Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-006882

Case number	**CAC-ADREU-006882**
Time of filing	**2015-02-17 13:56:10**
Domain names	**rakuten.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	**Rakuten, Inc.**

Respondent

Name	**Ujkan Hajzeraj**

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

Bezüglich des bestrittenen Domainnamens sind nach Kenntnis der Kommission keine anderen Verfahren anhängig.

SACHLAGE

Die Parteien streiten sich um den Domainnamen "rakuten.eu". Der Beschwerdeführer ist ein japanisches Internetunternehmen mit Sitz im Großraum Tokio. Rakuten nahm seine Expansion außerhalb Japans bereits im Jahr 2005 auf. Weiterhin übernahm Rakuten in den Jahren 2010 und 2011 internationale Unternehmen wie Buy.com (USA) im Jahr 2010, Priceminister (Frankreich), Tradoria – umfirmiert in Rakuten Deutschland (Deutschland), Play.com (UK). Der Betrieb der ersten offiziellen Website des Beschwerdeführers unter der Adresse www.rakuten.co.jp wurde im Februar 1997, kurze Zeit nach der Registrierung des Domainnamens <rakuten.co.jp> aufgenommen. Darüber hinaus haben die Beschwerdeführer z.B. folgende Domainnamen mit dem Begriff RAKUTEN registrieren lassen und nutzen diese: <rakuten.com>, <rakuten.de>, <rakuten.fr>, <rakuten.co.uk>, <rakuten.it>, <rakuten.es>, <rakuten.at>, <rakuten.net>.
Beim Beschwerdegegner handelt es sich um Herrn Ujkan Hajzeraj, einer in Kassel, Deutschland, ansässigen natürlichen Person. Der Beschwerdegegner präsentiert sich als Geschäftsmann. Der Domainname wurde am 7. April 2006 registriert. Der Beschwerdegegner verwendet den Domainnamen gegenwärtig zum Verweis auf eine Website unter www.rakuten.eu, auf welcher die angeblichen Aktivitäten eines im Kosovo gegründeten Unternehmens gezeigt werden, bei dem es sich nach Angaben auf der Website um „ein im Bereich Asset Services, Meinungsumfragen, Nischenmarktforschung und Bewertung von Handelswaren tätiges alternatives Unternehmen“ handelt.
Der Beschwerdeführer ließ dem Beschwerdegegner am 2. Oktober 2012 ein Schreiben zukommen, in welchem auf die geistigen Eigentumsrechte des Rakuten-Konzerns am Begriff RAKUTEN sowie das Nichtvorliegen einer Rechtfertigung der Registrierung des Domainnamens hingewiesen wurde. Der Beschwerdegegner antwortete am 18. Oktober 2012 auf dieses Schreiben und gab an, dass die Registrierung des Domainnamens „unter größter Hochachtung und Bewunderung für das einzigartige ‚Rakuten' vorgenommen worden sei, wobei er damit argumentierte, dass er ein „Privatunternehmen“ namens Rakuten in der Republik Kosovo gegründet habe. Trotz dieser anfänglichen Weigerung wurde der Beschwerdegegner am 26. Dezember 2013 erneut von den Anwälten des Beschwerdeführers kontaktiert. Nach der erneuten Darlegung der Position des Beschwerdeführers wurde ein Angebot zum Erwerb des Domainnamens gegen Bezahlung eines Betrags in Höhe von 1.000 € vorgeschlagen. Am 8. Januar 2014 antwortete der Beschwerdegegner per E-Mail, und lehnte das Angebot der

