Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-005482

Case number	**CAC-ADREU-005482**
Time of filing	**2009-08-14 11:52:35**
Domain names	**hoefer.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**Hoefer & Partner Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft, Dr. Joachim Weber**

Respondent

Organization / Name	**Thomas Hoefer**

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

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

SACHLAGE

Dem ADR-Verfahren liegt die Beschwerde der Beschwerdeführerin vom 14.08.2009 über die Übertragung der Domain <HOEFER.EU> zugrunde.

Die Beschwerdeführerin ist unstreitig seit dem 13.05.2003 unter der Firmierung „Hoefer & Partner Patentanwälte“ (AG München, Partnerschaftsregister, Nr. PR 239) eingetragen. Sie ist weiterhin Inhaberin zweier Wortmarken „HOEFER“, nämlich der deutschen Marke DE 30458898 sowie der Gemeinschaftsmarke EU 004338315 jeweils mit Priorität vom 14.10.2004.

EURid hat bestätigt, dass der Beschwerdegegner Inhaber der verfahrensgegenständlichen Domain <HOEFER.EU> ist. Diese Domain hat wurde am 20.08.2006 im Zuge der Sunrise period registriert. Unter dieser Domain war zumindest am 28.04.2009 eine Platzhalterseite des Providers abrufbar. Am 10.08.2009 war unter der verfahrensgegenständlichen Domain lediglich eine weiße leere Seite abrufbar. Wie die vorgelegte Mailkonfiguration vom 24.08.2009 belegt, waren unter <HOEFER.EU> zu diesem Datum insgesamt acht Email-Adressen angemeldet. Weiterhin ergibt sich aus diesem Dokument, dass sowohl eine Weiterleitungsfunktion als auch eine so genannte Catch-all-Funktion von [...]@hoefer.eu auf [...]@[...]-online.de eingerichtet ist. Ausweislich der Beschreibung auf diesem Dokument bewirkt diese Funktion eine Weiterleitung aller Emails, die an die verfahrensgegenständliche Domain gerichtet sind und nicht anderweitig abgefangen werden, an das gewählte Postfach.

Die Schiedskommission hat von dem Beschwerdegegner durch Mitteilung vom 09.11.2009 mittels formularfremdem Schriftverkehr im Einklang mit Abschnitt A2 (k) der ADR-Regeln und unter Fristsetzung weitere Dokumente angefordert. Dem ist der Beschwerdegegner mit zweifachem formularfremdem Schriftverkehr vom 18.11.2009 fristgemäß nachgekommen und hat weitere Emails vorgelegt, nämlich:

· Zwei Emails vom 15.11.2006 (eine „Testmail“ des Beschwerdegegners an einen Dritten „N.R.“ sowie dessen Antwort),

· Zwei Emails vom 28.11.2007 (Anfrage von „N.R.“ an den Beschwerdegegner betreffend „Dokumentation...“ und Antwort des Beschwerdegegners),
· Email vom 22.05.2008 (Anfrage von „N.R.“ an den Beschwerdegegner zu einem technischen Computerproblem),
· Email vom 20.03.2009 (von „N.R.“ an den Beschwerdegegner betreffend „Einladung...“),
· Email vom 25.03.2009 des Beschwerdegegners an einen anderen Dritten („B.F.“)
· Email vom 07.04.2009 von „N.R.“ an den Beschwerdegegner (Informationen zu einem neuen Account),
· Email vom 20.08.2009 (von „N.R.“ an den Beschwerdegegner betreffend „Empfang...“),
· Zwei persönliche Emails zwischen dem Beschwerdegegner und einer weiteren Person vom 28.04.2009,
· Email des Providers vom 21.08.2006 an den Beschwerdeführer („Registrierung Ihrer Domain: hoefer.eu), wobei allerdings nicht ersichtlich ist, an welche Adresse diese Email versandt wurde. Aus Ziffer 2 dieser Mitteilung ergibt sich, dass der Provider alle neu registrierten Domains auf seine Standardseite mit Webverzeichnis weiterleitet, wobei diese Weiterleitung jederzeit durch den Domaininhaber geändert werden kann.

