Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-005128

Case number	**CAC-ADREU-005128**
Time of filing	**2008-07-07 09:51:13**
Domain names	**romantik.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**Romantik Hotels & Restaurants GmbH & Co KG, Renate Wieland**

Respondent

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

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

Andere Verfahren bzgl. des streitigen Domainnamens sind der Schiedskommission nicht bekannt.

SACHLAGE

Die Beschwerdeführerin ist eine Kooperation von mehr als 180 Hotels in 12 europäischen Ländern. Sie ist Inhaberin zahlreicher Marken, die den Bestandteil „Romantik“ aufweisen, darunter die Wort-/Bildmarken DE 1005986 „Romantik Reisen“ in der Klasse 39, DE 993819 „Romantik Hotel und Restaurant“ in der Klasse 42 sowie die Gemeinschaftswortmarke „Romantik“ 002527109, die in Klassen 39 und 43 für Veranstaltungen, Vermittlung von Ausflugsfahrten und Reisen, Reisebegleitung; Beförderung von Reisenden; Veranstaltung von Kreuzfahrten; Dienstleistungen von Verkehrsbüros, Autovermietung, Beherbergung und Verpflegung von Gästen und Zimmerreservierungen eingetragen ist. Weiterhin ist sie Inhaberin der Wort-/Bildmarke „Romantik“ CTM 2914042 in Klassen 39 und 43, der Wort-/Bildmarke „Romantikhotels & Restaurants International“ DE 2027335 in Klassen 42, 35 und 39, Wort-/Bildmarke „Romantik Hotels und Restaurants“ DE 993818 in den Klassen 42, 35 und 39 sowie der Wort-/Bildmarke „Romantikhotels & Restaurants International“ IR 620910 in Klassen 35, 39 und 42. Die Beschwerdeführerin ist seit dem 03. April 1973 im Handelsregister eingetragen.

Der hier streitige Domainname „romantik.eu“ wurde am 7. März 2006 registriert, war ursprünglich auf das zypriotische Unternehmen CERVOS Enterprises Ltd. mit Sitz in Limassol angemeldet und wurde später auf die Beschwerdegegnerin, die ebenfalls in Limassol ihren Sitz hat, übertragen. Im Register bei EURID ist für die Beschwerdegegnerin die Sprache Deutsch angegeben. Gegen die ursprüngliche Inhaberin des Domainnamens waren bislang sechs, gegen die jetzige Inhaberin bereits vier ADR-Verfahren beim tschechischen Schiedsgerichtshof wegen verschiedenen Domainnamen anhängig, in denen in jedem Fall auf Übertragung des Domainnamens entschieden wurde.

Die ursprüngliche Inhaberin des Domainnamens ist Inhaberin einer eingetragenen maltesischen Wortmarke „Romantik“, die am 30.08.2005 unter der Nummer 44168 für Werbung, Unternehmensverwaltung und Management sowie Bürotätigkeiten eingetragen worden ist. Die Beschwerdegegnerin hat eine „Licence Declaration for a Registered Trade Mark (.eu Domain Registration) zwischen dem ursprünglichen Inhaber des Domainnamens, der dort als „Licensor“ bezeichnet wird und der Beschwerdegegnerin, die dort „Licensee (Domain name applicant)“ genannt wird, vom 24. Mai 2007 vorgelegt, in der die o.g.

maltesische Marke erwähnt ist. Die Vereinbarung gibt einleitend an, dass die Parteien vor der Einreichung der Domainnamenanmeldung in der „Phased Registration period“ eine Lizenzvereinbarung über die Nutzung der Marke abgeschlossen hätten. Der Lizenzgeber autorisiert im weiteren die Beschwerdegegnerin, innerhalb der „Phased Registration Period“ den Domainnamen „romantik.eu“ anzumelden.

Die Beschwerdeführerin hatte zunächst die ursprüngliche Inhaberin am 07. August 2006 auf Deutsch angeschrieben und unter Geltendmachung ihrer Markenrechte zur Übertragung aufgefordert.

