Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-007571

Case number	CAC-ADREU-007571
Time of filing	2018-03-31 07:54:14
Domain names	tendercapital.eu

Case administrator

	Aneta Jelenová (Case admin)

Complainant

Organization	

Respondent

Name	iSi Automotive Austria GmbH

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

Der Schiedskommission sind keine anderen anhängigen rechtlichen Verfahren bekannt. Der Beschwerdeführer begehrte bei dem Schiedsgericht eine Suspendierung des Verfahrens wegen Aufnahme von Verhandlungen mit dem Beschwerdegegner. Das Schiedsgericht hat am 06.02.2018 im Einklang mit Abs. A2 (k) der ADR-Regeln das ADR.eu Schiedsverfahren unterbrochen. Die außergerichtlichen Verhandlungen sind nach ergebnislos beendet worden soweit das Panel informiert wurde. Das Schiedsgericht gewährte den Parteien eine Frist, die verstrichen ist. Somit war eine Entscheidung im vorliegenden Verfahren zu treffen.

SACHLAGE

Die streitige Domäne "tendercapital.eu" ist vom Beschwerdegegner am 31.01.2008 registriert worden.

Der Beschwerdeführer macht Zeichenrechte aus einer Wortmarke, nämlich der Unionsmarke Tendercapital Nr. 010724292, einer Unionsbildmarke Nr. 010724235, beide angemeldet am 14. März 2012 sowie aus einer Domäne tendercapital.co.uk, registriert am 29.11.2010, sowie aus der Firma Tendercapital Ltd. geltend. Das Gründungsdatum der Unternehmung des Beschwerdeführers mit der Firma "Tendercapital Ltd" geht aus dem vorgelegten Annex 14 nicht hervor. Darüber hinaus stützt sich der Beschwerdeführer auf eine weitere Unionsmarke und Internetdomänen, vgl. Annexe 1 ff.

Der Beschwerdeführer trägt weiter vor, dass die Kennzeichen identisch sind und daher eine Verwechslungsgefahr vorliege, der Beschwerdegegner kein eigenes Recht oder schützenswertes Interesse an der streitgegenständlichen Domäne habe und bösgläubig sei. Deshalb sei nach den ADR.eu Regeln die Domain TENDERCAPITAL.eu auf den Beschwerdeführer zu übertragen.

Der Beschwerdegegner hat keinerlei Stellungnahme im ADR-Verfahren abgegeben, sodass nach Abschnitt B10 der ADR-Regeln seitens der Schiedskommission ungeachtet der Säumnis einer der Parteien eine Entscheidung über die Beschwerde zu treffen ist und nach Abschnitt B10 a) die Schiedskommission den Umstand als Grund werten kann, die Ansprüche der anderen Partei anzuerkennen.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Der Beschwerdeführer ist ein Unternehmen englischen Rechts, das auf dem Finanzsektor hauptsächlich in Italien und auch in Großbritannien, Deutschland und Irland tätig und im Bereich des Asset Management spezialisiert ist. Insbesondere ist der Beschwerdeführer sowohl im Bereich der Auswahl als auch der
Schaffung von Finanzinstrumenten tätig. Der Beschwerdeführer promotet sein Image auch über die Förderung von Projekten mit Künstlern aus der Kunst- und Kinoszene, und zwar über seinen Inkubator “Tender to art” (tendertoart.com) und über Sportevents, insbesondere des Reitsportes, durch seinen Reitstall “Tendercapital
Stables”.
Der Beschwerdeführer ist Inhaber der Unionsmarken Tendercapital Nr. 010724292 (Wortmarke), für die Klassen 35 und 36, Nr. 010724235 (Bildmarke), die ebenso aus dem Wort Tendercapital besteht, für die Klassen 35 und 36, beide am
14. März 2012 angemeldet, Tender to Young Art Nr. 011322104, angemeldet am 18. Dezember 2012 für die Klassen 35 und 41.
Der Beschwerdeführer ist ferner Inhaber von mehreren Internetdomänen und betreibt die Webseite www.tendercapital.co.uk. Der Beschwerdeführer bietet über diese Verbrauchern seine Dienstleistungen an.
Der Beschwerdeführer übt ferner seine gewerbliche Tätigkeit über die Firma “Tendercapital Ltd.”, registriert in London, Großbritannien, aus.
Beschwerdeführer hat von der Tatsache Kenntnis erlangt, dass der Beschwerdegegner den Domänennamen “tendercapital.eu” besitzt und registriert hatte. Nachdem der Beschwerdeführer feststellte, dass keine damit zusammenhängende Webseite operativ ist, kontaktierte er den Beschwerdegegner über dessen Mutterfirma Pochtler Industrieholding AG und forderte die Übertragung des strittigen Domänennamens zu seinen Gunsten gegen Entgelt. Weder der Beschwerdegegner noch seine Muttergesellschaft antwortete.
Der Beschwerdeführer sieht sich in seinen Kennzeichenrechten verletzt und macht den Anspruch auf Übertragung der streitgegenständlichen Domain wegen Vorliegens der Voraussetzung nach der Schiedsordnung für ADR.eu geltend. Er beruft sich auf eine Verwechslungsgefahr, gestützt auf Identität der Kennzeichen, fehlendes Recht und Interesse des Beschwerdegegners und insbesondere Bösgäubigkeit des Beschwerdegegners.

