Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-003557

Case number	**CAC-ADREU-003557**
Time of filing	**2006-10-26 12:12:05**
Domain names	**fag.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Schaeffler KG**

Respondent

Organization / Name	**Cervos Enterprises LTD**

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

Der Schiedskommission sind keine anderen Verfahren betreffend die streitige Domain bekannt.

SACHLAGE

1. Die Beschwerdeführerin ist Rechtsnachfolgerin der FAG Kugelfischer AG & Co. OHG, deren Handelsgeschäft sie mit allen Aktiva und Passiva zum 1. Januar 2006 übernommen hat. Hierdurch ist die Beschwerdeführerin unter anderem Inhaberin der folgenden deutschen Marken geworden:

-- Wort-/Bildmarke Nr. 757967 "FAG" mit Anmeldepriorität vom 14. Juli 1961;
-- Wortmarke Nr. 927349 "FAG" mit Anmeldepriorität vom 27. September 1973; und
-- Wort-/Bildmarke Nr. 987884 "FAG" mit Anmeldepriorität vom 15. Februar 1979.

2. Die Beschwerdegegnerin ist eine Gesellschaft zypriotischen Rechts mit Sitz in Limassol Agia Fyia, Zypern. Sie ist Inhaberin der beim maltesischen Markenamt unter der Nr. 43803 registrierten Marke "FAG" mit Anmeldepriorität vom 3. August 2005. Daneben ist sie Inhaberin von ca. 150 weiteren beim maltesischen Markenamt registrierten Marken, die alle zwischen August und Dezember 2005 angemeldet wurden. Zu diesen Marken gehören die Zeichen "ATU", "SAP", "BMG", "KBB", "MOZART", "HPM", "DMG", BHG", "CMV", "BSM", AKI", "BWT" oder "CCW", aber auch Begriffe wie "WANDERN", "REITEN", "URLAUB", "ABNEHMEN" oder "ALLERGIE".

3. Die Beschwerdegegnerin hat am 7. Dezember 2005 im Rahmen der ersten Phase der gestaffelten Registrierung die Domain "fag.eu" beantragt und sich hierbei auf ihre maltesische Marke berufen. EURid hat diesem Antrag stattgegeben.

4. Neben "fag.eu" beantragte die Beschwerdegegnerin 130 weitere .eu-Domains im Rahmen der ersten Phase der gestaffelten Registrierung, wobei sie sich jeweils auf ihre entsprechende maltesische Marke berief.

A. BESCHWERDEFÜHRER

5. Die Beschwerdeführerin verweist darauf, dass einige der maltesischen Marken der Beschwerdegegnerin mit bekannten

Kennzeichen Dritter identisch sind, insbesondere "ATU" im Hinblick auf Auto-Teile-Unger, "SAP" im Hinblick auf die gleichnamige Aktiengesellschaft und "BMG" im Hinblick auf Sony BMG.

6. Die Beschwerdeführerin trägt weiter vor, dass die Beschwerdegegnerin eine ihrer neu registrierten Domains – nämlich "hpm.eu" – öffentlich zum Verkauf angeboten habe.

7. Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass die Beschwerdegegnerin die Domain "fag.eu" ausschließlich registriert habe, um sie zu einem späteren Zeitpunkt an den Inhaber eines Rechts an der Bezeichnung "FAG" zu übertragen. Dies schließt die Beschwerdeführerin (i) aus dem engen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Markenanmeldung und dem Beginn der gestaffelten Registrierung, weiter (ii) aus der Tatsache, dass die zypriotische Beschwerdegegnerin gar nicht in Malta tätig sei, dort aber die fragliche Marke angemeldet habe, und (iii) aus der Vielzahl vergleichbarer Marken- und Domainanmeldungen durch die Beschwerdegegnerin. Anders als bei beschreibenden Begriffen sei die Domain "fag.eu" – ebenso wie die anderen aus drei Buchstaben zusammengesetzten Begriffe, welche die Beschwerdegegnerin als Marke registriert und als Domain beantragt habe – nur für den Inhaber eines entsprechenden Kennzeichenrechts sinnvoll nutzbar und könne von der Beschwerdegegnerin nicht ernsthaft für eigene Zwecke genutzt werden. Die Registrierung von "fag.eu" sei damit bösgläubig i.S.v. Artikel 21 Abs. 3 lit. a der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 (der "Verordnung").

