Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-002818

Case number	**CAC-ADREU-002818**
Time of filing	**2006-09-18 12:19:40**
Domain names	**mcclean.eu**

Case administrator

Name	**Tomáš Paulík**

Complainant

Organization / Name	**McClean Deutschland GmbH, Markus Weisskopf**

Respondent

Organization / Name	**Fridtjof Voelkening**

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

Der Schiedskommission sind keine anderen Verfahren bekannt.

SACHLAGE

1. Die Beschwerdeführerin, die McClean Deutschland GmbH mit Sitz in Lörrach, ist eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der McClean AG mit Sitz in der Schweiz. Die McClean AG betreibt unter der Bezeichnung „McClean“ direkt oder über Tochtergesellschaften in der Schweiz, in Deutschland, in Luxemburg und in Frankreich öffentliche WC- und Hygienecenter.

2. Die McClean Licensing AG, ebenfalls eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der McClean AG, ist Inhaberin der seit 1993 international registrierten Wort-/Bildmarke Nr. 615296 „McClean“ mit Schutz in Deutschland und anderen Ländern. Im Jahr 2005 wurde der Schutz dieser IR-Marke auch auf die Europäische Gemeinschaft erstreckt. Die Beschwerdeführerin ist durch eine Lizenzvereinbarung mit der McClean Licensing AG zur ausschließlichen Nutzung dieser Marken in Deutschland berechtigt.

3. Die Domain „mcclean.eu“ wurde nach einem offenbar erfolglosen Registrierungsversuch im Rahmen der gestaffelten Registrierung durch das Register am 8. August 2006 um 11 Uhr zur Registrierung freigegeben. Am selben Tag wurde die Domain durch den Beschwerdegegner registriert. Die Versuche der Beschwerdeführerin, die Domain „mcclean.eu“ selbst zu registrieren, waren nicht erfolgreich.

A. BESCHWERDEFÜHRER

4. Die Beschwerdeführerin trägt vor, dass der Beschwerdegegner versucht habe, im Rahmen der Registrierung seine Identität zu verschleiern. Der WHOIS-Eintrag für die streitgegenständliche Domain habe lediglich die E-Mail des Beschwerdegegners gezeigt, nicht aber seinen Namen oder seine Adresse.

5. Am 31. August 2006 habe die Beschwerdeführerin vergeblich versucht, per E-Mail mit dem Beschwerdegegner Kontakt aufzunehmen. Nach einer Fehlermeldung des E-Mail-Systems sei die Übermittlung an die Adresse des Beschwerdegegners

nicht möglich gewesen.

6. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegner kein Recht und kein berechtigtes Interesse an der Bezeichnung „McClean“. Insbesondere sei in den Markendatenbanken des Deutschen Patent- und Markenamts und des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt kein entsprechendes Markenrecht des Beschwerdegegners verzeichnet.

7. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist die Domainregistrierung auch in böser Absicht erfolgt. Die Bezeichnung „McClean“ habe keine beschreibende Bedeutung. Die Identitätsverschleierung durch den Beschwerdegegner könne nur den Zweck haben, der Beschwerdeführerin die Durchsetzung ihrer Ansprüche zu erschweren. Außerdem habe der Beschwerdegegner eine Registrierstelle genutzt, die darauf spezialisiert sein, so genannten „Domaingrabbern“ die Registrierung von Domains zu ermöglichen, die im Rahmen der gestaffelten Registrierung von .eu-Domains von den Inhabern entsprechender Kennzeichenrechte beantragt aber aus irgendeinem Grund nicht zugesprochen wurden.

8. Aus den genannten Gründen beantragt die Beschwerdeführerin die Übertragung der Domain auf sich.

B. BESCHWERDEGEGNER

9. Der Beschwerdegegner trägt vor, dass er die Domain für den Aufbau eines Internetportals zu privaten Zwecken nutzen wolle.

