Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-006764

Case number	**CAC-ADREU-006764**
Time of filing	**2014-11-17 23:07:14**
Domain names	**kyboot.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Organization	**Ingenuity AS**

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

In diesem Verfahren wurde von der Schiedskommission mit Entscheidung 14. August 2014 eine Entscheidung über die Änderung der Verfahrenssprache getroffen. Deutsch wurde auf Antrag der Beschwerdeführerin zur Verfahrenssprache bestimmt.

Andere, den streitgegenständlichen Domainnamen betreffende Verfahren sind der Schiedskommission nicht bekannt.

SACHLAGE

Die Beschwerdeführerin, Kybun AG, mit Sitz in Roggwil TG, Schweiz, begehrt den Widerruf des Domainnamens KYBOOT.EU. Beschwerdegegner ist Herr Andreas Kratzmeier aus Bretten, Deutschland. Er beantragt die Abweisung der Beschwerde.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Die Beschwerdeführerin sei eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht, mit Sitz in Roggwil TG, Schweiz, die sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von unterschiedlichen Produkten im Bereich Gesundheit und Fitness spezialisiert habe.

Die Beschwerdeführerin sei einerseits Inhaberin der Schweizer Wortmarke KYBOOT (CH-Marke-Nr. 579124) mit Priorität vom 29. Mai 2008. Andererseits sei die Beschwerdeführerin Eigentümerin der internationalen Wortmarke KYBOOT (WIPO-Marke-Nr. 990793) mit Schutzwirkung u.a. in der EU, die mit der Priorität der Schweizer Basismarke (29.05.2008) am 13. November 2008 registriert worden sei.
Im Rahmen ihrer Expansion habe die Beschwerdeführerin Vertriebspartner in- und außerhalb von Europa gesucht und ein Händlernetz aufgebaut. Nachdem erste Verhandlungen mit anderen Vertriebspartnern gescheitert seien, habe sie den Beschwerdegegner unterrichtet, dass der Markt für Norwegen neu zu vergeben sei. In der Folge hätten vereinzelte Gespräche stattgefunden und die Ingenuity AS, eine Gesellschaft nach norwegischem Recht mit Sitz in Hosteland, Norwegen, deren Geschäftsführer der Beschwerdegegner sei, habe Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet. Allerdings sei kein Vertriebsvertrag abgeschlossen worden. Die Ingenuity AS habe jedoch zwischen dem 28. August 2008 und dem 13. Februar 2009 unterschiedliche Produkte der Beschwerdeführerin zum Gesamtpreis von ca. CHF 5‘781.85 (Warenwert von ca. CHF 8‘900.00) bestellt. Eine längerfristige Zusammenarbeit zwischen der Beschwerdeführerin und der Ingenuity AS sei

aufgrund unterschiedlicher Vertriebsansichten, -konzepte und -voraussetzungen nicht zustande gekommen. Seit dem 13. Februar 2009 seien von der Ingenuity AS keine weiteren Bestellungen mehr getätigt und von der Beschwerdeführerin entsprechend keine Waren geliefert worden.

Der Beschwerdegegner habe am 2. September 2008, unmittelbar nach der ersten Warenlieferung ohne Wissen und Wollen der Beschwerdeführerin zahlreiche markenbezogene Domains, darunter auch die streitgegenständliche Domain KYBOOT.EU registriert.

Als die Beschwerdeführerin Kenntnis über die vom Beschwerdegegner registrierten Domains, namentlich von der streitgegenständlichen Domain KYBOOT.EU erhalten habe, habe sie den Beschwerdegegner mehrmals, unter anderem mit E-Mail vom 6. März 2011, zur sofortigen Übertragung sämtlicher Domains, auch der streitgegenständlichen Domain KYBOOT.EU, aufgefordert. Dieser habe jedoch die freiwillige Übertragung verweigert und der Beschwerdeführerin die widerrechtlich registrierten Domains, so auch die Domain KYBOOT.EU, im Rahmen einer „Kompensationszahlung“ zum Kauf angeboten.

