Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-003387

Case number	**CAC-ADREU-003387**
Time of filing	**2006-10-12 12:52:15**
Domain names	**hotel.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**hotel.be, De heer Jan Carron**

Respondent

Organization / Name	**Internetportal und Marketing GmbH, Markus Koettl**

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

1. 00323
2. 00419

SACHLAGE

Die Sachlage betrifft den selben Domainnamen als im Falle Nr. 419; die Beschwerdegegnerin ist auch die gleiche.

Die Beschwerdegegnerin ist eine österreichische Firma. Sie hat in der Sunrise Periode den Domainnamen „hotel.eu“ registriert, und zwar auf der Grundlage einer österreichischen kombinierten Nationalmarke „HOTEL“ Nr. AT 228284. Diese Marke wurde für die internationalen („Nizza“) Klassen 35-Werbung im Internet für Dritte, 39-Reisereservierungen und Buchungen, 42-Design und Aktualisierung von Web-Seiten und 43-Reservierungen von Hotels und Pensionsunterkünften und Zimmervermittlung am 13.Oktober 2005 eingereicht und am 16. November 2005 registriert. Im Falle 323, in dem die Beschwerdegegnerin die EURid gewesen ist, hat die Schiedskommission die Gültigkeit der Registrierung von hotel.eu auf dieser Grundlage bejaht.

Der Beschwerdeführer ist ein belgisches Einzelunternehmen. Er hat die Wortmarke „hotel.eu“ beim Benelux Markenamt am 17. November 2005 eingetragen und diesen Namen als Teilbestandteil einer Niederlassungsgeschäftsbezeichnung „restaurant.be hotel.be hotel.eu hotels.eu“ in der belgischen Unternehmensdatenbank eingetragen. Der Beschwerdeführer hat einen Antrag zur Registrierung von hotel.eu am Anfang der relevanten Sunriseperiode eingereicht, doch hat die EURid diesen Antrag aufgrund des anzuwendenen Windhundsverfahrens nicht berücksichtigt; die EURid-WHOIS-Datenbank weist die Eingangsstelle seines Antrages auf Position Nr. 55 aus.

Der Beschwerdeführer behauptet, dass die Beschwerdegegnerin eine hohe Anzahl an Domainnamen registriert hat und dass ihr kein gültiges Recht und kein berechtigtes Interesse am Domainnamen hotel.eu zusteht. Die Beschwerdegegnerin hat nach der Ansicht des Beschwerdeführers den Domainnamen in bösgläubiger und behindernder Absicht registriert. Der Beschwerdeführer beantragt den Widerruf des gegenständlichen Domainnamens und zugleich die Übertragung des Domainnamens auf den Beschwerdeführer. Die Beschwerdegegnerin weist die Argumente des Beschwerdeführers zurück

und streitet ab, dass der Beschwerdeführer seiner Beweislast nachgekommen ist.

Das Verfahren in diesem Falle wurde für die Dauer der Verfahren in den Fällen Nr. 323 und 419 bis zum 5. Februar 2007 ausgesetzt. Im Falle 323 hat die Schiedskommission sich verweigert, auf Anschuldigungen bösgläubiger Absicht einzugehen. Die Kommission im Falle Nr. 419 ist auf die Frage der bösgläubigen Absicht sowie der Existenz eines berechtigten Interesses, und zwar in Bezug auf die Beschwerdegegnerin, eingegangen. Außerdem hat die Schiedskommission die Entscheidung im Falle 323 als für sie verbindlich betrachtet. Sie hat die Beschwerde trotz Beweis einer ähnlichen Marke seitens des Beschwerdeführers abgewiesen, da:

1. die Voraussetzung nach Art. B11 (d) (1) (i) in Bezug auf die Identität der Firma „Hotel.eu s.r.o." mit dem Domainnamen hotel.eu nicht erfüllt war (obwohl der Name „hotel.eu" doch verwechselfähig war). Um die Identitätsvoraussetzung zu erfüllen, müsste die Firma nur „hotel" heißen;
2. es sich bei „hotel.eu" um einen Gattungsbegriff handelt, an dem die Beschwerdegegnerin ein Recht oder berechtigtes Interesse ableiten konnte;
3. die Anschuldigungen bösgläubiger Absicht nicht ausreichend bewiesen wurden.

A. BESCHWERDEFÜHRER

A. Beschwerdeführer

Der Beschwerdeführer ist Inhaber des Domainnamens hotel.be seit 1998 und seit dem 29. November 2005 einer Benelux-Marke (Klasse 42) für die Wortmarke „hotel.eu". Er beschreibt sein Geschäft zwecks der WHOIS-Daten des .be-Registrars als „HOTEL.BE" und hat sich in der belgischen Unternehmensdatenbank „restaurant.be hotel.be hotel.eu hotels.eu" als Niederlassung bezeichnet. Das Beweismittel für diese Bezeichnung ist in Form eines beglaubigten Datenbankauszuges vom 2. Dezember 2005.

