Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-005730

Case number	**CAC-ADREU-005730**
Time of filing	**2010-06-17 13:05:01**
Domain names	**foen.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**Fontaine Engineering und Maschinen GmbH**

Respondent

Organization / Name	**1st Gelox GmbH**

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

Andere Verfahren, die den hier streitgegenständlichen Domainnamen FOEN betreffen, sind der Schiedskommission nicht bekannt.

SACHLAGE

Die Beschwerdeführerin, die Fontaine Engineering und Maschinen GmbH, mit Sitz in Langenfeld, Deutschland, begehrt den Widerruf und die Übertragung des Domainnamens FOEN auf sich. Beschwerdegegnerin ist die 1st Gelox GmbH mit Sitz in München, Deutschland.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Die Beschwerdeführerin ist die Fontaine Engineering und Maschinen GmbH mit Sitz in Langenfeld, Deutschland. Sie begehrt den Widerruf und die Übertragung des Domainnamens FOEN und begründet dies wie folgt:

Die Beschwerdeführerin bezeichnet sich selbst als einen der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen zur Beschichtung von Metallen. Das im Jahr 1969 gegründete Unternehmen vertreibe seine Produkte insbesondere unter der Marke „FOEN“, die seit dem 28. Juli 1973 in Deutschland unter der Nummer 955530 für Waren der Klassen 7 und 11 geschützt sei. Des Weiteren verfüge die Beschwerdeführerin über die Internationale Registrierung Nr. 994117 FOEN und die Gemeinschaftsmarke Nr. 7473101 FOEN, beide aus dem Jahr 2008, die ebenfalls für Waren der Klassen 7 und 11 geschützt seien.

Zudem betreibe die Beschwerdeführerin die Domains www.foen.com und www.foen-gmbh.de, unter denen ihre Waren beworben würden.

Die Beschwerdeführerin trägt weiter vor, dass die Beschwerdegegnerin, deren Geschäftsbetrieb auf die Verwaltung von Immobilien und sonstigen Vermögenswerten ausgerichtet sei und die sich mit dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen aller Art, insbesondere im Bereich der neuen Medien beschäftige, auch Domainnamen registriere und verwerte. Bei einer „Reverse Who is“-Recherche sei entdeckt worden, dass die Beschwerdegegnerin neben der Domain www.foen.eu ca. 1900

weitere Domains registriert habe.

Allerdings habe eine Benutzung der Domain www.foen.eu seit deren Registrierung am 7. April 2006 nicht festgestellt werden können. Weder sei die Seite zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde aktiv gewesen, noch sei eine Aktivität aus einem früheren Zeitpunkt über die so genannte Wayback Machine (www.archive.org) zu ermitteln gewesen.

Die Beschwerdeführerin beruft sich somit auf Artikel 21 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3 b) ii) VO 874/2004, da die Beschwerdegegnerin kein berechtigtes Interesse an der Bezeichnung FOEN habe, und es sich zudem um eine bösgläubige Domainregistrierung handle.

Da die Beschwerdeführerin ihren Sitz innerhalb der Europäischen Union habe, stünde auch einer Übertragung der Domain an diese nichts entgegen.

B. BESCHWERDEGEGNER

Die Beschwerdegegnerin ist die 1st Gelox GmbH mit Sitz in München, Deutschland. Diese stellt keinen Antrag im Verfahren, trägt jedoch vor warum die Rechte am Domainnamen FOEN der Beschwerdeführerin ihrer Ansicht nach nicht zustünden.

Sie begründet dies mit dem Argument, dass es sich um eine „beschreibende Domain“, nämlich um den Begriff „Fön“ im Sinne von „Haarföhn“ handeln würde. Dazu trägt sie weiter vor: „Die Gegner der Rechtschreibreform verwenden immer noch die Schreibweise.“

Die Beschwerdegegnerin führt aus, dass beschreibende Domains nicht schutzfähig seien und die Beschwerdeführerin sich deswegen bezüglich der Domain www.foen.de nicht habe durchsetzen können.