8. Die Registrierung von "fag.eu" durch die Beschwerdegegnerin sei außerdem bösgläubig erfolgt, da die Beschwerdegegnerin durch ihre maltesischen Markenanmeldungen den Privilegierungsgedanken der gestaffelten Registrierung gezielt umgangen habe. Entgegen dem Sinn und Zweck der gestaffelten Registrierung habe sie sich mit Hilfe ihrer Marken auf ein Niveau mit den tatsächlich aufgrund ihrer Rechte bevorzugt zu behandelnden Markenrechtsinhabern wie z.B. der Beschwerdeführerin begeben.

9. Die Beschwerdeführerin beantragt daher, die Domain "fag.eu" auf sich zu übertragen.

B. BESCHWERDEGEGNER

10. Die Beschwerdegegnerin beruft sich darauf, wegen ihrer Marke Inhaberin eines Rechts i.S.v. Art. 21 Abs. 1 lit. 1 Var. 1 der Verordnung zu sein. Aus diesem Grund müsse sie kein berechtigtes Interesse i.S.v. Abs. 1 lit. 1 Var. 2 und Abs. 2 dieser Vorschrift nachweisen.

11. Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin ist Artikel 21 Abs. 3 lit. a der Verordnung nicht einschlägig, da die Beschwerdegegnerin im Zeitpunkt der Domainregistrierung nicht hauptsächlich darauf ankam, die Domain an die Beschwerdeführerin oder an einen anderen Rechtsinhaber zu verkaufen, zu vermieten oder anderweitig zu übertragen. Vielmehr habe die Beschwerdegegnerin die Domain im Zeitpunkt der Domainregistrierung selbst nutzen wollen. Die Domain "fag.eu" sei für die Beschwerdegegnerin keineswegs wertlos, sondern unterstütze ihre offensive Markenpolitik. Die Beschwerdegegnerin bestreitet insbesondere, dass die maltesischen Marken ausschließlich für die Zwecke der bevorzugten Domainregistrierung angemeldet wurden. Als tatsächlichen Hintergrund für die maltesischen Markenanmeldungen durch ein zypriotisches Unternehmen nennt die Beschwerdegegnerin "steuerrechtliche" Gründe, ohne dies jedoch näher zu erläutern.

12. Die Beschwerdegegnerin rügt im Hinblick auf Artikel 21 Abs. 3 lit. a der Verordnung weiterhin, dass die Beschwerdeführerin nicht nachgewiesen habe, dass die Beschwerdegegnerin bei der Registrierung mit Gewinnerzielungsabsicht gehandelt habe und/oder die Domain gerade an den Inhaber eines geschützten Rechts (und nicht nur eines bloßen Interesses an der Bezeichnung "FAG") habe übertragen wollen. Die Bezeichnung "FAG" habe außerdem – zumindest außerhalb der Branche der Beschwerdeführerin – durchaus eine eigenständige Bedeutung.

13. Von den insgesamt beantragten 131 .eu-Domains habe die Beschwerdegegnerin lediglich eine einzige – nämlich "hpm.eu" – zum Verkauf angeboten, da sie (nur) hinsichtlich dieser Domain inzwischen ihre eigene Benutzungsabsicht aufgegeben habe. Der Grund dafür, dass die Beschwerdegegnerin für fast jede ihrer Marken eine entsprechende .eu-Domain angemeldet habe sei zum einen der heutzutage bestehende Zwang zur Präsenz im Internet. Zum anderen sei eine zur Marke passende Internet-Präsenz heutzutage der billigste Weg, seine Waren und Dienstleistungen einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.

