

## **ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION**

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) v. Jiri Cosaksa  
Verfahrensnr. DEU2023-0042

### **1. Die Parteien**

Beschwerdeführer ist Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC), Deutschland, vertreten durch Boehmert & Boehmert, Deutschland.

Beschwerdegegner ist Jiri Cosaksa, Slowakei.

### **2. Domainnamen, Register und Registrierstelle**

Das Register der streitigen Domainnamen <adac-reisebuero.eu>, <adacreisebuero.eu>, <adac-wuerttemberg.eu>, und <adacwuerttemberg.eu> ist das European Registry for Internet Domains („EURid“ oder das „Register“). Die streitigen Domainnamen sind bei eu-nemesis.at web invest gmbh & co KG registriert.

### **3. Verfahrensablauf**

Die Beschwerde wurde bei dem WIPO Arbitration and Mediation Center (dem „Zentrum“) am 20. Oktober 2023 eingereicht.

Am 31. Oktober 2023 sandte das Zentrum eine Bitte um Bestätigung der Registrierungsdaten hinsichtlich der streitigen Domainnamen per E-Mail an das Register. Am 3. November 2023, übermittelte das Register seine Antwort per E-Mail an das Zentrum, in welchem es bestätigte, dass der Beschwerdegegner Inhaber der streitigen Domainnamen ist und dessen Kontaktdaten zur Verfügung stellte.

Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde den formellen Voraussetzungen der .eu Regeln für die Alternative Streitbeilegung (die „ADR-Regeln“) und den Ergänzenden Regeln der Weltorganisation für Geistiges Eigentum für .eu-Domainnamenstreitigkeiten (die „Ergänzenden Regeln“) entspricht.

In Übereinstimmung mit den ADR-Regeln, Paragraph B(2), wurde die Beschwerde dem Beschwerdegegner vom Zentrum förmlich übermittelt und das Verfahren am 7. November 2023 eingeleitet. Gemäß den ADR-Regeln, Paragraph B(3), endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 27. November 2023. Der Beschwerdegegner reichte keine Beschwerdeerwiderung ein. Am 29. November 2023, teilte das Zentrum demzufolge die Säumnis des Beschwerdegegners mit.

Das Zentrum ernannte Richard C.K. van Oerle am 11. Dezember 2023 als einköpfige Schiedskommission.

Die Schiedskommission stellt fest, dass sie ordnungsgemäß ernannt wurde. Die Schiedskommission hat eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unabhängigkeit, wie vom Zentrum zwecks Übereinstimmung mit den ADR-Regeln, Paragraph B(5), vorgeschrieben, abgegeben.

#### **4. Sachverhalt**

Nach Angabe des Beschwerdeführers, allgemein als ADAC bekannt, ist der Beschwerdeführer der größte Automobilclub Europas. Neben der Pannenhilfe bietet der Beschwerdeführer eine breite Palette von Dienstleistungen an.

Der Beschwerdeführer verfügt zum Schutz der Bezeichnung ADAC über zahlreiche registrierte Gemeinschaftsmarken sowie internationale Marken, darunter:

- Unionsmarke 009607029, ADAC (Wortmarke), eingetragen am 23. Juni 2011;
- Unionsmarke 009466384, ADAC (Wort-/Bildmarke), eingetragen am 30. Mai 2012;
- Internationale Registrierung IR00715737, ADAC (Wortmarke), eingetragen am 23. Oktober 1998, u.a. für Albanien, Österreich, Bulgarien, Benelux-Länder, China, Schweiz, Kuba, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Kroatien, Ungarn, Norwegen, Polen, Russische Föderation, Schweden, Ukraine, nachfolgend zusammen bezeichnet als: „die Marken“.

Der streitige Domainnamen <adacwuerttemberg.eu> und <adac-wuerttemberg.eu> wurden am 17. Juli 2022, <adacreisebuero.eu> am 2. August 2022 und <adac-reisebuero.eu> am 10. August 2022 registriert. Die Websites der strittigen Domainnamen enthielten Parking-Websites (Pay-Per-Click), die automatisch „Sponsored Listings“ mit Links zu Websites Dritter generierten, auf denen von Dritten mit dem Beschwerdeführer konkurrierende Dienstleistungen angeboten wurden. Zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Entscheidung wurden die streitige Domainnamen zu inaktiven Websites aufgelöst.

