Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-006584

Case number	**CAC-ADREU-006584**
Time of filing	**2014-01-08 10:56:01**
Domain names	**maplin-online.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	**Maplin Electronics Limited**

Respondent

Name	**Joachim Lischka**

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

Der Schiedskommission sind keine anderen anhängigen bezw. bereits entschiedenen Verfahren bekannt, die den streitigen Domainnamen maplin-online betreffen.

SACHLAGE

Die Beschwerdeführerin ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen und unter anderem Inhaberin der nachstehenden Marke

000212076 Community Trade Mark MAPLIN January 19, 2001 in den Klassen 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 28, 42

Sie ist ferner Inhaberin der Domainnamen maplin.com und maplin.eu

Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass die eingetragenen Rechte der Registrierung des streitigen Domainnamens (11. Juli 2013) um einige Jahre vorausgehen.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Die Beschwerdeführerin behauptet, die Beschwerdegegnerin habe den Domainnamen maplin-online spekulativ und missbräuchlich i.S.d. Art. 21 der VO (EG) 874/2004 und auch ohne ihre Zustimmung für sich registrieren lassen. Die Beschwerdeführerin ist ferner der Auffassung, der Domainname kollidiere u.a. mit ihren Rechten aus der EU-Marke MAPLIN. Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass der Domainname der Marke MAPLIN, der aus dieser Marke und der zusätzlichen Gattungsbezeichnung „online“ zusammengesetzt ist, zum Verwechseln ähnlich ist. Die Beschwerdeführerin behauptet, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen eigens so gewählt hat, dass er der Marke MAPLIN ähnlich ist. Die Beschwerdeführerin begründet diese Behauptung wie folgt:

- MAPLIN ist ein extrem gut bekannter „ausgedachter“ Begriff;

- MAPLIN ist das dominante, signifikante und unterscheidungskräftige Element des Domainnamens;

- das zusätzliche Wort „online“ ist nicht dominant, da es sowohl eine Gattungsbezeichnung als auch eine Beschreibung ist. In einer Reihe von früheren Entscheidungen in alternativen Streitbeilegungsverfahren zu .eu, unter anderem in den Entscheidungen Société Air France v. ibiz hosting [Anlage 07 – CAC 04645] und General Electric Company v. SNNS Ltd [Anlage 08 – CAC 05009] wurde ausgeführt, dass der Zusatz eines rein beschreibenden Worts zu einem als Marke geschützten Begriff in einem streitigen Domainnamen im Allgemeinen für zum Verwechseln ähnlich gehalten wird.

Die Beschwerdeführerin erklärt, dass der Beschwerdegegner ihr nicht bekannt ist und die Beschwerdeführerin ihm weder die Befugnis noch eine Lizenz oder Erlaubnis erteilt, die Marken der Beschwerdeführerin für den streitgegenständlichen Domainnamen zu verwenden oder darin aufzunehmen.

Der Beschwerdegegner habe den Domainnamen nur registriert, um die Beschwerdeführerin in ihrer Geschäftstätigkeit zu beeinträchtigen.

Der Beschwerdeführer beantragt deshalb, den Domainnamen MAPLIN-ONLINE von der Beschwerdegegnerin auf sich zu übertragen.

B. BESCHWERDEGEGNER

Der Beschwerdegegner hat mit Schreiben vom 20.11.2013 gegenüber dem Schiedsgericht erklärt, nicht der Inhaber der streitigen Domain zu sein. Vielmehr sei in widerrechtlicher, mutmasslich betrügerischer Weise sein Name und seine Anschrift verwendet worden, um die Domain zu registrieren.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

Die Ausführungen des Beschwerdegegners sind dahin gehend auszulegen, dass dieser den Anspruch der Beschwerdeführerin anerkennt bzw. seine Rechte am Domainnamen aufgibt. Das Schiedsgericht ist dementsprechend jedenfalls dann an einer streitigen Behandlung des Sachverhaltes gehindert, wenn das Anerkenntnis des Beschwerdegegners nicht auf eine widerrechtliche Rechtsfolge - wie etwa die Übertragung an eine Organisation, die nicht in der Gemeinschaft niedergelassen ist - gerichtet ist.

Da die Beschwerdeführerin indes die Voraussetzungen für eine Geltendmachung des Anspruchs auf Übertragung erfüllt, sie ferner in der Gemeinschaft ansässig ist, und keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, warum das Anerkenntnis des Beschwerdegegners unwirksam sein könnte, stehen keine Gründe dem von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Anspruch entgegen, den Domainnamen MAPLIN-ONLINE auf die Beschwerdeführerin zu übertragen.

ENTSCHEIDUNG

Aus sämtlichen vorgenannten Gründen heraus sowie im Einklang mit § B12 (b) und (c) der Regeln verfügt die Schiedskommission hiermit, daß

der Domainname MAPLIN-ONLINE auf den Beschwerdeführer übertragen wird.

PANELISTS

Name	**Friedrich Kurz**

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2014-01-08

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

I. Disputed domain name: MAPLIN-ONLINE

II. Country of the Complainant: Great Britain, country of the Respondent: Germany

III. Date of registration of the domain name: 11. July 2013

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:

3. word CTM, reg. No. 000212076 filing date April 1, 1996,registered on January 19, 2001 in respect of goods and services in classes 6 7 8 9 11 12 14 15 16 20 28 42

V. Response submitted: YES

VI. Domain name is confusingly similar to the protected rights of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. NO
2. Why: Complainant´s rights acknowledged by the Respondent.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: Acknowledged by the Respondent.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: None

XII. [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? YES.