Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-007538

Case number	CAC-ADREU-007538
Time of filing	2017-11-10 11:26:09
Domain names	maxcom.eu

Case administrator

Aneta Jelenová (Case admin)

Complainant

Organization	

Respondent

Organization	Quantom AG

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

1 Der Schiedskommission sind keine anderen anhängigen oder bereits entschiedene rechtliche Verfahren bekannt, die den streitigen Domänennamen betreffen.

SACHLAGE

2 Die Beschwerdeführerin ist die Maxcom Spolka Akcyjna, eine polnische Gesellschaft mit Sitz in Towarowa 23a, Tychy 43-100, Polen. Die Beschwerdeführerin wurde am 3. Februar 2012 in das Unternehmensregister des staatlichen Gerichtsregisters eingetragen. Sie entstand aus der Umwandlung der Maxcom Sp.zo.o, die ihrerseits am 13. Dezember 2001 in das Unternehmensregister eingetragen wurde. Die Beschwerdeführerin ist mit der Herstellung von Telekommunikationsgeräten und elektronischen Teilen befasst und verkauft diese auch Online über die Internetseite Maxcom.pl.

3 Am 9. Dezember 2004 stellte die Beschwerdeführerin beim Patentamt der Republik Polen den Antrag auf Eintragung des Warenzeichens MAXCOM nach polnischem Recht. Aus den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Unterlagen und einer Registerabfrage der Schiedskommission geht hervor, dass ein Markenrecht nach polnischem Recht am 16. Oktober 2008 erteilt wurde. Am 24. September 2012 wurde der Schutz der polnischen Marke auf die EU erstreckt. Ein Antrag auf Eintragung einer gesonderten europäischen Marke wurde am 14. Mai 2015 gestellt und die Eintragung erfolgte am 17. November 2015.

4 Die Beschwerdegegnerin ist die Quantom AG, eine deutsche Gesellschaft mit Sitz in der Dachauer Straße 334a, 80933 München, Deutschland. Die Beschwerdegegnerin wurde 1998 als Kamm AG gegründet um Produkte der Multimediatechnik zu entwickeln, produzieren und vertreiben. Die Firma der Kamm AG wurde 2004 in Quantom AG geändert. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Beschwerdegegnerin liegt in der Produktion und dem Vertrieb von Satellitenreceivern, die unter zahlreichen Eigenmarken produziert und vertrieben werden. Zu den Marken der Beschwerdegegnerin zählen die als deutsche Marken geschützten Namen MERKUR und CHESS.

5 Bis 2001 bestand eine enge Zusammenarbeit zwischen der Beschwerdegegnerin und der max communication GmbH. Die

Beschwerdegegnerin produzierte die Waren, die dann über die max communication GmbH vertrieben wurden. Die beiden Unternehmen betrieben auch eine gemeinsame Markenpolitik. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der deutschen Marke Nr. 30321946 MAXCOM (Wort). Die Marke MAXCOM entstand aus der Abkürzung des Namens der max communication GmbH, sollte die Marke KAMM als moderne Marke am Markt ersetzen und ist mit Priorität vom 29. April 2003 eingetragen worden. Der streitige Domänenname MAXCOM.EU wurde auf der Grundlage der deutschen Marke MAXCOM in der Sunrise-Phase bevorrechtigt registriert. Die Beschwerdegegnerin legt unter anderem verschiedene Werbematerialien vor, aus denen sich jedoch weder eine Nutzung der Marke MAXCOM noch die des streitigen Domänennamens MAXCOM.EU ergibt.

