Panel Decision for dispute CAC-ADREU-001584

Case number	**CAC-ADREU-001584**
Time of filing	**2006-06-06 11:13:24**
Domain names	**ksb.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Kocian Solc Balastik, advokatni kancelar, Ladislav Smejkal**

Respondent

Organization / Name	**Andreas Constantinou**

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

1. Der Schiedskommission sind keine anhängigen oder bereits entschiedenen Verfahren bezüglich des streitgegenständlichen Domainnamens bekannt.

FACTUAL BACKGROUND

2. Die Beschwerdegegnerin stellte am 7. Dezember 2005 einen Antrag auf bevorrechtigte Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens, der die Position 1 in der Queue der Sunrise-Anträge erhielt. Der Antrag wurde auf Rechte an einer eingetragenen nationalen Marke KSB in Malta gestützt. Die EURid akzeptierte den Antrag und teilte den Domainnamen der Beschwerdegegnerin zu.

3. Die Beschwerdeführerin stellt im Rahmen der gestaffelten Registrierung am 8. Dezember 2005 ebenfalls einen Antrag auf Registrierung des Domainnamens ksb.eu und reichte am 10. Januar 2006 Unterlagen zum Nachweis älterer Rechte an einer tschechischen Registermarke „ksb“ ein. Der Antrag wurde auf Grund der Zuteilung des Domainnamens an die Beschwerdegegnerin nicht berücksichtigt.

4. Die Beschwerdeführerin reichte am 05.06.2006 eine Beschwerde gegen Herrn Andreas Constantinou beim Tschechischen Schiedsgerichtshof ein. Die Beschwerdeführerin ergänzte die Beschwerde mit formularfremdem Schriftverkehr vom 05.06.2006 und reichte am 07.06.2006 eine Liste mit im Namen der Beschwerdegegnerin registrierten Domainnamen ein.

5. Das Tschechische Schiedsgericht bestimmte den 06.06.2006 als Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde und 13.06.2006 als Zeitpunkt des Beginns des ADR-Verfahrens.

6. Herr Andreas Constantinou reichte mit Datum vom 12.07.2006 fristgerecht eine Beschwerdeerwiderung beim Tschechischen Schiedsgericht ein.

7. Das Tschechische Schiedsgericht ernannte am 28.07.2006 Dr. Torsten Bettinger als Einzelschiedsrichter in dem vorliegenden alternativen Streitbeilegungsverfahren. Der Streitbeilegungsanbieter informierte die Parteien gemäß Art. B4(e) der Regeln für die Alternative Streitbeilegung in .eu-Domainnamenstreitigkeiten („ADR-Regeln“) über die Bestellung der Schiedskommission und das Datum, zu welchem die Entscheidung dem Streitbeilegungsanbieter vorbehaltlich außergewöhnlicher Umstände zuzustellen ist. Dieses Datum wurde auf den 12.08.2006 festgesetzt.

8. Die Fallakte wurde am 31.07.2006 an die Schiedskommission überstellt. Mit Verfügung vom 31.08.2006 teilte die Schiedskommission den Parteien mit, dass die Beschwerde unzulässig sei, da sie nicht gegen die gemäß Ziffer 2.3. der WHOIS-Politik als Domaininhaber geltende Cervos Enterprises LTD, sondern gegen Herr Andreas Constantinou gerichtet sei, und forderte die Beschwerdeführerin auf,

innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Erhalt der Verfügung einen Antrag auf Parteiwechsel zu stellen und die Beschwerde in korrigierter Fassung erneut einzureichen. Der Beschwerdegegnerin wurde die Möglichkeit eingeräumt, auf diese Beschwerde binnen 30 Werktagen nach Zustellung zu erwidern.

9. Die Beschwerdeführerin reichte am 05.09.2006 eine gegen die Beschwerdegegnerin gerichtete Beschwerde beim Tschechischen Schiedsgerichtshof ein. Der Ablauf der Frist zur Beschwerdeerwiderung wurde vom Streitbeilegungsanbieter auf den 17.10.2006 festgesetzt.

