Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-005543

Case number	**CAC-ADREU-005543**
Time of filing	**2009-11-30 09:05:49**
Domain names	**europay.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**MasterCard Europe SPRL**

Respondent

Organization / Name	**Lea Suter**

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

Der Schiedskommission sind hinsichtlich des streitigen Domainnamens keine anderen anhängigen und/oder entschiedene Verfahren bekannt.

SACHLAGE

Der nachfolgenden Entscheidung liegt eine Beschwerde der Firma MasterCard Europe SPRL, einer nach belgischem Recht gegründete Gesellschaft mit eingetragenem Firmensitz in Chaussée de Tervuren 198A, 1410 Waterloo (Belgien) zugrunde. Sie richtet sich gegen die Registrierung der Domain europay.eu durch die Beschwerdegegnerin.

Bis 2002 hat die Beschwerdeführerin Aktivitäten unter der Bezeichnung "Europay" vollzogen. Die Beschwerdeführerin ist ferner Inhaberin zweier Benelux-Markenregistrierungen (Nummern 460547 und 506193) betreffend das „EUROPAY"-Zeichen, registriert in Nizza-Klasse 36 (für Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Dienstleistungen in Bezug auf Zahlungsgeschäfte) seit dem 6. April 1989 (für die Benelux-Marke Nr. 460547) und dem 20. Dezember 1991 (für die Benelux-Marke Nr. 506193); sowie einer internationalen Markenregistrierung (Nr. 643424) für das Zeichen „EUROPAY: THE THINKING BEHIND EVERY GREAT BANK", registriert in Nizza-Klassen 9 (für Magnetstreifenkarten), 16 (für Bankkarten) und 36 (für Bankdienstleistungen) seit dem 6. September 1995.

Die Beschwerdegegnerin betreibt unter der streitgegenständlichen Domain derzeit eine Betaversion einer freien Shopping-Plattform. Sie trägt gegenüber den von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Markenrechten im Kern vor, dass diese dem Verfall wegen Nichtbenutzung nach § 25 MarkenG, § 125 b MarkenG und Art. 50 GMV unterlägen und daher keine Rechte der Beschwerdeführerin an der streitgegenständlichen Domain begründen könnten.

A. BESCHWERDEFÜHRER

1. TATSÄCHLICHE BESCHWERDEGRÜNDE

1. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass sie bis 2002 ihre Aktivitäten im Bereich von Finanzdienstleistungen unter den Firmen- und Handelsnamen „Europay" und „Europay International" durchgeführt habe. In dieser Hinsicht beziehe sich die

Banque-carrefour des Entreprises (BCE) noch heute auf MasterCard Europe SPRL, indem sie den Suchbegriff „Europay" oder „Europay International" in die Suchmaschine einbaute, welche mit ihrer Onlinedatenbank verbunden ist. Wenn ein ähnlicher Suchbegriff in bekannte Suchmaschinen (wie Google) oder Onlinewörterbücher (wie Wikipedia) eingegeben wird, könne man ähnliche Hinweise auf die Beschwerdeführerin auffinden.

Die Beschwerdeführerin und/oder ihre Konzerngesellschaften seien auch formelle und materielle Eigentümer mehrerer dinglicher Rechte an dem Kennzeichen „EUROPAY". Die Beschwerdeführerin sei Inhaberin zweier Benelux-Markenregistrierungen (Nummern 460547 und 506193) betreffend das „EUROPAY"-Zeichen, registriert in Nizza-Klasse 36 (für Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Dienstleistungen in Bezug auf Zahlungsgeschäfte) seit dem 6. April 1989 (für die Benelux-Marke Nr. 460547) und dem 20. Dezember 1991 (für die Benelux-Marke Nr. 506193); sowie einer internationalen Markenregistrierung (Nr. 643424) für das Zeichen „EUROPAY: THE THINKING BEHIND EVERY GREAT BANK", registriert in Nizza-Klassen 9 (für Magnetstreifenkarten), 16 (für Bankkarten) und 36 (für Bankdienstleistungen) seit dem 6. September 1995. Zudem haben die Beschwerdeführerin und/oder ihre Konzerngesellschaften eine Anzahl von Domainnamen registriert, die aus dem Kennzeichen „EUROPAY" bestehen, darunter „europay.com" und „Europay.be".

Für die Zwecke dieser Beschwerde solle indes nur Bezug genommen werden auf die Benelux-Marke mit Eintragungs-Nr. 460547 für die „EUROPAY"-Wortmarke, da diese Markeneintragung nach Auffassung der Beschwerdeführerin schon in sich ausreichend sei, ein „früheres Recht" zu begründen.

Die Beschwerdeführerin trägt ferner vor, dass sie von der Beschwerdegegnerin vor Einreichung der Beschwerde informiert wurde, dass sie - die Beschwerdegegnerin - diesen Domainnamen durch eine Onlineauktion am 5. August 2009 erhalten habe.

Die Beschwerdeführerin bezweifelt, dass die Beschwerdegegnerin - wie von dieser behauptet - in direktem Zusammenhang mit einer deutschen Gesellschaft steht, welche sich im Softwaregeschäft betätigen soll. Sämtliche von der Beschwerdegegnerin in diesem Zusammenhang erhobenen Argumente seien daher unbegründet und nicht zu berücksichtigen.

Zur Zeit der Beschwerdeerhebung wurde nach Einlassung der Beschwerdeführerin der Domainname nicht benutzt. Aus der Korrespondenz der Beschwerdeführerin mit der Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin erfahren, dass die Beschwerdegegnerin vorgeblich ins Auge gefasst hatte, den Domainnamen mit einer Internetauktionsplattform zu verbinden, welche jedoch nicht „Europay", sondern „Ay-Platform" genannt werden sollte.

