Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-004759

Case number	**CAC-ADREU-004759**
Time of filing	**2007-10-31 09:40:21**
Domain names	**cyworld.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Cyworld Europe GmbH**

Respondent

Organization / Name	**Kausani Enterprises Ltd**

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

Der Schiedskommission sind keine anderen anhängigen oder abgeschlossenen Verfahren über die verfahrensgegenständliche Domain CYWORLD.EU bekannt.

SACHLAGE

Dem ADR-Verfahren liegt die Beschwerde der Beschwerdeführerin vom 26.10.2007 über die Übertragung des Domainnamens CYWORLD zugrunde.

Die Beschwerdeführerin wurde im Juli 2006 gegründet und ist ausweislich des vorgelegten Handelsregisterauszugs unter der Firma „Cyworld Europe GmbH“ mit Sitz in Frankfurt am Main (Deutschland) im Handelsregister eingetragen. Sie ist Inhaberin der Domain „cyworld.de“. Dort betreibt sie eine Internet-Plattform, auf der sich private und gewerbliche Internetnutzer anmelden und sich im Rahmen einer so genannten "Social Network-Plattform" austauschen können. Die Beschwerdeführerin hat des Weiteren Visitenkarten, eine Unternehmenspräsentation und Werbeschriften vorgelegt, in denen sie das Zeichen „Cyworld“ verwendet.

Die Beschwerdeführerin ist ausschließliche Lizenznehmerin an der EU-Wortmarke Nr. 004985479 „CYWORLD“, die am 10.09.2007 mit Priorität vom 14.03.2006 für Waren und Dienstleistungen in Klassen 9, 35, 38, 41 und 42 eingetragen worden ist. Inhaber dieser Marke ist die südkoreanische Muttergesellschaft der Beschwerdeführerin, das Unternehmen SK Communications Corp. Aufgrund Ziffer 4. des Lizenzvertrags vom 24.10.2007 zwischen der Beschwerdeführerin und ihrer Muttergesellschaft ist die Beschwerdeführerin berechtigt, „alle Rechte“ aus der vorbezeichneten EU-Wortmarke „CYWORLD“ „in Deutschland und der Europäischen Union im eigenen Namen geltend zu machen und hierzu rechtliche Schritte und Verfahren einzuleiten“.

Wie auch EURid bestätigt hat, ist die Beschwerdegegnerin Inhaberin des verfahrensgegenständlichen Domainnamens CYWORLD, der am 19.12.2006 registriert wurde. Die Domain ist derzeit bei SEDO, einer Handelsplattform für Internetdomains, geparkt. Es sind dort insbesondere auch Werbeanzeigen für Softwareprodukte geschaltet. Darüber hinaus bietet die Beschwerdegegnerin die verfahrensgegenständliche Domain ausdrücklich zum Verkauf an, indem es auf der

fraglichen Website heißt: „Die Domain wird vom Inhaber zum Verkauf angeboten“.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Die Beschwerdeführerin stützt sich zur Begründung ihrer Beschwerde zunächst auf die lizenzierte EU-Wortmarke „CYWORLD“ und darüber hinaus auf die Geschäftsbezeichnung „Cyworld“, die sich einerseits aus ihrer Firma und andererseits aus ihrem sonstigen Unternehmensauftritt (Werbemittel, Internetseite www.cyworld.de usw.) ergebe. Diese Rechte seien identisch mit dem verfahrensgegenständlichen Domainnamen CYWORLD.

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, es bestünden keinerlei Rechte an der Bezeichnung „CYWORLD“ zugunsten der Beschwerdegegnerin. Da auch keines der Regelbeispiele des Art. 21 Abs. 2 VO (EG) Nr. 874/2004 erfüllt sei, habe die Beschwerdegegnerin die Domain „CYWORLD.EU“ insgesamt ohne eigene Rechte oder berechtigtes Interesse registriert.

Vorsorglich trägt die Beschwerdeführerin außerdem vor, die Beschwerdegegnerin habe die verfahrensgegenständliche Domain auch bösgläubig registriert und genutzt. So sei die Registrierung nämlich nur erfolgt, um die Domain an die Beschwerdeführerin zu verkaufen, zu vermieten oder anderweitig zu übertragen, und zudem, um zu verhindern, dass die Beschwerdeführerin die Domain verwenden kann. Schließlich bestehe auch keine Verbindung zwischen dem Domaininhaber und der registrierten Domain.

Die Beschwerdeführerin beantragt die Übertragung des Domainnamens CYWORLD auf sich selbst.