Beschwerdeführer ab. Daraufhin wurden die Anwälte von dem Beschwerdeführer angewiesen, das Angebot für den Kauf des Domainnamens auf 1.500 € zu erhöhen. Dieses Angebot vom 14. Januar 2014 wurde abgelehnt. Am 22. Juni 2014 wurden telefonische Verhandlungen geführt, im Verlauf derer der Beschwerdegegner das Angebot vom 14. Januar 2014 als „Kleingeld" bezeichnete. Am 23. Januar 2014 schickte der Beschwerdegegner eine E-Mail an die Anwälte des Beschwerdeführers und gab darin „vorläufige unverbindliche Beträge" an, die angeblich „die Kosten im Zusammenhang mit dem Aufbau und dem Betreiben des Unternehmens Rakuten vom 11.4.2006 bis 31.12.2013 (Umsatz, Gewinn, zukünftige Geschäfte und Wertsteigerung unberücksichtigt)" decken würden und sich auf 84.750,- € beliefen, wobei keine Belege für die Höhe dieses Anspruchs beigelegt wurden. Daraufhin erklärten sich die Beschwerdeführer mit einer Erhöhung des Angebots für den Domainnamen einverstanden und boten dem Beschwerdegegner 7.500 € an. Am 10. Februar 2014 schickte der Beschwerdegegner den Anwälten des Beschwerdeführers eine weitere E-Mail, in welcher er auf dem geforderten Betrag von 84.750 € bestand. Ungeachtet dieser Anschuldigungen erklärte sich der Beschwerdeführer am 20. Juni 2014 mit der Unterbreitung eines letzten Angebots an den Anmelder einverstanden und bot einen Betrag von vierzehntausend Euro (14.000 Euro) an. Auch dieses Angebot wurde vom Beschwerdegegner abgelehnt.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Es soll geklärt werden, dass die Beschwerde von zwei Beschwerdeführern unterbreitet wurde: Die erste ist die japanische AG mit Sitz in Tokyo. Bei der zweiten Beschwerdeführerin handelt es sich um die Firma Rakuten Europe s.a.r.l., mit Sitz in Luxemburg. Dies lässt sich bei der in der digitalen Beschwerde beigefügten Kopie in .pdf Format herausstellen. Die Beschwerdeführer berufen sich zunächst auf Art. B 11 (d) der ADR-Regeln. Sie behaupten, dass der Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigten Interessen an dem streitgegenständlichen Domainnamen geltend machen kann.
Zunächst gehen die Beschwerdeführer auf die Frage ihrer Aktivlegitimation folgendermaßen aus: Gemäß den ADR-Regeln für .eu-Domainstreitigkeiten können nur Rechtspersonen, die die Anspruchsvoraussetzungen gemäß Artikel 4(2)(b) der Verordnung (EG) Nr. 733/2002 erfüllen, einen oder mehrere Domainnamen mit einer .eu-Top-Level-Domain registrieren lassen. Während der erste Beschwerdeführer, ein in Japan gegründetes Unternehmen, die Anspruchsvoraussetzungen eines Inhabers eines .eu-Domainnamens nicht erfüllt, hat er eindeutige und unstrittige Markenrechte und Domainnamensrechte am Begriff RAKUTEN, der zusammen mit der Endung .eu den Domainnamen darstellt. Dementsprechend hat der erste Beschwerdeführer berechtigte Interessen und Gründe, die Löschung des Domainnamens zu beantragen. Der erste Beschwerdeführer möchte jedoch die Übertragung der Registrierung des Domainnamens in die Verwaltung eines Unternehmens seines Konzerns bewirken.
Zur Begründung der Beschwerde wird auf folgende Punkte gestützt.
I. Der Domainname ist mit einem Namen identisch oder verwechselbar, für den ein Recht oder Rechte bestehen, die nach nationalem Recht eines Mitgliedstaats und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind
Der streitgegenständliche Domainname ist verwechselbar mit den Markenrechten der Beschwerdeführer am Begriff RAKUTEN. Der erste Beschwerdeführer ist Inhaber mehrerer in Europa geschützter RAKUTEN-Marken, während der zweite Beschwerdeführer kraft einer Lizenz berechtigt ist, jegliche Art von sachdienlichen Verfahren zu deren Durchsetzung einzuleiten und die Markenrechte von Rakuten zu wahren.
(1) Die Markenrechte der Beschwerdeführer
Rakuten ist Inhaber einer großen Zahl von Marken in Bezug auf RAKUTEN, die in vielen Ländern registriert sind. Von noch größerer Bedeutung ist, dass sich die Beschwerdeführer über nationale Marken und Gemeinschaftsmarken („GM") ausschließliche Markenrechte in der Europäischen Union gesichert haben. Die Beschwerdeführer stützen sich mit dieser Beschwerde daher auf die Gemeinschaftsmarken von Rakuten, Inc., die den Begriff RAKUTEN beinhalten, z.B.:
• Nr. 004755682, angemeldet am 1. Dezember 2005, Klasse 35;
• RAKUTEN Nr. 004755741, angemeldet am 1. Dezember 2005, Klasse 35;
• RAKUTEN Nr. 006813299, angemeldet am 8. April 2008, Klassen 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45,
Mit den Marken wird Rakuten in allen siebenundzwanzig (27) Mitgliedstaaten der Europäischen Union, darunter in Deutschland, wo der Beschwerdegegner seinen Wohnsitz hat, Schutz für den Begriff RAKUTEN gewährt. Der Begriff ist hochgradig unterscheidungskräftig und genießt weltweit einen hervorragenden Ruf.
(2) Verwechslungsgefahr
Der streitgegenständliche Domainname besteht lediglich aus dem Begriff RAKUTEN und ist vollständig identisch mit den Marken, an denen die Beschwerdeführer Rechte innehaben. Folglich ist der streitgegenständliche Domainname eindeutig verwechselbar ähnlich zu den RAKUTEN-Marken. Artikel B11(d)(1)(i) der ADR-Regeln ist damit erfüllt.
II. Der Domainname wurde vom Beschwerdegegner ohne Rechte oder legitime Interessen an demselben registriert

