Panel Decision for dispute CAC-ADREU-001048

Case number	CAC-ADREU-001048
Time of filing	2006-04-28 11:16:47
Domain names	panterra.eu

Case administrator

Name	Josef Herian

Complainant

Organization / Name	PanTerra Geoconsultants B.V., Eline de Jong

Respondent

Organization / Name	Pantherwerke Aktiengesellschaft

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

Der Schiedskommission sind keine anderen Verfahren bekannt.

FACTUAL BACKGROUND

Der Beschwerdeführer begehrt die Übertragung der Domäne www.panterra.eu an ihn.

A. COMPLAINANT

Der Beschwerdeführer ist eine in den Niederlanden unter der Bezeichnung „PanTerra GeoConsultants B.V." im Register der Industrie- und Handelskammer eingetragene Gesellschaft. Im Rahmen seiner Tätigkeit (Durchführung geologischer Untersuchungen und diesbezügliche Beratung) verwendet er die Domäne www.panterra.nl. Am 07.02.2006 hat der Beschwerdeführer den Antrag auf Registrierung der Domäne www.panterra.eu bei EURid eingebracht.

Am 07.12.2005 brachte der Beschwerdegegner einen Antrag auf Registrierung dieser Domäne bei EURid ein. Gemäß dem Vorbringen des Beschwerdeführers ist der Beschwerdegegner Inhaber des deutschen Warenzeichens „Panterra" (304 19 740).

Dem Antrag des Beschwerdegegners wurde von EURid Folge gegeben, dem Antrag des Beschwerdeführers nicht. Die Domäne www.panterra.eu wurde somit zu Gunsten des Beschwerdegegners registriert.

Der Beschwerdeführer anerkennt, dass der Beschwerdegegner über das Warenzeichen „Panterra" verfügt, ist jedoch der Ansicht, dass dies nicht bedeute, dass letzterer über ein besseres Recht hinsichtlich einer Registrierung der strittigen Domäne verfüge, da auch die Firmenbezeichnung des Beschwerdeführers auf Grund der niederländischen Gesetzgebung gegen Falschangaben und „Namensverwirrungen" geschützt sei. Somit verfüge der Beschwerdeführer hinsichtlich der Domäne www.panterra.eu über die selben Rechte, wie der Beschwerdegegner.

Gemäß der Ansicht des Beschwerdeführers hätte die strittige Domäne nicht auf Grund des Warenzeichens des Beschwerdegegners und dessen Verwendung in der Öffentlichkeit an den Beschwerdegegner vergeben werden dürfen. Zur Begründung dieser Ansicht führt der Beschwerdeführer lediglich aus, dass der Beschwerdegegner im Internet unter der Domäne www.pantherwerke.de auftrete und die Bezeichnung „panterra" dabei nicht verwende. Dem Beschwerdeführer stehe somit ein größeres Interesse an der strittigen Domäne zu.

Der Beschwerdeführer beantragt auf Grundlage seiner Argumentation die Übertragung der strittigen Domäne an ihn.

B. RESPONDENT

Der Beschwerdegegner beruft sich darauf, dass die Registrierung der strittigen Domäne zu Recht erfolgt sei, da sein Antrag zuerst

gestellt wurde.

Die Marke 304 19 740 „Panterra“ sei (mit 15.06.2004) beim Deutschen Patent- und Markenamt zu seinen Gunsten eingetragen, weiters sei er Inhaber der gleichlautenden internationalen Marke (Anmeldetag 06.10.2004) und habe er (am 04.10.2004) diese auch als europäischen Marke angemeldet. Ein Widerspruch des Beschwerdeführers hinsichtlich dieser Anmeldungen sei nicht erfolgt.

Der Beschwerdegegner verfüge somit unzweifelhaft über das Markenrecht hinsichtlich der Bezeichnung „Panterra“ und sei somit berechtigt, die Domäne www.panterra.eu reservieren zu lassen. Die Verwendung dieser Domäne sei in Kürze beabsichtigt, dass die Bezeichnung „Panterra“ derzeit im Internet noch nicht verwendet werde sei unbeachtlich.

Eine Bösgläubigkeit bei der Anmeldung sei nicht gegeben und seitens des Beschwerdeführers auch nicht behauptet worden.

Gemäß den weiteren Ausführungen des Beschwerdegegners hätte eine Reservierung der strittigen Domäne zu Gunsten des Beschwerdeführers innerhalb der Sunrise-Periode nicht erfolgen können, auf Grundlage seiner Firmenbezeichnung hätte dieser lediglich eine Reservierung hinsichtlich der Bezeichnung „PanTerra GeoConsultants“ erwirken können.

Im Übrigen gäbe es auch weitere Marken anderer Warenklassen mit der Bezeichnung „Panterra“, ein alleiniges Namensrecht an dieser Bezeichnung habe der Beschwerdeführer jedoch nicht dargelegt.

Zusammengefasst beantragt der Beschwerdegegner die Zurückweisung der Beschwerde und die Bestätigung der Reservierung.

DISCUSSION AND FINDINGS

1. Beide Verfahrensbeteiligten stimmen darin überein, dass der Beschwerdegegner Inhaber der beim Deutschen Patent- und Markenamt zu Aktenzahl 304 19 740 und hinsichtlich der Klassen 12 und 28 (betrifft z.B. Fahrräder, Dreiräder, Spiele, Turn- und Sportgeräte, Fahrrad-Heim-Trainer etc.) eingetragenen Marke „Panterra“ ist.

