

Panel Decision for dispute CAC-ADREU-001043

Case number **CAC-ADREU-001043**

Time of filing **2006-05-11 12:47:44**

Domain names **pixyfoto.eu**

Case administrator

Name **Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name **Megastar Fotolabor GmbH, Michael Huber**

Respondent

Organization / Name **Peter Rompf**

FACTUAL BACKGROUND

Die Beschwerdegegnerin hat den Domainnamen „pixyfoto.eu“ registriert als Inhaberin der nationalen Wortmarke „pixyfoto“. Am 18.5.2006 wurde mit der Einreichung der Beschwerde der Beschwerdeführerin das ADR-Verfahren eingeleitet, in dem die Beschwerdeführerin die Übertragung des Domainnamens „pixyfoto.eu“ auf die Beschwerdeführerin, hilfsweise den Wiederruf des Domainnamens anstrebt.

Die Beschwerdeführerin argumentiert in der Beschwerde, dass die Registrierung des Domainnamens „pixyfoto.eu“ durch die Beschwerdegegnerin ohne vorrangige Rechte und ohne berechnete Interessen der Beschwerdegegnerin an dem Domainnamen und in bösgläubiger Absicht erfolgt ist.

A. COMPLAINANT

Die Beschwerdeführerin behauptet und beweist, dass

- sie Inhaberin der Gemeinschaftswortmarke pixyfoto, eingetragen beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt unter dem Aktenzeichen 003957719, angemeldet am 03.08.2004, eingetragen am 30.09.2005 ist
- sie Inhaberin der nationalen Wortmarken pixyfoto beim Deutschen Patent- und Markenamt, Aktenzeichen 831747 (angemeldet am 06.07.1966, eingetragen am 11.04.1967) und Aktenzeichen 826866 (angemeldet am 11.11.1966, eingetragen am 01.12.1966) ist
- sie Inhaberin der Domain www.pixyfoto.de ist
- sie im geschäftlichen Verkehr unter der Bezeichnung pixyfoto sowie unter der Domain pixyfoto.de einen digitalen Bilderdienst betreibt
- der Domainname pixyfoto.eu mit den markenrechtlich geschützten Wortmarken der Beschwerdeführerin identisch ist (Abs 11(d)(1)(i))

Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass die Registrierung des Domainnamens pixyfoto.eu durch die Beschwerdegegnerin ohne vorrangige Rechte und ohne berechnete Interessen der Beschwerdegegnerin an dem Domainnamen.(Abs 11(d)(1)(ii)) erfolgt ist und dass die Registrierung in bösgläubiger Absicht.(Abs. 11(d)(1)(iii)) erfolgt ist.

Die Beschwerdegegnerin tritt unter der Marke „pixyfoto“ nicht am Markt auf. Die Beschwerdegegnerin tritt unter den Marken „Diamant Portrait“ unter Verwendung der Domains „www.diamantportrait.de“ bzw „www.diamant-portrait.de“, der Marke „happy picture“ unter den Domains „www.happypicture.de“ bzw. www.happy-picture.de“, ferner mit AGFA Image-Center unter

den Domains „www.imagecenter.de“ bzw. www.image-center.de, und schließlich unter www.pixy.de auf.

Die Registrierung der streitgegenständlichen Domain „pixyfoto“ erfolgt augenscheinlich zur geschäftlichen Behinderung der Beschwerdeführerin, die unter der Marke PIXYFOTO unter der Domain www.pixyfoto.de tätig ist.