Die Beschwerdeführerin hat zu den eingereichten Unterlagen fristgerecht mit formularfremdem Schriftverkehr vom 27.11.2009 Stellung genommen.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Die Beschwerdeführerin stützt sich zur Begründung ihrer Beschwerde unter anderem auf die beiden eingetragenen Wortmarken „HOEFER“ (DE 30458898 und EU 004338315 jeweils mit Priorität vom 14.10.2004) und darüber hinaus auf ein Unternehmenskennzeichen „Hoefer“, das sich aus der Firmierung ergebe. Diese Rechte seien identisch mit der verfahrensgegenständlichen Domain <HOEFER.EU>.

Die Beschwerdeführerin trägt weiterhin vor, der Beschwerdegegner habe die Domain <HOEFER.EU> in böser Absicht registriert. Hierbei stützt sie sich als einziges Argument auf die Behauptung, der Beschwerdegegner habe die verfahrensgegenständliche Domain nicht innerhalb der vorgesehenen Frist von zwei Jahren ab der Registrierung in einschlägiger Weise genutzt (Art. 21 Abs. 3 lit. b) ii) VO (EG) 874/2004). Spätestens mit dem 21.08.2008 hätte der Beschwerdegegner die Benutzung aufnehmen müssen. Dies sei jedoch nicht in ausreichendem Umfang geschehen.

Art. 21 Abs. 3 lit. b) ii) VO (EG) 874/2004 sei eine eng auszulegende Ausnahmevorschrift. Der Beschwerdegegner könne sich daher auch nicht auf etwaige eigene Rechte an dem Namen „Hoefer“ berufen.

In dem formularfremden Schriftverkehr vom 27.11.2009 trägt die Beschwerdeführerin ergänzend vor, die Einrichtung einer Weiterleitung und einer Catch-all-Funktion belege, dass nur der Beschwerdegegner Kenntnis von der Email-Funktion unter der verfahrensgegenständlichen Domain gehabt habe und diese nutze. Die Beschwerdeführerin gesteht unter Berufung auf die ADR.eu-Entscheidung Nr. 05208 – HAUG allerdings zu, auch die Nutzung für private Emails könne grundsätzlich eine Nutzung in einschlägiger Weise im Sinne des Art. 21 Abs. 3 lit. b) ii) VO (EG) 874/2004 darstellen. Um jedoch im konkreten Fall von einer halbwegs ernsthaften Nutzung ausgehen zu können, müssten im relevanten Zeitraum Hunderte von Emails ein- und ausgegangen sein. Dies sei nicht der Fall, da im relevanten Zeitraum offensichtlich lediglich sporadisch Emails zwischen den gleichen Personen ausgetauscht worden seinen. Die weiteren Emails, mit Datum nach dem 21.08.2008 stellten ebenfalls keine Benutzung in einschlägiger Weise dar. Vielmehr handle es sich erneut um nur vereinzelte Korrespondenz zwischen dem Beschwerdegegner und dem vorbezeichneten Dritten bzw. der Tochter des Beschwerdegegners. Im Übrigen sei diese Korrespondenz ohnehin unerheblich, da eine zweijährige Nichtbenutzung nicht durch eine nachträglich aufgenommene Benutzung geheilt werden könne.

Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass die verfahrensgegenständliche Domain jemals auf einen anderen, existierenden Webauftritt weitergleitet wurde. Schließlich weist sie darauf hin, dass im Falle einer nicht generischen Domain, wie vorliegend, im Parken derselben keine Nutzung in einschlägiger Weise liegen könne, wenn kein Bezug zum eigenen Unternehmen gegeben sei.

Die Beschwerdeführerin beantragt die Übertragung der Domain <HOEFER.EU> auf sich selbst.

B. BESCHWERDEGEGNER

In seiner berichtigten Beschwerdeerwiderung vom 10.10.2009 trägt der Beschwerdegegner vor, die verfahrensgegenständliche Domain sei seit der Registrierung in Benutzung. Unter dieser Domain sei derzeit in der Tat noch keine eigene Website abrufbar. Diese befinde sich noch im Aufbau. Die Nutzung einer Domain beschränke sich allerdings auch nicht ausschließlich auf das Angebot einer Website. Vielmehr sei auch die Verwendung der Domain für Email-Dienste zu berücksichtigen. Für derartige Email-Dienste sei die verfahrensgegenständliche Domain umfangreich genutzt worden.

