# Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-003210

| | |
|---|---|
| Case number | **CAC-ADREU-003210** |
| Time of filing | **2006-10-03 14:16:57** |
| Domain names | **dacta.eu** |

## Case administrator

| | |
|---|---|
| Name | **Tomáš Paulík** |

## Complainant

| | |
|---|---|
| Organization / Name | **LEGO Juris A/S, LEGO Juris A/S** |

## Respondent

| | |
|---|---|
| Organization / Name | **Falk Ruether-Quadro Sued Ltd, Ruether Falk** |

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

Der Schiedskommission sind keine Verfahren bekannt.

SACHLAGE

Der Beschwerdeführer bekämpft die Registrierung des Domänennamens www.dacta.eu zu Gunsten des Beschwerdegegners und beantragt dessen Übertragung an ihn.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Der Beschwerdeführer nahm im Jahre 1989 den Gebrauch der Marke DACTA in Verbindung mit der Marke LEGO auf. Das Wort „dacta“ ist vom griechischen Wort “Didaktik“ abgeleitet und bedeutet “die Lehre vom Lehren und Lernen“. Der Beschwerdeführer hat die Marke DACTA seit 1989 umfassend und fortlaufend genutzt.

Die Begriffe DACTA bzw. LEGO DACTA wurden vom Beschwerdeführer in mehreren Staaten als Marke eingetragen. Jene Markenrechte, die gegenwärtig unter dem Namen KIRKBI A/S eingetragen sind, sind derzeit im Begriff, auf LEGO Juris A/S übertragen zu werden.

Gibt man das Wort „dacta“ in eine der großen Suchmaschinen ein, bezieht sich die überwiegende Mehrzahl der Treffer auf den Beschwerdeführer und seine Produkte. Auf www.google.com z. B. beziehen sich neun von zehn Treffern auf der ersten Seite auf den Beschwerdeführer.

Der Domänenname „dacta.eu“ wurde am 7. April 2006 beantragt und zu Gunsten des Beschwerdegegners registriert. Dieser ist ein Wettbewerber des Beschwerdeführers.

Dieser Domänenname ist mit dem Namen identisch bzw. diesem verwirrend ähnlich, an welchem dem Beschwerdeführer Rechte zustehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind. Bei Lesern würde mit Sicherheit Verwirrung im Hinblick auf den Domänennamen des Beschwerdegegners hervorgerufen, den sie zwangsläufig mit dem Beschwerdeführer in Verbindung bringen würden. Die wahrscheinliche Verwirrung würde sich auch auf eine

Assoziierung mit der Marke des Beschwerdeführers erstrecken.

Es besteht ein erhebliches Risiko, dass die Allgemeinheit den Domänennamen des Beschwerdegegners entweder als auf den Beschwerdeführer eingetragen betrachtet oder aber eine geschäftliche Beziehung mit dem Beschwerdeführer vermutet. Angesichts der Tatsache, dass das Geschäft des Beschwerdegegners dem des Beschwerdeführers so sehr ähnelt, verstärkt sich dieses Risiko noch, wenn der Leser der Website einen Besuch abstattet.

Aus den oben genannten Gründen muss der Domänenname als den nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannten oder festgelegten Marken des Beschwerdeführers identisch bzw. diesen verwirrend ähnlich angesehen werden.

Der Domänenname wurde vom Beschwerdegegner registriert, obwohl dieser keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem geltend machen kann. Der Beschwerdeführer hat in verschiedenen Zeichenrollen und Registern recherchiert (OHIM, WIPO, deutsches Patent- und Markenamt, britisches Patentamt), dabei jedoch keinen Hinweis darauf gefunden, dass der Beschwerdegegner über eine eingetragene Marke verfügt, die dem Domänennamen entspricht oder auch nur den Begriff DACTA enthält. Darüber hinaus wurden weitere Recherchen angestellt, die sich u. a. auf Österreich, die Benelux-Länder, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich etc. erstreckten. Auch dabei ergaben sich keine Hinweise auf die Eintragung einer Marke für den Begriff DACTA zu Gunsten des Beschwerdegegners. Zudem konnte der Beschwerdeführer keinen Hinweis darauf finden, dass der Beschwerdegegner DACTA für irgendeine Art von Produkt auf eine andere Weise genutzt hat.

Gibt man über die Suchabfrage auf der Website des Beschwerdeführers (www.quadroplay.co.uk) das Wort DACTA ein, so erhält man folgende Meldung: „No matching products were found“ (Kein passendes Produkt gefunden).

Der Domänenname wurde weiters vom Beschwerdegegner in böser Absicht registriert oder wird in solcher benutzt. Obschon dies nach dem Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 nicht erforderlich ist, da bereits der Nachweis geführt wurde, dass der Beschwerdegegner kein berechtigtes Interesse am Namen DACTA hat, möchte der Beschwerdeführer dennoch klarstellen, warum der Domänenname seiner Auffassung nach in böser Absicht registriert wurde und benutzt wird.

