Panel Decision for dispute CAC-ADREU-000452

Case number	CAC-ADREU-000452
Time of filing	2006-04-15 12:05:42
Domain names	wellness.eu

Case administrator

Name	Josef Herian

Complainant

Organization / Name	Wellness-Hotels-Deutschland GmbH

Respondent

Organization / Name	Internetportal und Marketing GmbH, Markus Koettl

FACTUAL BACKGROUND

Der Beschwerdegegner, eine in Österreich ansässige Firma, die den Aufbau, den Betrieb und die Vermarktung von Internetportalen zum Geschäftzweck hat und Inhaber der österreichischen Wortbildmarke WELLNESS ist, hat in der Sunriseperiode den Domainnamen WELLNESS. eu registriert. Der Beschwerdeführer, eine Firma, die einen Zusammenschluss von Wellness – Hotels betreibt und auch Inhaber der deutschen Wortbildmarke WELLNESS ist, behauptet, dass die Registrierung in bösem Glauben gemacht wurde.

A. COMPLAINANT

Erstmals führt der Bescherdeführer Gründe für den Widerruf des betroffenen Domainnamens dem Beschwerdegegner.
Es handelt sich um Tatsache, dass es hier nach seiner Ansicht die in Art. 21 Abs. 1. Buchstabe a) und b) EG-Verordnung 874/2004 angeführten Gründe für den Widerruf des Domainnamens gibt.
Zunächst hat der Beschwerdegegner zu keinem Zeitpunkt in seiner Tätigkeit irgendeinen Bezug zu Wellness gezeigt, mit Ausnahme des Umstandes, dass er am 03.11.2005 eine Wortbildmarke Wellness beim Österreichischen Patent- und Markenamt eintragen ließ.
Der Beschwerdegegner hat nicht nur eine Wortbildmarke Wellness, sondern noch weitere Wortbildmarken zur Eintragung gebracht. Es handelt sich jeweils um Wortbildmarken mit einem offensichtlich freihaltebedürftigen und beschreibenden Wortbestandteil und einem phantasielosen Bildbestandteil. Diese Tatsache belegt er mit der Kopie des Österreichischen Markenanzeigers 2006 Nr.1, wo er auf mehr als 50 solche Fälle hinweist (z.B. Notebook, Partnersuche, Reise Büro , Rheuma, Shop, Shopping, Shops, Sport ,Tattoo und ferner). Alle wurden registriert an einem Tag 3.11.2005.
Die wahllose Eintragung von Begriffen aus verschiedensten Bereichen diente allein dazu, hinsichtlich der in den Wortbildmarken enthaltenen Begriffe an der Sunrise Period 1 teilnehmen zu können. Zu diesem Zweck wurden sämtliche der vorgenannten Begriffe nur Bruchteile von Sekunden nach Beginn der Sunrise Period 1 zur Anmeldung gebracht. Einen wie auch immer gearteten Bezug zu den jeweils registrierten Begriffen und insbesondere zu der hier angegriffenen Marke Wellness weist der Beschwerdegegner bzw. ihr Unternehmen nicht auf. Insofern liegen die Voraussetzungen der ADR Regeln B 11 (d) (1) (ii) und (iii) vor.
Auch liegt Bösgläubigleit im Sinne von ADR Regel B 11 (f) (1) und (2) vor.

Weiter trägt der Beschwerdeführer Gründe für die Zuweisung des Namens ihm und für die Belegung des bösgläubiger Absicht des Beschwerdegegners vor.
„Demgegenüber betreibt der Beschwerdeführer seit vielen Jahren den führenden Zusammenschluss von Hotels, die auf Wellnessleistungen spezialisiert sind im deutschsprachigen Raum. Auf verfügt der Beschwerdeführer über eine Marke Wellness in der Bundesrepublik Deutschland, deren offizielle Eintragungsbestätigung er als Anlage 2 beigefügt hat.
Er ist mithin gemäß ADR Regel B 11 (d) (1) (i) aktiv legitimiert.