10. Herr Andreas Constantinou erwiderte am 20.10.2006 im eigenen Namen auf den Beschwerdeschriftsatz vom 05.09.2006.

11. Auf diesen Schriftsatz erwiderte die Beschwerdeführerin am 20.10.2006.

A. COMPLAINANT

12. Die Beschwerdeführerin ist eine Rechtsanwaltssozietät in der Tschechischen Republik. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Tschechischen Registermarke „ksb“, welche am 15.04.2004 im Namen der Beschwerdeführerin angemeldet und am 28.12.2004 für Dienstleistungen in den Klassen 35, 36 und 42 eingetragen wurde.

13. Die Beschwerdeführerin trägt vor, dass der streitgegenständliche Domainname mit dem Namen ihrer Firma und der registrierten Marke identisch sei und dass der Beschwerdegegnerin kein Recht oder berechtigtes Interesse an dem streitgegenständlichen Domainnamen zustehe.

14. Sie weist darauf hin, dass die Beschwerdegegnerin ausweislich ihres zypriotischem Gesellschaftsberichts den Geschäftszweck „Registrierung, Aufbewahrung, Einkauf, Verkauf und Handel mit Schutzmarken und Registrierung, Aufbewahrung, Einkauf, Verkauf und Handel mir Domänennamen“ verfolge, und macht geltend, dass dies allein Beweis dafür sei, dass die Tätigkeit der Beschwerdegegnerin spekulativ im Sinne des Art. 21 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 sei.

15. Die Beschwerdeführerin weist ferner daraufhin, dass die Beschwerdegegnerin weit über 140 Domainnamen registriert habe, die nicht für Waren und Dienstleistungsangebote im Internet genutzt würden und deren Registrierung ausschließlich zu spekulativen Zwecken erfolgt sei. Sowohl die Gründung der Firma der Beschwerdegegnerin als auch die Registrierung der Marke „KSB“ in Malta und ca. 150 weiterer Marken, die zwischen dem 03.08.2005 und den 16.12.2006 registriert wurden, seien einzig zu dem Zweck erfolgt, sich die entsprechenden Domainnamen während der Phase der gestaffelten Registrierung bevorrechtigt zu registrieren.

B. RESPONDENT

16. Die Beschwerdegegnerin hat auf die Schriftsätze der Beschwerdeführerin nicht erwidert. In dem nach Ablauf der Frist zur Beschwerdeerwiderung am 20.10.2006 im Namen von Herrn Andreas Constantinou eingereichten Schriftsatz verweist dieser darauf, dass die Beschwerdegegnerin Inhaberin einer eingetragenen Benelux-Marke an dem Zeichen KSB sei und dass deshalb der Vorwurf der Bösgläubigkeit unbegründet sei.

DISCUSSION AND FINDINGS

A. Entscheidungsgrundlage (Art. B11(a) der ADR-Regeln)

17. Die Schiedskommission hat ihrer Entscheidung ausschließlich die Einlassungen der Beschwerdeführerin in ihrem Schriftsatz vom 05.09.2006 einschließlich der Anlagen der Schriftsätze vom 05.06.2006 und 07.06.2006, auf die in diesem Bezug genommen wurde, zugrunde gelegt.

18. Die Beschwerdeschriftsätze vom 05.06.2006 und 07.06.2006 waren unbeachtlich, da diese nicht gegen die Beschwerdegegnerin, sondern gegen Herrn Andreas Constantinou persönlich gerichtet waren.

19. Ebenso unbeachtlich waren die Schriftsätze von Herrn Andreas Constantinou vom 12.07.2006 und 20.10.2006, da diese nicht im Namen der Beschwerdegegnerin, sondern durch Herr Andreas Constantinou im eigenen Namen eingereicht wurden. Die Einreichung des Schriftsatzes vom 20.10.2006 erfolgte darüber hinaus nach Ablauf der vom Streitbeilegungsanbieter gesetzten Frist zur Beschwerdeerwiderung.

