Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-003725

Case number	**CAC-ADREU-003725**
Time of filing	**2007-04-19 10:41:06**
Domain names	**alpha.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**alpha Tonträger Vertriebs GmbH, Lukas Sommer**

Respondent

Organization / Name	**alpha Versandhandel GmbH**

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

Einstweilige Verfügung des LG München I vom 17.05.2006, Az. 33 O 9017/06;

Urteil des LG München I vom 08.09.2006 (Az. 33 O 9017/06)

Urteil des LG München I vom 2.5.2006 (Az: 33 O 18833/04)

Berufung beim OLG München, Az. nicht bekannt.

SACHLAGE

Der vorliegenden Entscheidung liegt eine Beschwerde hinsichtlich der Registrierung der Domain "alpha.eu" zugrunde, welche am 08.03.2006 vollzogen wurde.

Zwischen den Parteien ist im Rahmen dieses Verfahrens und anderer, kennzeichenrechtlicher Auseinandersetzungen insbesondere streitig, wem die (prioritätsälteren) Rechte hinsichtlich des Alleinverwendungsrechts an der Bezeichnung „alpha“ zustehen. Neben Fragen des materiellen Markenrechts ist auch die Wirksamkeit einer zwischen den Parteien abgeschlossenen Abgrenzungsvereinbarung streitig.

Unstreitig ist dagegen, dass beide Parteien "alpha" als Unternehmenskennzeichen und/oder Markenbestandteil führen.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Die Beschwerdeführerin führt zur Begründung des Antrags auf Entscheidung aus, dass Hintergrund für dieses Beschwerdeverfahren die Anmeldung und Registrierung der Domain „alpha.eu“ durch den Geschäftsführer der Beschwerdegegnerin, Herrn Ansas Meyer, sei. Diese Domain sei identisch mit der Firmenkennzeichnung der Beschwerdeführerin („alpha“), an welcher prioritätsältere Rechte der Beschwerdeführerin bestehen. Die Beschwerdegegnerin habe demgegenüber keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an dem Domainnamen „alpha.eu“. Weiterhin hat die Beschwerdegegnerin die Domain „alpha.eu“ auch in böser Absicht registriert.

B. BESCHWERDEGEGNER

Die Beschwerdegegnerin begehrt die Abweisung des Antrags und führt zur Begründung im Wesentlichen aus, das die Firmierung der Beschwerdeführerin "alpha Tonträger Vertriebsgesellschaft mbH", nicht etwa nur "alpha" laute und mangels Unterscheidungskraft bzw. wegen Freihaltebdürfnisses "alpha" in Alleinstellung keinen Schutz als Unternehmenskennzeichen habe entwickeln können. Zudem trete die Beschwerdeführerin im Internet unter "alpha-erding.de" auf.

Die Domain "alpha.eu" sei ferner von der Beschwerdegegnerin als sinnvolle Erweiterung zu den sich bereits in Ihrem Eigentum befindenden Domains "alpha.de", "alpha-music.de" und "alphamusic.de", sowie der Marken "alpha MUSIC" und "alphamusic" registriert worden. Ein Verkauf oder eine Verpachtung der Domain "alpha.eu" sei für die Beschwerdegegnerin zu keinem Zeitpunkt in Frage gekommen.

Aufgrund der bereits registrierten Domain "alpha.de" und der Marke "alpha", welche die Beschwerdegegnerin ebenfalls zum Zeitpunkt der Sunrise-Periode (Phase 1) habe vorweisen können, habe die Beschwerdegegnerin auch ein berechtigtes Interesse an der strittigen Domain.

Da die Beschwerdeführerin dagegen unter den Begriffen "alpha-erding.de" bzw. "alpha Tonträger Vertriebsgesellschaft mbH" bekannt sei, könne die Beschwerdeführerin hingegen kein berechtigtes Interesse an der strittigen Domain vorweisen.

