Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-008238

Case number	**CAC-ADREU-008238**
Time of filing	**2022-01-31 18:08:27**
Domain names	**laykold.eu**

Case administrator

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

Complainant

Organization	**Sport Group Holding GmbH**

Respondent

Name	**Pierre Polenz**

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

Dem Schiedsrichter sind keine anderen Verfahren zwischen den Parteien bekannt.

SACHLAGE

Die Beschwerdeführerin beruft sich auf die Inhaberschaft an der Unionswortmarke Laykold, Reg. Nr. 001799741, int. Klasse 19, die die US amerikanische Firma APT Advanced Polymer Technology Corp. (im Folgenden "APT") am 04.08.2000 registrierte. Eine weitere CTM Marke aus dem Jahre 2019 ist nach dem Vortrag der Beschwerdeführerin zeitlich nach der Registrierung der streitgegenständlichen Domain angemeldet worden. Aus einem Organigramm sowie einem Konzernabschluss der Beschwerdeführerin soll hervorgehen, dass es sich bei der Markeninhaberin um eine Konzerntochter handelt.
Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, dass sie Inhaberin einer Marke in der Schweiz ist.
Die Beschwerdeführin hat kein exaktes Registrierungsdatum aus dem Jahr 2015 des streitigen Domainnamens angegeben.
Der Beschwerdegegner antwortete nicht.
Es ist aus den vorhandenen Informationen die rechtliche Würdigung zu finden.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Im Jahr 2000 wurde die Marke Laykold seitens unserer Firma APT Advanced Polymer Technology Corp. US in der EU für unsere Geschäftstätigkeit geschützt - siehe Markenanmeldungen anbei.
Die Internet Domäne laykold.eu wurde dann von einem unserer Geschäftspartner – der Fa. Laykold Europe AG im Jahre 2015 über Herrn Polenz (Bescherdegegner) registriert und in unserem Sinne verwendet.
Im Jahr 2020 haben wir die Geschäftsbeziehung mit betreffender Firma beendet und dieser die Verwendung unserer Marke untersagt, was für uns auch die weitere Nutzung der Internet-Domäne einschließt.
Leider sind weder die Fa. Laykold Europe AG noch der Beschwerdegegner willig uns die Internet Domäne zu übertragen.

Als Markeninhaber steht uns aber nach unserer Auffassung die Internet Domäne zu -
aus diesem Grund bitten wir höflichst um deren Übertragung an uns.

B. BESCHWERDEGEGNER

Der Beschwerdegegner ist ein Registrant, der mit Zustimmung für die Firma Laykold Europe AG in der Schweiz die Domain laykold.eu im Jahr 2015 registrierte.
Eine eigene Stellungnahme gab der Beschwerdegegner in diesem Verfahren nicht ab.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

Die Beschwerdeführerin beruft sich auf die Inhaberschaft an der Unionswortmarke Laykold, Reg.Nr. 001799741, int. Klasse 19, die die US amerikanische Firma APT am 04.08.2000 auf sich registrierte und verlängerte. Die Beschwerdeführerin legte keinen Nachweis vor, der die Vertretung der vorgeblichen Tochtergesellschaft, des US amerikanischen Unternehmens APT eindeutig beweist. Ein Handelsregisterauszug wäre das adäquate Beweismittel. Ein Organigramm und eine Konzernabschlauss aus der Feder der Beschwerdeführerin sind es nicht. Letzterer hat lediglich Indizwirkung.

Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, dass sie Inhaberin einer Marke "Laykold" in der Schweiz ist oder über gleichnamige Namensrechte in der Schweiz verfügt. Sie gibt weiter an, dass zum Zeitpunkt der Registrierung der streitgegenständlichen Domain eine Firma Laykold Europe AG in der Schweiz gegründet wurde und dies im Einvernehmen mit der Beschwerdeführerin und der Fa. APT geschah.
Die Beschwerdeführin hat kein genaues Registrierungsdatum des streitigen Domainnamens angegeben, fällt aber mit der Schweizer Unternehmensgründung zeitlich zusammen. Es darf nach den Grundsätzen des fairen Verfahrens nicht unterstellt werden, dass die Registrierung nicht mit der namensgleichen Firmengründung in der Schweiz erfolgte.
Die 2017 erfolgte Kündigung der Zusammenarbeit und das Verbot die bestehenden Markenrechte zu benutzen gilt nur soweit sich Markenrechte der APT bzw. der Beschwerdeführerin erstrecken. Die Beschwerdeführin führt lediglich eine EU (CTM) Marke in der Klasse 19 aus dem Jahre 2000 an. Die Schweiz ist nicht EU Mitgliedsstaat und führt ein eigenes Markenregister. Somit besteht kein Recht der Beschwerdeführerin, eine Nutzung des Begriffs Laykold oder Laykold Europe in der Schweiz geltend zu machen. Da die Beschwerdeführerin nicht einmal behauptet, dass ihr Rechte in der Schweiz zustünden an der Bezeichnung Laykold oder Laykold Europe, erübrigt sich eine vertiefte Auseinandersetzung diesbezüglich.