B. Identität oder verwirrende Ähnlichkeit des Domainnamens mit einem Namen, an dem Rechte bestehen, die nach nationalem oder Gemeinschaftsrecht geschützt sind, Art. 21 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004

20. Der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Anspruch auf Übertragung des streitgegenständlichen Domainnamens setzt gem. Art. 21 (1) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 zunächst voraus, dass der Domainname mit einem Namen identisch oder verwirrend ähnlich ist, an dem die Beschwerdeführerin Rechte hat, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt sind.

21. Die Beschwerdeführerin hat nachgewiesen, dass Sie Inhaberin der beim Amt für Industrielles Eigentum der Tschechischen Republik am 28.12.2004 unter der Registernummer 268704 für Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 eingetragenen Wortmarke „ksb“ ist.

22. Der Domainname ist mit der eingetragenen Marke „ksb“ der Beschwerdeführerin identisch. Es ist anerkannt, dass die Bezeichnung der Top-Level-Domain keinen Einfluss auf die Beurteilung hat, ob der Domainname identisch oder verwirrend ähnlich ist (vgl. bspw. CAC Case. No. 00227 - kunst.eu; CAC Case No. 00387 - gnc.eu; CAC Case No. 00596 - restaurants.eu).

23. Die Beschwerdeführerin hat somit nachgewiesen, dass der Domainname ksb.eu mit einem Namen identisch ist, an welchem die Beschwerdeführerin ein Recht hat, welches nach nationalem Recht anerkannt ist.

C. Rechte oder berechtigte Interessen des Domaininhabers, Art. 21 Abs. 1 a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004

24. Die Gewährung eines Anspruchs auf Übertragung eines Domainnamens setzt gemäß Art. 21 (1) a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 ferner voraus, dass sich der Domaininhaber auf keine Rechte oder berechtigte Interessen an dem Domainnamen berufen kann.

25. Die Beschwerdegegnerin hat auf die Beschwerde nicht erwidert und somit das Bestehen von Rechten oder berechtigten Interessen weder behauptet noch nachgewiesen.

26. Die Beschwerdeführerin hat allerdings selbst vorgetragen, dass die Beschwerdegegnerin beim Amt für Industrieeigentum in Malta die Marke Nr. 43814 KSB registriert habe und eine Kopie der Markenregistrierung der Beschwerdegegnerin vorgelegt.

27. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Beschwerdegegnerin aus dieser Marke kein Recht im Sinne des Art. 21 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 an dem streitgegenständlichen Domainnamen „ksb.eu“ ableiten könne, da Beschwerdegegnerin die Marke KSB ohne Benutzungswillen und ausschließlich mit der Zielsetzung registriert habe, sich auf unlautere Weise den streitgegenständlichen Domainnamen während der Phase der gestaffelten Registrierung zu verschaffen.

28. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Zwar kann der Vorwurf des bösgläubigen Erwerbs oder der bösgläubigen Verwendung einer Marke eine von der Schiedskommission zu beachtende Einwendung gegen die Behauptung eines bestehenden Rechts an dem streitgegenständlichen Domainnamen darstellen. Die Schiedskommission ist daher, ebenso wie ein Richter im Verfahren vor den staatlichen Gerichten, nicht an eine Markeneintragung gebunden, wenn Nachweise vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die Marke des Beschwerdegegners bösgläubig erworben wurde und die Berufung auf das erworbene Zeichenrecht die unlautere Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung gegenüber der Beschwerdeführerin darstellt.