6 Die wesentlichen Verfahrensschritte stellen sich wie folgt dar. Die Beschwerdeführerin legte die vorliegende Beschwerde am 12. Juli 2017 ein und wählte Deutsch als Verfahrenssprache. Nach Hinweisen zu Mängeln der Beschwerde reichte sie am 24. Juli 2017 eine Beschwerdeberichtigung ein. Am 26. Juli 2017 wurde das Beschwerdeverfahren aufgenommen. Die Beschwerdeerwiderung erfolgte am 22. September 2017. Die Beschwerdegegnerin beantragte darin eine Entscheidung der Streitigkeit durch eine dreiköpfige Schiedskommission. Am 2. Oktober 2017 forderte das ADR-Zentrum die Beschwerdeführerin zur Benennung von Mitgliedern der Schiedskommission auf. Am 3. Oktober 2017 schob die Beschwerdeführerin durch formularfremden Schriftverkehr weiteren Parteivortrag nach. Am 9. Oktober 2017 forderte das ADR-Zentrum die Beschwerdeführerin nochmals zur Auswahl von Kandidaten für die Schiedskommission auf. Die Beschwerdeführerin traf ihre Auswahl am 10. Oktober 2017. Am 13. Oktober 2017 wählte das ADR-Zentrum Mariusz Kondrat und Dr. Thomas Schafft als Mitglieder und Gregor Kleinknecht als Vorsitzenden der Schiedskommission aus und benannte den 23. Oktober 2017 als voraussichtliches Datum der Entscheidung. Ebenfalls noch am 13. Oktober 2017 wurde die Schiedskommission bestätigt. Am 16. Oktober 2017 erfolgte die Überstellung der Akte des Falls an die Schiedskommission. Am 20. Oktober 2017 beantragte die Beschwerdegegnerin, den weiteren Vortrag der Beschwerdeführerin nicht zuzulassen. Am 23. Oktober 2017 teilte der Vorsitzende den Parteien den 10. November 2017 als neues voraussichtliches Datum der Entscheidung mit.

A. BESCHWERDEFÜHRER

7 Die Beschwerdeführerin beantragt die Widerrufung des streitigen Domänennamens und die Übertragung auf sich selbst.

8 Die Beschwerdeführerin trägt vor, dass sie schon seit längerer Zeit die Ausweitung ihrer Tätigkeit auf europäische Märkte plane, einschließlich des Verkaufs online durch einen .eu Domänennamen. Die Beschwerdeführerin trug ursprünglich vor, dass sie von der Eintragung des streitigen Domänennamens zugunsten der Beschwerdegegnerin erfuhr als Sie den Verkauf über eine Internetseite MAXCOM.EU starten wollte, räumte aber in ihrem weiteren Vortrag nachträglich ein, dass Sie selbst den streitigen Domänennamen MAXCOM.EU schon in der Sunrise-Phase beantragt hatte, seinerzeit jedoch nicht zum Zuge kam, da der streitige Domänenname vorrangig wegen deren früheren Antrages der Beschwerdegegnerin erteilt wurde.

9 Die Registrierung des streitigen Domänennamens sei erst am 16. Juli 2006, mithin lange nach Aufnahme des Geschäftsbetriebes durch die Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin erfolgt. Der streitige Domänenname sei mit dem Namen und der Firma der Beschwerdeführerin ebenso identisch, wie mit den zu ihren Gunsten eingetragenen Markenzeichen. Die Beschwerdegegnerin nutze diesen Namen unrechtmäßig und ohne berechtigtes Interesse.

10 Die Beschwerdeführerin trägt vor, dass ihre Rechte an dem Namen MAXCOM sowohl nach nationalem polnischem Recht, als auch aufgrund der zu ihren Gunsten bestehenden europäischen Markenrechte anerkannt seien. Der Firmenname MAXCOM sei nach polnischem Zivilrecht geschützt und sei von der Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin schon seit 2001 geführt worden. Die Beschwerdeführerin trägt desweitern vor, das die Nutzung des geschützten Firmennamens MAXCOM, der Bestandteil des streitigen Domänennamens sei, durch die Beschwerdegegnerin auch unrechtmäßig sei. Dies ergebe sich unter anderem aus dem weiten Schutzbereich des polnischen Rechts. Die Registrierung des streitigen Domänennamens zugunsten der Beschwerdegegnerin verletzte die Rechte der Beschwerdeführerin an der Firma MAXCOM.

11 Die Beschwerdegegnerin habe kein berechtigtes Interesse an dem streitigen Domänennamen, da sie diesen nicht im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren oder Dienstleitungen nutze, oder hierzu Vorbereitungen getroffen habe, selbst nicht unter dem Namen MAXCOM bekannt sei, darin keine anerkannten Rechte habe, und diesen Namen auch nicht in rechtmäßiger und nichtkommerzieller und fairer Weise nutze. Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass sie vor Einreichung der vorliegenden Beschwerde versucht habe, die Übertragung des streitigen Domänennamens durch die

Beschwerdegegnerin an sich selbst zu erwirken, ihr dahingehender Schriftverkehr jedoch unbeantwortet geblieben sei. Zuletzt trägt die Beschwerdeführerin vor, dass sie die Voraussetzungen für eine Übertragung des Domänennamens an sich selbst erfülle.