(1) Der Beschwerdegegner hat keine Schutzrechte in der Europäischen Union
Eine vorläufige Suche der Beschwerdeführer hat gezeigt, dass der Beschwerdegegner keine Gemeinschaftsmarken oder internationalen Markenrechte am Begriff RAKUTEN hat. Laut einer Suche im deutschen Markenregister sind die einzigen in Deutschland eingetragenen RAKUTEN-Marken die des ersten Beschwerdeführers. Darüber hinaus haben die Beschwerdeführer eine vorläufige Suche nach möglichen Markeneintragungen des Beschwerdegegners auf internationaler Ebene durchgeführt. Diese Suche hat ergeben, dass der Beschwerdegegner keine Marken auf internationaler Ebene, einschließlich Europa, Deutschland und Kosovo, hält. Das "Privatunternehmen" des Beschwerdegegners besteht nicht in der Europäischen Union. Schließlich wurde dem Beschwerdegegner vom ersten Beschwerdeführer zu keiner Zeit die Befugnis oder eine Lizenz zur Nutzung seiner Marken erteilt.
(2) Weitere Umstände
Nach den Angaben im kosovarischen Unternehmensregister wurde das Privatunternehmen des Beschwerdegegners (gegründet am 25.9.2012) für den Zweck von Tätigkeiten auf dem Gebiet „Marktforschung und Meinungsumfragen; Tätigkeiten professioneller Organisationen; Tätigkeiten von Nachrichtenagenturen“ gegründet. Dieses Privatunternehmen wird vom Beschwerdegegner als Argument für seine Berechtigung zur Registrierung und Beibehaltung des Domainnamens geltend gemacht. Die Beschwerdeführer machen jedoch geltend, dass dieses Privatunternehmen nicht als Begründung eines Rechts oder legitimen Interesses am Domainnamen gemäß Artikel B 11 (e) ADR-Regeln für .eu-Domainstreitigkeiten gewertet werden kann.
Der Beschwerdegegner kann nicht glaubwürdig argumentieren, dass er als natürliche Person unter dem Domainnamen allgemein bekannt war. Bei den Kontakten mit dem Beschwerdegegner, haben die Anwälte der Beschwerdeführer ihn stets mit diesem Namen angesprochen. Die Beschwerdeführer weisen darauf hin, dass in einer der E-Mail-Adressen des Beschwerdegegners der Name „Yukan Rakuten“ zusammen mit der Adresse rakuten.eu@icloud.com angegeben ist. Die Beschwerdeführer betonen, dass die von dieser E-Mail-Adresse eingegangenen E-Mails vom Beschwerdegegner interessanterweise mit seinem tatsächlichen Namen, Ujkan Hajzeraj, unterzeichnet worden sind. Darüber hinaus weisen die Beschwerdeführer darauf hin, dass die WHOIS-Unterlagen zum Domainnamen nicht auf diese Adresse, sondern auf ujkan@gmx.de, verweisen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass der erste Beschwerdeführer die deutsche Version von Rakuten Ichiba, Rakuten Deutschland, im Juli 2011 im Rahmen der Übernahme und der Umfirmierung der führenden deutschen E-Commerce-Plattform Tradoria, ins Leben rief. Die Entwicklung der Tätigkeit von Rakuten in Deutschland, wo der Beschwerdegegner ansässig ist, ist ein weiterer Hinweis auf die Tatsache, dass der Beschwerdegegner das Unternehmen lediglich zu dem Zweck gegründet hat, Rakuten an der Nutzung der ADR-Regeln für .eu-Domainnamen zu hindern.
Zweitens haben die Beschwerdeführer Beweise dafür gefunden, dass das Unternehmen des Beschwerdegegners bis zum jetzigen Zeitpunkt, 18 Monate nach Gründung, keine Waren oder Dienstleistungen anbietet. Auf der unter der Adresse www.rakuten.eu gezeigten Website werden angeblich die Tätigkeiten des kosovarischen Unternehmens des Beschwerdegegners gezeigt. Die Website selbst umfasst nur eine sehr kurze Darstellung der Tätigkeiten des Unternehmens sowie Kontaktangaben und ein Impressum. Aus der Website ist ersichtlich, dass sie keine E-Commerce-Plattform für den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Kunden darstellt.
Zur Bewertung der Tätigkeit des Unternehmens des Beschwerdegegners haben die Beschwerdeführer Recherchen unter Zuhilfenahme von öffentlich zugänglichen Datenbanken betrieben, die Folgendes ergeben haben:
- Erstens hat eine Suche mit der internationalen und kosovarischen Version der Suchmaschine www.google.com gezeigt, dass Suchen, bei denen RAKUTEN mit den Begriffen KOSOVO, MARKTFORSCHUNG und / ODER UMFRAGEN verknüpft wurde, keine Ergebnisse erbracht haben, die sich auf das Unternehmen des Beschwerdegegners beziehen. Dies bedeutet, dass diese angeblichen Tätigkeitsgebiete weder in Bezug genommen noch beworben werden.
- Zweitens hat dieses Privatunternehmen nur einen Mitarbeiter, bei dem es sich mit aller Wahrscheinlichkeit um den Beschwerdegegner selbst handelt: Dies ist von besonderer Relevanz wenn man in Betracht zieht, dass der Beschwerdegegner nicht im Kosovo, sondern in Deutschland ansässig ist.
- Drittens und von noch entscheidenderer Bedeutung ist, dass eine im Juni 2014, also mehr als 18 Monate nach der Gründung des Unternehmens, auf der Website der kosovarischen Steuerbehörde durchgeführte Suche gezeigt hat, dass das Unternehmen als „Nicht aktiver Steuerzahler“ geführt wird, womit nachgewiesen ist, dass das Unternehmen seit seiner Gründung noch keine Tätigkeit ausgeübt hat.
Dem Beschwerdegegner ist nicht zuzubilligen, dass er vom Domainnamen rechtmäßig, nicht kommerziell bzw. in fairer Weise Gebrauch macht. Dies wird weiter dadurch belegt, dass vor dem Aufruf einzelner Seiten auf der Website unter www.rakuten.eu zuerst eine auffällige Werbung für Webhosting gezeigt wird, die geschlossen werden muss, bevor der

