# Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-004729

| | |
|---|---|
| Case number | CAC-ADREU-004729 |
| Time of filing | 2007-10-19 08:49:20 |
| Domain names | orencia.eu |

## Case administrator

| | |
|---|---|
| Name | Josef Herian |

## Complainant

| | |
|---|---|
| Organization / Name | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, . |

## Respondent

| | |
|---|---|
| Organization / Name | Jan Markus |

SACHLAGE

Der Beschwerdeführer ist eine Gesellschaft, die aus einem Nicht-mitgliedsstaat der EU stammt und besitzt eine Reihe von eingetragenen Marken, die nach nationalem Recht eines Mitgliedsstaates und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind. Domainnameinhaber nutzt den Domainnamen nicht aus und hat nicht einmal legitime Interessen bewiesen.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Der Kläger ist eine pharmazeutische Gesellschaft aus den USA, die sich der Forschung und Herstellung von Medikamenten widmet.
Orencia" ist der Markenname eines pharmazeutischen Produkts ‚das vom Kläger hergestellt wird.
Am 10. Januar 2007 registrierte der Beklagte den Domänennamen orencia.eu.

Der Kläger ist Inhaber zahlreicher Marken weltweit, die dazu bestimmt sind, die Bezeichnung „Orencia", einschließlich in Europa.
Der umstrittene Domänenname ist unter anderem mit den folgenden einzelnen Marken, die durch den Kläger registriert wurden, identisch:

(i) Marke der Gemeinschaft „Orencia" (Wort), Reg. Nr. 2056216, Datum der Anmeldung: 25. Januar 2001, Datum der Registrierung: 4 May 2004; (ANNEX [V.])
(ii) BeNeLux Marke „Orencia" (Wort), Reg. Nr. 699163, Datum der Anmeldung: 20. März 2001, Datum der Registrierung: 20. März 2001; (ANNEX [VI.])
(iii) Tschechische Marke „Orencia" (Wort), Reg. Nr. 243798, Datum der Anmeldung: 23. Juli 2001, Datum der Registrierung: 23. April 2002; (ANNEX [VII.])
(iv) Französische Marke „Orencia" (Wort), Reg. Nr. 13089723, Datum der Anmeldung: 19. März 2001, Datum der Registrierung: 24. August 2001; (ANNEX [VIII.])
(v) Deutsche Marke „Orencia" (Wort), Reg. Nr. 30118401, Datum der Anmeldung: 20. März 2001, Datum der Registrierung: 23. Januar 2002; (ANNEX [IX.])
(vi) GB Marke „Orencia" (Wort), Reg. Nr. 2264558, Datum der Anmeldung: 19. März 2001, Datum der Registrierung: 14.

September 2001.
Der Kläger hat von dem Bestehen des Namen der Domäne erfahren und auch bemerkt, dass sie nicht durch Beklagten genutzt wird.

Der Beschwerdeführer behauptet :

1. Der Beklagte hat den Domänennamen ohne jeden Anspruch oder berechtigte Interessen an den Domänennamen diesbezüglich registriert.
Auf der bei www.orencia.eu verfügbaren Internetadresse gibt es keine Angaben über eine unternehmerische Tätigkeit des Beklagten.
2. Der umstrittene Domänenname wurde in böser Absicht registriert .
2.1. Der Kläger hatte die Registrierung der genannten Markenrechte vor dem Tag eingeholt, an dem der Beklagte den umstrittenen Domänennamen registriert. Die Rechte des Klägers auf die Marken haben Vorrang vor den Rechten des Beklagten auf den Domänennamen.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Beklagte sich der Registrierung der Marke des Klägers oder dessen bewusst war, dass die Markeneintragung oder der mit diesen gekennzeichneten Arzneimittel des Klägers. Des Weiteren hat der Name „Orencia" im besten Wissen des Klägers keine Bedeutung in Englisch oder in einer anderen Sprache. Er wurde durch den Kläger für seine pharmazeutischen Produkten künstlich geschaffen. Aus diesem Grund hält es der Kläger für sehr unwahrscheinlich, dass der Beklagte den Domänennamen (bestehend aus einem und unüblichen und imaginären Namen) aus purem Zufall registriert hätte.

Vor allem jedoch gibt es ein ausdrückliches Angebot für den Verkauf des Domänennamens, das auf der Webseite www.orencia.eu einsehbar ist. Dort heißt es: „Kaufen Sie diese Domäne. Der Eigentümer von orencia.eu bietet sie für einen Verkaufspreis von 990 EUR zum Verkauf an!" Das Angebot verweist auf die Webseite www.sedo.com (http://www.sedo.com/search/details.php4?domain=orencia.eu&partnerid=14456&language=e).

Wie offiziell angegeben, ist die Sedo Webseite ein globaler Marktplatz für das Kaufen und Verkaufen von Domänennamen und Webseiten (bitte beachten Sie www.sedo.com", About Us). Die Sedo Webseite umfasst weitere Einzelheiten bezüglich des Angebots von orencia.eu.
Im Licht des hier Aufgeführten weisen die Umstände deutlich nach, dass der Beklagte den Domänennamen primär zu Zwecken des „Cyber Squatting" registriert hat, d.i. zu Zwecken des Verkaufs oder der anderweitigen Übergabe des Domänennamen an den Kläger (welcher anerkannte Rechte an dem Namen hat, der den Domänennamen bildet) oder an einen Dritten.
2.2. Außerdem gibt es gute Gründe anzunehmen, dass der Beklagte versucht hat, Vorteile aus dem Ruf des Klägers und dem gut bekannten Status der Marke „Orencia" im Bereich von pharmazeutischen Produkten zu ziehen, um die Aufmerksamkeit von Kunden an sich zu ziehen und sie irrezuführen, indem sie durch die Übereinstimmung der Namen verwirrt werden.
In Lichte des oben Aufgeführten hat der Beklagte den Domänennamen in böser Absicht im Sinne von Artikel 21(3) der Verordnung registriert.

