Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-004497

Case number	**CAC-ADREU-004497**
Time of filing	**2007-06-01 12:37:44**
Domain names	**medtronic.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Medtronic BV**

Respondent

Organization / Name	**Kausani Enterprises Ltd., Mihaila Felicia**

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

ADR Nr. 02316 Medtronic EOC vs. EURid

SACHLAGE

Streitgegenständlich ist die Internet-Domain „www.medtronic.eu“. Beschwerdeführerin ist ein Unternehmen der international tätigen Medtronic-Gruppe, nämlich die „Medtronic BV“ mit Sitz in den Niederlanden. Die Muttergesellschaft der Beschwerdeführerin Medtronic Inc. mit Sitz in 710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, 55432-5604, USA, ist unter anderem Inhaberin der aufrecht registrierten CTM 4326658 "MEDTRONIC", die von ihr am 13.01.2006 an die Beschwerdeführerin lizenziert wurde.

Der streitgegenständliche Domainname wurde am 27.12.2006 zu Gunsten einer Privatperson, Herrn Dr. Matthias Mönch, registriert. Dieser hat die Domain am 16.04.2007 an die nunmehrige Beschwerdegegnerin verkauft.

Die Beschwerdeführerin macht das Vorliegen älterer Rechte, nämlich der zu ihren Gunsten lizenzierten Gemeinschaftsmarke sowie ihres bekannten Firmennamens geltend, ferner die bösgläubige Registrierung der Domain an sich, und begehrt die Übertragung der Domain. Die von ihr eingebrachte Beschwerde erfolgte rechtzeitig, formell vollständig und unter Erlag der vorgeschriebenen Gebühren.

Die Beschwerdegegnerin brachte ihre Beschwerdeerwiderung lediglich auf elektronischem Wege ein, nicht jedoch auch in gedruckter und firmenmäßig im Original unterfertigter Form ein. Die Beschwerdeerwiderung erfolgte daher nicht im Einklang mit Art. B 3 (b) 9 der ADR-Regel.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Die Beschwerdeführerin „Medtronic BV“ mit Firmensitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen der Medtronic-Gruppe (Medtronic). Sie brachte im Wesentlichen vor, dass „Medtronic“ im Jahre 1949 gegründet wurde und nunmehr weltweit führend in der Medizinaltechnik sei. Medtronic beschäftige in mehr als 120 Ländern über 36.000 Mitarbeiter, der Nettoumsatz der Gruppe hätte im Jahre 2006 über 11 Milliarden US-Dollar betragen.

„MEDTRONIC“ werde als Name und Marke weltweit seit 1949 intensiv benutzt. Der Name und die Marke seien heute sehr bekannt und würden mit qualitativ hochstehenden Produkten in Verbindung gebracht. Werde etwa in der Suchmaschine von Google „MEDTRONIC“ eingegeben, so erschienen mehr als 3,5 Millionen Ergebnisse, welche fast alle mit der Medtronic-Gruppe in Verbindung stünden. Stichproben der Beschwerdeführerin hätten überdies ergeben, dass keines dieser Such-Ergebnisse im Zusammenhang mit der Beschwerdegegnerin stünde. Die Beschwerdeführerin hätte ferner festgestellt, dass die Google-Suche unter Eingabe der Namen „MEDTRONIC“ und „MATTHIAS MOENCH“ zu keinem Suchergebnis führe.

Die Medtronic-Gruppe verfüge weltweit über zahlreiche Marken. Mehrere dieser Marken bestünden aus dem Wort „MEDTRONIC“ oder enthielten dieses Zeichen. Die Muttergesellschaft der Beschwerdeführerin, Medtronic Inc., 710 Medtronic Parkway NE, Minneapolis, 55432-5604, USA, sei insbesondere Inhaberin der Gemeinschaftsmarken CTM 4326658 "MEDTRONIC", registriert am 22.02.2006, und CTM 00156406"MEDTRONIC", registriert am 11.05.1998. Die CTM 4326658 "MEDTRONIC" sei am 13.01.2006 an die Beschwerdeführerin lizenziert worden.

