Panel Decision for dispute CAC-ADREU-000568

Case number	CAC-ADREU-000568
Time of filing	2006-04-12 09:21:23
Domain names	spam.eu

Case administrator

Name	Josef Herian

Complainant

Organization / Name	HORMEL FOODS CORPORATION

Respondent

Organization / Name	Markus Koettl, Internetportal und Marketing GmbH

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

Nach der Kenntnis des Schiedsrichters sind bezüglich des streitgegenständigen Domainnamens keine anderen Verfahren beim hiesigen Schiedsgericht oder anderswo anhängig.

FACTUAL BACKGROUND

Der Streit zwischen den Parteien geht um den Domainnamen SPAM.EU. Der Beschwerdeführer behauptet, er sei Inhaber prioritätsälterer Markenrechte, die in der Gemeinschaft eingetragen sind, unter anderem verweist er auf die Gemeinschaftsmarke Nr. 210229 SPAM, angemeldet am 1. April 1996 und eingetragen am 9. November 1998 für verschiede Waren in Klassen 25, 29 und 30. Des weiteren ist der Beschwerdeführer Inhaber der Gemeinschaftsmarke Nr. 1389113 SPAM, die am 12. November 1999 angemeldet wurde und am 26. Februar 2001 für verschiedene Waren in Klasse 9 eingetragen wurde.

Der Beschwerdeführer befasst sich seit 1891 mit der Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, vor allem dann von Dosenfleisch, wobei diese Produkte unter der Marke SPAM weltweit vermarktet werden. Zum Unternehmen des Beschwerdeführers zählen auch Tochtergesellschaften, die in verschiedenen Ländern der Gemeinschaft tätig sind.

Der Beschwerdegegner befasst sich mit Aufbau, den Betrieb und der Vermarktung von Internetportalen zum Geschäftszweck. Der Beschwerdegegner ist Inhaber der im 2005 eingetragenen schwedischen Marke Nr. 376732 &S&P&A&M&.

A. COMPLAINANT

Der Beschwerdeführer befasst sich seit der Firmengründung im 1891 mit Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, vor allem von Dosenfleisch. Diese Produkte werden unter der Marke SPAM weltweit vertrieben. Zum Unternehmen des Beschwerdeführers zählen auch Tochtergesellschaften in verschiedenen Staaten der Gemeinschaft. Das Zeichen SPAM wird dabei umfassend markenrechtlich geschützt.

Der Beschwerdeführer ist Inhaber z.B. der Gemeinschaftsmarke Nr. 210229 SPAM, die am 1. April 1996 angemeldet wurde und am 9. November 1998 für Waren in Klassen 25, 29 und 30 eingetragen wurde. Des weiteren ist der Beschwerdeführer Inhaber der Gemeinschaftsmarke Nr. 1389113 SPAM, die am 12. November 1999 angemeldet wurde und die am 26. Februar 2001 für Waren in Klasse 9 eingetragen wurde.

Nach der Meinung des Beschwerdeführers handelt es sich bei dem Beschwerdegegner um einen sog. Domaingrabber, der während der Sunrise Period bösgläubig und in rechtsmissbräuchlicher Art und Weise angeblich über 100 vermeintlich gewinnbringende EU Domainnamen registriert hat. Der Beschwerdegegner wurde kurz vor dem Start der Sunrise Period im August 2005 gegründet. Der Beschwerdegegner befasst sich mit Betrieb und Vermarktung von Internetportalen.

Der Beschwerdegegner hat im Rahmen der Sunrise Period eine Vielzahl von Domainnamen registriert, unter anderem auch den streitgegenständigen Domainnamen SPAM.EU. Dabei hat der Beschwerdegegner ältere Rechte aus der schwedischen Marke &S&P&A&M& geltend gemacht. Diese schwedische Marke ist unter der Nummer 376732 registriert. Der Beschwerdegegner hat des weiteren eine Vielzahl von Marken registriert und auf der Grundlage dieser Marken dann Domainnamen .EU registriert, die nach der Meinung des Beschwerdeführers aus beschreibenden Wortelementen bestehen, wie z.B. AUTO, WERBUNG oder WOHNUNG.