B. BESCHWERDEGEGNER

Die Beschwerdegegnerin hat trotz ordnungsgemäßer Fristsetzung keine Beschwerdebeantwortung eingereicht.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

1. Gemäß Art. 22 Abs. 1 VO (EG) Nr. 874/2004 kann jedermann ein alternatives Streitbeilegungsverfahren anstrengen, wenn die Registrierung eines Domainnamens spekulativ oder missbräuchlich im Sinne von Art. 21 VO (EG) Nr. 874/2004 ist oder wenn eine Entscheidung des Registers gegen die Verordnungen (EG) Nr. 874/2004 und Nr. 733/2002 verstößt. Gegenstand des vorliegenden ADR-Verfahrens ist ausschließlich die Frage, ob die Registrierung des Domainnamens CYWORLD.EU durch die Beschwerdegegnerin spekulativ oder missbräuchlich im Sinne des Art. 21 VO (EG) Nr. 874/2004 erfolgt ist.

Diese Bestimmung setzt voraus,

(a) dass der verfahrensgegenständliche Domainname CYWORLD mit einem Namen, für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, identisch ist oder diesem verwirrend ähnelt,

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

(c) diesen in böser Absicht registriert oder benutzt.

2. Säumnis der Beschwerdeführerin

Gemäß Art. 22 Abs. 10 VO (EG) Nr. 874/2004 i.V.m. Abschnitt B10 (a) ADR-Regeln kann die Schiedskommission die Säumnis der Beschwerdeführerin als Grund werten, die Ansprüche der anderen Partei anzuerkennen. Daher beschränkt sich die Schiedskommission vorliegend darauf, die Beschwerde in materieller Hinsicht einer Schlüssigkeitsprüfung zu unterziehen und darüber hinaus die Berechtigung der Beschwerdeführerin zu überprüfen, eine .eu-Domain registrieren zu dürfen (vgl. Art. 4 Abs. 2 (b) VO (EG) Nr. 722/2002.

Nach Auffassung der Schiedskommission hat die Beschwerdeführerin die genannten Voraussetzungen des Artikels 21 VO (EG) Nr. 874/2004 in ihrer Beschwerde hinreichend schlüssig dargelegt und anhand von entsprechenden Dokumenten und Nachweisen belegt. Sie ist darüber hinaus auch berechtigt, eine .eu-Domain zu registrieren:

3. Identität oder verwirrende Ähnlichkeit (Art. 21 Abs. 1 VO (EG) Nr. 874/2004)

Der Domainname CYWORLD ist nach Ansicht der Schiedskommission den früheren Rechten der Beschwerdeführerin verwirrend ähnlich im Sinne des Art. 21 Abs. 1 VO (EG) Nr. 874/2004.

(a) Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin von Rechten an der Bezeichnung „CYWORLD“, die nach Gemeinschaftsrecht bestehen: Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an der EU-Wortmarke „CYWORLD“, die sie nach dem Wortlaut der vorgelegten Vereinbarung ausdrücklich dazu befugt, die Rechte an dieser Marke „in Deutschland und der Europäischen Union im eigenen Namen geltend zu machen und hierzu rechtliche Schritte und Verfahren einzuleiten“. Nach allgemeiner Auffassung sind Lizenznehmer als Inhaber von Rechten im Sinne des Art. 10 VO (EG) Nr. 874/2004 beschwerdebefugt (vgl. statt vieler ADR.eu Nr. 02818 – MCCLEAN, ADR.eu Nr. 02438 – ASK, ADR.eu Nr. 02381 – HAJI, ADR.eu Nr. 02235 – PALMERSCOCOABUTTER). Ob daneben weitere, insbesondere nationale deutsche Rechte (Geschäftsbezeichnung, Unternehmensname) bestehen, war daher nicht zu entscheiden.

(b) Der verfahrensgegenständliche Domainname CYWORLD ist der vorbezeichnenten prioritätsälteren EU-Wortmarke CYWORLD zumindest verwirrend ähnlich. Die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen unterscheiden sich lediglich durch die Top-Level-Domain „.eu“. Diese ist allerdings ein zwingend technisch vorgegebener und somit notwendiger Bestandteil eines „.eu“-Domainnamens. Der Top-Level-Domain kommt deshalb nach allgemeiner Ansicht keine ähnlichkeitsausschließende Wirkung zu (vgl. statt vieler: ADR.eu Nr. 02832 – SABANCIHOLDING, ADR.eu Nr. 03991 – WESTFALENSTOFFE).

4. In böser Absicht registriert oder benutzt (Art. 21 Abs. 1 VO (EG) Nr. 874/2004)

Nach Überzeugung der Schiedskommission hat die Beschwerdegegnerin die Domain zumindest bösgläubig Sinne des Art. 21 Abs. 1 (b), Abs. 3 (a) VO (EG) Nr. 874/2004 registriert und benutzt. Auf die Frage, ob es der Beschwerdegegnerin daneben auch an einem Recht oder berechtigten Interesse an der Domain mangelt, kommt es daher nicht an.

