Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-007644

Case number	CAC-ADREU-007644
Time of filing	2018-07-19 08:22:09
Domain names	first-search.eu

Case administrator

Organization	Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)

Complainant

Organization	First Search Gesellschaft für Personalvermittlung GmbH

Respondent

Organization	First Search int. LLP

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

Nach Kenntniss der Schiedskommission sind in der Sache keine weiteren Verfahren anhängig.

SACHLAGE

Der Beschwerdeführer firmiert unter dem Firmennamen „First Search Gesellschaft für Personalvermittlung GmbH“ und ist Inhaberin der Domain „firstsearch.de“.

Der streitgegenständliche Domainname „first-search.eu" ist mit dem Firmennamen des Beschwerdeführers verwechslungsfähig.

Der Beschwerdegegner, dessen Firma aus dem Register gelöscht wurde, nutzt den Domainnamen nicht und reagierte auch nicht auf Kontaktversuche der Beschwerdeführerin.

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.Der Beschwerdegegner hat schließlich auch keine Beschwerdeerwiderung eingereicht.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Der Beschwerdeführer trägt vor, dass der Beschwerdegegner nicht mehr existiert und macht dies durch Vorlage entsprechender Handelsregisterauszüge glaubhaft. Der Beschwerdeführer trägt ferner vor, dass verschiedene Versuche, die Gesellschaft oder ehemalige Mitarbeiter der < first-search.de> zu kontaktieren fehlschlugen.

Von den Beteiligten besteht, so der Beschwerdeführer, kein Namensträger mehr, der Namensrechte an der Domain für sich beanspruchen könnte.
Somit sei festzuhalten, dass der ausgewiesene Rechtsträger der Domain < first-search.de> nicht mehr besteht.
Somit seien nicht nur die Inhaberdaten falsch, vielmehr ist die Domain derzeit „herrenlos“.

Der Beschwerdeführer führt weiter aus, dass die Beschwerdegegnerin in einem ähnlichen Verfahren schon wegen der deutschen Domain <first-search.de> vor der Registerbehörde Denic die Berechtigung an der Domain verloren habe.

In rechtlicher Hinsicht führt der Beschwerdeführer aus:

Um im Streitbeilegungsverfahren zu obsiegen, muss der Beschwerdeführer gem. Art 21 Abs 1 der VO (EG) Nr. 874/2004 bzw gemäß Artikel B11 (d)(1)(i)-(iii) ADR-Regeln darlegen, dass
- der strittige Domainnamen mit einem Namen, für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, identisch oder diesem verwechslungsfähig ähnlich ist und, entweder
- der Domaininhaber selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Domainnamen geltend machen kann oder
- diesen in böser Absicht registriert hat oder benutzt.

I. Bestehende Rechte
Der Unternehmensname des Beschwerdeführers lautet: First Search Gesellschaft für Personalvermittlung GmbH. Der Beschwerdeführer ist unter dem Namen First Search Gesellschaft für Personalvermittlung GmbH bekannt und tritt unter seinem Namen am Markt auf.