Während der Sunrise-Phase hätte die Beschwerdeführerin am 07.12.2005 einen Antrag auf Registrierung des Domainnamens „medtronic.eu“ gestellt, der von der EUrid aus formellen Gründen abgewiesen worden wäre, was im Zuge des diesbezüglich angestrengten ADR-Verfahrens bestätigt wurde. Der streitgegenständliche Domainname sei daher am 27.12.2006 der Öffentlichkeit zur Registrierung zugänglich geworden. Genau an diesem Tag sei der Domainname von Herrn Matthais Mönch, Ruda 138, 79344 Horni Mesto, Tschechische Republik, registriert worden. Eine an Herrn Mönch mit Schreiben vom 13.02.2007 gerichtete Aufforderung zur Übertragung der Domain sei unbeantwortet geblieben, statt dessen hätte Herr Mönch am 18.04.2007 den Domainnamen an die Beschwerdegegnerin übertragen.

Zwischen der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin bestünde keinerlei Beziehung. Die Beschwerdegegnerin kaufe und verkaufe gewerbsmäßig Domainnamen und hielte nach eigenen Angaben mehr als 9.000 Domainnamen. Sie hätte den streitgegenständlichen Domainnamen bei einem Domain-Parking Programm geparkt, auf dem ein Portal geschaltet sei, das zum einen lediglich Links zu Angeboten von Arzneimitteln, Reisen, Medizin, Gesundheit etc. beinhalte und in dem zum anderen der streitgegenständliche Domainname ausdrücklich zum Verkauf angeboten würde.

Gemäss Artikel 21 Abs. 1 der EU-Verordnung 874/2004 sei ein Domainname zu widerrufen, wenn er mit einem anderen Namen identisch oder verwechselbar sei, für den Rechte bestünden, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt seien, wenn dieser Domainname von einem Domaininhaber registriert worden sei, der selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Domainnamen geltend machen könne, oder dieser Domainname in böser Absicht registriert worden sei oder benutzt werde.

Der streitgegenständliche Domainname sei identisch mit einer anderen Gemeinschaftsmarke, für welche die Beschwerdeführerin Rechte habe. Des Weiteren sei der streitgegenständliche Domainname identisch mit dem Unternehmensnamen der Beschwerdeführerin, welcher als solcher unter niederländischem Recht geschützt sei.

Der Domainname sei ferner ohne Rechte oder berechtigte Interessen registriert worden, da weder eine namensmäßige Gleichheit des Zeichens "MEDTRONIC" mit dem Namen der Beschwerdegegnerin oder ihres Rechtsvorgängers Matthias Mönch bestünde. Es gäbe im Gegenteil überhaupt keine Beziehungen zwischen der Beschwerdegegnerin und der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdegegnerin sei weder von der Beschwerdeführerin noch von ihrer Muttergesellschaft, Medtronic Inc, noch von sonst einer Gesellschaft der Medtronic Gurppe berechtigt worden, den Domainnamen oder den Namen "MEDTRONIC" in irgendeiner Weise zu nutzen.

Dass die Beschwerdegegnerin gewerbsmäßig den Kauf und Verkauf von Domainnamen betreibe und den Domainnamen bei einem Domain-Parking Programm geparkt habe und zum Verkauf anbiete bewiese, dass sie kein legitimes Interesse an diesem vorweisen könne. Die auf dem Portal vorhandenen Links zu Angeboten von Arzneimitteln, Reisen, Medizin, Gesundheit e.t.c. hätten nichts mit den Produkten der Beschwerdeführerin zu tun.

Weder die Beschwerdegegnerin noch deren Rechtsvorgänger Matthias Mönch wären unter dem „MEDTRONIC“ Domainnamen bekannt. Eine Internetsuche nach "MEDTRONIC" und "Kausani Enterprises" hätte zu keinem Suchergebnis

geführt, im Gegenteil hätte sich alle Suchergebnisse unter Eingabe von "MEDTRONIC" auf die Beschwerdeführerin bezogen. Der Rechtsvorgänger der Beschwerdegegnerin scheine vorwiegend in der Pornobranche tätig zu sein, ferner im Spam-Business. Die Beschwerdegegnerin selbst nutze den Domainnamen weder in einer berechtigten und nichtkommerziellen noch in einer fairen Art und Weise. Vielmehr wolle sie aus dem Verkauf des bösgläubig registrierten Domainnamens Profit schlagen.

