Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-008446

Case number	**CAC-ADREU-008446**
Time of filing	**2022-12-01 15:12:14**
Domain names	**fuelbank**

Case administrator

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

Complainant

Organization	**Mr. Rodney Senior (Fuelbank Inc.)**

Respondent

Name	**Andrei Dobrescu**

MACHEN SIE ANGABEN ZU ANDEREN ANHÄNGIGEN BZW. BEREITS ENTSCHIEDENEN RECHTLICHEN VERFAHREN, VON DENEN DIE SCHIEDSKOMMISSION WEISS, INSOWEIT DIE STREITIGEN DOMAINNAMEN BETROFFEN SIND

Es sind keine anderen anhängigen Verfahren zwischen den Parteien zum streitgegenständlichen Domainnamen bekannt.

SACHLAGE

Der gegenständlichen Entscheidung liegt die Beschwerde des U.S. amerikanischen Unternehmens Fuelbank Inc., vertreten durch Rodney Senior (nachstehend genannt als „Beschwerdeführer“) vor. Der Beschwerdeführer fordert von dem Beschwerdegegner Andrei Dobrescu, ansässig in Portugal (nachstehend „Beschwerdegegner“ genannt), die Übertragung der streitgegenständlichen Domäne “fuelbank.eu” (nachstehend „Domäne“ genannt). Der Beschwerdeführer behauptet, dass der Beschwerdegegner kein berechtigtes Interesse an diesem Namen hätte und bösgläubig die Domäne registrierte, benutzt und den Beschwerdeführer von einer eigenen Nutzung unberechtigt abhält. Der Beschwerdeführer stützte sich sowohl auf sein Firmennamensrecht als auch auf seine Rechte aus einer kanadischen Wortmarke, Registernummer TMA872666. Der Beschwerdegegner erwiderte in englischer Sprache und verteidigte seinen Besitz an der in Deutschland erworbenen Domäne.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Der Beschwerdeführer behauptet eigene positive Rechte und dass der Beschwerdegegner kein berechtigtes Interesse an der streitgegenständlichen Domäne hätte, sie bösgläubig registrierte, benutzt und den Beschwerdeführer von einer eigenen Nutzung unberechtigt abhält. Er verlangt daher die Übertragung der streitgegenständlichen Domain auf sich. Im Einzelnen:

Der Beschwerdeführer ist laut eigener Aussage ein u.s. amerikanisches Unternehmen, dass in Nordamerika und Europa präsent ist. Seit 1998 sei der Beschwerdeführer tätig im Online- Verkauf von Kraftstoffen und Strom zu einem festen Preis. Der Beschwerdeführer ist der Inhaber der Domainnamen fuelbank.com, fuelbank.net. fuelbank.ca, fuelbank.co.uk und hat Markenschutz wie oben erwähnt.

Der Beschwerdeführer besaß auch die Domäne „fuelbank.eu“, verlor die Domäne jedoch aufgrund eines Providerwechsels zu register.com. Der Beschwerdeführer legt dar, dass die Bezahlung der Gebühr für den strittige Domain-Name an den neuen Registrar von diesem nicht verbucht wurde und daher die Domäne deaktiviert wurde. Für den Fehler sei nicht der Beschwerdeführer, sondern register.com verantwortlich. Versuche des Beschwerdeführers bei der Registry Eurid, die Deaktivierung rückgängig zu machen waren erfolglos.

Der Beschwerdegegner registrierte die frei gewordene Internet Domäne auf sich, parkt sie und bietet sie zum Verkauf an. Weiter stellt der Beschwerdeführer fest, dass der Beschwerdegegner in keiner Weise mit dem Namen „fuelbank“ legitim verbunden ist. Er macht auch geltend, dass der Beschwerdegegner den strittigen Domainnamen böswillig im Sinne von Artikel 21 (3) (a) der Verordnung Nr. 874/2004 registrierte, da er den Domain-Namen registrierte, um ihn zum Kauf anzubieten.

B. BESCHWERDEGEGNER

Der Beschwerdegegner erwiderte in englischer Sprache, dass er die freie Domäne erworben hat und sich als rechtmäßiger Besitzer ansieht. Er besitzt sie als Investment und bietet sie zum Verkauf an jedermann an.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

Die Parteien haben keine Vereinbarung über die Sprache der ADR Proceedings getroffen. Daher gilt die Regelung aus der Registierungs Vereinbarung, dass die Sprache der ADR Proceedings die Sprache der Registrierung, und somit die Deutsche Sprache sein soll. Die Parteien werden daran erinnert, dass weitere Eingaben nur in deutscher Sprache Berücksichtigung finden.