#### **5. Parteivorbringen**

##### **A. Beschwerdeführer**

Nach Angabe des Beschwerdeführers, ist der Beschwerdeführer unter dem Akronym ADAC als der größte Verkehrsclub Europas bekannt. Mit derzeit über 21 Millionen Mitgliedern ist er der zweitgrößte Automobilclub der Welt. Der Beschwerdeführer wurde 1903 als Deutsche Motorradfahrer Vereinigung (DMV) gegründet und ist seit 1911 unter seinem heutigen Namen ADAC bekannt.

Neben der Pannenhilfe bietet der Beschwerdeführer eine breite Palette von Dienstleistungen wie Reiseplanung, Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Autovermietung sowie Print- und Online-Informationen rund um das Thema Reisen und Automobil an.

Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, der streitigen Domainnamen seien die Marken des Beschwerdeführers verwechselbar ähnlich. Die Marke ADAC sei vollständig in den streitigen Domainnamen übernommen. Die country code Top Level Domain („ccTLD“), „.eu“ wäre dabei als rein beschreibender und technisch bedingter Zusatz außer Acht zu lassen.

Der Beschwerdegegner hat offensichtlich keine Rechte oder legitime Interessen an den Domainnamen. Der Beschwerdeführer hat dem Beschwerdegegner die Benutzung seiner ADAC-Marken nicht lizenziert oder anderweitig gestattet.

Die Markenrechte des Beschwerdeführers sind deutlich älter als die Registrierung der streitigen Domainnamen. Daher besteht ein *prima facie* Beweis dafür, dass der Beschwerdegegner keine Rechte oder legitime Interessen an den Domainnamen hat. Die Beweislast verlagert sich dann auf den Beschwerdegegner. Gelingt es ihm nicht, Rechte oder berechnigte Interessen nachzuweisen, wird davon ausgegangen, dass er keine hat.

Der Beschwerdegegner verwendet die Domainnamen nicht in redlicher Weise. Im Gegenteil: Der Beschwerdegegner nutzt die Bekanntheit der Marke ADAC aus, um den dadurch auf den Domainnamen entstehenden Nutzerverkehr im Wege des Pay-Per-Click durch sogenannte *sponsored links* kommerziell gewinnbringend auszunutzen.

Die Domainnamen des Beschwerdegegners wurden in bösgläubiger Absicht registriert oder benutzt.

Der Beschwerdegegner benutzt die Domainnamen absichtlich, um Internetnutzer aus Gewinnstreben auf seine Websites zu locken, indem eine Verwechslungsgefahr mit der Marke des Beschwerdeführers geschaffen wird. Diese Verwechslungsmöglichkeit bezieht sich auf den Ursprung, ein Sponsoring, die Zugehörigkeit oder die Billigung der Website des Beschwerdegegners durch den Beschwerdeführer. Eine derartige Verbindung besteht tatsächlich nicht.

Das Gewinnstreben des Beschwerdegegners ist indiziert, da er *sponsored links* auf seinen Websites hat. Dies impliziert die Registrierung der Domainnamen in bösgläubiger Absicht.

Die bösgläubige Absicht des Beschwerdegegners wird zudem durch die systematische Registrierung der vier Domainnamen zum Zweck des Domain-Parking belegt, die jeweils aus der Marke des Beschwerdeführers und einem generischen bzw. geografischen Zusatz bestehen.

Schließlich scheinen auch die von dem Beschwerdegegner angegebenen Kontaktdaten bei WhoIs falsch zu sein. Zwischenzeitlich ist die bei WhoIs vom Domaininhaber hinterlegte E-Mail-Adresse geändert worden. Erst nachdem der Beschwerdeführer den Beschwerdegegner aufforderte die Domainnamen zu übertragen, wechselte der Beschwerdegegner die Sprache ins Bulgarische. Dies diente offenkundig allein dem Zweck, dem ADR-Verfahren Hindernisse zu bereiten – zumal der Domaininhaber nach aktuellen Informationen in der Slowakei unter einer nichtexistierenden Anschrift wohnhaft sein soll (eine Straße mit dem angegebenen Namen im angegebenen slowakischen Ort gibt es nicht).

Der Beschwerdeführer beantragt, dass die streitigen Domainnamen auf den Beschwerdeführer zu übertragen sind.

## **B. Beschwerdegegner**

Der Beschwerdegegner hat keine Beschwerdeerwiderung eingereicht.