Die Beschwerdeführerin brachte überdies vor, dass ein legitimer Gebrauch des streitgegenständlichen Domainnamens durch die Beschwerdegegnerin gar nicht denkbar sei. Der Name "MEDTRONIC" sei eine reine Fantasiebezeichnung, die in keiner Sprache eine Bedeutung hätte, er sei kennzeichnungskräftig und sehr bekannt. Die einzige Funktion dieses Namens bestünde darin, die der Medtronic-Gruppe zugehörigen Gesellschaften sowie die von diesen Gesellschaften angebotenen Produkte zu bezeichnen.

Der Domainname sei überdies in böser Absicht registriert worden, nämlich um die Beschwerdeführerin davon abzuhalten, ihren Namen in einem entsprechenden Domainnamen zu registrieren. Ein solches Verhalten sei vom Rechtsvorgänger der Beschwerdegegenerin, Herrn Matthias Mönch, bereits einmal gesetzt worden (vgl. ADR-Case 01942 – VOR).

Der Domainname sei auch registriert worden, um Internet-Benutzer zu kommerziellen Zwecken anzulocken, indem eine Verwechslungsgefahr mit dem Namen der Beschwerdeführerin und der sehr bekannten Marke "MEDTRONIC" erzeugt werde. Die Registrierung des Domainnamens mit dem Ziel, diesen zu parken bzw. an den Meistbietenden zu verkaufen, sei daher in böser Absicht erfolgt.

Mit Schriftsatz vom 01.06.2007 brachte die Beschwerdeführerin bezugnehmend auf die Beschwerdeerwiderung ergänzend vor, dass die Medtronic, Inc. der Beschwerdeführerin gemäß eine Markenlizenz erteilt habe und eine solche Lizenz im Sinne der ADR-Entscheidung Nr. 04045 „lensworld.eu“ zur Geltendmachung eines Rechtes an einem eu-Domainnamen genüge. Aus der Tatsache, dass sowohl die Medtronic, Inc. als auch die Beschwerdeführerin zur Medtronic Gruppe gehörten und dass die Beschwerdeführerin die Bezeichnung „Medtronic“ in ihrer Firmenbezeichnung führe sei es ohnehin offensichtlich, dass diese Markenlizenz bestehe.

Die Beschwerdeführerin Medtronic BV werde im übrigen innerhalb der Medtronic Gruppe auch als „Medtronic EOC“ bezeichnet, wobei die Abkürzung „EOC“ für „European Operation Center“ stehe. Die in Beilage 9 gebrauchte Bezeichnung „Medtronic EOC“ beziehe sich somit auf die Beschwerdeführerin. Die Zeichnungsberechtigung eines Vice President geht aus den (nunmehr ebenfalls vorgelegten) Statuten der Medtronic Inc. hervor. Der weitere Einwand, es fehle ein Firmenstempel (Seite 4 der Beschwerdeerwiderung), sei haltlos, zumal aus Ziffer 6.3 der Statuten hervorgehe, dass die Medtronic Inc. keine Firmenstempel („company seal“) verwende.

Angesichts der Tatsache, dass die Marke „MEDTRONIC“ weltweit sehr bekannt sei, da sie seit Jahrzehnten eines der weltweit größten und bekanntesten Medizinaltechnik-Unternehmen kennzeichne, wäre die Beschwerdegegnerin offensichtlich bösgläubig, wenn sie nun behaupte, es bestünden keine Rechte an dieser Marke und sie wolle „ein Onlineforum über das Thema ‚medical’ und ‚electronic’ oder abgekürzt ‚medtronic’“ erstellen.