Der Beschwerdeführer behauptet, dass:

(1) seine Wortmarke „hotel.eu" und der Handelsname „restaurant.be hotel.be hotel.eu hotels.eu" zum Zwecke vom Art. 21 der Verordnung (EG) 874/2004 frühere Rechte bilden bzw. ein berechtigtes Interesse begründet;
(2) der Domainname hotel.eu (ganz oder teilweise) identisch mit dem Gegenstand solcher früherer Rechte oder zumindest mit ihnen verwechselungsfähig sei;
(3) der Domainname hotel.eu unter der Firma der Beschwerdegegnerin ohne Rechte oder berechtigtes Interesse registriert wurde;
(4) die Beschwerdegegnerin bei der Registrierung und Nutzung hotel.eu mit böser Absicht im Sinne vom Art. 21 der Verordnung (EG) 874/2004 gehandelt hat;
(5) die letztere Behauptung durch eine wiederholte Verhaltensweise der Beschwerdeführerin bewiesen wird, nämlich die Anschaffung mehrerer .eu-Domainnamen nicht zum eigenen Nutzen, sondern um sie irgendwann zu verkaufen, zu vermieten oder anderweitig an Dritte zu übertragen;
(6) diese spekulative Verhaltensweise die Rechte oder berechtigte Interessen anderer Personen, in diesem Fall des Beschwerdeführers, beeinträchtigt;
(7) die Zulassung einer solchen Verhaltensweise mit solchen Auswirkungen die Regelung selbst des .eu-Regimes in Frage stellen würde, da sie zu bejahen die Duldung eines Missbrauchs bedeuten würde.

Sowohl in der Beschwerde als auch in der Replik zur Beschwerdeerwiderung hat der Beschwerdeführer auf mehrere .eu-ADR-Fälle verwiesen, in denen Internetportal und Marketing GmbH die Beschwerdegegnerin gewesen ist. Die Mehrzahl und Verschiedenheit der Registrierungen sowie die Eintragung von Marken in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten hat der Beschwerdeführer als Beweis der spekulativen Absicht der Beschwerdegegnerin vorgelegt. Insbesondere die beanstandende Ausnutzung von Sonderzeichen im Sinne von Art. 11 der Verordnung (EG) 874/2004 und die Befunde von Bösgläubigkeit durch die Schiedskommission in Fällen wie Nr. 910 (REIFEN) und 3938 (ARZT, usw.) wurden als zwingend für den Befund der Bösgläubigkeit in Bezug auf diese Verhaltensweise im gegenwärtigen Falle vorgelegt.

Der Beschwerdeführer beantragt gemäß Art. 22 Abs. 11 Verordnung (EG) Nr. 874/2004 den Widerruf des Domainnamens

und gemäß Art. B11 (b) der ADR-Regeln die Übertragung des Domainnamens hotel.eu, weil er die Registrierung dieses Domainnamens ebenfalls beantragt hat. Darüber hinaus weist der Beschwerdeführer auf die betreffenden Anlagen hin, die beweisen, dass er die allgemeinen Eignungskriterien für eine Registrierung gemäßß Art. 4(2)(b) der Verordnung (EG) Nr. 733/2002 zum Zweck des Art. B11 (b) der ADR-Regeln erfüllt.

B. BESCHWERDEGEGNER

S. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Schiedskommission, die Beschwerde zurückzuweisen, aufgrund:

I. Frühere Schiedsgerichtsverfahren, insbesondere Fall Nr. 323 und 419 (HOTEL). Die Beschwerdegegnerin hat insbesondere den letzteren Fall als maßgebend für einen Befund zitiert, dass sie sich auf Rechte oder berechtigte Interessen an dem Domainnamen berufen kann und der Domainname nicht bösgläubig registriert oder benutzt wurde;

II. Anspruch des Beschwerdeführers. Die Beschwerdegegnerinführerin bestritt, dass ein Recht aus dem Wortbestandteil „Hotel“ in der Niederlassungsbezeichnung „restaurant.be hotel.be hotel.eu hotels.eu“ des Beschwerdeführers abgeleitet werden kann.

III. Rechte des Domaininhabers. Die Beschwerdegegnerin beruft sich auf ein Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen in Form ihrer österreichischen Marke sowie die Befunde im Falle Nr. 419 und weist die gegenüberstellenden Beweise und Argumente des Beschwerdeführers als ungenügend bzw. fehlend zurück.

