Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-000445

Case number	**CAC-ADREU-000445**
Time of filing	**2006-04-24 15:25:52**
Domain names	**avd.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**AvD Wirtschaftsdienst GmbH**

Respondent

Organization / Name	**Allgemeiner Versicherungsdienst GmbH**

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

Keine Verfahren bekannt.

SACHLAGE

Die Allgemeiner Versicherungsdienst GmbH, die nunmehrige Beschwerdegegnerin, hat am 07.12.2005, 11:01:16.575, die Registrierung der streitgegenständlichen Internet-Domain „avd.eu“ beantragt. Die Beschwerdegegnerin wurde aufgrund des Zeitpunktes ihrer Anmeldung an erster Stelle gereiht, gefolgt von der Beschwerdeführerin AvD Wirtschaftsdienst GmbH. Zum Beweis des Vorliegens eines „früheren Rechtes“ stützte sich die Beschwerdegegnerin auf die zu ihren Gunsten für die Klassen 9, 35 und 36 aufrecht registrierte national österreichsche Wort-Bildmarke AT 203730 „AVD“. Der entsprechende Nachweis wurde dem Register laut Auszug der Whois-Datenbank rechtzeitig, nämlich mit 13.01.2006 übermittelt.

Die Internet-Domain „avd.eu“ wurde von der EURid der Beschwerdegegnerin zugesprochen. Die ADR-Frist gegen die Entscheidung des Registers lief bis 28.03.2006. Am 27.03.2006, 11:35:48, reichte die Beschwerdeführerin eine gegen die Domaininhaberin gerichtete Beschwerde ein, die am 18.05.2006 berichtigt wurde. Die Erwiderung der Beschwerde durch die Beschwerdegegnerin erfolgte am 28.06.2006. Das Vorbringen der beiden Parteien wird nachstehend in seinen entscheidungswesentlichen Teilen wiedergegeben.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Die Beschwerdeführerin, die AvD Wirtschaftsdienst GmbH, brachte insbesondere vor, dass sie vom Automobilclub von Deutschland e. V. beauftragt worden sei, den Internetauftritt des AvD e.V. und der zu seinem Verbund gehörenden Gesellschaften abzuwickeln. Der Automobilclub von Deutschland e. V. führe die Tradition des 1899 gegründeten Clubs fort und sei mit den zu seinem Verbund gehörenden Gesellschaften Dienstleister rund um das Auto und den mobilen Menschen. Dazu zählten Pannen- und Unfallhilfe europaweit mittels einer Flotte von ca. 320 eigenen sowie den Fahrzeugen von ca. 800 Servicepartnern. Versicherungen rund um das Auto befänden sich ebenso im Portfolio wie der Krankenrücktransport und eine Auslandsreise-Krankenversicherung. Vom AvD Reiseservice würden darüber hinaus Touristikdienstleistungen angeboten, ebenso wie Karten und sonstige Druckerzeugnisse. Vor allem das Club-Magazin „Motor und Reisen“ würde eine beachtliche Auflage erreichen.

Der Automobilclub von Deutschland e. V. sei Inhaber der national deutschen Wort/Bild-Marke „AvD“, eingetragen am 06.05.1994 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer 2064309. Die Beschwerdeführerin sei bevollmächtigt, die Marke zu nutzen. Der Automobilclub von Deutschland e. V. und die zu seinem Verbund gehörenden Gesellschaften seien ferner unter der verfahrensgegenständlichen Zeichenfolge im geschäftlichen Verkehr seit Jahrzehnten bekannt und tätig. Die Beschwerdeführerin brachte weiters vor, Inhaberin der bei der DENIC registrierten Internet-Domain „avd.de“ zu sein. Unter diesem Domainnamen würden von ihr seit der Eintragung regelmäßig Informationen zu den Dienstleistungen des AvD e.V. und der zu seinem Verbund gehörenden Gesellschaften angeboten.

Im Gegensatz zum Automobilclub von Deutschland e. V. sei die Beschwerdegegnerin erst seit wenigen Jahren unter der Firmierung „Allgemeiner Versicherungsdienst GmbH“ im geschäftlichen Verkehr tätig. Die eingeführte Marke „AVD“ werde von der Beschwerdegegnerin in widerrechtlicher Weise mit dem Eintrag „avd.eu“ ausgenutzt, da die Buchstabenfolge „avd“ seit Jahrzehnten – auch europaweit – für den Automobilclub von Deutschland e. V. stehe. Die Eintragung der Domain „avd.eu“ für die Allgemeinen Versicherungsdienst GmbH sei deshalb rechtswidrig, sodass deren Übertragung an die Beschwerdeführerin begehrt werde.

