Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-006753

Case number	CAC-ADREU-006753
Time of filing	2014-09-26 11:15:24
Domain names	biocom.eu

Case administrator

	Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	BIOCOM AG

Respondent

Name	Thomas Steer

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

Der Schiedskommission sind keine anderen anhängigen bzw. bereits entschiedenen rechtlichen Verfahren bekannt, von denen der streitige Domainname betroffen ist.

SACHLAGE

Der Beschwerdeführer ist ein europaweit tätiges Unternehmen mit Sitz in Berlin und weiteren Büros in Zürich, Wien und Brüssel. Der Beschwerdeführer ist Inhaber folgender Marken:

1) Deutsche Wortmarke Nr. 39546645 „BIOCOM“, angemeldet am 17. November 1995 und registriert am 7. August 1996 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, und 42;

2) Europäische Gemeinschaftsmarke Nr. 002382810 „BIOCOM“ (Wort), angemeldet am 20. September 2001 und registriert am 3. November 2003 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, und 42.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Der Beschwerdeführer hatte sich am 7. Dezember 2005 im Rahmen des damaligen Sunrise-Verfahrens um die Registrierung des Domainnamens BIOCOM.eu beworben. Wenige Minuten vor der Bewerbung des Beschwerdeführers war jedoch eine konkurrierende Bewerbung der h s energieanlagen GmbH bei der Vergabestelle eingegangen, so dass der Domainname damals der h s energieanlagen GmbH zugeteilt wurde.

Am 24. Mai 2013 wurde über das Vermögen der h s energieanlagen GmbH ein Insolvenzverfahren eröffnet. Eine daraufhin vom Beschwerdeführer durchgeführte Whois-Recherche ergab, dass nicht mehr die h s energieanlagen GmbH, sondern der Beschwerdegegner Inhaber des Domainnamens BIOCOM.eu war.

Zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde wurde der Domainname BIOCOM.eu offen auf das inaktive Webangebot der insolventen h s energieanlagen GmbH weitergeleitet (http://www.hsenergie.eu/de/home/produkte/biocom/). Eine über diese Weiterleitung hinausgehende Nutzung des Domainnamens BIOCOM.eu bzw. der Produktbezeichnung „BIOCOM“ findet

weder auf diesem Webangebot durch die insolvente h s energieanlagen GmbH, noch an anderer Stelle durch den Beschwerdegegner statt. Eine in diesem Zusammenhang vom Beschwerdeführer durchgeführte Markenrecherche ergab keine einschlägigen Markenrechte des Beschwerdegegners an der Bezeichnung „BIOCOM“.

Eine versuchte Kontaktanfrage des Beschwerdeführers beim Beschwerdegegner per E-Mail vom 14. April und vom 5. Mai 2014 bezüglich einer streitlosen Übernahme bzw. eines Ankauf des Domainnamens blieb unbeantwortet.

B. BESCHWERDEGEGNER

Der Beschwerdegegner teilte mit zwei E-Mails vom 3. und 4. August 2014 dem Tschechischen Schiedsgerichtshof mit, dass nach seinem Verständnis nicht er selbst, sondern vielmehr die h s energieanlagen GmbH Inhaber des Domainnamens sei. Er sei nie persönlich Inhaber des Domainnamens BIOCOM.eu gewesen, sondern war immer nur in seiner (früheren) Funktion als Geschäftsführer der h s energieanlagen GmbH als Ansprechpartner eingetragen.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

Die vom Beschwerdeführer vorgelegten Unterlagen aus dem Sunrise-Verfahren zeigen, dass ursprünglicher Inhaber des Domainnamens BIOCOM.eu nicht der Beschwerdegegner, sondern die h s energieanlagen GmbH war. Auf Anfrage des Tschechischen Schiedsgerichtshofs hat EURid am 1. Juli 2014 bestätigt, dass aktueller Inhaber des streitigen Domainnamens nicht die h s energieanlagen GmbH, sondern der Beschwerdegegner ist. Wann und warum es zu der entsprechenden Übertragung des Domainnames von der h s energieanlagen GmbH auf den Beschwerdegegner gekommen ist, kann im Rahmen dieses Verfahrens offen bleiben.

