Panel Decision for dispute CAC-ADREU-000052

Case number	**CAC-ADREU-000052**
Time of filing	**2006-04-21 09:57:37**
Domain names	**yoga.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Mr Matthew Keith Witts**

Respondent

Organization / Name	**Internetportal und Marketing Gmbh, Markus Koettl**

INSERT INFORMATION ABOUT OTHER LEGAL PROCEEDINGS THE PANEL IS AWARE OF WHICH ARE PENDING OR DECIDED AND WHICH RELATE TO THE DISPUTED DOMAIN NAME

Was den hier streitigen Domainnamen angeht, sind der Schiedskommission keine anderen anhängigen Verfahren bekannt.

FACTUAL BACKGROUND

Der Beschwerdegegner hat in der Sunrise-Periode den Domainnamen YOGA.eu registriert. Der Beschwerdegegner ist Inhaber einer Marke 0779203 „YOGA“ für die Benelux-Staaten, die für Telekommunikationsdienstleistungen in Klasse 38 eingetragen ist. Der Beschwerdeführer behauptet, der Beschwerdegegnerin stehen weder Rechte noch berechtigte Interessen an dem Domainnamen zu. Außerdem habe die Beschwerdegegnerin versucht, die Sunrise-Regeln für ihren Profit zu missbrauchen. Der Beschwerdeführer beantragt Übertragung des Domainnamens auf ihn.

A. COMPLAINANT

YOGA.eu ist die Firma des Unternehmens, dem der Beschwerdeführer als Direktor vorsteht. Der Beschwerdeführer betreibt einen Internetshop für Yogamatten und Gerätschaften zur Ausübung von Yoga.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass der Beschwerdegegner kein Recht oder ein berechtigtes Interesse an dem Domainnamen YOGA.eu geltend machen kann, da im Zeitpunkt der Registrierung des Domainnamens die Widerspruchsfrist für die im Sunrise Verfahren geltend gemachte Marke 0779203 „YOGA“ noch nicht abgelaufen war. Darüber hinaus habe der Beschwerdegegner weder jetzt noch später die Absicht, von dem Domainnamen Gebrauch zu machen. Er habe keine Verbindung zu Yoga noch ein Interesse an Yoga. Der Beschwerdegegner habe aber weitere weit reichende Interessen, die sich an den .eu Domainnamen erkennen lassen, die der Beschwerdegegner registriert habe, darunter hotel.eu, job.eu und sport.eu. YOGA stehe für eine sehr alte Tradition i. V. m. Körper, Sinn und Geist. Der Beschwerdegegner habe kein Recht, das Wort Yoga zu gebrauchen und alle anderen von dem Gebrauch auszuschließen. Er habe keinen Goodwill zu schützen.

B. RESPONDENT

Die Beschwerdegegnerin hält die Beschwerde aus mehreren Gründen für unbegründet.

Zunächst bestreitet sie die Berechtigung des Beschwerdeführers, sich auf ein angeblich bestehendes Unternehmenskennzeichen YOGA.eu zu berufen, da die entsprechende Eingabe verspätet und nicht in der Verfahrenssprache eingereicht wurde. Weiterhin bestreitet sie die Schutzfähigkeit der Firmenbezeichnung YOGA.eu, da diese für den behaupteten Geschäftsbereich der Beschwerdeführerin, nämlich „Betrieb eines Internetshops für Yogamatten und Gerätschaften zur Ausübung von Yoga“ rein beschreibend sei. Eine Schutzfähigkeit würde voraussetzen, dass sich der Begriff YOGA.eu im Verkehr als Geschäftsbezeichnung der Beschwerdeführerin durchgesetzt hätte. Im übrigen könne sich die Beschwerdegegnerin auf Rechte bzw. berechtigte Interessen an dem Domainnamen berufen, da sie Inhaberin der eingetragenen Beneluxwort-/bildmarke Nr. 0779203 „YOGA“ für Telekommunikationsdienstleistungen in der Klasse 38 sei. Im übrigen habe die Beschwerdegegnerin auch ein berechtigtes Interesse an dem Domainnamen, da sie beabsichtigt, den Domainnamen für ein Portal mit Informationen zum Thema Yoga sowie einem Verzeichnis von Yogaexperten zu benutzen und hierzu bereits nachweisbare Vorbereitungen getroffen habe wie der beigefügte Ausdruck einer Internetseite unter dem Domainnamen YOGA.eu beweise. Dieser Ausdruck zeigt eine Website mit der Abbildung der Marke, diversen Bildern und dem Text:

„Geschichte des Yogas, die zwei Yoga-Schulen, das Yoga-Konzept, Yoga und Religion, Yoga-Philosophie, modernes Yoga und Yoga und

Gesundheit. Alles wissenswerte und ein Verzeichnis für Yoga-Experten steht hier in Kürze für sie bereit.“

Außerdem habe die Beschwerdegegnerin schon deshalb ein berechtigtes Interesse an dem Domainnamen, da dieser aus dem glatt beschreibenden Bestandteil „Yoga“ gebildet sei. Die Registrierung eines Gattungsbegriffs als Domainname sei üblich. Es bestehen viele Portale im Internet, die gewerbliche Anbieter gegen Entgelt nutzen könnten. Aus dieser seit Jahren zu beobachtenden und rechtlich nicht zu beanstandenden Übung habe sich das Bedürfnis entwickelt, möglichst viele derartige beschreibende Begriffe als Domainnamen registrieren zu lassen. Die geschilderte Praxis sei vom Deutschen Bundesgerichtshof in der Entscheidung weltonline.de vom 02.12.2004 – I ZR 207/02 bestätigt worden. Ebenso gebe es diverse Entscheidungen von diversen Schiedsgerichten, die dies bestätigt hätten, darunter WIPO Case No. D2000-0016-allocation.com, E-Resolution Case No. AF-0104 - thyme.com und NAF Case No. FA 94341-comingattractions.com. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass keine Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit gegeben seien. Schlußendlich wird der tatsächliche Vortrag des Beschwerdeführers bestritten und auf seine Beweislast hingewiesen. Fragen des Sunrise-Verfahrens seien nur gegenüber dem Register geltend zu machen. Die Beschwerdegegnerin sei allerdings zu Recht der Domainname im Sunrise-Verfahen zuerkannt worden.