Der Beschwerdegegner hat weitere 189 schwedische Marken registriert, die allesamt dergestalt aufgebaut sind, dass ein Wort, das beschreibend im markenrechtlichen Sinne ist, in einzelne Buchstaben mit dem Zeichen „&“ zerteilt sind. Der Beschwerdeführer verweist z.B. auf die Marke &V&O&Y&E&U&R, oder &F&L&I&R&T&.

Nach der Meinung des Beschwerdeführers ist der Domainname SPAM.EU nach Art. 12 (1)(a) und (b) der Verordnung (EG) 874/2004 zu widerrufen. Der Domainname ist mit einem Namen identisch, für den Rechte bestehen, die nach dem Gemeinschaftsrecht anerkannt sind, und der von einem Inhaber registriert wurde, der selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Domainnamen geltend machen kann oder der den Domainnamen mit böser Absicht registriert hat.

Nach der Meinung des Beschwerdeführers sind die o.a. Voraussetzungen offenkundig erfüllt. Der Domainname SPAM.EU ist identisch mit prioritätsälteren Marken des Beschwerdeführers SPAM. Dem Beschwerdegegner stehen keine Rechte an dem Wort SPAM zu, da er lediglich Inhaber einer Marke &S&P&A&M& ist, wobei die Marke SPAM mit der Marke &S&P&A&M& nicht identisch ist. Der Beschwerdegegner verweist dann auf Art. 11 der Verordnung (EG) 874/2004, nach dem soweit bei der Registrierung vollständiger Namen, Namen aus mehreren, durch Leerzeichen getrennten Wörtern oder Wortteilen bestehen, gelten die vollständigen Namen als identisch mit denselben Namen, deren Bestandteile mittels Bindestrich durchgekoppelt oder ohne Leerzeichen zusammengefügt werden. Enthält ein Name, für den frühere Rechte beansprucht werden, Sonderzeichen sowie Leer- und Interpunktionszeichen, so werden diese aus dem entsprechenden Domänennamen entweder ganz entfernt, durch Bindestriche ersetzt oder, falls möglich, transkribiert. Die gennanten Sonderzeichen und Interpunktionszeichen umfassen insbesondere ~ @ $ % ^ & * ( ) + = < > { } [...] | \ /:; ',. ?.

Nach der Meinung des Beschwerdeführers hat der Beschwerdegegner die technischen Besonderheiten des Internets schamlos ausgenutzt und der Beschwerdegegner kann daher die Regelung der Verordnung nicht für sich in Anspruch nehmen.

Nach der Meinung des Beschwerdeführers ist weiter zu berücksichtigen, dass gem. Art. 11 der Verordnung (EG) 874/2004 nicht zwingend vorschreibt, dass Sonderzeichen (wie z.B. ein „&“), die in einem Namen enthalten sind, aus dem Namen zwingend zu entfernen sind, da diese durch Bindestriche ersetzt werden können, oder anders transkribiert werden können. In dem gegebenen Fall ist der Beschwerdeführer der Meinung, dass wenn das Zeichen „&“ vor und nach jedem einzelnen Buchstaben vorkommt, und der Inhaber einer solchen Marke darauf einen großen Wert liegt, dass dieses Zeichen „&“ einfach nicht entfernt werden kann und mit einem Bindestrich, bzw. einem anderen Zeichen ersetzt werden sollte.

Der Beschwerdegegner wäre somit während der Sunrise Period berechtigt, einen Domainnamen S-P-A-M.EU für sich zu registrieren. Der Domainname S-P-A-M.EU ist aber nicht mit dem Domainnamen SPAM.EU identisch.

Nach der Meinung des Beschwerdeführers ist der Domainname SPAM.EU in böser Absicht registriert worden und der Beschwerdeführer verweist dabei auf Art. 21 (3) der Verordnung (EG) 874/2004. Nach dem Art. 21 der Verordnung (EG) 874/2004 gilt unter anderem, dass ein Domainname aufgrund eines außergerichtlichen oder gerichtlichen Verfahrens widerrufen wird, 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 Domainname von einem Domainnameinhaber registriert wurde, der selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Domainnamen geltend machen kann, oder in böser Absicht registriert oder benutzt wird.