Des Weiteren trägt die Beschwerdegegnerin vor, dass der Name „FÖN“ seit 1908 für die AEG Hausgeräte GmbH, Nürnberg, als Wort-/Bildmarke geschützt sei, für die auch heute noch eine Marke aus dem Jahr 1941 eingetragen sei. Die Marke der Beschwerdeführerin, die im Maschinenbau tätig sei, wiederum befinde sich in einer völlig anderen Warenklasse und habe nichts mit den Begriffen „Haarfön“ oder „Fön“ zu tun.

Weiter führt die Beschwerdegegnerin aus, dass 70 % aller angemeldeten Domains keinen Inhalt hätten, da Projekte häufig einer langen Vorbereitungszeit bedürften. Sie trägt vor, dass der Geschäftszweck im Handelsregister irrelevant sei und sie beabsichtige, ein europaweites Portal für „Haarföne“ aufzubauen. Weiter weist die Beschwerdegegnerin auf bestimmte Inhalte hin, die nun auf der Seite zu finden seien.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

Vorbemerkung

Die Beschwerdegegnerin beantragt nicht die Zurückweisung der Beschwerde. Allerdings führt die Beschwerdegegnerin aus, warum nach ihrer Ansicht der Beschwerdeführerin keine Rechte an der Domain zustünden. Dies wird als konkludenter Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde angesehen. Der Beschwerde wird somit nicht auf Grund eines Formfehlers der Beschwerdegegnerin stattgegeben.

Rechte aus der Marke:

Die Beschwerdeführerin hat anhand eines Auszugs aus dem Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes nachgewiesen, dass sie die Inhaberin der eingetragenen deutschen Marke 955530 FOEN mit Priorität vom 28.07.1973 ist. Die Marke wurde am 07.03.1977 für Waren der Klassen 7 und 11 eingetragen.

Die weiteren von der Beschwerdeführerin angeführten eingetragenen Marken sind eine Internationale Registrierung und eine Gemeinschaftsmarke aus dem Jahr 2008. Diese wurden jedoch nach Registrierung des streitgegenständlichen

Domainnamens angemeldet.

Allerdings genießt die deutsche Marke die prioritätsälteren Rechte gegenüber dem hier betroffenen Domainnamen. Die Domain FOEN.EU ist daher nach Ansicht der Schiedskommission identisch mit einem Namen, an dem Rechte bestehen, die in Übereinstimmung mit Art. 21 Abs. 1 VO (EG) Nr. 874/2004, nach nationalem Recht (und nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung nach Gemeinschaftsrecht) festgelegt sind.

Die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen unterscheiden sich nämlich 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 (siehe z.B.: ADR.eu Nr. 02832 – SABANCIHOLDING, ADR.eu Nr. 03991 – WESTFALENSTOFFE, ADR.eu Nr. 04759 – CYWORLD).

Nach Auffassung der Schiedskommission ist des Weiteren auch die Vorraussetzung des Artikel 21 Abs. 1 a) VO 874/2004 erfüllt, nämlich dass die Domain von einem Inhaber registriert wurde, der selbst keinerlei Rechte oder berechtigtes Interesse an der Domain geltend machen kann.

Die Schiedskommission folgt diesbezüglich der – soweit ersichtlich – vorherrschenden Spruchpraxis zu „.eu“ Domains. Nach dieser sehen die ADR.eu-Regeln in Abschnitt B11(d) zwar vor, dass die Beschwerdeführerin für das Nichtbestehen eines Rechts oder berechtigten Interesses nachweispflichtig ist. Allerdings handelt es sich bei dem Nichtbestehen eines Rechts oder eines berechtigten Interesses um eine Negativtatsache, für die die Beschwerdeführerin einen Nachweis strenggenommen nicht führen kann. Die Frage, ob ein Recht oder berechtigtes Interesse besteht, beurteilt sich nämlich in der Regel nach Umständen, die ausschließlich in der Sphäre des Domainnameninhabers liegen.

Sofern die Beschwerdeführerin daher glaubhaft darlegt, dass sich aus den offensichtlichen Umständen weder ein Recht noch ein berechtigtes Interesse des Domaininhabers ergeben, so obliegt es der Beschwerdegegnerin, Fakten vorzutragen und ggf. Nachweise für das Bestehen eines berechtigten Interesses oder eines eigenen Rechts vorzulegen (vgl. ADR.eu Fall Nr. 02035 – „warema.eu“ mit weiteren Nachweisen).