B. BESCHWERDEGEGNER

Die Beschwerdegegnerin brachte insbesondere vor, dass sie 1984 als eigenständiges österreichisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Unternehmensgegenstand An- und Verkauf angesparter Lebensversicherungen sowie Bildung von Policenportfolios und deren treuhändige Verwaltung gegründet worden sei. Ihr Umsatz habe sich im Jahr 2005 auf etwa EUR 90 Mio. belaufen, die Geschäftstätigkeit erstreckt sich auf ganz Europa.

Gegenstand des Streitbeilegungsverfahrens könne nur die Frage sein, ob die Registrierung des streitgegenständlichen Domain-Namens durch die Beschwerdegegnerin spekulativ oder missbräuchlich im Sinne des Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 erfolgt sei. Allerdings behaupte nicht einmal die Beschwerdeführerin, dass die Beschwerdegegnerin die Registrierung spekulativ oder missbräuchlich herbeigeführt hätte. Sie behaupte nämlich lediglich, dass die Beschwerdegegnerin die Marke in widerrechtlicher Weise mit dem Eintrag „avd.eu“ ausnutze, da die Buchstabenfolge „avd“ seit Jahrzehnten für den Automobilclub von Deutschland e. V. stehe. Die Beschwerdeführerin habe daher keine für dieses Verfahren geeigneten Einwendungen vorgebracht, weshalb die Beschwerde zurückzuweisen sei. Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Einwendungen hätten bestenfalls Gegenstand einer Beschwerde gegen das Register selbst sein können.

Die Beschwerdegegnerin sei Inhaberin der beim Österreichischen Patentamt am 06.06.2002 für die Klassen 9, 35 und 36 registrierten Wort-/Bildmarke AT 203730 „AVD“. Sie betreibe unter diesem Zeichen seit nunmehr über 20 Jahren ein florierendes Finanzdienstleistungsunternehmen und habe niemals die Absicht gehabt, mit ihrer Marke zu handeln oder sie spekulativ zu verwenden. Außerdem seien die Marken der Streitparteien – insbesondere graphisch – unterschiedlich. Es liege überdies keinerlei Anhaltspunkt vor, aus denen sich ergebe, dass die Marke der Beschwerdegegnerin bösgläubig erworben wurde.

Die Registrierung der streitgegenständlichen Domain sei ferner weder spekulativ noch missbräuchlich erfolgt. Die Gewährung eines Anspruchs auf Übertragung aus diesem Grund setze gemäß Art. 21 Abs. 1 (a) der Verordnung Nr. (EG) 874/2004 voraus, dass sich ein Domaininhaber auf keine Rechte oder berechtigte Interessen an dem Domain-Namen berufen könne. Die Beschwerdegegnerin sei jedoch rechtmäßige Inhaberin der Marke „AVD“. Daher steht ihr ein Recht an dem streitgegenständlichen Domain-Namen zu. Die Marke sei abgesehen von der Top-Level-Domain „eu“ mit dem streitgegenständlichen Domainnamen „avd.eu“ identisch.

Die Beschwerdegegnerin sei Inhaberin der Domain „avd.eu“, ferner der Domains „avd.at“ und „avd.biz“. Unter dem beschwerdegegenständlichen Zeichen biete sie am europäischen Markt Finanzdienstleistungsprodukte an, weshalb die Domain „avd.eu“ für sie von herausragender Bedeutung sei. Aus diesen Gründen habe sie jedenfalls ein berechtigtes Interesse an der Domain. Der streitgegenständliche Domain-Namen sei von der Beschwerdegegnerin in keiner Weise bösgläubig registriert worden. Sie habe auch keinerlei Absicht, die Domain zu verkaufen, vermieten oder anderweitig zu übertragen. Die Registrierung sei jedenfalls auch nicht erfolgt, um zu verhindern, dass der Inhaber eines solchen Namens

diesen Namen als entsprechenden Domain-Namen verwenden könne oder um einen Mitbewerber zu stören. Die Beschwerdegegnerin beantrage daher, der Beschwerde nicht stattzugeben.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