10. Der Beschwerdegegner wirft der Beschwerdeführerin vor, dass sie es versäumt habe, während der „Sunrise Period“ für Markeninhaber die Domain „mcclean.eu“ für sich selbst zu registrieren. Auch am Tag der Freigabe der Domain (d.h. am 8. August 2006) habe sie offenbar keine ausreichenden Anstrengungen unternommen, um die Domain für sich zu sichern.

11. Weiter bestreitet der Beschwerdegegner, dass er versucht habe, seine Identität zu verschleiern. Gegenüber seiner Registrierstelle habe er seine vollständigen Kontaktdaten angegeben. Auch die angegebene E-Mail-Adresse nutze er bereits seit Jahren.

12. Der Beschwerdegegner argumentiert, dass die Marke der Beschwerdeführerin „McClean“ von den beteiligten Verkehrskreisen nicht als „betriebsindividualisierender Herkunftshinweis“ verstanden werde. Die Bezeichnung „McClean“ setze sich „sprachüblicherweise“ aus der schottischen Bezeichnung „Mc“ und dem englischen Wort „Clean“ zusammen. Das Präfix „Mc“ habe in vielen anderen Wortzusammensetzungen (McFit, McMoney, McZahn, McGarden etc.) Eingang in den deutschen Sprachschatz gefunden. Die beteiligten Verkehrskreise würden die Kombination „McClean“ lediglich als beschreibenden Hinweis darauf verstehen, dass es sich bei den fraglichen Waren und Dienstleistungen um solche handelt, die zum verbilligten Reinigen angeboten werden. Das Zeichen „McClean“ sei daher nicht unterscheidungskräftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und außerdem freihaltebedürftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, da es sich um eine beschreibende Sachangabe handele. Aus diesem Grund sei die Marke „McClean“ auch nur als Wort-/Bildmarke eingetragen worden, da sie ohne ihre konkrete graphische Ausgestaltung nicht schutzfähig sein.

13. Schließlich meint der Beschwerdegegner, dass er bereits deshalb ein berechtigtes Interesse an der Domain im Sinne von Art. 21(2)(c) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 habe, da die lediglich registrierte aber nicht genutzte Domain „mcclean.eu“ keine Ansprüche der Beschwerdeführerin aus §§ 14, 15 MarkenG, § 12 BGB oder §§ 1, 3 UWG begründen könne.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

14. Die Beschwerdeführerin ist als Lizenznehmerin für die streitgegenständlichen Marken berechtigt, das vorliegende Verfahren nach Art. 21(1) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 zu betreiben (vgl. z.B. die Entscheidungen der Schiedskommissionen in den Verfahren Nr. 2381 HAJI oder Nr. 597 RESTAURANT). Darüber hinaus kann Sie sich auf ihr eigenes Firmenrecht als Unternehmenskennzeichen berufen, da Art. 21(1) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 – im Gegensatz zu den dieser Vorschrift zu Grunde liegenden Regelungen der ICANN UDRP – nicht nur auf Marken, sondern ganz allgemein auf geschützten Kennzeichen abstellt.

15. Nach Art. 21(1) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 ist zu entscheiden, ob die Domain „mcclean“ identisch oder

verwirrend ähnlich zu dem Kennzeichen „McClean“ ist, UND ob der Beschwerdegegner

a) selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an dieser Domain geltend machen kann, ODER

b) er die Domain in böser Absicht registriert ODER benutzt hat.