Zum Beleg hierfür legt der Beschwerdegegner zunächst die bereits angesprochene Mailkonfiguration vom 24. August 2009 vor. Der Beschwerdegegner kündigte an, im Bedarfsfall entsprechende Erklärungen, die die tatsächliche Nutzung der Domain für Email-Kommunikation durch die verschiedenen Personen bestätigten, nachzureichen.

Auf die Mitteilung der Schiedskommission vom 09.11.2009 mittels formularfremdem Schriftverkehr hat der Beschwerdegegner sodann mit seinem zweifachen formularmäßigen Schriftverkehr vom 18.11.2009 die bereits im Abschnitt „Sachlage“ aufgeführten zwölf Emails vorgelegt. Nach seiner Auffassung belegten diese Emails eine kontinuierliche Email-Kommunikation unter der verfahrensgegenständlichen Domain von 2006 bis 2009. Durch die Email des Providers vom 21.08.2006 sei nachgewiesen, dass seit der Registrierung zumindest ein Platzhalter unter der Domain abrufbar war. Von zwischenzeitlich eingerichteten Weiterleitungen auf einen anderen, existierenden Webauftritt gebe es weder Verträge noch Ausdrucke.

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. Gegenstand des vorliegenden ADR-Verfahrens ist die Frage, ob die Registrierung des Domainnamens <HOEFER.EU> durch den Beschwerdegegner spekulativ oder missbräuchlich im Sinne des Art. 21 VO (EG) Nr. 874/2004 erfolgt ist.

Diese Bestimmung setzt voraus,

(a) dass der verfahrensgegenständliche Domainname <HOEFER.EU> 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.

Vorliegend ist der verfahrensgegenständliche Domainname <HOEFER.EU> mit einem Namen, für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, identisch. Allerdings ist dem Beschwerdeführer der Nachweis nicht gelungen, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen in böser Absicht registriert hat oder benutzt. Zur weiteren Frage, ob der Beschwerdegegner selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Domainnamen geltend machen kann, hat die Beschwerdeführerin nichts vorgetragen.

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

Die Domain <HOEFER.EU> ist nach Ansicht der Schiedskommission identisch mit einem anderen Namen, für den Rechte der Beschwerdeführerin nach Gemeinschaftsrecht bestehen, Art. 21 Abs. 1 VO (EG) Nr. 874/2004.

Die Beschwerdeführerin ist unstreitig Inhaberin einer Reihe von Rechten an der Bezeichnung „HOEFER“. Zu nennen ist insbesondere die nach Gemeinschaftsrecht bestehende eingetragene EU-Wortmarke „HOEFER“ (EU 004338315, mit Priorität vom 14.10.2004). Die verfahrensgegenständliche Domain <HOEFER.EU> ist identisch mit dieser prioritätsälteren EU-Wortmarke HOEFER. Die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen unterscheiden sich lediglich durch die Top-Level-Domain „.eu“. Diese ist bei einer Domain allerdings zwingend technisch vorgegeben und daher notwendiger Bestandteil eines „.eu“-Domainnamens. Der Top-Level-Domain kommt daher nach allgemeiner Ansicht keine ähnlichkeits- oder identitätsausschließende Wirkung zu (vgl. statt vieler: ADR.eu Nr. 02832 – SABANCIHOLDING, ADR.eu Nr. 03991 –

WESTFALENSTOFFE, ADR.eu Nr. 04759 – CYWORLD).

Auf die weiteren, von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Rechte nach nationalem, deutschen Recht (Marke, Unternehmenskennzeichen/Firma) kommt es daher nicht mehr an.

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

Nach Überzeugung der Schiedskommission hat der Beschwerdegegner die verfahrensgegenständliche Domain entgegen der Beschwerde nicht in böser Absicht gemäß Art. 21 Abs. 1 lit. b) i.V.m. Abs. 3 lit. b) ii) VO (EG) Nr. 874/2004 registriert. Vielmehr hat der Beschwerdegegner nachgewiesen, die Domain in den zwei Jahren ab der Registrierung der Domain sehr wohl in einschlägiger Weise genutzt zu haben. Damit ist der Beschwerdeführerin der ihr obliegende Nachweis für das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 1 VO (EG) Nr. 874/2004 (vgl. statt vieler ADR.eu 05266 – PRECITEC) nicht gelungen:

(a) Rechtlicher Rahmen

Die VO (EG) 874/2004 konkretisiert das Vorliegen einer bösgläubigen Registrierung oder Benutzung anhand eines Katalogs von fünf Regelungsbeispielen in Art. 21 Abs. 3. Aus diesen fünf Regelungsbeispielen wiederum enthält Art. 21 Abs. 3 lit. b) VO (EG) 874/2004 die Fallgruppe der Domainregistrierung in Behinderungsabsicht. Demnach liegt Bösgläubigkeit in drei Fallkonstellationen vor, nämlich wenn die Domain

„registriert wurde, um zu verhindern, dass der Inhaber eines solchen Namens, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, oder eine öffentliche Einrichtung diesen Namen als entsprechende Domain verwenden kann, sofern

i) dem Domäneninhaber eine solche Verhaltensweise nachgewiesen werden kann; oder

ii) der Domänenname mindestens zwei Jahre lang ab der Registrierung nicht in einschlägiger Weise genutzt wurde; oder

iii) der Inhaber eines Domänennamens, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, oder der dem Namen einer öffentlichen Einrichtung entspricht, zu Beginn eines alternativen Streitbeilegungsverfahrens seine Absicht erklärt hat, diesen Domänennamen in einschlägiger Weise zu nutzen, dies jedoch innerhalb von sechs Monaten nach dem Beginn des Streitbeilegungsverfahrens nicht getan hat“.

Vorliegend hat sich die Beschwerdeführerin ausschließlich auf die zweite Fallkonstellation des Art. 21 Abs. 3 lit. b) ii) VO (EG) 874/2004 berufen und die unterlassene Benutzung in einschlägiger Weise während zwei Jahren ab Domainregistrierung geltend gemacht.

(b) Relevanter Zeitraum

Der relevante Zeitraum, in der die Nutzung der Domain in einschlägiger Weise stattgefunden haben muss, erstreckt sich über die zwei Jahre, die auf die Registrierung derselben am 20./21.08.2006 folgen. Diese Zweijahresfrist ist dementsprechend am 20./21.08.2008 abgelaufen.

(c) Nutzung in einschlägiger Weise

Nach Würdigung aller vorgelegten Unterlagen und vorgetragenen Argumente ist die Schiedskommission überzeugt davon, dass der Beschwerdegegner die verfahrensgegenständliche Domain <HOEFER.EU> entgegen der Beschwerde während des relevanten Zeitraums sehr wohl in einschlägiger Weise genutzt und damit nicht bösgläubig im Sinne des Art. 21 Abs. 1 lit. b) i.V.m. Abs. 3 lit. b) ii) VO (EG) Nr. 874/2004 registriert hat:

(i) Weiterleitung auf existierenden Webauftritt

Zunächst ist allerdings festzustellen, dass die bloße Behauptung des Beschwerdegegners, er habe die Domain zwischenzeitlich auf eine andere, existierende Webpräsenz weitergeleitet, keine Nutzung in einschlägiger Weise darstellt. Zwar erfordert die rechterhaltende Nutzung in einschlägiger Weise keine umfangreiche Internetpräsenz unter der Domain, insbesondere dann nicht, wenn es sich bei der Domain, wie vorliegend, um den Familiennamen des Domaininhabers und Beschwerdegegners handelt (vgl. ADR.eu Nr. 05231 – BOLTZE). Dementsprechend kann grundsätzlich auch bereits eine Nutzung der Domain zur Weiterleitung auf eine andere Website, welche sodann den Benutzungskriterien entspricht, ausreichen. Vorliegend ist der Beschwerdegegner jedoch den ihm obliegenden Nachweis schuldig geblieben, dass die behauptete Weiterleitung auch tatsächlich stattgefunden hat. Die Beschwerdeführerin hatte dies bestritten.