Ferner wurde die Beschwerdeführerin vor Einleitung des Verfahrens auch über die Tatsache informiert, dass die Beschwerdegegnerin am 6. August 2009. d.h. einen Tag, nachdem sie vorgeblich den Domainnamen durch die oben genannte Onlineauktion erworben hat, eine Anmeldung für die Registrierung einer Gemeinschaftsmarke für „EUROPAY.EU WEBSHOP" für die Nizza-Klassen 35, 38 und 45 eingereicht hat. Zur Zeit der Beschwerdeerhebung war diese Markenanmeldung noch anhängig. Die Beschwerdeführerin behalte sich in dieser Hinsicht aber alle ihre Rechte vor, insbesondere hinsichtlich der Einleitung eines Widerspruchsverfahrens vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (welches nur nach Veröffentlichung dieser Anmeldung möglich ist).

Am 26. August 2009 haben die Bevollmächtigten der Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin eine erste Aufforderung zukommen lassen, den Domainnamen auf die Beschwerdeführerin zu übertragen wegen seines rechtsverletzenden Charakters, wie nachfolgend weiter dargelegt.

Die Beschwerdegegnerin antwortete auf diese erste Anfrage mit E-Mail vom 28. August 2009 und brachte - so die Beschwerdeführerin - einige angebliche Gründe für die Registrierung des Domainnamens vor. Die Beschwerdegegnerin forderte zusätzliche Informationen von der Beschwerdeführerin, welche die Bevollmächtigten der Beschwerdeführerin in einer E-Mail vom 31. August 2009 umgehend zur Verfügung stellten.

In ihrer Reaktion vom 4. September 2009 bat die Beschwerdegegnerin um zwei Wochen Bedenkzeit, um ihre Rechtsposition weiter einschätzen zu können und erklärte, dass sie den „status quo" (d.h. die Nichtbenutzung) des Domainnamens

aufrechterhalten würde; sie fragte zudem an, ob die Beschwerdeführerin bereit sei, die Kosten zu ersetzen, welcher der Beschwerdegegnerin für die Beschaffung des Domainnamens durch die oben genannte Auktion entstanden seien, sowie sämtlicher Rechtsverfolgungskosten für die Einschätzung ihrer Rechtsposition.

Am selben Tag antworteten die Bevollmächtigten der Beschwerdeführerin auf die Anfrage der Beschwerdegegnerin und drängten sie, nun umgehend tätig zu werden. Die Bevollmächtigten der Beschwerdeführerin stellten klar, dass die Beschwerdeführerin grundsätzlich nicht gewillt sei, irgendwelche Gebühren für die Übertragung des Domainnamens zu zahlen und dass jede Forderung dahingehend als weiterer Beweis dafür verstanden werden könne, dass die Beschwerdegegnerin den Domainnamen bösgläubig gemäß Art. 21.3(a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktionen der Domäne oberster Stufe „.eu“ und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung („Verordnung (EG) Nr. 874/2004”) registriert oder benutzt hat.

Die Beschwerdegegnerin antwortete auf diese E-Mail am 8. September 2009 und wiederholte, warum sie angeblich den Domainnamen registriert habe und forderte nochmals Zahlung für jedwelche Übertragung des Domainnamens. Die Beschwerdegegnerin erklärte auch deutlich: „Of course we do not want to infringe exclusive rights of a third party on this domain name, and we are ready to give up the development of our creative ideas embodied in this domain name if we know we would infringe such exclusive rights.“, auf deutsch etwa „Natürlich wollen wir nicht ausschließliche Rechte Dritter an diesem Domainnamen verletzen, und wir sind bereit, die Entwicklung unserer in diesem Domainnamen verkörperten kreativen Ideen aufzugeben, wenn wir wüssten, dass wir solche ausschließlichen Rechte verletzen würden.“ Die Beschwerdegegnerin forderte erneut eine zusätzliche Frist von zwei bis drei Wochen, um ihre Rechtsposition weiter zu klären.

Trotz der eindeutigen Aufforderung der Beschwerdeführerin, den anhängigen Streit zwischen den Parteien im Rahmen einer Telefonkonferenz zu klären, antwortete die Beschwerdegegnerin, indem sie um weitere zwei oder drei Monate „timeout free of any kind of threats and costs“ (auf Deutsch etwa „Auszeit frei von jeder Art von Bedrohung und Kosten“) bat.

In ihrer letzten E-Mail vom 28. September 2009 erwähnte die Beschwerdegegnerin, dass sie erst vor einigen Tagen Rechtsrat zu dieser Angelegenheit angefragt habe und dass sie in der Zwischenzeit keinen Grund sehe, der Forderung der Beschwerdeführerin zu genügen. Sie wiederholte erneut, dass sie sich in Kürze mit einer endgültigen Position zur Sache zurückmelden werde.

Seitdem hat die Beschwerdeführerin eigenem Bekunden nach keinerlei weitere Reaktion von der Beschwerdegegnerin erhalten. Die Beschwerdeführerin ist nicht gewillt, der Beschwerdegegnerin Geld zu zahlen, um den Domainnamen wiederzuerlangen, den die Beschwerdegegnerin niemals in ihrem Namen hätte registrieren lassen dürfen, wenn sie ordnungsgemäß die früheren Rechte der Beschwerdeführerin in dieser Hinsicht berücksichtigt hätte.

B. BESCHWERDEGEGNER

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen und festzustellen, dass das Verfahren mutwillig angestrengt worden ist.

Im Rahmen der Beschwerdeerwiderung führt die Beschwerdegegnerin - gekürzt um die Beweisantritte - folgendes aus:

"Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, dass die Registrierung der streitgegenständlichen Domainnamen spekulativ oder missbräuchlich erfolgt ist, und die Übertragung des Domainnamens beantragt, setzte dieses unter Anwendung der Bestimmung des Artikels 21 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 voraus, dass der

1. streitgegenständliche Domainname mit einem Namen, für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, identisch ist oder diesem verwirrend ähnelt und

2. der Domaininhaber selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Domainnamen geltend machen kann oder

3. dieser in böser Absicht registriert oder benutzt ist.

a) Kein gültiges Recht der Beschwerdeführerin an dem Kennzeichen „europay“

Die Voraussetzungen nach Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 liegen weder singulär noch kumulativ vor. Zunächst ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin sich nicht an dem für die Einführung der Top Level Domain .eu eingerichteten Sunrise Periode beteiligt hat. Dieses lässt den Rückschluss zu, dass die angeblich seit 1989 bestehenden Markenrechte der Beschwerdeführerin nicht innerhalb der Nutzungsschonfrist beendet worden sind und die Beschwerdeführerin selbst auch bei der Einführung der Top Level Domain .eu keinerlei Interesse an der Internetdomain europay.eu hatte oder geltend gemacht hat.