IV. Berechtigtes Interesse des Domaininhabers. Die Beschwerdegegnerin auf alle Fälle erklärt, dass

(1) sie beabsichtigt, hotel.eu für ein Internetangebot von Reisedienstleistungen zu benutzen und diesbezüglich bereits nachweisbare Vorbereitungen getroffen hat, insbesondere in Form einer im Aufbau befindlichen Website vom 13. Dezember 2006, die wegen anhängigen ADR-Verfahren blockiert und deswegen noch nicht abrufbar ist;
(2) die Registrierung eines glatt beschreibenden Begriffs automatisch ein berechtigtes Interesse verleihen kann. Dies geht schon aus der Entscheidungspraxis nach den ICANN-UDRP-Regeln hervor (Anlagen bezüglich dieser Praxis wurden vorgelegt sowie eine Entscheidung des deutschen Bundesgerichtshof i.S. weltonline.de), nach dem es sogar Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Registrierung eines Domainnamens zum alleinigen Zweck des Verkaufs ein legitimes Interesse darstellen kann. Aber dies wird auch in der .eu-ADR-Praxis anerkannt, insbesondere im Zitat der Schiedskommission im Falle Nr. 3848 (PACKSERVICE):

„Auch unabhängig von Artikel 21 (2) VO (EG) Nr. 874/2004, der keine abschließende Aufzählung von Fallgruppen des berechtigten Interesses darstellt (vgl. 11 (e) der ADR-Regeln: ‚insbesondere, aber nicht ausschließlich') liegt nach Auffassung der Schiedskommission ein berechtigtes Interesse vor, wenn wie hier ein generischer Domainname in Frage steht und keine besonderen Umstände, die auf eine Unlauterkeit hinweisen, ersichtlich sind.

„Bei generischen Domainnamen liegt ein berechtigtes Interesse des Anmelders nahe, da generische Begriffe – von Ausnahmekonstellationen abgesehen – ihrem Wesen nach von jedermann in generischer Art und Weise benutzt werden können.“

Die Beschwerdegegnerin argumentiert auch in diesem Zusammenhang, dass ein beschreibender Begriff vielmehr gerade ausschliesse, dass durch dessen Registrierung Rechte Dritter verletzt werden.

V. Bösgläubige Registrierung oder Benutzung.

Die Beschwerdegegnerin bezeichnet ihre Verhaltensweise der Registrierung zahlreicher beschreibender Domainnamen als „eine seit Jahren übliche Praxis“, die rechtlich „nicht zu beanstanden ist“. Weiterhin bestritt die Beschwerdegegnerin, dass irgendeine der in Artikel 21 (2) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 beispielhaft genannten Bösgläubigkeitstatbestände in diesem Falle vom Beschwerdeführer bewiesen wurde oder in den Umständen werden konnte. Die Beschwerdegegnerin wusste nichts von der Existenz des Beschwerdeführers und seiner Rechte und Interessen und wollte lediglich den generischen Domainnamen hotel.eu generisch benutzen.

1. Vorfragen des Verfahrensablaufs

a. Der Beschwerdeführer hat verschiedene forumularfremde Schriftverkehrstücke eingereicht, einschließlich Anlagen. In ihrem Ermessen gemäß Art. B8 der ADR-Regeln lässt die Schiedskommission diesen formularfremden Schriftverkehr gänzlich zu, da es in diesen Miteilungen entweder um Klärungen oder um eine Replik auf die Beschwerdeerwiderung ginge. Nach Ansicht der Schiedskommission dient diese Zulassung der Wahrheitsfindung und dem Grundsatz der Prozessökonomie.
b. Beide Parteien haben Anlagen zu ihren Schriftsätzen vorgelegt, die nicht in deutscher Sprache oder ins Deutsche übersetzt sind, sondern nur auf Englisch. Da dies beidseitig geschehen ist, werden diese Anlagen sämtlich zugelassen.

2. Anzuwendende Bestimmungen

Die wesentliche Entscheidungsgrundlage ist Art. B11 (d) der ADR-Regeln im Zusammenhang mit Art. B11 (e) und (f). Falls der Beschwerdeführer seine Beschwerde auf dieser Grundlage geltend macht, hat die Schiedskommission die Registrierung von hotel.eu entweder die Registrierung zu widerrufen oder sie zu widerrufen und den Domainnamen auf den Beschwerdeführer übertragen zu lassen, falls der Beschwerdeführer die allgemeinen Eignungskriterien für eine Registrierung gemäß Art. 4(2)(b) der Verordnung (EG) Nr. 733/2002 erfüllt.

3. Unbeschrittene Einzelheiten

Unbestritten ist die grundsätzliche Legitimation des Beschwerdeführers sowie die Existenz der nationalen Marken der beiden Parteien auf Grundlage der vorgelegten Beweismittel. Auch implizit unbestritten ist, dass hotel.eu entweder identisch oder verwechslungsfähig mit der Benelux-Wortmarke des Beschwerdeführers für „hotel.eu“ ist. (Die Schiedskommission adoptiert in dieser Hinsicht die Feststellung der Schiedskommission im Falle Nr. 419, dass der identische Domainname hotel.eu.eu sein müsste.)