Als ersten Schritt der Entscheidungsfindung war vom Schiedsrichter zunächst zu prüfen, ob die Beschwerde formell korrekt und zum richtigen Zeitpunkt eingebracht wurde. Gemäß Abschnitt B Abs. 1 lit. a der Regeln für die Alternative Streitbeilegung in .eu-Domainstreitigkeiten (ADR-Regeln) kann ein ADR-Verfahren von einer natürlichen oder juristischen Person nämlich nur dann gegen einen Domainnameninhaber, gegen dessen Domainnamen die Beschwerde erhoben wird, eingereicht werden, wenn der streitgegenständliche Domainname zum Einreichzeitpunkt der Beschwerde bereits tatsächlich registriert und aktiviert ist. Davor kann eine Partei ein ADR-Verfahren lediglich gegen das Register anstrengen.

Gemäß Abschnitt 22 Abs. 2 der Sunrise-Regeln aktiviert das Register einen Domain-Namen jedoch erst am Tag nach dem Ablauf der Frist von vierzig Tagen nach seiner Entscheidung, den entsprechenden Domänennamen zu registrieren („Sunrise-Einspruchsfrist"), sofern innerhalb dieser Frist von vierzig Tagen kein alternatives ADR-Verfahren gegen die Entscheidung des Registers eingeleitet wurde.

Das Ende der Sunrise-Einspruchsfrist die verfahrensgegenständliche Domain-Anmeldung betreffend war laut Whois-Datenbank der 28.03.2006. Die Beschwerdeführerin hat ihre gegen den in Aussicht genommenen Domainnameninhaber – und nicht gegen das Register – gerichtete Beschwerde jedoch bereits am 27.03.2006, 11:35:48, eingebracht. Nachdem aufgrund der geschilderten eindeutigen Rechtslage zu diesem Zeitpunkt ein Vorgehen gegen andere als das Register nicht zulässig war, ist die Beschwerde schon aus diesem Grunde zurückzuweisen.

Aber auch inhaltlich vermag die Beschwerdeführerin mit ihrem Vorbringen nicht durchzudringen. Die Gründe, weshalb ein Streitbeilegungsverfahren überhaupt angestrengt werden kann, sind vom Verordnungsgeber nämlich explizit festgelegt.

Gemäß Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 waren nur die Inhaber früherer Rechte, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, sowie öffentliche Einrichtungen berechtigt, Domänennamen während einer Frist für gestaffelte Registrierung zu beantragen, bevor die allgemeine Registrierung für die Domäne „.eu" beginnt. Unter „Früheren Rechten" waren nach dieser Bestimmung unter anderem registrierte nationale und Gemeinschaftsmarken zu verstehen. Sowohl die Beschwerdegegnerin mit ihrer national österreichischen registrierten Wort-/Bildmarke AT 203730 „AVD" als auch die Beschwerdeführerin mit ihrer national deutschen Wort/Bild-Marke DE 2064309 „AvD" verfügten zum Registrierungszeitpunkt über ein solches „früheres" Recht – dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Beschwerdeführerin tatsächlich berechtigt ist, Namens- und Markenrechte der tatsächlichen Markeninhaberin zu verteidigen, was sie das Markenrecht betreffend zwar lapidar vorgebracht, im Verfahren jedoch nicht durch eine entsprechende Urkunde bescheinigt hat. Grundsätzlich lagen daher gleichrangige Rechte vor, sodass das sogenannte „Windhundprinzip" zum Tragen kam. Ob wichtige Gründe vorlagen, die ein Durchbrechen dieses Prinzips rechtfertigen würden, wird nachstehend untersucht:

Gemäß Art. 22 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 kann ein alternatives Streitbeilegungsverfahren nur dann angestrengt werden, wenn eine Registrierung spekulativ oder missbräuchlich im Sinne von Artikel 21 leg. cit. erfolgt ist, oder wenn eine Entscheidung des Registers gegen die vorliegende Verordnung oder die Verordnung (EG) Nr. 733/2002 verstößt. Art. 21 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 wiederum besagt, dass ein Domain-Name dann aufgrund eines außergerichtlichen oder gerichtlichen Verfahrens widerrufen werden kann, wenn er mit einem anderen Namen identisch ist oder diesem verwirrend ähnelt, für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, darunter die in Artikel 10 Absatz 1 genannten Rechte, und wenn dieser Domänenname entweder von einem Domäneninhaber registriert wurde, der selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Domänennamen geltend machen kann, oder aber in böser Absicht registriert oder benutzt wird.

