Panel Decision for dispute CAC-ADREU-000910

Case number	**CAC-ADREU-000910**
Time of filing	**2006-04-24 15:49:51**
Domain names	**reifen.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Richard Schlicht**

Respondent

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

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

Bezüglich des bestrittenen Domainnamens sind nach Kenntnis der Kommission keine anderen Verfahren anhängig.

FACTUAL BACKGROUND

Die Parteien streiten sich um den Domainnamen "reifen.eu". Der Beschwerdeführer erklärt, dass er in den Benelux-Staaten am 28.11.2005 die Wortmarke Nr. 1090107 "REIFEN" eingetragen hat, und liefert dazu einen diesbezüglichen Beweis der Markeninhaberschaft als Anlage 1 seiner Beschwerde. Abgesehen davon legt der Beschwerdeführer noch einen Antrag auf die Eintragung der deutschen Wortmarke "REIFEN" für die Klassen 03 und 35 beim Deutschen Patent- und Markenamt als Anlage 2 vor. Der Beschwerdeführer ist mit der Entwicklung von speziellen Reinigungssubstanzen beschäftigt, die unter der Bezeichnung "REIFEN" (= "REI"nigungsmittel für "FEN"sterglasähnliche Oberflächen) laut eigener Angaben künftig europaweit vermarktet werden sollen. Der Beschwerdeführer verweist schließlich auf seine eigene Webseite, um seine Fachkenntnis auf oben genanntem Gebiet nachzuweisen.
Bei der Beschwerdegegnerin handelt es sich um eine in Österreich ansässige Firma, die den Aufbau, den Betrieb und die Vermarktung von Internetportalen zum Geschäftszweck hat. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der schwedischen Marke "&R&E&I&F&E&N&". Die zugrunde liegende Markenanmeldung erfolgte am 10. August 2005, und wurde am 25. November 2005 erteilt.
Wie es sich aus dem Informationsblatt der EuRID ergibt, hat die Beschwerdegegnerin ihren Antrag auf Erteilung des streitgegenständlichen Domainnamens am 7.12.2005 gestellt, und stützte sich auf obenerwähnte Markenanmeldung, um ihre sog. früheren Rechte bei der Prüfstelle nachzuweisen.

A. COMPLAINANT

Der Beschwerdeführer beruft sich zunächst implizit auf Art. 21 Abs. 1 a der Verordnung (EG) Nr. 874/2004. Er behauptet, dass die Beschwerdegegnerin keine Rechte oder berechtigten Interessen an dem streitgegenständlichen Domainnamen geltend machen kann. Seine Auffassung wird auf folgende Punkte begründet.
1. Die zugrunde liegende Marke ("&R&E&I&F&E&N&") bestehe aus einem nicht aussprechbaren Zeichengebilde, das in seiner geschriebenen Fassung höchst verwirrend aussehe und kein zusammenhängend lesbares Wort ergebe. Eine Verwendung dieses Zeichengebildes zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen oder eines Geschäftsbetriebs finde gegenwärtig nicht statt und erscheine angesichts der nicht aussprechbaren Gestaltung dieser Konstruktion auch zukünftig ausgeschlossen.
2. Die Beschwerdegegnerin ließe sich eine Vielzahl von unterschiedlichen EU-Domainnamen registrieren, und habe bisher keinen Geschäftsbetrieb. Daraus sei offensichtlich, dass die Beschwerdegegnerin nicht die Absicht habe und auch nicht in der Lage sein werde, diese Marken im Geschäftsverkehr zu benutzen.
Der Beschwerdeführer beruft sich desweiteren ebenfalls implizit auf Art. 21 Abs. 1 b der Verordnung (EG) Nr. 874/2004. Die böse Absicht der Beschwerdegegnerin wird folgendermaßen dargelegt.
1. Der Begriff "REIFEN" erschließe sich aus der Markenanmeldung der Beschwerdegegnerin erst, wenn man die sieben Sonderzeichen weglasse, die bei der Domainregistrierung gem. Art. 11 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 nach Wahl des Antragstellers ganz entfernt werden können.
2. Die zugrunde liegende Markenanmeldung erfolgte am 10. August 2005, nämlich in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Sunrise-Verfahren für die Anmeldung der EU-Domainnamen. Die Beschwerdegegnerin meldete nicht nur die oben genannte Marke "&R&E&I&F&E&N&", sondern gleichzeitig eine größere Anzahl weiterer Marken mit ebenfalls generischen Begriffsinhalten in deutscher Sprache an, die in gleicher Weise unter Verwendung des Sonderzeichens "&" zusammengefügt seien. Als Nachweis dafür wird auf eine Reihe von deutschsprachigen