Somit ist die erste Voraussetzung der Anwendung des Art. B11 (d) der ADR-Regeln vom Beschwerdeführer erfüllt (nach Art. B11 (d) (1) (i) –Identität/Verwechslungsfähigkeit).

4. Restliche Beweislast

Gemäß Art. B11 (d) muss der Beschwerdeführer auch nachweisen, dass:

„(ii) der Domainname vom Beschwerdegegner ohne Rechte oder berechtigte Interessen an demselben registriert, oder
(iii) der Domainname in bösgläubiger Absicht registriert wurde oder benutzt wird.“

Diese Bestimmungen sind nicht Konjunktiv auszulegen; es genügt dem Beschwerdeführer entweder (ii) oder (iii) nachzuweisen.

5. Bestrittene frühere Rechte, berechtigte Interessen im Sinne Art. B11 (d) (1) (ii) der ADR-Regeln

Der Beschwerdeführer hat nachgewiesen, dass die Beschwerdegegnerin mehrfach fragwürdige Methoden benutzt hat, um Nationalmarken zu erwerben, die offensichtlich nur zum Zweck der Erfüllung der .eu-Sunrisebeantragungskriterien bestimmt waren.

In Fällen wie Nr. 910 (REIFEN) und 1717 (ARZT usw.) hat die Schiedskommission, trotz der Anerkennung früherer Rechte durch die Prüfstelle und die Registrierung des Domainnamens durch die EURid nach dem Windhundverfahren, gewisse Registrierungen als ungültig befunden und ihren Widerruf angeordnet. Aber die Schiedskommission hat, auch in solchen Fällen, immer die spezifischen Umstände des vorliegenden Falles berücksichtigt. In den Fällen Nr. 910 und 1717 ging es bei der Eintragung von Sonderzeichen in nationale Marken lediglich darum, die Entfernungsregeln des Art. 11 der Verordnung

(EG) Nr. 874/2004 auszunutzen. Wie in anderen Fällen, die dieselbe Methode betrafen (z.B. Fälle 394 und 398, FRANKFURT und BARCELONA), hat die Schiedskommission in diesen Fällen im Endeffekt die Bestimmungen der Verordnung 874/2004 in Bezug auf Sonderzeichen teleologisch ausgelegt, insofern ein spezifisches Merkmal aus der .eu-Regelung selbst (die Sonderzeichenregelung) unzweideutig im Markengegenstand ersichtlich war und gegen den Sinn und Zweck dieses Merkmals benutzt wurde. Zu bemerken ist, dass, anstatt das Recht aufgrund einer nationalen Marke in Form „BARC&CELONA“ zu verneinen und somit sich an stelle der EURid und ihre Prüfstelle zu setzen, die Schiedskommission im Falle Nr. 398 ihre Umsetzung in „BARCANDELONA“ als die anpassende Lösung befunden hat.

In diesem Fall geht es um eine österreichische kombinierte Marke, die kein spezifisches Merkmal aus der .eu-Regelung beinhaltet. Die Schiedskommission im Falle Nr. 419 (HOTEL Nr. 1) hat die Entscheidung im Falle Nr. 323 in diesem Bezug für sie als „rechtlich bindend“ festgestellt. Die gegenwärtige Schiedskommission stellt das Gleiche fest. Fälle, die die Sonderzeichenregelung materiell betreffen, sind nicht mit den gewöhnlichen Umständen der Marke in diesem Streitfall zu verbinden. Aus diesem Grunde kann die Kommission die ausführlichen Beweismittel des Beschwerdeführers dem früheren Recht der Beschwerdegegnerin nicht als nachteilig befinden. Im Falle eines Defekts der Marke wäre auf jeden Fall Regress (wie im Falle Nr. 323) gegen die EURid nach Maßgabe vom Art. B11 (c) der ADR-Regeln oder vor den nationalen Gerichten zu betreiben.

Ein begleitendes Argument des Beschwerdeführers ist, dass die Beschwerdegegnerin kein berechtigtes Interesse in Bezug auf den Namen „hotel“ hat. Die Beschwerdegegnerin erwidert, dass ein berechtigtes Interesse aus der Natur eines rein beschreibenden Begriffes an sich (die nur beschreibend benutzt werden wird) abgeleitet werden kann.

