Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-001827

Case number	**CAC-ADREU-001827**
Time of filing	**2006-08-04 13:44:34**
Domain names	**mueller.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Müller Ltd. & Co. KG, Müller Ltd. & Co. KG**

Respondent

Organization / Name	**Cervos Enterprises Ltd.**

SITUATION DE FAIT

Es handelt sich um Streitigkeit zwischen zwei Parteien. Beide haben ein verwechselbares Prioritätsrecht, wobei die eine den entsprechenden Domänenamen früher registriert hatte als der andere den Antrag gestellt hat. Der Inhaber des Domänenamens benutzt den Namen jedoch nicht, während der Beschwerdeführer unter diesem Namen bekannt ist. Der Beschwerdegegner ist der Ansicht, dass ihm nach der VO EG Nr. 874/2004 Frist von 2 Jahren zur Einleitung der einschlägigen Nutzung zugebilligt wird. Der Beschwerdeführer begehrt die Übertragung des Domänenamens auf ihn.

A. PARTIE REQUÉRANTE

Der Beschwerdeführer behauptet,:
Der Beschwerdegegner hat die streitgegenständliche Domain, bösgläubig angemeldet und genutzt.
Der Beschwerdeführer hält die prioritätsältere deutsche Marke "Müller". Es darf als gerichtsbekannt unterstellt werden, dass das "ü" im Deutschen in Schrift und Sprache das Äquivalent der Buchstabenkombination "ue" in der streitgegenständlichen Domain "mueller" ist. Beide Bezeichnungen sind also identisch, zumindest aber hochgradig verwechselbar.

Der Beschwerdegegner hat kein berechtigtes Interesse an dem streitgegenständlichen Domainnamen. "Mueller" ist weder der Unternehmensname des Beschwerdegegners, noch der zivile Name seines Geschäftsführers. Der Beschwerdegegner ist unter dieser Bezeichnung auch in keiner wie auch immer gearteten sonstigen Weise wirtschaftlich tätig.

Der Beschwerdegegner hat vielmehr lediglich im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang des EU-Beitritts Maltas am 1. Mai 2005 weit über 100 von bekannten nationalen und internationalen Unternehmenskennzeichnungen sowie generischen Begriffen in ihrer jeweiligen Landessprache (zumeist deutsch) in Malta zur Markeneintragung gebracht, ohne dass ein wie auch immer geartetes konkretes Interesse ausser der Verwendung als Grundlage zur EURid-Domainananmeldung erkennbar ist

Der Beschwerdeführer behauptet :
dass der Beschwerdegegner die streitgegenständliche Domain www.mueller.eu auch bereits über einen Dritten dem Beschwerdeführer gegen Zahlung von € 25.000 zum Kauf angeboten hat.

Der Beschwerdeführer erfüllt darüber hinaus die Voraussetzungen des Art. 4 Abs. 2 lit. b) der Verordnung (EG) Nr. 733/2002, so dass die streitgegenständliche Domain auf den Beschwerdeführer zu übertragen ist.