Am 23. November 2007 forderte die Beschwerdeführerin mit einem inhaltsgleichen Schreiben die Beschwerdegegnerin auf Deutsch auf, den Domainnamen zu übertragen. Später, am 18. Februar 2008 schickte die Beschwerdeführerin ein inhaltsgleiches Schreiben nochmals auf Englisch an die Beschwerdegegnerin.

Der Domainname war im Januar 2008 auf der Plattform „Sedo.de“ zum Verkauf angeboten. Die Beschwerdeführerin machte hierfür ein Angebot von EUR 500,00 auf der Plattform. Ein Gegenangebot in Höhe von EUR 39.990,00 wurde daraufhin von der Beschwerdegegnerin mit der Begründung eingestellt, dass man, da man ein Markenrecht habe und gerade an einem Portal arbeite, an sich den Domainnamen nicht verkaufen wolle, es sei denn man erhalte ein Angebot, welches „kaufmännisch extrem spannend“ sei.

Auf der Website sind seit mindestens dem 29. Januar 2008 Inhalte eingestellt. Im Zeitpunkt der Entscheidungsfindung sind neben Anzeigen der Suchmaschine Google für Romantikrock, online Partnervermittlung, günstige Romantik-Bilder, Tee- und Saftfasten, Partituren, auch redaktionelle Inhalte zur Musik der Romantik, Angaben zur Kunstepoche der Romantik sowie Verweise zu kommerziellen Anbietern von Büchern und Filmen, die im Titel einen Bezug zur Romantik haben, auf der Website geschaltet. Unter den Anzeigen findet man auf der Website unter „www.romantik.eu“ darüber hinaus auch solche für diverse Hotels in Europa wie z. B. ein „Vitalhotel Verdinserhof“ oder eine „Villa Contessa“.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Die Beschwerdeführerin stützt ihre Beschwerde auf Übertragung des Domainnamens auf ihre Markenrechte sowie ihr Recht an ihrer geschäftlichen Bezeichnung (Firma). Sie ist der Auffassung, dass der Bestandteil „Romantik“ prägend für ihre Marken- und Firmenrechte ist.

Sie macht geltend, dass der Beschwerdegegnerin keine Rechte oder legitime Interessen zur Seite stehen und der Domainname bösgläubig registriert und benutzt wird. Der Domainname sei fast 2 Jahre „geparkt“ gewesen. Der derzeitige Inhalt sei erst nach Erhalt der Abmahnungen eingestellt worden. Die Seite weise keine Angebote für Waren oder Dienstleistungen auf. Es sei daher offensichtlich, dass die Benutzung des Domainnamens lediglich vorgetäuscht sei. Die Beschwerdeführerin macht weiterhin geltend, dass sowohl der ursprüngliche Inhaber des Domainnamens als auch die Beschwerdegegnerin mehrfach Partei eines ADR Verfahrens gewesen ist. In all diesen Verfahren sei die Beschwerdegegnerin sowie der ursprüngliche Inhaber zur Übertragung des jeweiligen Domainnamens verpflichtet worden. Auch daraus ergäbe sich die spekulative Registrierungsabsicht, die nur das Ziel habe, den Domainnamen an den berechtigten Inhaber zu verkaufen.

B. BESCHWERDEGEGNER

Die Beschwerdegegnerin weist darauf hin, dass die geltend gemachten Rechte der Beschwerdeführerin und der Domainname nicht identisch seien. Außerdem seien die Marken nur für die Klasse 39 und 43 und nicht für die Klassen 33, 35 und 42 eingetragen.

Ein berechtigtes Interesse der Beschwerdegegnerin ergäbe sich aus einer Lizenz an der zypriotischen Wortmarke „Romantik“. Was die Prioritätslage angeht, komme es nur auf die Anmeldung der Beschwerdegegnerin an.