Markenanmeldungen seitens der Beschwerdegegnerin in Belgien und Österreich verwiesen. Hinzu kommt noch ein Bericht über einige Artikel von Herrn Johannes Schütz, welche sich detailliert auf die diesbezügliche Tätigkeit des Geschäftsführers der Beschwerdegegnerin beziehen.
3. Die Beschwerdegegnerin habe sich gezielt unter missbräuchlicher Heranziehung der Gestaltungsregel des Art. 11 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 Marken ausgedacht, die aufgrund der Verwendung von Sonderzeichen so ungewöhnlich sind, dass sie keine langwierigen Widerspruchsverfahren zu befürchten hätte. Durch die Einfügung von Sonderzeichen seien die generischen Begriffe auf den ersten Blick nicht mehr zu identifizieren, da der Verkehr die so entstandenen Zeichengebilde nicht als les- oder aussprechbare Worte wahrnehme. Die Marke "&R&E&I&F&E&N&" sei offensichtlich ausschließlich für den Zweck konzipiert, um von der Regel des Art. 11 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 Gebrauch machen zu können. Dies widerspreche jedoch dem Sinn und Zweck dieser Regelung, die ausschließlich dazu diene, Inhabern älterer Namensrechte mit Sonderzeichen die Möglichkeit einer EU-Domainregistrierung nicht grundsätzlich zu verwehren.
Der Beschwerdeführer beantragt gemäß Art. 22 Abs. 11 Verordnung (EG) Nr. 874/2004, a) den Widerruf des Domainnamens, und b) die Übertragung des Domainnamens "reifen.eu", da er die Registrierung dieses Domainnamens ebenfalls beantragt hat.

B. RESPONDENT

Die Beschwerdegegnerin bestreitet den Vortrag des Beschwerdeführers unter folgender Argumentation.
I. In bezug auf Art. 21 Abs. 1 (a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004
1. Es wird zunächst auf Art. B 12 (g) (2) der ADR – Regeln verwiesen. Letztere Vorschrift legt die Beweislast dem Beschwerdeführer auf. Dieser sei aber seiner Pflicht nicht nachgekommen, da der Tatbestand von Art. 21 Abs. 1 (a) VO 874/2004 nicht substantiiert wurde.
2. Die Behauptung des Beschwerdeführers wird noch in materiellrechtlicher Hinsicht bestritten. Im Einzelnen greift die Beschwerdegegnerin auf Art. Art. 21 Abs. 2 (a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 zurück, um ihr berechtigtes Interesse am streitgegenständlichen Domainnamen zu unterstützen. Es wird darunter erklärt, dass die Beschwerdegegnerin beabsichtige, den streitgegenständlichen Domainnamen für Waren und Dienstleistungen, nämlich für ein Portal zum Thema „Autoreifen und Autozubehör“ zu benutzen. Diese Behauptung wird anhand eines Ausdrucks der unter dem strittigen Domainnamen befindlichen Webseite nachgewiesen.
3. Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin stellt die Registrierung eines Gattungsbegriffs als Domainname ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 21 Abs. 1 (a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 dar. Die dahingehende Auslegung obiger Vorschrift wird unter Berufung auf die Rechtsprechung des BGH in der Rechtsstreitigkeit um den Domainnamen weltonline.de, und die umfangreiche Entscheidungspraxis der akkreditierten Schiedsgerichte zur Anwendung der sog. UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) begründet.