Auch hat er an der Sunrise-Period 1 teilgenommen; allerdings ging seine Anmelung zur Registrierung 20 Minuten später ein, als die des Beschwerdegegners.

Die Marke genießt ausweislich der Anlage 2 Schutz nach dem deutschen Markengesetz und hat Priorität vom 30.11.2000.“

B. RESPONDENT

Der Beschwerdegegner hat vor allem mit folgenden Argumenten argumentiert:
I. dass der Beschwerdeführer kein Recht zu dem verklagten Begriff hat, das durch das nationale und/oder Gemeinschaftsrecht im Sinne Art. 21 (1) der EG- Verordnung Nr.874/2004 geschützt würde.
1. Bei der Marke des Beschwerdeführers handelt es sich nicht um eine allein aus dem Begriff „Wellness“ bestehende Marke, sondern um eine Wortbildmarke, die aus der graphischen Darstellung eines Baumes und dem Wortbestandteil „WELLNESS“ gebildet ist. Die genannte Wortbildmarke begründet kein Ausschließlichkeitsrecht an dem Wortbestandteil „WELLNESS“.
Bei dem Begriff „Wellness“ handelt es sich um einen in der deutschen Sprache, insbesondere in der Werbung häufig verwendeten Begriff, unter dem vor allem Methoden und Anwendungen, die das körperliche, geistige und seelische Wohlbefinden steigern, verstanden werden. Eine Vielzahl von Fremdenverkehrseinrichtungen, Hotels, Badeanstalten und Kureinrichtungen bieten unter dem Begriff Massagen, Bäder, aber auch Tages- und Wochenprogramme an. Der Schutz der Marke des Beschwerdeführers beschränkt sich ausschließlich auf das aus dem unterscheidungskräftigen Bildbestandteil und dem beschreibenden Begriff „Wellness“ gebildete Wortbildzeichen. Der Wortbestanteil „Wellness“ als solcher nicht als Marke schutzfähig und begründet folglich kein Recht im Sinne des Art. 21 (a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004.
2. Aus der Marke des Beschwerdeführers sind auch deshalb keine Rechte im Sinne des Art. 21 (a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 ableitbar, weil die Marke bereits länger als 5 Jahre nicht rechtserhaltend benutzt wurde. Die Benutzungsschonfrist der am 24.01.2001 eingetragen Marke des Beschwerdeführers endete am 24.01.2006. Ausweislich der Website des Beschwerdeführers wird die Marke nicht in der eingetragenen Form sondern mit dem Zusatz „Hotels Deutschland“ benutzt, wodurch eine rechtserhaltende Benutzung der Marke nicht begründet werden kann.
II. Die Beschwerde ist darüberhinaus auch deshalb nicht begründet, weil die Marke des Beschwerdeführers und der streitgegenständliche Domainname weder identisch noch verwirrend ähnlich ist.
Beschreibenden, selbständig nicht schutzfähigen Bestandteilen wird aufgrund ihrer fehlenden Kennzeichnungskraft kein bestimmender Einfluss auf den Gesamteindruck zugemessen, und folglich besteht zwischen einer aus einem glatt beschreibenden Begriff und aus einem graphischen Bestandteil gebildeten Wortbildmarke und einem beschreibenden Domainnamen keine verwirrende Ähnlichkeit.
III. Der Beschwerdegegner belegt, dass er Recht und berechtigtes Interesse an dem Domainnamen im Sinne Art. 21 (1) a) der EG- Verordnung Nr. 874/2004 hat.
1. Er ist Inhaber einer eingetragenen österreichischen Wort-/Bildmarke Nr. 228437 „WELLNESS“, die für die Dienstleistungen „Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“ in Klasse 41 und „Medizinische Dienstleistungen; Gesundheitspflege für Menschen“ in Klasse 44 am 22.11.2005 eingetragen wurde.
2. Unabhängig von der eingetragenen Marke des Beschwerdegegners steht diesem ein berechtigtes Interesse an dem Domainnamen jedoch auch deshalb zu, weil dieser beabsichtigt, den streitgegenständlichen Domainnamen für ein Portal zum Angebot von Wellness-Dienstleistungen zu benutzen und bereits nachweisbare Vorbereitungen im Sinne des Art. 21 (1) a) i.V.m. Art 21 (2) a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 getroffen hat, den Domainnamen im Zusammenhang mit solchen Dienstleistungen zu verwenden.
3. Er vertritt die Meinung, dass berechtigtes Interesse auch bei den Domainnamen, die aus einem Gattungsbegriff gebildet sind, gefunden werden kann und zwar im Falle, dass ihr Inhaber aufgrund deren Portale schafft, die gewerbliche Anbieter gegen Entgelt ebenfalls nutzen können oder dass selbst die Registrierung eines Domainnamens zum alleinigen Zweck des Verkaufs auch ein legitimes Interesse darstellen kann.
IV. Der Domainname wurde nicht in bösgläubiger Absicht registriert oder benutzt laut Art. 21 (1) a) der EG- Verordnung Nr.