Gemäß Kenntnis der Beschwerdeführerin sei die streitgegenständliche Domain KYBOOT.EU vom Beschwerdegegner nicht genutzt worden, weder zum Vertrieb von Waren noch anderweitig.
Gemäß Art. 22 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 könne ein alternatives Streitbeilegungsverfahren angestrengt werden, wenn eine Registrierung eines Domainnamens spekulativ oder missbräuchlich im Sinne von Art. 21 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 sei.

Die Beschwerdeführerin sei Inhaberin der Wortmarke KYBOOT. Der streitgegenständliche Domainname laute KYBOOT.EU. Bei der Prüfung der Identität sei einzig auf die Second-Level-Domain abzustellen, da die Top-Level-Domain aufgrund ihrer vom Verkehr erkannten Bedeutung als notwendiger Bestandteil eines Domainnamens bei der vergleichenden Gegenüberstellung außer Betracht bleibe. Die Wortmarke der Beschwerdeführerin sei identisch mit der streitgegenständlichen Domain, wodurch die Beschwerdeführerin zur Erhebung der Beschwerde legitimiert sei.

Artikel 21 Abs. 1 der VO (EG) 847/2004 verlangt ferner, dass der Domaininhaber, d.h. der Beschwerdegegner, selbst keinerlei Rechte oder berechtigtes Interesse an dem registrierten Domainnamen geltend machen könne (lit. a) oder dass der Domainname in böser Absicht registriert und benutzt werde (lit. b).

Der Beschwerdegegner habe den streitgegenständlichen Domainnamen ohne Wissen und Wollen der Beschwerdeführerin als Inhaberin entsprechender Markenrechte registriert. Der Beschwerdegegner könne keinerlei eigene Rechte am Domainnamen geltend machen.

Ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 21 Abs. 2 VO (EG) 847/2004 sei ebenfalls nicht ersichtlich. Weder der Beschwerdegegner noch die Ingenuity AS, welcher er als Geschäftsführer vorstehe, hätten den streitgegenständlichen Domainnamen seit der Registrierung und bis heute für den Vertrieb oder das Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet. Der Beschwerdegegner sei unter dem Namen nicht bekannt und nutze ihn nicht in fairer oder nicht kommerzieller Weise, sondern, wie bereits ausgeführt, überhaupt nicht.

Schließlich wäre ein ursprünglich allenfalls bestehendes Interesse am streitgegenständlichen Domainnamen mit der letzten Bestellung/Lieferung im Februar 2009 bzw. mit der Einstellung der Zusammenarbeit (spätestens seit der Aufforderung der Beschwerdeführerin betreffend die Übertragung des Domainnamens im März 2011) hinfällig geworden. Spätestens zu diesem Zeitpunkt könne der Beschwerdegegner kein berechtigtes Interesse an der Aufrechterhaltung der Registrierung mehr gehabt haben (vgl. KIOTI.EU, CAC 6724).

Die Beschwerdeführerin müsse aufgrund des Registrierungszeitpunktes und des Verhaltens des Beschwerdegegners seit der Registrierung viel mehr davon ausgehen, dass die Registrierung bösgläubig im Sinne von Art. 21 Abs. 3 VO (EG) 847/2004 erfolgt sei.

Der Beschwerdegegner habe den streitgegenständlichen Domainnamen nachweislich nicht zum Vertrieb oder zum Angebot

von Waren genutzt. Als die Beschwerdeführerin den Beschwerdegegner aufgefordert habe, sämtliche ihre Markenrechte verletzenden Domainnamen an sie zu übertragen, habe er eine kostenlose Übertragung verweigert und der Beschwerdeführerin unter anderem den streitgegenständlichen Domainnamen zum Kauf angeboten. Darüber hinaus habe der Beschwerdegegner durch seine Registrierung eine eigene Registrierung des Domainnamens durch die eigentlich zur Registrierung legitimierte Beschwerdeführerin verhindert. Durch die widerrechtliche Registrierung sei zudem die geschäftliche Tätigkeit der Beschwerdeführerin gestört worden. Auf einer Webseite, deren Domainnamen mit einem markenrechtlich geschützten Produkt der Beschwerdeführerin identisch sei, sei über mehrere Jahre nur der Vermerk „Under Construction“ angezeigt worden.