Es ist anerkannt, dass die Namen eines Unternehmens als Firmennamen geschützte relevante Rechte sind im Sinne des Artikels 10 Abs. 1 EC 874/2004. (siehe hierzu Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA v. EURid, CAC 2494, TSE Systems GmbH v. Fienna Ltd, CAC 3285, <tse-systems.eu>; Giebel Rechtsbesorgungs-GmbH v. EURid, CAC 3285, <giebel.eu>; Swarowski Aktiengesellschaft and D. Swarowski Kommanditgesellschaft v. Osama Abusultan, CAC 6787 <swarowskicrystalsale.eu>; MAPFRE FAMILIAR, COMPANIA DE SEGUROS Y RASEGUROS, S.A. v. L. Garcia LLC, Luis Garcia, CAC 6856, <mapfre-es.eu>; Nextbit, Federico Pagani v. M Jank, CAC 6800, <nextbit.eu>; Heinrich Leifeld GmbH, Herr Heinrich Werner Leifeld v. Yellow Network Limited , IT Admin, CAC 6701, <leifield.eu>; Rainbow Medical Engineering Ltd, Professor Luigi Martini v. Eklectica Media Consultants Ld, Leslie Kett, CAC 6624, <rainbow-medical.eu>; Swarovski Aktiengesellschaft, Mr Rudolf Haugg v. Marcel Hertz, CAC 6442, <swarowskischweizonlineshop.eu>; SmithKline Beecham Limited and SmithKline Beecham Limited v. GSKline Limited, CAC 6341, <gskline.eu>; Benefit Cosmetics LLC, Christophe LeBoterff v. Domain Master, CAC 6295, <benefitcosmetics.eu>; ECCO Sko A/S, Julie Marie Niebuhr Aagaard v. qingniang zhuang, CAC 6247, <eccosko.eu>).
Auch nach deutschem Recht werden Unternehmenskennzeichen durch das Markenrecht und das allgemeine Namensrecht geschützt. Gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 Markengesetz (MarkenG) bzw. § 12 BGB/§ 17 HGB sind Unternehmenskennzeichen solche Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, Firma oder als besondere Geschäftsbezeichnung eines Unternehmens benutzt werden (vgl. Nordemann Wettbewerbsrecht/Markenrecht, 11. Aufl., Rn. 1405). Aufgrund seiner Verwendung in der Firma oder als Marke erlangt der Name rechtliche Selbstständigkeit gegenüber dem Namensträger (vgl. Nordemann a.a.O. Rn. 1407).
In der Registrierung eines Namens als Domain und der unbefugten Aufrechterhaltung der Registrierung liegt regelmäßig eine Namensanmaßung (vgl. BGH GRUR 2002, 622 - shell.de). Der Namensträger kann gem. § 12 BGB von einem Dritten Unterlassung verlangen, wenn der andere unbefugt den gleichen Namen gebraucht.

II. Identität oder verwirrende Ähnlichkeit (Identity or confusing similarity)
Der Name der Beschwerdeführers lautet First Search Gesellschaft für Personalvermittlung GmbH.
Der streitgegenständliche Domainname lautet <first-search.eu>. Es genügt dabei, wenn zwischen dem Namensrecht des Unternehmens in phonetischer, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht Zeichenähnlichkeit besteht (s. CAC Case No. 01852 vom 16.09.2006 - airis.eu). Damit ist der Name des Beschwerdeführers in weit überwiegenden Teilen identisch in der streitgegenständlichen Domain <first-search.eu> enthalten. Der Bindestrich entfaltet hier keine nennenswerte Bedeutung, da hier nur die Trennung der beiden Wörter „first“ und „search“ bewirkt wird, was auch dem Unternehmenskennzeichen des Beschwerdeführers entspricht. Der weitere Teil der nachgelagerten Worte Gesellschaft für Personalvermittlung ist dagegen ohne eine Relevanz.
Es liegt folglich Teilidentität vor. Damit geht die Gefahr der Verwechslungsfähigkeit einher.
Der Domainname ist teilweise identisch und verwirrend ähnlich.

III. Rechte oder berechtigte Interessen gem. Art. 21(1) lit. (a) VO 874/2004
a) 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 (s. ADR 07060).
Der Beschwerdegegner hat keine Rechte oder berechtigten Interessen an der Domain. Denn der ausgewiesene Eigentümer an den Rechten der Domain die First Search LLP existiert nicht mehr. Ein nicht mehr existenter Domaininhaber kann mangels Rechtspersönlichkeit keine Rechte insbesondere Namensrechte an der Domain mehr innehaben.
Dies gilt auch weil die Kombination „First Search“ generisch ist und keinen Namensgehalt für natürliche Personen hat.
Zudem hat der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner auch keinerlei Lizenzen oder ähnliche Berechtigungen an dem Namen eingeräumt.
Der Umstand, dass dem Beschwerdegegner keine Berechtigung an der Domain zukommt zeigt sich auch in der mangelnden Nutzung. Die Domain verfügt selbst über keinen Inhalt.
Beweis: Annex 14 screenshot website first-search.eu
Der Beschwerdeführer hat dem Beschwerdegegner auch keine Rechte an diesem Zeichen eingeräumt, woraus sich etwas anderes ergeben könnte.