In diesem Zusammenhang möchte die Schiedskommission anmerken, dass der Mangel an Klarheit in dieser Hinsicht zu Rechtsunsicherheit geführt hat, nicht zuletzt im gegenwärtigen Falle, da weder die Verordnung (EG) Nr. 733/2002 des Parlaments und des Rates noch Nr. 874/2004 der Kommission sich mit dieser Problematik befassen. Die Tatsache ist, dass trotz des Verbots von „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“ nach Maßgabe vom Art. 3 (1) (b) der Richtlinie 89/104/EEC sowie der angreifbaren Qualität solcher Marken, sie in manchen Mitgliedsstaaten noch erteilt werden und somit nach den Sunriseregeln geprüft werden mussten. Die eindeutige Praxis der Prüfstelle für die Sunriseperiode und der EURid zeigt auch, dass nicht nur Wortmarken sondern auch kombinierte Marken für generische Begriffe zulässig gewesen sind; diese Praxis hat die Gelegenheit erheblich erweitet, .eu-Sunriseanträge für bescheibende Begriffe erfolgreich einzureichen. Darüber hinaus wird jedem Domainameninhaber in Bezug auf „berechtigte Interessen“ im Endeffekt eine nicht-ausschließende Liste von Verteidigungsgründen in Art 21 (2) der Verordnung 874/2004 gegeben, die auch auf „Rechte“ durch Art. B11 (e) der ADR-Regeln ausgedehnt wird. Das somit entstandene Zusammenspiel mit Art. B11 (d) (1) (ii) der ADR-Regeln in Bezug auf „Rechte“ besitzt ein offensichtliches Verwirrungspotential, wenn insbesondere die Grundlage eines Rechts eine Marke ist, die nach nationalem und EG-Recht angreifbar sein mag.

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass der Wortlaut des Art. 21 der Verordnung vorgehen muss. Das Resultat im gegenwärtigen Falle ist dasselbe wie im Falle Nr. 419, nämlich: für die Zwecke des Art. 21.1.a der Verordnung 874/2004 reicht es als Verteidigungsgrund aus, wenn die Beschwerdegegnerin zeigen kann, dass sie Inhaber einer Marke – obgleich rein beschriebener Art – ist; sie muss darüber hinaus nicht zeigen, dass sie ein berechtigtes Interesse auch deshalb hat, weil ihr berechtigtes Interesse schon in ihrem Recht subsumiert ist. Spezifisch im Zusammenhang mit dem Sunriseverfahen hat die Kommission auch einen bestimmten verwaltungstechnischen Mechanismus ausgewählt, um sicherzustellen, dass weitere Fragen in einer einfachen, aber auch objektiven und fairen Art und Weise zu regeln waren, und zwar durch das Windhundverfahren.

Gegen diesen Hintergrund sind die Voraussetzungen nach Art. B11 (d) (1) (ii) der ADR-Regeln nicht erfüllt.

6. Böse Ansicht im Sinne Art. B11 (d) (1) (iii) der ADR-Regeln

Hierfür hat der Beschwerdeführer nachzuweisen, dass:

„(iii) der Domainname in bösgläubiger Absicht registriert wurde oder benutzt wird“.

Der Begriff „bösgläubiger Absicht“ ist in nicht ausschließender Weise in Art. B11 (d) (1) (iii) der ADR-Regeln definiert, woraus der Zweck dieser Regelung trotzdem unzweideutig wird. Sie dient in erster Linie der Sicherstellung schutzwürdiger Interessen a) bestimmter Rechtsinhaber oder Wettbewerber oder b) Privatpersonen im Zusammenhang mit einem von einer Dritten registrierten Domainnamen.

Nur a) kommt hier in Frage. In diesem Bezug gibt es, wie im Falle Nr. 419, keine Indizien, dass die Beschwerdegegnerin über die Existenz des Beschwerdeführers bewusst war, nicht zu reden von der Absicht seine Interessen zu beschädigen. Dies heißt natürlich nicht, dass der Beschwerdeführer nicht trotzdem betroffen wurde, aber nur in derselben Art und Weise wie die anderen Sunriseantragssteller, die auch diesen hochwertigen generischen Namen begehrten.

Es gibt außerdem keine Spur in den EU-Vorschriften, dass es die Absicht war, generische Namen irgendwie als einen „öffentlichen Gut“ zu schützen, so dass weitergehende sachbezogene Umstände – d.h., die, die in Art. B11 (f) der ADR-Regeln nicht festgelegt sind – zu berücksichtigen sind, wie zum Beispiel die vom Beschwerdeführer behauptete Abwesenheit einer Beziehung der Beschwerdegegnerin zu bestimmten Tätigkeiten bezüglich Hotels.

Der Beschwerdeführer hat jedoch gezeigt, dass die Verhaltensweise der Beschwerdegegnerin in der Sunriseperiode in Frage in anderen .eu-ADR-Fällen gestellt (z.B. Nr. 3938 ARZT, usw.) bzw. sanktioniert (Nr. 597 RESTAURANT) worden ist.

Die Schiedskommission bestätigt, dass die Jurisprudenz des ADR-Zentrums in diesem Zusammenhang widersprüchlich ist.

