Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-007473

Case number	CAC-ADREU-007473
Time of filing	2017-07-03 16:40:46
Domain names	bongacams.eu

Case administrator

	Aneta Jelenová (Case admin)

Complainant

Organization	Beronata Services Ltd

Respondent

Name	Andre Pasenih

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

Andere anhängige Schiedsverfahren sind nicht bekannt.

SACHLAGE

Der Beschwerdeführer ist Inhaber der europäischen Marke TM011717485. Die Marke ist für die Klassen 38 und 41 eingetragen. Die Anmeldung erfolgte am 8. März 2013. Der Eintrag erfolgte am 23. Juli 2013. Die Marke besteht aus den besonders kunstvollen Buchstaben BongaCams und ist als Bildmarke eingetragen. Bei dem Begriff BongaCams wurde die Schreibschrift verwendet. Das C in Conga wird als Herzchen wiedergegeben. Dazu ist zu dem Wort BongaCams eine Sprechblase mit angedeutetem Inhalt wiedergegeben.
Der Beschwerdeführer nutzt diese Marke für ein Online-Video-Netzwerk, bei dem Männer und Frauen aus der ganzen Welt über ein Live-Video-Chat in Kontakt treten können. In die Website von BongaCams besteht aus einer Auswahl an symmetrischen Boxen; in jeder wird Life-Video gezeigt. Nutzer können einfach die von ihnen gewählt Box anklicken und das betreffende Video anschauen. Die Videos sind in verschiedene Kategorien unterteilt, wie z.B. Fußfetischismus und Gruppensex. Die Seite ist seit mehreren Jahren aktiv, der Beschwerdeführer legt hierzu Rohdaten über die Benutzer vor (seit 2014).

A. BESCHWERDEFÜHRER

Der Beschwerdeführer verweist auf die EU-Marke sowie ähnliche Domainnamen in europäischen Ländern z.B. BongaCams.at, BongaCams.tv und BongaCams.lv. Der Beschwerdeführer macht geltend, dass seine Marke Bongacams ein schützenswertes Recht sei. Der Beschwerdegegner verwende die Bezeichnung BongaCams mit dem Zusatz .eu in einer identischen und verwirrend ähnlichen Weise und verletze damit die eingetragene EU-Marke sowie nicht eingetragene Markenrechte vor allem in England. Der Beschwerdegegner verwende unstreitig den Domainnamen mit dem Angebot von Waren und Dienstleistungen für Besucher erotischer Webcam-Dienste und insbesondere zu der Website cam-content. Er dürfe die streitige Bezeichnung nicht führen und ist darunter auch nicht selber bekannt. Die Verwendung des Domainnamens sei arglistig, es liege eine arglistige Registrierung und Nutzung vor.
Mit nachgereichtem Schriftsatz vom 25.06.2017 hat der Beschwerdegegner seine Beschwerdegründe vertieft um juristische Überlegungen etwa zum Begriff der Bildmarke, zur Arglist und zur älteren Rechten.

B. BESCHWERDEGEGNER

Der Beschwerdegegner trägt vor: Der Sachverhalt sei unvollständig und falsch dargestellt worden. Er habe unstreitig von 2012 bis 2016 im Rahmen eines Partnerprogrammes mit der BongaCash einvernehmlich zusammengearbeitet. Mit Wissen und Billigung habe er die streitgegenständliche Domain am 02.11.2012 registriert. An dem Zeichen BongaCams bestünden keine Rechte des Beschwerdeführers, da es sich um eine Bildmarke handele, die in besonderer Art und Weise der bildlichen Gestaltung gekennzeichnet sei. Es bestehe keine Verwechselungsgefahr zwischen der eingetragenen Gemeinschaftsmarke und der Domain. Er, der Beschwerdegegner. verwendete die Bezeichnung bereits lange vor der Ankündigung des Streitbeilegungsverfahrens. Verschwiegen habe der Beschwerdeführer die langjährigen Geschäftsbeziehungen zwischen dem Beschwerdegegner und dem Beschwerdeführer. Im übrigen beruft sich der Beschwerdegegner auf die Verwirkung des Anspruchs auf Herausgabe sowie des Vorliegen einer ausdrücklichen oder zumindest konkludenten Zustimmung durch Registrierung und Nutzung.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