Nach Abs. (3) liegt die Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) dann vor, wenn

a) aus den Umständen ersichtlich wird, dass der Domainname hauptsächlich deshalb registriert oder erworben wurde, um ihn an den Inhaber eines Namens, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, oder an eine öffentliche Einrichtung zu verkaufen, zu vermieten oder anderweitig zu übertragen;
b) der Domänenname registriert wurde, um zu verhindern, dass der Inhaber eines solchen Namens, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, oder eine öffentliche Einrichtung diesen Namen als entsprechenden Domainnamen verwenden kann, sofern:
i) dem Domainnameinhaber eine solche Verhaltensweise nachgewiesen werden kann; oder
ii) der Domainname mindestens zwei Jahre lang ab der Registrierung nicht in einschlägiger Weise genutzt wurde; oder

iii) der Inhaber eines Domainnamens, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, oder der dem Namen einer öffentlichen Einrichtung entspricht, zu Beginn eines alternativen Streitbeilegungsverfahrens seine Absicht erklärt hat, diesen Domainnamen in einschlägiger Weise zu nutzen, dies jedoch innerhalb von sechs Monaten nach dem Beginn des Streitbeilegungsverfahrens nicht getan hat;
c) der Domainname hauptsächlich registriert wurde, um die berufliche oder geschäftliche Tätigkeit eines Wettbewerbers zu stören; oder
d) der Domainname absichtlich benutzt wurde, um Internetnutzer aus Gewinnstreben auf eine dem Domainnameinhaber gehörende Website oder einer anderen Online-Adresse zu locken, indem eine Verwechslungsgefahr mit einem Namen, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, oder mit dem Namen einer öffentlichen Einrichtung geschaffen wird, wobei sich diese Verwechslungsmöglichkeit auf den Ursprung, ein Sponsoring, die Zugehörigkeit oder die Billigung der Website oder Adresse des Domäneninhabers oder eines dort angebotenen Produkts oder Dienstes beziehen kann; oder
e) der registrierte Domainname der Name einer Person ist und keine Verbindung zwischen dem Domainnameinhaber und dem registrierten Domainnamen nachgewiesen werden kann.

Nach der Meinung des Beschwerdeführers ist der einzige Zweck der Registrierung des Domainnamens SPAM.EU durch den Beschwerdegegner, diesen Domainnamen meistbietend zu verkaufen. Dabei wird seitens des Beschwerdeführers unter anderem auf die zeitlichen Umstände der Gründung des Beschwerdegegners und auf die Anzahl ähnlicher Domainnamen des Beschwerdegegners verwiesen.

Der Beschwerdeführer verweist weiter auf die Bösgläugibkeit des Beschwerdegegners, die in der Störung betrieblicher oder beruflichen Tätigkeit eines Wettbewerbers, nämlich des Beschwerdeführers, gesehen wird. Die Störung wird in der Blockierung der Möglichkeit, den Domainname SPAM.EU zu benutzen.

Der Beschwerdegegner verweist des weiteren darauf, dass Art. 21 (3)(c) der Verordnung (EG) 874/2004 nicht alle Fälle der Bösgläubigkeit abschließend aufzählt, sondern eher eine Konkretisierung des unbestimmten Rechtsbegriffes „Bösgläubigkeit“ enthält.

Dabei verweist der Beschwerdeführer auf den Sinn und Zweck der Sunrise Period, die es den Inhabern älterer Rechte ermöglichen sollte, ihre Verbindung mit dem europäischen Markt mit einem .EU Domainnamen zu bestätigen und dabei mögliche spekulative und missbräuchliche Registrierungen von Domainnamen zu verhindern.

Nach der Meinung des Beschwerdeführers handelt es sich in dem SPAM.EU Fall um einen Paradefall einer spekulativen und missbräuchlichen Anmeldung.

Der Beschwerdeführer beantragt daher, der Beschwerde stattzugeben und die Registrierung des Domainnamens SPAM.EU für die Beschwerdegegnerin zu widerrufen.