874/2004.
Der Beschwerdegegner hat den streitgegenständlichen Domainnamen nicht registriert, um ihn an den Inhaber eines Namens, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, zu vermieten oder anderweitig zu übertragen, sondern er beabsichtigt den Domainnamen für ein Internet-Portal für Wellness-Dienstleistungen zu nutzen.
Selbst wenn man unterstellen würde, dass der Verkauf des Domainnamens, wie behauptet, ein Motiv für die Domainregistrierung darstellt, wäre der Bösgläubigkeitstatbestand des Art. 21 (3) (a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 im konkreten Fall nur dann erfüllt, wenn ein nach nationalem oder Gemeinschaftsrecht bestehendes Recht des Beschwerdeführers Anlass der Registrierung des Domainamens war. Dem Beschwerdeführer steht, wie bereits ausgeführt, kein Recht an dem beschreibenden Begriff „Wellness“, sondern allenfalls an dem aus der graphischen Gestaltung der Marke und dem Begriff „Wellness“ gebildeten Kombinationszeichen zu.
Der Beschwerdegegner hat den Domainnamen registriert, um diesen für ein Portal für Wellness-Dienstleistungen zu benutzen und hatte zum Zeitpunkt der Registrierung keine Kenntnis von der bestehenden Wortbildmarke des Beschwerdeführers.

DISCUSSION AND FINDINGS

I. Aufgrund der Stellungnahmen der Parteien und der durchgeführten Beweise wurde unter anderem festgestellt :
Der Beschwerdeführer ist Inhaber der kombinierten Schutzmarke „Wellness“, die aus dem Wortbestandteil „WELLNESS“ und dem graphischen Anhang gebildet ist. Diese Marke wurde am 24.01.2001 bei dem Deutschen Patent – und Markenamt registriert.
Der Beschwerdegegner ist Inhaber Inhaber der kombinierten Schutzmarke „Wellness“, die aus dem Wortbestandteil „WELLNESS“ und dem graphischen Anhang gebildet ist. Diese Marke wurde am 22.11.2005 bei dem Österreichischen Patent- und Markenamt.
Der Beschwerdegegner beantragte die Registrierung des Domainnamens „wellness.eu“ am 7 Dezember 2005 im Rahmen der ersten Periode der gestaffelten Registrierung, der sog. Sunriseperiode 1. Diese Domäne wurde ihm seit dem 23 März 2006 registriert. Als früheres Recht, deshalb Vorzugsrecht zur Registrierung des Domainnamens wellness.eu wurde ihm laut Art. 10 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 847/2004 das Recht, das sich aus der Registrierung der oben genannten österreichischen, also nationalen kombinierten Wortbildmarke ergibt, anerkannt. Im Rahmen der Registrierung wurde sein Anspruch durch den zuständigen Validation Agent - Prüfer laut Art. 14 Verordnung (EG) 874/2004 geprüft und das frühere Recht an dem betreffenden Domainnamen wurde bestätigt.