Die unter „www.pixyfoto.eu“ von der Beschwerdegegnerin eingestellten Inhalte sind identisch mit den Inhalten unter „www.pixy.de“, „www.diamantportrait.de“, „www.diamant-portrait.de“, „www.imagecenter.de“, „www.imagecenter.eu“, „www.image-center.de“ und „www.image-center.eu“, ferner „www.happypicture.de“ und „www.happy-picture.de“ und sind sämtlich verlinkt auf die Seite der Beschwerdegegnerin unter „www.image-center.de“

Durch die Registrierung der Domain pixyfoto.eu wird die geschäftliche Betätigung der Beschwerdeführerin, bei der es sich um eine unmittelbare Wettbewerberin der Beschwerdegegnerin handelt, im Sinne von Art. B11(d)(i)/(iii), B11(f)(3) der ADR-Regeln gestört.

Die Beschwerdegegnerin lockt durch die Verwendung der Domain pixyfoto.eu auf andere, eigene Internetangebote der Beschwerdegegnerin und führt hierdurch bei den angesprochenen Kundenkreisen eine Irreführung herbei. Durch die Registrierung der von der Beschwerdegegnerin selbst nicht verwendeten Marke pixyfoto als Domain, werden gezielt Kunden der Beschwerdeführerin abgeworben. Dies belegt ferner die Aussage auf den Webseiten, wo sich die Beschwerdegegnerin als offiziellen Bilderlieferanten für pixyfoto bezeichnet.

Die angesprochenen Verkehrskreise und Verbraucher verbinden mit der Bezeichnung pixyfoto das Unternehmen der Beschwerdeführerin, die bislang unter www.pixyfoto.de und unter Verwendung der Wort-/ und Bildmarken pixyfoto am Markt auftritt.

Im Falle einer Nutzung der Domain pixyfoto.eu werden Verbraucher irreführt, da unter pixyfoto das Unternehmen der Beschwerdeführerin und deren Produkte allgemein bekannt sind.

Ausweislich der Inhalte der Seite www.pixyfoto.eu wird lediglich unter Benennung vorhandener Marken auf das Unternehmen der Beschwerdegegnerin AGFA Image-Center verwiesen und auf die Image-Center Webseiten verlinkt.

Nach eigenem Vortrag der Beschwerdegegnerin handelt die Beschwerdegegnerin unter der Domain „pixy.de“ und wie vorstehend dargelegt unter den genannten Marken und Domains; nicht hingegen unter der Marke pixyfoto. Hierdurch ist eine Bösgläubigkeit im Sinne von Art. B11(d)(i)/(iii), B11(f)(4) der ADR-Regeln gegeben.

Darüber hinaus wird der Domainname pixyfoto.eu von der Beschwerdegegnerin zum Verkauf angeboten. Da aufgrund des markenrechtlichen Schutzes der Bezeichnung pixyfoto allein ein Verkauf der Domain an die Beschwerdeführerin in Betracht kommt, belegt die Verkaufsabsicht die bösgläubige Registrierung des Domainnamens.

B. RESPONDENT

Die Beschwerdegegnerin behauptet und beweist, dass

- sie Inhaberin der nationalen Marke Nr. DD652208 "pixyfoto" ist, die am 10.Juli 1990 angemeldet wurde.
- sie Inhaberin der nationalen Marke Nr. DD652208 "pixyfoto" ist
- sie Dienstleistungen und Waren unter der Marke anbietet
- dementsprechend Interesse hat, die Dienstleistungen und Produkte unter der entsprechenden Domain anbieten zu können
- der Nachweis der rechtserhaltenden Markenbenutzung nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens sein kann
- sie die Aufforderung vom 20.12.2005, um die rechtserhaltende Markenbenutzung nachzuweisen, nie erhalten hat
- sie sowie die Lizenznehmer die Marke rechtserhaltend benutzen, so z.B. unter der Domain „pixy.de“
- sie die Registrierung und Benutzung der Domain pixyfoto.eu nicht in böser Absicht durchgeführt hat
- sie die Domain nicht deshalb registriert hat, um diese an die Beschwerdeführerin zu vermieten oder anderweitig zu übertragen
- sie die Marke „pixyfoto“ bereits seit Jahren im geschäftlichen Verkehr benutzt
- sie die Registrierung und Benutzung des Domainnamens nie mit dem Ziel gemacht hat, um die berufliche oder geschäftliche Tätigkeit der Beschwerdeführerin zu stören.