In dem Verfahren der Sunriseperiode hat die Beschwerdeführerin nicht über die erforderlichen Nachweise verfügt und diese daher auch nicht eingereicht.

Die Domain wurde in der Sunrisephase der Firma Servicios para Medios de Pago, S.A. zugeteilt.

Auch im hiesigen ADR-Verfahren unterliegen die Parteien der prozessualen Wahrheitspflicht. Die Beschwerdeführerin behauptet unter Berufung auf andere Domainnamen, insbesondere „europay.com“ und „europay.de“ eine umfassende Nutzung der Marke. Dieses ist unzutreffend.

Es wird ausdrücklich bestritten, dass die Beschwerdeführerin ihre Markenrechte innerhalb der Nutzungsschonfristen überhaupt ausgeübt hat. Die bloße Registrierung von Domainnamen ohne hinterlegten Inhalt stellt keine Nutzung der Marke dar.

Die Beschwerdeführerin ist bloße Inhaberin der Domain „europay.com“.

Die Internetseite wurde seit dem 25. November 2002 (!) nicht mehr aktualisiert.

Die Archive der „waybackmachine“ sind unbestechliche und von den Webseitenbetreibern nicht beeinflussbare Momentaufnahmen und umfassen nahezu alle jemals publizierten Webseiten und deren historische Inhalte.

Die Markennutzung „europay“ wurde von der Beschwerdeführerin am 25.11.2002 d.h. vor mehr als 7 – in Worten sieben – Jahren aufgegeben.

In dem letzten archivierten Eintrag lautet die Erklärung der Beschwerdeführerin:

„ Europay has now become MasterCard Europe and a fully integrated part of the MasterCard global family. All of the europay.com services have been transferred to our new website mastercardeurope.com.“

[Übersetzung:

„Europay wurde nun MasterCard Europe und ein vollständig integrierter Bestandteil der globalen MasterCard Familie. Alle Dienstleistungen von europay.com wurden auf unsere neue Webseite mastercardeurope.com überführt.“]

Die Aufgabe der Markennutzung „europay“ durch die Beschwerdeführerin und ihre Muttergesellschaft ist seit 2002 erkennbar endgültig.

Die Muttergesellschaft der Beschwerdeführerin gibt mit Stand Januar 2008 – Update der Seite 2010 - die Liste sämtlicher in

Benutzung befindlicher Marken – und Warenzeichen mit.

Die Marke „europay“ wird weder aufgeführt noch benutzt.

Die Domain europay.com ist nicht mit einem Inhaltsserver konnektiert und nicht abrufbar.

Die Internetdomain „europay.com“ befindet sich nach einer einfachen Auswertung über www.websiteoutlook.com/www.europay.com auf dem Pagerank 4.450.051. und verfügt über keinen Trafik.

Gleiches gilt für angeblich „intensive Nutzung“ der Marke europay über die Domain europay.de, europay.be oder europay.com.

Seit dem 27. November 2001, d.h. seit mehr als 8 – in Worten acht – Jahren ist über die Domain www.europay.de nur der Hinweis „Under Construction“ abrufbar. Es ist jedoch kein Hinweis der Beschwerdeführerin auf ihre Marke europay, sondern eine Werbeanzeige der Firma VeriSign.

Auch die Domain europay.de ist nicht mit einem Inhaltsserver konnektiert und nicht abrufbar.

Auch die Domain der Beschwerdeführerin www.europay.be, das heißt in ihrem Sitzland, ist ohne Inhalt. Auf dieser Seite ist auch in allen Internetarchiven keine Aktivität der Nutzung erkennbar. Die Domain www.europay.be wurde von der Beschwerdeführerin in den letzten 10 Jahren nicht genutzt.

Die Beschwerdeführerin selbst trägt auch keinerlei Nutzung der Marke „europay“ vor. Die angeblich von Drittunternehmen vorgenommenen Verlinkungen weisen auf die inhaltsleeren Seiten europay.com, europay.de, europay.be. Dieses ist keine Nutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr.

Die Markenrechte der Beschwerdeführerin unterliegen dem Verfall wegen Nichtbenutzung nach § 25 MarkenG, § 125 b MarkenG und Art. 50 GMV und können daher keine Rechte der Beschwerdeführerin an der streitgegenständlichen Domain begründen. Die Marke europay wird seit mehr als 7 Jahren nicht mehr im Sinne von § 26 MarkenG genutzt. Die von der Beschwerdeführerin behaupteten „Nutzungen“ der Marke durch behauptete Widerspruchsverfahren betreffen die Bezeichnung „europay“ stellen KEINE Nutzungen der Marke dar.

(vgl. EuGH GRUR 2003, 425,427 (Ansul/Ajax); EuGH GRUR Int. 2003,456, 458 (Nr.37) HIWATT; GRUR int 2003, 763,766 (Nr 39) Cocoon m.w.N)

Ausdrücklich wird die Einrede nach § 25 Absatz 2 MarkenG bzw. Art. 50 MarkenG, bzw. BMG Art. 5 [in der seit dem 01.01.1996 geltenden Fassung zur Umsetzung der Richtlinie 89/104/EWG]erhoben.

Die Beschwerdeführerin hat erkennbar und bestärkt durch ihre eigenen Erklärungen die Nutzung der Marke europay für einen Zeitraum von mehr als 5 Jahre, nämlich seit mindestens 7 – in Worten sieben – Jahren bis zum heutigen Tage eingestellt. Auch eine Wiederaufnahme der Nutzung ist der Beschwerdeführerin nicht mehr rechtserhaltend möglich.

