

## Panel Decision for dispute CAC-ADREU-000227

Case number	CAC-ADREU-000227
Time of filing	2006-04-28 11:08:57
Domain names	kunst.eu

### Case administrator

Name	Tereza Bartošková
------	-------------------

### Complainant

Organization / Name	Erwin Kunst c/o Dr. Clemens Thiele, Erwin Kunst
---------------------	---

### Respondent

Organization / Name	Internetportal und Marketing GmbH, Markus Koettl
---------------------	--

#### FACTUAL BACKGROUND

Der BF ist Inhaber der Gemeinschaftswortmarke (CTM) „KUNST“, Nr. 003424603, für die Klassen 9, 38 und 42 Nizzaer-Klassifikationsabkommen. Die Marke wurde am 06.06.2005 registriert und am 29.10.2003 angemeldet. Zwischen dem BF und dem BG bestehen keine vertraglichen oder sonstigen Rechtsbeziehungen, insbesondere auch nicht mit Hinblick auf die Verwendung des Zeichens „kunst“.

Der strittige Domainname stellt den Geburtsnamen des BF dar.

Der BG ist im Markenregister des Benelux-Merkenbureau zur Nr. 0778998 als Inhaber einer Wort-/Bildmarke mit dem Wortbestandteil „kunst“, für die Klasse 38 des Nizzaer-Klassifikationsabkommens, eingetragen. Die Marke wurde am 24.11.2005 registriert und am 18.11.2005 angemeldet. Auf Basis dieser Wort-/Bildmarke hat der BG in der Sunrise-Periode I, die am 07.12.2005 insbesondere für Markeninhaber begann, die strittige Domain beantragt und vom Register auch zugeteilt erhalten.

Der BG hat eine Vielzahl von Domainnamen in der Sunrise-Periode angemeldet und zum Teil auch bereits registriert erhalten.

Zum Zeitpunkt der Beschwerdeenbringung hat der BG keine Website unter der strittigen Domain zum öffentlichen Abruf bereitgehalten. Der BG hat bereits Arbeiten für die Erstellung einer Website durchgeführt, auf der Waren- und Dienstleistungen zum Thema „Kunst“ angeboten werden sollen.

#### A. COMPLAINANT

Der BG ist Domaininhaber der in Streit stehenden Domain „kunst.eu“ und hat keine wie immer gearteten Rechte in Bezug auf diese Domain:

Der BF ist Inhaber der Gemeinschaftsmarke (CTM), Nr. 003424603, mit dem Wortlaut „Kunst“. Diese Wortmarke ist für die Klassen 9, 38 und 42 des Nizzaer-Klassifikationsabkommens registriert. Diese Wortmarke ist zudem mit dem Geburtsnamen und Familiennamen des BF ident.

Die Marken- und Namensrechte des BF sind mit der strittigen Domain identisch, jedenfalls aber verwechslungsfähig ähnlich.

Der BG hat mit dem BF keinerlei vertragliche oder sonstige Rechtsbeziehung, die ein Recht oder berechtigtes Interesse des BG an der strittigen Domain belegen würden. Der BG hält unter dem strittigen Domainnamen auch keine Webseite zum Abruf bereit – auch daraus ergibt sich die Absicht der unberechtigten Anmeldung.

Der BG bezweckt und bewirkt durch die Registrierung der strittigen Domain eine Behinderung des BF am Markt unter seiner Marke mit der entsprechenden Domain tätig zu sein/werden bzw eine Umleitung potenzieller Kunden des BF auf den BG und verursacht zudem eine Irreführung/Irritation am Markt.

Der BG nutzt darüber hinaus die Bekanntheit des strittigen Domainnamens unter Inkaufnahme einer Verwechslung mit dem BF zu seinen Gunsten.

Der BG hat eine Vielzahl „nützlicher Namen“ als Marke angemeldet, um in der bevorrechteten Phase (Sunrise-Periode I) der .eu-Domainvergabe zum Zug zu kommen. Auch daraus ergibt sich die Unberechtigung und Bösgläubigkeit des BG im Zusammenhang mit der Domainregistrierung und seine Absicht.