Weiter führt die Beschwerdegegnerin an, dass weder Gründe für eine bösgläubige Registrierung nachzuweisen sind, noch solche Gründe vorliegen und dass die nationale Marke "pixyfoto" zu diesem Zeitpunkt bereits 14 Jahre neben den von der Beschwerdeführerin erworbenen "pixyfoto" Marken existiert. Weiter führt sie an, dass wenn die Beschwerdeführerin nunmehr unter der Bezeichnung "pixyfoto" am Markt auftritt, so muss sie die geschäftlichen Tätigkeiten der Beschwerdegegnerin, die ebenfalls ein berechtigtes Interesse an der Verwendung ihrer Marke hat, akzeptieren. Es bleibt der Beschwerdeführerin unbenommen auf andere Marken auszuweichen, wenn sie eine Irreführung der Verbraucher befürchtet, die nach der Meinung der Beschwerdegegnerin auch nicht gegeben sind.

Die Beschwerdegegnerin hat in der Stellungnahme vom 7.8.2006 nicht bestritten, dass sie die streitgegenständliche Domain zum Verkauf angeboten hat, wozu sie allerdings die Änderung in der Stellung ihres Geschäftspartners geführt hat. Zu Zeit wird die Domain nicht mehr verkauft. In keinem Fall wurde die Domain pixyfoto.eu registriert, um sie der Beschwerdeführerin zum Verkauf anzubieten. Wäre dem so, so wäre die Beschwerdegegnerin wohl direkt in Kontakt mit der Beschwerdeführerin getreten, um ein entsprechendes Angebot zu bitten. Die Beschwerdegegnerin behauptet ebenso, dass es auf keinen Fall zu der behaupteten Irreführung kommen konnte. Die Beschwerdegegnerin beantragt daher die Beschwerde zurückzuweisen.

DISCUSSION AND FINDINGS

Der Schiedskommission steht außer Zweifel, dass die Beschwerdeführerin Inhaberin der Gemeinschaftswortmarke pixyfoto, Inhaberin der nationalen Wortmarken pixyfoto und Inhaberin der Domain www.pixyfoto.de ist.

Die Beschwerdegegnerin als Inhaberin der nationalen Marke Nr. DD652208 "pixyfoto" hat die Registrierung des Domainnamens „pixyfoto.eu“ laut Art.10 Abs.1 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 durchgeführt und den Domainnamen „pixyfoto.eu“ erworben, was auch außer Zweifel bewiesen wurde.

Die Beschwerdeführerin argumentiert in der Beschwerde insbesondere, dass die Registrierung des Domainnamens „pixyfoto.eu“ durch die Beschwerdegegnerin ohne vorrangige Rechte und ohne berechtigtes Interesse der Beschwerdegegnerin an dem Domainnamen erfolgt ist, sowie auch in der bösgläubigen Absicht gemacht wurde.

Damit die Schiedskommission diese Streitigkeit entscheiden kann, muss sie die Frage beantworten, ob die Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens durch die Beschwerdegegnerin spekulativ oder missbräuchlich im Sinne des Art. 21 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 erfolgt ist oder nicht.

Dieser setzt voraus, dass

- (1) der streitgegenständliche Domainname mit einem Namen, für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, identisch ist oder diesem verwirrend ähnelt
- (2) der Domaininhaber selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Domainnamen geltend machen kann
- (3) oder diesen in böser Absicht registriert oder benutzt.

Die Wortmarken im Besitz der Beschwerdeführerin „pixyfoto“ und „pixyfoto.de“ sind identisch mit dem streitgegenständlichen Domainnamen „pixyfoto.eu“ der Beschwerdegegnerin, also geht die Schiedskommission davon aus, dass die erforderliche Identität zwischen der Marke der Beschwerdeführerin „pixyfoto“ und „pixyfoto.de“ und dem streitgegenständlichen Domainnamen „pixyfoto.eu“ im Sinne des Art. 21 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 besteht.