B. BESCHWERDEGEGNER

Der Beschwerdegegner ist ein Unternehmen aus Wien, Österreich. Er hat keine fristgerechte Erwiderung eingereicht. Er ist davon in Kenntnis gesetzt worden, daß er die in der Benachrichtigung von der Beschwerde und der Aufnahme des ADR-Verfahrens gesetzte Frist für die Einreichung einer Beschwerdeerwiderung im vorstehend bezeichneten Fall versäumt hat.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

Unstrittig stehen dem Beschwerdeführer für das Zeichen "tendercapital" Rechte zu, die nach nationalem oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind”, wie dies von Art. 21 (1) der Verordnung ausdrücklich vorgesehen ist. Jedoch stehen dem Beschwerdeführer keine älteren Rechte gegenüber dem Beschwerdegegner zu, wie aus seinem eigenen Sachvortrag zu entnehmen ist. Der Beschwerdegegner hat die streitgegenständliche Domäne unstreitig registriert bevor der Beschwerdeführer Schutzrechte für seine Marke, seine Domäne oder seine Firma erlangte. Eine Bekanntheit oder Berühmtheit der Marke des Beschwerdeführers ist weder vorgetragen noch ersichtlich.
Von dem Inhalt der außerschiedsgerichtlichen Verhandlungen hat das Panel keine Kenntnis und berücksichtigt sie daher nicht.
Somit ist auf ein möglicherweise geschütztes Interesse oder Recht sowie Bösgläubigkeit des Beschwerdegegners das Augenmerk zu richten.

Der Bestandteil “tendercapital” der streitigen Domain ist zeichenmäßig prägend und identisch mit der Unions-Wortmarke und der Topleveldomain der .co.uk, der uk, ie und .it Domänen sowie dem Unternehmenszeichen, der Firma des Beschwerdeführers.

Die Unionsbildmarke Nr. 010724235 ist bereits zeichenmäßig nicht identisch, gleichwohl eine Verwechslungsfähigkeit mit der strittigen Domäne nicht von vornherein ausgeschlossen. Es gelten für die Unionsbildmarke jedoch die nachstehenden Ausführungen zur Unionswortmarke hinsichtlich der Verwechslungsgefahr im weiten Sinn, die die Branchenähnlichkeit mit berücksichtigt.

Der Topleveldomain “.eu” kann auf der Ebene des rein zeichenmäßigen Vergleichs im Internet kein differenzierbarer Wert beigemessen werden, doch handelt es sich nicht um einen rein technischen Bestandteil, soweit die Verbreitung oder Benutzung eine Rolle spielt. Auf die Benutzung, Bedeutung und Adressierung für die angesprochenen Verkehrskreise kommt es bei den Zeichenrechten des Beschwerdeführers aus seinen Internetdomänen und der Firma sehr wohl entgegen dessen Ansicht an.