In Anbetracht dieser Jurisprudenz ist es die Ausgangsbasis dieser Schiedskommission, dass die Verordnung 733/2002 einen allgemeinen Regelungsrahmen festlegt, während lediglich die Verordnung Nr. 874/2004 der Kommission die Aufgabe erfüllt, die spekulative und missbräuchliche Eintragung von Domainnamen als Teil der allgemeinen Regeln („public policy rules“) zu regeln. In dieser Verordnung hat die Kommission im Erwägungsgrund 11 die Orientierungshilfe festgelegt, dass „Streitigkeiten zwischen Inhabern früherer Rechte sollten während der gestaffelten Registrierung nach dem Windhundverfahren beigelegt werden“. Vorbehaltlich Art. 21.3 (b) (iii) hat die Kommission unter der Marginale von Art. 21 „spekulative und missbräuchliche Registrierung“ dann den Aspekt der spekulativen Registrierung bezüglich böser Absicht unter einer Aufzählung von Umständen subsumiert, die, wie oben schon dargestellt, die Rechte bestimmter Personen beeinträchtigen. Weder die Registrierungspolitik noch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der EURid leuchten die Sache weiter. Die Sunriseregeln, im Gegensatz zu Abschnitt 13 („Eingetragene Marken“), enthalten nur minimalistische, rein förmliche Anforderungen für den Nachweis frühere Rechte aufgrund einer nationalen Marke. Es ist daher kein Wunder, dass Spekulanten beschriebener Domainnamen angezogen wurden: das ganze System – inspiriert vom ICANN-System und markt-orientiert – hat diese Art der Spekulation erleichtert, wobei man auch anmerken muss, dass es bei dem .eu-Top-Level-Domain um eine insgesamt nicht geringfügige Ressource geht.

Wenn dieses System mangelhaft ist, wie manche .eu ADR-Entscheidungen und obiter dicta andeuten, dann ist die angemessene Art und Weise, es zu verändern, in Form entweder einer Abänderung der Verordnung 874/2004 oder einer Änderung der .eu-Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Aus dieser Analyse befindet die Schiedskommission, dass die nachgewiesenen Verhaltensweise der Beschwerdegegnerin sicherlich als opportunistisch, nicht aber als bösgläubig zu bezeichnen ist, dies vor dem Hintergrund der aktuellen Vorschriften und der von ihnen implizit erlaubten Bewegungsfreiheit für Wettbewerbsverhalten.

Die Schiedskommission wäre jedoch zu einer anderen Schlussfolgerung gekommen, wenn es Umstände wie in Fällen wie 1584 (KSB), 1827 (MUELLER), 3557 (ROTARY) oder in 910 (REIFEN) gäbe.

7. Böse Ansicht im Sinne Art. B11 (d) (1) (iii) der ADR-Regeln – Anwendung von Art. B12 (g) (3)

Art. B12 (g) (3) legt fest, dass:

„(g) Falls der Beschwerdeführer

(1) nachgewiesen hat, dass der Domainname identisch oder verwechselbar mit einem Namen ist, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht oder der dem Namen einer öffentlichen Einrichtung entspricht; und
(2) nicht nachgewiesen hat, dass dem Beschwerdegegner keine Rechte und berechtigte Interessen gemäß Artikel B11(d)(1)(i) dieser ADR-Regeln zustehen; und
(3) sich auf Artikel B11(f)(2)(iii) dieser ADR-Regeln zum Nachweis der Bösgläubigkeit beruft; und
(4) keine Bösgläubigkeit aus anderen Gründen nachgewiesen hat,
soll die Schiedskommission eine vorläufige Entscheidung erlassen, in der sie ihre Bewertung für die oben unter (1) bis (4) genannten Tatbestände darlegt, und das Verfahren bis zu einem Zeitpunkt, der sechs Monate nach dem Zeitpunkt der Einreichung liegt, aussetzen. In einem solchen Fall (und insoweit nicht der Beschwerdegegner bis zum diesem Zeitpunkt relevante Beweismittel vorlegt und der Beschwerdeführer die noch verbleibenden in Artikel B11(f)(2)(iii)) geforderten Tatbestände nachweist) soll die Schiedskommission darüber entscheiden, ob dem Beschwerdeführer der von ihm begehrte Rechtsbehelf gewährt werden soll. In allen anderen Fällen soll die Schiedskommission ohne Rückgriff auf Artikel B11(f)(2)(iii) eine Entscheidung erlassen."

In seiner Beschwerde beruft sich der Beschwerdeführer auf Artikel B11 (f) (2) (iii) dieser ADR-Regeln zum Nachweis der Bösgläubigkeit. Dies ist implizit in seinen Aussagen, anscheinend in klarer Hinsicht auf den Wortlaut der ADR-Regeln. Dagegen behauptet die Beschwerdegegnerin, dass sie Maßnahmen zur Vorbereitung der Nutzung von hotel.eu getroffen hat, aber es ihr unmöglich gewesen ist, sie einzusetzen, da der Name wegen anhängiger ADR-Verfahren blockiert ist. Ihre Behauptung hinsichtlich ihrer Vorbereitungen weist sie mit Einzelheiten der Testseite www.ipmarketing.info/hotel.eu nach.

