Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-004363

Case number	**CAC-ADREU-004363**
Time of filing	**2007-03-20 12:01:32**
Domain names	**engram.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**engram gmbh**

Respondent

Organization / Name	**Engram Werbeagentur GMBH, Engram Werbeagentur GMBH**

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

Handelsgericht Wien, Engram GmbH ./. Engram Werbeagentur GmbH, GZ 39 Cg 54/07 w

SACHLAGE

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der deutschen Marken Nr. 39982758 „engram“, die mit Priorität vom 29.12.1999 Schutz in den Klassen 09, 16, 35, 41, 42 für „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Peripheriegeräte, Geräte für Video- und Audiokonferenzen, mit Programmen und Daten versehene, maschinenlesbare Datenträger aller Art, Magnetaufzeichnungsträger, Disketten, CD-ROMs, Bildplatten, belichtete Filme, elektronische Prospekte und Kataloge, Kundeninformationssysteme bestehend aus den Komponenten Hardware (Terminals, Bildschirme, Anzeigeflächen, Projektoren, Rechner) und Software (Programme zur Steuerung der Anwendung und Anzeigen der Informationen, Redaktionsschnittstellen für Aktualisierungen, Inhalte der Präsentation in Form von digitalen Daten), Datenbanken, Computernetzwerke sowie Teile der vorstehend genannten Waren; Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen Apparate; Druckereierzeugnisse, Schulungsunterlagen, Lehrbücher und Präsentationsunterlagen und -folien; Ausbildung und Schulung insbesondere auf den Gebieten Betriebswirtschaft, Betriebswissenschaft, Kommunikation, Medien, Multimedia, Hard- und Software und Werbung; Konzeption, Entwicklung und Erstellung von Hard- und Software; Dienstleistungen eines Programmierers und Systemanalytikers; Beratung auf den Gebieten Medien, Multimedia, Werbung, Hard- und Softwareanwendung“ genießt. Die Marke wurde unter der Nummer 743885 international registriert und ist über diese Registrierung u.a. in Österreich, den BeNeLux-Ländern, der Schweiz, Frankreich und Italien geschützt (die „engram-Marken“).

Die Beschwerdegegnerin betreibt unter der Firma Engram Werbeagentur GmbH eine Werbeagentur in Wien.

Der Domainname wurde ausweislich des Whois-Registers für Domainnamen unter der TLD „.eu“ am 26. Juli 2006 registriert und wird für die Präsentation des Unternehmens der Beschwerdegegnerin genutzt.

Die Beschwerdeführerin hat am 30. März 2007 Klage gegen die Beschwerdegegnerin beim Handelsgericht in Wien erhoben mit dem Ziel, die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, die Nutzung des Zeichens „engram“ als Bestandteil ihrer Firma und in

den Domainnamen <engram.at>, <engram.cc> und <engram.eu> zu unterlassen und in die Löschung der Domainnamen <engram.at>, <engram.cc> und <engram.eu> einzuwilligen. In der Klageerwiderung wehrt sich die Beschwerdegegnerin einzig gegen die Kosten des Gerichtsverfahrens und behauptet in diesem Zusammenhang, das Klagebegehren wäre schon vor Einreichung der Klage in Vergleichsgesprächen von der Beschwerdegegnerin zur Gänze anerkannt worden. Die Beschwerdeführerin habe daher keinen Anlass zur Klage gegeben, zumal bereits Vorbereitungen zur Umfirmierung getroffen worden seien.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Die Beschwerdeführerin macht im Wesentlichen geltend, ihre der Domainname „engram.eu“ sei mit ihren Marken identisch.

Der Beschwerdegegner habe kein eigenes Recht an dem Domainnamen „engram.eu“. Zwar firmiere die Beschwerdegegnerin unter „Engram Werbeagentur GmbH“, diese Firmierung stelle jedoch eine Verletzung der auf Österreich erstreckten Markenrechte der Beschwerdeführerin dar. Der Anspruch der Beschwerdeführerin, dass die Beschwerdegegnerin ihre Firma ändere, werde in einem gesonderten Verfahren vor einem staatlichen Gericht geltend gemacht.

