Panel Decision for dispute CAC-ADREU-001717

Case number	CAC-ADREU-001717
Time of filing	2006-06-07 11:01:31
Domain names	arzt.eu, blumen.eu, anal.eu, boxen.eu, buero.eu, charts.eu, fkk.eu, garten.eu, escort.eu, fax.eu, ferien.eu, haus.eu, jobs.eu, liebe.eu, kino.eu, kredit.eu, moebel.eu, party.eu, segeln.eu, wetter.eu, voyeur.eu, webcam.eu, strip.eu, tennis.eu

Case administrator

Name	Eva Zahořová

Complainant

Organization / Name	Axel Arnulf Pfennig

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 keine anderen Verfahren anhängig.

FACTUAL BACKGROUND

Der Beschwerdeführer ist eine physische Person, die mehrere generische Wörter als Domainnamen registrieren will. Der Beschwerdegegner hat zahlreiche generische Wörter als Domainnamen auf der Basis der früheren Rechte in der Sunriseperiode registriert. Sechsundzwanzig dieser Domainnamen sind Gegenstand dieses Verfahrens: arzt, blumen, anal, boxen, buero, charts, fkk, garten, escort, fax, ferien, haus, jobs, liebe, kino, kredit, moebel, party, reifen, segeln, spam, wetter, voyeur, webcam, strip und tennis. Die Domainnamen wurden auf der Basis der in Schweden registrierten Marken registriert. Alle Marken bestehen aus Buchstaben eines generischen Wortes, zwischen den einzelnen Buchstaben gibt es das Symbol „&“. Der Domainname „Arzt.eu“ wurde zum Beispiel auf der Basis einer Marke „A&R&Z&T“ registriert. Der Beschwerdeführer behauptet kein früheres Recht auf diesen Namen zu haben.

A. COMPLAINANT

Der Beschwerdeführer behauptet, dass der Beschwerdegegner 147 Domainnamen auf der Basis der Marken aus Österreich, Schweden und Belgien in der Sunriseperiode registriert hat. Alle sind wertvolle generische Domainnamen und der Beschwerdegegner treibt für keine dieser Namen ein passendes Gewerbe. Der Beschwerdeführer beruft sich auf Entscheidungen in den Fällen Barcelona, Live und Frankfurt, wo die Schiedskommissionen eine Registrierung der Domainnamen auf der Basis einer Marke wie z.B. „Barc & Elona“ als „Barcelona.eu“ abgelehnt hat.

Der Beschwerdeführer hat nach Einlegung der Beschwerde noch mehrere Vorträge eingelegt.

B. RESPONDENT

Der Beschwerdegegner bestreitet das Vorbringen des Beschwerdeführers und beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

Der Beschwerdegegner beruft sich auf gültige, in Schweden registrierte Marken. Er beruft sich auf verschiedene frühere Fälle, unter anderem auf Lastminute (No.283) und WEB (No.453), wo die Schiedskommission entschieden hat, dass Registrierung in der Sunriseperiode auf der Basis einer registrierten Marke eine genügende rechtliche Basis für die Domainnamenregistrierung sei. Der Beschwerdegegner beruft sich auch auf die WIPO Fälle „alocation.com“, „racegirl.com“, „choice.com“ und „financialrewiev.com“ sowie auf NAF Fälle „commingattractions.com“, „craftwork.com“ und „cartoys.net“ und Entscheidungen des Bundesgerichtshofes „weltonline.de“ und „mitwohnzentrale.de“.

Der Beschwerdegegner behauptet, die Beschwerde wurde im bösen Glauben angestrengt, und fordert, dass der böse Glaube in der Entscheidung festgestellt wird.

Der Beschwerdegegner weist darauf hin, dass der Beschwerdeführer mehr als einen Vortrag eingereicht hat, was die ADR-Regeln nicht vorsehen, und dass die Vorträge des Beschwerdeführers die zugelassenen 5000 Wörter überschreiten.

DISCUSSION AND FINDINGS

Die ADR-Regeln sehen nur einen Vortrag jeder Partei vor. Die Schiedskommission kann nach eigenem Ermessen mehrere Vorträge der Parteien zulassen (Artikel B.8 der ADR-Regeln). In diesem Verfahren hat der Beschwerdeführer mehrere Vorträge eingereicht und der Beschwerdegegner hat diese Vorträge erwidert.

Die Schiedskommission stellt fest, dass der Grund für die Zulassung weiterer Vorträge vor allem neue Tatsachen oder Beweise, die im Laufe des Verfahrens auftreten, sein können. In diesem Verfahren gibt es nach Einreichung der Beschwerde und nach Erwiderung keine wesentlichen neuen Tatsachen. Deswegen hält die Schiedskommission alle weiteren Vorträge der Parteien für unzulässig.

Der Beschwerdegegner hat 26 Domainnamen auf der Basis der in Schweden registrierten Marken registriert. Alle Marken wurden auf dieselbe Weise registrieret, und zwar als „A&R&Z&T“, „B&L&U&M&E&N„ usw.