Unter diesen Umständen gibt es zu diesem Zeitpunkt keine relevanten Beweismittel seitens der Beschwerdegegnerin für die Zwecke des Art. B11(f) (2) (iii) der ADR-Regeln. Sechs Monate sind ab dem Datum der Beschwerdeantragseinreichung (12. Oktober 2006) auch schon abgelaufen. Aber der gegenwärtige Fall wurde aufgrund der zwei anderen Fälle Nr. 323 und 419 ausgesetzt. Die ADR-Regeln sind in dieser Hinsicht schweigend.

In Ausübung ihrer allgemeinen Befugnisse nach Maßgabe des Art. A7 der ADR-Regeln hat die Schiedskommission Ermittlungen beim Tschechischen Gerichtshof durchgeführt und festgestellt, dass bis jetzt keine übliche Praxis in diesem Zusammenhang entstanden ist. Die einzige gerechte Lösung ist es, auf jeden Fall vom Zeitablauf während der Absetzungsperioden abzusehen und somit die Sechsmonatsfrist nach Maßgabe von Art. B12 (g) (3) zusammen mit Art. B11(f) (2) (iii) entsprechend zu verlängern.

Die Schiedskommission verlängert deshalb diese Frist in Ausübung ihrer Befugnisse nach Maßgabe von Art. A2 (i) der ADR-Regeln. Das heißt, mit Rücksicht auf die Benachrichtigung über die Aktivierung der ausgesetzten Beschwerde vom 5. Februar 2007, sind eventuelle Beweismittel der Nutzung von hotel.eu von der Beschwerdegegnerin für die Zwecke des Art. B11(f) (2) (iii) der ADR-Regeln bis zum 5. August 2007 beim ADR-Zentrum einzureichen.

ENTSCHEIDUNG

Aus den vorgenannten Gründen und im Einklang mit Art. A2 (i) und B 12 (b) und (g) der ADR-Regeln verfügt die Schiedskommission hiermit, dass:

a) die Nachweisfrist für die Beschwerdegegnerin eventuelle relevante Beweismittel, dass sie hotel.eu in einschlägiger Weise nutzt, vorzulegen und für den Beschwerdeführer die noch verbleibenden in Art B11(f) (2) (iii) geforderten Tatbestände nachzuweisen;

b) hotel.eu von der EURid zu diesem Zwecke zu entblocken ist;

c) die Beschwerde ansonsten abgewiesen wird.

Aus sämtlichen vorgenannten Gründen heraus und im Einklang mit Abs. B12 (b) und (c) der Regeln verfügt die

Schiedskommission, dass das ADR-Verfahren für sechs Monate, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Antragstellung (Abs. B12 (g) der ADR-Regeln), ausgesetzt wird, d.h. bis zum 2007-11-05; bis zu diesem Datum hat der Beschwerdegegner das Recht, zusätzliches Beweismaterial zu seiner gutgläubigen Nutzung des Domainnamens vorzulegen. Zur Vorlage etwaigen zusätzlichen Beweismaterials muss der Beschwerdegegner das Formular "Ergänzendes Beweismaterial des Beschwerdegegners" verwenden, das auf der Online-Plattform des Tschechischen Schiedsgerichts verfügbar ist.

PANELISTS

Name	**Kevin Madders**

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2026-11-01

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

This is the third case to involve the domain name hotel.eu. The first case was against EURid (No. 323), the second against the Respondent (No. 419). The first upheld the registration by EURid in favour of the Respondent; the second, brought by another right holder, found for the Respondent. The present case was suspended pending the resolution of cases Nos. 323 and 419.

The Complainant is the holder of the Benelux trademark “hotel.eu”, acquired self-evidently in anticipation of the opening of the .eu sunrise period. He currently holds the domain name hotel.be, a hotel reservations site. Again in anticipation that his sunrise application for hotel.eu would be successful, he changed the business name of a branch at his business address to include hotel.eu among other domain names. However, when the sunrise period opened for holders of prior rights, the Respondent came first in line, while the Complainant’s application arrived in 55th place.

The Respondent is an internet portal and marketing firm. It has acquired numerous trademarks under EU jurisdictions that permit this for what are common descriptive names like yoga, jobs, wellness and hotel itself, among many others. The practices the Respondent has used in doing so have been disallowed in some cases on their facts (see No. 910, REIFEN, which involved exploiting the special characters rules in Art. 11 of Regulation (EC) 874/2004), while others have noted that the Respondent’s methods are questionable (No. 419) or condemned the Respondent’s business model as such (No. 3938).

Essentially, this case is on all fours with No. 419, though the argumentation and evidence adduced by the Complainant of course varies in some respects. The Respondent has already largely rehearsed its argumentation and evidence in the several previous cases against it.