II. In bezug auf Art. 21 Abs. 1 (b) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004
1. Die Beschwerdegegnerin weist zunächst auf die behauptete Unterlassung der Gegenseite hin, ihre bösgläubige Absicht zu beweisen. Im folgenden wird erklärt, dass der Hinweis auf den Umstand, die Beschwerdegegnerin hätte zahlreiche beschreibende Domainnamen auf Grund korrespondierender Marken in der Sunrise-Periode I bevorrechtigt registriert, keinen Beweis einer bösgläubigen Registrierung gem. Art. 21 Abs. 1 (b) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 darstelle.
2. Die Erwiderung der Beschwerdegegnerin zu der behaupteten Bösgläubigkeit bei der Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens geht im Weiteren auf die Gegenüberstellung der Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 3 VO 874/2004 mit dem vorhandenen Sachverhalt. Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin ergibt sich daraus nicht, dass der Domainname REIFEN in bösgläubiger Absicht registriert wurde.
Folglich beantragt die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen.

DISCUSSION AND FINDINGS

I. Zu den verfahrensrechtlichen Vorfragen
1. Zu der Sprache der beigefügten Anlagen
Gemäß Artikel A 3 (d) der ADR-Regel kann die Schiedskommission von sich aus anordnen, dass Dokumente, die in einer anderen Sprache als der des ADR- Verfahrens gehalten sind, vollständig oder teilweise in die Verfahrenssprache des ADR-Verfahrens übersetzt werden müssen. Außerdem sieht Art. B 1 (d) der Ergänzenden ADR-Regeln (betitelt: Sprache des ADR-Verfahrens) vor, dass alle relevanten Teile derjenigen Dokumente, die als Bestandteil der Beschwerde eingereicht werden, einschließlich der Anhänge und Anlagen, die nicht in der Sprache des ADR-Verfahrens gehalten sind, eine Übersetzung in die Verfahrenssprache des ADR-Verfahrens aufweisen müssen. Dokumente bzw. Teile davon, die nicht in der Sprache des ADR-Verfahrens eingereicht werden, sollen von der Schiedskommission nicht beachtet werden.
Es stellt sich demnach die Frage, ob den Anhängen der Erwiderungsschrift von 4 zu 11, welche allein in englischer Sprache beigefügt sind, zu berücksichtigen oder außer Acht zu lassen sind. Obwohl die Vorschrift der Ergänzenden ADR-Regeln wenig Spielraum für eine positive Antwort gibt, könnte die Nichtbeachtung obengenannter Anhängen, angesichts der Tatsache, dass der Unterzeichnende (wie die Gesamtheit der Mitglieder der Schiedskommission des Anbieters) Englisch als eine seiner Arbeitssprachen dem Schiedsgericht mitgeteilt hat, auf plausible Vorbehalte stoßen. Außerdem wird der Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör nicht tangiert, da er auch der Schiedskommission als Anlage seiner Replik eine Entscheidung des Schiedsgerichts in englischer Sprache beigefügt hat, und den Inhalt obiger Anlagen im selben Schriftsatz in materiellrechtlicher Hinsicht widerlegt hat, woraus herzuleiten ist, dass er auch der englischen Sprache mächtig ist. Es ist deshalb zu entscheiden, dass die in englischer Sprache vorgelegten Anhänge der Beschwerdegegnerin berücksichtigt werden müssen, zumal der Zweck und die Konstruktion des gesamten ADR-Verfahrens eben auf die Überwindung formeller Barrieren abzielt.
2. Zur Replik des Beschwerdeführers
Aus dem Statusbericht des Falles auf der Webseite des Schiedsgerichts lässt sich ergeben, dass der Beschwerdeführer einen weiteren Schriftsatz eingereicht hat, welcher der Schiedskommission am 26.6.2006, d.h. nach der Schiedsrichterauswahl, zugänglich wurde. Gemäß Art. B 8 der ADR-Regeln kann die Schiedskommission nach eigenem Ermessen neben der Beschwerde und der Erwiderung weitere Schriftsätze oder Dokumente seitens der Parteien anfordern oder zulassen.