Insbesondere aus diesen Gründen ist die Übertragung der strittigen Domain anzuordnen.

---

#### B. RESPONDENT

Der BG bestreitet das Vorbringen des BF und verweist insbesondere darauf, dass der BG im Markenregister des Benelux-Merkenbureau als Inhaber der Wort-/Bildmarke, Nr. 0778998, mit dem Wortbestandteil „kunst“ eingetragen ist. Diese Marke wurde in der Klasse 38 des Nizzaer-Klassifikationsabkommen am 24.11.2005 registriert. Dem BG kommt daher sehr wohl ein Recht und ein berechtigtes Interesse an der streitgegenständlichen Domain zu.

Der Umstand, dass auch der BF Inhaber einer Marke mit dem Bestandteil „kunst“ ist, steht der Marken- und Domainregistrierung des BG nicht entgegen. Der BG beabsichtigt nämlich die streitgegenständliche Domain für ein Internet-Portal zum Thema „Kunst“ zu nutzen. In dieser Hinsicht hat der BG auch bereits nachweisbare Vorbereitungen getroffen aus denen sich ergibt, dass der strittige Domainname auch für derartige Waren- oder Dienstleistungen verwendet werden wird.

Beim Domainnamen „kunst“ handelt es sich darüber hinaus um ein glatt beschreibendes Zeichen, dass in der Folge vom BG auch beschreibend genutzt wird. Alleine daraus ergibt sich ein berechtigtes Interesse.

Sowohl der BGH als auch die Entscheidungspraxis der UDRP-Panels zeigen, dass an der Registrierung und Benutzung beschreibender Domainnamen regelmäßig ein berechtigtes Interesse besteht; selbst die Registrierung eines Domainnamens zum alleinigen Zweck des Verkaufes würde ein derartiges legitimes Interesse darstellen und rechtfertigen.

Der BG hat die strittige Domain weder bösgläubig registriert, noch wird sie bösgläubig benutzt; der BF konnte auch einen diesbezüglichen Beweis nicht erbringen. Alleine aus dem Umstand, dass der BG zahlreiche beschreibende Domainnamen auf Basis einer Markenregistrierung in der Sunrise-Periode I bevorrechtigt registriert hat, kann eine Bösgläubigkeit in diesem Sinne nicht abgeleitet werden.

Die Frage, ob die Voraussetzungen einer gestaffelten Registrierung der strittigen Domain vorlagen oder nicht, ist ausschließlich Sache eines Verfahrens gegen das Register. Im Konkreten geht es aber um die Frage, ob der strittige Domainname bösgläubig im Hinblick auf bestehende Schutzrechte des BF registriert oder benutzt wurde/wird, und das ist zu verneinen.

Die Aufzählungen von Bösgläubigkeitstatbeständen treffen auf den BG nicht zu; auch die behauptete Registrierung in Behinderungsabsicht ist nicht gegeben; Gleiches gilt für die behauptete Umleitungsabsicht bzw für allfällige Irritationen.

Aus diesen Gründen erweist sich die Beschwerde als unbegründet.

---

#### DISCUSSION AND FINDINGS

Gemäß Artikel B 11 (d) ADR-Regeln hat die Schiedskommission die Übertragung der Domain dann anzuordnen, wenn der BF Folgendes nachweist:

(1) In ADR-Verfahren, in denen der BG Inhaber der Registrierung des .eu-Domainnamens ist, für den die Beschwerde eingereicht wurde:

- (i) dass der Domainname mit einem Namen identisch oder verwechselbar ist, für den Rechte bestehen, die nach nationalem Recht eines Mitgliedstaates und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, und, entweder
- (ii) der Domainname vom BG ohne Rechte oder berechnigte Interessen an demselben registriert, oder
- (iii) der Domainname in bösgläubiger Absicht registriert wurde oder benutzt wird.