The Complainant argues forcefully that he has a legitimate interest on the basis of an existing business as well as a duly registered mark, while the Respondent has no such interest, indeed no connection at all to the hotel trade, and possesses a specious trademark obtained in bad faith as part of a speculative strategy running counter to the aims of the .eu Regulations.

The Respondent, while asserting the legal validity of its prior rights as now recognized explicitly in cases No. 323 and 419, does not shrink from contending that its practice is entirely legitimate. It asserts that only descriptive names are in question and these are for use only in a general descriptive manner, with no harm to any particular third party interest in mind. It further shows that it has in any case prepared a dummy site for use on hotel.eu. The dummy site contains content clearly to do with the hotel trade.

The Respondent’s trademark in this case is for a sign containing the word “hotel” against a background design. Unlike in No. 910, REIFEN no exploitation of the special characters rules in Art. 11 of Regulation (EC) 874/2004 is involved in this case.

The Panel found in relation to Paragraph B11 of the ADR Rules, which are based upon Art. 21 of Regulation (EC) 874/2004 but show some variation from it, that:

a. the precondition of identity or confusing character with respect to a right (Art. B11 (d) (1) (i) had been satisfied through the Complainant's submissions;
b. it concurred with the Panel in case No. 419 that the question of the validity of a trademark to form the basis for a successful sunrise .eu application had already been determined in case No. 323. To this extent, the Complainant had failed to make out his case under Art. B11 (d) (1) (ii). Any further question in this specific respect must be the subject of a renewed claim against EURid under Art. 11 (c) of the ADR Rules or be pursued in the national courts, not under Art. 11 (b) of the Rules, as in the present case;
c. it found that the existence of a duly accepted right under the provisions applicable to the sunrise procedure was sufficient and dispositive in the circumstances of this case, in particular since it involved a generic name. Since the registration of such names as trademarks is in any case an aberration from the ordinary principle of distinctiveness in trademark law, little or (by strict reference to Art. 21 of Regulation (EC) 874/2004) no attention needs to be given to the aspect of legitimate interest but only to the existence of a right for sunrise purposes. The Panel remarked, further, that in these circumstances the system established for the introduction of .eu and notably the Sunrise Rules in effect permitted speculation in generic name applications by indicating that formal compliance with requirements for evidencing rights would suffice. This was also consistent with the clear-cut "first come-first served" principle the Commission had established. Thus, for these reasons, the Panel could understand the submissions the Complainant had made in respect to the Respondent's lack of legitimate interest in the sense of Art. B11 (d) (1) (ii) but could not accept that they were sufficient in law;
d. as to the broader issue of bad faith as alleged by the Complainant, the Panel, as in case No. 419, could not find sufficient evidence of intention in the submissions made by the Parties, despite the pattern of conduct in which the Respondent had engaged. There is a line, sometimes fine, to be drawn between opportunistic entrepreneurship, on the one side, and bad faith, on the other, which carries an element of moral blame. The whole logic of the set-up for the introduction of .eu indicates that that line is drawn closer to the Respondent's point of view than the Complainant's so far as generic names are concerned. In discussing the governing legal basis with reference to the contradictory jurisprudence created in previous .eu cases, it was stated that Commission Regulation (EC) No. 874/2004, not Regulation (EC) No. 733/2002 of the Parliament and Council, established the public policy rules to govern the question of speculative and abusive registration and these rules in the kind of instances mentioned in Art. 21.3 clearly foresee harm to a particular right holder or a competitor or use of a personal name. This Panel is hence firmly of the opinion that, if there is a wish to alter this approach, then this is a matter for the Commission or national authorities, not an ADR panel which sits squarely within the framework established by the Commission. For this reason, and taking account of the Respondent's plausible contention, given the generic nature of a word like "hotel", that it did not have the Complainant's particular interests in mind in any connection, the Panel finds that the evidence submitted by the Complainant is insufficient to show bad faith, subject to the further procedure dealt with below in relation to Art. 12 (g) of the ADR Rules. This said, the Panel wishes clearly to distinguish this case from cases like No. 910 (REIFEN) and particularly from those like No. 1584 (KSB), 1827 (MUELLER) or 3557 (ROTARY).

The Panel found in relation to the requirements of Paragraph B12 (g) of the ADR Rules that the circumstances of the case did not allow a determination on the issue of bad faith as implicitly relied upon by the Complainant in relation to Art. B11 (f) (2) (iii). The Panel therefore used its powers under Art. A2 (i) to extend the time period for the eventual submission of evidence in respect of use of hotel.eu by the Respondent and for the Complainant to make its further submissions in this connection. This extension, until 5 August 2007, corresponds to the time since the beginning of the present dispute during which hotel.eu has been blocked. This implies issuing an interim decision. In other respects the Complaint was dismissed. The Panel required EURid to deblock hotel.eu for this purpose.