Gemäß Art. 21 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 i.V.m. VO EU 517/2019 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.

Andernfalls kann der Beschwerdeführer keinen Erfolg in dem Streitbeilegungsverfahren haben.

Als solche Rechte kommen die in Art. 10 Abs. 1 VO (EG) Nr. 874/2004 i.V.m. VO EU 517/2019 genannten Rechte (nationale und Gemeinschaftsmarken, geografische Angaben oder Ursprungsbezeichnungen sowie auch - sofern sie nach dem einzelstaatlichen Recht des jeweiligen Mitgliedstaats geschützt sind - nicht eingetragene Marken, Handelsnamen, Geschäftsbezeichnungen, Unternehmensnamen, Familiennamen und charakteristische Titel geschützter literarischer oder künstlerischer Werke) in Betracht.

Im vorliegenden Fall beruft sich der Beschwerdeführer auf eigene Firmennamensrechte und Markenrechte an der Domäne.

Das Namensrecht, welches auf Handels- und Unternehmensnamen anwendbar ist (vgl. ADR 04484 GREENTEAM), ist ein nach Art. 10 Abs. 1 der VO (EG) Nr. 874/2004 geschütztes Recht. Das Namensrecht ist zudem in Art. 10 Abs. 1, Ziff. 2 der VO (EG) Nr. 874/2004 als ein solches Recht erwähnt.

Ausgehend von dem Vortrag des Beschwerdeführers und den vorgelegten Beweismitteln sowie der Spruchpraxis der ADR-Schiedskommissionen (beispielsweise: ADR 06449 CHEAPJACKWOLFSKINS, 04052 TARKETT-COMMERCIAL oder ADR 05468 ZOTT-SALE“), ist nach Ansicht dieser Schiedskommission der strittige Domainname mit dem Firmennamen des Beschwerdeführers bis auf die Top-Level-Domain „.eu“ identisch. Die Toplevel-Domain kann nach herrschender Meinung und ständiger Rechtsprechung des Schiedsgerichts bei der Bewertung der Identität bzw. verwirrenden Ähnlichkeit außer Betracht bleiben (zum Beispiel: ADR 03207 „ALLIANZ-ONLINE“; ADR 04700 „SHB“).

Der Unternehmensname des Beschwerdeführers ist damit im Sinne des Art. 21 Abs. 1 VO (EG) Nr. 874/2004 i.V.m. VO EU 517/2019 identisch.

Die Registrierungsvoraussetzungen gemäß Art. 4 Abs. 2 (b) der Verordnung (EG) 733/2002 i.V.m. Art. 20 Verordnung (EU) 2019/517 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2019 verlangen, dass das Unternehmen eine Niederlassung in der Europäischen Union hat. Das ist hier nicht der Fall. Damit steht dem Beschwerdeführer gemäß Art. 22 Abs. 11 der Verordnung 874/2004 der beantragte Anspruch auf Übertragung der Domäne nicht zu.

Der Beschwerdeführer kann sich auch nicht auf eine in der Europäischen Union eingetragene oder durch Erstreckung wirksame Marke mit dem Wortzeichen „fuelbank“ berufen. Die kanadische Marke ist insoweit unbeachtlich. Hierin besteht ein wesentlicher Unterschied zu CAC-ADREU-008401 – radioitalia.eu.

Das Panel hält ferner fest, dass es nicht zuständig ist, eine mögliche schuldrechtliche Verletzung im Rechtsverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und dem Registrar register.com zu entscheiden, da die ADR.eu Regeln hierfür keine Rechtsgrundlage bieten. Das ist den Zivilgerichten vorbehalten. Es ist für das Panel jedoch erwiesen, dass der Ausgang eines solchen zivilgerichtlichen Verfahrens register.com verpflichten könnte, den bisherigen Rechtszustand vor Löschung (Deaktivierung) der Domäne wiederherzustellen.