Auch ist die zum Nachweis des Parkings vorgelegte Platzhalterseite des Providers vom 28.04.2009 kein tauglicher Nachweis einer tatsächlichen, rechtzeitigen Nutzung in einschlägiger Weise. Dieser Ausdruck stammt unstreitig aus April 2009 und belegt daher lediglich ein Parken der Seite nach dem Ablauf des relevanten Zeitraums am 20./21.08.2008. Auch die Email des Providers vom 21.08.2006 ist entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners kein ausreichender Nachweis für ein tatsächlich erfolgtes „Parken“ ab Registrierung. Aus der Email (Ziffer 2) ergibt sich, dass neue Domains zwar auf eine Standardseite des Providers mit Webverzeichnis weitergeleitet werden. Diese Weiterleitung kann jedoch jederzeit durch den Domaininhaber geändert werden. Dies ist offensichtlich auch geschehen, da auf der Website zu einem späteren Zeitpunkt (am 10.08.2009) keinerlei Inhalt abrufbar war. Es ist offen geblieben, wann die Domain aus dem Parking Programm genommen wurde. Daher kann vorliegend auch offen bleiben, inwieweit das „Parken“ einer nicht generischen Domain überhaupt eine Nutzung in einschlägiger Weise darstellen kann, und unter welchen Umständen die Bösgläubigkeit beim Domainparking nicht aus anderen Gesichtspunkten gegeben wäre (Schaffung einer Verwechslungsgefahr zum Anlocken der Internetnutzer aus Gewinnstreben Art. 21. Abs. 3 lit. d) VO (EG) 874/2004, vgl. ADR.eu Nr. 02727 – STAEDTLER) oder dem Domaininhaber, der seine eu.Domain parkt, nicht schlicht das berechtigte Interesse an der Domain fehlt (vgl. ADR.eu Nr. 04526 – EMPRUNT, PLACEMENT sowie das Brüsseler Tribunal de commerce, Entscheidung vom 19.03.2009, Az. RG n A/8480/07, welches die vorbezeichnete ADR.eu Entscheidung bestätigt hat).

(ii) Nutzung in einschlägiger Weise durch Email-Korrespondenz

Nach Überzeugung der Schiedskommission hat der Beschwerdegegner jedoch anhand der vorgelegten Email-Korrespondenz hinreichend nachgewiesen, die Domain während der zwei Jahre ab Registrierung in einschlägiger Weise genutzt zu haben.

Die Verwendung einer Domain für die Abwicklung von Emailverkehr kann grundsätzlich eine Nutzung in einschlägiger Weise im Sinne der VO (EG) 874/2008 darstellen (vgl. ADR.eu Nr. 05208 – HAUG; ADR.eu Nr. 05450 – NOBILIA; vgl. auch Schafft, GRUR 2003, 664, 667). Allerdings muss der Beschwerdegegner die tatsächliche Verwendung für Email-Korrespondenz auch nachweisen. Hierfür ist regelmäßig die Vorlage entsprechender Korrespondenz erforderlich aber auch ausreichend.

Vorliegend hat der Beschwerdegegner insgesamt elf Emails aus dem Zeitraum zwischen dem 15.11.2006 und dem 28.04.2009 vorgelegt. Der relevante Zeitraum, für den eine Nutzung in einschlägiger Weise nachzuweisen ist, sind die zwei Jahre zwischen dem 20./21.08.2006 und dem 20./21.08.2008. Somit fallen nur folgende fünf Emails in den fraglichen Zeitraum: Zwei Emails vom 15.11.2006 („Testmail“ des Beschwerdegegners an einen Dritten „N.R.“ sowie dessen Antwort), zwei Emails vom 28.11.2007 (Anfrage von „N.R.“ an den Beschwerdegegner betreffend „Dokumentation...“ und die Antwort des Beschwerdegegners) sowie eine weitere Email vom 22.05.2008 von „N.R.“ an den Beschwerdegegner (Anfrage zu einem technischen Computerproblem).

Der Beschwerdeführerin ist darin zuzustimmen, dass diese Nachweise keine intensive Email-Korrespondenz über zwei Jahre hinweg belegen, zumal auch die vorgelegte Mailkonfiguration vorgelegte mit insgesamt acht aufgeführten Email-Adressen unter <HOEFER.EU> außer Betracht bleiben muss. Dieses Dokument belegt lediglich die Einrichtung von Email-Adressen am 24.08.2009 und damit nach Ablauf der Zweijahresfrist. Auch weist die Beschwerdeführerin zu Recht darauf hin, dass die vorbezeichneten fünf Emails zwischen dem Beschwerdegegner und einer einzigen anderen Person ausgetauscht wurden, wobei die ersten beiden Emails „Testmails“ sind.