Der Beschwerdeführer hat versucht den Domainnamen „wellness.eu“ zu registrieren, aber er war wegen der Anwendung des im Art. 14 Abs. 10 Verordnung (EG) 874/2004 angeführten Grundsatzes nicht erfolgreich.
Der Bescherdeführer betreibt Zusammenschluss von Wellness – Hotels, benutzt den Begriff „wellness“ in seiner Firma betreibt das Unternehmen under diesem Begriff und bietet Dientsleistungen „welness“ an.
Der Beschwerdegegner betreibt das Unternehmen mit dem Gegenstand der Tätigkeit „Aufbau, Betrieb und die Vermarktung von Internetportalen“.
Der Begriff „wellness“ wird in den deutschsprachigen Ländern und in der Umgebung zur Bezeichnung der Dientsleistungen benutzt, die das körperliche, geistige und seelische Wohlbefinden steigern.

II. Aufgrund dieser Feststellungen kam die Schiedskommission zu dem folgenden Schluss :

1. Im Hinblick darauf, dass die Klägerpartei nicht die Entscheidung des Registers über die Registrierung des Domainnamens „wellness.eu“ angefochten hat, weder was den Grundsatz der Registrierung der Begriffe, die lediglich Bestandteil der kombinierten Wortbildmarke bilden, angeht, noch was die Registrierung der freihaltebedürftigen beschreibenden Gattungsbegriffe anhand der Marken betrifft, noch aus einem anderen Grund, der mit der Registrierung von diesem Domainnamen grundsätzlich zusammenhängen würde, muss man von der Vermutung der Berechtigung der Registrierung von diesem Domainnamen ausgehen. Die Schiedskommission wird sich im Sinne Art. 22 Abs. 11 Verordnung (EG) Nr. 874/2004 nicht mit der Frage befassen, ob diese Entscheidung des Registers über die Registrierung von diesem Domainnamen gegen die vorliegende Verordnung oder Verordnung (EG) Nr. 733/2002 verstösst. Solches Verfahren müsste Inhalt des Verfahrens gegen das Register sein, was nicht der Fall ist. Laut der angeführten Bestimmung wird sich die Schiedskommission lediglich mit der Frage befassen, ob die Registrierung spekulativ oder missbräuchlich im Sinne von

Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 ist.
2. Die Schiedskommission ist nicht befugt die Berechtigung der Registrierung oder der Benutzung der Marke weder seitens des Beschwerdeführers noch seitens des Beschwerdegegners zu beurteilen. Man muss von der Vermutung des berechtigten Bestehens des Rechtes, das sich aus der Registrierung der Marke ergibt und das durch das zuständige nationale Recht geschützt wird, und zwar in der Form, wie es durch die einzelnen Patent- und Marken Ämter registriert wurde, ausgehen.
Im Falle des Beschwerdeführers hält die Schiedskommission für nicht nachgewiesen, dass seine Marke aufgrund des Verfalls im Sinne § 49 deutschen MarkenG gelöscht worden wäre, und es wurde nicht einmal kein Beweis über Einleitung solches Verfahrens im Sinne § 53 MarkenG vorgelegt.

3. Beide Marken, d.h. Marke WELLNESS, die in Österreich durch den Beschwerdegegner registriert wurde und ebensowohl auch die Marke WELLNESS, die durch den Beschwerdeführer in Deutschland registriert wurde, sind technisch sehr ähnlich. Beide sind aus dem Wortbestandteil „WELLNESS“ und aus dem graphischen Anhang gebildet, der in einem Fall eine stilisierte Welle und in dem anderen einen stilisierten Baum bildet.
Die Idee, dass der Begriff „wellness“, der als Wortgrundlage der kombinierten Marke des Beschwerdegegners benutzt wurde, insofern markant ist, dass ihm die Fähigkeit eingeräumt wurde, als geschützt zum Zwecke der Registrierung des Domainnamens „wellness“ anerkannt zu sein, und der Argument, dass er die genügende Auffälligkeit zum Zwecke des Schutzes entbehrt, wenn er Wortgrundlage der kombinierten Marke des Bescherdeführers ist, widersprechen sich gegenseitig.

