Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-007060

Case number	**CAC-ADREU-007060**
Time of filing	**2016-03-10 13:25:22**
Domain names	**asroma.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	**A.S. Roma S.p.A.**

Respondent

Name	**Markus Jank**

SACHLAGE

Die Parteien streiten über die Verwendung der Domain ASROMA.EU für eine Website, auf der sich nur Links auf verschiedene andere Themen befinden. Der Beschwerdeführer ist ein seit vielen Jahrzehnten international bekannter Fußballclub. Der Beschwerdegegner hat die streitgegenständliche Domain seit Mai 2012 für sich registriert. Er bietet die Domain zum käuflichen Erwerb an. Zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerdeschrift nutzte er die Domain für eine Website, auf der sich einige Links zu einzelnen fußballbezogenen Produkten verbinden; Sachinformationen etwa zum Fußballclub des Beschwerdeführers finden sich auf den Seiten nicht.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Der Beschwerdeführer beruft sich auf die UDRP und macht geltend, er sei Inhaber der Markenrechte an der Bezeichnung ASROMA, sowohl aufgrund einer italienischen Wortmarke und einer EU-Marke wie verschiedener Varianten der Wortmarke. Er sieht keine Anhaltspunkte für ein berechtigtes Interesse des Beschwerdegegners an der Domain und hält diesen für im Zeitpunkt der Registrierung und Nutzung der Domain bösgläubig.

B. BESCHWERDEGEGNER

Der Beschwerdegegner hat sich zu der Beschwerde nicht geäußert.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

Rechtliche Grundlagen der Entscheidung

Der Beschwerdeführer verkennt, dass die relevante Rechtsordnung zur Prüfung und Entscheidung des vorliegenden Falls nicht die UDRP ist, sondern die einschlägigen EU-Verordnung, namentlich Art. 21(1), 22(11) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 vom 28. April 2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktion der Domäne oberster Stufe „eu“ und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung („VO 874/2004“). Auch wenn sich der Vortrag des Beschwerdeführers ausschließlich auf die Prüfungskriterien nach der UDRP richtet, war das Panel befugt, den

entsprechenden Vortrag auf die entsprechende EU-Verordnung zu beziehen. Die die Prüfungsvoraussetzungen der beiden Regelwerke sind – zumindest was den vorliegenden Fall angeht – nahezu identisch.

Nach Überzeugung der Schiedskommission ist der antragsgegenständliche Domänenamen asroma.eu („die Domain“) mit einer Bezeichnung identisch oder verwechselbar ähnlich ist, an der ein Recht nach nationalen oder gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen besteht. Ferner hat der Inhaber der Domain selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an dieser Domain geltend gemacht.

Ferner ist festzustellen, dass der Beschwerdegegner keine Erwiderung vorgelegt hat. Gemäß B10 der ADR-Regeln ist die Schiedskommission gemäß (a) gleichwohl aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Sie kann zudem die Fristversäumnis als Grund werten, die Ansprüche der anderen Partei anzuerkennen. Weiter ist die Schiedskommission gemäß (b) dieser Regel berechtigt, bei Säumnis einer Partei die von der Schiedskommission für angemessen gehaltenen Schlüsse zu ziehen. Demzufolge entscheidet die Schiedskommission aufgrund der Säumnis des Beschwerdegegners, das Vorbringen des Beschwerdeführers als unbestritten zugrunde zu legen.

Identisches oder verwechselbar ähnliches Recht, Art.21(1), S. 1 VO 874/2004

Als solche Rechte kommen die in Art. 10 Abs. 1 VO (EG) Nr. 874/2004 genannten Rechte (nationale und Gemeinschaftsmarken, geografische Angaben oder Ursprungsbezeichnungen sowie auch - sofern sie nach dem einzelstaatlichen Recht des jeweiligen Mitgliedstaats geschützt sind - nicht eingetragene Marken, Handelsnamen, Geschäftsbezeichnungen, Unternehmensnamen, Familiennamen und charakteristische Titel geschützter literarischer oder künstlerischer Werke in Betracht. Im vorliegenden Fall kann sich der Beschwerdeführer auf eigene Firmennamensrechte und Markenrechte an der Bezeichnung ASROMA berufen. Unstreitig verfügt der Beschwerdeinhaber als weltweit bekannter, traditionsreicher Fußballclub über die Namensrechte an der Bezeichnung AS ROMA.

Die markenrechtliche Rechtslage ist verworrener. Entgegen den Behauptungen des Beschwerdeführers stehe mehrere, von ihm vorgetragene Marken ihm gar nicht zu. So ist die für das vorlegende Verfahren wichtige EU-Wortmarke 1685031 nicht für den Beschwerdeführer, sondern für die ASR Media and Sponsorship s.r.L eingetragen.