14. Die Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin ihre Marken alle erst im Jahr 2005 angemeldet habe, erklärt sie damit, dass sie als Unternehmen ebenfalls erst im Jahr 2005 gegründet wurde. Die Verordnung gewähre jedoch jungen und alten Unternehmen bei der Domainvergabe gleiche Rechte.

15. Hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin behaupteten gezielten Umgehung des Privilegierungsgedankens im Rahmen der gestaffelten Registrierung trägt die Beschwerdegegnerin vor, dass dieses Konzept weder in der Verordnung selbst noch in deren Entstehungsgeschichte eine Stütze finde. Für den Fall konkurrierender Kennzeichenrechte habe sich der Verordnungsgeber bewusst für das Windhundverfahren und gegen eine irgendwie geartete Bevorzugung für ältere Kennzeichenrechte entschieden.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

16. Die Domain "fag.eu" ist identisch zu dem markenrechtlich geschützten Kennzeichen "FAG" der Beschwerdeführerin, so dass die erste Voraussetzung des Art. 21 Abs. 1 der Verordnung erfüllt ist.

17. Die Beschwerdegegnerin ist ebenso wie die Beschwerdeführerin Inhaberin eines Markenrechts an der Bezeichnung "FAG", so dass das zweite Merkmal in Art. 21 Abs. 1 lit. a der Verordnung nicht erfüllt ist (vgl. hierzu die Entscheidungen der Schiedskommissionen in den Fällen CAC Nr. 283 LASTMINUTE (unter Ziffer II), Nr. 1827 MUELLER (unter Ziffer 2), Nr. 1584 KSB (Rn. 26 ff.)). Der vorliegende Fall unterscheidet sich insoweit von dem Fall CAC Nr. 2955 F1 (Rn. 7 ff), da die Marke der Beschwerdegegnerin "FAG" mit der umstrittenen Domain "fag.eu" strikt identisch ist und keine Sonderzeichen wie z.B. "&" enthält. Auf die Beispiele in Art. 21 Abs. 2 der Verordnung kommt es hier ebenfalls nicht an, da sich dieser Absatz 2 nur mit dem berechtigten Interesse und nicht – wie hier vorliegend – mit einem Recht des Domaininhabers beschäftigt (die zugehörige Regelung in Artikel B11(e) der Regeln für die Alternative Streitbeilegung in .eu-Domainnamenstreitigkeiten ("ADR-Regeln") ist insoweit unpräzise, gegenüber der Verordnung aber nachrangiges Recht).

18. Entscheidend ist daher, ob die Beschwerdegegnerin die Domain "fag.eu" gemäß Art. 21 Abs. 1 lit. b der Verordnung in böser Absicht registriert oder benutzt hat. Der Begriff der Bösgläubigkeit im Sinne dieser Vorschrift wird durch die (nicht abschließende) Aufzählung der wichtigsten Formen bösgläubiger Registrierung bzw. Benutzung in Art. 21 Abs. 3 der Verordnung konkretisiert.

19. Die Beschwerdeführerin beruft sich insoweit insbesondere auf Art. 21 Abs. 3 lit. a der Verordnung. Danach liegt Bösgläubigkeit vor, wenn "aus den Umständen ersichtlich wird, dass der Domänenname hauptsächlich deshalb registriert (…) wurde, um ihn an den Inhaber eines Namens, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht (…) zu verkaufen, zu vermieten oder anderweitig zu übertragen". Es kommt dabei nicht darauf an, ob bei der Registrierung gerade ein Verkauf an die Beschwerdeführerin beabsichtigt war (insofern unterscheidet sich Art. 21 Abs. 3 lit. a der Verordnung von der als Vorbild dienenden Regelung in Ziffer 4(b)(i) der ICANN UDRP).