Dies ist der Beschwerdegegnerin nicht gelungen.

Ein berechtigtes Interesse im Sinne von Artikel 21 Abs. 1 a) VO 874/2004 liegt nämlich nach Artikel 21 Abs. 2 vor, wenn:

a) der Domaininhaber vor Ankündigung eines alternativen Streitbeilegungsverfahrens den Domainnamen oder einen Namen der diesem Domainnamen entspricht, im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet hat oder nachweislich solche Vorbereitungen getroffen hat;

b) der Domaininhaber ein Unternehmen, eine Organisation oder eine natürliche Person ist, die unter dem Domainnamen allgemein bekannt ist, selbst wenn keine nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannten oder festgelegten Rechte bestehen;

c) der Domaininhaber den Domainnamen in rechtmäßiger und nicht kommerzieller oder fairer Weise nutzt, ohne die Verbraucher in die Irre zu führen, noch das Ansehen eines Namens, für den nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannten oder festgelegten Rechte bestehen, zu beeinträchtigen.

Die Beschwerdegegnerin hat nicht vorgetragen, dass sie den Namen bereits vor der Ankündigung des Verfahrens im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet, oder nachweislich hierfür Vorbereitungen getroffen hat.

Die Beschwerdegegnerin ist unter dem Namen nicht bekannt.

Die Beschwerdegegnerin hat den Namen weder in rechtmäßiger, noch in nicht kommerzieller oder fairer Weise genutzt, ohne

dabei die Rechte Dritter zu beeinträchtigen. Sie hat den Namen nämlich gar nicht benutzt.

Die Beschwerdegegnerin hat daher keine Gründe vorgetragen, die die Annahme des Bestehens eines berechtigten Interesses rechtfertigen könnten.

Dabei ist es für die Ansprüche der Beschwerdeführerin unschädlich, dass der Begriff „Fön“ auch in der vor der Rechtschreibreform der deutschen Sprache von 1996 gültigen Schreibweise für einen „Haarföhn“, d.h. einen „Haartrockner“ verwendet werden kann. Denn um solche Geräte geht es im Fall der deutschen Marke 955530 FOEN gerade nicht. Diese Marke ist eingetragen für die Waren „Brenner, Maschinen zum Behandeln und Nachbehandeln von Metalloberflächen, Teile von Verzinkungsmaschinen, Teile von Industrieöfen“. Für diese ist die Marke mitnichten beschreibend, sondern unterscheidungskräftig.

Daran ändern auch die in sich widersprüchlichen Ausführungen der Beschwerdegegnerin zu angeblich beschreibenden Domains und für die Firma AEG Hausgeräte GmbH geschützten Marken nichts.

Die Beschwerdegegnerin scheint zu verkennen, dass identische Namen für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen geschützt werden und nebeneinander existieren können. Dies berechtigt Dritte jedoch nicht dazu, diesen Markenschutz zu ignorieren.

Da die Beschwerdegegnerin kein berechtigtes Interesse an der Domain vorweisen kann, ist diese nach Artikel 21 Abs. 1 a) VO 874/2004 zu widerrufen.

Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte bösgläubige Registrierung nach Artikel 21 Abs. 1 b) VO 874/2004 ist ebenfalls gegeben.

Zwar sind, anders als z.B. bei einem UDRP-Verfahren, die Voraussetzungen für das Fehlen eines Rechts oder eines berechtigten Interesses einerseits und für die Bösgläubigkeit andererseits nach Artikel 21 Abs. 1 a) und b) VO 874/2004 nicht kumulativ festzustellen. Es handelt sich um zwei gleichwertige Alternativen. Es reicht daher zum Widerruf der Domain aus, wenn ein Recht oder berechtigtes Interesse an der Domain nicht geltend gemacht werden kann (vgl. ADR.eu Fall Nr. 02035 – „warema.eu“ mit weiteren Nachweisen). Auf den Vortrag des Beschwerdeführers zur bösgläubigen Registrierung kommt es daher zur Entscheidung somit streng genommen nicht mehr an.

Nichtsdestotrotz stellt die Schiedskommission fest, dass die Beschwerdegegnerin den Domainnamen vor Bekanntgabe des alternativen Streitbeilegungsverfahrens ausweislich der von der Beschwerdeführerin vorgelegten Unterlagen nicht benutzt hat.