Internetnutzer den Inhalt der Seite einsehen kann.
III. Der Domainname wurde in bösgläubiger Absicht registriert bzw. wird in bösgläubiger Absicht benutzt
Die Beschwerdeführer machen geltend, dass dem Beschwerdegegner die Existenz der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Registrierung des Domainnamens durchaus bekannt war. Erstens möchten die Beschwerdeführer darauf hinweisen, dass der Beschwerdegegner seine Kenntnis von der Existenz von Rakuten zum Zeitpunkt der Registrierung des Domainnamens selbst bestätigt hat. Der Beschwerdegegner gab in seinem Schreiben vom 18. Oktober 2012 an, dass: „die Registrierung unter größter Hochachtung und Bewunderung für das einzigartige ‚Rakuten' vorgenommen wurde". Zweitens wurde der Domainname am 7. April 2006 registriert, wie aus den WHOIS-Unterlagen zum Domainnamen hervorgeht. Dieses Datum war der erste Tag der .eu-„Landrushperiode", d. h. der erste Tag nach dem Ablauf der „Sunriseperiode", im Verlauf derer Rechteinhaber Priorität bei der Beantragung der Registrierung von Domainnamen hatten, die ihren Schutzrechten entsprachen. Drittens hat der Beschwerdegegner zu keiner Zeit irgendeine Erklärung für seine Wahl des Begriffs RAKUTEN vorgelegt, obgleich der Begriff international höchst unterscheidungskräftig ist, und beinahe ausschließlich mit den Beschwerdeführern verknüpft wird.
Angesichts des Vorgesagten kann nicht geleugnet werden, dass der Beschwerdegegner an die Beschwerdeführer und ihre Marken dachte, als er die Registrierung des Domainnamens beantragte. Rakuten hatte seine Aktivitäten in Europa zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht in dem Maß wie heute ausgebaut, war jedoch bereits weltweit als eines der führenden Unternehmen im E-Commerce in Japan bekannt und galt als "Internet-Riese".
Wie im Abschnitt in Bezug auf die fehlenden Rechte oder legitimen Interessen des Beschwerdegegners am Domainnamen dargelegt, ist es offensichtlich, dass die Nutzung des Domainnamens durch den Beschwerdegegner alleine darauf gerichtet ist, die Anwendung der ADR-Grundsätze für .eu-Domainstreitigkeiten zu umgehen. Wie dargelegt, sollen mit der Website die Tätigkeiten eines angeblich aktiven, im Kosovo gegründeten Unternehmens dargestellt werden, das jedoch seit seiner Gründung noch nie aktiv war. Ungeachtet der Inaktivität des Unternehmens hat dies den Beschwerdegegner nicht daran gehindert, geltend zu machen, ihm seien Kosten im Zusammenhang mit der Registrierung und Benutzung des Domainnamens sowie mit dem Betrieb des Unternehmens in Höhe von ungefähr 84.000 Euro entstanden. Deshalb hat er im Verlauf der Verhandlungen mit den Anwälten der Beschwerdeführer verlangt, dass die Beschwerdeführer nicht nur den Domainnamen, sondern auch sein Unternehmen Rakuten für diesen Betrag kaufen sollten. Eine solche Aufforderung entbehrt jeder Rechtfertigung und geht weit über eventuell angefallene Kosten hinaus.
Nach bestem Wissen der Beschwerdeführer wurde der streitgegenständliche Domainname vor der Gründung des Unternehmens nicht für rechtmäßige Zwecke irgendeiner Art genutzt. Die gegenwärtige Nutzung der Website ist lediglich ein Versuch, die Anwendung der ADR-Regeln für .eu-Domainstreitigkeiten zu umgehen.
Die Beschwerdeführer haben im Hinblick auf (i) eine Suche der vom Beschwerdegegner registrierten Domainnamen durchgeführt, die gezeigt hat, dass er mehrere Domainnamen registriert hat, mit denen die Rechte Dritter möglicherweise verletzt werden, z.B.:
- <bangbros.pics> - Bang Bros ist eine auf pornografisches Material für Erwachsene spezialisierte Produktionsgesellschaft;
- <goldmansachs.berlin> - Goldman Sachs ist eine weithin bekannte Investmentbank;
- <nestle.berlin> - Nestlé ist ein international bekannter Nahrungsmittelkonzern;
- <roccosiffredi.berlin>, <roccosiffredi.company>, <roccosiffredi.photos> und <roccosiffredi.pics> - Rocco Siffredi ist ein bekannter Schauspieler auf dem Gebiet von pornografischem Material für Erwachsene.
Damit wird eindeutig ein Muster unrechtmäßiger Registrierungen aufgezeigt, die darauf gerichtet sind, die rechtmäßigen Inhaber der Rechte an einer Registrierung zu hindern.
Folglich beantragen die Beschwerdeführer, nachdem sie dargelegt haben, dass alle in Artikel B.11(d) der ADR-Regeln für .eu-Domainstreitigkeiten angeführten Kriterien erfüllt sind, dass die Schiedskommission die Übertragung des Domainnamens auf den zweiten Beschwerdeführer verfügt.