Daraus ergibt sich, dass es der Schiedskommission zusteht, die Replik des Beschwerdeführers auf die Erwiderung des Beschwerdegegners im Rahmen ihrer Entscheidungsfindung zu berücksichtigen oder außer Acht zu lassen. Nach Ansicht der Schiedskommission sollte dieses Recht erneut zu Gunsten der Wahrheitsfindung und des Grundsatzes der Prozessökonomie ausgeübt werden. Die Außerachtlassung der Replik des Beschwerdeführers wäre weder für dieses Verfahren noch für das Gesamtkonzept des gemeinschaftlichen ADR-Gebildes fördernd. Daraus ergibt sich, dass die Replik des Beschwerdeführers zuzulassen ist.

II. Zu den materiellrechtlichen Fragen

Laut Art. B 11 (d) (1) soll die Schiedskommission „die gemäß den Verfahrensregeln beantragten Rechtsbehelfe im Wege einer Entscheidung gewähren, falls der Beschwerdeführer folgendes nachweist:

(1) in ADR-Verfahren, in denen der Beschwerdegegner 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 Mitgliedsstaats 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 wird“.

Anhand dieser Vorschrift fühlt sich die Schiedskommission gebunden, ihre Entscheidung zu fällen. Dabei sollte man sein Augenmerk allein auf die Voraussetzungen unter Art. B 11 (d) (1) (ii) und (iii) ADR Regeln richten, zumal ja die Identität des Domainnamens mit der vom Beschwerdeführer eingetragenen Marke evident ist.

1. Zur Frage des vorhandenen Rechts bzw. berechtigten Interesses

Gemäß Art. 21 Abs. 1 a VO 874/2004 soll vom Beschwerdeführer bewiesen werden, dass der Domaininhaber kein Recht oder berechtigtes Interesse an der streitigen Domain-Registrierung hat. Art. 21 Abs. 2 VO 874/2004 konkretisiert den Begriff „berechtigtes Interesse“ wie folgt:

„Ein berechtigtes Interesse im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a) liegt vor, wenn

a) 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 oder nachweislich solche Vorbereitungen getroffen hat;

b) der Domäneninhaber ein Unternehmen, eine Organisation oder eine natürliche Person ist, die unter dem Domänennamen allgemein bekannt ist, selbst wenn keine nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannten oder festgelegten Rechte bestehen;

c) der Domäneninhaber den Domänennamen in rechtmäßiger und nichtkommerzieller oder fairer Weise nutzt, ohne die Verbraucher in die Irre zu führen, noch das Ansehen eines Namens, für den nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannten oder festgelegten Rechte bestehen, zu beeinträchtigen.“

Es stellt sich demnach die Frage, ob der Beschwerdegegner in der Tat ein berechtigtes Interesse am Domainnamen „reifen.eu“ hat. Ehe auf diese Frage eingegangen wird, ist nach Ansicht der Schiedskommission folgende Bemerkung notwendig: Im Gegensatz zur obenerwähnten Vorschrift sieht Art. B 11 (e) ADR Regeln folgendes vor: Dieselben Umstände sind „insbesondere, aber nicht ausschließlich […] dazu geeignet, die Rechte oder berechtigten Interessen des Beschwerdegegners am Domainnamen für die Zwecke des Artikel(s) B11(d)(1)(i) nachzuweisen.” Daraus ergeben sich zweierlei Schlussfolgerungen: Erstens, die Umstände des Art. 21 Abs. 2 VO 874/2004 beziehen sich ebenfalls auf den Terminus „Recht“ und nicht allein auf den Begriff „berechtigtes Interesse“, wie sich aus der Formulierung oben genannter Vorschrift abzuleiten wäre. Zweitens, die Aufzählung von Art. 21 Abs. 2 VO 874/2004 ist nicht abschließend, es können also weitere Konstellationen denkbar sein, worauf man ein Recht bzw. berechtigtes Interesse bejahen könnte (darüber s. schon Schafft, Streitigkeit über „.eu“-Domains, GRUR 2004, 987).