Die Beschwerdeführerin bemüht sich in ihrer Beschwerde sowie in der Stellungnahme zu der Beschwerdeerwiderung seitens der Beschwerdegegnerin nachzuweisen, dass der Domainname von der Beschwerdegegnerin ohne Berechtigung zu dem Domainnamen bzw. ohne berechtigtes Interesse der Beschwerdegegnerin an dem Domainnamen erfolgt ist. Die Beschwerdegegnerin ist im Gegensatz dazu der Meinung, dass sie nicht die Benutzung des Domainnamens im Zusammenhang mit Angebot an Waren oder Diensten nachweisen muss, denn solche Beweisführung bildet nicht den Gegenstand dieses Verfahrens. Dennoch in der Beschwerdeerwiderung hat die Beschwerdeführerin selbst angeführt, dass sie sowie ihre Lizenznehmer den Domainnamen „unter der Domain pixy.de“ benutzen.

Die Beschwerdeführerin hat Beweise darüber vorgelegt, dass die Beschwerdegegnerin unter Verwendung der Domains „www.diamantportrait.de“ bzw. „www.diamantportrait-portrait.de“, der Marke „happypicture“ unter den Domains „www.happypicture.de“ bzw. www.happy-picture.de auftritt, jedoch nicht am Markt unter dem Domainnamen „pixyfoto“ auftritt.

Auch die Beschwerdegegnerin selbst hat in der Beschwerdeerwiderung zugelassen, dass sie zwar den Domainnamen „pixyfoto“ benutzt, jedoch unter der Domain „pixy.de“. Die Beschwerdegegnerin hat in der Beschwerdeerwiderung ebenso nicht der Behauptung widersprochen, dass die Beschwerdeführerin am Markt unter der Bezeichnung pixyfoto bekannt ist und unter diesem Namen am Markt auftritt.

In dem Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 24.7.2006 hat die Beschwerdeführerin den Beweis darüber vorgelegt, dass auf dem Portal Sedo.de, das als Handelsportal für Domains dient, der Domainname „pixyfoto.eu“ zum Verkauf angeboten wird. Vom Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 7.8.2006 ergibt sich, dass die Beschwerdegegnerin tatsächlich die Domain

pixyfoto.eu zum Verkauf angeboten hat.

Nach Durchführung der vorgeschlagenen Beweise ist daher die Schiedskommission zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die Beschwerdegegnerin zwar Berechtigung zur Registrierung des streitgegenständlichen Namens hatte, sie jedoch nicht nachgewiesen hat, dass sie an dem Domainnamen berechtigtes Interesse hätte. Überdies hat die Beschwerdegegnerin selbst in ihren Schriftsätzen zugelassen, dass sie kein am Markt unter dem Domainnamen „pixyfoto“ allgemein bekanntes Subjekt ist (Art. 21 Abs.2) und auch nicht unter diesem Domainnamen auftritt. Für die Schlussfolgerung, dass die Beschwerdegegnerin kein berechtigtes Interesse an der Benutzung der streitgegenständlichen Domain hat, zeugt auch die Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin den streitgegenständlichen Domainnamen – obwohl die streitgegenständliche Domain erst zum 29.4.2006 aktiviert wurde - kurz danach zum Verkauf mittels eines Internetdomainhändlers angeboten hat. Durch die Registrierung der Domain wollte sich so die Beschwerdegegnerin ohne Zweifel lediglich einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerber am ähnlichen oder gleichen Markt verschaffen, also gegenüber der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdegegnerin hat jedoch nicht das Interesse an tatsächlicher Benutzung der Domain nachgewiesen.