Diese Einrede ist im Schiedsverfahren zu beachten, da das eigene, betroffene Recht der Beschwerdeführerin im Sinne der EU-Verordnung 874/2004 und auch nach dem Beneluxmarkengesetz (BMG) nicht besteht.

[vgl. EuGH GRUR 2003, 425 Ansul/Ajax m.w.N]

Im Übrigen kommt der nationalen Entscheidung über die Eintragung einer Marke, hier der Wortmarke „europay“ keinerlei Bindungswirkung zu. Die von der Beschwerdeführerin gegenteilig geäußerte Rechtsauffassung ist abwegig.

Wie der Verletzungsrichter im Verfahren vor den staatlichen Gerichten ist auch das Schiedsgericht an den Bestand der Markeneintragungen nicht gebunden, insbesondere dann nicht, wenn Hinweise vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die Marke des Beschwerdeführers bösgläubig erworben wurde, nicht verwendet wurde und wegen des Vorliegens von absoluten Schutzhindernissen auch nicht eintragungsfähig wäre, folglich die Berufung auf das angeblich erworbene Zeichenrecht die unlautere Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung gegenüber dem Beschwerdegegner darstellt.

[Vgl. ständige Entscheidungspraxis des ADR-Schiedsgerichtes seit der Entscheidung 00283 „lastminute.eu“ 8. Erwägungsgrund zur Marken Richtlinie (GMV); EuGH GRUR 2003, 425,427 (Nr.36) (Ansul/Ajax); EuGH GRUR Int. 2003,456, 458 (Nr.37) HIWATT; GRUR int 2003, 763,766 (Nr. 39) Cocoon m.w.N)]

Die einzigen nachweisbaren Nutzungen des Begriffes „europay“ stammen NICHT von der Beschwerdeführerin.

Unter den Domainnamen europay.at, europay.ca, europay.cn, europay.cz, europay.dk, europay.es, europay.fi, europay.fr, europay.ie, europay.it, europay.lu, europay.nl, europay.pl, europay.ro ,europay.se europay.co.uk oder europay.us findet sich kein Hinweis auf eine Markennutzung durch die Beschwerdeführerin.

Im Einzelnen:

Die Domain „europay.at“ verweist auf ein IT-Unternehmen mit dem Namen SPIRIT.ORG. Es findet sich selbstverständlich kein Hinweis auf die Beschwerdeführerin.

Die Domain „europay.net“ ist ebenfalls nicht für die Beschwerdeführerin registriert, sondern für eine Firma Network Solutions, LLC

Unter der Domain europay.in findet sich ebenfalls kein Hinweis auf die Beschwerdeführerin, sondern eine Verweisung auf eine Marketingfirma mit der Firmierung Euro Pay Inc.

Unter der Domain europay.ch findet sich in der Tat ein Hinweis auf Digitale Online Zahlungssysteme. Selbstverständlich jedoch nicht im Zusammenhang mit der Beschwerdeführerin und ihrer verfallenen Kennzeichnung „europay“. Bei europay.ch handelt es sich um ein privates Portal zu digitalen Online- Zahlungssystemen.

Auch unter den Domainnamen europay.fr, europay.cn oder europay.us findet sich kein Hinweis auf eine Markennutzung durch die Beschwerdeführerin.

Die Beweislast liegt bei der Beschwerdeführerin. Die Beweise sind nicht mit der Beschwerdeschrift vorgelegt worden. Ein Beweisantritt durch bloßen Sachvortrag oder Glaubhaftmachung auch in einem nicht nachzulassenden Schriftsatz für die Beschwerdeführerin ist unzulässig.

[vgl. Ströbele / Hacker Markengesetz 8. Auflage § 25 Rz.23 m.w.N]

Bereits mit der Beschwerdeschrift trägt die Beschwerdeführerin vor, dass ihr bewusst ist, dass die Markenbezeichnung „europay“ nicht genutzt wird.

Da das Markenrecht der Beschwerdeführerin dem Verfall unterliegt, fehlt es bereits an einem Recht im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 874/2004.

Die Beschwerde ist alleine aus diesem Grunde bereits zurückzuweisen.

b) Nicht legitime Absichten der Beschwerdeführerin

Der Beschwerdeführerin ist der Verfall der Marke „europay“ bekannt. Mit dem ADR-Verfahren beabsichtigt die Beschwerdeführerin unter Berufung auf ein nur noch förmliches „Markenrecht“ die Sperrung der Domain europay.eu zu erreichen, ohne eigene Nutzungsabsichten zu haben. Dieses trägt die Beschwerdeführerin selbst vor!

In der Anlage 11 zur Beschwerdeschrift heißt es in einer Email der Beschwerdeführerin an einen Mitarbeiter der Beschwerdeführerin und an den Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin:

„I believe indeed that it is important for MasterCard to obtain the domain name europay.eu, if not for use, at least to prevent third parties from obtaining it. This said, as you know, Europay is one the older MCE brands that is not actively used by MasterCard anymore…….“

Aus der von der Beschwerdeführerin selbst vorgelegten Email geht eindeutig hervor, dass der Beschwerdeführerin bewusst ist, dass das Zeichen „europay“ nicht mehr als Marke benutzt wird und dass unter Berufung auf ein Scheinrecht das ADR-Verfahren missbraucht werden soll, um die Domain europay.eu für Dritte zu sperren, ohne eine eigene Nutzungsabsicht zu haben.

Die von der Beschwerdeführerin mit dem alternativen Streitbeilegungsverfahren beabsichtigte Sperrung der Domain „europay.eu“ ist unredlich, rechtswidrig, wettbewerbswidrig und verstößt auch gegen die Richtlinie 874/2004. Da die Beschwerdeführerin die zur Unzulässigkeit der eigenen Beschwerde führenden Tatsachen und Umstände selbst mitteilt, ist die Beschwerde bereits unschlüssig und muss alleine nach eigenem Vortrag der Beschwerdeführerin zurückgewiesen werden.

c) Die Bezeichnung „europay“ ist ein generischer Begriff

Er setzt sich auf den ersten Blick zusammen aus den Begriffen „euro“ und „pay“.