Zudem sei unstrittig, dass die Beschwerdegegnerin ausschließlich online auftritt, d.h. einen reinen Online-Versandhandel betreibt. Dagegen trete die Beschwerdeführerin stationär, d.h. mit direktem Kontakt zu Kunden und in Geschäftsräumen auf.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

Ein alternatives Streitbeilegungsverfahren kann gemäss Artikel 22 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 von jedermann angestrengt werden, wenn die Registrierung eines Domainnamens spekulativ oder missbräuchlich im Sinne von Artikel 21 (EG) Nr. 874/2004 ist. Eine Registrierung ist spekulativ und/oder missbräuchlich im Sinne von Artikel 21 (EG) Nr. 874/2004, wenn

• der Domainnamen mit einem anderen Namen identisch ist oder diesem verwirrend ähnelt, für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind,

• der Domainname von einem Domäneninhaber registriert wurde, der selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Domänennamen geltend machen kann,

• oder diesen in böser Absicht registriert oder benutzt.

I. Identität oder verwirrende Ähnlichkeit zwischen dem Domainnamen und einem Namen, an dem Recht bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind (Art. 21 Abs. 1 der Verordnung (EG) 874/2004)

Beide Parteien benutzen im Rahmen von Unternehmens- und/oder Markenrechten den Begriff "alpha", streiten aber insbesondere darum, wem die prioritätsälteren, besseren Rechte an diesem Bestandteil zukommen.

Für die Entscheidung des vorliegenden Falles kann indessen dahinstehen, ob sich die Beschwerdeführerin auf Basis des - eingetragenen und verwendeten, § 5 I, II MarkenG - Firmennamens auf prioritätsältere Rechte berufen kann, da die weiteren Voraussetzungen einer spekulativen und/oder missbräuchlichen Registrierung im Sinne von Artikel 21 (EG) Nr. 874/2004 nicht vorliegen.

Im Einzelnen:

Die Beschwerdeführerin beruft sich auf ältere Rechte an der Bezeichnung "alpha", welche sie - die Beschwerdeführerin -

durch die Eintragung und Verwendung des Unternehmenskennzeichen "alpha Tonträger Vertriebs GmbH" im Jahr 1985 gemäß § 5 I, II des deutschen Markengesetzes erworben haben will. Dem hält die Beschwerdegegnerin in erster Linie entgegen, dass ihr (der Beschwerdegegnerin) ältere Markenrechte zur Seite stünden und es im Übrigen der Bezeichnung "alpha" isoliert an der erforderlichen Kennzeichnungskraft fehle, so dass ein Schutz aus § 5 MarkenG nicht habe entstehen können. Auf eine Entscheidung der Frage des prioritätsälteren Rechts kommt es vorliegend aber deshalb nicht an, weil die übrigen Voraussetzungen im Sinne von Artikel 21 (EG) Nr. 874/2004 - jedenfalls zur Zeit - nicht vorliegen.

II. Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin eingetragener Marken mit dem Bestandteil "alpha" sowie Inhaberin der Domain "alpha.de". Sie firmiert selbst unter dem Namen alphamusic GmbH und betreibt unter den Domains alphamusic.de und alphamusic.eu einen Online- Versandhandel.

Hinweise für eine bösgläubige Markenanmeldung, Firmierung und/oder Domainregistrierung, die eine Berufung auf Kennzeichenrechte verhindern könnten (vgl. hierzu ADR Case No. 00283 - lastminute - mit weiteren Nachweisen) sind hier weder substantiiert dargetan noch erkennbar. Damit kann sich die Beschwerdegegnerin aber - jedenfalls derzeit - mit Erfolg auf eigene Rechte und Interessen an der Domain berufen.

III. Bösgläubige Registrierung oder Benutzung

Zu prüfen bleibt entsprechend der Alternativen aus Art. 21 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004, ob die Registrierung und/oder Benutzung des streitgegenständlichen Domainnamens bösgläubig erfolgte bzw. erfolgt. Doch auch hierfür fehlen Anhaltspunkte:
Der Begriff der „bösgläubige Registrierung und Benutzung“ wird durch eine nicht enumerative, kasuistische Aufzählung der wichtigsten Formen bösgläubiger Registrierung und Benutzung von Domainnamen in Art. 21 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 konkretisiert.