20. Nach Ansicht der Schiedskommission sprechen die folgenden Umstände dafür, dass die Beschwerdegegnerin weder ihre maltesische Marke "FAG" noch die Domain "fag.eu" für die Kennzeichnung und den Vertrieb eigener Produkte nutzen wollte bzw. will, sondern die Domain vielmehr hauptsächlich registriert hat, um sie anschließend an einen Dritten zu übertragen: (i) Die ca. 150 maltesischen Marken der Beschwerdeführerin wurden alle nach Veröffentlichung der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 (und damit nach Bekanntwerden der Prinzipien für die gestaffelte Registrierung), aber vor Beginn der gestaffelte Registrierung von .eu-Domains angemeldet; (ii) viele der registrierten Marken sind beschreibende Begriffe der deutschen Sprache, für die – zumindest in dieser Vielzahl – ein Markenschutz in Malta keinen nachvollziehbaren Sinn ergibt; (iii) alle registrierten Marken entsprechen entweder wegen ihrer beschreibenden Natur oder wegen ihrer Kürze von nur drei Buchstaben einem attraktiven Domain-Namen; (iv) die Anmeldung maltesischer Marken durch ein zypriotisches Unternehmen ohne erkennbare Geschäftstätigkeit in Malta ist ohne nähere Erläuterungen nicht nachvollziehbar. Die Beschwerdegegnerin hat insoweit nur pauschal eine angebliche "offensive Markenpolitik" und angebliche steuerliche Erwägungen in den Raum gestellt, ohne dies auch nur ansatzweise näher zu erläutern. Theoretisch mag vorstellbar sein, dass diese angeblichen Gründe zutreffen. Praktisch liegt es jedoch sehr viel näher, dass es sich hierbei um bloße Schutzbehauptungen der Beschwerdegegnerin handelt, um die – auf der Hand liegende und auf Anhieb einleuchtende – Erklärung zu verschleiern, dass es der Beschwerdegegnerin primär um die Registrierung besonders wertvoller .eu-Domains ging, um diese dann an Dritte übertragen zu können. Nach Einschätzung der Schiedskommission wird daher aus den

Umständen ersichtlich, dass die Domain "fag.eu" hauptsächlich deshalb registriert wurde, um sie an einen Dritten zu übertragen.

21. Nach Einschätzung der Schiedskommission wird aus den Umständen ebenfalls deutlich, dass die Beschwerdegegnerin die Domain verkaufen, vermieten oder anderweitig (entgeltlich) übertragen wollte. Die Domain "fag.eu" ist mit lediglich drei Buchstaben eine der seltenen kurzen Domains und daher inhärent wertvoll. Es widerspricht jeglicher Lebenserfahrung, dass die Beschwerdegegnerin als wirtschaftlich tätiges Unternehmen eine derart wertvolle Domain unentgeltlich auf einen Dritten übertragen würde. Theoretisch mag eine unentgeltliche Übertragung vorstellbar sein, die Beschwerdegegnerin hätte insoweit aber sehr konkrete Umstände vortragen müssen, warum es gerade in diesem Fall zu einer Abweichung vom typischen Lebenssachverhalt kommen sollte. Ohne solchen konkreten Sachvortrag der Beschwerdegegnerin kann sich die Beschwerdeführerin auf eine tatsächliche Vermutung stützen, dass die Domain gegen Entgelt übertragen werden sollte.