Aufgrund der oben genannten Markenrechte des Beschwerdeführers stellt die Schiedskommission fest, dass der streitige Domainname „BIOCOM“ mit einem anderen Namen identisch ist, für den Rechte des Beschwerdeführers bestehen, die nach nationalem Recht und nach Gemeinschaftsrecht anerkannt sind, nämlich die oben erwähnte deutsche Marke „BIOCOM“ sowie die europäische Gemeinschaftsmarke „BIOCOM“. Außerdem ist der streitige Domainname nach dem übereinstimmenden Vortrag der Parteien aktuell von einem Domäneninhaber registriert, der selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Domänennamen geltend machen kann. Nach der EURid-Bestätigung vom 1. Juli 2014 ist der Domaininhaber nicht die h s energieanlagen GmbH, sondern der Beschwerdegegner. Insbesondere stimmen die Parteien darin überein, dass

a) der Beschwerdegegner vor der Ankündigung des alternativen Streitbeilegungsverfahrens nicht den Domänennamen oder einen Namen, der diesem Domänennamen entspricht, im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet oder nachweislich solche Vorbereitungen getroffen hat,

b) der Beschwerdegegner nicht unter dem Domänennamen allgemein bekannt ist, oder

c) der Beschwerdegegner den Domänennamen nicht in rechtmäßiger und nichtkommerzieller oder fairer Weise genutzt hat.

Insbesondere hat der Beschwerdegegner den Domainnamen lediglich auf ein inaktives Webangebot der insolventen h s energieanlagen GmbH weitergeleitet, das zumindest in seiner derzeitigen Form keinen Bezug zu der Bezeichnung „BIOCOM“ aufweist. Es mag sein, dass die h s energieanlagen GmbH als früherer Domaininhaber in der Vergangenheit – d.h. vor der Übertragung des Domänennamens auf den Beschwerdegegner – solche Berechtigten Interessen an dem Domainnamen i.S.v. Art. 21 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 hatte. Für den Beschwerdegegner (als jetzigen Domaininhaber) und die jetzige Form der Verwendung des Domainnamens gilt dies jedoch nicht.

Die Voraussetzungen von Art. 21 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 sind damit erfüllt.

ENTSCHEIDUNG

Aus sämtlichen vorgenannten Gründen heraus sowie im Einklang mit § B12 (b) und (c) der Regeln verfügt die Schiedskommission hiermit, dass der Domainname BIOCOM auf den Beschwerdeführer übertragen wird.

PANELISTS

Name	AMPERSAND Rechtsanwaelte LLP, Dr. Thomas Schafft

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2014-09-26

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

I. Disputed domain name: BIOCOM.

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

III. Date of registration of the domain name: 24 April 2006.

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. Word trademark registered in Germany, reg. No. 39546645, for the term BIOCOM, filed on 17 November 1995, registered on 7 August 1996 in respect of goods and services in classes 9, 35, and 42;
2. Word trademark registered in the European Union, reg. No. 002382810, for the term BIOCOM, filed on 20 September 2001, registered on 3 November 2003 in respect of goods and services in classes 9, 16, 35, 38, and 42.

V. Response submitted: The only response received by the Czech Arbitration Court was an email from Respondent, stating that the disputed domain name was in fact owned by the (insolvent) company h s energieanlagen GmbH and not by Respondent.

VI. Domain name is identical to the protected right/s of the Complainant.

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: Complainant has argued, and Respondent agreed in his email, that Respondent does not have any rights or legitimate interest in the disputed domain name.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Not considered.
2. Why: Not relevant for the decision because Respondent does not have any rights or legitimate interest in the disputed domain name.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: Upon the Czech Arbitration Court's request EURid has confirmed that the Respondent (and not the company h s energieanlagen GmbH) is the current registrant of the disputed domain name.

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name.

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: None.

XII. Is Complainant eligible? Yes