16. Die Schiedskommission hat keinen Zweifel daran, dass die Domain „mcclean.eu“ identisch oder zumindest verwirrend ähnlich zu der Marke bzw. dem Unternehmenskennzeichen „McClean“ ist. Die Marken wurden von den zuständigen Ämtern in die jeweiligen Markenregister eingetragen und haben dadurch entsprechende Rechte für die Beschwerdeführerin bzw. für deren Lizenzgeber begründet. Auch wenn es sich um eine Wort-/Bildmarke handelt kann diese identisch oder zumindest verwirrend ähnlich zu der Domain „mcclean.eu“ sein. Die Marke enthält keine auffällige graphische Ausgestaltung, sondern wurde in einer nahezu neutralen Schrifttype registriert. Der Wortbestandteil des Gesamtkennzeichens ist damit allein prägend, zumal die Schiedskommission die Bezeichnung „McClean“ zwar für eine „sprechende Marke“ hält, ihr aber trotzdem originäre Kennzeichnungskraft zubilligt (vgl. zu diesen Fragen auch die Entscheidung der Schiedskommission in dem Verfahren Nr. 597 RESTAURANT).

17. Die erste Voraussetzung von Art. 21(1) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 ist damit erfüllt.

18. Weiter ist zu fragen, ob der Beschwerdegegner selbst Rechte oder berechtigte Interessen an der Domain geltend machen kann. Er hat insoweit lediglich vorgetragen, dass er die Domain für den Aufbau eines Internetportals zu privaten Zwecken nutzen wolle. Über diese pauschale Behauptung hinaus hat der Beschwerdegegner keinerlei weitere Details über dieses angeblich geplante Projekt erkennen lassen. Auf das Regelbeispiel in Art. 21(2)(c) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 kann er sich insoweit nicht berufen, da diese Vorschrift eine tatsächliche Nutzung und nicht nur eine bloße Registrierung der Domain voraussetzt.

19. Nach Art. 21(2)(a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 müssen bei einer künftigen kommerziellen Nutzung einer Domain zumindest „nachweisliche Vorbereitungshandlungen“ vorliegen, damit dies als berechtigtes Interesse akzeptiert wird. Selbst solche Vorbereitungshandlungen – sei es für eine private oder für eine kommerzielle Nutzung – sind vorliegend nicht ersichtlich. Insbesondere hat der Beschwerdegegner nicht erklären können, warum er für sein angebliches Projekt gerade die Domain „mcclean.eu“ nutzen muss bzw. will.

20. Das bloße Argument, dass theoretisch Nutzungsmöglichkeiten für die Domain geben mag, die nach den einschlägigen Vorschriften des nationalen Rechts (also insbesondere nach §§ 14, 15 MarkenG, § 12 BGB oder § 3 UWG) keine Unterlassungsansprüche begründen, genügt nicht als berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 21(1)(a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004. Andernfalls hätte Art. 21(1) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 neben diesen Vorschriften des nationalen Rechts praktisch keine eigenständige Bedeutung mehr, da diese immer als inzidente Tatbestandsmerkmale zu prüfen wären. Das kann nicht richtig sein.

21. Da damit auch das zweite Merkmal von Art. 21(1) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 erfüllt ist, kommt es auf die Frage der bösgläubigen Registrierung oder Nutzung nicht mehr an. Im Hinblick auf die zwischen den Parteien diskutierte angebliche Verschleierung der Kontaktdaten erlaubt sich die Schiedskommission allerdings den Hinweis auf Abschnitt 2.4(ii) und Abschnitt 2.6 der „WHOIS-Politik für .eu Domänennamen“, die auf der Website des Registers abrufbar ist. Die von der Beschwerdeführerin vermutete Verschleierung der Kontaktdaten ist danach eher fern liegend.

ENTSCHEIDUNG

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

PANELISTS

Name	**Thomas Schafft**

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2006-12-04

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

Complainant is the licensee of various registered “McClean” trademarks. Respondent has registered the domain name “mcclean.eu” and claims that it plans to use this domain name for a private website project without revealing any additional details about this future website.

The Panel decided that the trademark “McClean” is not descriptive and can be invoked as a protected right under Article 21(1) of the Public Policy Rules. The Panel further held that the unsubstantiated claim that Respondent plans to create a private website is not sufficient to serve as a legitimate interest within the meaning of Article 21(1)(a) of the Public Policy Rules.

The Panel therefore ordered that the domain name "mcclean.eu" be transferred to the Complainant.