engler vs. Fienna Ltd., 26 oktober 2006 (tse-systems.eu); Zaak nr. 2328, Banco de Credito Balear S.A., Es Credit vs. Pedro Lliteras Nadal, 10 november 2006 (escredit.eu); en Zaak nr. 3202, Studienkreis GmbH, F. Dahlmans vs. Cervos Enterprises Ltd., Andreas Constantinou, 27 december 2006 (studienkreis.eu)

Bovendien kan het panel laattijdige antwoorden toch toelaten, gelet op de korte duur van de overschrijding van de gestelde termijn. (Zie Zaak nr. 2438, IAC Search & Media Europe Ltd, Mr Julius Stobbs vs. First Internet Technology Limited, 24 november 2006 (ask.eu))

In casu, verliep de termijn voor het indienen van een reactie op een klacht op 28 oktober 2008.

Verweerder reageerde pas op 29 oktober 2008, nadat hij van zijn nalatigheid op de hoogte was gesteld.

Het Panel wil laattijdige antwoorden niet stimuleren en beslist daarom het laattijdige antwoord niet in rekening te brengen. De regels zijn duidelijk en de domeinnaam houders worden geacht ze te kennen en ze te hebben aanvaard bij de registratie en vernieuwing van de registratie van de domeinnaam.

Dit alles neemt evenwel niet weg dat de beweringen van Klager moeten worden beoordeeld overeenkomstig de ADR-Voorschriften.

Artikel 21 van Verordening EG/874/2004 behandelt de speculatieve en onrechtmatige registratie van ".eu"-domeinnamen en luidt als volgt:

"1. Een geregistreerde domeinnaam wordt door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure ingetrokken wanneer deze naam 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, zoals de in artikel 10, lid 1, genoemde rechten, en indien hij:

- a) door zijn houder zonder rechten op of gewettigd belang bij de naam is geregistreerd, of
- b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt."

Hierna wordt onderzocht of aan de verschillende voorwaarden van dit artikel is voldaan.

De bewijslast van de voorwaarden van voornoemd artikel ligt bij de Klager. De houder van de domeinnaam dient evenwel op zijn beurt te goeder trouw mee te werken door bewijs aan te leveren dat hij een gewettigd belang heeft (of beweert te hebben) aangaande de domeinnaam of domeinnamen. (Zaak nr. 2035, Warema Renkhoff GmbH, Oliver Germer vs. Cervos Enterprises Ltd., Andreas Constantinou, 10 augustus 2006 (warema.eu)) Wordt het bewijs niet geleverd, dan is het panel gerechtigd om prima facie voort te gaan op de beweringen van de klager. (Zaak nr. 1304, Kemet International Limited, Dr Andrew George Fiedl vs. Vinitia Ltd, 17 augustus 2006 (kemet.eu))

1) Merklicenties worden om voor de hand liggende redenen aanvaard als een recht dat erkend of ingesteld is in de nationale en/of communautaire wetgeving. (zie Zaak 2235, E.T. Browne (UK) Limited, Mr Rob Neil White vs. Fienna Limited, 4 oktober 2006 (palmerscocoabutter.eu); en Zaak nr. 2438, IAC Search & Media Europe Ltd, Mr Julius Stobbs vs. First Internet Technology Limited, 24 november 2006 (ask.eu)) De merken die Klager voorlegt zijn niet betwist en zijn nog steeds geldig.

De domeinnamen zijn niet identiek aan de merken van Klager. De toevoeging van de letter "s" en/of de veranderde woordorde doet niets af aan het feit dat er een gelijkenis bestaat tussen de merken van Klager en de domeinnamen, die zodanig groot is dat er van verwarrende gelijkenis sprake is.

2) Indien de houder van de domeinnaam kan aantonen dat hij of zij zelf beschikt over rechten op de naam die in de domeinnaam vervat zit, dan kan hij of zij daarmee de bewering van gebrek aan recht of gewettigd belang laten afwijzen. (Zaak nr. 04739, Republiek Turkije, consul-generaal Nejat Akcal vs. Traffic Web Holding B.V., 22 oktober 2007 (turkey.eu))

In casu heeft Verweerder de domeinnamen niet gebruikt, tenzij als doorverwijzingspagina, wat geen rechtmatig gebruik vormt. Hij is niet algemeen gekend onder de domeinnamen als onderneming, organisatie of natuurlijke persoon. Klager beweert dat de domeinnamen zouden worden gebruikt voor een website waar men hotels kan boeken in gebieden waar formule 1-wedstrijden worden gehouden. Nochtans laat hij na aan te tonen dat hiervoor voorbereidingen zijn getroffen. Hij geeft geen blijk van enig ander wettig, niet-commercieel gebruik van de domeinnamen.