Die Registrierung des Domainnamens sei auch bösgläubig im Sinne des Art. 21 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004, da die Beschwerdeführerin durch die Reservierung des Domainnamens durch die Beschwerdegegnerin daran gehindert sei, den ihrer Marke entsprechenden Domainnamen zu nutzen.

Der Domainnamen „engram.eu“ werde darüber hinaus bösgläubig im Sinne des Art. 21 Abs. 3 (d) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 genutzt, da die Beschwerdegegnerin den Domainnamen nutze, um Internetnutzer aus Gewinnstreben auf ihre Webseite zu locken, indem eine Verwechslungsgefahr mit der Marke der Beschwerdeführerin geschaffen werde. Durch die Nutzung des Domainnamens unter Verletzung der Markenrechte der Beschwerdeführerin gewännen die angesprochenen Verkehrskreise den Eindruck, die hinter dem Zeichen „engram“ stehenden Unternehmen seien in irgendeiner Weise wirtschaftlich verbunden.

B. BESCHWERDEGEGNER

Die Beschwerdegegnerin hat keine Beschwerdeerwiderung eingereicht.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

Gemäß Artikel 22 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 kann von jedermann ein alternatives Streitbeilegungsverfahren angestrengt werden, wenn die Registrierung eines Domainnamens spekulativ oder missbräuchlich im Sinne von Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 ist oder wenn eine Entscheidung des Registers gegen die Verordnungen (EG) Nr. 874/2004 und Nr. 733/2002 verstößt.

Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, dass die Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens spekulativ oder missbräuchlich erfolgt ist und die Übertragung des Domainnamens beantragt, hat die Entscheidung des Schiedsgerichts ausschließlich unter Anwendung der Bestimmung des Art. 21 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 zu erfolgen. Diese setzt voraus, dass der

(1) streitgegenständliche Domainname mit einem Namen, für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, identisch ist oder diesem verwirrend ähnelt; und

(2) der Domaininhaber selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Domainnamen geltend machen kann; oder

(3) 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)

Die engram-Marken sind abgesehen von der Top-Level-Domain „eu“ mit dem streitgegenständlichen Domainnamen „engram.eu“ identisch. Bei der Prüfung der Identität bzw. verwirrenden Ähnlichkeit des Domainnamens und der Marke der Beschwerdeführerin im Sinne des Art. 21 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 ist allein die Second-Level-Domain beachtlich, während die Top-Level-Domain „.eu“ aufgrund ihrer vom Verkehr erkannten Bedeutung als notwendiger Bestandteil eines Domainnamens bei der vergleichenden Gegenüberstellung außer Betracht bleibt.

Das Schiedsgericht geht daher davon aus, dass die erforderliche Identität zwischen den engram-Marken der Beschwerdeführerin und dem streitgegenständlichen Domainnamen „engram.eu“ im Sinne des Art. 21 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 besteht.

II. Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen

Die Gewährung eines Anspruchs auf Übertragung des Domainnamens setzt gemäß Art. 21 Abs. 1 (a) der Verordnung Nr. (EG) 874/2004 weiterhin voraus, dass sich der Domaininhaber auf keine Rechte oder berechtigte Interessen an dem Domainnamen berufen kann.

Nach Art. 21 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 liegt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Absatz 1 (a) unter anderem dann vor, wenn

a) der Domäneninhaber vor der Ankündigung eines alternativen Streitbeilegungsverfahrens den Domänennamen oder einen Namen, der diesem Domänennamen entspricht, im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet hat oder nachweislich solche Vorbereitungen getroffen hat; oder

b) der Domäneninhaber ein Unternehmen, eine Organisation oder eine natürliche Person ist, die unter dem Domänennamen allgemein bekannt ist, selbst wenn keine nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannten oder festgelegten Rechte bestehen.

Ausweislich der vom Beschwerdeführer vorgelegten Dokumente hat die Beschwerdegegnerin den Namen „engram“ in ihrer Firma „Engram Werbeagentur GmbH“ im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen einer Werbeagentur benutzt, bevor das vorliegende alternative Streitbeilegungsverfahren gegen die Beschwerdegegnerin angestrengt wurde. Eine solche Benutzung ist grundsätzlich geeignet, ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 21 Abs. 2 (a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 darzustellen.