(2) Wenn BG das Register ist, dann hat die Schiedskommission dem Rechtsbehelf dann stattzugeben, wenn die Entscheidung des Registers den EU-Vorschriften zuwider gelaufen ist.

Im Konkreten ist der BG Inhaber der strittigen Domain, weshalb die Voraussetzungen gem Artikel B 11 (d) (1) (i) – (iii) ADR-Regeln zu prüfen sind:

I. Domainname ist mit der Gemeinschaftswortmarke des BF identisch oder verwechselbar ähnlich:

Die Schiedskommission folgt der Spruchpraxis der UDRP-Panels und der überwiegenden (ordentlichen) Rechtsprechung, wonach die Top-Level-Domain bei der Beurteilung der Identität bzw Ähnlichkeit außer Betracht zu bleiben hat. Es ist daher evident, dass die strittige Domain „kunst“ mit der Gemeinschaftswortmarke des BF „KUNST“ ident ist; in jedem Fall aber besteht eine sehr hohe Verwech-selbarkeit im Sinne von Ähnlichkeit.

Die Voraussetzungen nach Artikel B 11 (d) (1) (i) ADR-Regeln sind erfüllt.

II. Der BG hat kein Recht oder berechtigtes Interesse am Domainnamen:

Unstrittig ist, dass zwischen dem BF und dem BG keine vertraglichen Beziehungen, insbesondere mit Hinblick auf die Verwendung des Zeichens „Kunst“ bestehen.

Unstrittig ist aber auch, dass sowohl der BF, als auch der BG Inhaber eines in der Gemeinschaft anerkannten Schutzrechtes sind, nämlich einerseits einer Gemeinschaftsmarke und andererseits einer Wort-/Bildmarke des Benelux-Merkenbureau.

Die Schiedskommission geht daher aus diesem Grund davon aus, dass der BG aus der eigenen Wort-/Bildmarke ein Recht bzw berechtigtes Interesse an der Registrierung des strittigen Domainnamens ableiten kann.

An der Gültigkeit der Registrierung der Wort-/Bildmarke der BG hegt die Schiedskommission im Übrigen keine Zweifel, weil der Registrierung weder absolute noch relative Registrierungshindernisse entgegenstehen. Für das Zeichen „kunst“ besteht im Zusammenhang mit der Klasse 38 auch kein Freihaltebedürfnis, was letztlich auch durch die Gemeinschaftsmarkenregistrierung der Marke des BF dokumentiert wird. Im Übrigen ist es nicht Sache der Schiedskommission eine registrierte Marke auf ihre Gültigkeit hin zu überprüfen.

Was Ansprüche zwischen Markeninhabern anlangt, so ist darauf hinzuweisen, dass diese in der Regel nicht in Markenregistrierungsverfahren (ausgenommen der Widerspruch im CTM-Registrierungsverfahren) geltend gemacht und auch nicht in Domainregistrierungsverfahren „quasi“ antizipierend entschieden werden können.

Die Voraussetzungen nach Artikel B 11 (d) (1) (ii) ADR-Regeln sind daher nicht gegeben.

III. Der Domainname wurde in bösgläubiger Absicht registriert oder wird in bösgläubiger Absicht benutzt

Für eine erfolgreiche Beschwerde hat der BF nicht die Voraussetzungen gemäß Artikel B 11 (d) (i) - (iii) ADR-Regeln kumulativ zu erfüllen, sondern es reicht vielmehr, wenn zusätzlich zur Voraussetzung nach Unterabsatz (i) entweder der Unterabsatz (ii) oder (iii) erfüllt wird.

