Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-003848

Case number	**CAC-ADREU-003848**
Time of filing	**2006-11-28 13:05:29**
Domain names	**packservice.eu**

Case administrator

Name	**Tomáš Paulík**

Complainant

Organization / Name	**PARA Verwaltung GmbH, Ralph Spiering**

Respondent

Organization / Name	**art-x webagentur (einzelkaufmännisches Unternehmen), Folker Silge**

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

Andere Verfahren, die den streitigen Domainnamen betreffen, sind der Schiedskommission nicht bekannt.

SACHLAGE

1. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Gemeinschaftsmarke 002328011 „PACKSERVI-CE“ die u. a. für Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien sowie für Verpackungsmaterial aus Kunststoff eingetragen ist.

2. Der streitige Domainname wurde am 01. August 2006 für die Beschwerdegegnerin registriert.

3. Die Beschwerdegegnerin ist eine Werbeagentur, die sich mit Webdesignleistungen, Graphikleistungen, Printwerbung, Onlinepromotion, Suchmaschinenoptimierung, Domainberatung und weiteren Leistungen beschäftigt. Sie war nach ihrem unstreitigen Sachvortrag u. a. an dem Projekt „Umzug24.com“ beteiligt. Derzeit ist sie auch Inhaberin des Domainnamens „umzugsportal.eu“´, dass auf die Website von Umzug24 verweist. Dort werden Umzugsdienstleistungen nach dem Muster reverser Auktionen angeboten, d. h. dort können Angebote von Umzugsfirmen für vom Benutzer spezifizierte Umzüge ermittelt und abgerufen werden.

Als weitere Dienstleistung im Rahmen dieser Internetplattform soll in Zukunft ein Packservice nach dem oben beschriebenen Muster angeboten werden. Dieses Projekt ist in Zusammenarbeit mit Umzug24.com und der Firma Signetix Online Service geplant. Die Beschwerdegegnerin hat mit Signetix Online Service schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet, so z. B. bei dem Shop System „easy2handle“.

4. Beide Parteien sind der Auffassung, dass es sich bei dem Begriff „PACKSERVICE“ um einen beschreibenden Begriff handelt, jedenfalls soweit Packservice-Leistungen betroffen sind. Eine entsprechende Benutzung ist dem Schiedsgericht bekannt und wird durch zahlreiche Nachweise aus deutschen Internetauftritten von Umzugsfirmen, die mit der Beschwerdeerwiderung vorgelegt wurden, belegt.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass der streitige Domainname mit ihrer Gemeinschaftsmarke identisch ist. Für die Beschwerdegegnerin sei kein Recht ersichtlich, auf das sie sich berufen könne. Außerdem liege eine Beeinträchtigung der Beschwerdeführerin in ihrem Markenrecht vor, da sie einen ihrem europäischen Markenschutz entsprechenden Domainnamen unter der TLD .eu nicht anbieten könne, sondern andernfalls auf die nationalen TLD für die europäischen Länder ausweichen müsste. Das von der Beschwerdegegnerin erwähnte Projekt sei nicht ihr eigenes. Schon deswegen könne sie daran keine Rechte erwerben.

B. BESCHWERDEGEGNER

Die Beschwerdegegnerin ist der Auffassung, dass es sich bei dem streitigen Domainnamen um einen beschreibenden Begriff handelt, der vielfach (beschreibend) benutzt werde. Eine Markeneintragung in Deutschland wäre schon angesichts des beschreibenden Gehalts der Marke gescheitert.

Das zusätzliche Leistungsmodul „PACKSERVICE“ für das Projekt Umzug24 befinde sich noch in der Programmierphase. Eine Ankündigung sei jedoch im Internet bereits ersichtlich. Bis zur Entscheidung in dem ADR-Verfahren sei eine Benutzungsaufnahme noch zurückgestellt worden.

Eine bösgläubige Registrierung liege nicht vor. Die Registrierung sei aus marketingtechnischen Überlegungen zur Bewerbung und Bekanntmachung des o. g. Projekts erfolgt. Eine Behinderung des Beschwerdeführers liegt nicht vor, da die Beschwerdeführerin bereits über andere Domainnamen mit dem Begriff „PACKSERVICE“ verfüge wie z. B. packservice.de, packservice.net.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

1. Beide Parteien haben ergänzende Eingaben eingereicht, die ihren bisherigen Vortrag vertiefen. Die Schiedskommission hat keine Veranlassung, diese Eingaben zurückzuweisen.

2. Die Schiedskommission hat nicht zu prüfen, ob eine Markenverletzung oder ein Wettbewerbsverstoß nach nationalem Recht gegeben ist, sondern ob eine spekulative und missbräuchliche Registrierung des streitigen Domainnamens im Sinne des Artikels 21 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der Kommission vom 28. April 2004 (im folgenden nur VO (EG) Nr. 874/2004) vorliegt.