29. Der vorliegende Sachverhalt rechtfertigt die Annahme einer bösgläubigen Markenanmeldung nicht. Selbst wenn man annimmt, dass es an einem tatsächlichen Willen der Benutzung der Marke KSB durch die Beschwerdegegnerin fehlt und diese das Zeichen hauptsächlich mit der Zielsetzung als Marke registriert hat, sich die Möglichkeit der bevorrechtigten Registrierung des Zeichen während der Phase der gestaffelten Registrierung zu verschaffen, folgt daraus noch nicht die Annahme einer bösgläubigen Markenanmeldung. Vielmehr könnte sich die Beschwerdegegnerin nach Ansicht der Schiedskommission nur dann nicht auf die Markenregistrierung „KSB“ berufen, wenn weitere Unlauterkeitselemente vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die Marke zur unlauteren Behinderung der Benutzung der Marke der Beschwerdeführerin registriert wurde.

30. Aus dem Vortrag der Beschwerdeführerin ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass die Behinderung der Benutzung der Marke der Beschwerdeführerin das wesentliche Motiv der Markenanmeldung darstellt, da die Schutzbereiche der Markenregistrierungen keine Überschneidungen ausweisen und keine Nachweise dafür vorliegen, dass die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin bzw. deren Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung des Domainnamens kannte.

Die Schiedskommission ist daher der Auffassung, dass sich die Beschwerdegegnerin auf ein Recht an dem streitgegenständlichen Domainnamen im Sinne des Art. 21 Abs. 1 a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 berufen kann.

31. Der Vorwurf der Beschwerdeführerin, dass die Beschwerdegegnerin die Marke „KSB“ ohne Benutzungswillen und ausschließlich mit der Zielsetzung registriert habe, um sich ein Recht zur bevorrechtigten Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens unter Verstoß gegen die Verordnungen (EG) Nr. 733/2002 und Nr. 874/2004 zu erschleichen, ist nicht Gegenstand der vorliegenden

Entscheidung.

D. Bösgläubige Registrierung oder Benutzung, Art. 21 Abs. 1 b) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004

32. Der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Anspruch auf Übertragung des streitgegenständlichen Domainnamens ist auch dann begründet, wenn der streitgegenständliche Domainname in böser Absicht registriert oder benutzt wird (Art. 21 Abs. 1 b) der Verordnung (EG) 874/2004).

33. Der Begriff der „bösgläubigen Registrierung und Benutzung“ wird durch eine nicht abschließende Aufzählung der wichtigsten Formen bösgläubiger Registrierung und Benutzung von Domainnamen in Art. 21 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 konkretisiert. Die Beweislast dafür, dass der Domaininhaber den Domainnamen bösgläubig registriert hat oder benutzt, liegt bei der Beschwerdeführerin (Art. B12(g)(3) und (4) der ADR-Regeln).

34. Die Schiedskommission sieht es als erwiesen an, dass die Beschwerdegegnerin bösgläubig im Sinne des Art. 21 Abs. 1 b) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 gehandelt hat. Zwar ergibt sich die Bösgläubigkeit der Beschwerdegegnerin entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin noch nicht allein aus dem Geschäftszweck des Unternehmens der Beschwerdegegnerin, der ausweislich des von der Beschwerdeführerin vorgelegten Gesellschaftsberichts auf die „Registrierung, Aufbewahrung, Einkauf, Verkauf, Handel mit Schutzmarken und Registrierung, Aufbewahrung, Einkauf, Verkauf und Handel mit Domainnamen “ gerichtet ist. Ebenso wenig stellt die Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin über 140 Domainnamen registriert hat und diese noch nicht für das Angebot von Waren und Dienstleistungen nutzt, für sich betrachtet einen hinreichender Grund für die Annahme von Bösgläubigkeit dar, denn bei den von Beschwerdegegnerin registrierten Domainnamen handelt es sich größtenteils um generische Begriffe wie z.B. „abnehmen.eu“, „allergie.eu“, „alu.eu“, „amor.eu“, „anlage.eu“, „arzt.eu“, „astrologie.eu“, „hochzeit.eu“ und „kaffee.eu“.