B. BESCHWERDEGEGNER

Der Beschwerdegegner bestreitet den Vortrag der Beschwerdeführer unter folgender Argumentation: Die Domain rakuten.eu wurde von ihm weder zum Verkauf angeboten noch zum Zweck einer eventuellen Veräußerung registriert. Sie dient u.a. als "elektronische Visitenkarte" für RAKUTEN ENTERPRISE Kosovo. Es wurde seinerseits niemals über Kaufangebote verhandelt, noch ein Angebot angenommen. Der Name Rakuten wurde aufgrund seiner Affinität zur Kunst, genauer gesagt, zur Kunstform Manga und Comic, als Domainname gewählt.
Alle schriftlich angebrachten Beschwerden (Diffamierungen) seitens des Beschwerdeführers gegenüber dem Beschwerdegegner, welche die Domain www.rakuten.eu registriert hat, sind haltlos.

1. Falsch ist es, wie es der Beschwerdeführer tut, Vermögen, Umsatz, Gewinn mit gutem Ruf gleichzusetzen. Rakuten Japan hat keinen guten Ruf, weder online noch offline. Dieses Argument wird belegt mit Fakten, u.a. den verbalen Entgleisungen von Herrn Mikitani, CEO von Rakuten Japan. "Beat Amazon." (Yamaguchi, Yuki: Billionaire Cannibals Erase $4 Billion in Son-Mikitani Fight, in: Bloomberg Technology, October 9, 2013). Noch aggressiver: "Destroy Amazon." (Einhorn, Bruce, Yamaguchi, Yuki Miyazawa, and Miyazawa, Yusuke, in: BloombergBusinessWeek Technology, October 17, 2013).
2. Eine japanische Aktiengesellschaft wie Rakuten hat den Hauptsitz in Japan, führt eine Anfangsbeschwerde über eine Tochtergesellschaft namens Priceminister aus Frankreich zahlt aber Steuern in Luxemburg. Zieht man dieses Verhaltensmuster in Betracht, dann fragt sich der Beschwerdegegner: hat Rakuten Japan sowohl online als auch offline wirklich einen guten Ruf so wie sie selber behaupten und ihr Bevollmächtigter Hogan Lovells?
3. Es gibt keinerlei Fakten die belegen, dass der Beschwerdegegner gegen die ADR-Regeln verstoßen hat bei der Registrierung der Domain rakuten.eu. und bei ihrer Verwendung.
4. Fakt ist, eine vorläufige inoffizielle Recherche des Beschwerdegegners über den Bekanntheitsgrad der japanischen Aktiengesellschaft Rakuten ergab, dass von 100 (in Worten: hundert) befragten Personen in den Standorten Paris, Frankfurt und London lediglich weniger als 2 (in Worten: zwei) Prozent Kenntnis von dieser Organisation hatten.
Die Anlagen zum Webhoster des Beschwerdegegners beweisen, dass die Werbung ohne sein Wissen geschaltet worden ist, wobei er dies aber nun abgestellt hat.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