2. Der Beschwerdegegner hat weiters auch eine Anmeldung dieser Bezeichnung beim HABM zu Nummer 004058285 als Europäische Gemeinschaftsmarke hinterlegt. Hinsichtlich dieser Anmeldung ist derzeit ein Widerspruch anhängig.

3. Der Beschwerdegegner stellte seinen Antrag auf Registrierung der Domäne www.panterra.eu am 07.12.2005, der Beschwerdeführer am 07.02.2006. Die strittige Domäne wurde zu Gunsten des Beschwerdegegners registriert, sie wird von diesem derzeit nicht verwendet.

4. Der Beschwerdeführer verfügt über keine eingetragene (Gemeinschafts- oder nationale Marke) mit der Bezeichnung „Panterra“. Er verwendet die Firmenbezeichnung „PanTerra GeoConsultants B.V.“, das Firmenschlagwort „Panterra“ und die Domäne www.panterra.nl. Das Firmenschlagwort „Panterra“ ist nach den entsprechenden niederländischen gesetzlichen Bestimmungen geschützt. Er betätigt sich geschäftlich im Bereich der Durchführung geologischer Untersuchungen und der diesbezüglichen Beratung.

5. Gemäß Art 10 (1) der Verordnung Nr. 874/2004 der Kommission vom 28.04.2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktionen der Domäne oberster Stufe „.eu“ und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung, ABl Nr. L 162 vom 30.04.2004, S 00400 – 0050 (im Folgenden als „Verordnung Nr. 874/2004“ bezeichnet) sind (u.a.) Inhaber früherer Rechte berechtigt, während der gestaffelten Registrierung einen Domänennamen für die Domäne „.eu“ zu beantragen.
„Frühere Rechte“ im Sinne dieser Verordnung sind (u.a.) registrierte nationale und Gemeinschaftsmarken.

6. Die Schiedskommission hat ihre Entscheidung auf Grundlage der eingereichten Eingaben und Dokumente und der vom Beschwerdeführer zu erbringenden Nachweise zu treffen. Dies ergibt sich aus § B 11 (a) und (d) der Regeln für die Alternative Streitbeilegung in .eu-Domainnamensstreitigkeiten (im Folgenden als „ADR-Regeln“ bezeichnet). Der Beschwerdeführer hat die Nachweise gemäß § B 11 (d) (1) der ADR-Regeln nicht erbracht bzw. zum Großteil nicht angetreten.

7. Wie bereits oben ausgeführt, ist das Firmenschlagwort des Beschwerdeführers („Panterra“) in den Niederlanden auf Grund der Gesetzeslage gegen Falschangaben und Verwechslungen geschützt. Somit liegt eine Identität bzw. Verwechselbarkeit zwischen dem Domänennamen und diesem Firmenschlagwort gemäß § B 11 (d) (1) (i) der ADR-Regeln (bzw. Art 21 (1) der Verordnung 874/2004) vor.

8. Wie bereits oben ausgeführt wurde, ist der Beschwerdegegner Inhaber der beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marke „Panterra“. Die Registrierung der strittigen Domäne zu Gunsten des Beschwerdegegners erfolgte somit unter Berufung auf die in § B 11 (d) (1) (ii) der ADR-Regeln genannten Rechte bzw. Interessen. Entgegenstehendes wurde seitens des Beschwerdeführers weder vorgebracht, noch unter Beweis gestellt.

9. Eine (seitens des Beschwerdegegners angesprochene) Bösgläubigkeit bei der Registrierung (§ B 11 (d) (1) (iii) der ADR-Regeln bzw. Art 21 Verordnung Nr. 874/2004) war von der Schiedskommission mangels diesbezüglicher Behauptungen bzw. Nachweise seitens des Beschwerdeführers nicht konkret zu überprüfen. Eine solche Bösgläubigkeit ist darüber hinaus auf Basis des wechselseitigen Vorbringens bzw. der vorgelegten Dokumente nicht erkennbar, nachdem seitens des Beschwerdeführers insbesondere keiner der Tatbestände gemäß § 11 (f) der ADR-Regeln nachgewiesen wurde. Die bloße Nichtbenutzung des Domännamens begründet noch keine Bösgläubigkeit seitens des Beschwerdegegners.

10. Das Vorliegen der Tatbestände gemäß § B 11 (d) (1) der ADR-Regeln bzw. Art 21 Verordnung Nr. 874/2004 wurden seitens des Beschwerdeführers nicht unter Beweis gestellt bzw. wurde derartiges Vorbringen nicht erstattet.

DECISION

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

PANELISTS

Name	**Torsten Bettinger**

DATE OF PANEL DECISION 2006-07-25

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

1. According to the Complainant the domain name www.panterra.eu should be transferred to him because of his trade name (PanTerra GeoConsultants B.V.) and since he is using the domain www.panterra.nl. The Respondent argues that he is proprietor of the registered (national) trademark “Panterra” which is identical with the registered domain name and requests that the Complaint is to be dismissed.

2. Both Parties confirm that the Respondent is proprietor of a registered trademark “Panterra”.

3. The decision of the Panel is to be prepared on the basis of the statements and documents submitted by the Parties (§ B 11 (a) and (d) of the ADR-Rules).

4. The Complainant did not specify the reasons why the domain name should be transferred to him and did not prove the elements mentioned in § B 11 (d) 1 of the ADR-Rules and in Art. 21 of the Regulation (EC) Nr. 874/2004.

5. The Complainant did especially not prove any bad faith of the Respondent.

6. The Panel therefore dismisses the Complaint.