Die Schiedskommission ist daher zu der eindeutigen Schlussfolgerung gelangt, dass im Sinne des Art.21 Abs.1 (a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der streitgegenständliche Domainname durch die Beschwerdegegnerin ohne berechtigtes Interesse an dem Domainnamen registriert wurde.

Auf der anderen Seite hat die Beschwerdeführerin eindeutig nachgewiesen und die Beschwerdegegnerin hat dies auch nicht bestritten, dass die Beschwerdeführerin unter der Domain „pixyfoto“ am Markt auftritt, unter dieser Domain am nationalen Markt allgemein bekannt ist, also die Domain pixyfoto benutzt.

Die Präambel der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 733/2002 legt u.a. die Ziele der Domain „eu“ fest, und zwar insbesondere die Förderung des internetgestützten Handels im Rahmen der Initiative eEurope, wobei die TLD „eu“ die Benutzung von Internetnetzen und des internetgestützten virtuellen Marktes und Zugriff darauf fördern sollte und die Interoperabilität der transeuropäischen Netze verbessern und den Zugriff auf den „eu“-Namens-Server in der Gemeinschaft sicherstellen sollte.

Die Beschwerdeführerin wird dadurch, dass sie nachweislich die Domain pixyfoto im nationalen Rahmen benutzt, in dem sie auch allgemein bekannt ist, dann durch Erwerb der europäischen Domain die Ziele erfüllen, die für die Domains die Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 733/2002 vorsieht.

Andererseits ist es der Beschwerdeführerin nach Ansicht der Schiedskommission nicht gelungen, nachzuweisen, dass die Beschwerdegegnerin im Sinne des Art.21 Abs.1 (b), Abs. 3 (a),(d) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 und Art. B11(d)(i)/(iii), B11(f) (1),(4) der ADR-Regeln gehandelt hat.

Es ist zwar wahrscheinlich, dass das größte Interesse an dem Kauf der von der Beschwerdegegnerin angebotenen Domain die Beschwerdeführerin haben sollte, die streitgegenständliche Domain wurde jedoch allen potenziellen Interessenten, also nicht nur an die Beschwerdeführerin angeboten. In Bezug darauf, dass die Schiedskommission für nachgewiesen hält, dass die Beschwerdegegnerin die streitgegenständliche Domain nicht benutzt hat, konnte sich daher auch nicht den Sachverhalt der im Art. 21 Abs.3 (a) (b) (c) (d) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 und B11 (f), (1), (4) der ADR- Regeln beschriebenen Handlung erfüllen.

In Bezug darauf, dass die Beschwerdeführerin die Bedingungen für die Registrierung der streitgegenständlichen Domain erfüllt, hat die Schiedskommission entschieden, dass die streitgegenständliche Domain an die Beschwerdeführerin übertragen wird.

DECISION

Aus sämtlichen vorgenannten Gründen heraus sowie im Einklang mit § B12 (b) und (c) der Regeln verfügt die Schiedskommission hiermit, daß der Domainname PIXYFOTO auf die Beschwerdeführerin übertragen wird.

PANELISTS

Name	Vladimir Bulinsky
------	--------------------------

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

The complainant in the motion to start proceedings attempts to prove that the respondent registered the contested domain name without being entitled to, and without vested interest in it. Moreover that the domain name was registered, and is being used, in bad faith. Complainant seeks in the complaint for the domain to be transferred to Complainant. The Defendant, in reference to the principle of "first come first served" claimed that he registered the domain in good faith and intended to use it in his offer of services over the internet.

It was found during the argumentation stage that the respondent isn't using the contested domain and moreover during the ADR proceedings he offered it for sale through a dealer in domains.

Therefore the panel came to the conclusion that even though the respondent of the contested domain was entitled to register it, he hasn't establish vested interest in this domain as he himself has never used it and moreover he intends to sell it. Therefore the panel decided that the domain will be transferred to the complainant as this party complied with the conditions of the transfer.