Die Schiedskommission hat in früheren Fällen mehrmals entschieden, dass eine Marke, wo die verschiedenen Wörter bzw. Buchstaben mit dem Symbol „&“ getrennt sind (z.B. „Barc & Elona“), keine Basis für die Registrierung des Domainnamens ohne Symbol „&“ sein kann (z.B. „Barcelona“) - Entscheidungen in Fällen Barcelona (Nr. 384), Frankfurt (Nr. 394), Reifen (Nr. 910). Die Schiedskommission beruft sich auf alle diese Fälle. Die Gründe für eine solche Anschauung wurden ausführlich im Fall Frankfurt begründet. Im Fall Frankfurt ist festgestellt:
„In diesem Fall, Streichen das Symbol ‚&’ wurde dem Antragsteller das Recht auf einen Domainnamen gegeben, für den er keine Vorrechte auf Grund von Artikel 10.1 der Verordnung 874/2004 hat. Deswegen sollen andere Möglichkeiten, z.B. der Bindestrich oder, wenn möglich, geschriebene Wort gewählt werden.“

Die Schiedskommission ist in diesen Verfahren auch der Meinung, dass die Marke „A&R&Z&T“ keine Basis für den Domainnamen „Arzt“ sein kann.

Die Schiedskommission ist sich anderer Entscheidungen der Schiedskommissionen bewusst, die andere Ansicht in solchen Fällen vertreten haben. Die Schiedskommission ist trotzdem der Meinung, dass die Entscheidungen in den Fällen Frankfurt, Barcelona, Reifen und in anderen Fällen mehr in Einklang mit den Verordnungen der Kommission Nr.733/2002 und 874/2004 sind.

Die Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der Kommission schreibt in Artikel 10 vor, dass die Inhaber der „früheren Rechte“ berechtigt sind, die Domainnamen während der Sunriseperiode zu registrieren, bevor die allgemeine Registrierung beginnt.

Die Schiedskommission stellt fest, dass die registrierten Marken des Beschwerdegegners keine Basis für die Registrierung solcher Domainnamen sein können, weil die Marken den Domainnamen nicht entsprechen. Die Registrierungen der bestrittenen Domainnamen waren nicht zulässig und müssen deswegen annulliert werden.

Es ist nicht klar, ob der Beschwerdeführer die Bedingungen für die Registrierung der bestrittenen Domainnamen erfüllt. Deswegen kann die Schiedskommission über Übertragung der bestrittenen Domainnamen nicht entscheiden.

Andere Angelegenheiten (die Frage des guten bzw. bösen Glaubens usw.) und andere Fälle sind für diese Entscheidung nicht bedeutend.

DECISION

Aus sämtlichen vorgenannten Gründen heraus sowie im Einklang mit § B12 (b) und (c) der Regeln verfügt die Schiedskommission hiermit, daß die Registrierung der Domainnamen ARZT, BLUMEN, ANAL, BOXEN, BUERO, CHARTS, FKK, GARTEN, ESCORT, FAX, FERIEN, HAUS, JOBS, LIEBE, KINO, KREDIT, MOEBEL, PARTY, SEGELN, WETTER, VOYEUR, WEBCAM, STRIP, TENNIS annuliert wird.

PANELISTS

Name	**Blaz Mrva**

DATE OF PANEL DECISION 2006-09-07

Summary

ENGLISH SUMMARY OF THIS DECISION IS HEREBY ATTACHED AS ANNEX 1

The Respondent has registered several generic domain names, 26 of them are the subject of this proceeding. These domain names are German words for medical doctor, flowers, anal, boxing, office, naturism, garden, holidays, house, love, cinema, credit, furniture, tires, sailing and weather. Other words are English words: anal, charts, escort, fax, jobs, party, spam, voyeur, webcam, strip and tennis.

The Respondent registered the said domain names on the basis of trademarks, registered in Sweden. All these trademarks were registered in the same pattern, for instance “J&O&B&S” for the domain name “jobs.eu”.

In accordance with Article 10 and 11 of the Commission Regulation Nr. 874/2004 the Panel held that the respective trademarks cannot be the basis for registration of the disputed domain names, because trademarks such as “J&O&B&S” do not correspond to the domain name “jobs.eu”. The Panel joins other Panels’ decisions in the cases Frankfurt (No 394), Barcelona (No 384), Reifen (No 910), and others, where other Panels also found that omission of a symbol “&” in a trademark (e.g. “Barc&Elona”) cannot lead to a registration of a domain name Barcelona, but can only lead to the registration of a domain name “Barc-Elona”, “Barcandelona”, or similar. In such cases deleting the ‘&’ symbol would grant rights to the applicant in a domain name, for which it does not have prior rights according to Article 10.1 of the Regulation 874/2004. Thus, the other options i.e. a hyphen or, if possible, rewriting, should have been followed.

The Panel is aware of different decisions of some other Panels in such cases. Nevertheless, it is the view of the Panel, that the said reasons are more in line with the intent of the Commission Regulation No 874/2004.

It is not clear, whether the Complainant meets all conditions for registration of the disputed domain names. Therefore the Panel only ordered annulment of the registration of the disputed domain names.