Daher besteht eine Schadensminderungspflicht für die Beteiligten. Der Beschwerdegegner kann die streitgegenständliche Domäne nicht mehr gutgläubig veräußern, weil sie streitbefangen gemacht wurde vom Beschwerdeführer. Das Handeln des Beschwerdeführers erscheint nicht bösgläubig. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer die streitgegenständliche Domäne besessen hatte, obwohl er die oben zitierte Voraussetzung zur Registrierung nicht erfüllte, macht ihn noch nicht böswillig, weil die Umstände bei seinem Ersterwerb anders gewesen sein könnten und hier nicht geprüft werden. Der Registrar register.com hat, je nach Ausgang eines zivilrechtlichen Verfahrens, die Domäne zu beschaffen und zugunsten des Beschwerdeführers zu konnektieren und zugleich dem Beschwerdegegner seinerseits dessen Schaden im Vertrauen auf die freie Verfügbarkeit der Domäne zu ersetzen. Andernfalls, bei zivilgerichtlicher Ablehnung eines Anspruchs des Beschwerdeführers gegen register.com auf Fortsetzung seiner ursprünglichen Domaininhaberschaft, würde die Domäne rechtskräftig frei verfügbar und der Beschwerdegegner könnte sie dann behalten. Daher ist eine Verfügungssperre für den Schwebezeitraum für beide Seiten gerecht. Es ist mit Blick auf den Beschwerdeführer nicht unbillig seinen Antrag auf Übertragung zurückzuweisen, weil die fuelbank.com seine Haupt-Domain-Adresse ist, was sich in der Nutzung als email-Adresse zeigt. Er bleibt nach wie vor im Internet erreichbar.

Die Schiedskommission ist daher der Ansicht, dass dem Beschwerdegegner an der strittigen Domain Rechte oder ein berechtigtes Interesse unter Berufung auf Art. 21 Abs. 2 VO (EG) Nr. 874/2004, Verordnung (EU) 2019/517 und Art. 10 DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/857 vom 17. Juni 2020 zustehen können für den Fall, dass ein Zivilgericht rechtskräftig die Rechtmäßigkeit des Handelns von Register.com feststellt. Im umgekehrten Fall würde das Register einen Widerruf gemäß Art. 10 Abs. 1 DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/857 vom 17. Juni 2020 aussprechen. Hierzu ist auch die Schiedskommission befugt und trifft insoweit eine vorläufige Entscheidung für sechs Monate.

Für eine Bösgläubigkeit des Beschwerdegegners bestehen keine Anhaltspunkte. Darauf kommt es aber nicht mehr an.

ENTSCHEIDUNG

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

der Domainname fuelbank entzogen wird. Dies gilt interimsmäßig für sechs Monate.

Am 21. Februar 2023 nahm die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde zurück. Noch am selben Tag ordnete das Gremium die Einstellung des Verfahrens an.

das Verfahren wurde am 23. Februar 2023 BEENDET.

PANELISTS

Name	**Dr. jur. Harald von Herget**

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2023-02-23

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

I. Disputed domain name: fuelbank.eu

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

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

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. [word/combined/figurative] trademark registered in [country], reg. No. [number], for the term [term], filed on [XX Month XXXX], registered on [XX Month XXXX] in respect of goods and services in classes [numbers]
2. [word/combined/figurative] trademark registered in [country], reg. No. [number], for the term [term], filed on [XX Month XXXX], registered on [XX Month XXXX] in respect of goods and services in classes [numbers]
3. [word/combined/figurative] CTM, reg. No. [number], for the term [term], filed on [XX Month XXXX], registered on [XX Month XXXX] in respect of goods and services in classes [numbers]
4. [word/combined/figurative] CTM, reg. No. [number], for the term [term], filed on [XX Month XXXX], registered on [XX Month XXXX] in respect of goods and services in classes [numbers]
5. geographical indication:
6. designation of origin:
7. unregistered trademark:
8. business identifier:
9. company name: yes
10. family name:
11. title of protected literary or artistic work:
12. other:

V. Response submitted: [Yes]

VI. Domain name/s is/are [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. [Probably Yes]
2. Why: The contractual relationship between Complainant and Registrar register.com has to be clarified

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. [No]
2. Why: if register.com acted correct, then is no bad faith of the Respondent

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: The Complainant has no Residence in the EU

X. Dispute Result: [Revocation of the disputed domain name]

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: the language of the ADR Proceeding is here the language of the Registration Agreement for the disputed domain name

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