I. Zu den verfahrensrechtlichen Vorfragen
1. Zur Sprache der beigefügten Anlagen
Gemäß Artikel A 3 (d) der ADR-Regel kann die Schiedskommission von sich aus anordnen, dass Dokumente, die in einer anderen Sprache als der des ADR- Verfahrens gehalten sind, vollständig oder teilweise in die Verfahrenssprache des ADR-Verfahrens übersetzt werden müssen. In seiner früheren Fassung sah Art. B 1 (d) der Ergänzenden ADR-Regeln (betitelt: Sprache des ADR-Verfahrens) vor, dass alle relevanten Teile derjenigen Dokumente, die als Bestandteil der Beschwerde eingereicht werden, einschließlich der Anhänge und Anlagen, die nicht in der Sprache des ADR-Verfahrens gehalten sind, eine Übersetzung in die Verfahrenssprache des ADR-Verfahrens aufweisen müssen. Dokumente bzw. Teile davon, die nicht in der Sprache des ADR-Verfahrens eingereicht werden, sollen von der Schiedskommission nicht beachtet werden. Allerdings wurde der Fall (d) obigen Artikels ersatzlos gestrichen.
Es stellt sich demnach die Frage, ob diejenigen Anhänge der Beschwerde, welche allein in englischer Sprache beigefügt sind, zu berücksichtigen oder außer Acht zu lassen sind. Nachdem die Vorschrift der Ergänzenden ADR-Regeln gestrichen wurde, kann die Nichtbeachtung obengenannter Anhänge, angesichts der Tatsache, dass der Unterzeichnende (wie die Gesamtheit der Mitglieder der Schiedskommission des Anbieters) Englisch als eine seiner Arbeitssprachen dem Schiedsgericht mitgeteilt hat, auf plausible Vorbehalte stoßen. Außerdem wird der Anspruch des Beschwerdegegners auf rechtliches Gehör nicht tangiert, da er auch der Schiedskommission als Anlage seiner Erwiderung, Urkunden in englischer Sprache beigefügt hat, woraus herzuleiten ist, dass er auch der englischen Sprache mächtig ist. Es ist deshalb zu entscheiden, dass die in englischer Sprache vorgelegten Anhänge der Beschwerdeführer berücksichtigt werden müssen, zumal der Zweck und die Konstruktion des gesamten ADR-Verfahrens eben auf die Überwindung formeller Barrieren abzielt.
2. Zur Aktivlegitimation der Beschwerdeführer
Das Recht eines Konzernunternehmens, das eine Lizenz für die Marken seines nicht-europäischen Mutterunternehmens hat, zusammen mit dem Mutterunternehmen ein ADR-Verfahren für .eu-Domainstreitigkeiten einzuleiten, um die Übertragung eines .eu-Domainnamens zu beantragen und zu erlangen, wurde von früheren Schiedskommissionen mehrmals anerkannt (ADR-Entscheidung Nr. 06281 (<yahooscan.eu>; Nr. 2818 <mcclean.eu>; Nr. 2381 <haji.eu>; Nr. 597 <restaurant.eu>). Aus den vorgelegten Beweisen ergibt sich zweifellos, dass die Beschwerdeführerin zu 1 eine Lizenz für das strittige Kennzeichen <rakuten> an die Beschwerdeführerin zu 2 gegeben hat. Im Einzelnen, es wurde aus dem Lizenzvertrag (Anlage 24) bewiesen, dass der zweite Beschwerdeführer ein hundertprozentiges Tochterunternehmen des ersten Beschwerdeführers und Lizenznehmer dessen in Europa geschützter Marken ist. Gemäß dieser Lizenz ist der zweite Beschwerdeführer berechtigt, sachdienliche Verfahren zur Durchsetzung der Lizenz einzuleiten und die Markenrechte seines Mutterunternehmens zu schützen. Die im Lizenzvertrag fehlende ausdrückliche Zustimmung auf die Beschwerde ist nicht maßgeblich, soweit die Beschwerde von beiden Gesellschaften (d.h. der Lizenzgeberin und der Lizenznehmerin) eingereicht wurde. Abgesehen davon ist die Beschwerde auch deshalb zulässig, weil sie zur Durchsetzung der Ansprüche der Kennzeicheninhaberin abzielt, solange gleichzeitig ein eigenes schutzwürdiges Interesse seitens der Lizenznehmerin nachgewiesen wird [Bettinger, Alternative Streitbeilegung für .EU, WRP 2006, 550, Nr. 2.2, Scheunemann, Die .eu Domain -