Wenn die kombinierte Wortbildmarke des Beschwerdeführers WELLNESS, die in Österreicht registriert wurde, schon einmal durch das Registr (Eurid im Rahmen der Sunrise Periode) als fähig vorgefunden wurde, Trägerin der Markante (= Attribut, Merkmal) des schriftlichen Begriffes „wellness.eu“ insoweit zu sein, dass aufgrund deren der Domainname „wellness.eu“ registriert werden kann, dann gibt es keinen Grund dafür, diese Fähigkeiten der technisch ähnlich gebildeten Marke WEELLNESS, die in Deutschland durch den Beschwerdeführer registriert wurde, zu versagen. Wenn beide Marken aus demselben schriftlichen Begriff gebildet werden, dann konkurrieren sie sich durch ihre Fähigkeit, dass dieses Wort als Träger des Rechtes zur Registrierung eines gleichlautenden Domainnamens anerkannt wird und sie sind auch durch diese Eigenschaft auf verwirrende Weise ähnlich dem Domainnamen „welness.eu“.

4. Es ist möglich laut Art. 21 Abs. 1 EG-Verordnung 874/2004 den Domainnamen, wenn er mit einem anderen Namen identisch ist oder diesem verwirrend ähnelt, zu widerrufen, wenn dieser Domainname von seinem Domainnameinhaber registriert wurde, der selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Domainnamen hat. (Art. 21 (1) (a)). Laut der Bestimmung B11 (e) ADR-Regeln kann man diese Tatsache nachweisen, wenn
(1) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen oder einem entsprechenden Namen bereits vor der Ankündigung der Streitigkeit im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet oder nachweislich Vorbereitungen in dieser Richtung getroffen;
(2) der Beschwerdegegner als Unternehmen, Organisation oder natürliche Person war unter dem Domainnamen allgemein bekannt, selbst wenn keine nach nationalem und/oder Gemeinschaftrecht anerkannten oder festgelegten Rechte bestehen;
(3) der Beschwerdegegner macht vom Domainnamen rechtmäßigen und nichtkommerziellen oder im fairer Weise Gebrauch, ohne Absicht, Verbraucher irreführen oder den guten Ruf eines Namens zu beeinträchtigen, für den nach nationalem und/oder Gemeinschaftrecht anerkannte oder festgelegte Rechte bestehen.“
Die Schiedskommission ist der Ansicht, dass der Beschwerdegegner kein dieser Merkmale ausdrücklich erfüllt hat.
Die angeführte Aufzählung ist jedoch nicht taxativ, sondern nur demonstrativ, wie sich aus der Redensart ergibt : „Jeder der folgenden Umstände, insbesondere, aber nicht ausschließlich…“ in dem Vorwort dieser Bestimmung.
Die Schiedskommission ist deshalb zu dem Schluss gekommen, dass das Recht der existierenden Marke auch Recht zur Registrierung der entsprechenden Domäne darstellt, wie sich aus der Bestimmung Art. 10 Abs. 1 und 2 EG-Verordnung 874/2004 ergibt, insbesondere in der Sunrise Periode. Die Registrierung einer ähnlichen Marke vor der Einleitung der Streiterledigung kann man auch als Vorbereitungen zur Benutzung dieses Namens im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren und Dienstleistungen betrachten.
Die Schiedskommission hält im Gegenteil die Errichtung des Portals www.welness.eu vor der Ankündigung der Streitigkeit für nicht nachgewiesen, wenn der durch den Beschwerdegegner vorgelegten Abdruck dieser Seite erst vom 14. Juni 2006 stammt.
Die Schiedskommission ist nicht der Ansicht des Beschwerdegegners beigetreten, dass der Verkauf oder Vermietung des

registrierten Domainnamens an Personen, die die Dienstleistungen anbieten, die das Merkmal der Domäne haben, bzw. an Personen, die unter diesem Namen auf dem Markt auftreten, Ausdruck des Rechtes oder des berechtigten Interesses zur Registrierung dieses Domainnamens sein kann. Gerade solche Absicht kann spekulativ sein und kann in die Rechte der Personen eingreifen, die durch das nationale Recht und durch das Gemeinschaftsrecht geschützt werden sollen. Das berechtigte Interesse kann kommerziell auf die Weise geäussert werden, die die Bestimmung Art. 21 (2) (a) a (b) EG-Verordnung 874/2004, vorsieht, d.h. bei der Benutzung des Begriffes, der dem Domainnamen entspricht, im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren und Dienstleistungen oder unter diesem Begriff bekannt zu sein.