35. Die Registrierung solcher generischer Domainnamen, an denen bekanntermaßen ein großes wirtschaftliches Interesse besteht, ist - wenn diese nicht ausnahmsweise kennzeichenrechtlich geschützt sind - nach Auffassung der Schiedskommission nach den Grundsätzen der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 nicht zu beanstanden.

36. Die Beschwerdegegnerin hat allerdings nicht nur eine Vielzahl generischer Domainnamen, sondern auch eine Reihe von Bezeichnungen als Domainnamen registriert, an denen offensichtlich Schutzrechte Dritter bestehen. Auf Grund der von der Beschwerdeführerin vorgelegten Unterlagen sieht es die Schiedskommission als erwiesen an, dass die Beschwerdegegnerin die Familiennamen „Müller“ (vgl. CAC Case No. 01827 - mueller.eu), „Ott“ und „Winkler“, den Städtenamen „Luzern“ sowie die Ländernamen „Moldawien“, „Neuseeland“, „Nordamerika“, „Brasilien“, „Grossbritannien“, „Indien“, „Russland“, „Südafrika“, „Tunesien“ und „Weissrussland“ registriert hat.

37. Auch im Hinblick auf das Akronym „ksb“ musste die Beschwerdegegnerin davon ausgehen, dass es sich dabei um ein Kennzeichen handelt, an dem Schutzrechte Dritter bestehen.

38. Dies legt den Schluss nahe, dass die Beschwerdegegnerin den streitgegenständlichen Domainnamen registriert hat, um ihn an den Inhaber eines Namens, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, zu verkaufen, zu vermieten oder anderweitig zu übertragen, und folglich der Tatbestand des Art. 21 Abs. 3 a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 erfüllt ist.

39. Die Regelung des Art. 21 Abs. 3 a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 setzt anders als die entsprechende Bestimmung in § 4(b) (i) UDRP nicht voraus, dass der Domainname an die Beschwerdeführerin verkauft, vermietet oder anderweitig übertragen wird, so dass die Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 21 Abs. 3 a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 auch dann erfüllt sind, wenn die Beschwerdeführerin - wie im vorliegenden Fall - keinen Nachweis erbracht hat, dass die Beschwerdegegnerin den Domainnamen in Kenntnis des Schutzrechtes der Beschwerdeführerin und in der Absicht registriert hat, den Domainnamen an diese weiterzuveräußern.

40. Selbst wenn man unterstellt, dass die Beschwerdegegnerin den streitgegenständlichen Domainnamen nicht registriert hat, um ihn im Sinne des Art. 21 Abs. 3 a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 an den Inhaber eines Namens eines nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannten oder festgelegten Rechts zu verkaufen, vermieten oder anderweitig zu übertragen, ist aufgrund der Gesamtumstände die Annahme gerechtfertigt, dass der streitgegenständlichen Domainname von der Beschwerdegegnerin registriert wurde, um den Inhaber eines solchen Namens, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, an der Registrierung diesen Namens als Domainnamen zu hindern (Art. 21 Abs. 3 b) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004).

41. Wie bereits ausgeführt, musste die Beschwerdegegnerin davon ausgehen, dass an dem Akronym „ksb“ Schutzrechte Dritter

bestehen, und dass die Registrierung des Domainnamens die Inhaber entsprechender Rechte daran hindern würde, ihre Kennzeichenrechte als Domainnamen zu registrieren. Der Nachweis, dass die Beschwerdegegnerin den streitgegenständlichen Domainnamen in Kenntnis der Marke der Beschwerdeführerin und in der Absicht registriert hat, die Beschwerdegegnerin daran zu hindern, ihre Marke als Domainnamen unter .EU registrieren kann, ist nach Art. 21 Abs. 3 b) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 nicht erforderlich. Vielmehr genügt es, wenn der Beschwerdeführer nachweist, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen registriert hat, um den Inhaber eines Namens, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, an der Registrierung eines entsprechenden Domainnamens zu hindern.