B. BESCHWERDEGEGNER

12 Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Anträge auf Widerrufung und Übertragung des streitigen Domänennamens.

13 Sie trägt vor, dass die Beschwerdeführerin das vorliegende Verfahren missbrauche, da die Beschwerdegegnerin den streitigen Domänennamen im Jahr 2005 im Rahmen der Sunrise-Phase zur bevorrechtigten Registrierung von .eu-Domänennamen gutgläubig auf Grund ihrer Markenrechte an dem Zeichen MAXCOM registriert habe, und dies der Beschwerdeführerin auch bekannt gewesen sei, da sie im Jahr 2005 selbst versucht habe, den streitgegenständlichen Domainnamen in der Sunrise-Phase bevorrechtigt zu registrieren, ihr Antrag jedoch aufgrund des früheren Antrags der Beschwerdegegnerin nicht berücksichtigt wurde.

14 Die Beschwerdegegnerin räumt ein, dass der streitige Domänenname mit der Firma und den Marken der Beschwerdeführerin identisch übereinstimmt. Ein berechtigtes Interesse der Beschwerdegegnerin an dem streitigen Domänennamen ergebe sich jedoch aus der deutschen Marke MAXCOM. Die Beschwerdegegnerin könne sich damit auf nach nationalem Recht anerkannte Rechte an dem Zeichen MAXCOM berufen. Es seien auch keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass die Registrierung oder Nutzung der Marke primär zu dem Zweck erfolgt sei, den streitigen Domänennamen gegen die Beschwerdeführerin zu verteidigen oder in sonstiger Weise bösgläubig erfolgt sei. Der streitige Domänenname sei registriert worden, um Produkte der Beschwerdegegnerin unter deren Eigenmarke MAXCOM zu bewerben. Die Registrierung der deutschen Marke MAXCOM stelle eine nachweisliche Vorbereitungshandlung zur Nutzung des streitigen Domänennamens dar.

15 Die Beschwerdeführerin habe die Entscheidung auf Zuteilung des streitigen Domänennamens an die Beschwerdegegnerin während der Sunrise-Phase auch nicht angegriffen und zum Gegenstand eines Verfahrens nach Art. 22 Abs. 1 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 gemacht. Damit habe sie das Recht der Beschwerdegegnerin an dem streitigen Domänennamens konkludent zugestanden. Die Beschwerdeführerin habe seit über 10 Jahren positive Kenntnis von der Registrierung durch die Beschwerdegegnerin und habe während dieser Zeit zu keinem Zeitpunkt Einwände gegen die streitgegenständliche Registrierung durch die Beschwerdegegnerin erhoben. Die Beschwerdegegnerin bittet die Schiedskommission deshalb, den geltend gemachten Übertragungsanspruch auch wegen Verwirkung abzulehnen.

16 Zuletzt bittet die Beschwerdegegnerin, auf einen Missbrauch des Verfahrens durch die Beschwerdeführerin nach Art. 12(h) der ADR-Regeln zu erkennen. Die Beschwerdeführerin habe versucht, den streitigen Domänennamen zu erwerben und ist mit diesem Versuch gescheitert. Mit der streitgegenständlichen Beschwerde versuche sie nun, auf anderem Wege ohne Rechtsgrundlage an den streitigen Domänennamen zu kommen. In ihrer Beschwerde trage sie in Bezug auf das berechtigte Interesse der Beschwerdegegnerin bewusst falsch vor, um ihr Ziel zu erreichen und verschweige, dass sie seit 2006 Kenntnis von der Beschwerdegegnerin und deren Rechten an der Marke MAXCOM hatte. Darin liege ein Missbrauch des Verfahrens.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

17 Die Schiedskommission hat den Vortrag der Parteien und die eingereichten Anlagen geprüft und ihre Entscheidung einstimmig getroffen. Auf die Frage, ob der weitere Parteivortrag der Beschwerdeführerin vom 3. Oktober 2017 dabei ebenfalls berücksichtigt werden darf, kann dahinstehen, da dieser weitere Vortrag für die Entscheidung nicht relevant war.