Artikel B 11 (f) ADR-Regeln listet demonstrativ Umstände auf, die eine bösgläubige Registrierung oder Nutzung eines Domainnamens nahe legen, wenn deren Vorliegen erwiesen ist. Die vom BF aufgeworfenen Beanstandungen sind aber nach Ansicht der Schiedskommission nicht geeignet unter Artikel B 11 (f) ADR-Regeln subsumiert zu werden:

Es wurde weder ein Domainverkauf oder ein Fall des Artikel B 11 (f) (2) (i) – (iii) ADR-Regeln nachgewiesen, noch eine Störungs- oder Umleitungsabsicht des BG belegt (die Domain war zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung noch nicht mit

einer Website hinterlegt). Auch der Umstand, dass der strittige Domainname der Name des BF ist, führt im Konkreten nicht zur Bösgläubigkeit, handelt es sich doch beim strittigen Domainnamen in Hinblick auf bestimmte Waren/Dienstleistungen um ein glatt beschreibendes Zeichen; im Übrigen hat der BG durch die Markenregistrierung eine ausreichende Verbindung zum Domainnamen hergestellt.

Der Bösgläubigkeitstatbestand nach Artikel B 11 (d) (1) (iii) ADR-Regeln zielt alleine darauf ab, dass der BG gegenüber dem BF bösgläubig agierte. Eine „rechtsmissbräuchliche“ Registrierung einer Domain, weil zB eine Marke nur deshalb registriert wurde, um an der Sunrise-Periode I teilzunehmen, stellt nach Ansicht der Schiedskommission keine derartige Bösgläubigkeit gegenüber dem BF dar, sondern allenfalls eine Verletzung von Registrierungsvorschriften.

Die Umstände, die im Zusammenhang mit der strittigen Domainregistrierung stehen, insbesondere die zeitnahe Markenregistrierung in Bezug auf die Sunrise-Periode I und der Umstand, dass nach den eigenen Angaben des BG die strittige Domain nicht für Waren und Dienstleistungen verwendet wird, für die die entsprechende Marke registriert wurde, sind unter dem Gesichtspunkt eines rechts-missbräuchlichen Erwerbs der strittigen Domain durch Registrierung einer Marke die ausschließlich als Vehikel zur Teilnahme an der bevorrechteten Domainvergabe dient, durchaus überprüfungswürdig. Das gegenständlich angestrebte Verfahren ist dafür aber nicht geeignet. Gleiches gilt nach Ansicht der Schiedskommission für die Frage, ob bei der Wort-/Bildmarke des BG das Wort „kunst“ ausreichend prägend genug war, um eine entsprechende Domainregistrierung in der Sunrise-Periode I zu rechtfertigen.

Die Voraussetzungen nach Artikel B 11 (d) (1) (iii) ADR-Regeln liegen daher nicht vor.

Insgesamt kommt daher die Schiedskommission zu dem Schluss, dass nur die Voraussetzung nach Artikel B 11 (d) (1) (i), nicht aber jene nach Artikel B 11 (d) (1) (ii) oder/und (iii) ADR-Regeln im Konkreten vorliegen.

---

#### DECISION

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	<b>Peter Burgstaller</b>
------	--------------------------

---

DATE OF PANEL DECISION 2006-07-17

---

## Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

The Complainant claimed that the Respondent has no rights or legitimate interest in the domain name in dispute, that it has registered and/or is using the disputed domain name in bad faith and that it had registered a national trademark abusively, just to join the first part of the phased registration of eu-domains. The domain name in dispute is identical with the CTM of the Complainant.

The Respondent on the contrary argued, that because of its figurativ trademark (Benelux-Trademark), which contains the word "kunst", it has a right in the disputed domain name and has not registered or is using the disputed domain name in bad faith. The registration of the trademark moreover was not abusiv.

The Panel held:

The domain name in dispute is identical, at least confusingly similar, to the Complainants CTM "KUNST". However, the Complainant could not prove paragraph B11(f)(1)(ii) and/or (iii) ADR-Rules. Moreover it is the Panels conviction, that whether the registration of a trademark only for the sake of attending the first part of the phased registration is abusiv or not, is not a question which is to be decided under paragraph B11(f)(1) ADR-Rules. The same is true for the question, whether a figurativ trademark met the prerequisites for being registered as domain name in the first part of the phased registration.

Therefore the complaint must be denied.

---