Bei einer einfachen Suchmaschinenabfrage bei google zu dem Begriff europay finden sich innerhalb von 0,33 Sekunden etwa 1.490.000 Einträge für die verschiedenen Verwendungen des Begriffes „europay“.

Bezeichnenderweise wird dieser Begriff in erster Linie für den Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten und ansonsten allgemein beschreibend für Bezahlungen oder Bezahlsysteme mit der Währung Euro eingesetzt.

Die von der Beschwerdeführerin angeführte Bezeichnung „europay“ ist ein generischer Begriff, der für die von der Beschwerdeführerin geschützten Finanzdienstleistungen der internationalen Klasse 30 ein glatt beschreibender Begriff ist.

Die Dienstleistungen der verfallenen Marke der Beschwerdeführerin werden durch den Markenbegriff „europay“ vollständig beschrieben. Ein Herkunftshinweis auf die Beschwerdeführerin ist ausgeschlossen.

[vgl. ADR- Entscheidung 00453 „WEB“]

Die Beschwerdeführerin hat auch keinerlei Nachweise in validierter Form für das hiesige Verfahren erbracht, dass sie trotz des glatt beschreibenden Begriffes „europay“ für Finanzdienstleistungen durch Bekanntheit oder gar sehr große Bekanntheit ein sonstiges Zeichen erworben habe. Das Zeichen „europay“ ist überhaupt nicht unterscheidungskräftig in Bezug auf Waren und Dienstleistungen für die Klasse 30.

Es ist vielmehr festzustellen, dass der Begriff „europay“ von einer Vielzahl von Unternehmen – nicht jedoch von der Beschwerdeführerin- auch für die Klasse 30 „Finanzdienstleistungen“ genutzt wird:

c.1) Euro Pay Inc (Verwendung Seit 1999) : europay.in, europay.us, europayinc.com

c.2) Europay Austria GmbH (Verwendung in der Zeit 1980-2007)

c.3) Europay Consult GmbH: (Verwendung Seit 1995)

c.4) Europay Luxemburg: Handelsregister Nr. Luxemburg: B30764.

c.5) Olympia Europay: http://www.payphone.de/olympia_b.htm

c.6) A+EURO-PAY: http://www.euro-pay.hu

c.7) Europay BV über europay.nl

c.8) Bank Euro Pay: bankeuropay.com/

Es wurde bereits von der Beschwerdegegnerin dargelegt und bewiesen, dass die Marke von der Beschwerdeführerin überhaupt nicht verwendet wird und die Rechte dem Verfall unterliegen.

Eine sehr große Bekanntheit müsste die Beschwerdeführerin nachweisen mit einem Grad der Bekanntheit von wenigstens 45 – 60 % aller angesprochenen Verkehrskreise für die Dienstleistungen der Klasse 30 in der gesamten Europäischen Union. Dieses bedeutet für die von der Beschwerdeführerin reklamierten Waren und Dienstleistungen, die jedermann angehen und deren Produkte sich angeblich an jedermann in der Europäischen Union richten, eine Vorlage einer entsprechenden Verkehrsbefragung in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Hier fehlt es bereits im Ansatz im Vortrag der Beschwerdeführerin. Im Schiedsverfahren darf der Beschwerdeführerin hierzu kein Schriftsatznachlass gewährt werden.

Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin selbst erklärt, die Bezeichnung „europay“ nicht mehr für die Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen der Klasse 30 zu verwenden.

„ Europay has now become MasterCard Europe and a fully integrated part of the MasterCard global family. All of the europay.com services have been transferred to our new website mastercardeurope.com.“

Diese Erklärung hat die Beschwerdeführerin auch konsequent seit dem Jahre 2002 umgesetzt. Die Bezeichnung „Mastercard“ dürfte Verkehrsgeltung haben. Die Bezeichnung „europay“ hat der unternehmerischen Entscheidung der Beschwerdeführerin folgend keinerlei Bedeutung.

Da die Bezeichnung „europay“ beschreibend und generisch ist, steht die Registrierung und Benutzung der Domain grundsätzlich jedem und für jeden legalen Zweck frei, ohne dass es überhaupt eines Berechtigten Interesses der Registrierenden bedarf. Es wäre selbstverständlich auch der Handel mit dieser Domain uneingeschränkt zulässig.

[vgl.BGH Urteil vom 02.12.2004. I ZR 207/01. weltonline.de]

d) Legitimes Recht der Beschwerdegegnerin zur Registrierung der Domain europay.eu

Die Beschwerdeführerin hat weder dargelegt noch bewiesen, dass der Beschwerdegegnerin kein legitimiertes Recht an der Registrierung der Domain zusteht. Die Beschwerdeführerin trifft die volle Beweislast, nicht nur eine Darlegungslast, dass der Beschwerdegegnerin KEIN legitimes Recht zur Registrierung hat.

Die Beschwerdeführerin trägt selbst sämtliche Umstände vor, aus denen gerade hervorgeht, dass die Beschwerdegegnerin ein legitimes Recht hat, die Domain zu registrieren.

Das Recht, die Domainnamenskennung mit dem beschreibenden Bestandteil „europay“ zu benutzen und zu registrieren, steht der Beschwerdegegnerin sehr wohl und eindeutig zu.

aa) Recherche vor Teilnahme an der Internetauktion

Vor der Teilnahme an der Internetauktion hat die Beschwerdegegnerin mögliche Verwendungen der Bezeichnung „europay“ geprüft. Sie konnte keinerlei Nutzung, insbesondere durch die Beschwerdeführerin feststellen. Die Beschwerdeführerin trägt die fehlende Nutzung und das Fehlen jeglichen berechtigten Eigeninteresses an der Domain „europay“ selbst vor. Zur Vermeidung von Wiederholungen nehmen wir auf Vorstehendes Bezug.

bb) Markenanmeldung

Es ist absolut üblich und wegen der aktuellen Rechtsprechung auch ratsam, sich zunächst einen Domainnamen zu sichern und dann die beabsichtigte Ingebrauchnahme auch durch eine Markenanmeldung oder die Aufnahme des geschäftlichen Verkehrs zu untermauern.