Daher könnte allein die Unionsmarke Wort: Tendercapital Nr. 010724292 ein vorrangiges Recht begründen. Denn bei der Unionsmarke hat das Suffix .eu für die Beurteilung der Verwechselbarkeit der Zeichen keinerlei Bedeutung, weil das Markenrecht abstrakt dem Inhaber ein EU-weit exklusives Recht einräumt. Freilich ist die Verschaffung nicht absolut, sondern dem Markenrecht entsprechend auf die registrierten Nizzaklassen beschränkt.

Folglich ist im Weiteren bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr neben der Zeichenähnlichkeit die Branchenähnlichkeit zu vergleichen. Der Beschwerdeführer ist in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und der Beschwerdegegner in der Maschinenbaubranche, wie eingangs erwähnt. Diese beiden Branchen unterscheiden sich grundlegend. Im nächsten Schritt ist die Benutzung der Domänen zu betrachten. Hierbei ist zu erkennen, dass der Beschwerdegegner seine, die streitgegenständliche Domäne nicht aktiv, jedenfalls nicht für den www-Dienst benutzt.

Eine geschäftlicher Nutzung in Form von Werbung oder Anpreisung zum Verkauf ist ebenfalls nicht festzustellen gewesen oder vom Beschwerdeführer vorgetragen. Vielmehr hat er erklärt, dass der Beschwerdegegner nicht einmal auf ein Kaufangebot reagiert hätte, vgl. Annex 17. Hier durch unterscheidet sich der vorliegende Fall von ADR.eu Entscheidungen wie Nr. 06882 Rakuten.eu, die wegen Nichtbenutzung, aber Anbieten zum Verkauf einen geschäftlichen Verkehr bejahten und einem Übertragungsverlangen stattgaben.
Somit fehlt es hier an einer anerkannten Nutzung der streitgegenständlichen Domain im geschäftlichen Verkehr. Erst recht ist keine Branchenähnlichkeit im geschäftlichen Verkehr gegeben.
Eine Verwechslungsgefahr im Sinne des Art. 21 (1) der Verordnung ist insoweit ausgeschlossen. Es bleibt zu prüfen, ob die Nichtbenutzung als Solche, nämlich in Form von Blockade eine geschäftliche Nutzung im weiten Sinn und zugleich ein Fall der Bösgläubigkeit darstellt. Das Markenrecht, gerade das hier einschägige Unionsmarkenrecht, setzt nämlich zwingend zur Rechtsbegründung die Teilnahme am geschäftlichen Verkehr voraus.

Anerkannt ist, dass die bloße Registrierung noch keiner ausreichenden geschäftlichen Nutzung gleichkommt. Andererseits begründet die Registrierung einer .eu Domäne unter gewöhnlichen Umständen ein eigenes Recht (Allgemeine Geschäftsbedingungen [AGB] der EuRid). Abschnitt 3 Ziffern 2 und 3 der EuRid-AGB verlangen die Domain so zu verwenden, dass keine Rechte Dritter und keine
geltenden Gesetze oder Bestimmungen verletzt werden, einschließlich des Verbots der Diskriminierung oder einer bösen Absicht.

Ausdrücklich sieht der Abschnitt 2 der EuRid-AGB das Windhundprinzip vor, das heißt, dass derjenige, der zuerst eine Domain registriert, diese erhält. Hier trifft dies auf den Beschwerdegegner zu.

Das eigene Recht des Beschwerdegegners wäre illegitim, wenn er bösgläubig handelte.

Allerdings ist nicht hinreichend erkennbar und von dem Beschwerdeführer nachgewiesen, dass Bösgläubigkeit gemäß Artikel 21 Abs. 3 c) oder d) EU-Verordnung Nr. 874/2004 vorliegt.
Zwar hat der Beschwerdegegner keinerlei Stellungnahme im ADR-Verfahren abgeben, sodass nach Abschnitt B10 der ADR-Regeln seitens der Schiedskommission ungeachtet der Säumnis einer der Parteien eine Entscheidung über die Beschwerde zu treffen ist und nach Abschnitt B10 a) das Panel die Fristversäumnis als Grund werten kann, die Ansprüche der anderen Partei anzuerkennen. Hier hat jedoch der Beschwerdeführer selbst nach Beginn des Verfahrens mit dem Beschwerdegegner Verhandlungen aufgenommen.