DISCUSSION AND FINDINGS

1. Die Schiedskommission unterstellt die Berechtigung des Beschwerdeführers, für das Unternehmen YOGA.eu Ltd. das Verfahren zu führen. Der Beschwerdeführer hat diesen Umstand durch eine Eingabe vom 21. April 2006 dargelegt. Obwohl diese Eingabe in Englisch abgefasst war und die Verfahrenssprache dieses Verfahrens Deutsch ist, sieht die Schiedskommission schon deswegen davon ab, eine Übersetzung anzufordern, da aus der Erwiderung ersichtlich ist, dass die Beschwerdegegnerin den Inhalt dieser Eingabe verstanden hat.

2. Geltend gemacht wird die „verwirrende Ähnlichkeit“, so der Wortlaut der deutschen Fassung der VO (EG) 874/2004, zwischen der Firma des Beschwerdeführers und dem streitigen Domainnamens der Beschwerdegegnerin

a) Die Firma „Yoga.eu“ und der streitige Domainname yoga.eu sind „verwirrend“ bzw. verwechslungsfähig ähnlich.

b) Unternehmensbezeichnungen gehören gemäß Art. 10 (1) S.2, Art. 21 (1) der VO (EG) 874/2004 zu den früheren Rechten, die der Beschwerdeführer geltend machen kann. Die hier von der Beschwerdegegnerin bestrittene Schutzfähigkeit der Firma YOGA.eu als Firmenschlagwort für YOGA.eu Ltd. kann vorliegend jedoch unterstellt werden, da die Beschwerde auch bei Unterstellung der Schutzfähigkeit nicht begründet ist.

c) Die vorliegende Beschwerde hat keinen Erfolg, da sich die Beschwerdegegnerin auf eine wirksame eingetragene Benelux-Marke für YOGA berufen kann, die für Telekommunikationsdienstleistungen Schutz genießt. Die von der Beschwerdeführerin angesprochene Möglichkeit eines Widerspruchsverfahrens gegen eine eingetragene Marke hat keinen Einfluss auf ihre Wirksamkeit. Darüber hinaus ist die Berechtigung zur Anmeldung des Domainnamens YOGA.eu im Sunrise-Verfahren an sich nicht Gegenstand der Prüfung in einem Beschwerdeverfahren, das gegen einen Inhaber eines Domainnamens gerichtet ist. Nur wenn besondere Umstände vorliegen, die hier nicht ersichtlich sind, können diese auch in einem Beschwerdeverfahren zwischen potentiell Berechtigten zur Übertragung des Domainnamens Bedeutung erlangen.

Ob die Eintragung von Gattungsbegriffen unter allen Umständen ein berechtigtes Interesse des Domainnameninhabers darstellt, kann hier dahingestellt bleiben, da im vorliegenden Fall jedenfalls nicht nur ein Recht, sondern auch ein berechtigtes Interesse an dem streitgegenständlichen Domainnamen durch eine entsprechende Gestaltung der Website ersichtlich ist, auch wenn die Website einen erkennbar vorläufigen Charakter hat.

d) Eine Registrierung oder Benutzung in bösgläubiger Absicht wurde vom Beschwerdeführer nicht dargelegt und ist auch ansonsten nicht ersichtlich. Der Umstand, dass der Domainnameninhaber ggf. mit einem Portal über YOGA Gewinn erzielen will, ist für sich genommen nicht unzulässig. Auch eine Absicht des Beschwerdegegners, die berufliche oder geschäftliche Tätigkeit eines Wettbewerbers zu stören oder eine Verwechslungsgefahr mit einem bestimmten Wettbewerber, hier z.B. dem Beschwerdeführer hervorzurufen, ist nicht ersichtlich.

DECISION

Aus den vorgenannten Gründen und im Einklang mit Artikel B12 (b) der ADR-Regeln verfügt die Schiedskommission hiermit, daß die Beschwerde abgewiesen wird.

PANELISTS

Name	**Dietrich Beier**

DATE OF PANEL DECISION 2006-07-04

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

Annex 1: English Summary

The respondent has registered the domain name yoga.eu during the sunrise period. The respondent is proprietor of the Benelux mark “YOGA” registered for telecommunication services in class 38. Complainant contends that respondent has neither rights nor justified interests on the domain

name in dispute. Furthermore, respondent allegedly tries to make profit out of the sunrise rules.

The complaint is denied since the respondent is the proprietor of a valid trademark right for YOGA. The fact as such that this mark was still vulnerable due to a possible opposition proceeding during the sunrise period does not influence the validity of the mark. Furthermore, such circumstances may have an impact for the validation during the sunrise period, but not without further circumstances in an ADR proceeding between a domain name owner and a right owner. Furthermore, there are no indications for a registration or use of the domain name in bad faith. Consequently the panel must not decide about the question whether or not the fact as such that the domain name has a generic character such as YOGA.eu must always been considered as a legitimate interest of the domain name owner.
Accordingly the complaint was denied.