Durch ihre Markenanmeldung unmittelbar nach Domainerwerb und vor der Einleitung des ADR-Verfahrens und vor der Kontaktaufnahme der Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin legitimiertes Recht an der Internetdomain „europay.eu“ dokumentiert. Sie hat ferner durch die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke am 06. August 2009 für das Zeichen „europay.eu webshop“ ihre Benutzungsabsicht dokumentiert und konkretisiert. Die Nutzungsschonfrist für Domainnamen „eu“ beträgt im übrigen zwei Jahre nach der jeweiligen Erstregistrierung. Aus der Markenanmeldung „europay.eu webshop“ ergibt sich ganz klar, dass hier keine Klassen- oder Dienstleistungskollisionen mit der nicht genutzten, beschreibenden und dem Verfall wegen Nichtbenutzung unterliegenden Marke der Beschwerdeführerin bestehen. Die zum Aktenzeichen 008477978 bei dem HABM zur Anmeldung eingereichte Marke umfasst die Klassen 35,38,45 und nicht die Klasse 30 der verfallenen Marke der Beschwerdeführerin.

Selbst bei Bestand des Markenrechtes der Beschwerdeführerin läge hier keine markenrechtliche Kollision vor.

Dieses ist auch unstreitig und wird von der Beschwerdeführerin selbst vorgetragen.

cc) Verwendung der Kürzel A.Y. im geschäftlichen Verkehr

Sofern die Beschwerdeführerin vortragen lässt, in den E-Mails habe die Beschwerdeführerin wahrheitswidrig ausgeführt, die Bezeichnung „ay“ würde von ihr nicht im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Datenbankplattformen verwendet werden, ist dieses nachweisbar unzutreffend.

Die Domain „europay“ besteht anders als bei der generischen Lesart auch aus den Bestandteilen:

„europ“ für Europa und „AY“ den Vornameninitialen des Mitgesellschafters der Beschwerdegegnerin Herrn A. Y. Bron.

Die Beschwerdegegnerin ist Gesellschafterin der AYBIT GmbH (Aybit SARL) (Aybit SAGL) (Aybit LTD LIAB & Co.) in Bern, Handelsregister CH-03.4040.162-2, Lentulusrain 7, 3007 Bern.

Die Gesellschaft wurde am 28.08.2007, d.h. lange vor der Registrierung der Internetdomain „europay.eu“ verwendet.

Der französische Staatsangehörige und Gesellschafter A. Y. Bron, Mitgesellschafter dieser Aybit GmbH, deren Gesellschafterin und Geschäftsführerin die Beschwerdegegnerin ist, verwendet für alle ihre Projekte die Kürzelbezeichnung „ay“. Hieraus ergibt sich bezogen auf den streitgegenständlichen Domainnamen „europAY“, wie von der Beschwerdeführerin selbst bereits vorgetragen, ein weiteres legitimes Recht der Beschwerdegegnerin.

Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass die Beschwerdegegnerin die Domain im Rahmen einer Internetauktion für 4.000,00 € gutgläubig erworben hat.

Auch an dieser Internetauktion hat sich die Beschwerdeführerin, deren angeblich wirtschaftliches Kernstück ihres geschäftlichen Handelns die nicht genutzte, verfallene Marke „europay“ mit glatt beschreibendem Charakter für Waren- und Dienstleistungen der Klasse 30 ist, ebenso wenig intensiv beteiligt wie an der Sunrisephase.

Vor Beginn des ADR-Verfahrens hatte die Beschwerdegegnerin sich mit der Beschwerdeführerin einigen wollen. Zum damaligen Zeitpunkt war das für die Internetdomain vorgesehene Projekt noch in einem frühen Stadium. Daher bot die Beschwerdegegnerin an, die Domain gegen Erstattung der Ersteigerungskosten auf die Beschwerdeführerin zu übertragen. Dieses lehnte diese kategorisch ab.

Nun ist die Beschwerdegegnerin nicht mehr bereit, die Domain zu übertragen, da die für das Projekt in Ausübung legitimer Interessen weiter fortgeschritten ist. Bei Domainerwerb und der Markenanmeldung und der Entwicklung des Projektes „europAy“ für Waren und Dienstleistungen der Klassen 35,38,45 lag selbstverständlich und von der Beschwerdeführerin weder vorgetragen, noch bewiesen keine Registrierung in böser Absicht vor.

Die vor dem ADR-Verfahren angekündigte, legitime Nutzung der Domain „europay“ hat begonnen.

Wie bereits ausgeführt, hat die Beschwerdegegnerin damit in mehrfacher Hinsicht ein legitimes Recht an der Registrierung der Internetdomain „europay“. Diese beabsichtigte vor dem ADR-Verfahren gegenüber der Beschwerdeführerin dokumentierte Nutzungsabsicht der Beschwerdegegnerin bezieht sich eindeutig NICHT auf Waren- und Dienstleistungen der

Klasse 30. Der Beschwerdeführerin steht selbst kein valides Recht im Sinne der Verordnung zu. Sie versucht rechtsmissbräuchlich eine Sperrung der Domain europay.eu zu erreichen, ohne selbst eine Nutzungsabsicht zu haben.

Die Beschwerde ist zurückzuweisen.

e) Feststellung der Mutwilligkeit der Beschwerdeführerin

Der Beschwerdeführerin und ihren Verfahrensbevollmächtigten war und ist der Verfall der eigenen Marke „europay“, die generische Eigenschaft des Begriffes, die redliche Absicht der Beschwerdegegnerin und die fehlende markenrechtliche Kollision bei Einleitung des Schiedsverfahrens positiv bekannt.