B. RESPONDENT

Nach der Meinung des Beschwerdegegners setzt die Gewährung eines Anspruchs auf Übertragung eines Domainnamens gemäß Art. 21 (1) der Verordnung (EG) 874/2004 voraus, dass sich der Inhaber des Domainnamens auf keine Rechte oder berechtigte Interessen an dem Domainnamen berufen kann, wobei die Beweislast in dieser Hinsicht dem Beschwerdegegner obliegt, und zwar gemäß Art. B12(g) (2) der ADR-Regeln. Ein solcher Beweis wurde nicht erbracht, weil der Beschwerdeführer nur Markenregistrierungen des Beschwerdegegners vorbringt.

Der Beschwerdegegner beschäftigt sich mit Aufbau, Betrieb und Vermarktung von Internetportalen zum Geschäftszweck. Der Beschwerdegegner ist Inhaber einer schwedischen Marke, die gemäß der .EU Sunrise Regeln und der Verordnung (EG) 874/2004 mit dem streitgegenständlichen Domainnamen SPAM.EU korrespondiert. Als Markeninhaber hat der Beschwerdegegner ein Recht an dem Domainname SPAM.EU, wobei auf Art. 10 (1) der Verordnung 874/2004 verwiesen wird.

Unabhängig von den Markenrechten liegt in diesem Fall ein berechtigtes Interesse i.S.v. Art. 21(1)(a) der Verordnung (EG) 874/2004 vor, da hier nachweislich ein Zusammenhang mit dem Angebot von Waren und/oder Dienstleistungen vorliegt oder solche Vorbereitungen nachweislich getroffen wurden. Der Beschwerdegegner behauptet, dass er beabsichtigt, den Domainnamen SPAM.EU für ein Portal zum Thema SPAM zu benutzen. Als Nachweis hat der Beschwerdegegner einen Ausdruck aus www.ipmarketing.info/spam.eu vorgelegt, wobei sich diese Seite noch im Aufbau befindet.

Dem Beschwerdegegner steht ein berechtigtes Interesse an dem Domainnamen SPAM.EU auch i.S.v. Art. 21(1) der Verordnung (EG) 874/2004 zu, weil es sich um einem rein beschreibenden Begriff handelt, wobei auf eine Definition des SPAMs aus der WIKIPEDIA verwiesen wird. Des weiteren wird auf die Entscheidungspraxis des deutschen BGH und der UDRP-Panels verwiesen, die aber nicht präjudiziell für dieses Verfahren sind.

Der Beschwerdegegner behauptet, dass Art. 11 der Verordnung (EG) 874/2004 so auszulegen ist, dass es hier ein Alternativverhältnis zwischen der Entfernung, Ersetzung oder Transkription der Sonderzeichen gibt und dass keine der Wahlmöglichkeiten zwingend anzuwenden ist. Dabei wird auch auf FAQs der Validierungsstelle PricewaterhouseCoopers und auf die dort genannten Beispiele verwiesen.

Was die behauptete Bösgläubigkeit des Beschwerdegegners anbetrifft, so ist der Beschwerdegegner der Ansicht, dass die Beweislast in dieser Hinsicht beim Beschwerdeführer liegt, und dass ein solcher Beweis nicht erbracht wurde. Die Anzahl von registrierten beschreibenden Domainnamen stellt keinen solchen Beweis dar. Der Domainname SPAM.EU wird auf eine registrierte Marke &S&P&A&M& gestützt, und an der Registrierung dieser Marke gibt es keine Zweifel und die Voraussetzungen der Sunrise Period Registrierung liegen unstreitig vor. Es gibt daher keine Anhaltspunkte für die Annahme der Bösgläubigkeit der Registrierung des Domainnamens SPAM.EU.

Der Beschwerdegegner beabsichtigt, den Domainnamen SPAM.EU für ein Internetportal zum Thema SPAM zu nutzen, die Absicht ist nicht, den Domainnamen SPAM.EU zu verkaufen oder zu vermieten. Der Beschwerdegegner hatte keine Kenntnis von der Marke SPAM des Beschwerdeführers und es besteht auch kein Wettbewerbsverhältnis zwischen den beiden Parteien.