Herr Matthias Mönch weise offensichtlich ein Verhaltensmuster der bösgläubigen Registrierung von Domainnamen auf: bereits in zwei Fällen hätten ADR.eu-Schiedskommissionen entschieden, dass er Domainnamen bösgläubig registriert hätte. Die befassten Schiedskommissionen hätten daher die Übertragung der jeweiligen Domainnamen angeordnet (vgl. ADR-Cases 03266 und 01942). Auch gegen die Beschwerdegegnerin selbst wäre bereits ein ADR.eu Verfahren geführt worden, das zur Übertragung des Domainnamens geführt hätte (vgl. ADR-Case 04324).

Die Hinweise der Beschwerdegegnerin auf das „Sunrise-Verfahren“ gingen im übrigen an der Sache vorbei. Erstens sei das gegenständliche Verfahren vom Ausgang des Sunrise-Verfahrens völlig unabhängig zu sehen. Zweitens, sei der Sunrise-Antrag der Beschwerdeführerin nur deswegen abgewiesen worden, weil die Registrierung der Gemeinschaftsmarke CTM 4326658 „MEDTRONIC“ im Zeitpunkt der Domainname-Anmeldung (07.12.2005) noch nicht abgeschlossen gewesen wäre. Doch inzwischen sei diese Gemeinschaftsmarke seit dem 22.02.2006 registriert, sodass dieses Argument nicht mehr gelte. Zudem hätte die Beschwerdeführerin schon bei der Stellung des Sunrise-Antrags über eine andere Gemeinschaftsmarke

MEDTRONIC verfügt, die seit 1998 registriert gewesen wäre, sie hätte es aber versehentlich unterlassen, auch diese Marke im Sunrise-Antrag geltend zu machen, was sie gemäß der damals ergangenen ADR-Entscheidung nicht nachholen hätte können. Die Behauptung der Beschwerdegegnerin, die ADR-Kommission hätte erkannt, dass die Beschwerdeführerin „keine Rechte“ an der Marke MEDTRONIC hat, sei somit falsch.

Es sei daher evident, dass die Beschwerdegegnerin bzw. deren Rechtsvorgänger Matthias Mönch den streitgegenständlichen Domainnamen ohne Recht oder berechtigte Interessen registriert hätten, weshalb die Übertragung des Domainnamens auf die Beschwerdeführerin begehrt werde.

B. BESCHWERDEGEGNER

Die Beschwerdegegnerin ist ein Unternehmen mit Firmensitz in 4106 Limassol Ayios Athanasios, Zypern. Sie brachte im Wesentlichen vor, dass sie den streitgegenständlichen Domainnamen um EUR 300,00 von Herrn Matthias Mönch (der mit ihr weder in geschäftlicher Beziehung stünde noch Firmenanteile an ihr besäße) gekauft hätte, um ein Onlineforum über das Thema „medical“ und „electronic“ oder abgekürzt „medtronic“ zu erstellen. Zweck dieses Onlineforums sollte es sein, europäische Patienten über Neuerungen in diesem Sektor der Medizin zu informieren und soweit möglich Produktvergleiche und Expertenmeinungen darzustellen. Dieses Onlineforum sei jedoch noch nicht fertiggestellt, deshalb hätte sich auch einige Zeit nach dem Domainerwerb durch sie der durch den Vorbesitzer hinterlegte Inhalt auf der URL befunden. Dieser Fehler sei jedoch seit einiger Zeit behoben und die Domain zeige nun auf ihre eigene Seite.

Die Beschwerdegegnerin brachte weiters vor, dass sie ermitteln konnte, dass die Beschwerdeführerin bereits in der Sunrise-Phase einen Antrag auf Registrierung des Domainnamens gestellt habe. Der Validierungsagent PWC hätte jedoch keine Rechte der Beschwerdeführerin erkennen können, worauf dieser Antrag abgelehnt worden sei. Daraufhin hätte die Beschwerdeführerin ein ADR-Verfahren gegen die EURID eingeleitet, welches ebenfalls abgelehnt worden sei.