Auch das außergerichtliche Verhalten der Beschwerdeführerin ist unredlich. In positiver Kenntnis der Verfallreife der eigenen Marke „europay“, in positiver Kenntnis der sieben jahrelangen, bewussten Nichtnutzung der Bezeichnung „europay“ und in positiver Kenntnis der Nutzung des generischen Begriffs „europay“ auch für Finanzdienstleistungen durch andere Unternehmer lässt die Beschwerdeführerin eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung gegenüber der Beschwerdegegnerin aussprechen.

So schreibt der Mitarbeiter der Beschwerdeführerin:

"There is also uncertainty about whether a UDRP action would be successful, in view of the limited Trademark rights owned by MasterCard Europe in only one country and the fact that there are third parties who may have competing rights"

Alleine, dass die Beschwerdeführerin den entscheidend Sachverhalt verschleiert, zeigt die Absicht das ADR-Verfahren zu missbrauchen, um nicht existente Rechtspositionen durch zu setzen.

Die Beschwerde ist daher nicht nur zurückzuweisen, sondern es ist festzustellen, dass nach Ziffer 13 (H) der ADR-Regeln die Beschwerde bösgläubig angestrengt worden ist und dass die Beschwerde einen Missbrauch des Verfahrens darstellt.

Auf die Entscheidung 00453 „WEB“ nehmen wir nochmals ausdrücklich Bezug."

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

Gemäß Artikel 22 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 kann von jedermann ein alternatives Streitbeilegungsverfahren angestrengt werden, wenn die Registrierung eines Domainnamens spekulativ oder missbräuchlich im Sinne von Artikel 21 (EG) Nr. 874/2004 ist.

Voraussetzung für den geltend gemachten Übertragungsanspruch ist gem. Art. 21(1), 22(11) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 vom 28. April 2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktion der Domäne

oberster Stufe „eu“ und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung („VO 874/2004“), dass nach Überzeugung der Schiedskommission der antragsgegenständliche Domänenamen europay.eu („die Domain“) mit einer Bezeichnung identisch oder verwechselbar ähnlich ist, an der ein Recht nach nationalen oder gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen besteht und dass der Inhaber der Domain selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an dieser Domain geltend machen kann oder die Domain in böser Absicht registriert oder benutzt wird.

1. Identisches oder verwechselbar ähnliches Recht, Art.21(1), S. 1 VO 874/2004

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin zweier Benelux-Markenregistrierungen (Nummern 460547 und 506193) betreffend das „EUROPAY”-Zeichen, registriert in Nizza-Klasse 36 (für Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Dienstleistungen in Bezug auf Zahlungsgeschäfte) seit dem 6. April 1989 (für die Benelux-Marke Nr. 460547) und dem 20. Dezember 1991 (für die Benelux-Marke Nr. 506193); sowie einer internationalen Markenregistrierung (Nr. 643424) für das Zeichen „EUROPAY: THE THINKING BEHIND EVERY GREAT BANK”, registriert in Nizza-Klassen 9 (für Magnetstreifenkarten), 16 (für Bankkarten) und 36 (für Bankdienstleistungen) seit dem 6. September 1995 (vgl. Anlagen 5, 6 und 7). Für die Zwecke dieser Beschwerde („Beschwerde”) will die Beschwerdeführerin ausdrücklich nur Bezug nehmen auf die Benelux-Marke mit Eintragungs-Nr. 460547 für die „EUROPAY”-Wortmarke.

Die Beschwerdegegnerin trägt demgegenüber im Kern vor, die Markenrechte der Beschwerdeführerin unterlägen dem Verfall wegen Nichtbenutzung nach § 25 MarkenG, § 125 b MarkenG und Art. 50 GMV und könnten daher keine Rechte der Beschwerdeführerin an der streitgegenständlichen Domain begründen. Diese Argumentation ist nach Auffassung der Schiedskommission jedenfalls für das vorliegende ADR-Verfahren unerheblich, dennn es kann in einem solchen Eilverfahren nicht in der erforderlichen Tiefe geprüft werden, ob der Einwand der Nichtbenutzung einer Marke greift. Dies ist eine Aufgabe der nationalen staatlichen Gerichte. Verwehrt ist dem Schiedsgericht auch eine Prüfung des generischen Charakters der Marke. Wenn ein nationales Gericht eine Marke eingetragen hat, ist das Schiedsgericht an die Existenz einer solchen Marke grundsätzlich gebunden und hat der von deren Wirksamkeit auszugehen. Allenfalls im Rahmen der Erörterung, wie hoch die Kennzeichnungskraft einer solchen Marke ist, kann es damit auf den sprachlichen Charakter der streitgegenständlichen Marke ankommen.

An der klanglichen Identität des durch die früheren Rechte geschützten Zeichens mit dem Domainnamen bestehen keine Zweifel.

2. Recht oder berechtigtes Interesse, Art. 21(1) lit. (a) VO 874/2004

2.1 Ferner sehen die ADR-Regeln in Abschnitt B11(d) vor, dass der Beschwerdeführer den Nachweis für das Nichtbestehen eines Rechts oder berechtigten Interesses zu erbringen hat. Bei dem Nichtbestehen eines Rechts oder eines berechtigten Interesses handelt es sich jedoch um eine Negativtatsache, für die der Beschwerdeführer einen Nachweis streng genommen nicht führen kann. Ob ein Recht oder berechtigtes Interesse besteht, beurteilt sich in der Regel nach Umständen, die ausschließlich in der Sphäre des Domaininhabers liegen. Legt der Beschwerdeführer daher glaubhaft dar, dass sich aus den erkennbaren Umständen weder ein Recht noch ein berechtigtes Interesse des Domaininhabers ergibt, ist es in der Regel die Sache des Domaininhabers, entsprechende Fakten vorzutragen und ggf. Nachweise dafür vorzulegen (vgl. insoweit auch die ständige Spruchpraxis der WIPO Schiedskommissionen zur UDRP, z.B. WIPO Domain Name Decisions no. D2003-0455 – croatiaairlines.com und D2004-0110 – belupo.com).