Die Beschwerdeführerin hat schlüssig dargelegt, dass die Beschwerdegegnerin den Domainnamen hauptsächlich deshalb registriert hat, um ihn der Inhaberin der entsprechenden früheren Rechte zu verkaufen. Insbesondere hat die Beschwerdeführerin unwidersprochen vorgetragen, dass die Domain CYWORLD über eine Online-Handelsplattform zum Verkauf angeboten wurde. Eine Überprüfung der fraglichen Website durch die Schiedskommission hat ergeben, dass dies am 19.01.2008 auch weiterhin der Fall war.

Das Regelbeispiel des Art. 21 Abs. 3 (a) VO (EG) Nr. 874/2004 setzt kein direktes Kaufangebot an den Rechteinhaber voraus. Vielmehr reicht ein öffentlicher Aufruf, die Domain zu kaufen, aus, da sich dieser an jedermann und damit auch an die Beschwerdeführerin richtet (vgl. ADR.eu Nr. 02733 – HOTEL-ADLON, ADR.eu Nr. 01644 – DK-HOSTMASTER). Gründe, die gegen diese Verkaufsabsicht als hauptsächlichen Grund für die Registrierung sprächen, sind nicht vorgetragen und der Schiedskommission auch nicht ersichtlich.

5. Allgemeine Registrierungsvoraussetzungen

Die Beschwerdeführerin erfüllt schließlich auch die allgemeinen Registrierungsvoraussetzungen gemäß Art. 4 Abs. 2 (b) (i) VO (EG) Nr. 733/2002: Ausweislich des vorgelegten Handelsregisterauszugs hat sie ihren satzungsmäßigen Sitz in Frankfurt am Main/Deutschland. Damit steht ihr gemäß Art. 22 Abs. 11 VO (EG) Nr. 874/2004 der beantrage Anspruch auf Übertragung des Domainnamens CYWORLD zu.

ENTSCHEIDUNG

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

der Domainname CYWORLD auf den Beschwerdeführer übertragen wird

Vorbehaltlich der Anstrengung eines Gerichtsverfahrens durch die Beschwerdegegnerin vor einem Gericht mit beidseitiger Gerichtsbarkeit (vgl. Art. 22 Abs. 13 VO (EG) 874/2004 i.V.m. Abschnitte B12 (a) und B14 der ADR-Regeln) hat das Register diese Entscheidung innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Zustellung der Entscheidung an die Parteien umzusetzen.

PANELISTS

Name	**Dr. Tobias Malte Müller, Mag. iur.**

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2008-01-28

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

The Complainant requested the transfer of the disputed domain name CYWORLD.

The Complainant, a German company which is registered under the name “Cyworld Europe GmbH” since 2006, is the exclusive licensee of the Community Trademark “CYWORLD” (wordmark), registered for goods and services in classes 9, 35, 38, 41 and 42. The license authorises the Complainant to enforce all rights based on the aforementioned trademark in Germany and the European Union.
The disputed domain name is parked on SEDO, an online marketplace for buying and selling domain names and websites and is offered for sale. The Complainant alleges that the domain name is identical or confusingly similar with its trademark rights and further business identifiers, that the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the domain name, and that the domain name has been registered or is being used in bad faith.

The Respondent has not responded to the complaint.

The Panel held:

(1) In accordance with Art. 22 (10) of Regulation (EC) No 874/2004 and Para. B10(a) of the ADR Rules, the Panel considers the Respondent’s failure to respond as sufficient ground to accept the claims of the Complainant. Consequently the Panel only analysed whether the Complainant had conclusively presented its claims and fulfils the eligibility criteria for registering .eu domain names as established by Article 4 (2) (b) of Regulation (EC) No 733/2002.

(2) The domain name CYWORLD is confusingly similar to the trademark CYWORLD in the sense of Art. 21 (1) of Regulation (EC) No 874/2004. The Complainant had provided evidence that its South Korean parent company is the registered proprietor of the aforementioned trademark and that it is the exclusive licensee of this trademark in Europe. It is acknowledged in the ADR.eu case law that a license is a right within the meaning of Art. 21 (1) of Regulation (EC) No 874/2004.

(3) The Respondent has primarily registered the disputed domain name to sell it to the Complainant. As Art. 21 (3)(a) of Regulation (EC) No 874/2004 does not require a direct offer for sale addressed to the Complainant, it is sufficient that the Respondent offered the domain name for sale on a public online marketplace addressed to anyone and consequently also to the Complainant.

(4) Finally, the Complainant, established in Germany, is entitled to have the disputed domain name transferred to it.

For the foregoing reasons, the Panel orders that the disputed domain name CYWORLD be transferred to the Complainant.