Nach Art. B 7 (d) ADR Regeln steht es im alleinigen Ermessen der Schiedskommission, über die […] Bedeutung, Erheblichkeit und das Gewicht von Beweismitteln zu befinden. Im Weiteren soll die Schiedskommission gemäß Art. B 11 (a) ADR Regeln auf der Grundlage der eingereichten Eingaben und Dokumente über die Beschwerde entscheiden.

Aus der bestehenden Beweislage ergibt sich folgendes Bild.

i. Der Beschwerdeführer beruft sich auf die systematische Markenanmeldung des Beschwerdegegners, i.V.m. fehlendem Geschäftsbetrieb des Letzteren, um darzulegen, dass er kein Recht oder eigenes Interesse am streitigen Domänenamen hat. Die Gegenpartei verweist auf ihre Webseite, um nachzuweisen, dass sie schon Vorbereitungen zur Erstellung eines Internetportals über Reifen getroffen hat. Es lässt sich daraus schließen, dass beide Seiten den Tatbestand des Art. 21 Abs. 2 (a) VO 874/2004 andeuten, wobei jede Partei ihre eigene Interpretation des Sachverhalts angibt. Nach Ansicht der Schiedskommission ist die Argumentation des Beschwerdegegners wenig überzeugend. Art. 21 Abs. 2 (a) VO 874/2004 setzt voraus, dass der Domäneninhaber vor der Ankündigung eines alternativen Streitbeilegungsverfahrens den Domänennamen im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet hat oder nachweislich solche Vorbereitungen getroffen hat. Ausweislich der Akte ergibt sich nicht, dass der Beschwerdeführer die Vorschriftsbedingungen erfüllt. Der Ausdruck aus der Webseite ist datiert vom 20.6.2006, also viel später nach dem Verfahrensbeginn. Ein anderer Beweis wird außerdem nicht geliefert. Es lässt sich daher feststellen, dass bis zum Zeitpunkt der Verfahrenseinleitung weder ein Angebot noch entsprechende Vorbereitungen getroffen wurden. Zum selben Ergebnis hätte allerdings die Schiedskommission gelangt, hätte der Beschwerdegegner nachgewiesen, dass seine Webseite diesen Inhalt auch vor Beginn des Streitbeilegungsverfahrens hätte. Wie in der Entscheidung im Fall Nr. 1375 (rabbin.eu) treffend als obiter dictum bemerkt wurde, reicht die Indizierung einer Webseite als „unter Aufbau“ nicht aus, um den Nachweis der Vorbereitungen zu erbringen. Die Webseite des Beschwerdegegners kann nach Ansicht der Schiedskommission in derselben Gruppe eingeordnet werden, wenn man berücksichtigt, dass ähnliche Wörter benutzt werden (coming soon, Infos in Kürze).

ii. Aus der Akte ergibt sich auch nicht, dass die Beschwerdegegnerin, irgendwelche der Voraussetzungen von Art. 21 Abs. 2 (b) und (c) VO 874/2004 erfüllt.

iii. Die Beschwerdegegnerin sieht in der Registrierung eines Gattungsbegriffs ein berechtigtes Interesse am streitigen Domänennamen. Diese Behauptung wird vom Beschwerdeführer als eine Einräumung interpretiert, dass sie „von Anfang an die Absicht gehabt hat, mit Hilfe ihrer zahlreichen fingierten Markenanmeldungen so viele generische Begriffe wie möglich als EU-Domains zu registrieren“. Im Rahmen der Untersuchung des Falles