B. BESCHWERDEGEGNER

Am 10. Januar 2007 registrierte der Beklagte den Domänennamen orencia.eu.
Auf die Zustellung der Klage hat der Beschwerdegegner nicht reagiert und nicht einmal trotz des Hinweises von ADR Centre.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

1. Die Schiedskommission hat aus dem Formularfremden Schriftverkehr vom 19.10.2007 zwischen ADR Centre und EURid festgestellt, dass der Beschwerdegegner (Jank Markus, Egg 18, 9624 Hermagor Austria ) Inhaber des Domainnamens „orencia", der ihm mittels der Registrierunggesellschaft Cronon AG Berlin, Niederlassung Regensburg zum 10.Januar 2007 eingetragen wurde.

2. Die Schiedskommission betrachtete, ob der Beschwerdeführer, der in den USA tätig ist, und der die Erfüllung der

Eignungskriterien für die Registrierung eines Domainnamens in TLD.eu laut Art.4 VO (EG) Nr. 733/2002 nicht nachgewiesen hat, Recht zur Klage auf Widerruf des streitigen Domainnamens aufgrund der spekulativen Eintragung, dessen Inhaber diejenige Person ist, die die Eignungskriterien erfüllt. Laut Art. 22 (1)(EG) Nr. 874/2004 kann ein alternatives Streitbeilegungsverfahren von jedermann angestrengt werden, wenn die Registrierung spekulativ ist, daher auch diejenige Partei, die selbst nicht Träger des streitigen Domainnamens sein kann.
3. Im Falle der Bewertung der spekulativen und missbräuchlichen Registrierung des Domänenamens ist es notwendig zu beurteilen :

(a) ob der Domänenamen mit einem anderen Namen identisch ist oder diesem verwirrend
ähnelt, für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, z.B. registrierte nationale Marken ( Art. 21 Abs.1 der VO (EG) Nr. 874/2004 ). Der Beschwerdeführer hat nachgewiesen, dass er Inhaber mehrerer Marken ist, die registriert werden und nach nationalen Rechten einiger EU Mitgliedsstaaten festgelegt werden. Es handelt sich um Wort-Marken „Orencia“, daher identisch mit dem Wortlaut des streitigen Domainnamens „orencia.eu“.
(b) ob er von einem Domäneninhaber registriert wurde, der selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Domänennamen geltend machen kann ( Art. 21 Abs. 1 Buchstabe a) der VO (EG) Nr. 874/2004). Der Inhaber hat nicht nachgewiesen, er wäre Besitzer irgendeiner Rechte, die mit diesem Namen verbunden wären, und er wurde nicht einmal irgendein legitimes Interesse an diesem Namen seinerseits nachgewiesen, im Sinne von Art. 21 Abs.2 der VO (EG) Nr. 874/2004. Die Schiedskommission hat sich selbst überzeugt, dass der Domainnamen nicht benutzt wird und dass der Beschwerdegegner nicht unter diesem Namen allgemein bekannt ist. Die Schiedskommission hat daher folgenden Schluss daraus gezogen, dass der streitige Domainnamen ohne irgendwelche Rechte oder legitimes Interesse eingetragen wurde.

4. In Hinblick darauf, dass diese Ermittlungen zur Entscheidung des Streitfalles ausreichen, beschäftigte sich die Schiedskommission nicht mehr mit der Behauptung des Beschwerdeführers hinsichtlich der Registrierung des Domainnamens in bösgläubiger Absicht laut (Art. 21 (1) (b) der VO (EG) Nr. 874/2004).

Hinsichtlich dessen, dass der Beschwerdeführer lediglich die Aufhebung des Domainnamens verlangt und nicht seine Übertragung, hat die Schiedskommission nicht geprüft, ob der Beschwerdeführer die allgemeinen Eignungskriterien erfüllt. Art. 4 (2) (b) der VO (EG) Nr. 733/2002.
Die Schiedskommission hat somit im Sinne von Art. 21 (1) (a) entschieden und zwar, dass der Domainname aufgehoben wird.

ENTSCHEIDUNG

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

der Domainname ORENCIA entzogen wird

## PANELISTS

| | |
|---|---|
| Name | **Premysl Raban** |

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2008-01-03

## Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

Although the Complainant is a company incorporated in a country which is not a Member State of the EU, it does hold many trademarks, established and recognized by the national law of a Member State and/or Community law, directly relevant to this matter.

The domain name holder does not use the domain name, and furthermore, has not proven a legitimate interest to underlie its possession.

After considering these facts, the Panel has decided that the right to claim revocation of the disputed domain, one which is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right has been established or recognized by the national law of a Member State and/or Community law, applies in this case. The fact that the Complainant did not enjoy the right to register the domain name (because it does not fulfill the general eligibility criteria as given in Paragraph 4 (2) (b) Regulation (EC) 733/2002) is not relevant to the revocation of the disputed domain name.

Hence, the Panel has decided in favour of the Complainant and orders that the domain name be revoked.