Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-000419

Case number	**CAC-ADREU-000419**
Time of filing	**2006-10-10 11:57:34**
Domain names	**hotel.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**HOTEL.EU s.r.o.**

Respondent

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

SACHLAGE

Der Beschwerdegegner hat in der Sunrise Periode den Domainnamen „hotel.eu“ registriert. Der Beschwerdegegner ist Inhaber einer österreichischen kombinierten Nationalmarke „HOTEL“ Nr. AT 228284 die für Kl. 35-Werbung im Internet für Dritte, Kl. 39-Reisereservierungen und Buchungen, Kl. 42-Design und Aktualisierung von Web-Seiten und Kl. 43-Reservierungen von Hotels und Pensionsunterkünften und Zimmervermittlung den 13.10.2005 eingereicht und den 16.11.2005 registriert wurde.
Hotel.eu, s.r.o. ist die Firma des Unternehmens des Beschwerdeführers seit 3.6.2005. Der Beschwerdeführer behauptet, dass der Beschwerdegegner eine Anzahl von Domainnamen registriert hat und dass ihm kein Rechte oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen zusteht. Der Beschwerdegegner hat nach der Ansicht des Beschwerdeführers den Domainnamen in bösgläubiger und behindernder Absicht registriert. Der Beschwerdeführer beantragt den Widerruf des gegenständlichen Domainnamens und zugleich die Übertragung des Domainnamens auf den Beschwerdeführer.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Der Beschwerdeführer behauptet, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen „hotel.eu“ auf der Basis der österreichischen kombinierten Nationalmarke „HOTEL“ in der Sunrise-periode registriert hat.
Der Beschwerdegegner wurde erst den 20.8.2005 ins Firmenbuch mit dem Gegenstand des Unternehmens Betrieb und Vermarktung von Internetportalen eingetragen.
Die kombinierte österreichische Nationalmarke „HOTEL“ wurde den 13.10.2005 für Waren und Dienstleistungen in der Kl. 39-Reisereserwierungen und – Buchungen und in der Kl. 43-Reservierungen von Hotels und Pensionsunterkünften und Zimmervermittlung eingereicht, wobei die Registrierung den 16.11.2005 erfolgte. Der Beschwerdegegner hat mehrere Marken registriert, die er für die Registrierung der Domainnamen in der Sunrise-Periode ausgenutzt hat.
Der Beschwerdeführer behauptet weiter, dass nach den Recherchen bei dem Beschwerdegegner, die er durch eine in Österreich ansässige Patentanwaltskanzlei durchgeführt hat, keine wirtschaftlichen Aktivitäten festgestellt wurden und die Marke „HOTEL“ nicht kennzeichendmässig verwendet wird.
Der Beschwerdeführer weist auch auf eine Veröffentlichung aus dem on-line Magazin Blaulicht und Graulicht vom 17.2.2006, der zu entnehmen ist, dass der Beschwerdegegner mehrere Hochwert-Domains registriert hat, dazwischen auch den Domainnamen „hotel.eu“ und dass es sich um fragwürdige Methoden handelt.

Der Beschwerdegegner habe nach Auffassung des Beschwerdeführers den Domainnamen „hotel.eu“ ohne Recht und berechtigte Interessen (Art. B 10(i)(B) der „ADR Regeln“) registriert und der Domainnamen sei identisch bzw. verwechselbar mit dem Namen des Beschwerdeführers, wobei das Recht des Beschwerdeführers an den Bezeichnungen „HOTEL“ oder „HOTEL.eu“ nach dem nationalen und Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt ist, sowie der Domainnamen in bösgläubiger Absicht registriert wurde (Art. B1 (6)(10)i der ADR Regeln (weil der Beschwerdeführer den Domainnamen zum Zweck des Verkaufs, der Vermietung, usw. registriert hat.
Desweiteren wurde der Domainnamen mit einer Behinderungsabsicht registriert.
Deshalb beantragt der Beschwerdeführer den Domainnamen hotel.eu zu widerrufen und fordert zugleich seine Übertragung auf den Beschwerdeführer.

B. BESCHWERDEGEGNER

Der Beschwerdegegner bestreitet das Vorbringen des Beschwerdeführers und hält die Beschwerde aus verschiedenen Gründen für unbegründet. Der Beschwerdegegner behauptet, dass dem Beschwerdeführer kein Ausschliesslichkeitsrecht an dem Wortbestandteil „HOTEL“ zusteht, da dieses zum Geschäftsbereich der Firma beschreibend ist und deshalb sich auf kein Recht im Sinne des Art 21(1) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 berufen kann. Der Beschwerdegegner als Markeninhaber hat ein Recht und ein berechtigtes Interesse an dem streitgegenständlichen Domainnamen und die Beweislast dafür, dass ihm dieses Recht und ein berechtigtes Interesse nicht zusteht, obliegt dem Beschwerdeführer. Der Beschwerdeführer, hat diese Beweislast nicht ertragen.
Das Recht und das berechtigte Interesse kann davon abgeleitet werden, dass der Beschwerdegegner Markeninhaber ist und beabsichtigt den Domainnamen für ein Internetangebot von Reisedienstleistungen zu benutzen und nachweisbare Vorbereitungen getroffen hat. Desweiteren steht dem Beschwerdegegner ein berechtigtes Interesse an dem Domainnamen, da dieses aus dem Gattungsbegriff besteht.
Der Beschwerdeführer hat auch keinen Beweis dafür, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen bösgläubig registriert hat, erbracht. Das gleiche gilt für die Behinderungsabsicht, wofür keinerlei Anhaltspunkte bestehen.
Der Beschwerdegegner hat auch auf die bestehende Rechtsprechung hingewiesen.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