Der Beschwerdeführer begehrt Übertragung der Domain auf den Beschwerdeführer

B. PARTIE DÉFENDANTE

Der Beschwerdegegner behauptet:
1. Die Beschwerde ist bereits nicht fristgerecht erfolgt. Laut des beigefügten Status-Berichts der EURid (Anlage 1) endete die Beschwerdefrist zur Einleitung eines ADR-Verfahrens am 12. Juni 2006. Die Einreichung der Beschwerde ist dagegen erst am 16. Juni 2006 erfolgt. Die Beschwerde ist daher verfristet und schon aus diesem Grunde abzuweisen.
2. Vorliegend handelt es sich bei den Parteien um zwei konkurrierende Inhaber nationaler Markenrechte innerhalb der EU, die Anspruch auf die streitgegenständliche Domain „mueller.eu“ erheben. Der Beschwerdegegner ist Inhaber einer nationalen maltesischen Marke „MUELLER“. Der Beschwerdeführer ist Inhaber einer in Deutschland eingetragenen nationalen Marke „müller“. Der Beschwerdegegner stellt ihre Verwechselbarkeit fest und bestreitet nicht die Möglichkeit der Registrierung des Domänenamens „mueller.eu“ für beide Parteien. Beide haben die Registrierung des gleichen Domänenamens im Rahmen der Sunrise-Periode beantragt. Der Beschwerdegegner hat es jedoch früher gemacht. Nach dem sog. Windhundprinzip steht dem Beschwerdegegner die fragliche Domain zu.
3. Der Beschwerdegegner bestreitet, dass er dem Bescherdeführer den betroffen Domänenamen zum Kauf angeboten hat.
4. Er bestreitet die bösgläubige Registrierung, da er den Domänenamen aufgrund der Inhaberschaft der Marke registrieren liess.
5. Für die Vergabe innerhalb des Sunrise-Verfahrens ist es zudem ohne Bedeutung, mit welcher nationalen Prioritätsstufe oder mit welcher Bekanntheit bzw. Kennzeichnungskraft das jeweilige „frühere Recht“ ausgestattet ist. Demnach spielt es keine Rolle, ob die deutsche Marke „müller“ prioritätsälter als die maltesische Marke „MUELLER“ ist.
6. Zudem kommt es entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers nicht darauf an, ob es sich bei ihr um ein bekanntes und bundesweit tätiges Einzelhandelsunternehmen handelt. Ebenso wenig entscheidend kann sein, dass die maltesische Marke „MUELLER“ weder den Unternehmensnamen des Beschwerdegegners noch den zivilen Namen seines Geschäftsführers enthält oder ob er unter diesem Kennzeichen wirtschaftlich tätig ist.
7. Es ist nicht entscheidungserheblich , ob und für welche Produkte der Beschwerdegegner die maltesische Marke „mueller“ benutzt und ob für ihn weitere maltesische Marken registriert sind. Gleiches gilt für die Benutzung der Domain selbst. Denn schon VO (EG) Nr. 874/2004 billigt dem Domaininhaber eine zweijährige Benutzungsschonfrist für eine einschlägige Nutzung der Domain zu.

Der Beschwerdegegner beantragt, die Beschwerde abzuweisen und die Domaininhaberschaft der Beschwerdegegnerin zu bestätigen

DÉBATS ET CONSTATATIONS

Die Schiedskommission stellt fest, dass beide Parteien Inhaber früherer Rechte, die nach nationalem Recht anerkannt oder festgelegt sind, nach Artikel 10 der VO (EG) Nr. 874/2004 sind, die beide Parteien zur Registrierung des Domänenamens „mueller.eu“ berechtigen würden. Der Beschwerdeführer aufgrund der in Deutschland registrierten Marke „Müller" und der Beschwerdegegner aufgrund der maltesischen Marke „mueller“. Das ist auch für die Parteien unstreitig. Das Alter der Registrierung der Marke ist in dieser Hinsicht nicht entscheidungserheblich.

Unstreitig ist für beide Parteien auch die Tatsache, dass der Beschwerdegegner die Registrierung des Domänenamens früher beantragt hatte. Der Registr hat also das Recht nicht verletzt, wenn die Registrierung dem Beschwerdegegner nach dem sog. Windhundprinzip Art. 14 der VO (EG) Nr. 874/2004 oder Teil 2. Abs. 1 der Sunrise-Regeln erteilt worden ist.

Was die angefochtene Verfristung der Beschwerde betrifft, nimmt die Schiedskommission die Stellung, dass die Frist zur Einreichung der Beschwerde gegen den Register 40 Tage beträgt und dass nach dem Auszug EURid Applications for domain name mueller.eu am 12. Juni 2006 beendet wurde. (vergleiche dazu Teil 22 Abs. 2 und Teil 26 Abs. 1 der Sunrise-Regeln und A (1) ADR- Regeln) Hinsichtlich dessen, dass in der Beschwerde jedoch die Verletzung einer Pflicht des Registers bei der

Registrierung des Domänenamens nicht angefochten wird, jedoch zielt gegen seinen derzeitigen Inhaber, ist diese Frist für die Einreichung solcher Beschwerde nicht entscheidungserheblich. Die Beschwerde wegen der spekulativen und missbräuchlichen Registrierung des Domänenamens ist durch keine Frist begrenzt. (vergleiche Art. 21 Abs. 1 der VO (EG) Nr. 874/2004 in fine).

Im Falle der Bewertung der spekulativen und missbräuchlichen Registrierung des Domänenamens ist es notwendig zu beurteilen :

1. ob der Domänenamen mit einem anderen Namen identisch ist oder diesem verwirrend
ähnelt, für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, z.B. registrierte nationale Marken (Art. 21 Abs.1 der VO (EG) Nr. 874/2004). Der Beschwerdeführer ist Inhaber einer in Deutschland eingetragenen nationalen Marke „müller“, die mit dem Domänenamen „mueller.eu“ verwechselbar ist, dessen Inhaber Beschwerdegegner ist. Der Beschwerdeführer wendet diese Verwechselbarkeit ein und der Beschwerdegegner lässt sie zu, also die Schiedskommission hält diese Tatsache für unstreitig. Letztendlich ergibt sie sich aus der Anwendung der Bestimmung Art. 11 der VO (EG) Nr. 874/2004 der letzte Absatz, der die Regel für die Umschreibung der Buschstabe „ä“ durch übliche Schreibweise in die ASCII – Code festlegt.