Zum Zeitpunkt der Registrierung des Domänennamens hatte der Beschwerdegegner Kenntnis von den Markenrechten des Beschwerdeführers am Namen DACTA. Es ist offensichtlich, dass dieser Domänenname gewählt wurde, um durch Gebrauch der Marke des Beschwerdeführers Besucher auf die Website des Beschwerdegegners zu locken. Die Registrierung und Nutzung der Marke des Beschwerdeführers im Domänennamen ist ein Versuch des Beschwerdegegners, Vorteile aus dem vom Beschwerdeführer in der Marke DACTA geschaffenen Wert und Goodwill zu ziehen. Es deutet demnach alles darauf hin, dass der Domänenname in böser Absicht registriert wurde, um die Geschäftstätigkeit des Beschwerdeführers, eines Wettbewerbers des Beschwerdegegners, zu beeinträchtigen.

Der Beschwerdeführer versuchte mehrfach, den Beschwerdegegner zu kontaktieren. Diese Schreiben blieben seitens des Beschwerdegegners unbeantwortet. Es hat daher den Anschein, dass der Beschwerdegegner den Kontakt mit dem Beschwerdeführer vermeiden wollte. Ein solches Verhalten legt nahe, dass der Beschwerdegegner sich der Markenverletzung bewusst war, und ist daher als weiteres Indiz dafür zu werten, dass der Domänenname in böser Absicht registriert und genutzt wurde.

## B. BESCHWERDEGEGNER

Der Beschwerdegegner wurde am 24.10.2006 von der Aufnahme des ADR-Verfahrens in Kenntnis gesetzt, am 21.12.2006 wurde er darauf hingewiesen, dass die Frist für die Erwiderung der Beschwerde am 2.1.2007 ausläuft. Diese Verständigung hat er gemäß den Angaben des Tschechischen Schiedsgerichtes an diesem Tag gelesen.

Am 3.1.2007 wurde der Beschwerdegegner vom Ablauf der Frist zur Einreichung der Beschwerde in Kenntnis gesetzt.

Am 8.1.2007 erhielt das Tschechische Schiedsgericht eine E-Mail des Beschwerdegegners, mit welcher er eine Fristverlängerung für die Einreichung der Beschwerde bis 31.1.2007 verlangte. Gründe für die Fristverlängerung bzw. die Ursache seines Versäumnis gab der Beschwerdeführer nicht an.

Weitere Eingaben wurden seitens des Beschwerdeführers nicht erstattet.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

1. Zunächst ist in formaler Hinsicht auf den Antrag des Beschwerdegegners auf Verlängerung der Frist für die Erwiderung der Beschwerde einzugehen. Dieser Antrag wurde vom Beschwerdegegner am 8.1.2007 eingereicht. Die Frist für die Erwiderung der Beschwerde ist allerdings bereits am 2.1.2007 abgelaufen. Nach diesem Antrag auf Fristverlängerung wurden keine weiteren Eingaben seitens des Beschwerdegegners eingebracht.

2. Artikel A 2 (i) der ADR-Regeln legt fest, dass das Schiedsgericht auf Antrag einer Partei nach ihrem freien Ermessen Fristen verlängern kann (eine Verpflichtung dazu besteht allerdings nicht). Diese Verlängerung ist gemäß der genannten Bestimmung nur dann möglich, wenn der Antrag auf Fristverlängerung vor dem Ablauf der relevanten Frist eingereicht wurde.

3. Im vorliegenden Fall steht fest, dass dieser Antrag seitens des Beschwerdeführers erst am 8.1.2007, somit nach Ablauf der relevanten Frist, eingereicht wurde. Eine Fristverlängerung war somit nicht möglich.

4. Darüber hinaus sei darauf verwiesen, dass eine Verlängerung auch nur dann gewährt werden kann, wenn die jeweilige Partei besondere Gründe dafür vorbringt. Seitens des Beschwerdegegners wurden keinerlei Gründe vorgebracht.

5. Gemäß Artikel B 10 (a) der ADR-Regeln kann die Schiedskommission das Versäumnis von Fristen durch eine Partei in der Art und Weise würdigen, dass die Ansprüche der anderen Partei anzuerkennen sind. Ergänzend bestimmt Artikel B 10 (b) der ADR-Regeln, dass die Verletzung von Bestimmungen der ARD-Regeln die Schiedskommission dazu berechtigt, daraus die von ihr für angemessen erachteten Schlüsse zu ziehen. Laut Artikel 11 (a) der ADR-Regeln erfolgt die Entscheidung der Schiedskommission auf Basis der eingereichten Unterlagen.

6. Im vorliegenden Fall steht fest, dass der Beschwerdegegner bereits am 24.10.2006 davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass das gegenständliche ADR-Verfahren eingeleitet wurde. Im Rahmen dieser Mitteilung wurde er darüber informiert, dass er innerhalb von 30 Werktagen ab deren Zustellung die Beschwerdeerwiderung einreichen kann bzw. muss. Weiters wurden ihm die Verzugsfolgen gemäß Artikel B 10 der ADR-Regeln zur Kenntnis gebracht.