nach Art. 21 Abs. 1 a i.V.m. Abs. 2 VO 874/2004 und Art. B 11 (e) ADR Regeln braucht die Behauptung der Beschwerdegegnerin nicht geprüft werden. Ihr steht formellrechtlich ein Recht zu. Sie hat ja vor dem Beschwerdeführer die Marke "&R&E&I&F&E&N&" im schwedischen Markenamt angemeldet, und stützte sich auf diese Anmeldung, um den strittigen Domänennamen gemäß Art. 10 Abs. 1 S. 2 und Art. 11 Abs. 2 VO 874/2004 zu registrieren. Diese Marke bleibt nach wie vor in voller Geltung. Von einem Widerspruchsverfahren war nicht die Rede. Im Übrigen, lässt sich aus keiner Vorschrift der Gemeinschaftsverordnungen bzw. der begleitenden Dokumente zur Registrierungspolitik der Schluss ziehen, die Eintragung von Gattungsbegriffen sei widerrechtlich oder unterliege besonderen Nutzungsbedingungen. Wäre dies der Fall, sollte dann eine entsprechende Verbotsnorm stipuliert werden, wie das der Fall bei der Gemeinschaftsmarkenverordnung bzw. der Markenrechtsrichtlinie ist. Eine dahingehende Regelung ist allerdings nirgendwo zu finden.
Daraus ergibt sich, dass die Beschwerdegegnerin ein Recht am streitgegenständlichen Domänenamen nach Art. 21 Abs. 1 (a) VO 874/2004 hat.
2. Zur Frage der bösen Registrierung- bzw. Benutzungsabsicht
Gemäß Art. 21 Abs. 1 (b) VO 874/2004 soll vom Beschwerdeführer bewiesen werden, dass der Domänenname in böser Absicht registriert oder benutzt wird. Der Begriff der „Bösgläubigkeit“ wird im Art. 21 Abs. 3 VO 874/2004 konkretisiert.
Aus der Beschwerde und der Replik des Beschwerdeführers stellt sich heraus, dass sich Letzterer auf keiner der in Art. 21 Abs. 3 VO 874/2004 aufgestellten Umständen Bezug nimmt. Vielmehr sieht er eine Bösgläubigkeit in der Benutzung der Marke "&R&E&I&F&E&N&" als Grundlage für die Registrierung des streitgegenständlichen Domänenamens, unter Anwendung von Art. 11 Abs. 2 VO 874/2004.
Zunächst ist zu klären, dass ebenso wie bei der Prüfung von Art. 21 Abs. 1 (a) i.V.m. Abs. 2 VO 874/2004, die Aufzählung der Umstände, welche zur Bejahung einer bösgläubigen Registrierung führen, nicht abschließend ist. Das ergibt sich zweifellos aus Art. B 11 (f) der ADR-Regeln. Folglich scheitert eine Beschwerde nicht schon deshalb, weil kein gesetzlich verankerter Umstand nachgewiesen werden konnte. Vielmehr ist zu prüfen, ob die Bösgläubigkeit aus anderen Gründen belegt werden kann, solange sie vom Beschwerdeführer hinreichend substantiiert und nachgewiesen wird.
Demnach lautet die Kardinalfrage wie folgt: Handelt ein Domäneninhaber bösgläubig, wenn er kurz vor Beginn der gestaffelten Registrierung die Marke "&R&E&I&F&E&N&" im Markenamt eines EU-Mitgliedstaates anmeldet, um diese Marke als ein früheres Recht im Sinne von Art. 10 Abs. 1 VO 874/2004 zu benutzen, und unter Anwendung der technischen Regel des Art. 11 Abs. 2 VO 874/2004 zur erwünschten Registrierung des streitgegenständlichen Domänennamens zu gelangen? Ehe diese Frage beantwortet wird, sollte die bisherige Rechtsprechung des Schiedsgerichts in Betracht gezogen werden. In den Fällen Nr. 265 (live.eu), 394 (frankfurt.eu) und 398 (barcelona.eu), wurde entschieden, dass die Stellung des Zeichens „&“ in einer Marke, welche als früheres Recht für die Registrierung des streitigen Domänennamens benutzt wurde, nicht zu seiner Weglassung, sondern zu seiner Transkription führen sollte. Denn dieses Zeichen lässt sich leicht transkribieren, und letztendlich, das ist der exakte Inhalt des vorgelegten früheren Rechts. Demzufolge wurde auf alle obenerwähnten Entscheidungen die Aufhebung der Registrierung angeordnet.