Allerdings ist der Beschwerdeführer, wie er auch durch Unterlagen glaubhaft gemacht hat, Inhaber der nationalen Wortmarke „AS ROMA“ (826298). Jedenfalls mit dieser Wortmarke hat der Beschwerdeführer das Bestehen eines eigenen, von dem Beschwerdegegner nicht bestrittenen Rechts an der Bezeichnung „ASROMA“ glaubhaft gemacht.
Die Topleveldomain (TLD) „.eu“ hat bei der Gegenüberstellung von Recht und Domain außer Betracht zu bleiben, da der Verkehr der TLD in aller Regel, und so auch hier, lediglich eine Adressfunktion, nicht aber Kennzeichnungsfunktion beimisst (in diesem Sinne auch ADR.eu case no. 00387 – gnc.eu, vgl. zudem auch die ständige Spruchpraxis der WIPO Schiedskommissionen zur UDRP, z.B. WIPO Domain Name Decisions no. D2000-1532 – brucespringsteen.com; no. D2002-0234 – herbalife.net und DCC2003-0001 – officemax.cc). Der Unternehmensname und die Wortmarke sind somit identisch mit der streitgegenständlichen Domain.

Recht oder berechtigtes Interesse, Art. 21(1) lit. (a) VO 874/2004

8.1 Die ADR-Regeln sehen in Abschnitt B11(d) vor, dass der Beschwerdeführer den Nachweis für das Nichtbestehen eines

Rechts oder berechtigten Interesses zu erbringen hat. Bei dem Nichtbestehen eines Rechts oder eines berechtigten Interesses handelt es sich jedoch um eine Negativtatsache, für die der Beschwerdeführer einen Nachweis streng genommen nicht führen kann. Ob ein Recht oder berechtigtes Interesse besteht, beurteilt sich in der Regel nach Umständen, die ausschließlich in der Sphäre des Domaininhabers liegen. Legt der Beschwerdeführer daher glaubhaft dar, dass sich aus den offensichtlichen Umständen weder ein Recht noch ein berechtigtes Interesse des Domaininhabers ergibt, ist es in der Regel die Sache des Domaininhabers, entsprechende Fakten vorzutragen und ggf. Nachweise dafür vorzulegen (vgl. insoweit auch die ständige Spruchpraxis der WIPO Schiedskommissionen zur UDRP, z.B. WIPO Domain Name Decisions no. D2003-0455 – croatiaairlines.com und D2004-0110 – belupo.com). Unter Anwendung dieser Grundsätze kann die Schiedskommission ein Recht oder berechtigtes Interesse der Beschwerdegegnerin an der Domain nicht als gegeben ansehen, wie sich aus nachfolgenden Erwägungen ergibt.

Aus den vorliegenden Unterlagen bzw. Behauptungen ergibt sich kein Umstand, aus denen der Beschwerdegegner Rechte oder berechtigte Interessen am streitgegenständlichen Domainnamen ableiten könnte. Der Beschwerdeführer hat dem Beschwerdegegner auch keine Rechte an diesem Zeichen eingeräumt. Der Beschwerdegegner hat auch keine Rechte am strittigen Domainnamen behauptet, sondern vielmehr erst gar keine Beschwerdeerwiderung eingereicht, weshalb für das Panel kein Grund besteht, den Behauptungen des Beschwerdeführers nicht zu folgen.
Im Kern benutzt der Beschwerdegegner die Domain nur als Aufhänger für eine Domainverkaufs-Seite, ergänzt um Links auf verschiedene Websites u.a. des Beschwerdeführers. Der Beschwerdegegner ist im übrigen für ein solches Verhalten auch in zahlreichen anderen ADR-Fällen bekannt geworden, in denen ihm die Domain mit ähnlichen Gründen entzogen worden ist (vgl. u.a. ADR 04484, ADR 04700, ADR 05388, ADR 06199, ADR 07041)

Alternativität von Art. 21(1) lit. (a) und (b) VO 874/2004

Wie sich aus dem Wortlaut von Art. 21(1) lit. (a) und (b) VO 874/2004 ergibt, stehen Recht bzw. Berechtigtes Interesse einerseits und die Bösgläubigkeit andererseits – anders als etwa unter der UDRP - in einem Verhältnis der Alternativität. Es reicht damit zum Widerruf der Domain aus, wenn ein Recht oder berechtigtes Interesse an der Domain nicht geltend gemacht werden kann (vgl. in diesem Sinne zumindest implizit auch die ADR.eu Entscheidungen. case no. 00387 – gnc.eu; case no. 00910 – reifen.eu; case no. 00339 – unitech.eu). Auf den Vortrag des Beschwerdeführers zur bösgläubigen Registrierung kommt es somit zur Entscheidung nicht mehr an.

Da der Beschwerdeführers mit Vorlage des Handelsregisterauszugs glaubhaft gemacht hat, dass sein Sitz innerhalb des Gemeinschaftsgebiets ist, erfüllt sie die Registrierungsvoraussetzungen des Art. 4(2) lit. b VO 733/2002. Damit steht ihm gem. Art. 22(11) VO 874/2004 der beantragte Anspruch auf Übertragung der Domain zu.

ENTSCHEIDUNG

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

PANELISTS

Name	**Thomas Johann Hoeren**

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2016-03-10

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

I. Disputed domain name: ASROMA.eu

II. Country of the Complainant: Italy, country of the Respondent: Austria

III. Date of registration of the domain name: 9 May 2012

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1."AS ROMA" (denominative) Italian Registration No. 0000826298 of May 17, 2000, in the Nice classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2. company name: ASROMA

V. Response submitted: No

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): No

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004): irrelevant

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: Respondent has been subject to several UDRP proceedings where he had lost his domain because of similar behaviour

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: (-)

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