b) 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 in einem Verhältnis der Alternativität (s. ADR 07060). 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 einen Vortrag des Beschwerdeführers zur bösgläubigen Registrierung kommt es somit zur Entscheidung nicht mehr an, da das erste Merkmal erfüllt.
Doch auch wenn der Beschwerdegegner ein Recht vortragen würde, wäre schwerlich vorstellbar inwieweit ein berechtigtes Interesse dargelegt werden kann, wenn das namensgebende Unternehmen erloschen ist und an der angegebenen Geschäftsstelle kein Unternehmen besteht.
Auch wenn es sich dabei um ein bloßes Unterlassen handeln sollte, nachdem der Beschwerdegegner nicht ausreichend über die Identität aufklärt, handelt es sich um ein unlauteres Verhalten da nach § 5a Abs. 3 UWG eine Aufklärungspflicht gilt über: „die Identität und Anschrift des Unternehmers, gegebenenfalls die Identität und Anschrift des Unternehmers, für den er handelt“. Dies wäre missbräuchlich.

Ergebnis
Im Ergebnis sei festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer aus dem Namensrecht ein Recht zur Benutzung zukommt. Demgegenüber habe der Beschwerdegegner kein Namens- oder Markenrecht an der betreffenden Domain. Durch das Erlöschen des Inhabers kann der Beschwerdeführer auf keine andere Weise an die Domain gelangen, bevor diese gelöscht wird.

B. BESCHWERDEGEGNER

Der Beschwerdegegner hat auf die Beschwerde hin 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

I. Nach Art. 21 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 bzw. gemäß Art. B11 (d)(1)(i)-(iii) ADR-Regeln muss der Beschwerdeführer darlegen, dass der strittige Domainnamen mit einem Namen, für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, identisch oder diesem verwechslungsfähig ähnlich ist und, entweder
• der Domaininhaber selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Domainnamen geltend machen kann oder

• diesen in böser Absicht registriert oder benutzt hat.

II. Als solche Rechte kommen die in Art. 10 Abs. 1 VO (EG) Nr. 874/2004 genannten Rechte und damit auch nicht eingetragene Marken, Handelsnamen, Geschäftsbezeichnungen und Unternehmensnamen in Betracht.

Die Beschwerdeführerin firmiert unter dem Namen „First Search Gesellschaft für Personalvermittlung GmbH“ welche ihr jedenfalls ein Namensrecht gewährt und damit ein nach Art. 10 Abs. 1 der VO (EG) Nr. 874/2004 geschütztes Recht ist. Das Namensrecht ist zudem in Art. 10 Abs. 1, Unterabs. 2 der VO (EG) Nr. 874/2004 als ein solches Recht explizit erwähnt.

Das ist von der Beschwerdegegnerin auch nicht bestritten worden, sie hat im Gegenteil gar keine Erwiderung vorgelegt. 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.

Demgemäß entscheidet die Schiedskommission aufgrund der Säumnis des Beschwerdegegners, das gesamte Vorbringen des Beschwerdeführers als unbestritten zugrunde zu legen.

Fraglich ist letztlich, ob die Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 1 VO 874/2004 und Art. B 11 (d) (1) ADR Regeln erfüllt sind, ob also der Beschwerdegegnerin eigene Rechte an der streitgegenständlichen Domain zustehen und insbesondere wie sich hierzu die glaubhaft vorgetragene Löschung der Beschwerdegegnerin verhält.

Die Kommission ist der Auffassung, dass keine Anhaltspunkte vorliegen, welche eine ursprünglich rechtswidrige Registrierung der Domain für die Beschwerdegegnerin nahelegen würden. Fraglich ist dagegen, ob die gegenwärtig fortbestehende Registrierung trotz Erlöschens des Unternehmens eine unfaire Nutzung darstellt. Dabei ist zu würdigen, dass die gegenwärtige Registrierung eine Blockade der Domain darstellt, welche andere, interessierte Teilnehmer des Wirtschaftsverkehrs an der aktiven Nutzung der Domain hindert. Um eine Blockade der Domain zu verhindern, hätte die Beschwerdegegnerin die Domain löschen lassen können, bevor das Unternehmen selbst aufgelöst und aus dem Firmenregister gelöscht wurde. Dies hätte dazu geführt, dass diese Domain wieder verfügbar geworden wäre und hätte eben die Blockade vermieden, die nun zur Beschwerde führte.