2. ob er von einem Domäneninhaber registriert wurde, der selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Domänennamen geltend machen kann (Art. 21 Abs. 1 Buchstabe a) der VO (EG) Nr. 874/2004). Wenn auch nicht ausdrücklich die Inhaberschaft einer identischen Marke als Grund genannt wird, mit dem Rechte oder berechtigte Interessen nachgewiesen werden (vergleiche Art. 21 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 874/2004) man kann vorsehen, dass dieses Verzeichnis nur demonstrativ ist (vergleiche Verwendung des Wortes „insbesondere“ in Art. B (11) (e) ADR-Rules). Die Schiedskommission kam zu dem Ergebnis, dass in der Sunrise-Periode das Recht, das sich aus der Inhaberschaft einer nationalen Marke ergibt, ein Recht ist, dass zur Registrierung des Domänenamens berechtigt (siehe Art. 10 Abs. 1 der VO (EG) Nr. 874/2004 „Nur die Inhaber früherer Rechte, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, sowie öffentliche Einrichtungen sind berechtigt, Domänennamen während einer Frist für gestaffelte Registrierung zu beantragen, bevor die allgemeine Registrierung für die Domäne„.eu“ beginnt.“). Die anderen ausdrücklich angeführten Merkmale, insbesondere die Existenz des berechtigten Interesses erfüllt der Beschwerdegegner nicht.

3. ob der Name in böser Absicht registriert oder benutzt wird. Im Rahmen dessen ist es notwendig zu prüfen, ob einige von den folgenden Merkmalen nicht erfüllt worden sind :
a) ob „ aus den Umständen ersichtlich wird, dass der Domänenname hauptsächlich deshalb registriert oder erworben wurde, um ihn an den Inhaber eines Namens, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, oder an eine öffentliche Einrichtung zu verkaufen, zu vermieten oder anderweitig zu übertragen“ (Art.21 Abs. 3, Buchst. a) der VO (EG) Nr. 874/2004). Trotz dessen, dass der Beschwerdeführer diesen Umstand einwendet, hält ihn die Schiedskommission für nicht nachgewiesen, da ihn der Beschwerdeführer in keiner Hinsicht belegt hat.

b) ob „der Domänenname registriert wurde, um zu verhindern, dass der Inhaber eines solchen Namens, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder
festgelegtes Recht besteht“ (Art. 21, Abs. 3,Buchst. 3 der VO (EG) Nr. 874/2004) .
Im Rahmen dessen ist es zu prüfen, ob eine der folgenden Tatsachen nicht eingetreten ist :
(i) ob „dem Domäneninhaber eine solche Verhaltensweise nachgewiesen werden kann“. Darauf deutet im wesentlichen die präsentierte Tatsache hin, dass der Beschwerdegegner eine Menge von Marken registriert hat, die entweder generische Begriffe sind oder verwechselbar mit Kennzeichnungen bekannter Unternehmen in einem Mitgliederstaat der EU sind. Es ist schwer vorzusehen, dass der Beschwerdegegner alle diese Kennzeichnungen im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwenden könnte und verwenden wollte. Man kann jedoch solche Absicht nicht für nachgewiesen halten, da der Beschwerdeführer nicht belegt, dass der Beschwerdegegner diese Kennzeichnungen zugleich als Domänenamen registrieren würde.
(ii) ob, die Tatsache nach Art. 21 Abs. 3, Buchst b) (ii) der VO (EG) Nr. 874/2004, nicht eingetreten ist, d.h. ob 2 Jahre verstrichen sind, ohne dass die Domäne in einschlägiger Weise verwendet worden wäre. Der Beschwerdegegner verwendet den Domänenamen in einschlägiger Weise jedoch nicht hinsichtlich dessen, dass die Domäne neulich registriert wurde, konnte deswegen diese Tatsache nicht eintreten.