Die Beschwerdeführerin hätte danach bis zum 09.12.2006 Gelegenheit gehabt, gegen diese ADR-Entscheidung ein ordentliches Gerichtsverfahren einzuleiten. Nach ungenütztem Verstreichenlassen dieser Frist sei der Domainnamen für jedermann registrierbar geworden, sodass der Domainvorbesitzer, Herrn Matthias Mönch, diese per 27.12.2006 registrieren hätte können. Da für sie keine Rechte Dritter zu erkennen gewesen wären hätte die Beschwerdeführerin den streitgegenständlichen Domainnamen am 16.04.2007 von Herrn Mönch erworben.

„Medtronic“ hätte Ihren Stammsitz in den USA (Minneapolis, Minnesota), die europäische Zentrale sei in der Schweiz in Tolochenaz (VD). Aufgrund des Firmensitzes USA und der Europazentrale außerhalb der EU und der abgelehnten Rechteanmeldungen in der Vorregistrierungsphase hätte die Beschwerdegegnerin nach der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes davon ausgehen können, dass es den streitgegenständlichen Domainnamen betreffend keine bestehenden Rechte eines Dritten gebe, der seinen Sitz in der EU habe.

Beschwerdeführerin dieses ADR-Verfahrens sei die Medtronic BV mit Sitz in den Niederlanden. In dem Sunriseantrag sei Herr/Frau Medtronic DNS von der Firma Medtronic EOC als Zeichnungsberechtigter für dieses Unternehmen ausgewiesen. Es hätte jedoch eine Lisa Skov auf der Lizenzvereinbarung sowohl für die Lizenzgeberin wie auch als für die Lizenznehmerin unterschrieben. Es fehle der Firmenbuchauszug beider Unternehmen (Medtronic, Inc und Medtronic EOC), der Frau Lisa Skov als Geschäftsführerin ausweise, zumindest jedoch eine entsprechende Vollmacht, sowie ein Firmenstempel. In Ziffer A Punkt 8 werde überdies auf den 13.01.2006 als Lizensierungszeitpunkt verwiesen, was bestätige, das der Sunriseantrag vom 07.12.2005 ohne gültige Lizenzvereinbarung gestellt worden war. Die Voraussetzungen für einen Sunrise-Antrag seien aber unabdingbar für das Vorliegen der behaupteten Rechte.

Generell wäre die Nutzung von Domainnamen als Portalplattform oder IP-Marketingfläche kein Fall von „Bad Faith“ bzw. keine „böser Absicht“. Diese Form der Nutzung von Domainnamen (besonders auch von zusammengesetzten generischen Worten) müsse unproblematisch.

Der streitgegenständliche Domainnamen sei Dritten durch die Beschwerdegegnerin nie zum Kauf angeboten worden, was auch nicht beabsichtigt sei. Die Domain solle in Zukunft mit einem eigenen Portal genutzt werden. Man könne von der Beschwerdegegnerin nicht verlangen, dass sie in der kurzen Zeit zwischen Domainankauf und ADR-Einreichung das Portal

fertig stellen könne. Daher zeige auch keine Suchmaschine das noch nicht fertige Portal.

Da Sitz und Europazentrale des Rechteinhabers außerhalb der EU gelegen seien und die Lizenzvereinbarung nicht in der Verfahrenssprache beigelegt und daher nicht im Verfahren als Beweismittel akzeptiert werden könne, sowie aufgrund der Tatsache, dass die Zeichnungsberechtigung der Unterfertigenden im Rahmen der Lizenzerklärung nicht nachgewiesen sei begehrt die Beschwerdegegnerin eine Abweisung der Beschwerde.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

Die Beschwerdeführerin hat mit Schriftsatz vom 01.06.2007 im Rahmen eines sogenannten Formularfremden Schriftverkehrs ein ergänzendes Vorbringen erstattet sowie weitere bzw. ergänzende Beweise vorgelegt. Nachdem das Vorbringen und die Beweise zu keiner Verzögerung der Entscheidungsfindung führen konnten und geführt haben, wird der Schriftsatz gemäß Art. B 8 der ADR-Regeln zugelassen.