Der Beschwerdegegner beantragt daher, die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen.

DISCUSSION AND FINDINGS

1. Zustellung und Passivlegitimation

Mit der Eingabe vom 14. Juni 2006 hat der Beschwerdegegner die Passivlegitimation und die ordnungsgemäße Zustellung der Beschwerde in Frage gestellt und beantragt, die Beschwerde aus diesem Grunde zurückzuweisen. Auf diese Eingabe wurde seitens des Schiedsrichters am 10. Juli 2006 reagiert, wobei der Beschwerdegegner innerhalb der vom Schiedsrichter gesetzten Frist eine sachliche Stellungnahme vorgelegt hat. Die Fragen der Passivlegitimation und der Zustellung der Beschwerde werden daher vom Schiedsrichter nicht mehr erörtert.

2. Andere Entscheidungen des ADR-Centers

Beide Parteien haben auf einige Entscheidungen des ADR-Centers verwiesen und aus diesen Entscheidung entweder zitiert oder rechtliche Schlussfolgerungen für diesen Fall gezogen. Der Schiedsrichter ist an rechtliche Meinungen oder Schlussfolgerungen in diesen Entscheidungen nicht gebunden und wird sich mit ihnen auch nicht befassen.

2. Frühere Rechte der Parteien

Der Beschwerdeführer ist Inhaber der Gemeinschaftsmarke Nr. 210229 SPAM, die am 1. April 1996 angemeldet wurde und am 9. November 1998 für Waren in Klassen 25, 29 und 30 eingetragen wurde. Des weiteren ist der Beschwerdeführer Inhaber der Gemeinschaftsmarke Nr. 1389113 SPAM, die am 12. November 1999 angemeldet wurde und die am 26. Februar 2001 für Waren in Klasse 9 eingetragen wurde. Bei den Marken des Beschwerdeführers handelt es sich um Wortmarken, die ausschließlich aus dem Wort SPAM bestehen. Die Marke SPAM wird für Lebensmittelprodukte, die der Beschwerdeführer seit 1891 herstellt und auf den Markt bringt, benutzt. Der Beschwerdeführer ist auch in der Gemeinschaft durch verschiedene Tochtergesellschaften vertreten und direkt tätig.

Der Beschwerdegegner ist Inhaber der schwedischen Marke Nr. 376732 &S&P&A&M&, die im Jahre 2005 im schwedischen Markenblatt veröffentlicht wurde.

Die Marke &S&P&A&M& des Beschwerdegegners ist mit den Marken SPAM des Beschwerdeführers nicht identisch. Die vom Beschwerdeführer zitierten Gemeinschaftsmarken SPAM sind prioritätsälter als die schwedische Marke des Beschwerdegegners.

Aus markenrechtlicher Sicht ist die Marke &S&P&A&M& auch sehr schwer als SPAM auszulegen oder zu beschreiben. Eine mögliche Auslegung der Wahrnehmung dieser Marke seitens des Verbrauchers ist z.B. etSetPetAetM.

Der Beschwerdegegner hat eine Benutzung der Marke &S&P&A&M& in Zusammenhang mit seiner unternehmerischen oder anderen Tätigkeit weder behauptet noch nachgewiesen.

Auf die schwedische Marke Nr. 376732 &S&P&A&M&, auf die sich der Beschwerdegegner als das frühere Recht beruft, ist Art. 11 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der Kommission vom 28. April 2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die

Funktionen der Domäne oberster Stufe ".eu" und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung, anzuwenden. Nach diesem Artikel gilt, dass soweit bei der Registrierung vollständiger Namen, Namen aus mehreren, durch Leerzeichen getrennten Wörtern oder Wortteilen bestehen, gelten die vollständigen Namen als identisch mit denselben Namen, deren Bestandteile mittels Bindestrich durchgekoppelt oder ohne Leerzeichen zusammengefügt werden. Dabei gilt, dass wenn ein Name, für den frühere Rechte beansprucht werden, Sonderzeichen sowie Leer- und Interpunktionszeichen enthält, so werden diese aus dem entsprechenden Domainnamen entweder ganz entfernt, durch Bindestriche ersetzt oder, falls möglich, transkribiert. In Unterabsatz 2 genannte Sonderzeichen und Interpunktionszeichen umfassen unter anderem auch das Zeichen „&“. Ansonsten muss der Domainname mit den Text- oder Wortelementen des beanspruchten Namens übereinstimmen.