Das Schiedsgericht ist jedoch der Auffassung, dass keiner der in Art. 21 Abs. 3 aufgeführten Bösgläubigkeitsfälle vorliegt und auch die sonstigen Umstände der Registrierung des Domainnamen den Vorwurf der Bösgläubigkeit nicht rechtfertigen.

Bösgläubigkeit im Sinne von Artikel 21 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 liegt nach Art. 21 Abs. 3 (a) vor, wenn aus den Umständen ersichtlich wird, dass der Domainname 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 zu vermieten oder anderweitig zu übertragen. Eine derartige Absicht hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin nicht nachweisen können. Das Schiedsgericht geht nach Würdigung der Gesamtumstände des Streitfalls vielmehr davon aus, dass die Beschwerdegegnerin bei Registrierung nicht in böser Absicht gehandelt hat. Hierfür spricht neben oben Gesagtem auch, dass die Registrierung der Domain deutlich vor der Beantragung des Erlasses einer Einstweiligen Verfügung durch das Landgericht München I erfolgte.

Die Beschwerdeführerin kann sich in diesem Zusammenhang auch nicht mit Erfolg auf die Abgrenzungsvereinbarung aus dem Jahre 1999 berufen. Es kann dabei dahinstehen, ob diese Vereinbarung gekündigt wurde, denn auch bei fortwährender Wirksamkeit kann weder aus dem Wortlaut noch dem Sinn und Zweck der Vereinbarung darauf geschlossen werden, dass hierdurch einer der beiden Parteien die Nutzung des Second-Level- Domain "alpha" hat untersagt werden sollen. Hierfür spricht insbesondere, dass die Abgrenzungsvereinbarung offensichtlich in Kenntnis des Umstands gefasst wurde, dass für die Beschwerdegegnerin (bzw. deren Vorgänger "Franz Mauerer Nachf.") die Domain "alpha.de" bereits registriert gewesen ist. Damit ergibt eine ergänzende Auslegung der Vereinbarung, dass die Parteien hinsichtlich der Verwendung des Bestandteils "alpha" im Rahmen von Domainnamen offensichtlich keine Regelung herbeiführen wollten. Damit kann, jedenfalls im vorliegenden Verfahren, letztlich dahingestellt bleiben, ob die Abgrenzungsvereinbarung wirksam gekündigt worden ist, da diese selbst bei Fortwirkung keine böse Absicht der Beschwerdegegnerin bei Registrierung der streitgegenständlichen Domain zu beweisen vermag.

Aus den vorgenannten Gründen sind auch die weiteren Bösgläubigkeitsmerkmale des Art. 21 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr.

874/2004 nicht erfüllt, insbesondere ist nach den Umständen des Streitfalls nicht ersichtlich, dass die Beschwerdegegnerin den Domainnamen registriert hat, um zu verhindern, dass die Beschwerdeführerin ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes Recht als Domainnamen verwenden kann.

ENTSCHEIDUNG

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

die Beschwerde abgewiesen wird.

PANELISTS

Name	**Friedrich Kurz**

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2007-07-10

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

The Complainant perhaps has prior rights in the trademark "alpha". The Panel, however, does not agree with Complainant's contention that the domain name was registered in bad faith and that Respondent has no right or legitimate interest in the corresponding domain name. Even if Complainant would indeed have prior - and better - rights in the trademark "alpha" the complaint has to be denied because the additional requirements of the claim (no rights and/or legitimate interest / bad faith) are not met:

The Respondent acts as "alphamusic" under various domain names (e.g. alphamusic.de, alphamusic.eu) and therefore has a legitimate interest in the domain name.

Finally, there is no evidence before the Panel to indicate that the Respondent registered the disputed domain name in bad faith.

Because the Respondent also has a valid trademark corresponding to the domain name and bad faith is not apparent, the complaint must be denied.