Unter Anwendung dieser Grundsätze ist nach Auffassung der Schiedskommission ein berechtigtes Interesse der Beschwerdegegnerin an der Domain als gegeben anzusehen, wie sich aus nachfolgenden Erwägungen ergibt:

2.2 Auf ein eigenes Recht an „Europay“ beruft sich die Beschwerdegegnerin nicht.

2.3 Art. 21(2) VO 874/2004 zählt drei Fälle auf, in denen jedenfalls ein berechtigtes Interesse gem. Art. 21(1) lit. a VO 874/2004 vorliegt (Regelbeispiele).

2.4 Nach Auffassung der Schiedskommission sind die Voraussetzungen einer Nutzung in einer „fairen Weise“ i.S.v. Art. 21(2) lit. (c) VO 874/2004 vorliegend gegeben. Der Begriff der Nutzung "in fairer Weise“ ist, mangels einer Konkretisierung in den einschlägigen Vorschriften, ein unbestimmter Rechtsbegriff, dessen Verwirklichung nur im Einzelfall unter Würdigung sämtlicher Umstände beurteilt werden kann. Nach Auffassung der Schiedskommission sind dabei unter anderem der Zeitpunkt der Aufnahme der Nutzung, die Nutzungsdauer sowie die Art und der Umfang der Nutzung zu berücksichtigen.

Gemäß Abschnitt B7(a), S. 2 der ADR-Regeln steht es dabei im Ermessen der Schiedskommission, eigene Ermittlungen den Fall betreffend anstellen, wozu auch die Inaugenscheinnahme der unter der Domain vorgehaltenen Internetseiten gehört.

Zu beachten ist, daß sich die Marke der Beschwerdeführerin nur auf die Nizza-Klasse 36 (für Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Dienstleistungen in Bezug auf Zahlungsgeschäfte) bezieht. Nach eigenen Angaben der Beschwerdeführerin ist die Beschwerdegegnerin eine natürliche Person, die vorgeblich in direktem Zusammenhang mit einer deutschen Gesellschaft steht, welche sich im Softwaregeschäft betätigen soll. Zur Zeit der Beschwerdeerhebung wurde der Domainname nach Angaben der Beschwerdeführerin nicht benutzt. Aus der Korrespondenz der Beschwerdeführerin mit der Beschwerdegegnerin habe die Beschwerdeführerin erfahren, dass die Beschwerdegegnerin vorgeblich ins Auge gefasst hatte, den Domainnamen mit einer Internetauktionsplattform zu verbinden, welche jedoch nicht „Europay”, sonder „Ay-Platform” genannt werden sollte. In der Tat ist derzeit unter der streitgegenständlichen Adresse europay.eu eine solche Plattform zu finden. Diese Plattform hat keine erkennbaren Bezüge zum Bankengeschäft und sonstige Dienstleistungen aus der Nizza-Klasse 36; sie soll fungieren als „a free shopping platform targeted at promoting “Made in EU”-products and EU-Brands within the EU-countries.“. Auch sonst ist nichts dafür bekannt, daß die Beschwerdegegnerin im Banken/Geldsektor tätig gewesen ist oder eine solche Tätigkeit geplant hätte.

Dafür spricht auch die von der Beschwerdeführerin angegebene Tatsache, daß dass die Beschwerdegegnerin am 6. August 2009 eine Anmeldung für die Registrierung einer Gemeinschaftsmarke für „EUROPAY.EU WEBSHOP” für die Nizza-Klassen 35, 38 und 45 eingereicht hat. Offensichtlich will die Beschwerdegegnerin nicht in den Marktsegmenten tätig werden, die der Beschwerdeführerin markenrechtlich zugeordnet sind.

Auch eine Irreführung der Nutzer ist nicht zu befürchten, denn die Beschwerdeführerin nutzt die Domains www.europay.com und www.europay.de derzeit nicht.

Hinzu kommt, daß die Marke der Beschwerdeführerin eine sehr geringe Kennzeichnungskraft hat. Sie besteht aus den Gattungsbegriffen Euro und Pay und beschreibt daher im Kern nur den Vorgang einer auf Europa bezogenen oder mit europäischen Vorgängen in Verbindung stehenden Zahlung. Bei einer so geringen Kennzeichnungskraft scheidet nach Auffassung der Schiedskommission eine Verwechselungsgefahr auch im weiteren Sinne jedenfalls dann aus, wenn die Beschwerdegegnerin den Begriff Europay in einem anderen Marktsegment verwendet.

3. Alternativität von Art. 21(1) lit. (a) und (b) VO 874/2004

Wie sich aus dem Wortlaut von Art. 21(1) lit. (a) und (b) VO 874/2004 ergibt, stehen Recht bzw. Berechtigtes Interesse einerseits und die Bösgläubigkeit andererseits – anders als etwa unter der UDRP - in einem Verhältnis der Alternativität. Nach Auffassung der Schiedskommission liegen indes keine Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit vor.

4. Hijacking

Ebensowenig vermag die Kommission allerdings Anhaltspunkte für eine böswillige Einleitung des Schiedsverfahrens zu erkennen, weshalb der Antrag auf Feststellung, dass die Beschwerde nach Ziff. 13 (H) der ADR-Regeln bösgläubig angestrengt wurde und dass die Beschwerde einen Missbrauch des Verfahrens darstellt nicht verfängt.

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	**Thomas Johann Hoeren**

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2010-02-10

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

The Complainant claimed that the Respondent had no rights or legitimate interest in the domain name in dispute, that it hasd registered the disputed domain name in bad faith and that the domain name at issue was identical with the Complainant's registered trademarks.

The Respondent disputed that the registration and use of the domain name in issue infringed rights in the trademark of the Complainant because the trademark has not been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it has been registered for the last seven years.

The Panel held that the usage of the domain name at issue is fair according to Art. 21(1) lit. (a) (EC) Nr. 874/2004 and that therefore it can remain unanswered whether there are grounds for revocation of the trademark according Art. 50 GMV, §§ 25, 125 b MarkenG or not.

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