7. Zusätzlich dazu wurde er mit Schreiben vom 21.12.2006 nochmals darauf hingewiesen, dass die Frist für die Erwiderung der Beschwerde am 2.1.2007 ausläuft. Diese Verständigung hat er am 21.12.2006 gelesen.

8. Somit hat der Beschwerdegegner trotz zweifacher Aufforderung keine Beschwerdeerwiderung eingebracht und keinerlei Unterlagen vorgelegt. Sein Antrag auf Fristverlängerung wurde von ihm erst nach Ablauf der Beschwerdefrist gestellt, darüber hinaus wurde in diesem Antrag in keinster Weise ausgeführt, auf Grund welcher Umstände die Fristverlängerung notwendig ist. Auch nach dem Antrag auf Fristverlängerung hat sich der Beschwerdegegner an diesem Verfahren nicht beteiligt.

9. Die Schiedskommission wertet die oben angeführten Umstände gemäß Artikel B 10 (a) und (b) der ADR-Regeln in Verbindung mit Artikel 11 (a) der ADR-Regeln in der Art und Weise, dass sie die Ansprüche des Beschwerdeführers anerkennt.

10. Selbst wenn die Schiedskommission eine inhaltliche Entscheidung zu treffen gehabt hätte, wäre der Beschwerde Folge zu geben. Darauf wird im Folgenden kurz eingegangen.

11. Wie sich aus den vorgelegten Unterlagen ergibt, hat er Beschwerdeführer – ein in Dänemark niedergelassenes Unternehmen - zu seinen Gunsten in diversen Staaten die Marken DACTA bzw. LEGO DACTA registrieren lassen. Weiters verwendet er den Begriff DACTA weltweit für seine Produkte.

12. Der registrierte Domänenname ist identisch bzw. verwirrend ähnlich mit den vom Beschwerdeführer verwendeten

Marken. Dieser Name wurde zu Gunsten des Beschwerdeführers in zahlreichen Staaten als Marke registriert. Die Voraussetzungen des Artikel 21 (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 somit gegeben.

13. Der Beschwerdegegner verwendet den Begriff DACTA im Rahmen seiner geschäftlichen Tätigkeit nicht. So ergibt sich z.B. kein positives Suchergebnis, wenn dieser Begriff in der Suchabfrage auf der Homepage des Beschwerdegegners eingegeben wird.

14. Der Beschwerdegegner verfügt über keine Rechte oder berechtigte Interessen an dem Namen DACTA. Er verwendet ihn auch nicht im Rahmen seiner geschäftlichen Tätigkeit. So ergibt sich z.B. kein positives Suchergebnis, wenn dieser Begriff in der Suchabfrage auf der Homepage des Beschwerdegegners eingegeben wird. Der Beschwerdegegner kann sich auf keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Namen im Sinne von Artikel 21 (2) der Verordnung Nr. 874/2004 berufen.

15. Die Registrierung des Domänennamens DACTA zu Gunsten des Beschwerdegegners ist daher in Stattgebung der vorliegenden Beschwerde zu widerrufen. Auf das weitere Vorbringen des Beschwerdeführers zur Bösgläubigkeit des Beschwerdegegner braucht nicht mehr eingegangen werden.

16. Der Beschwerdeführer erfüllt als in Dänemark, somit innerhalb der EU niedergelassenes Unternehmen die Voraussetzung des Artikel 4 (2) b der Verordnung (EG) Nr. 733/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. April 2002 zur Einführung der Domäne oberster Stufe ".eu", ABl. L 113 vom 30.4.2002, S. 1–5.

17. Die Schiedskommission gibt der Beschwerde daher Folge und verfügt zugleich gemäß Artikel B 11 (b) der ADR-Regeln die Übertragung des Domänennamens DACTA auf den Beschwerdeführer.

ENTSCHEIDUNG

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

## PANELISTS

| | |
|---|---|
| Name | **Christoph Haidlen** |

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2007-01-25

## Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

1. Complainant has issued ADR proceedings as to the domain name www.dacta.eu. According to his opinion this name should be transferred to him since he is the owner of the trademarks DACTA and LEGO DACTA.

2. Respondent has been informed about this fact on 24.10.2006. On 21.12.2006 he has again been informed that the delay for filing the response expires on 2.1.2007.

3. On 8.1.2007 Respondent has – without giving any reasons for this - requested an extension of time for filing the response until 31.1.2007. Following that date Respondent has not filed any further motion, he has not provided any documents.

4. According to Paragraph B 10 (a) and (b) in connection with Paragraph B 11 of the ADR-Rules, the Panel therefore accepts the claim of Complainant.

5. Even if this case would have to be decided in content, the Panel would follow Complainant.

6. He did prove that he is owner of the trademarks DACTA and LEGO DACTA, that he is using these worldwide and that Respondent does have no rights, trademarks etc as to this. Respondent does also not use these words to promote or sell his products.

7. The registration would therefore have to be revoked according to article 21 (1) a of the Commission Regulation (EC) No 874/2004.

8. The Panel therefore allows the complaint and orders that the domain name www.dacta.eu is to be transferred to Complainant.