Registrierung und Streitbeilegung (2008), S. 201].
3. Zur Säumnis des Beschwerdegegners
Nach Art. B 10 (a) ADR Regeln steht der Schiedskommission zu, die Fristversäumnis als Grund zu werten, die Ansprüche der anderen Partei anzuerkennen. Ausweislich der Akte hat am 26.1.2015 das ADR-Zentrum die Säumnis des Beschwerdegegners wegen Nichteinhaltung der Erwiderungsfrist an den Beschwerdegegner mitgeteilt. Mit Schreiben vom 28.1.2015 hat der Beschwerdegegner die Anfechtung der Inkenntnissetzung vom Verzug des Beschwerdegegners laut Art. B 3 (g) ADR Regeln beantragt. Nach Ansicht der Schiedskommission lässt sich aus obigen Umständen jedoch nicht den Schluss ziehen, dass dem Beschwerdegegner zugemutet wird, die Ansprüche der Beschwerdeführer anerkennen zu wollen. Es hat sich lediglich um einen technischen Fehler gehandelt, welcher einer der prozessualen Besonderheiten des Verfahrens uneingeweihten Partei nicht zu Last fallen sollte, so dass ihm rechtliches Gehör nicht gewährt wird. Deshalb werden die Ausführungen des Beschwerdegegners gemäß Art. B 10 (b) ADR Regeln von der Schiedskommission berücksichtigt.
II. Zu den materiellrechtlichen Fragen
Laut Art. B 11 (d) (1) ADR Regeln soll die Schiedskommission „die gemäß den Verfahrensregeln beantragten Rechtsbehelfe im Wege einer Entscheidung gewähren, falls der Beschwerdeführer folgendes nachweist: (1) in ADR-Verfahren, in denen der Beschwerdegegner Inhaber der Registrierung des .eu-Domainnamens ist, für den die Beschwerde eingereicht wurde: (i) dass der Domainname mit einem Namen identisch oder verwechselbar ist, für den Rechte bestehen, die nach nationalem Recht eines Mitgliedsstaats und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, und, entweder (ii) der Domainname vom Beschwerdegegner ohne Rechte oder berechtigte Interessen an demselben registriert, oder (iii) der Domainname in bösgläubiger Absicht registriert wurde oder benutzt wird“. Anhand dieser Vorschrift fühlt sich die Schiedskommission gebunden, ihre Entscheidung zu fällen. Dabei sollte man sein Augenmerk allein auf die Voraussetzungen unter Art. B 11 (d) (1) (ii) und (iii) ADR Regeln richten, zumal ja die Identität des Domainnamens mit der vom Beschwerdeführer eingetragenen Marke evident ist.
1. Zur Frage des vorhandenen Rechts bzw. berechtigten Interesses
Gemäß Art. 21 Abs. 1 a VO 874/2004 soll vom Beschwerdeführer bewiesen werden, dass der Domaininhaber kein Recht oder berechtigtes Interesse an der streitigen Domain-Registrierung hat. Art. 21 Abs. 2 VO 874/2004 konkretisiert den Begriff „berechtigtes Interesse“ wie folgt: „Ein berechtigtes Interesse im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a) liegt vor, wenn a) der Domäneninhaber vor der Ankündigung eines alternativen Streitbeilegungsverfahrens den Domänennamen oder einen Namen, der diesem Domänennamen entspricht, im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet hat oder nachweislich solche Vorbereitungen getroffen hat; b) der Domäneninhaber ein Unternehmen, eine Organisation oder eine natürliche Person ist, die unter dem Domänennamen allgemein bekannt ist, selbst wenn keine nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannten oder festgelegten Rechte bestehen; c) der Domäneninhaber den Domänennamen in rechtmäßiger und nichtkommerzieller oder fairer Weise nutzt, ohne die Verbraucher in die Irre zu führen, noch das Ansehen eines Namens, für den nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannten oder festgelegten Rechte bestehen, zu beeinträchtigen.“
Es stellt sich demnach die Frage, ob der Beschwerdegegner in der Tat ein berechtigtes Interesse am Domainnamen „rakuten.eu“ hat. Nach Art. B 7 (d) ADR Regeln steht es im alleinigen Ermessen der Schiedskommission über die […] Bedeutung, Erheblichkeit und das Gewicht von Beweismitteln zu befinden. Im Weiteren soll die Schiedskommission gemäß Art. B 11 (a) ADR Regeln auf der Grundlage der eingereichten Eingaben und Dokumente über die Beschwerde entscheiden. Aus der bestehenden Beweislage ergibt sich folgendes Bild: Der Beschwerdegegner hat nicht nachweisen können, dass er ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 21 Abs. 2 VO 874/2004 bzw. Artikel B 11 (e) der ADR-Regeln hat. Seine Erwiderung auf die Fülle der Behauptungen der Beschwerdeführer ist juristisch irrelevant. Im Einzelnen:
• Der Beschwerdegegner hat keine Gemeinschaftsmarken oder internationalen Markenrechte am Begriff RAKUTEN beweisen können.
• Der Beschwerdegegner hat keine Marken auf internationaler Ebene, einschließlich Europa, Deutschland und Kosovo beweisen können.
• Der Beschwerdegegner hat keine wirtschaftliche Tätigkeit innerhalb der EU beweisen können. Sein Privatunternehmen hat seinen Sitz in Pristina, Kosovo, d.h. außerhalb der EU. Zwar behauptet der Beschwerdegegner, dass er aufgrund seines Privatunternehmens Rechte und legitime Interessen am Domainnamen hat. Gemäß seinen Angaben beliefen sich die in die Entwicklung und den Betrieb seines Unternehmens investierten Summen auf über 84.000 Euro, womit er ein gutgläubiges Angebot von Waren oder Dienstleistungen gemacht und/oder nachweislich Vorbereitungen dafür getroffen habe. Zutreffend wird aber von den Beschwerdeführern behauptet, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen fast sechseinhalb Jahre innehatte, bevor er sein Privatunternehmen gründete (Registrierung: 7. April 2006; Unternehmensgründung: 25. September