Vor diesem Hintergrund sei zusammenzufassen, dass der Beschwerdegegner weder ein Recht noch ein berechtigtes Interesse am streitgegenständlichen Domainnamen habe und die Registrierung desselbigen darüber hinaus böswillig erfolgt sei. Die Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens durch den Beschwerdegegner sei demnach umgehend zu widerrufen.

B. BESCHWERDEGEGNER

Der Beschwerdegegner beantragt die Zurückweisung der Beschwerde und beruft sich dabei darauf, dass der Wert der zwischen dem 28.08.2008 und 13.02.2009 bestellten Produkte nicht den getätigten Umsatz mit Produkten der Kybun AG wiederspiegle, da er auf Wunsch des ursprünglichen Wiederverkäufers erst dessen Warenlager ab verkauft habe.

Es habe eine Zusammenarbeit bis zu dem Tag gegeben, an dem die Beschwerdeführerin ihm eine schriftliche Aufforderung zukommen lassen habe, ihr die vom Beschwerdegegner angeblich unberechtigt registrierten Webseiten zu übertragen. Er habe mit den Worten dort angerufen: „Hallo, ich bin Euer norwegischer Vertriebspartner, meine Adresse steht auf Eurer Webseite als Kontakt für Norwegen“. Davon habe die Beschwerdeführerin nichts wissen wollen. Der Beschwerdegegner sei einfach „abgesägt“ worden.

Weitere Bestellungen des Beschwerdegegners seien abgelehnt worden und eine Zusammenarbeit sei von der Einrichtung eines Brand Stores in zentraler Lage in Bergen / Oslo oder Stavanger geknüpft worden, was einem zu investierenden Kapital samt Sicherheiten von mehreren Millionen Euro entsprochen hätte.

Die Domäne KYBOOT.EU sei nach einem Gespräch mit Herrn Müller registriert worden, um einen Webshop aufzubauen. Der Beschwerdegegner habe auf Nachricht warten sollen, dass die notwendigen Produktionsstätten fertiggestellt worden seien. Schuhe seien nur in Größe 42 vorhanden gewesen. Er habe das erste Paar für Norwegen gekauft und auch sofort verkauft.

Dass der Domainname spekulativ oder böswillig registriert worden sei, sei eine „reine Spekulation und Verleumdung“ und es könne nur spekuliert werden, worauf diese Annahme beruhe.

Der Beschwerdegegner habe die „Vollständigkeit und Richtigkeit“ der von der Beschwerdeführerin gemachten Angaben widerlegt. Die „Vollständigkeit“ enthalte nämlich „große zu ihrem Vorteil ausgelassene Lücken“. Die „Richtigke[i]t besteh[e] auf Spekulation“.

Sollte dem Beschwerdegegner weiterhin „Böswilligkeit unterworfen werden“, könne dies ein privatrechtliches Verfahren wegen Verleumdung nach sich ziehen.

Darüber hinaus weist der Beschwerdegegner auf ein mehrere Jahre zurückliegendes norwegisches Verfahren ähnlichen Inhalts hin: Mercedes Benz Deutschland / Daimler AG gegen einen Gebrauchtwagenhändler in Norwegen. Streitpunkt sei der Domainname MERCEDES.NO gewesen und der Gebrauchtwagenhändler besäße die Seite noch immer.

Er sei nie nach Plänen einer Nutzung der Domain gefragt worden und es könne bei der „Vorgeschichte“ des Beschwerdegegners nicht angezweifelt werden, dass er ein Recht oder berechtigtes Interesse am streitgegenständlichen Domainnamen habe.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

1. Rechte aus der Marke

Mittels Auszug aus der Datenbank des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum hat die Beschwerdeführerin nachgewiesen, dass sie die Inhaberin der Schweizer Wortmarke Nr. 579124 KYBOOT mit Priorität vom 29. Mai 2008 ist. Ebenfalls hat sie anhand eines Auszugs aus der Datenbank ROMARIN der World Intellectual Property Organisation (WIPO) nachgewiesen, dass sie die Inhaberin der Internationalen Registrierung Nr. 990793 KYBOOT, mit Schutz u.a. in der Europäischen Union durch die Benennung der Gemeinschaftsmarke, ist. Diese wurde mit der Priorität der Schweizer Basismarke vom 29. Mai 2008 am 13. November 2008 registriert. Beide Marken sind für Waren und Dienstleistungen der Klassen 10, 25 und 44 geschützt.