3) Het feit dat de houder niet kan bewijzen dat hij daadwerkelijk het voornemen heeft of voorbereidingen treft om het merk te gebruiken voor de waren- of diensten waarvoor het merk is geregistreerd kan een element zijn om de kwade trouw in hoofde van de houder vast te stellen. (Zaak nr. 596, Nicolas De Borrekens vs. Marcus F.M. Duncker, 4 juli 2006 (restaurants.eu))

Kwade trouw kan bovendien worden aangetoond wanneer omstandigheden erop wijzen dat de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd met het oog op het verkopen van de domeinnaam aan de houder van een merknaam.

In casu heeft Verweerder geprobeerd om de domeinnamen eerst voor 10.000 euro en nadien voor 1.990 euro te verkopen aan Klager. Verweerder heeft de registratie van de domeinnamen vernieuwd, maar nagelaten om een website aan zijn domeinnamen te koppelen. Bij het intikken van de domeinnamen werd de bezoeker rechtstreekse doorverwezen naar de site van www.booking.com, een rechtstreekse concurrent van Klager.

Het te koop aanbieden van een domeinnaam kan trouwens worden aanzien als een bewijs dat de houder van de domeinnaam te kwader trouw handelde (Zie o.m. Zaak nr. 1043, Megastar Fotolabor GmbH vs. Peter Rompf, 10 augustus 2006 (pixyfoto.eu); Zaak nr. 982, Smartmachine BV, Rob Rijsenbrij vs. NameBattery.com, 21 september 2006 (smartmachine.eu); Zaak nr. 1954, Volvo Trademark Holding AB, Dempe vs. Tema Syd, Janne Tengvall, 20 oktober 2006 (volvobil.eu e.a.); Zaak nr. 2300, Seven for All Mankind LLC vs. Riazul Quadir, 27 oktober 2006 (7forallmankind.eu); Zaak nr 2429, Ericpol Telecom sp. z.o.o., Monika Wydrych vs. Zheng Qingying, 30 oktober 2006 (ericpol.eu); Zaak nr. 2328, Banco de Credito Balear S.A., Es Credit vs. Pedro Lliteras Nadal, 10 november 2006 (escredit.eu); Zaak nr. 2781, Stadt Koeln vs. Tempus Enterprises Ltd., 15 november 2006 (koeln2010.eu); Zaak nr. 3108, Sport1 GmbH vs. Khay Haong, 11 december 2006 (sport1.eu); Zaak nr. 2806, Henri-Lloyd Limited, Mr Clive Richardson vs. Minisoft, Lda, Antonio Nuno, 12 december 2006 (henrilloyd.eu); en Zaak nr. 3557, Schaeffler KG vs. Cervos Enterprises Ltd., 3 januari 2007 (fag.eu)). Het is hierbij niet relevant of het aanbod om de domeinnaam te verkopen rechtstreeks aan de houder van een recht aangaande deze naam werd gedaan, dan wel aan het grote publiek (Zie in deze zin Zaak nr. 2733, Fundus Hotelentwicklungs- und verwaltungs GmbH, Beate Becker-Lehmann vs. Rene Herberg, 30 oktober 2006 (hotel-adlon.eu)). In casu werden de domeinnamen aangeboden aan de Klager.

Het vernieuwen van de registratie van de domeinnamen, zonder dat er – op de doorverwijzing naar de webpagina van www.booking.com na – een website aan deze domeinnamen gekoppeld is, vormt een aanwijzing dat Verweerder enkel de bedoeling wilde bestendigen om de domeinnamen te vervreemden.

Tenslotte mag zonder twijfel worden gesteld dat titularis op de hoogte moet geweest zijn van de bekende merken van Klager ten tijde van de registratie en verlening van registratie van de domeinnamen.

Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten tot de overdracht van de domeinnamen HOTELSFORMULE1 en FORMULE1HOTELS aan de Klager.

PANELISTS

Name **Flip Jan Claude Petillion**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2008-11-27

Summary

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

The Complainant brought an action against the Respondent for a speculative and abusive registration of the domain names "hotelsformule1.eu" and "formule1hotels.eu".

The Panel held that the domain names were confusingly similar to the Complainant's rights under trade mark registrations for "Formule1 Hotel".

The Panel held that the Respondent had no rights or legitimate interest in the name. Respondent has not used the Domain names, apart from a redirection of visitors to a website of one of Complainant's direct competitors. He has not been commonly known by the domain names as an undertaking, organization or natural person. He has not produced any evidence of a legitimate and non-commercial or fair use of the domain names. He also failed to produce any evidence that he made demonstrable preparation to use the website for the offering of goods or services.

The Panel also found that the domain names had been registered in bad faith because the Respondent could simply not ignore that the registration would be infringing rights of the Complainant, and because the Respondent offered the domain names for sale to the Complainant.

The Panel therefore ordered that the domain names be transferred to the Complainant.
