Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-005462

Case number	**CAC-ADREU-005462**
Time of filing	**2009-07-22 16:01:00**
Domain names	**fone1.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**Formula One Licensing B.V.**

Respondent

Organization / Name	**SKNDAL Esthetic Media, Li Meng**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Volgens opgave van de Klaagster lopen er geen andere procedures ter zake van <fone1.eu>.

FEITELIJKE SITUATIE

De Klaagster is houdster van onder meer de volgende merken:
- Benelux woordmerk FORMULA 1 (reg. nr. 714322), geregistreerd sinds 29 april 1999;
- Internationaal woordmerk F1 (reg. nr. 732134), met gelding in onder meer de Benelux, geregistreerd sinds 20 december 1999;
- Internationaal beeldmerk 1 FORMULA 1 (reg. nr. 823226), met gelding in onder meer de Benelux, geregistreerd sinds 5 september 2003;
(hierna ook de FORMULA 1 en F1 merken).
De merken worden internationaal gebruikt voor het bekende autosportevent dat wereldwijd wordt uitgezonden.

De Verweerster heeft op 8 april 2009 de domeinnaam <fone1.eu> geregistreerd (hierna ook de “Domeinnaam”). De Domeinnaam leidde naar een website waarop een logo zichtbaar was dat bestond uit de combinatie F1 aan elkaar en direct daaronder het woord “one”. Op de website werd reclame gemaakt voor een energiedrank met de naam Fone1. Thans staat op de website vermeld dat deze buiten gebruik is vanwege een betalingsachterstand.

Op 22 juli 2009 heeft de Klaagster haar Klacht in de onderhavige ADR procedure ingediend. Op 22 juli 2009 heeft het ADRCentrum bij het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek (het “ADRCentrum”) de Klacht geverifieerd. Op 13 augustus 2009 heeft de Klaagster haar Klacht aangevuld met verwijzing naar WIPO-Decision D2009-0797 van 10 augustus 2009 inzake de domeinnaam <f-one-1.com>. Vervolgens heeft het ADRCentrum op 11 september 2009 de Verweerster op de hoogte gesteld van de Klacht en is de ADR procedure aangevangen. De Verweerster heeft binnen de gestelde termijn geen Verweer ingediend. Het ADRCentrum heeft de Verweerster op 24 september 2009 een “Kennisgeving van niet nakomen van verplichtingen door Verweerder” gestuurd. Op 2 oktober 2009 heeft het ADRCentrum Alfred Meijboom als Panelist aangewezen. De Panelist heeft op 2 oktober 2009 de verklaring van onpartijdigheid en onafhankelijkheid afgelegd. Op 5 oktober 2009 heeft de Verweerster alsnog gereageerd.

A. KLAGER

De Klaagster is houdster van FORMULA 1 en F1 merken en is van mening dat de Verweerster door de registratie van de Domeinnaam inbreuk maakt op haar merkrechten. De Klaagster stelt dat uit de keuze voor de sterk op haar merken gelijkende Domeinnaam en de inhoud van de website duidelijk blijkt dat de Verweerster slechts één doel voor ogen had, namelijk profiteren van de goede reputatie en de bekendheid van het F1 merk en daaruit commercieel voordeel halen. Op de website behorend bij de Domeinnaam werd reclame gemaakt voor een zogenaamde energiedrank Fone1, terwijl – zo meent de Klaagster – het van algemene bekendheid is dat merken van energy drinks, waaronder RED BULL, belangrijke sponsors zijn van de autosport. De Verweerster is geen licentiehoudster van de Klaagster en heeft dan ook volgens de Klaagster geen eigen belang bij de Domeinnaam en heeft deze te kwader trouw geregistreerd en gebruikt.

B. VERWEERDER

De Verweerster heeft geen Verweer ingediend binnen de termijn gesteld in artikel B 3 (a) van de Voorschriften voor alternatieve geschillenbeslechting eu. domeinen (de “Voorschriften ADR”). Op 5 oktober 2009 heeft de Verweerster alsnog gereageerd. Zij stelt dat zij de Domeinnaam had geregistreerd voor Formula1 International C.V. Omdat deze partij niet langer een cliënt is van de Verweerster, wenst de Verweerster zich terug te trekken uit de procedure en verzoekt zij alle verder communicatie toe te sturen aan een aan Formula1 International C.V. gelieerde partij, te weten Goldzade C.V. te Winschoten.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Allereerst stelt de Panelist vast dat de Verweerster heeft nagelaten haar Verweer in te dienen binnen de gestelde termijn. Op grond van artikel B 10 (a) en (b) van de Voorschriften ADR mag de Panelist het niet-nakomen van een termijn als grond beschouwen voor het toekennen van de verzochte voorzieningen en rechtsmaatregelen van de andere partij of zodanige conclusies trekken die de Panelist geschikt acht. Het te laat ingediende Verweer van de Verweerster dat zij feitelijk geen partij is in deze procedure en zich wenst terug te trekken kan uiteraard niet slagen, nu de Verweerster de Domeinnaam heeft geregistreerd, hetgeen door het ADRCentrum correct is geverifieerd en ook niet door de Verweerster wordt ontkend. Dat de Verweerster de Domeinnaam mogelijk ten behoeve van een derde partij had geregistreerd doet daar niet aan af en komt voor risico van de Verweerster en de eventuele derde partij.