Der Beschwerde wird stattgegeben. Der Beschwerdegegner nutzt die Domain in der Marke in einer Weise, die mit der Marke des Beschwerdeführers irreführend ist. Zu den Marken nach englischem Recht fehlt substantiierter Votrag. Bei der EU-Marke BONGACAMS um eine Wortmarke und auch nicht um eine Wort-/Bildmarke, sondern um eine reine Bildmarke. Diese kann dann ein relevantes Recht geben, wenn ein Wort klar separiert und unterschieden werden kann von den anderen Elementen (IAC Search & Media Europe Ltd. v. First Internet Limited, CRC 2438 - ask.eu; Wellness-Deutschland Wellness Hotels Deutschland GmbH v. Internetportal und Marketing GmbH CRC 452 – wellness.eu). Hier ist zu beachten, dass die Bezeichnung Bonga Cams in Schreibschrift geschrieben ist. Bonga und Cams sind getrennt geschrieben. Das „B“ in Bonga ist in Herzchenform ausgeführt. Hinter dem Cams findet sich eine Sprechblase mit angedeuteten Schriftzeichen. Diese spezifische Schreibweise macht das Besondere der Bildmarke aus. Auf der anderen Seite ist aber zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer unter dem Namen Bongacams in der Zwischenzeit bekannt ist. Das Wort "BONGACAMS" ist ein Begriff ohne generische Bedeutung. So scheint es sehr wahrscheinlich, dass jede Verwendung des Firmennamens BONGACAMS an die Marke und Dienste des Beschwerdeführers erinnert. Der Name Bongacams hat auch hinreichende Kennzeichnungskraft. Er ist aus dem eingetragenen Zeichen zweifellos erkennbar. In den einschlägigen Verkehrskreisen für die Erwachsenenvideos hat der Name eine eingeführte Kennzeichnungskraft, aufgrund derer auch der Beschwerdegegner als Vermittler die entsprechenden Dienstleistungen bewarb und Geld verdiente. Eine irreführende Nutzung der Domain in Bezug auf den geltend gemachten Markenanspruch liegt somit vor.
Die Nutzung der Domain erfolgte bösgläubig im Sinne von Art. 21 /1 der EU-Verordnung 874/2204. Der Beschwerdegegner hat nach eigenem Vorbringen keinen legitimen Grund, warum er die Domain noch weiternutzt. Er hatte legitimerweise nach seinem eigenen Vorbringen die Domain registriert, weil er im Rahmen eines Partnerprogramms mit dem Beschwerdeführer diese benutzt hat. Diese Nutzung ging von 2012 bis Ende 2016 auch für beide Parteien zufriedenstellend aus, wie die Zahlungen der entsprechenden Vergütungsansprüche demonstrieren. Offensichtlich haben die Parteien Ende 2016 ihre Zusammenarbeit beendet. Wie der Beschwerdeführer nachweist, dient die Domain jetzt dazu, auf einen anderen Webcam-Dienst für Erwachsene umzuleiten, nämlich auf die Seite CAM-CONTENT.SL. Auch ein Blick auf die Website zeigt in der Tat, dass sich unter der Bezeichnung BongaCams.eu ein Dienst der Cam-Content.SL verbirgt, aufgrund dessen die Nutzer von Erotikdiensten zur Zahlung aufgefordert werden. Als Inhaber der Seite wird nunmehr angegeben ein Herr Sergei Pasenih mit Sitz in Moldawien. Ferner wird auf eine Cam-Content.SL mit Sitz in Spanien verwiesen. Dies ist auf jeden Fall keine Firma, die mit dem Beschwerdeführer identisch ist. Offensichtlich wird die Seite nun genutzt, um auf die entgeltlichen Erotikdienste der moldawischen Firma oder spanischen Firma zu verweisen. Die Nutzung erfolgt in irreführender Weise. Der Nutzer hat den Eindruck, er habe mit BongaCams zu tun und wird darüber getäuscht, dass er nunmehr auf einer ganz anderen Seite von einer moldawisch-spanischen Firma sich befindet. Es soll offensichtlich die hohe Kennzeichnungskraft des Wortes „BongaCams“ in der Domain benutzt werden, um die Nutzer über den konkreten Dienst zu täuschen und entsprechenden Traffic zum Konkurrenten weiterzuleiten. Die derzeitige Nutzung der Domain erfolgt daher wieder guten Glaubens und zum Nachteil der Beschwerdeführerin. Die Nutzung ist auch arglistig, selbst wenn die ursprüngliche Registrierung im Rahmen des alten Partnerschaftsvertrages zwischen den Parteien erfolgte.
Anhaltspunkte für eine Verwirkung finden sich ebensowenig wie für eine bis jetzt gültige Einwilligung des Beschwerdeführers.

Die Registrierung der Domain lag zeitlich später als die Eintragung der europäischen Marke. Dieser Umstand ist aber nicht

schädlich. Um zu beurteilen, ob der Beschwerdegegner jetzt mit böser Absicht handelt, müssen die besonderen Umstände des Einzelfalls gewichtet werden. Die Parteien haben seit 2002 partnerschaftlich agiert. Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit hat der Beschwerdegegner die Marketingaktivitäten rund um die Domain gestaltet. Wenige Monate später hat der Beschwerdeführer die europäische Marke beantragt und entsprechend auch erteilt bekommen. Die Registrierung der Domain war daher für sich genommen nicht bösgläubig. Dieses spielt im Rahmen Art. 21 ADR-.-Regel keine Bedeutung, da zum jetzigen Zeitpunkt die Domain bösgläubig benutzt wird. Der Beschwerdegegner verwendet die Domain, um jetzt einen konkurrierenden erwachsenen Sexanbieter Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen. Zuvor hatte er die Geschäftsbeziehung zum Beschwerdeführer beendet. Wie das Schiedsgerichtverfahren CodeProject Solutions v. Przemysław Malak CAC 07258 betont hat, können solche außergewöhnlichen Umstände zur Bösgläubigkeit des Verhaltens des Beschwerdegegners herangezogen werden, auch wenn die ursprüngliche Domain vor der Eintragung der Marke registriert wurde. Dies gilt insbesondere zur Feststellung der Tatsache, dass der Beschwerdegegner zum jetzigen Zeitpunkt die Domain in bösgläubiger Absicht nutzt.

ENTSCHEIDUNG

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

der Domainname BONGACAMS.EU auf den Beschwerdeführer übertragen wird.

PANELISTS

Name	**Thomas Johann Hoeren**

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2017-06-30

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

I. Disputed domain name: bongacams.eu

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

III. Date of registration of the domain name: 2012

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. figurative trademark registered in EU, reg. No. 011717485, for the term BONGACAMS, filed on 8 March 2013, registered on 23 July 2013 in respect of goods and services in classes 38 and 41 - containing the distinctive word „bongacams“.

V. Response submitted: Yes

VI. Domain name bongacams.eu is confusingly similar to the protected right of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: No legitimate interests visible

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes.
2. Why: first registered domain prior to EU trademark registration within partnership - bit then break of partnership and misleading use of a service of a competitor

IX. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name