Dieser Richtung ist zu folgen. Allerdings soll hier unterstrichen werden, dass es sich bei den vorgenannten Fällen um ein Verfahren gegen das Register gehandelt hat; hingegen findet hier ein Verfahren des Art. 21 VO 874/2004 statt. Beim letzteren Verfahren wird die spekulative bzw. missbräuchliche Registrierung seitens des Antragsstellers und späteren Domäneninhabers geprüft, wobei beim ersten Verfahren allein die Nichtbeachtung der Verordnungsvorschriften seinen Streitgegenstand bildet. Der Schiedskommission stehen demnach zwei Wege offen: Einerseits könnte die Beschwerde abgelehnt werden, weil die vorhandene Rechtsprechung auf einer anderen Vorschrift gestützt wird, welche unterschiedliche Bedingungen voraussetzt; andererseits könnte man nach dem Grundsatz der Rechtsanalogie obige Rechtsprechung berücksichtigen und auf dem vorliegenden Fall einpassen. Nach Ansicht der Schiedskommission ist von der zweiten Alternative Gebrauch zu machen. Es kann ja nicht überzeugen, über ein und dasselbe Verhalten in rechtlicher Sicht unterschiedlich zu befinden, nur weil sich die Verfahrenskonstruktion unterscheidet.
Die Beschwerdegegnerin hat offensichtlich die technische Regel des Art. 11 Abs. 2 VO 874/2004 umgehen wollen. Die Fülle der dargestellten Beispiele seitens des Beschwerdeführers ist nicht zu übersehen. Genau in diesem Verhalten wird die Bösgläubigkeit der Beschwerdegegnerin bei der Registrierung des streitigen Domänennamens bejaht.
Gleichzeitig stellt sich allerdings die Frage, wie zu verhalten wäre, hätte die Beschwerdegegnerin statt des Zeichens „&“ andere Zeichen des Art. 11 Abs. 2 VO 874/2004 benutzt, welche nicht transkribierfähig sind. Die Entscheidung im Fall Nr. 532 (urlaub.eu) ging dahin, dass die Stellung des Sternzeichens in einer Marke eher zu dessen Entfernung und nicht zu seiner Transkription führen sollte. Demnach scheint es, dass man folgende Regel aufstellen könnte: Enthält der Name, für den frühere Rechte beansprucht werden, transkribierfähige Sonderzeichen, dann sollte das Register (samt Prüfstelle) dieses Sonderzeichen nicht entfernen, sondern transkribieren (so z.B. für „&“, „+“). Enthält aber der Name, für den frühere Rechte beansprucht werden, nicht transkribierfähige Sonderzeichen, dann ist die Entfernung dieses Sonderzeichens vom Register zumutbar. Als nächstes wäre dann unausweichlich folgendes zu fragen: Wäre diese Regel im Rahmen des Kampfes um die Minimierung der Gefahr von spekulativen bzw. missbräuchlichen Registrierungen genügend? Nach Ansicht der Schiedskommission sollte diese Frage negativ beantwortet werden. Einer detaillierten Begründung bedarf es allerdings nicht, da dieser Punkt für den vorliegenden Fall irrelevant ist.