Die Beschwerdegegnerin brachte ihre Beschwerdeerwiderung lediglich auf elektronischem Wege ein, nicht jedoch auch in gedruckter und firmenmäßig im Original unterfertigter Form. Gemäß Art. B 3 (b) 7 der ADR-Regeln hat eine Beschwerdeerwiderung nicht nur ein konkretes Begehren zu enthalten, dieses hat auch durch die Unterschrift des Beschwerdegegners oder dessen Vertreters gedeckt zu sein. Die Übermittlung einer gedruckten und firmenmäßig im Original unterfertigten Version zumindest aller einleitenden Schriftsätze im Verfahren (Beschwerde und deren Erwiderung) dient daher nicht zuletzt auch der Überprüfung der tatsächlichen Existenz und des Willens der jeweiligen Partei und ist daher unabdingbar. Da die Beschwerdegegnerin bis zum heutigen Tage weder auf die Urgenz des Schiedsgerichtes hin noch im Verlauf der gesetzten Nachfrist den dargelegten Mangel behoben hat, erfolgte die Beschwerdeerwiderung nicht im Einklang mit Art. B 3 (b) 9 der ADR-Regel und war vom Schiedsgericht daher bei der Beurteilung des Falles nicht zu beachten. Das Schiedsgericht hat in einem solchen Falle alleine das Vorbringen der Beschwerdeführerin seiner Entscheidung zugrundezulegen.

Aber selbst wenn das Schiedsgericht die zu verwerfende Beschwerdeerwiderung inhaltlich berücksichtigt hätte, wäre es im Ergebnis zur selben Entscheidung gelangt. Die Wortmarke und der Firmenbestandteil „MEDTRONIC“ sind das alleinige kennzeichenrechtlich zu beurteilende Element des verfahrensgegenständlichen Domainnamens, da nach herrschender Rechtsprechung weder der Firmenzusatz „BV“ noch die Domain-Endung „.eu“ Berücksichtigung finden. Der Firmenname der Beschwerdeführerin sowie die aufrechte Registrierung der CTM 4326658 "MEDTRONIC" zu Gunsten der Medtronic Inc. sind unbestritten, lediglich die Existenz der Lizenzvereinbarung wurde von der Beschwerdegegnerin bestritten. Das Bestehen einer gültigen Lizenzvereinbarung diese CTM betreffend zu Gunsten der Beschwerdeführerin wird vom Schiedsgericht aufgrund der vorgelegten Beweismittel jedoch als erwiesen angenommen.

Es ist von beiden Seiten unbestritten, dass Herr Matthias Mönch, der Rechtsvorgänger der Beschwerdegegnerin, in keinerlei wie auch immer geartetem Verhältnis zu Beschwerdeführerin steht oder sonst Rechte am verfahrensgegenständlichen Kennzeichen MEDTRONIC besitzt. Aufgrund der vorgelegten Beweismittel sowie eigener Recherchentätigkeit des Schiedsgerichts wird ferner als erwiesen angenommen, dass Produkte und Unternehmen, die einen Namens- bzw. Firmenbestandteil „MEDTRONIC“ aufweisen, nahezu ausschließlich Unternehmen der gleichnamigen Gruppe zugeordnet werden und sohin zu deren Gunsten eine gewisse Bekanntheit aufweisen. Aufgrund der vorgelegten Beweismittel, insbesondere der Auszüge aus CTM-Markenregister und Firmenbuch, ist ferner erwiesen, dass die Beschwerdeführerin schon vor dem Zeitpunkt der Registrierung der streitgegenständlichen Domain zu Gunsten des Herrn Mönch, sohin auch vor deren Übertragung an die nunmehrige Beschwerdegegnerin, ältere Rechte an diesem Kennzeichen vorweisen kann, sei es nun durch den eigenen Firmennamen oder abgeleitet durch die – jedenfalls bereits im Zeitpunkt der Registrierung der Domain durch Herrn Mönch bestehende – Lizenzvereinbarung.