Voraussetzung hierfür ist, dass der streitige Domainname mit einem nationalen Recht oder Gemeinschaftsrecht identisch oder verwechslungsfähig ähnlich ist und der Domainname entweder ohne entsprechendes Recht oder berechtigtes Interesse registriert wurde oder in böser Absicht registriert wurde oder benutzt wird.

3. Der streitige Domainname ist mit der Gemeinschaftsmarke 002328011 „PACKSERVICE“ identisch. Die erste Voraussetzung ist damit erfüllt. Die Schiedskommission hat eine wirksame Markeneintragung zu beachten.

4. Die Beschwerdegegnerin kann sich jedoch auf ein berechtigtes Interesse berufen. Ein berechtigtes Interesse ist ausreichend, um die Anwendung des Artikels 21 (1) a) der VO (EG) Nr. 874/2004 auszuschließen.

Sie hat ihre Beteiligung an der Internetplattform dargetan, die sich mit Umzugsdienstleistungen befasst und hat in diesem Zusammenhang einen – unstreitig – beschreibenden bzw. generischen Domainnamen registriert und Vorbereitungen zur Benutzung des Domainnamens aufgenommen, da sie bei diesem Projekt jedenfalls auch für die Bewerbung zuständig ist. Es liegt damit ein eigenes Interesse der Beschwerdegegnerin vor.

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.

Damit ist keine generelle Aussage über den Schutzumfang eines Kennzeichens, dass eine beschreibende Bezeichnung enthält, in einem Verletzungsprozess getroffen. Auch kann der Umstand, dass es sich etwa um eine bekannte Marke handelt oder sonstige wettbewerbliche Umstände vorliegen, eine andere Beurteilung im Einzelfall rechtfertigen. Die Schiedskommissionen werden ggf. derartige Fallgruppen in der Zukunft entwickeln, die ein berechtigtes Interesse auch bei Vorliegen eines generischen Domainnamens verneinen oder auf der nächsten Prüfungsstufe eine bösgläubige Anmeldung oder Benutzung annehmen werden. Im vorliegenden Fall sind jedoch keine Umstände ersichtlich, die gegen ein berechtigtes Interesse der Beschwerdegegnerin an dem beschreibenden Begriff „PACKSERVICE“ sprechen. Vielmehr sprechen alle unstreitig vorgetragenen Umstände für ein eigenes berechtigtes Interesse der Beschwerdegegnerin.

5. Auch für eine Registrierung oder Benutzung des Domainnamens in böser Absicht bestehen vorliegend keine Anhaltspunkte. Die von der Beschwerdeführerin hier allgemein angeführte Beeinträchtigung ihrer Marke findet keine Entsprechung in Artikel 21 (3) VO (EG) Nr. 874/2004der Verordnung. Der Umstand alleine, dass die Beschwerdeführerin den streitigen Domainnamen nicht benutzen kann, ist schon deswegen nicht ausreichend zur Annahme des Artikels 21 (3) c) VO (EG) Nr. 874/2004, da die Beschwerdegegnerin, wie dargelegt, ein eigenes Interesse daran hatte, den Domainnamen anzumelden und damit ein hauptsächliches Interesse an der Störung des Geschäftsbetriebs der Beschwerdeführerin abwegig ist.

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	**Dietrich Beier**

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2007-01-16

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

Complainant is the proprietor of the valid Community trademark 002328011 „PACKSERVICE“ applied for inter alia paper as well as for packaging material. The panel has to observe the validity of the mark. The domainname packservice.eu was registered for the Respondent on August 1, 2006.

Respondent is an advertising agency active inter alia in webdesign and online promotion. As it is not disputed by the parties Respondent is involved in a project "Umzug24" ("Move24") and owner of the domain name „umzugsportal.eu“ ("moveportal.eu") referring to the active website of Umzug24 where services for moving are offered. Within this portal a further service for packing shall be offered in the future. An announcement of this future service, being developed at the moment, is available in the internet.

Both parties agree that the term „PACKSERVICE“ is descriptive, at least as far as packing services are concerned. The Panel is aware of this descriptive use which was also evidenced in this proceeding.

The Panel is of the opinion that Respondent has proven a legitimate interest on the domain name in question. Also indepently from the examples in Artikel 21 (2) VO (EG) Nr. 874/2004 which is not exclusive (see 11 (e) of the ADR-Rules) a legitimate interest is given if the domain name in question is generic and there are no circumstances available showing a conduct in bad faith or being not in line with fair competition. The Panel is not of the opinion that generic domain names necessarily or always provide a legitimate interest or speak always against a bad faith registration or use, but does not see any circumstances in the present case speaking against the justified own interest of the Respondent or are in favor of a bad faith registration or use.

The Complaint was accordingly denied.