42. Auch die Voraussetzung des Art. 21 Abs. 3 b) (i) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004, ist im vorliegenden Fall erfüllt. Zu beachten ist allerdings, dass die Formulierung

„dem Domaininhaber eine solche Verhaltensweise nachgewiesen werden kann“

der deutschen Fassung auf einem Übersetzungsfehler beruht. Es ist offensichtlich, dass die Bestimmung des Art. 21 Abs. 3 b) (i) sich nicht in einer Beweislastregelung erschöpfen sollte, sondern der Behinderungstatbestand gemäß in Art. 21 Abs. 3 b) (i) durch ein zusätzliches Kriterium eingeschränkt werden soll. Die zutreffende Übersetzung hätte, wie der Blick auf die englische und französische Fassung deutlich macht („a pattern of such conduct by the registrant can be demonstrated“ bzw. „ce type de comportement puisse être prouvé dans la personne du demandeur d'enregistrement“), lauten müssen:

„dem Domaininhaber nachgewiesen werden kann, dass sein Verhalten einem Muster folgt“.

Erforderlich ist daher nach Art. 21 Abs. 3 b (i), dass der Beschwerdeführer nachweist, dass die Registrierung von Domainnamen in Behinderungsabsicht systematisch und fortgesetzt erfolgt..

43. Im vorliegenden Fall lässt die Vielzahl von Domainregistrierungen, die mit Schutzrechten Dritter übereinstimmen, den Schluss zu, dass die Beschwerdegegnerin systematisch und fortgesetzt Domainnamen registriert, um damit die Inhaber von Rechten, die nach nationalem oder Gemeinschaftsrecht geschützt sind, an der Registrierung entsprechender Domainnamen zu hindern. Die Beschwerdegegnerin hat dem Vorwurf der bösgläubigen Domainregistrierung nicht widersprochen und keine Nachweise vorgelegt, die der Annahme bösgläubigen Registrierung oder Benutzung des streitgegenständlichen Domainnamens entgegenstehen.

44. Die Schiedskommission geht daher davon aus, dass die Voraussetzungen einer bösgläubigen Registrierung des Domainnamens im Sinne des Art. 21 Abs. 3 b) (i) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 erfüllt sind.

E. Übertragungsanspruch

45. Da die Beschwerdeführerin mit Vorlage des Handelsregisterauszugs glaubhaft gemacht hat, dass ihr Sitz innerhalb des Gemeinschaftsgebiets ist, erfüllt sie die Registrierungsvoraussetzungen des Art. 4 Abs. 2 b) der Verordnung (EG) Nr. 733/2002. Damit steht ihr gem. Art. 22 Abs. 11 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der beantrage Anspruch auf Übertragung der Domain zu.

DECISION

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

PANELISTS

Name	**Torsten Bettinger**

DATE OF PANEL DECISION 2006-08-21

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

The Complainant, a law firm located in Prague, Czech Republic, is the owner of the trademark “KSB” registered with the Czech Patent Office in classes 35, 36 and 42 for, inter alia, legal advice and related services.

The Complainant asserted that:
- the disputed domain name is identical to the Complainant’s trademark “ksb”;
- the Respondent’s trademark “ksb” was registered in bad faith and therefore does not establish a right or legitimate interest in the

domain name pursuant to Art. 21 (1) (a) of Regulation (EC) 874/2004; and
- the Respondent registered the disputed domain name for the purpose of selling it to the Complainant and to prevent the Complainant from reflecting its trademark in a corresponding domain name.

In support of this assertion the Complainant argued that:
- according to the Respondent's business report the Respondent's business purpose is stated to be "…registration, selling, buying and dealing with domain names";
- the Respondent has registered more than 150 trademarks, with the sole purpose of obtaining the corresponding domain names during Phased Registration period (pursuant to Art. 10 Regulation (EC) 874/2004); and
- the Respondent is the registrant of more than 140 domain names, which are not currently used in connection with any goods or services.