I. Zu den verfahrensrechtlichen Vorfragen.
Der Beschwerdeführer hat geltend gemacht, dass die Anlagen Nr. 5-12, die zur Beschwerdeerwiderung beigelegt wurden, nicht in der deutschen Fassung waren, was gegen Art. A3 (c) der ADR-Regeln verstösst. Nach Art. A3 (d) wurde dem Beschwerdegegner angeordnet die deutsche Fassung der erwähnten Anlagen vorzulegen. Die Übersetzung wurde nicht eingereicht, deshalb die erwähnten Anlegen 5-12 wurden nicht berücksichtigt.
Der Beschwerdeführer hat den 29.12.2006 eine zusätzliche Erwiderungsschrift eingereicht. Der Beschwerdegegner hat den 9.1.2006 eine Erwiderungsschriftsatz eingereicht. Nach Art. B.8 der ADR – Regeln kann die Schiedskommission nach eigenem Ermessen mehrere Vorträge der Parteien zulassen. Nach Ansicht der Schiedskommission der Grund für die Zulassung weiterer Vorträge besteht nur dann, wenn neue Tatsachen und Beweise später im Verfahren auftauchen. Keine wesentlichen neuen Tatsachen oder Dokumente wurden ermittelt, deswegen hält die Schiedskommission diese Vorträge als unzulässig.
II. Zu den materiellrechtlichen Fragen
Gemäss Art. B11 (d) ADR-Regeln hat die Schiedskommission die Übertragung dann anzuordnen, wenn der Beschwerdeführer nachweist in ADR-Verfahren, in denen der Beschwerdeführer Inhaber der Registrierung des .eu Domainnamens ist, für den die Beschwerde eingereicht wurde, nachweist
(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 Beschwerdegegner ohne Rechte oder berechtigte Interessen an demselben registriert, oder
(iii) der Domainname in bösgläubiger Absicht registriert wurde oder benutzt wurde.
1. Voraussetzung nach Art. B11 (d) (1)(i). Der Beschwerdegegner wurde den 25.3.2002 registriert. Der Beschwerdeführer hat die vorherige Firma auf die Firma Hotel.eu s.r.o. den 3.6.2005 umregistriert (wobei s.r.o. bedeutet GmbH). Unternehmensbezeichnungen gehören gemäss Art. 10 (1), Art. 21 (1) zu den früheren Rechten. Die Firma ist deshalb nicht mit dem Domainnamen identisch, weil sie nicht nur „hotel“ heisst, sondern hotel.eu (der identische Domainnamen müsste dann hotel.eu.eu) sein. Der gegenständliche Domainnamen „hotel.eu“ ist jedoch verwechslungsfähig mit der Firma „hotel.eu