Ein berechtigtes Interesse ergäbe sich weiterhin aus der Benutzung des Domainnamens für ein Portal zu dem Thema Romantik. Nach deutschem Recht, insbesondere der Entscheidung „weltonline.de“ des Bundesgerichtshofs, sei die Registrierung eines Gattungsbegriffs weder eine Schädigung noch eine Kennzeichenverletzung. Auch eine Nutzung des

Domainnamens als werbefinanzierte Plattform für Waren und Dienstleistungen, die schon durch die Lizenzierung im Mai 2007 vorbereitet wurde, spreche für ein berechtigtes Interesse. Auch sei die Benutzung des Domainnamens, wie von der Beschwerdeführerin angeführt, am 29. Januar 2008 erfolgt und damit vor Kenntnisnahme der englischsprachigen Kommunikation. Das vorangegangene Schreiben vom Dezember [gemeint ist wohl November] 2007 „habe die Beschwerdegegnerin zum einen nie erhalten, zum anderen konnte sie dieses nicht zuordnen“. Nur die Erstregistrantin habe Deutsch als Sprache angegeben, und dies nur für ADR-Verfahren, die von dem deutschsprachigen Vertreter betreut werden.

Eine bösgläubige Registrierung sei nicht gegeben, da keiner der genannten Regelfälle vorliegt. Eine reelle Verkaufsabsicht habe nicht vorgelegen. Das Parken einer Website indiziere keine Verkaufsabsicht, sondern sollte nur ein Minimum an Einnahmen bis zu Realisierung des geplanten Webauftritts durch die eingeblendete Werbung realisieren. Die Beschwerdeführerin habe das Angebot über eine Summe von EUR 500,00 selbst gemacht. Das lange Zuwarten, die nicht genutzte Sunrise-Periode sowie weitere Domainnamen unter anderen TLD wie „romantik.de“ oder „romantik.at“ sprechen gegen eine Verwechslungsgefahr. Das Zeichen „Romantik“ sei nicht nur von schwacher Kennzeichnungskraft. Diese würde vielmehr völlig fehlen.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

Aufgrund von Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der Kommission vom 28. April 2004 wird ein Domainname widerrufen, wenn er mit einem anderen Namen identisch ist oder diesem verwirrend ähnelt, für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, darunter die in Artikel 10 Abs. 1 genannten Rechte, und wenn dieser Domainname entweder vor einem Domaininhaber registriert wurde der selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen in diesem Domainnamen geltend machen kann, oder wenn dieser Domainname in böser Absicht registriert oder benutzt wird.

1. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin zahlreicher Markenrechte mit dem Bestandteil „Romantik“, darunter der Gemeinschaftsmarkeneintragung „Romantik“ 002527109, die u. a. für Beherbergung und Verpflegung von Gästen, und Zimmerreservierungen eingetragen ist.

Der Domainname „romantik.eu“ ist in der kennzeichenrechtlich maßgeblichen Second Level Domain (SLD) identisch zu diesem Markenrecht. Dies räumt letztendlich auch die Beschwerdegegnerin ein.

Ein Vergleich der Waren und Dienstleistungen findet an dieser Stelle der Prüfung nicht statt. (vgl. z. B. Müller, „.eu“-Domains: Erkenntnisse aus dem ersten Jahr Spruchpraxis, GRUR Int. 2007, 990 ff., 991).

2. Fraglich ist, ob der Einwand, der Beschwerdegegnerin stehe ein Recht oder ein berechtigtes Interesse an dem Domainnamen zu, durchgreift. Die Schiedskommission hat erhebliche Zweifel daran, ob sich die Beschwerdegegnerin auf ein Recht berufen kann. Die vorgelegte „Licence Declaration“ und der dazugehörige Vortrag im Verfahren lassen viele Fragen offen. Zum einen handelt es sich offenbar nicht um die Lizenzierung einer zypriotischen Marke, wie es in der Beschwerdeerwiderung heißt, sondern um die einer maltesischen Marke. Zum anderen ist nicht erklärlich, warum im Mai 2007, also ein Jahr nach Abschluß der Sunrise periode, zu einem Zeitpunkt, als der fragliche Domainname bereits längst für die ursprüngliche Inhaberin eingetragen war, eine Erklärung mit dem Inhalt unterschrieben wurde, dass die Beschwerdegegnerin innerhalb der „Phased Registration“, also der (abgelaufenen) Sunrise Periode einen Domainnamen anmelden wollte oder sollte. Unklar ist auch, warum der Lizenzgeber den Domainnamen angemeldet hat, wenn eine Lizenzvereinbarung bereits vor der Einreichung der Anmeldung des Domainnamens („Prior to the submission of the application for the domain name“) bestand. Auch liegt Vortrag zur Benutzung der Marke in Malta nicht vor.