Die Anmeldung der CTM 4326658 „MEDTRONIC“ erfolgte laut für jedermann einsehbarem Gemeinschaftsmarken-Register am 02.03.2005. Es gehört zur normalen Sorgfalt eines jeden Domain-Anmelders, dass er sich selbst bei Begriffen bzw. Kennzeichen, die nicht so bekannt sind wie der verfahrensgegenständliche, vor einer Registrierung darüber informiert, ob diese betreffend nicht bereits etwa Rechte aufgrund einer registrierten bzw. im Registrierungsstadium befindlichen Marke oder einer Firma bestehen, die ihm entgegengehalten werden könnten. Nun mag zwar das niederländische Handelsregister nicht für jedermann leicht einsehbar sein, die Gemeinschaftsmarken-Datenbank ist es, genauso wie beispielsweise die

Datenbank für Internationale Marken der WIPO oder jene des Deutschen Patentamtes.

Überdies erfolgte die Registrierung der Domain durch Herrn Mönch erst am 27.12.2006, nachdem bereits ein ADR-Verfahren diese Domain betreffend durchgeführt worden war. Im Internet sind diesbezüglich nicht nur die EUrid-Anmerkung einsehbar, sondern auch die am 28.05.2006 erlassene ADR-Entscheidung im Volltext. Bei zumutbar sorgfältiger Recherche hätte daher schon Herr Mönch erkennen müssen, dass im Gemeinschaftsgebiet ältere Rechte am Kennzeichen „MEDTRONIC“ existieren, wobei zumindest eines dieser Rechte vor dem 27.12.2006 an ein Unternehmen innerhalb der EU (die nunmehrige Beschwerdeführerin) lizenziert wurde, das alle Voraussetzungen für die Registrierung einer eu-Domain erfüllt.

Hätte schon Herr Mönch im Rahmen der ihm zumutbaren Überprüfung leicht erkennen können und müssen, dass am verfahrensgegenständlichen Kennzeichen „MEDTRONIC“ ältere Rechte zu Gunsten Dritter, insbesondere auch zu Gunsten der nunmehrige Beschwerdeführerin, bestehen, so wäre diese Feststellung auch der Beschwerdegegnerin vor dem Ankauf der Domain möglich und zumutbar gewesen. Da sie selbst vorgebracht hat, von der Durchführung des ersten ADR-Verfahrens betreffend die missglückte Registrierung der Domain im Rahmen der Sunrise-Phase Kenntnis gehabt zu haben, hat sie es entweder grob sorglos unterlassen, den sich schon allein aufgrund des Firmennamens der damaligen und auch nunmehrigen Beschwerdeführerin ergebenden Bedenken an der Rechtefreiheit des Kennzeichens nachzugehen, sowie den Text der damaligen Entscheidung zu lesen, was spätestens eine nähere Auseinandersetzung mit der Frage, ob gleich lautende Gemeinschaftsmarken bestünden, nach sich gezogen hätte. Oder sie hat die Domain in Kenntnis des Bestehens älterer Rechte erworben, wofür ihr ebenfalls jegliche Schutzwürdigkeit abzusprechen ist.

Dass Herr Mönch die verfahrensgegenständliche Domain ohne entsprechendes Recht an deren einzig kennzeichnungsfähigen Bestandteil „MEDTRONIC“ und in der Absicht, den wahren Rechteinhaber an der Nutzung der Domain zu hindern, registriert hatte, gilt für das Schiedsgericht aufgrund der diesbezüglich vorgelegten, unbestrittenen Beweise und deren Würdigung in Ansehung der anzuwendenden Gesetze unternehmerischen Handelns als erwiesen. Dieser ursprüngliche Registrierungsmangel kann auch nicht durch eine Übertragung an einen Dritten geheilt werden, erst recht nicht dann, wenn der Dritte, wie im vorliegenden Fall die Beschwerdegegnerin, entweder um bestehende ältere Rechte anderer Personen bzw. Unternehmen positiv wusste oder von denen er im Rahmen ihm jedenfalls zumutbarer und beim Erwerb von Kennzeichenrechten auch üblicher Recherchen leicht Kenntnis erlangen hätte können und müssen.

