

Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-008524

Case number CAC-ADREU-008524

Time of filing 2023-08-12 13:28:02

Domain names NARACAMICIESHOP.EU

Case administrator

Organization Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)

Complainant

Organization Passaggio Obbligato S.p.A.

Complainant representative

Organization Perani Pozzi Associati

Respondent

Name Philippe Veronesi

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

Der Schiedskommission sind keine weiteren, den streitigen Domainnamen betreffenden, rechtliche Verfahren bekannt.

SACHLAGE

Die Beschwerdeführerin ist eine Tochtergesellschaft der Fenicia S.p.A. (die u.a. Inhaberin der die bekannten Marke Camicissima ist). Die beiden Unternehmen vertreiben Damen- und Herrenoberbekleidung in Italien und im nichtitalienischen Ausland.

Die Ursprünge der Beschwerdeführerin gehen auf das Jahr 1986 zurück, in dem die erste Serie von Hemden exklusiv für NARA CAMICIE in Mailand (Italien) produziert wurden. Auch NARA CAMICIE ist international aktiv. Die Kollektionen umfassen Hemden, Anzüge, Strickwaren, Jacken und Hosen in einem breiten Sortiment von mehr als 1.800 verschiedenen Kleidungsstücken mit einer großen Auswahl an Größen und Passformen.

Die Beschwerdeführerin ist u.a. Inhaberin der folgenden Eintragungen für die Marken "NARA CAMICIE", "NARA CAMICEE" und "NARA CAMICEEE":

- IR Nr. 910024 "NARACAMICIE" (Wort-/Bild), eingetragen am 31. Mai 2006 in den Klassen 25, 35 und 42;

- IR Nr. 503785 "NARA CAMICEEE", eingetragen am 3. Juni 1986 in Klasse 25;

- EUTM Nr. 003372349 "NARA CAMICEE", angemeldet am 26. September 2003 und eingetragen am 22. Februar 2005 in Klasse 25.

Die Beschwerdeführerin ist unter anderem auch Inhaberin der folgenden Domainnamen: NARACAMICIE.IT, .COM, NARA-CAMICIE.IT, .EU, NARAMILANO.IT, .EU, .INFO, .BIZ, .ORG, .NET, .DE, .MX, .CO, .IN, .UK, .CO.UK, .ASIA, .AT, .COM.TR, .CN, .COM.CN, .MT, .NL, .RS, .RU, .ES, .LU, .JP, .PT, .FR, .US, .HK, .TW.

Am 8. Dezember 2013 hat die Beschwerdegegnerin ohne Kenntnis der Beschwerdeführerin die Domain <NARACAMICIESHOP. EU> registriert. Der streitgegenständliche Domainname wurde zum Zeitpunkt der Beschwerde nicht genutzt.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Die Beschwerdeführerin trägt vor, dass alle Voraussetzungen für eine Übertragung der Domain erfüllt seien.

B. BESCHWERDEGEGNER

Die Beschwerdegegnerin hat keine Erwiderung auf die Beschwerde innerhalb der hierfür gesetzten Frist eingereicht.

WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

Die Voraussetzung für die erfolgreiche Führung eines ADR-Verfahrens sind die des § B 11 (d) (1) der ADR-Regeln, nämlich:

dass der Domainname mit einem Namen identisch oder verwechselbar ist, für den Rechte bestehen, die nach nationalem Recht eines Mitgliedsstaats und/oder EU-Recht anerkannt oder festgelegt sind, und, entweder

- der Domainname vom Beschwerdegegner ohne Rechte oder berechtigte Interessen an demselben registriert, oder
- der Domainname in bösgläubiger Absicht registriert wurde oder benutzt wird.

1. Identität oder Verwechslungsgefahr

Die Beschwerdeführerin hat ihre Rechte am Zeichen „NARA CAMICIE“ nach Ansicht der Schiedskommission ohne Zweifel nachgewiesen.

Der streitige Domainname <naracamicieshop.eu > ist verwechselbar ähnlich mit der für die Beschwerdeführerin eingetragene Marke NARACAMICIE, da bei der Prüfung der Ähnlichkeit/Identität eines Zeichens mit einem Domainname folgendes zu beachten ist:

- die Top-Level Domain (hier .EU) hat außer Betracht zu bleiben,
- die Hinzufügung eines rein beschreibenden, generischen Begriffs wie „shop“, der gerade für Internetshops klar verständlich und weit verbreitet in Gebrauch ist, ist nicht dazu geeignet, das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen dem unterscheidungskräftigen Bestandteil des Domainnamens und der älteren Marke zu verhindern.