Beide Marken sind ältere Rechte im Sinne der VO (EG) 874/2004, da der streitgegenständliche Domainname erst am 02. September 2008 registriert wurde. Bei der Prüfung der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen ist lediglich auf die Second-Level-Domain abzustellen ist. Die Top-Level-Domain wird als notwendiger Bestandteil eines Domainnamens bei diesem Vergleich nicht berücksichtigt. Die Second-Level-Domain lautet KYBOOT. Sie ist als identisch zu den älteren Eintragungen der Marke KYBOOT zu betrachten.

Artikel 21 (1) VO (EG) 847/2004 verlangt ferner, dass der Domaininhaber, d.h. der Beschwerdegegner, selbst keinerlei Rechte oder berechtigtes Interesse an dem registrierten Domainnamen geltend machen kann (lit. a) oder dass der Domainname in böser Absicht registriert und benutzt wird (lit. b).

Der Vortrag des Beschwerdeführers wurde durch Beweismittel in der Form von Emailkorrespondenz, Rechnungen und Ausdrucken der Website des Beschwerdegegners untermauert. Der Beschwerdegegner hat seiner Eingabe keinerlei Nachweise für sein Vorbringen beigefügt.
Hätte er tatsächlich – wie behauptet – größere Lagerbestände von KYBUN-Waren aufgekauft, hätte er hierfür ohne weiteres Rechnungen vorlegen können. Ebenso hätte er die von ihm unterstellten „Lücken“ im Vortrag der Beschwerdeführerin durch Beweismittel „füllen“ oder seine eigene Vertriebstätigkeit belegen können. Stattdessen hat der Beschwerdeführer nichts dargelegt, was darauf hinweist, dass er seit dem Jahr 2009 ein wie auch immer geartetes Interesse an dem Namen KYBOOT gehabt haben könnte, da er weder Waren bestellt und vertrieben, noch den streitgegenständlichen Domainnamen irgendwie benutzt hat.

Der Vortrag des Beschwerdegegners lässt daher weder Rechte noch berechtigtes Interesse an dem registrierten Domainnamen erkennen.

Der Beschwerdegegner hat lediglich den Namen der Beschwerdegegnerin für den Vertrieb von Waren verwendet. Er begann damit erst nach der ersten Bestellung von Waren von der Beschwerdeführerin im Jahr 2008. Seit 2009 fand eine solche Verwendung nicht mehr statt. Der Beschwerdegegner hat die Waren weder weiterhin angeboten, noch hat er unter der Domain ausschließlich mit dieser Marke versehene Waren vertrieben. Vielmehr hat man den Eindruck, dass er versucht hat, für seinen Markt alle verfügbaren Domains zu registrieren, da er neben der streitgegenständlichen Domain auch den Domainnamen KYBOOT.NO mit der norwegischen ccTLD .NO erworben hat. Unter diesen Voraussetzungen konnte er auch nicht als Verkäufer von Markenware ein berechtigtes Interesse erwerben (siehe auch HARRYPOTTERLEGO.EU, CAC 5957). Die bloße Nutzung eines Namens Dritter unterfällt jedoch nicht dem Schutz des Artikel 21(2) a) VO (EG) 874/2004, da alle Rechte am Namen ausschließlich von der Beschwerdeführerin abgeleitet wurden.

Der Beschwerdegegner ist nicht allgemein unter der Domain bekannt. Er verwendet den Namen nicht in rechtmäßiger und fairer oder nichtkommerzieller Art. Auch können keine anderen Rechte oder ein anderes berechtigtes Interesse erkannt werden, so dass die Domain nach Artikel 21(1) a) VO (EG) 874/2004 zu widerrufen ist.

2. Rechte aus der Nichtbenutzung der Domain

Die Domain KYBOOT.EU ist seit dem 02. September 2008 registriert. Die zweijährige Benutzungsschonfrist des Artikel 21(1) b) und 21 (3) b) ii) VO (EG) 874/2004 ist abgelaufen. Es gilt daher festzustellen, ob die streitgegenständliche Domain

einschlägig im Sinne der Verordnung benutzt wird.