Artikel B11 (d) (1) juncto B1 (b) (10) van de Voorschriften ADR schrijft voor dat de Klacht de gronden moet beschrijven waarop zij berust, meer in het bijzonder moet de Klaagster aantonen dat:
(i) de Domeinnaam identiek is aan of verwarrende gelijkenis vertoont met de aanduiding of aanduidingen ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht; en
(ii) de Domeinnaam door de Verweerster is geregistreerd zonder rechten of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de Domeinnaam; dan wel
(iii) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

De Panelist dient te beslissen of de Klaagster hierin is geslaagd en of de door de Klaagster gevraagde voorziening van overdracht van de Domeinnaam kan worden toegewezen.

Ad (i):
De Klaagster heeft met de in deze procedure ingebrachte stukken genoegzaam aangetoond dat zij de houdster is van de geregistreerde FORMULA1 en F1 merken met gelding in onder meer de Benelux. Deze rechten zijn gebaseerd op het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom, en zijn derhalve rechten die worden vastgesteld door Benelux recht. Er is dus voldaan aan de eis van artikel B1 (b) (9) van de Voorschriften ADR dat bepaalt dat de Klaagster exact vermeldt op welk type recht zij een beroep doet.

Het is vaste rechtspraak dat bij de beoordeling van de vraag of de Domeinnaam identiek is aan of op verwarringwekkende manier overeenstemt met de naam waarop de Klaagster een wettelijk recht heeft, het .eu suffix niet relevant is (ondermeer zaak 00596 <restaurants.eu> en zaak 01959 <lot.eu>). De Panelist is van oordeel dat de Domeinnaam <fone1.eu> op een verwaringwekkende manier overeenstemt met de FORMULA1 en F1 merken van de Klaagster, nu de F kan worden beschouwd als een verwijzing naar FORMULA en het als “one” uitschrijven van het element 1 tussen de F en de 1 het verwarringsgevaar niet (noemenswaardig) reduceert.

Ad (ii) en (iii):
Voorts moet worden beoordeeld of de Domeinnaam door de Verweerster is geregistreerd zonder rechten of gerechtvaardigde belangen ten aanzien van de Domeinnaam, dan wel of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

De Verweerster is geen licentiehoudster van de Klaagster en heeft nagelaten aan te tonen dat zij ten aanzien van de Domeinnaam gewettigde belangen kan doen gelden, evenmin heeft de Panelist kunnen constateren dat de Verweerster in artikel B11(e) Voorschriften ADR genoemde rechten of gerechtvaardigde belangen heeft. Daarom komt de Panelist tot het oordeel dat de Verweerster geen gewettigd of gerechtvaardigd belang heeft bij registratie van de Domeinnaam.

Nu de Panelist tot het oordeel is gekomen dat de Klaagster de omstandigheden onder (i) en (ii) heeft aangetoond, zal hij de gevraagde voorziening tot overdracht van de Domeinnaam aan Klaagster toewijzen. De vraag of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt (iii) hoeft daarom niet meer te worden beantwoord.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen beveelt de Panelist in overeenstemming met artikel B12 (b) en (c) van de Voorschriften ADR dat:
(i) de domeinnaam <fone1.eu> aan Klaagster dient te worden overgedragen; en
(ii) het Register deze uitspraak binnen 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan de Klaagster en de Verweerster zal uitvoeren, tenzij de Verweerster een gerechtelijke procedure begint in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel B12 (a) van de Voorschriften ADR en artikel 22 lid 13 van de Public Policy.

PANELISTS

Name	**Alfred Meijboom**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2009-10-28

Summary

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

The Complainant is the holder of several FORMULA1 and F1 Benelux and International trademarks, registered between 1999 and 2003.

The Respondent registered the domain name <fone1.eu> (the “Domain Name”) on 8 April 2009.

The Respondent has requested to be withdrawn from the proceedings, because it only held the Domain Name for a third party. The Panelist denies the Respondent’s request, since the Domain Name was registered in the Respondent’s name, which was correctly verified by the ADR Center and is not denied by the Respondent.

Subsequently, the Panelist shall test if the conditions of Article B11 (d) (1) and B1 (b) (10) of the ADR Rules were reasonably met on the basis of the information provided by the Complainant
It is standard case law that the top level domain <.eu> should be disregarded when comparing the Complainant’s rights and the Domain Name. The Panelist finds that the Domain Name <fone1.eu> is confusingly similar to the FORMULA1 and F1 trademarks in which the Complainant holds rights.

The Respondent is not a licensee of the Complainant and has not shown that he is known by the Domain Name or has rights in the Domain Name and the Panelist has not established any of the circumstances mentioned in article B11(e) of the ADR Rules.
Therefore, the Panelist is satisfied that the Respondent has registered the Domain Name without rights or legitimate interest in respect of the Domain Name.

For all the foregoing reasons, the Panelist orders the transfer of the domain name <fone1.eu> to the Complainant.