Die Schiedskommission verkennt nicht, dass grundsätzlich Art. 19 VERORDNUNG (EG) Nr. 874/2004 vom 28. April 2004 eine spezielle Regelung für den vorliegenden Fall enthält und in Abs. 2 bestimmt:

„(2) Ist der Domäneninhaber ein Unternehmen, eine juristische oder natürliche Person oder eine Einrichtung, die sich während des Registrierungszeitraums in einem Insolvenzverfahren, in Abwicklung, Geschäftsauflösung, einem gerichtlichen Abwicklungsverfahren oder einem vergleichbaren Verfahren nach nationalem Recht befindet, so kann der gesetzliche Verwalter des Domäneninhabers unter Vorlage geeigneter Nachweise die Übertragung an den Erwerber der Rechte des Domäneninhabers beantragen. Ist bis zum Ablauf des Registrierungszeitraums keine Übertragung eingeleitet worden, wird der Domänenname für vierzig Kalendertage ausgesetzt und auf der Website des Registers bekannt gegeben. Innerhalb dieser Frist kann der gesetzliche Verwalter unter Vorlage geeigneter Nachweise die Registrierung des Domänennamens beantragen. Hat der Verwalter den Namen innerhalb der 40-Tage-Frist nicht registrieren lassen, so wird der Domänenname wieder für die allgemeine Registrierung zur Verfügung gestellt.“

Damit ist die Domain nicht - wie von der Beschwerdeführerin offenbar angenommen - "herrenlos", sondern vielmehr Objekt eines gesetzlich vorgesehenen Regelverfahrens. Von diesem Regelverfahren abweichend kann ein Domainname im Alternativen Streitbeilegungsverfahren (ADR-Verfahren) aber dann widerrufen oder übertragen werden, wenn er mit einem anderen Namen identisch ist oder diesem verwirrend ähnelt, für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, wenn dieser Domainname a) von einem Domaininhaber registriert wurde, der selbst keinerlei Rechte oder berechtigten Interessen an diesem Domainnamen geltend machen kann, oder b) in böser Absicht registriert oder benutzt wird. Sinn und Zweck der Regelung des Art. 19 ist es nicht, eine Nutzung der Domain eines aufgelösten Unternehmens für den Registrierungszeitraum zu verhindern, sondern den Liquidatoren eines

Unternehmens die Verwertung der Domain – gegebenenfalls zusammen mit weiteren Assets – zu ermöglichen.

Eine solche Intention ist aber vorliegend gerade nicht erkennbar, denn andernfalls hätte die Beschwerdegegnerin auf die Beschwerde erwidert. Es ist damit davon auszugehen, dass die Beschwerdegegnerin eine Verwertung der streitgegenständlichen Domain nicht bzw. nicht mehr in Erwägung zieht. Ist dem aber so, darf sie sich auch nicht auf Art. 19 Abs. 2 (Verordnung Nr. 874/2004) berufen, denn dies käme einer Rechtsausübung gleich, welche nur den Zweck haben könnte, einem anderen Schaden – hier der Beschwerdeführerin durch die Blockade – zuzufügen. Vielmehr wäre es geboten, bei nicht mehr Fortbestehendem Interesse an einer Verwertung der Domain diese freizugeben um eine Blockade zu Lasten an der Domain interessierter Dritter zu verhindern. Die dennoch fortbestehende Registrierung der Domain erfolgt daher in böser Absicht.

ENTSCHEIDUNG

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

der Domainname FIRST-SEARCH.EU auf die Beschwerdeführerin übertragen wird.

PANELISTS

Name	**Friedrich Kurz**

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2018-07-19

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

I. Disputed domain name: FIRST-SEARCH.EU

II. Country of the Complainant: Germany, country of the Respondent: United Kingdom.

III. Date of registration of the domain name: 29 August 2013

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:

unregistered trademark
company name

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):
1. Yes

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: The Respondent blocked the domain after going out of business without having the intent to liquidate the domain according to Art. 19 (2) Regulation (EC) No 874/2004.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant:

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