Allerdings sieht die Schiedskommission diesen Emailverkehr als ausreichend an, eine Nutzung in einschlägiger Weise zu belegen. Hierbei ist zu beachten, dass die Anforderungen, die an die Nutzungshandlung zu stellen sind, um die Qualität der Nutzung in einschlägiger Weise zu bejahen, nicht zu hoch angesetzt werden dürfen. Vielmehr ist Art. 21 Abs. 3 lit. b) ii) VO (EG) 874/2004, wie die Beschwerdeführerin an anderer Stelle selbst hervorhebt, eng auszulegen. In der Tat handelt sich um eine Ausnahmevorschrift, die geeignet ist, unmittelbar in eine durch den Domaininhaber rechtmäßig erworbene Rechtsposition einzugreifen (so ADR.eu Nr. 05231 – BOLTZE). Die in Rede stehenden fünf Emails belegen unstreitig die tatsächliche Nutzung der Domain für Korrespondenz des Beschwerdegegners über einen Zeitraum vom 15.11.2006 bis zum 22.05.2008 aus verschiedenen Anlässen („Testmail“ sowie Anfragen an den Beschwerdegegner betreffend „Dokumentation...“ zu einem technischen Computerproblem). Die Feststellung, ob hierin eine Nutzung in einschlägiger Weise zu sehen ist, darf nicht nur aufgrund von abstrakten und generellen, rein quantitativen Maßstäben getroffen werden. Daher greift das Argument der Beschwerde auch nicht durch, für eine Nutzung in einschlägiger Weise sei zu verlangen, dass im relevanten Zeitraum Hunderte von Emails ein- und ausgegangen sein müssen. Ein derartiges quantitatives Erfordernis ist dem Tatbestand nicht zu entnehmen.

Auf die weitere Frage, ob eine Nutzung durch weitere Emails nach dem 21.08.2008 (d.h. nach Ablauf der Benutzungsschonfrist des Art. 21 Abs. 3 lit. b) ii VO (EG) 874/2004 aber vor Beschwerdeerhebung und vor jeglichem Hinweis auf eine mögliche Beschwerde), trotz des Fehlens ausdrücklicher Regelungen in der VO (EG) 874/2004 zur Heilung eines Benutzungsmangels bzw. zu einem etwaigen Heilungsausschluss (vgl. Art. 51 Abs. 1 lit. a) Satz 2 und Satz 3 VO (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke) rechtserhaltend sein kann, kommt es daher nicht mehr an.

Da vorliegend bereits der objektive Tatbestand (zweijährige Nichtbenutzung) nicht erfüllt ist, kann auch die weitere Frage offen bleiben, ob das Regelbeispiel des Art. 21 Abs. 3 lit. b) ii VO (EG) 874/2004 in subjektiver Hinsicht zusätzlich noch eine Behinderungsabsicht erfordert. In der Tat spricht der Wortlaut des Art. 21 Abs. 3 lit. b) VO 874/2004 für diese Annahme, denn er erfordert die (subjektive) Zielrichtung des Domaininhabers, durch die Registrierung zu verhindern („um zu verhindern“), dass der Inhaber eines solchen Namens diesen Namen als entsprechende Domain verwenden kann. Demgegenüber wird im deutschen Schrifttum vertreten, diese Norm sei dahingehend auszulegen, dass nach zweijähriger Nichtbenutzung ab Registrierung eine widerlegbare (Eichelberger, K&R 2007, 453, 456 f.) bzw. unwiderlegbare (Bettinger, WRP 2006, 548, 560; Müller, GRUR Int 2009, 953, 958 ff.) Vermutung für eine Registrierung in Behinderungsabsicht streite (vgl. auch ADR.eu Nr. 05365 – YOKOHAMA). Hierbei wird in systematischer Hinsicht darauf hingewiesen, die Domainregistrierung in Behinderungsabsicht (gemäß Art. 21 Abs. 3 lit. b) VO 874/2004 erster Halbsatz) sei bereits für sich genommen spekulativ oder missbräuchlich. Auf die zusätzliche, objektive Frage der (unterlassenen) Nutzung der Domain komme es daher nicht mehr an, da Art. 21 Abs. 3 lit. b) ii) VO 874/2004 über den Widerruf der Domain hinaus auch nicht etwa den Weg für schärfere Sanktionen, die ihrerseits eine Verschärfung der Tatbestandsvoraussetzungen rechtfertigen würden, eröffne. Daher sei es systemwidrig, den Widerruf der Domain an die zusätzliche, objektive Voraussetzung der zweijährigen Nichtbenutzung ab Registrierung zu knüpfen (auch die Schiedskommissionen in den beiden bisher zu Art. 21 Abs. 3 lit. b) ii) VO 874/2004 entschiedenen Fällen - ADR.eu Nr. 05231 – BOLTZE und Nr. 05208 – HAUG gehen stillschweigend davon aus, es sei kein zusätzliches, subjektives Tatbestandsmerkmal erforderlich; allerdings fordern die Schiedskommissionen in ADR.eu Nr. 05450 – NOBILIA und ADR.eu 05266 – PRECITEC eine ausdrückliche Feststellung der Bösgläubigkeit zusätzlich zur Erfüllung der objektiven Tatbestandsmerkmale unter Berufung auf die französische und englische Fassung der VO 874/2004; vgl. auch: Scheunemann, Die .eu-Domain, Nomos 2008, zugl. Münster (Westf.), Univ. Diss.).