Dem Beschwerdegegner ist zuzustimmen, dass Art. 11 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 das Weglassen eines Sonderzeichens zulässt und dass eine Verbindung der einzelnen Teile mit einem Bindestrich nicht ex lege zwingend vorgeschrieben wird.

Der Beschwerdegegner hat aber nicht eindeutig und klar erklärt, warum im Falle der Marke &S&P&A&M& das Weglassen der Zeichen (das Zeichen kommt in der Marke &S&P&A&M& insgesamt 5 mal vor) begründet ist. Art. 11 zielt nach der Meinung des Schiedsrichters eben auf Fälle ab, in den das Zeichen „&“ ernsthaft und nicht grundlos als ein Bestandteil einer Marke benutzt wird, und in diesen Situationen soll der Erwerb eines Domainnamens durch Inhaber einer solchen Marke erleichtern werden.

Der Beschwerdegegner hat aber zu der Präsenz des Zeichens „&“ in der Marke &S&P&A&M& keine Erklärung geliefert. Es ist zu betonen, dass der Mechanismus der Registrierungen der Domainnamen in der Sunrise Period zugunsten der Inhaber älterer Rechte geschaffen wurde. Die Marke &S&P&A&M& ist zwar so ein älteres Recht, diese Marke ist aber mit dem Domainnamen SPAM nicht identisch und sie wird auch nicht identisch durch Weglassen eines „&“ Zeichens. Das ältere Recht soll den Anspruch auf den Domainnamen begründen, und nicht umgekehrt, dass man aus der Registrierung eines Domainnamens dann die Existenz eines älteren Rechts ableitet bzw. dass man letztendlich in Diskussion geraten wird, wie man überhaupt das ältere Recht wahrnehmen soll. Der Schiedsrichter bezweifelt, dass der durchschnittliche Verbraucher in der Marke &S&P&A&M& überhaupt das Wort SPAM sehen wird; vielmehr kann der Verbraucher die Marke &S&P&A&M& als viele „&“, die mit ein paar systemlos gewählten Buchstaben verbunden sind. Dazu hat der Beschwerdegegner jedoch nichts vorgetragen.

Der Argumentation, dass man die Registrierung von beschreibenden Gattungsbegriffen als Domainnamen zulassen soll, ist natürlich zu folgen. Das Wort SPAM kann so ein beschreibender Begriff sein. Die Marke &S&P&A&M& ist aber mit diesem Wort nicht identisch. Wenn der Beschwerdegegner bei der Anmeldung der Marke &S&P&A&M& eben diese Form gewählt hat, aus welchen Grund auch immer dies geschehen ist, muss er dann diese Marke als solche benutzen und falls er sich entscheidet, daraus ein älteres Recht für die Sunrise Period abzuleiten, muss er seiner Entscheidung bei der Einreichung der Marke auch Rechnung tragen und erklären, warum eben die Buchstaben S, P, A und M, alle mit einem „&“ verbunden, als SPAM zu verstehen sind.

In dem vorliegenden Fall steht das ältere Recht zu dem Zeichen SPAM dem Beschwerdeführer zu. Der Beschwerdeführer hat auch ein berechtigtes Interesse an dem Domainnamen SPAM.EU nachgewiesen.

3. Bösgläubigkeit der Registrierung

Die Bösgläubigkeit einer Handlung kann sich aus der Handlung selbst oder aus den Umständen der Handlung bzw. der handelnden Person ergeben. Nach der Meinung des Schiedsrichters handelt bösgläubig auch die Person, die die wirkliche Situation oder Sachlage kennt, und trotzdem handelt sie so, als ob sie die tatsächliche Lage oder Situation nicht kennen würde.