22. Die Schiedskommission ist schließlich der Ansicht, dass auch die Übertragung der Domain "an den Inhaber eines Namens, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht" beabsichtigt war. Dies folgt daraus, dass der Begriff "FAG" entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin kein beschreibender Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs ist (insoweit unterscheidet sich der vorliegende Fall von den Verfahren CAC Nr. 227 KUNST, Nr. 306 MEDIATION oder Nr. 452 WELLNESS). Die Beschwerdegegnerin musste daher damit rechnen, dass vor allem Inhaber von Kennzeichenrechten an "FAG" Interesse an der Domain haben würden und gegebenenfalls bereit wären, einen entsprechenden Kaufpreis zu bezahlen. Im vorliegenden Verfahren hat die Beschwerdegegnerin dagegen lediglich pauschal behauptet, dass die Bezeichnung "FAG" in bestimmten Bereichen eine eigenständige Bedeutung mit herausragendem Wiedererkennungswert habe. Tatsächlich gibt es neben der Beschwerdeführerin noch einige weitere Organisationen, die "FAG" als Abkürzung ihres Namens (und damit keineswegs beschreibend sondern kennzeichnend) nutzen. Dagegen kann die Schiedskommission eine beschreibende Benutzung von "FAG" allenfalls als Abkürzung für das Finanzausgleichsgesetz oder das Gesetz über Fernmeldeanlagen, als englischen Slang-Ausdruck für einen Zigarettenstummel oder als pejorative Bezeichnung für homosexuelle Männer erkennen. Es ist nicht ernsthaft zu erwarten, dass die – angesichts ihrer drei Buchstaben sehr kurze und damit seltene – Domain "fag.eu" im Sinne einer dieser Bedeutungen beschreibend benutzt wird. Nach Einschätzung der Schiedskommission sprechen die Umstände vielmehr dafür, dass die Beschwerdegegnerin die Bezeichnung "FAG" ebenso als kennzeichnungskräftig und nicht als beschreibend angesehen hat wie die übrigen von ihr registrierten bzw. beantragten Marken und Domains mit drei Buchstaben.

23. Diese Einschätzung der Schiedskommission ist konsistent mit den Entscheidungen CAC Nr. 1584 KSB und Nr. 1827 MUELLER, in denen jeweils ebenfalls eine bösgläubige Domainregistrierung durch die Beschwerdegegnerin bejaht wurde. Auf die dort zusätzlich diskutierten Gesichtspunkte einer möglichen Bösgläubigkeit nach Art. 21 Abs. 3 lit. b der Verordnung kommt es hier nicht an, da das Verfahrensergebnis wegen der Bejahung von Art. 21 Abs. 3 lit. a der Verordnung bereits feststeht. Aus dem gleichen Grund muss die von den Parteien diskutierte Frage einer möglichen Umgehung des Privilegierungsgedankens im Rahmen der gestaffelten Registrierung hier nicht vertieft werden.

ENTSCHEIDUNG

Aus sämtlichen vorgenannten Gründen heraus sowie im Einklang mit § B12 (b) und (c) der Regeln verfügt die Schiedskommission hiermit, dass der Domainname "fag.eu" auf die Beschwerdeführerin übertragen wird.

PANELISTS

Name	**Thomas Schafft**

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2007-01-02

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

Complainant owns several German trademarks "FAG", which were registered between 1961 and 1979. Respondent is a company that was established in Cyprus in 2005. Also in 2005 Respondent registered approximately 150 trademarks in

Malta, including "FAG". Most of these Maltese trademarks are either combinations of three letters (such as "ATU", "SAP", "BMG", "KBB", "HPM", "DMG", BHG", "CMV", "BSM", AKI", "BWT" or "CCW") or descriptive German words like "WANDERN", "REITEN", "URLAUB", "ABNEHMEN" or "ALLERGIE". For approximately 130 of these trademarks, including "fag.eu", Respondent filed applications to register the corresponding .eu domain names during phase one of the phased registration period.

The Panel found that Respondent, given its Maltese trademark "FAG", owns "rights" according to Article 21(1)(a) of the Public Policy Rules. The Panel also held, however, that Respondent had registered the domain name "fag.eu" in bad faith pursuant to Article 21(3)(a) of the Public Policy Rules. Given the circumstances described above the Panel considered it more than likely that the Maltese trademarks had been primarily registered to obtain the corresponding .eu domain names, and then to sell, rent or otherwise transfer these domain names to third parties. With regard to "fag.eu" (and its other non-descriptive three letter trademarks and domain names) Respondent must have been aware of the prime interest that Complainant and/or other owners of trademark or other rights in "FAG" would have in this domain name. The Panel therefore concluded that the domain name "fag.eu" was primarily registered to sell, rent or otherwise transfer it to one of those rights holders.

Based on these considerations the Panel ordered that the domain name "fag.eu" be transferred to Complainant.