Es ist unstreitig, dass die Domain nicht mittels einer klassischen Internetpräsenz oder zum Versand und Empfang von Emails benutzt wird. Es bestehen lediglich ein Platzhalter mit den Worten „Under Construction“ und dem Bild einer Baustelle. Ein Impressum existiert nicht. Der Beschwerdegegner hat weder die Nichtbenutzung bestritten, noch hat er konkrete Anhaltspunkte dafür vorgetragen, ob und in welcher Form eine weitergehende Nutzung beabsichtigt war oder ist. Insbesondere hat er auch keine Belege für eine etwaig beabsichtigte Benutzung vorgebracht, außer anzumerken, dass er nie nach Nutzungsplänen gefragt worden sei.

Es kann allerdings nicht im Sinne des europäischen Gesetzgebers gewesen sein, dass die in Artikel 21 enthaltene Benutzungspflicht bereits durch einfachste technische Schritte wie das Einstellen einer Seite mit den Worten „under construction“ erfüllt werden kann. Dies würde zu einer Aushöhlung des Artikel 21(3) b) ii) VO (EG) 874/2004 führen, die wiederum zur Folge hätte, dass genau diese Benutzungspflicht ad absurdum geführt und zur Bedeutungslosigkeit verdammt würde. Der Benutzungspflicht der VO (EG) 874/2004 kann daher nicht durch das bloße Einstellen eines Platzhalters ohne Impressum genüge getan werden (siehe auch HAUG.EU, CAC 5208).

Der streitgegenständliche Domainname KYBOOT.EU wurde somit seit seiner Registrierung am 02. September 2008 nicht einschlägig im Sinne des Artikel 21(3) b) ii) VO (EG) 874/2004 benutzt. Auch kann sich die Beschwerdeführerin auf Grund der oben unter Ziffer 1 erörterten eingetragenen Marken auf anerkannte ältere Rechte berufen, an deren Verwendung sie gehindert wird. Daher ist aus formalen Gründen das Vorliegen der Bösgläubigkeit zu bejahen und der Beschwerde stattzugeben.

3. Rechte auf Grund einer bösgläubigen Behinderungsabsicht oder Verkaufsabsicht

Da der Beschwerde stattzugeben ist, kann trotz des überzeugenden Vortrags der Beschwerdeführerin dahingestellt bleiben, ob der Beschwerdegegner in bösgläubiger Behinderungsabsicht oder Verkaufsabsicht handelte.

ENTSCHEIDUNG

Aus sämtlichen vorgenannten Gründen heraus sowie im Einklang mit § B12 (b) und (c) der Regeln verfügt die Schiedskommission hiermit, dass der Domainname KYBOOT entzogen wird.

PANELISTS

Name	**Udo Pfleghar**

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2014-11-17

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

I. Disputed domain name: KYBOOT.EU

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

III. Date of registration of the domain name: 2 September 2008

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. word mark registered in Switzerland, reg. No. 579124, for the term KYBOOT, filed on 29 May 2008, registered on 13 November 2008 in respect of goods and services in classes 10, 25, 44
2. International Registration No. 990793 for the word mark KYBOOT, filed and registered on 13 November 2008 with the priority of the Swiss basic registration No. 579214 of 29 May 2008, in respect of goods and services in classes 10, 25, 44, and designating inter alia the European Union through the Community Trademark

V. Response submitted: Yes

VI. Domain name is identical 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: None of the criteria listed for the establishment of rights or legitimate interest were established. The only use ever made of the name by the Respondent was to sell the Complainant's goods bearing the mark for a short period between 2008 and 2009. Use had then ceased. Afterwards, no "bona fide" rights were established by e.g. actual offering of the goods at issue or selling only trademarked goods and not trying to "corner the market" in domain names similar or identical to the trademark.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. No use made of the contested domain name since its registration other than a website simply stating "under construction"

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: --

X. Dispute Result: Revocation of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant:
A decision on the procedural language, changing the language to German, was also issued in this case.