(iii) ob, da es sich um einen Domänenamen, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, handelt, nicht die in Art. 21 Abs. 3, Buchstabe b) (iii) vorgesehene Tatsache eintrat, d.h. ob der Inhaber hinsichtlich des streitgegenständlichen Domänennamens, zu Beginn eines alternativen Streitbeilegungsverfahrens seine Absicht erklärt hat, diesen Domänennamen in einschlägiger Weise zu nutzen. Das hat der Beschwerdegegner nicht gemacht. Die Schiedskommission vermutet, dass diese Bestimmung eine spezielle Bestimmung zu der Bestimmung darstellt(ii), und deswegen muss diese im Falle der Nichtverwendung des Domänenamens für den Fall, dass es sich um einen Namen handelt, der dem Prioritätsrecht, das durch das Recht geschützt wird, konkurriert (und das auch ohne Rücksicht darauf, ob er selbst aufgrund eines Prioritätsrecht registriert worden ist), überprüft werden.

Auf Grund dessen, dass der Domänename verwechselbar mit der Kennzeichnung, die nach dem Recht eines Mitgliedsstaates der EU geschützt wird, ist, und dass der Beschwerdegegner solche Kennzeichnung nie in einschlägiger Weise verwendet hat, d.h. insbesondere dass er sie nie im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet hat, dass er nicht einmal nachweisbare Vorbereitungen zu solcher Tat vor der Ankündigung der Einleitung der ADR getan hat, und nicht einmal zum Zeitpunkt der Anstrengung des ADR Verfahrens erklärt hat, dass er dies beabsichtigt, wobei auch wenn der Domänename auch ein häufiger Personenname ist, keine Verbindung zwischen dem Domäneninhaber und dem registrierten Domänennamen nachgewiesen werden kann, kam die Schiedskommission zum dem Schluss, dass der Domänename in bösgläubiger Absicht registriert worden ist.
Da der Bescherdeführer die Bedingungen für die Zuweisung des Domänenamens erfüllt und er seine Übertragung auf ihn beantragt hat, kam die Schiedskommission zu der Entscheidung diesen Domänenamen laut 22 Abs. 11 VO (EG) Nr. 874/2004 auf ihn zu übertragen.

DECISION

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

der Domainname MUELLER auf den Beschwerdeführer übertragen wird

PANELISTS

Name	**Premysl Raban**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2006-10-13

Summary

LE RÉSUMÉ EN ANGLAIS DE LA SENTENCE ARBITRALE SE TROUVE À L´ANNEXE 1

The dispute in question is a dispute between two parties. Both have a confusingly similar prior right (registered trademarks in Malta and Germany), whereas one of them has registered corresponding domain name earlier than the other applied for the registration. Nevertheless, the holder of the domain name does not use the name, whereas the Complainant is known under this name. The Respondent assumes that pursuant to the COMMISSION REGULATION (EC) No 874/2004 he is granted the period of two years to begin to use the name in a relevant way.

Following are conclusions arrived at by the Panel:

The Panel came to the following conclusions:
- Sunrise Appeal Period of 40 days is applicable only to the Complaint concerning the breach of EU law pending the registration against EURid; the Complaint against the holder of the domain name is not subject to any deadline because of a speculative and abusive registration of a domain name.
- the speculative and abusive registration and misuse of the domain name can be committed also in case the domain name has been registered upon a prior right
- registration of more trademarks, which are either generic concepts or are confusingly similar to the names of some known enterprises in a member state of the EU, does not indicate by itself that the domain name was registered or acquired primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name to the holder of a name, especially if

the registration of a larger amount of corresponding domain name was not proved
- because of the fact that the German wording of Art. 21 Section 1 letter a of COMMISSION REGULATION (EC) No 874/2004 requires the Respondent to prove that he registered the domain name „based on a right or legitimate interest“, hence, provided that the holder took the advantage of a corresponding registered trade mark in a member state of the EU (Malta), the speculative and abusive registration cannot be inferred only (within the Sunrise Period) from the lack of the legitimate interest (this lack has been proved, or admitted by the Respondent).
- the provision of Art. 21 Section 3, letter b) (iii) of COMMISSION REGULATION (EC) No 874/2004 is a special provision to the provision of Art. 21 Section 3, letter b), (ii) of COMMISSION REGULATION (EC) No 874/2004. In case the registered domain name competes with a protected prior right, the holder must declare at least the intent to use the domain name in a relevant way to prove the absence of bad faith (in case he has not used it yet), in order to suspend the proceedings. And it was not this case.
The Panel decided to transfer the domain name to the Complainant pursuant to the Art. 22 Section 11 of the COMMISSION REGULATION (EC) No 874/2004.