2012).
• Der Beschwerdegegner hat nicht beweisen können, dass er den Domainnamen bereits vor dem Beginn des .eu ADR Verfahrens im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet oder nachweislich Vorbereitungen in diese Richtung getroffen hat. Ebenfalls wurde nicht bewiesen, dass das Unternehmen des Beschwerdegegners bis heute, 18 Monate nach Gründung, irgendwelche Waren oder Dienstleistungen über die rakuten.de Webseite anbietet.
• Der Beschwerdegegner hat nicht beweisen können, dass er als natürliche Person unter dem Domainnamen allgemein bekannt war. Wie sich aus der Akte ergibt, hat der Beschwerdegegner zu keiner Zeit während der Korrespondenz mit den Beschwerdeführern, bzw. deren Anwälten darauf Bezug genommen, dass ihm eine solche Bezeichnung zuzuordnen sei.
• Der Beschwerdegegner hat nicht beweisen können, dass er vom Domainnamen rechtmäßig und nicht kommerziell bzw. in fairer Weise Gebrauch macht, ohne die Absicht, Verbraucher irrezuführen oder den guten Ruf eines Namens zu beeinträchtigen, für den nach nationalen und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannte oder festgelegte Rechte bestehen. Dies wird weiter dadurch belegt, dass vor dem Aufruf einzelner Seiten auf der Website unter www.rakuten.eu zuerst eine auffällige Werbung für Webhosting gezeigt wird, die geschlossen werden muss, bevor der Internetnutzer den Inhalt der Seite einsehen kann.
2. Zur Frage der bösen Registrierung- bzw. Benutzungsabsicht
Gemäß Art. 21 Abs. 1 VO 874/2004 und Art. B 11 (d) (1) ADR Regeln lässt sich feststellen, dass es sich um ein alternatives Verhältnis zwischen fehlendem Recht und berechtigtem Interesse, und bösgläubiger Absicht handelt, so dass die Schiedskommission nicht die letztere Voraussetzung prüfen soll, wenn die erste nachgewiesen wurde [statt vieler, s. Bettinger, Alternative Streitbeilegung für .EU, WRP 2006, 558, Nr. 3.2.3.1]. Im vorliegenden Fall wurde schon bewiesen, dass der Beschwerdegegner kein berechtigtes Interesse nachweisen konnte. Folglich erübrigt sich die Prüfung der bösen Absicht des Beschwerdegegners nach Art. 21 Abs. 2 VO 874/2004 und Art. B 11 (f) ADR Regeln.

ENTSCHEIDUNG

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

der Domainname RAKUTEN auf den Beschwerdeführer übertragen wird

PANELISTS

Name	**Apostolos Anthimos**

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2015-02-17

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

I. Disputed domain name: [rakuten]

II. Country of the Complainant: [Japan / Luxemburg], country of the Respondent: [Germany]

III. Date of registration of the domain name: [07 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/combined/figurative] CTM registered in [EU], reg. No. [004755682], for the term [1/12/2005 - 1/12/2015], filed on [01 December 2015], registered on [07 January 2008] in respect of goods and services in classes [35]
2. [word] CTM registered in [EU], reg. No. [004755741], for the term [1/12/2005 - 1/12/2015], filed on [01 December 2015], registered on [16 July 2007] in respect of goods and services in classes [35]
3. [word] CTM, reg. No. [006813299], for the term [term], filed on [08 April 2008 - 8 April 2018], registered on [27 July 2009] in respect of goods and services in classes [9, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45]
4. [word/combined/figurative] CTM, reg. No. [number], for the term [term], filed on [XX Month XXXX], registered on [XX Month XXXX] in respect of goods and services in classes [numbers]

5. geographical indication:
6. designation of origin:
7. unregistered trademark:
8. business identifier:
9. company name:
10. family name:
11. title of protected literary or artistic work:
12. other:

V. Response submitted: [Yes]

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:The respondent failed to produce any evidence, in order to support his position, namely that he holds rights to the name under dispute. In particular, he did not produce any evidence with respect to his admiration for the Rakuten art, which would be visible through the web site he uses under the disputed domain name. Secondly, he did not demonstrate any commercial activity, granting him recognition under the disputed domain name.

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

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: Domain name was offered for sale to the complainants. In spite of repeated efforts to find an amicable solution from the complainant, the respondent refused to transfer the domain name, raising compensation demands, which culminated to the amount of nearly 85.000 €.

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

XI. Procedural factors the Panel considers relevant:
The complaint is admissible, on the basis of the license agreement signed by the complainant to the Luxemburg affiliate company, acting as the second complainant, pursuant to the complaint submitted to the ADR Court.
The default of the respondent does not give rise to consider this failure to comply as grounds to accept the claims of the complainant. The respondent simply opted for arranging for his defense personally, i.e. without the assistance of a legal counsel, which was the reason for failing to meet certain procedural requirements. There is no indication from the file, that the respondent was not willing to counter the complainants' allegations.

XII. [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? [Yes] on the basis of the license agreement signed by the complainant to the Luxemburg affiliate company, acting as the second complainant, pursuant to the complaint submitted to the ADR Court.