Nachdem ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 21 Abs. 1 leg. cit unter anderem dann vorliegt, wenn der Domäneninhaber vor der Ankündigung eines alternativen Streitbeilegungsverfahrens den Domänennamen oder einen Namen, der diesem Domänennamen entspricht, im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet hat, was die Beschwerdegegnerin betreffend nicht einmal die Beschwerdeführerin selbst bestritten hat, ist diese

Voraussetzung zu Gunsten der Beschwerdegegnerin jedenfalls als gegeben anzunehmen. Dass die Beschwerdegegnerin die streitgegenständliche Domain bösgläubig im Sinne des Art. 21 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 angemeldet hätte, konnte die Beschwerdeführerin weder substantiiert behaupten noch bescheinigen.

Auch eine allfällige, etwa im Sinne der zum Domain-Namen „shell.de“ ergangenen Entscheidung des deutschen Bundesgerichtshofes durchzuführende Interessenabwägung vermag nicht zu Gunsten der Beschwerdeführerin auszufallen. Es wäre bei einer solchen Interessenabwägung nämlich insbesondere auf das Gebiet abzustellen, in dem die Beschwerdeführerin allgemein so bekannt zu sein behauptet, dass sie einen unverhältnismäßig großen wirtschaftlichen Nachteil dadurch hätte, dass die Internet-Nutzer, die sie überwiegend unter dem Domain-Namen „avd.eu“ zu finden erwarteten, unter einer solchen Adresse nicht auf ihr Angebot stießen. Nun mag die Beschwerdeführerin unbestrittenermaßen in Deutschland über einen großen Bekanntheitsgrad verfügen, allerdings ist das bei .eu-Domains als Kriterium heranzuziehende Gebiet das der Europäischen Union oder zumindest das eines wesentlichen Teils ihrer Mitgliedstaaten. Und dass die Beschwerdeführerin oder der Automobilclub von Deutschland e. V. dort einen so überwiegenden Bekanntheitsgrad hätte, dass die Internet-Nutzer jedenfalls unter „avd.eu“ das Angebot des Automobilclub von Deutschland e. V. erwarteten, kann weder aufgrund der Erfahrung des Schiedsgerichtes als gerichtsbekannt angenommen noch – mangels entsprechender Beweismittel – als ausreichend bescheinigt angesehen werden. Im übrigen weist schon der Vereinsname des Automobilclub von Deutschland e. V. auf dessen primäres territoriales Zielgebiet Deutschland hin. Zumal die Beschwerdeführerin ferner selbst vorgebracht hat, Inhaberin der Domain „avd.de“ zu sein, unter der ein Internet-Nutzer viel eher vermuten wird, auf den Automobilclub von Deutschland e. V. zu stoßen, ist ihr jedenfalls kein so starkes Interesse am verfahrensgegenständlichen Domain-Namen zuzubilligen, dass ein Durchbrechen des Windhund-Prinzips rechtfertigen würde.

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	**Marcus Essl**

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2006-09-13

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

The Allgemeiner Versicherungsdienst GmbH claimed the domain name “avd.eu” using its Austrian trademark “AVD” as prior right. As the Respondent was first applying, EURid granted the domain name to Allgemeiner Versicherungsdienst GmbH. The end of the forty-day period after the decision to register the domain name was March 28, 2006. The AvD Wirtschaftsdienst GmbH, second in line, filed a Complaint on March 27, 2006. The Complainant stated that it acted for the Automobilclub von Deutschland e. V., which has a German trademark “AVD” and a higher interest to be found under “avd.eu” in the Internet.

The Panel decided, in accordance to Sections 22 (2) of the Sunrise Rules, that since the Complaint had been filed before the expiration of the forty-day period after the decision to register the domain name, the Complaint could only be addressed against EURid. The Panel also decided, that there might in principle be a possibility to break up the so called windhound principle, but only when two signs or trademarks of equal rank are facing each other and the Complainant is a person or company well known in all or at least most of the Memberstates of the EU, and the Respondent is not, so that the economical damage for the Complainant not to be found under the domain name in question would do a much grater damage to him that to the Respondent, if the latter could not be found under this domain name. This the Complainant could not prove concerning “avd.eu”. For all these reasons, the Complaint was denied.