ENTSCHEIDUNG

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

die Beschwerde abgewiesen wird.

PANELISTS

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

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2009-12-16

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

The Complainant in this ADR.eu proceedings is a German partnership of patent attorneys which is the registered owner amongst others of the Community Trademark “HOEFER” (wordmark), registered with priority as of 14.10.2004. The Respondent, Mr. Höfer, is a private person having registered the disputed domain name within the sunrise period on 20/21 August 2006.

Complainant has requested the transfer of the disputed domain name <HOEFER.EU> basing the request on an alleged bad faith registration. It argues that the domain name was identical with its trademark rights and further business identifiers and that the domain name was registered in bad faith as it has not been used in a relevant way for at least two years from the date of its registration (Art. 21 (3) lit. b) ii) of Regulation (EC) No 874/2004).

Respondent claims its legitimate rights and interest in the disputed domain name <HOEFER.EU> and asserts that contrary to the Claimant's allegations he has been using it in a relevant way since its registration. In order to substantiate his position he has filed (upon request of the panel with non-standard communication) five emails exchanged within the relevant time frame between his account on […]@hoefer.eu and a third person regarding different issues (test-email, request for information on a technical problem etc.). In addition he filed further emails dated, however, after 20/21 August 2008.

The Panel held:

(1) The domain name <HOEFER.EU> is identical to the trademark HOEFER in the sense of Art. 21 (1) of Regulation (EC) No 874/2004.

(2) The Complainant failed to prove Respondent’s bad faith when registering the disputed domain name. The Panel rather finds that the Respondent has used his domain name in a relevant way within the two years followwing the date of its registration (i.e. between 20/21 August 2006 and 20/21 August 2008) according to Art. 21 (3) lit. b) ii) of Regulation (EC) No 874/2004. These findings are based on the following considerations:

(a) The Panel did not decide on the question whether parking a domain name may constitute relevant use in the sense of Art. 21 (3) lit. b) ii) of Regulation (EC) No 874/2004 as the Respondent did not file any evidence to substantiate his allegations of an effective parking of the disputed domain name within the relevant time frame.

(b) However, the Panel accepts the aforementioned five emails exchanged within the relevant time frame as sufficient proof of such relevant use. In the Panel’s view Art. 21 (3) lit. b) ii) of Regulation (EC) No 874/2004 has to be interpreted in a strict way as it encroaches upon the domain holder’s legally acquired position as legitimate domain name owner. As it has already been stated in ADR.eu decision nos. 05208 – HAUG and 05450 – NOBILIA, the use of a domain name for email correspondence may constitute relevant use of the domain name. In addition, it has to be taken into account that the relevant circumstances in which use of a domain name may be regarded as relevant cannot be shown to exist solely by reference to general, abstract data like the number of emails sent and received.

(c) As the Complainant had already failed to prove the objective conditions of Art. 21 (3) lit. b) ii) of Regulation (EC) No 874/2004, i. e. non use for two years from the date of its registration, the Panel does not pronounce itself as to the question whether it is sufficient for the complaint to be successful that the Complainant proves non use of the disputed domain name for two years from the date of its registration or whether he must additionally prove further subjective conditions (i.e. registration “in order to prevent” the Complainant from reflecting this name in a corresponding domain name). This question is in fact disputed among commentators and Panels (see different quotes in the present decision).

For all the foregoing reasons, in accordance with Paragraphs B12 (b) and (c) of the Rules, the Panel orders that the Complaint is Denied.