Der Beschwerdegegnerin ist im weiteren insoweit Recht zu geben, als die Benutzung von generischen Begriffen unter Umständen für ein berechtigtes Interesse sprechen kann, wenn derartige Begriffe nämlich in rechtmäßiger und nicht kommerzieller oder fairer Weise benutzt werden, ohne die Verbraucher in die Irre zu führen oder das Ansehen eines Namens, für den Rechte bestehen, zu beeinträchtigen.

Die Frage der Einordnung einer Bezeichnung als beschreibend hängt dabei ersichtlich von dem Bezugspunkt ab. So bezeichnet der Begriff „Romantik“ u.a. eine bestimmte Kultur/Kunstepoche. Dagegen ist „Romantik“ nicht ohne weiteres für

Hoteldienstleistungen beschreibend. Dies zeigen auch die Markeneintragungen der Beschwerdeführerin. Daher könnte ggf. ein berechtigtes Interesse angenommen werden, soweit es sich allein um die Darstellung der Kultur/Kunstepoche unter „romantik.eu“ handelt, nicht jedoch ohne weiteres in Zusammenhang mit Hoteldienstleistungen.

Darüber hinaus ist hier anzumerken, dass Rechtsprechung aus den Nationalstaaten der Europäischen Gemeinschaft zwar dann berücksichtigt werden kann, soweit die hier relevante – im wesentlichen autonom auszulegende - europäische Rechtsgrundlage, die Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der Kommission vom 28. April 2004, auf nationales Recht verweist. Art 21 dieser Verordnung ist jedoch eigenständiges europäisches Recht, das keine Entsprechung zu den Rechtsnormen aufweist, die der von der Beschwerdegegnerin zitierten Rechtsprechung des deutschen Bundesgerichtshofs zu Grunde lagen.

Unstrittig ist im weiteren, dass der Domainname seit der Registrierung bis zum 29. Januar 2008 nicht benutzt wurde. Umstritten ist dagegen, ob die inzwischen vorliegende Benutzung in Kenntnis oder Unkenntnis des Schreibens der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin aufgenommen wurde. Die Umstände sprechen vorliegend allerdings eher für eine Kenntnis der Beschwerdegegnerin. Die Beschwerdegegnerin lässt erwidern, dass sie das deutschsprachige Schreiben vom Dezember [gemeint ist wohl November] 2007 „zum einen nie erhalten, zum anderen […] nicht zuordnen [konnte]“. Schon diese widersprüchliche Aussage spricht gegen eine Plausibilität dieses Vortrags. Entweder hatte sie dieses Schreiben nie erhalten oder sie konnte es nicht zuordnen, wenn sie es erhalten hatte. Das Argument, dass die Beschwerdegegnerin im übrigen der deutschen Sprache nicht mächtig sei, wird durch das Gegenangebot der Beschwerdegegnerin bei Sedo.de, das auf Deutsch abgegeben war, entkräftet. Weiterhin hatte die Beschwerdeführerin Anlass, anzunehmen, dass die Beschwerdegegnerin der deutschen Sprache mächtig ist, da als Sprache im Registrierungseintrag bei EURID Deutsch angegeben ist. Es wäre für die Beschwerdegegnerin ein Leichtes gewesen, die Angabe der Sprache in der Registrierung bei oder nach der Übertragung von ihrer Vorgängerin zu ändern, wenn sie das gewollt oder gemusst hätte.

Die vorstehend dargestellten Umstände, die gegen das Vorliegen eines Rechts oder eines berechtigten Interesses sprechen, müssen aber hier letztendlich nicht entschieden werden, da die Beschwerde bereits wegen bösgläubiger Nutzung des Domainnamens gemäß Artikels 21 (1) b) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der Kommission vom 28. April 2004 begründet ist.