s.r.o.“. Deshalb ist diese Voraussetzung erfüllt.
2. Die Voraussetzungen nach dem Art. B11 (d)(1)(ii).
Der Beschwerdeführer behauptet, dass der Beschwerdegegner kein Recht oder berechtigtes Interesse am Domainnamen hat.
Der Begriff berechtigtes Interesse ist im Art. 21 Abs. 2 VO 874/2004 näher konkretisiert.
Der Beschwerdeführer behauptet, dass der Beschwerdegegner nach der Recherche der ansässigen Kanzlei keine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt und die Marke HOTEL nicht verwendet wird. Dazu ist jedoch zu bemerken, dass diese Behauptung nur aufgrund der Anfrage der ansässigen Kanzlei (und der Nichtregistrierung bei der Wirtschaftskammer) vermutet ist und die Schiedskommission diesen Beweis nicht überzeugend findet. Weiter weist der Beschwerdeführer darauf hin, dass der Beschwerdegegner erst am 20.8.2005 ins Firmenbuch eingetragen wurde und kurz darauf die erwähnte Marke, die überwiegend den Gattungsbegriff beinhaltet, registriert hat. Nur die kurze Zeit zwischen der erwähnten Markenregistrierung (die zwar überwiegend aus der Gattungsbezeichnung besteht) und der Registrierung des Domainnamens, obwohl dies bestimmte Bedenken schon hervorrufen kann, beweist ohne klare Beweise die Vermutung des Beschwerdeführers nicht bewiesen. Ausserdem sei zu bemerken, dass der neue Firmennamen des Beschwerdeführers nicht zum erheblich unterschiedenen Datum ins Firmenbuch eingetragen wurde (die frühere Firma war vom 25.3.2002 bis 3.6.2005 Tourist Site Slovakia-International Databank System, s.r.o.).
Weiter behauptet der Beschwerdeführer, dass der Beschwerdegegner eine Anzahl von österreichischen Nationalmarken registriert hat, damit solche Registrierungen als früheres Recht zur Registrierung der dementsprechenden Domainnamen dienen könnten. Auch nur solche Tatsache, wenn es sich vielmehr um Gattungsbegriffe handelt, beweist auch nicht die Behauptung des Beschwerdeführers.
Die Nationalmarke „HOTEL“ sei eine kombinierte (Wort/Bild) Marke, die nach Behauptung des Beschwerdeführers nicht als ein früheres Recht dienen kann. Dazu ist zu bemerken, dass diese Einwendung schon im Verfahren unter Nr. 0323 entschieden wurde. In dieser Entscheidung, die für die Schiedskommission rechtlich bindend ist, wurde anerkannt, dass die erwähnte Nationalmarke ein früheres Recht (mit Rücksicht auf Art. 19 (2) der Sunrise-Regeln) darstellt. Ausserdem identifiziert sich die Schiedskommission mit diesem Entscheid vollkommen.
Man kann nicht aus der bestehenden Legislative ableiten, dass die Registrierung von Gattungsbegriffen widerrechtlich ist. Es sei noch zu bemerken, dass der Firmennamen „hotel.eu“ ebenso wenig unterscheidungsfähig wie die Wortmarke ist .
Die Schiedskommission ist der Meinung, dass der Beschwerdegegner aus der eigenen Wort-/Bildmarke ein Recht oder berechtigtes Interesse an der Registrierung des gegenständlichen Domainnamens ableiten kann (siehe auch Fall Nr. 00227, 00052).
Die Vorsausetzungen nach dem obenerwähnten Artikel sind deswegen nicht erfüllt.
3) Die Voraussetzung nach Art. B11 (d) (1) (iii). Der Beschwerdeführer behauptet dass, der Beschwerdegegner den Domainnamen in bösgläubiger Absicht (wie in Art. 21 (1)(b) der VO (EG) Nr. 874/2004 angeführt ist) registriert hat. Die Bösgläubigkeit wird im Art. 21 Abs. 3 VO 874/2004 näher konkretisiert.
Diese Absicht ist nach der Auffassung des Beschwerdeführers davon abzuleiten, dass der Beschwerdegegner den strittigen Domainnamen registriert hat, damit er diesen an den Inhaber eines Namens für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, verkauft, oder vermietet, usw.
Diese Behauptung wurde jedoch vom Beschwerdeführer nicht bewiesen. Der Domainverkauf als auch die Störungs- oder Umleitungsabsicht stehen nicht vor. Nach Auffassung der Schiedskommission müsste der Bösgläubigkeitsbestand gegen den Beschwerdeführer gezielt werden, was nicht belegt wurde. Da der Beschwerdegegner seine Nationalmarke als früheres Recht für die Registrierung des Domainnamens in der Sunrise-Periode ausgenutzt hat, belegt das keine Bösgläubigkeit und zwar (sogar) nicht gegen den Beschwerdeführer.
Der Beschwerdegegner behauptet, dass der streitgegenständliche Domainname mit der Absicht registriert wurde, dass der Domainnamen für Dienstleistungen, die am Internet-Portal angeboten werden, benutzt wird. Auch diese Behauptung des Beschwerdegegners wurde nicht widerlegt.
Auch die Voraussetzungen nach Art. B 11 (d) (1) (iii) sind nicht erfüllt.

ENTSCHEIDUNG

Aus den vorgenannten Gründen und im Einklang mit Art. B 12 (b) der ADR-Regeln verfügt die Schiedskommission hiermit, dass die Beschwerde abgewiesen wird.

PANELISTS

Name	Otakar Svorcik

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2006-12-20

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

The Respondent has registered the domain name “hotel.eu” during the Sunrise period based on the Austrian device national trademark HOTEL No. 228 284 for the goods and services in cl. 39 and 43, which served as a prior right.
The Complainant contends that the existing trademark could not have served a prior right and Respondent has no rights or legitime interest in the disputed domain name. He further claims that the registration was made in bad faith. The Complainant requested the revocation of the domain name and its transfer to the Complainant.
The Respondent has contested the statement of the Claimant as fully ungrounded. According to the Respondent, lack of rights or legitime interest in the domain name or bad faith has not been proven.
The Panel held that the decision in Case No. 00323 confirmed the validity of a prior right and that such decision is for the panel in this case binding.
The Complainant was not able to prove its allegations. The Panel found that the domain name hotel.eu is confusingly similar with the company name hotel.eu, s.r.o., however, the Panel does not share the allegation of the Complainant that Respondent had no right or legitimate interest in registering domain name “hotel.eu”.
The fact only that the trademark, which is formed by a generic name was registered shortly prior to the registration of disputed domain name, and further that the Respondent has registered more domain names, cannot be sufficient proof that the Respondent acted in bad faith and especially in respect of the Claimant . There is no evidence rebutting the statement of the Respondent on his intention of further use of the domain name.
Therefore the Panel decided that the complaint was denied.