5. Ein weiterer Grund zum Widerruf eines solchen Domainnamens ist der Fall, wenn der Domainname in böser Absicht registriert wurde oder benutzt wird (Art. 21 (1) (b) EG-Verordnung Nr. 874/2004, Art. B11(d)(1) (iii) ADR – Regeln).
Auch wenn der Sachverhalt darauf hindeuten könnte, insbesondere im Hinblick auf Gegenstand der Tätigkeit und einige Äusserungen des Beschwerdegegners, dass der Domainname zum Zwecke seines Verkaufes, Vermietung oder Übertragung erworben wurde, wurde es nicht nachgewiesen, dass es ausschliesslich in diesem Fall getan werden sollte und zwar gegenüber dem Inhaber eines solchen Namens, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht. (Art. 21 (3) (a) EG-Verordnung 874/2004), der Beschwerdegegner erklärte im Gegenteil ausdrücklich, dass „Die Beschwerdegegnerin hat den streitgegenständlichen Domainnamen nicht registriert, um ihn an den Inhaber eines Namens, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, zu vermieten oder anderweitig zu übertragen, sondern beabsichtigt den Domainnamen für ein Internet-Portal für Wellness-Dienstleistungen zu nutzen“.

Die Schiedskommission kam zu dem Schluss, dass es durch die Registrierung von dem Domainnamen „wellness“ den Personen, die diesen Begriff im Rahmen ihrer Unternehmertätigkeit benutzen oder unter ihm auftreten, verhindert wird, diesen Domainnamen zu registrieren. Es wurde jedoch nicht nachgewiesen, dass der Beschwerdegegner in diesem konkreten Fall solche Absicht gegenüber dem konkreten Benutzer eines solchen Domainnamens hätte, für den ein entsprechendes Recht nach dem nationalen und/oder Gemeinschaftsrecht geschützt wird. Auch der im Art. 21 (3) (b) EG-Verordnung 874/2004 angeführte Fall kommt nicht in Frage.
Die Absicht, dem Träger des Rechtes zum Schutz des Namens „wellness“ die Registrierung durch eigene Registrierung des Domainnamens „wellness“ ausdrücklich zu verhindern (also böse Absicht des Beschwerdegegners) kann jedoch erst dann bewiesen werden, wenn der Inhaber des Domainnamens (Beschwerdegegner) erklärt, dass er beabsichtigt, den Domainnamen auf relevante Weise zu verwenden und wenn der Beschwerdegegner innerhalb von sechs Monaten seit der Einleitung des ADR Verfahrens nicht anfängt, diesen Domainnamen auf relevante Weise zu verwenden. Der Beschwerdegegner hat diese Erklärung abgegeben.
Es muss also Bestimmung B 12 g ADR-Regeln angewendet werden, da der Beschwerdeführer
- nachgewiesen hat, dass der Domainname „wellness“ mit der kombinierten Schutzmarke „WELLNESS“ verwechselbar ist, für die ihm das deutsche Recht Schutz anerkennt
- nicht nachweisen konnte, daß dem Beschwerdegegner keine Rechte zu dem Begriff „wellness“ zustehen
- sich auf das Verhalten des Beschwerdegegners in böser Absicht laut Artikel B11(d)(1) ADR-Regeln berufen hat
- keine Bösgläubigkeit aus anderen Gründen nachgewiesen hat, als dass der Beschwerdegegner diesen Domainnamen nicht auf relevante Weise verwendet

DECISION

Aus sämtlichen vorgenannten Gründen heraus und im Einklang mit Artikel B12 (b) und (c) der ADR-Regeln verfügt die Schiedskommission hiermit, das ADR-Verfahren für sechs Monate ab dem Zeitpunkt der Einreichung (Art. B12 (g) der ADR-Regeln) ausgesetzt wird, d.h. bis zum 15.10. 2006 wobei der Beschwerdegegner das Recht hat, bis zum genannten Datum ergänzende Beweise für seine gutgläubige Nutzung des streitigen Domainnamens vorzulegen. Für die Vorlage etwaigen ergänzenden Beweismaterials hat der Beschwerdegegner das Formular A26 zu verwenden, das auf der Website des Tschechischen Schiedsgerichts verfügbar ist.