DECISION

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

der Domainname REIFEN auf den Beschwerdeführer übertragen wird

der Domainname REIFEN entzogen wird

PANELISTS

Name	**Apostolos Anthimos**

DATE OF PANEL DECISION 2006-07-24

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

The dispute is about the domain name “reifen.eu”. The word “Reifen” is a German generic term and means “tyres” in English. It was registered by the respondent, a limited liability company with its seat in Salzburg, Austria, during the Sunrise Period, based upon a trade mark registration in Sweden [&R&E&I&F&E&N&], which served as a prior right. The complainant has registered the trade mark “reifen” in the Benelux-countries, but did not succeed to acquire the disputed name, because the respondent managed to file a respective petition before him.
The complainant requests the revocation of the disputed domain name and its transfer to him, since he satisfies the general eligibility criteria, according to S. 4 (2) (b) Reg. 733/2002. He relies on S. 21 Reg. 874/2004, and contends the absence of any right or legitimate interest on behalf of the respondent. Alternatively, he claims that the domain name registration was made in bad faith. His main line of argumentation is that the respondent has misused the wording of a technical provision, namely Art. 11 Reg. 874/2004, by registering over 100 German generic terms as trade marks in Austria and Belgium, and using repeatedly the special character “&” in any of those registrations, in order to avoid possible opposition proceedings, and to make use of S. 11 (2), which enables him to eliminate the above characters. The respondent contends that no violation of the Public Policy Rules has been committed. He claims that he has the right to proceed to the registration of the disputed name, by availing himself of the special provision stipulated under S. 11 (2) Reg. 874/2004. Moreover, with regard to S. 21 (1) (a) Reg. 874/2004 he declares that he intends to make use of the disputed domain name, in terms of opening a portal for car tyres and respective accessories. In addition, he supports the view, that a registration of a generic term as domain name constitutes per se a legitimate right. Regarding S. 21 (1) (b) Reg. 874/2004 he underlines that the registration of various generic terms as domain names does not prove necessarily that the respondent has registered the disputed domain name in bad faith. Finally he examines all circumstances regulated in S. 21 (3) Reg. 874/2004, in order to conclude that none of the above circumstances are to be found in the present case. He therefore asks for the dismissal of the complaint.
Initially, the Panel had to examine two preliminary issues of procedural nature, namely the language used in the proceedings and the admissibility of any further statements submitted by the parties. It was held that although the present proceedings are being held in German, any documentation submitted in English shall be accepted, since all Panelists of the Czech Arbitration Court are obliged to use English as a working language. Furthermore the right of the parties to a fair trial has not been violated, since both parties submitted documents in English; especially the complainant has disputed on the merits the English documentation submitted by the respondent. Concerning the further statement submitted by the complainant, S. B (8) of the ADR Rules states that, it is up to the sole discretion of the Panel to admit any further statements made by the parties. Consequently, it is the opinion of this Panel that the document submitted by the complainant on the 26th of June is to be admitted.
Passing now on the facts of the case, it was held that no violation of S. 21 (1) (a) Reg. 874/2004 has been found. The respondent has not acquired any legitimate right through her so called “preparations” to establish a portal for car tyres and accessories, since she could not prove any serious business activity towards this direction. In accordance with the obiter dictum in case Nr. 1375 (rabbin.eu), an indication that a web site is under construction or that any material will be available soon, does not meet the requirements provided for in S. 21 (1) (a). However, the respondent has a prior right according to S. 10 Reg. 874/2004. No cancellation of her trademark has been ordered. In addition to the above, no opposition proceedings are running against this registration. Thus, the respondent has followed the procedure set down in Reg. 874/2004. Besides this, neither the EC-Regulations nor the supporting by-laws are forbidding the registration of generic terms. They are to be registered according to ordinary conditions. On the other side, the respondent has followed a pattern of behavior, which culminated in a bad faith registration. The question if a domain name owner who registers a trade mark such as &R&E&I&F&E&N& little before the beginning of the Sunrise Period, in order to gain a prior right according to S. 10 of Reg. 874/2004, and to proceed then to the registration of the disputed domain name, by applying the technical provision of S. 11 (2) Reg. 874/2004, has registered this domain name in bad faith, is to be answered in the affirmative. The fact that the above circumstances are not to be found in S. 21 (3) Reg. 874/2004, does not hinder this Panelist to support his decision. According to S. B (11) (f) ADR Rules, the circumstances mentioned under S. 21 (3) Reg. 874/2004 are indicative, and not exclusive [in particular but without limitation]. Moreover, there is already supporting case law available [cases Nr. 265, 394 and 398], according to which the elimination of the special character “&” is against the Registration Rules set forth by the Registry.
For the above reasons the complaint is to be accepted. The disputed domain name is to be revoked and transferred to the complainant.