Wie Artikel 21 (1) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der Kommission vom 28. April 2004 eindeutig feststellt, bleibt die bösgläubige Absicht bei Registrierung oder Benutzung ein selbständiger Widerrufsgrund. Auch generische Begriffe können daher als Domainnamen widerrufen werden, wenn eine Bösgläubigkeit zu verzeichnen ist.

3. Nach Auffassung des Panels liegt nämlich jedenfalls eine bösgläubige Benutzung des Domainnamens im Sinne des Art 21 (3) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der Kommission vom 28. April 2004 vor.

Bösgläubigkeit im Sinne dieser Vorschrift unter Buchstabe a) liegt u. a. vor, wenn aus den Umständen ersichtlich wird, dass der Domainname hauptsächlich deshalb registriert oder erworben wurde, um ihn an den Inhaber eines Namens, für den ein Recht besteht, zu verkaufen.

Vorliegend ist unstrittig, dass der fragliche Domainname auf der Internetplattform von Sedo.de zu finden war und damit auch grundsätzlich zum Kauf verfügbar war. Auf das Angebot der Beschwerdeführerin von EUR 500 reagierte die Beschwerdegegnerin mit einem Gegenangebot von EUR 39.990. Der Kommentar, den die Beschwerdegegnerin diesem Gegenangebot beifügte, ändert nichts an der Bereitschaft, den Domainnamen für den angegebenen Preis zu verkaufen. Da die Beschwerdeführerin ein erfolgreiches europäisches Hotelunternehmen ist, konnte die Beschwerdegegnerin auch darauf spekulieren, dass die Beschwerdeführerin diesen hohen Preis für ihr zentrales Kennzeichen ggf. sogar zahlen würde. Hätte die Beschwerdegegnerin keinerlei Interesse an einem Verkauf des Domainnamens an berechtigte Kennzeicheninhaber gekannt, hätte sie den Domainnamen nicht auf die Plattform Sedo.de stellen müssen.

Letztendlich entscheidend für die Schiedskommission ist jedoch die ersichtliche Bösgläubigkeit im Sinne des Artikel 21 (3)

d) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der Kommission vom 28. April 2004, da unter dem Domainnamen „romantik.eu“ für Hotels geworben wird. Hier besteht eine Verwechslungsgefahr mit den Kennzeichenrechten der Beschwerdeführerin für Verpflegung von Gästen u. a. Dies geschieht in Kenntnis der Rechte der Beschwerdeführerin und aus Gewinnstreben, da über die Schaltung dieser Werbung Geld verdient wird, wie die Beschwerdegegnerin selbst einräumt.

4. 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 Karlstein/Deutschland. Damit steht ihr gemäß Art. 22 Abs. 11 VO (EG) Nr. 874/2004 der beantragte Anspruch auf Übertragung des Domainnamens „romantik.eu“ zu.

ENTSCHEIDUNG

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

PANELISTS

Name	**Dietrich Beier**

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2008-10-21

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

The Complainant is a cooperation with more than 180 hotels in 12 European countries and is proprietor of several trademarks with the component “Romantik”, inter alia a word Community trademark “Romantik” for accommodation services.

The domain name “romantik.eu” was registered on March 7, 2006 by the Cypriote company Cervos Enterprises Ltd. based in Limassol also owning a maltesian trademark for “Romantik” which was allegedly licensed to Respondent for the application of the domain name. The domain name was later on transferred to the Respondent also based in Limassol. The domain name was parked for almost two years on the internet platform Sedo.de. When Complainant made an offer to buy this domain name for EUR 500 a counter offer of EUR 39.990 was made by the Respondent stating that they are working on an own internet portal and have own trademark rights and accordingly are only interested in a very good offer. The current website under “romantik.eu” shows some content inter alia related to the culture/art era of the romanticism, but also advertising links for hotels.

The trademark rights of the Complainant, at least the mentioned word mark, is identical to the domain name. The panel is discussing in the decision whether or not the Respondent can rely on a right or a legitimate interest.

The decision is, however, based on bad faith due to the advertising links for hotels on the website under “romantik.eu” due to the created likelihood of confusion combined with economical gain for the Respondent.

Consequently the Panel orders that the domain name be transferred to the Complainant.