Die Beschwerdegegnerin kann sich im vorliegenden Fall jedoch nicht auf Rechte aus ihrer Firma berufen:

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin von Markenrechten an dem Zeichen „engram“, in Österreich mit Priorität vom 20.06.2000. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin wegen der Verletzung der Rechte an ihrer Marke vor dem Handelsgericht in Wien, Österreich verklagt und die Unterlassung der Benutzung des Zeichens „Engram“ in der Firma der Beschwerdegegnerin und den Domainnamen <engram.at>, <engram.cc> und <engram.eu> begehrt. In Erwiderung auf die Klage stellte die Beschwerdegegnerin den diesbezüglichen Sachverhaltsvortrag der Beschwerdeführerin unstreitig. Das Schiedsgericht geht daher davon aus, dass die Benutzung des Zeichens „engram“ durch die Beschwerdegegnerin in deren Firma und Internetdomains unrechtmäßig war und die Beschwerdeführerin in ihren Rechten an dem Zeichen verletzt hat.

Eine solche rechtsverletzende Benutzung des Zeichens „engram“ durch die Beschwerdegegnerin kann der Beschwerdeführerin als Rechteinhaberin an dem Zeichen nicht als berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 21 Abs. 2 (a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 entgegengehalten werden.

Das Schiedsgericht kommt daher zu dem Ergebnis, dass sich die Beschwerdegegnerin auf keine Rechte oder berechtigte Interessen an dem Domainnamen gemäß Art. 21 Abs. 1 (a) i.V.m. Abs. 2 der Verordnung Nr. (EG) 874/2004 berufen kann.

III. Bösgläubige Registrierung oder Benutzung

Da die Voraussetzungen der fehlenden Rechte oder berechtigten Interessen seitens des Domaininhabers nach Art. 21 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 und der bösgläubigen Registrierung oder Benutzung des Domainnamens durch diesen nach Art. 21 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 lediglich alternativ vorliegen müssen, kommt es auf ein etwaiges bösgläubiges Verhalten der Beschwerdegegnerin nicht mehr an.

IV. Übertragung des Domainnamens

Die Beschwerdeführerin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bremen, Deutschland. Sie hat Ihren Sitz damit innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, Art, 4 (2) (b) (i) der Verordnung (EG) Nr. 733/2002. Die Voraussetzungen für eine Übertragung des Domainnamens liegen somit vor (Anschnitt B Nr. 1 (b) (12) der ADR-Regeln).

ENTSCHEIDUNG

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

PANELISTS

Name	**Torsten Bettinger**

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2007-07-30

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

The Complainant is a German entity doing business as advertising agency. It is the registered owner of the German trademark registration No. 39982758 “engram” and the International trademark registration no. 743885 “engram”, both registered in intl. classes 9, 16, 35, 41 and 42. Complainant asserts that each of the elements specified in Article 21 (1) of the Regulation (EC) No. 874/2004 has been satisfied.

The Respondent did not dispute Complainant’s assertions.

The Panel found that the domain name <engram.eu> is identical to Complainant’s trademarks “engram”.

Furthermore, the Panel found that the Respondent has no rights or legitimate interests in the domain name <engram.eu>. Even though the Respondent’s business name in Austria is Engram Werbeagentur GmbH and generally rights or legitimate interests can result from the use of this business name the Respondent has no right to rely on such rights in the present case. The Complainant has filed a law suit agains the Respondent before the commercial court (Handelsgericht) in Vienna requesting the court to enjoin the Respondent from using the name “Engram” as a business or a domain name. The Respondent has accepted this claim.

The Complainant provided evidence for having its place of business within the European Community, Art 4 (2) (b) (i) of the Regulation (EC) No. 733/2002. Therefore, the requirements for the requested transfer of the domain name to the Complainant were satisfied (Section B No. 1 (b) (12) of the ADR Rules). The Panel decided that the disputed domain name shall be transferred to the Complainant.