Aber auch im Falle der Säumnis einer Partei hat das Schiedsgericht im Rahmen der Ausübung pflichtgemäßen Ermessens die Substantiiertheit der Beschwerde zu prüfen und nur für den Fall, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers die beantragte Entscheidung nach den materiellen Entscheidungskriterien rechtfertigt, zugunsten des Beschwerdeführers zu

entscheiden (Bettinger, Alternative Streitbeilegung für .eu, WRP 2006, 548, 551). Dem Beschwerdeführer ist nicht gelungen, die Voraussetzungen von Artikel 21 Abs. 3 c) oder d) EU-Verordnung 874/2004 substantiiert darzulegen (vgl. ADR.eu Nr. 02048).
Die bloße Nichtbenutzung der streitgegenständlichen Domain im WWW-Dienst weist jedoch nicht die Voraussetzungen der genannten Vorschriften nach. Die Nichtbeantwortung der Kaufanfrage E-Mails seitens des Beschwerdegegners stellt ebenfalls kein hinreichendes Indiz zum Nachweis der Bösgläubigkeit im Sinne der genannten Vorschriften dar.

Der Domainname TENDERCAPITAL hat ferner beschreibenden Charakter. Das gilt sowohl für das erste Wort des zusammengesetzten Wortzeichens TENDER (zart als Adjektiv oder Angebot als Substantiv) alsauch für das zweite Wort CAPITAL. Bei generischen oder beschreibenden Domainnamen liegt aber in der Regel keine Bösgläubigkeit vor, da die Domain nicht zur Behinderung, sondern im Hinblick auf den generischen oder beschreibenden Charakter des Domainnamens erfolgt (WIPO Case No D2006-0001 post.com; WIPO Case No D2005-0725 zeit.com; E-Resolution Case No AF 0250 jobcoastings.com; WIPO case No D2000-0016 allocation.com; WIPO case No D2005-1314-nationalcityhomelaon.com). Nur in Ausnahmefällen kann daher bei beschreibenden Domainnamen Bösgläubigkeit vorliegen. Derartige Besonderheiten sind aber im vorliegenden Fall nicht erkennbar.
Zum Anderen hat der Beschwerdeführer eigene, gleichnamige Internetdomains seit vielen Jahren im Einsatz, so dass eine Behinderung nicht glaubwürdig ist. Ohnehin hat der Beschwerdegegner die streitgegenständliche Domain bereits Jahre vor der Existenz des Beschwerdeführers und der Entstehung dessen Kennzeichenrechte registriert. Im Hinblick auf diese beiden Umstände ist ihm weder die Registrierung noch die Nichtbenutzung gegenüber dem Beschwerdeführer vorwerfbar und stellt jedenfalls keinen hinreichenden Nachweis für das Vorliegen der Voraussetzungen der Bösgläubigkeit auf Seiten des Beschwerdegegners dar.

Über eine Entziehung des Domainnames TENDERCAPITAL.EU wegen genereller Nichtbenutzung, die über das vorliegende zweiseitige Verhältnis zwischen Beschwereführer und Beschwerdegegner hinausgeht, hat EuRid nach ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu entscheiden.

Bösgläubigkeit im Sinne von Artikel 21 Absatz 3 c) oder d) EU-Verordnung 874/2004 ist daher nicht erkennbar. Die Voraussetzungen nach Artikel 21 Absatz 1 EU-Verordnung 874/2004 liegen nicht vor, sodass die Beschwerde abzuweisen war.

ENTSCHEIDUNG

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	**Dr. jur. Harald von Herget**

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2018-03-31

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

I. Disputed domain name: TENDERCAPITAL.EU

II. Country of the Complainant: Italy (U.K.), country of the Respondent: Austria

III. Date of registration of the domain name: 31. January 2008

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision: CTM word trademark Tendercapital Nr. 010724292 registered on 14.03.2012 in respect of goods and services in classes 35,

36

V. Response submitted: No, but suspension of ADR proceedings on request by Compliant because of negotiations

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: prior right

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: prior rights, generic domainname

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: reverse domain name hijacking

X. Dispute Result: Complaint denied

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: temporarly suspension of ADR proceedings on request by Compliant because of negotiations