Die Tatsache, dass eine Person mehrere Domainnamen registriert hat und dass dabei als Grundlage eines älteren Rechts eingetragene Marken dienten, die ähnlich wie die Marke &S&P&A&M& gebildet sind, reicht für die Annahme der Bösgläubigkeit allein nicht aus. Die Anzahl der von einer Person registrierten Domainnamen ist nicht begrenzt (und kann nicht begrenzt sein).

Auch aus der Zeit der Registrierung des vermeintlichen älteren Rechts (der Marke &S&P&A&M&) ist allein nicht auf die Bösgläubigkeit des Beschwerdegegners zu schließen.

Fraglich ist dabei aber, warum eigentlich der Beschwerdegegner aus einer im Jahre 2005 registrierten Marke &S&P&A&M& ältere Rechte zu dem Domainnamen SPAM ableitet und wie er dabei argumentiert. Dazu hat der Beschwerdegegner nichts vorgetragen. Der Beschwerdegegner hat auch nichts zu einer Benutzung der Marke &S&P&A&M& vorgetragen. Die Benutzung einer Marke ist natürlich keine condicio sine qua non der älteren Rechte und der Benutzung einer Marke als Grundlage eines Domainnamens, bei der Würdigung der möglichen Bösgläubigkeit kann dies aber eine Rolle spielen. Die Benutzung des Zeichens SPAM als Domainname für ein Internetportal, das sich mit SPAM im Sinne von unerwünschten Emails befasst, stellt kein älteres Recht oder berechtigtes Interesse dar, zumal sich diese Seite erst im Aufbau befindet und seitens des Beschwerdegegners nicht behauptet oder nachgewiesen wurde, wann

diese Seite überhaupt in Betrieb aufgenommen wurde.

Der Argumentation des Beschwerdegegners, dass der onus probandi incumbit actori, dass also die Beweislast dem Beschwerdeführer obliegt, ist auf jeden Fall zu folgen. Der Beschwerdeführer hat in dieser Hinsicht auch seine Argumentation, mit Beweisen unterstützt (siehe oben), vorgetragen. Es ist klar, dass sich der Beschwerdeführer, der die Bösgläubigkeit behauptet, überwiegend an Umständen der Handlung richtet und daraus entsprechende Schlussfolgerungen über mögliche Absichten oder Motivation der Handlung des Beschwerdegegners zieht. Es obliegt dem Beschwerdegegner, seine Absichten oder Motivation bei der Registrierung des Domainnamens SPAM.EU so zu erläutern, dass die Behauptungen des Beschwerdeführers über die Bösgläubigkeit zumindest teilweise widerlegt werden. Dies hat der Beschwerdegegner nicht gemacht, und auch nicht im minimalen Umfang, wie z.B. warum er aus der Marke &S&P&A&M& Rechte zu dem Domainnamen SPAM.EU ableitet.

In dem vorliegenden Fall hat der Beschwerdegegner also bei der Registrierung des Domainnamens SPAM.EU bösgläubig gehandelt.

DECISION

Aus sämtlichen vorgenannten Gründen heraus sowie im Einklang mit § B12 (b) und (c) der Regeln verfügt die Schiedskommission hiermit, daß

der Domainname SPAM dem Beschwerdegegner entzogen wird

und

der Domainname SPAM auf den Beschwerdeführer übertragen wird.

PANELISTS

Name	**David Stros**

DATE OF PANEL DECISION 2006-07-03

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

The legal disputes goes over the domain name SPAM.EU. The Plaintiff is manufacturer of foodstuffs marketed under the SPAM trademark, having several subsidiaries located in various EU member states. The Plaintiff is owner of several SPAM trademarks. The Defendant is owner of the Swedish trademark &S&P&A&M& and runs internet websites for commercial purposes. The Plaintiff claims that the Defendant has no valid prior right and legitimate interest to the domain name SPAM.EU and that this domain name was registered in bad faith, since the Defendant registered several trademarks consisting of descriptive terms using the "&" sign to use these trademarks as basis for domain name registrations, however without the "&" sign. The panel concluded that the trademark &S&P&A&M& does not constitute any valid prior right or legitimate interest to the domain name SPAM and further that the Defendant acted in bad faith while registering both the &S&P&A&M& trademark and using this trademark as prior right for the registration of the SPAM domain name.