Aufgrund der vorgelegten Beweismittel (ausdrücklicher Hinweis auf Möglichkeit zum Erwerb und Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes im Rahmen einer mit SEDO verlinkten Seite) und dem engen zeitlichen Zusammenhang zwischen Ankauf der verfahrensgegenständlichen Domain (16.04.2007) und dem Tag der Erhebung der Beschwerde (01.06.2007) wird ferner als erwiesen angenommen, dass die Domain von der Beschwerdegegnerin lediglich zum Zwecke des Verkaufs an Dritte, sohin auch an die Beschwerdeführerin, deren Recht am Kennzeichen „MEDTRONIC“ nach national niederländischem sowie nach Gemeinschaftsrecht eindeutig besteht, erworben hat. Es gilt ferner als erwiesen, dass die Beschwerdegegnerin – abgesehen vom Besitz des verfahrensgegenständlichen Domainnamens – keinerlei Bezug oder Verbindung zum Kennzeichen „MEDTRONIC“ vorweisen kann.

Aus all diesen Gründen kommt das Schiedsgericht selbst bei Berücksichtigung der Beschwerdeerwiderung zu dem Schluss, dass zum einen die ursprüngliche Registrierung der verfahrensgegenständlichen Domain bösgläubig erfolgt ist, was die Beschwerdegegnerin gegen sich gelten lassen muss, und dass die Beschwerdegegnerin zum anderen selbst die Domain bösgläubig im Sinne insbesondere von Art. 21 Abs. 3 lit a und d der VO (EG) Nr. 874/2004 der Kommission vom 28.04.2004 erworben hat und benutzt.

ENTSCHEIDUNG

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

PANELISTS

Name	**Mag. Marcus Essl, LL.M., M.E.S.**

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2007-11-09

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

The Complainant is Medtronic B.V., a company with its seat in the Netherlands. Medtronic B.V. is part of the international Medtronic Group with Headquarters in Minneapolis, USA. The Complainant's parent company Medtronic Inc. is owner of, inter alia, CTM 4326658 "MEDTRONIC", which was licensed to the Complainant on 13.01.2006.

The disputed domain name "medtronic.eu" was registered on 27.12.2006 for a Dr. Matthias Mönch. Dr. Mönch has sold the domain name on 16.04.2007 to the Respondent.

The Respondent failed to file the Response in accordance with Art. B 3 (b) 9 of the ADR-Rules as he filed the Response only on the ADR platform but not in print with the obligatory signature.

The Complainant stated that his firm is named "MEDTRONIC" and this name is protected by Netherland law, and that he is licensee of the CTM 4326658 "MEDTRONIC". Both rights are to be accepted as prior rights. The Complainant also stated that Dr. Mönch as well as the Respondent acted in bad faith when registering, buying and/or using the disputed domain name and therefore requested that the disputed domain name should be transferred to him.

The Panel found that the disputed domain name is identical to a name in respect of which a right is recognised or established by national law of a Member State and/or Community law. The Response was according to Art. B 3 (b) 9 of the ADR-Rules not to be taken into account by the Panel but even if doing so the Respondent failed to prove that he has not acted in bad faith. Neither Dr. Mönch nor the Respondent has any connection to "MEDTRONIC", which is a well recognised trade name for medical products by the Medtronic Group, which is one of the biggest international players in the medical products market.

Furthermore, it is common practise to check possible prior rights with respect to a specific sign before registering a trademark or a domain name. As the Complainant of this case already started an ADR-proceeding before concerning the disputed domain name after a rejection of an application during Sunrise Period it has to be assumed that a sound check by Dr. Mönch and the Respondent (which admitted to have known about this ADR-proceeding) would have produced these prior rights owned by the Complainant as well as by othe companies of the Medtronic Group. Therefore Dr. Mönch as well as the Respondent have both either not checked the sign „MEDTRONIC" for existing prior rights at all or they have deliberately registered, sold, bought and/or used the domain name in the knowledge of these third party prior rights. The Respondent while being in possession of the domain name only for six weeks already offered "medtronic.eu" via SEDO which is also found to be a clear indication what intention he had concerning the domain name.

Therefore not only the registration of the disputed domain name by Dr. Mönch was done in bad faith, which counts also against the Respondent as such a root failure can in principle not be healed by selling the domain name to a third party, but also the Respondent himself has evidently acted in bad faith when buying and using the disputed domain name.

For all these reasons the Panel ordered the transfer of the disputed domain name to the Complainant.