Dies bestreitet auch die Beschwerdegegnerin nicht, die nämlich vorträgt, dass es üblich sei, dass 70% aller Domains keinen Inhalt hätten und dass sie beabsichtige, ein europaweites Portal für Haarföne aufzubauen. Weiter führt sie aus: „10) Es ist nicht richtig, dass die Seite keine Inhalte habe, siehe nachstehend:“

Sie macht jedoch keine Angaben über den Zeitpunkt der Einstellung der im Schriftsatz genannten und zum Zeitpunkt der Entscheidung unter der Domain abrufbaren Inhalte, so dass die Schiedskommission nicht davon ausgehen kann, dass diese bereits zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Verfahrens veröffentlicht waren. Auch die eigenen Recherchen der Schiedskommission lassen keine andere Feststellung zu.

Die Verordnung schreibt jedoch ausdrücklich vor, dass eine Aktivität, die die Annahme einer bösgläubigen Registrierung verhindern könnte, bereits vor Ankündigung eines alternativen Streitbeilegungsverfahrens zu erfolgen hat.

Ist dies nicht der Fall, ist die Domain nach Artikel 21 Abs. 1 b) in Verbindung mit 21 Abs. 3 b) ii) VO 874/2004 dann zu widerrufen, wenn der Domainname mindestens 2 Jahre lang ab der Registrierung nicht in einschlägiger Weise genutzt wurde

(siehe dazu ADR.eu Fall 05208 HAUG und Fall 05231 BOLTZE, sowie Müller, Tobias Malte „.eu-Domains: Widerruf aufgrund zweijähriger Nichtbenutzung ab Domain-Registrierung“ in GRUR Int. 2009, 653ff.).

Da die Beschwerdegegnerin keine Benutzung vor Ankündigung des alternativen Streitbeilegungsverfahrens nachweisen konnte und die Domain seit dem 7. April 2006 registriert war, ist der Zeitraum von zwei Jahren abgelaufen. Das Vorliegen der Bösgläubigkeit ist zu bejahen und der Beschwerde ist auch aus diesem Grund stattzugeben.

Weitere Ausführungen über die Anzahl etwaiger Domainregistrierungen der Beschwerdegegnerin können daher unterbleiben.

Die Beschwerdeführerin begehrt zudem die Übertragung der Domain auf sich. Gemäß Artikel 22 Abs. 11 VO 874/2004 entscheidet die Schiedskommission in einem Verfahren gegen den Domaininhaber, dass der Domainname auf die Beschwerdeführerin übertragen wird, falls diese die Registrierung beantragt und die allgemeinen Voraussetzungen von Artikel 4 Abs. 2 b) der Verordnung (EG) Nr. 733/2002 erfüllt.

Handelt es sich – wie vorliegend – um ein Unternehmen, muss gemäß Unterabschnitt (i) sein satzungsmäßiger Sitz, seine Hauptverwaltung oder seine Hauptniederlassung innerhalb der Gemeinschaft liegen.

Die Beschwerdeführerin hat mittels eines der Beschwerdebegründung beigefügten Handelsregisterauszugs nachgewiesen, dass sie ihren Sitz in Langenfeld in Deutschland hat. Somit sind diese Anforderungen erfüllt.

ENTSCHEIDUNG

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

PANELISTS

Name	**Udo Pfleghar**

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2010-08-09

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

The complainant in these proceedings is Fontain Enginerring und Maschinen GmbH, a German company. The complainant is seeking the revocation and transfer of the domain FOEN: The claim is based on rights in a trademark and bad faith due to non-use. The respondent is 1st Gelox GmbH, also a German company.

The domain is identical to an earlier national German registered trademark of the complainant. The respondent was unable to establish any legitimate interest in the domain and the complaint was therefore well founded in accordance with Article 21 (1) and (2) of Commission Regulation (EC) No. 874/2004.

Since no use had been made of the domain prior to the beginning of the alternative dispute resolution proceedings, the domain was also to be revoked due to the failure to establish relevant use during the 2 year period specified in Article 21 (3)b) ii) Commission Regulation (EC) No. 874/2004.

The panel therefore allowed the complaint and ordered the transfer of the domain.