Nach Ansicht der Schiedskommission erfüllt die Beschwerde daher die Anforderungen nach § B 11 (d) (1) (i) der ADR-Regeln, wonach der streitige Domainnamen verwechselbar ähnlich mit dem Namen NARA CAMICIE ist, an dem die Beschwerdeführerin Rechte nach den nationalen Rechten verschiedener Mitgliedsstaaten hat.

2. Rechte oder berechtigte Interessen

Der Schiedskommission sind keine Umstände bekannt, aus denen der Beschwerdegegner Rechte oder berechtigte Interessen am streitigen Domainnamen ableiten könnte. Weder hat die Beschwerdeführerin dem Beschwerdegegner Rechte an diesem Zeichen eingeräumt noch hat der Beschwerdegegner Rechte am streitigen Domainnamen behauptet. Stattdessen hat er keine Beschwerdeerwiderung eingereicht. Daher ist für die Schiedskommission kein Anhaltspunkt für Rechte oder berechtigte Interessen am streitigen Domainnamen zugunsten des Beschwerdegegners ersichtlich.

Aus den oben genannten Gründen ist die Schiedskommission der Ansicht, dass dem Beschwerdegegner am streitigen Domainnamen weder Rechte noch berechtigte Interessen zustehen oder zukommen. Daher hat der Beschwerdeführer auch die Voraussetzungen nach § B 11 (d) (1) (ii) der ADR-Regeln erfolgreich dargelegt.

3. Bösgläubige Registrierung oder bösgläubige Benutzung

Eine weitergehende Prüfung zur Feststellung ob der streitige Domainname zudem auch noch bösgläubig registriert wurde oder benutzt wird, ist daher hinfällig, da es nach Art. 4 Abs. 4 Buchstaben a) und b) VO (EU) Nr. 2019/517 beziehungsweise § B 11 (d) (1) (i)-(iii) der ADR-Regeln bereits genügt, wenn entweder keine Rechte oder legitime Interessen zu erkennen sind, oder Bösgläubigkeit vorliegt.

Allerdings möchte die Schiedskommission der Vollständigkeit halber darauf hinweisen, dass es Schiedskommission kaum vorstellbar ist, dass dem Beschwerdegegner die Existenz der Beschwerdeführerin und deren Markenrechte zum Zeitpunkt der Registrierung des streitigen Domainnamens nicht bekannt war. Die Schiedskommission geht daher auch von einer bösgläubigen

Anmeldung aus.

Für die Schiedskommission steht daher fest, dass der Beschwerdeführer das Vorliegen der Voraussetzungen nach § B 11 (d) (1) (iii) der ADR-Regeln ebenfalls nachgewiesen hat.

ENTSCHEIDUNG

Aus sämtlichen vorgenannten Gründen heraus sowie im Einklang mit § B12 (b) und (c) der Regeln verfügt die Schiedskommission hiermit, dass der Domainname <NARACAMICIESHOP.EU> auf den Beschwerdeführer übertragen wird.

PANELISTS

Name	Udo Pfléghar B.A. (Melb.)
------	---------------------------

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2023-08-12

Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

I. Disputed domain name: NARACAMICIESHOP.EU

II. Country of the Complainant: Italy, country of the Respondent: Germany

III. Date of registration of the domain name: 8. December 2013

IV. Rights relied on by the Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel inter alia based its decision:

1. IR No. 910024 "NARACAMICIE" (Word-/device), registered on 31. May 2006 in classes 25, 35 42 inter alia designating the EU;

V. Response submitted: No

VI. Domain name is confusingly similar to the protected right/s of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (B(11)(f) ADR Rules):

1. No

2. Why: No response filed, therefore neither arguments nor evidence available.

VIII. Bad faith of the Respondent (B(11)(e) ADR Rules):

1. Yes

2. Why: Identical name plus generic term imply that the Respondent was aware of the Complainant while registering the domain name. This implies registration in bad faith.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: -

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: -

XII. Is Complainant eligible? Yes