18 Um mit ihrem Antrag auf Widerrufung des streitigen Domänennamens zu obsiegen, muss die Beschwerdeführerin entsprechend Art. 21 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 und Absatz B11(d)(1) der ADR Regeln darlegen, dass:

(1) der streitige Domänenname mit einem anderen Namen identisch ist oder diesem verwirrend ähnelt, für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind; und dieser Domänenname (2) von einem Domäneninhaber registriert wurde, der selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem

Domänennamen geltend machen kann; oder
(3) in böser Absicht registriert oder benutzt wird.

19 Wenn die Beschwerdeführerin damit erfolgreich ist, muss Sie zu einer Übertragung des streitigen Domänennamens darüber hinaus entsprechend Art. 22 Abs. 11 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 die Registrierung des streitigen Domänennamens beantragen und darlegen, dass sie die allgemeinen Voraussetzungen von Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 733/2002 erfüllt.

20 Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass der streitige Domänenname mit der Firma und den Marken der Beschwerdeführerin identisch übereinstimmt. Die Beschwerdegegnerin hat jedoch aufgrund ihrer deutschen Markenrechte an dem Namen MAXCOM Rechte an dem streitigen Domänennamen im Sinne des Art. 21 Abs. 1 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004. Ob die Beschwerdegegnerin darüber hinaus auch ein berechtigtes Interesse an dem streitigen Domänennamen geltend machen kann, kann dahinstehen. Aus dem Wortlaut von Art. 21 Abs. 1 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 ("Rechte ODER berechtigte Interessen") ergibt sich, dass das Vorliegen von Rechten an dem streitigen Domänennamen alleine schon ausreicht, um die Registrierung des Domänennamens durch die Beschwerdegegnerin zu rechtfertigen, jedenfalls solange, wie die zugrundeliegenden Markenrechte bestehen.

21 Da die Beschwerdeführerin nicht vorträgt, dass der streitige Domänenname in böser Absicht registriert oder benutzt wird, und dafür auch keine Anhaltspunkte vorliegen, muss der Antrag der Beschwerdeführerin auf Widerrufung (und damit auch auf Übertragung) des streitigen Domänennamens scheitern.

22 Die Schiedskommission befindet nicht, dass die Beschwerde bösgläubig angestrengt wurde und einen Missbrauch des Verfahrens darstellt. Nach Einschätzung der Schiedskommission ist es nicht per se ein Zeichen für Bösgläubigkeit, wenn der Beschwerdeführer vor der Einleitung rechtlicher Schritte (wie hier der vorliegenden Beschwerde) versucht, den streitigen Domainnamen käuflich zu erwerben, um eine rechtliche Auseinandersetzung zu vermeiden. Angesichts (i) des erheblichen Zeitablaufs zwischen der ehemals konkurrierenden Registrierungsanträge im Rahmen der Sunrise-Phase im Jahr 2006 und (ii) der seitdem scheinbar unterbliebenen (oder jedenfalls für die Schiedskommission nicht erkennbaren) Benutzung des streitigen Domänennamens und/oder des Zeichens MAXCOM durch die Beschwerdegegnerin sieht die Schiedskommission keine zureichenden Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit auf Seiten der Beschwerdeführerin.

ENTSCHEIDUNG

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

PANELISTS

Name	**Mariusz Kondrat**

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2017-11-09

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

I. Disputed domain name: MAXCOM.EU

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

III. Date of registration of the domain name: 16 July 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 Poland, reg. No. 202101, for the term MAXCOM, filed on 16 February 2004, registered on 16.10.2008 in respect of goods and services in classes NN
2. combined CTM, reg. No. 41193942, for the term MAXCOM, filed on 16 December 2004, registered on 24 September 2012

in respect of goods and services in class 11
3. word CTM, reg. No. 14061824, for the term MAXCOM, filed on 14 May 2015, registered on 17 November 2015 in respect of goods and services in classes 9, 11, 38
4. company name: MAXCOM SA

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. Yes
2. Why: Respondent has rights based on trade mark registration

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

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X. Dispute Result: Complaint denied

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: None