The Respondent failed to file a Response to the Complaint in time. A Response which was filed in the name of 'Andreas Constantinou' was not considered by the Panel.

a) Identity or confusing similarity between name and domain name (Article 21 (1) Regulation (EC) 874/2004)

The Panel found that the disputed domain name is identical with Complainant's trademark "ksb" pursuant to Article 21(1) of Regulation (EC) 874/2004.

b) Lack of Rights or legitimate interest in the domain name (Article 21 (1) (a) of Regulation (EC) 874/2004)

In reference to the Complainant's allegation that the disputed domain name has been registered by its holder, in circumstances where the holder has no rights or legitimate interest in the name (pursuant to Article 21(2) of Regulation (EC) 874/2004), the Panel held that the fact that the Respondent registered the trademark with the sole purpose of obtaining the disputed domain name during the Period of Phased Registration, does not justify a conclusion that the Respondent has no rights in the disputed domain name. In order to show that Respondent has no rights in the trademark upon which it relies, the Complainant needs to show that Respondent's trademark "ksb" itself was registered in bad faith in order to obstruct the Complainant's trademark rights. The Panel came to this conclusion as, in the circumstances of this case, there was no apparent evidence of such bad faith intent on the part of the Respondent, not least due to the fact that the Complainant and Respondent's respective trademark registrations did not conflict in that they were registered for non similar goods and services.

c) Registration or use in bad faith (Article 21 (1) (b) of Regulation (EC) 874/2004)

The Panel, however, came to the conclusion that the Respondent had registered the disputed domain name in bad faith. In support of its decision, the Panel took into account the fact that the Respondent had registered a large number of names in respect of which a right is recognised or established by national and/or Community Law and had used them as 'prior rights' during the phased registration period in order to obtain corresponding .eu domain names. This indicated to the Panel that the disputed domain name was itself registered or acquired primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name to the holder of a name in respect of which a right is recognised or established by national and/or Community law.

The Panel pointed out that unlike the analogous provision in Para 4(b)(i) of the UDRP, the Article 21 (3) (a) does not expressly require the domain name to be registered or acquired for the purpose of being sold, rented or otherwise transferred to the Complainant. This implies that, if a number of rights in a sign exist in parallel, then the Complainant need not submit evidence to demonstrate that the domain holder registered the domain name knowing that it conflicted with the Complainant's right in a name and with the intent to sell, rent or otherwise transfer the domain name specifically to him. Instead it is sufficient if the domain holder registered the domain name in order to sell, rent, or otherwise transfer it to any relevant rights holder.

Furthermore, the Panel held that Respondent registered the disputed domain name in order to prevent the holder of such a name in respect of which a right is recognised or established by national and/or Community law, from reflecting this name in a corresponding domain name and that pattern of such conduct by the registrant was demonstrated pursuant to Article 21 (3) (b) (i) of Regulation (EC) 874/2004.

The Panel held the view that Article 21 (3) (b) (i) of Regulation (EC) 874/2004 does not require the domain name to be registered in order to specifically prevent the Complainant from reflecting its trademark in a corresponding domain name, but that it was sufficient if it was shown that the Respondent registered the disputed domain name in order to prevent any relevant rights holder from reflecting their name in a corresponding domain name, provided that a pattern of such conduct was demonstrated. The Panel took into account the fact

that the Respondent registered more than 140 domain names, a number of which where identical to corresponding third party rights, and the Panel concluded that the Respondent had systematically and continuously registered domain names in the full knowledge that they corresponded with names in respect of which rights were recognized under national or community law. The Panel therefore concluded that the requirements of Article 21 (3) (b) (i) of Regulation (EC) 874/2004 were satisfied

For all of the foregoing reasons, the Panel ordered the transfer of the disputed domain name to the Complainant.