PANELISTS

Name	**Premysl Raban**

DATE OF PANEL DECISION 2026-11-02

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

The Respondent, a firm with the registered office in Austria, that has construction, keeping and distribution of net portals as the subject of enterprise and a holder of the Austrian combined trade mark WELLNESS composed of a word and of a picture, has registered the domain name WELLNESS. eu in the Sunrise Period. The Complainant, a firm that runs a merger of Wellness – Hotels and also a holder of the German WELLNESS combined trade mark WELLNESS composed of a word and of a picture means claims the registration has been made in bad faith. The Respondent opposes that the word wellness is not distinctive enough, and thus it can not be able to cause a confusing similarity with the trade mark of the Complainant.

1. First and foremost, the Panel must resolve the issue of whether or not the Complainant's domain and trademark are identical or interchangeable [ADR B (11) (d) (1) (i)].

Both sides claim the registration of the domain name based on owning a combined trademark, created with the word "wellness" and a simple graphical symbol. Through his own decision in registering the domain for "wellness," the Registry acknowledged that such a combined trademark has the very property which makes it possible to be characterized by the word "wellness." Insofar as one wanting to object to the registration of the domain name, he would need to bring suit against the Registry for violating certain EU regulations or ordinances, but never the owner of the registered domain (no. 22, par. 11, EU 874/2004). Therefore in its proceedings, the Panel must come out from the presumption of the correctness in such a solution towards registering the combined trademark as a domain, because it was not challenged. Should it be possible, in the case of the owner of the domain, to characterize his combined trademark solely by its word element (be it in descriptive only—and thus not distinct), then it would be necessary to also acknowledge and afford this feature even to the trademark of the Complainant. Should it be possible to characterize the Complainant's trademark by the very same word as that of the Respondent (and that word is at the same time a registered domain name), then they are similar in a confusing manner.

2. Furthermore, the Panel must resolve the issue of whether or not the domain was registered without right or legitimate interest [ADR B (11) (d) (1) (ii)].

Here the Panel came to the conclusion that the Respondent did not give proof or evidence that any of the demonstratively enumerated markings [were used] for Legitimate Interest in ADR B (11) (e) (1 – 3), because before the commencement of the proceedings he did not use the domain name in connection with an offer of goods, and he was not even generally known under the name. However, for the case of the Sunrise Period it sufficed to hold the preemptive right [ADR B (10) (1)] to a trademark which was, in the process of validation, acknowledged as an eligible and qualified right. To a certain degree, it is possible to even acknowledge the registration of a trademark as demonstrable preparation for the offer of goods or services [ADR B (11) (e) (1)].

3. The Complainant challenged or objected to the Respondent's intention of dealing in bad faith.

It was not proven that the Respondent had the intention to use the domain name for bad or unfair activities towards the actual protected holder of the name or title [ADR B (11) (f)], not even in different situations. The registration of many domain names of the sort indistinctive in character does not attest to this.

4. During the commencement of the ADR proceedings, the Respondent declared that he plans to use the domain name in a relevant manner [ADR B (11) (f) (2) (iii)].

5. It is necessary to apply provision B 12 g of the ADR Rules because the Complainant:

• Demonstrated that the domain name “wellness” is confusingly similar to the combined trademark “WELLNESS,” to which it has right and acknowledged protection in Germany;
• Failed to prove that the Respondent’s lack of rights and legitimate interests to the concept “wellness”;
• Challenged or objected to the Respondent’s dealings in bad faith, according to point B 11 (f) (2) (iii); and
• Did not give proof of dealings in bad faith from a different reason other than the Respondent not utilizing the domain name in a relevant manner.