Es bleibt jedoch zu prüfen, ob das Recht der Schweizer Firma Laykold Europe AG, für welche der Beschwerdegegner die streitgegenständliche Domain registrierte, sich auf eine .eu Domain beziehen kann und sie rechtmäßig besitzen kann.
Der Beschwerdegegner äußerte sich nicht. Es sind die Registrierungsbedingungen der EuRId für die Beurteilung heranzuziehen. Demnach dürfen Ausländer eine .eu Domain registrieren, wenn sie in der EU einen Vertreter mit Wohnsitz benannt haben. Die EU Institutionen haben am 29. März 2019 die Verordnung 2019/517 erlassen, die die alten Verordnungen Nr. 733/2002 und Nr. 874/2004 hinsichtlich des Kreises der Berechtigten änderte, nämlich erweiterte. Artikel 20 der Verordnung 2019/517, der eine Ausweitung des Kreis der Registrierungsberechtigten auf Unionsbürger unabhängig vom Wohnsitz und auf natürliche Personen, die kein Unionsbürger sind, aber ihren Wohnsitz in einem Mitgliedstaat haben, gilt bereits ab 19. Oktober 2019. Dies ist hier der Fall.

Es bleibt weiter zu prüfen, ob der Beschwerdegegner selbst das Firmennamensrecht besitzen muß, um die Domaine berechtigt zu besitzen oder ob es genügt, die Domaine für einen Dritten zu besitzen. Formal sind die Anforderungen der EuRiD erfüllt. Aus dem Vortrag der Beschwerdeführerin selbst geht hervor, dass der Beschwerdegegner im Auftrage der Laykold Europe AG, Schweiz handelte und nicht für sich und auf eigene Rechnung. Diesem Registrierungsvorgehen stimmte die Beschwerdeführerin somit zu. Folglich handelt es sich ähnlich des Rechtsgedankens der Agentenmarke um ein unselbständiges Handeln des Beschwerdegegners, nämlich im Auftrag des Schweizer Unternehmens.
Ein unrechtmäßiges oder gar bößgläubiges Verhalten des Beschwerdegegners liegt bezüglich des Domainbesitzes nicht vor, denn in der Schweiz kann die von dem Beschwerdegegner in der EU, hier Mitgliedsstaat Deutschland, repräsentierte Firma Laykold Europe AG die Domaine rechtmäßig nutzen. Die TLD .eu ist bezüglich des Firmennamens ein eindeutiger Bezug und ein berechtigter Rechtsgrund.
Schließlich sind Schweizer, Briten, Isländer u.a. auch Europäer und dürfen eine Registrierung einer EU Domain mit einem in der EU ansässigen Zustellungsbevollmächtigten nicht verwehrt bekommen.

Ob die Nutzung mit einer Geschäftstätigkeit im EU-Gebiet die in der EU geschützte Marke der Tochterfirma der Beschwerdeführerin verletzt ist nicht Beschwerdegegenstand und daher nicht zu prüfen. Dies ist nach den Vorschriften des nationalen Markenrechts im Wege eines Unterlassungsverlangens zu verfolgen.

Folglich liegt der Umstand einer berechtigte Registrierung vor. Der Beschwerdegegner hat sein Recht zum Besitz an der streitgegenständlichen Domain nicht verloren, da er die Voraussetzungen nach den Registrierungsbedingungen erfüllt. Die Beschwerdeführerin besitzt kein Marken- oder Unternehmensnamensrecht im maßgeblichen Land Schweiz. Da der Beschwerdegegner für den dort ansässigen, namensgleichen Namensträger die streitgegenständliche Domain hält, führt dies zum Ergebnis, dass kein Anspruch der Beschwerdeführerin auf Übertragung der streitgegenständlichen Domain gegeben ist.

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 2022-01-31

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

I. Disputed domain name: [laykold.eu]

II. Country of the Complainant: [Germany], country of the Respondent: [Germany]

III. Date of registration of the domain name: [XX Month 2015]

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. [CTM trademark registered in [EU], reg. No. [001799741], for the term [laykold], filed on [04.08.2000], registered on [2001] in respect of goods and services in class [cl. 19]
2. ...8.
9. company name: Laykold Europe AG in Switzerland
10. family name:
11. title of protected literary or artistic work:
12. other: Respondent is Domain-Holder for Laykold Europe AG

V. Response submitted: [No]

VI. Domain name is identical to the protected right/s of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. [No]
2. Why: domain registrated with consent

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. [No]
2. Why: domain is registrated for Laykold Europe AG in Switzerland, no trademark or companyname rights of Complainant in Switzerland

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: the Complaint offered all substancial information for Respondents position

X. Dispute Result: [Complaint denied]

XI. Procedural factors the Panel considers relevant:

XII. [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? [No]