## **6. Entscheidungsgründe**

Die Beschwerde wurde auf Deutsch eingereicht, denn auf den Antrag des Beschwerdeführers zur Änderung der Verfahrenssprache hin hat die Schiedskommission der WIPO am 23. August 2023 entschieden, dass das ADR Verfahren auf Deutsch zu führen ist (*Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) v. Jiri Cosaksa*, WIPO Verfahren Nr. [DEUL2023-0004](#)). Diese Entscheidung wurde den Verfahrensbeteiligten am 4. September 2023 per E-Mail zugestellt.

Gemäß Paragraph B(1)(a) der ADR-Regeln kann jedermann ein alternatives Streitbelegungsverfahren gegen einen Domaininhaber anstrengen. Um mit seiner Beschwerde Erfolg zu haben, muss der Beschwerdeführer die in Paragraph B(11)(d)(1) der ADR-Regeln festgelegten Voraussetzungen nachweisen, nämlich:

- (i) dass der Domainname mit einem Namen identisch oder verwechselbar ist, für den Rechte bestehen, die nach nationalem Recht eines Mitgliedstaats und/oder EU-Recht anerkannt oder festgelegt sind, und, entweder
- (ii) der Domainname vom Beschwerdegegner ohne Rechte oder berechnigte Interessen an demselben registriert, oder
- (iii) der Domainname in bösgläubiger Absicht registriert wurde oder benutzt wird.

#### **A. Identisch oder verwechselbar mit einem Namen, für den Rechte bestehen, die nach nationalem Recht eines Mitgliedsstaats und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind**

Der Beschwerdeführer hat durch Vorlage entsprechender Registerauszüge nachgewiesen, dass er Inhaber einer Reihe von in der Europäischen Union geschützten Marken ist, die aus dem Wortbestandteil ADAC bestehen oder das Wortbestandteil ADAC enthalten. Die figurative Marke besteht aus einer stilisierten Darstellung der Buchstaben ADAC. Der Schriftzug „ADAC“ ist jedoch dominierend. Die nicht textlichen Elemente der Marke beeinträchtigen in keiner Weise die Hervorhebung des Wortbestandteils der Marke, was das prominenteste Element ist.

Die streitigen Domainnamen enthalten alle die Marke ADAC und kombinieren diese mit einem deskriptiven Begriffen die eine Verwechslungsfähige Ähnlichkeit nicht ausschließen, da die Marke in den streitigen Domainnamen erkennbar ist. Der Zusatz „wuerttemberg“ ist eine rein geographische Beschreibung und „Reisebüro“ beschreibt die von dem Beschwerdeführer angebotenen Dienstleistungen.

Die ccTLD, „.eu“ ist ein technisch notwendiger Bestandteil eines „.eu“-Domainnamens. Ihr kommt daher nach allgemeiner Ansicht, dass sie keine Auswirkungen auf die Verwechslungsfähige Ähnlichkeit hat.

Damit stellt die Schiedskommission fest, dass das erste Tatbestandsmerkmal gemäß Paragraph B(11)(d)(1)(i) der ADR-Regeln erfüllt ist.

#### **B. Rechte oder berechnigte Interessen**

Aus den vorliegenden Unterlagen ergibt sich für die Schiedskommission zudem auch kein Umstand, aus denen der Beschwerdegegner Rechte oder berechnigte Interessen am streitigen Domainnamen ableiten könnte. Der Beschwerdeführer hat dem Beschwerdegegner auch keine Rechte an diesem Zeichen eingeräumt beziehungsweise der Beschwerdegegner hat auch keine Rechte am streitigen Domainnamen behauptet, im Gegenteil: Er hat überhaupt keine Beschwerdeerwiderung eingereicht, weshalb für die Schiedskommission kein Anhaltspunkt für Rechte oder berechnigte Interessen am streitigen Domainnamen zugunsten des Beschwerdegegners erkennbar sind.

Damit stellt die Schiedskommission fest, dass das zweite Tatbestandsmerkmal gemäß Paragraph B(11)(d)(1)(ii) der ADR-Regeln erfüllt ist.

#### **C. Bösgläubige Registrierung oder bösgläubige Benutzung**

Einer weiteren Prüfung dahingehend, ob die streitigen Domainnamen zudem auch noch bösgläubig registriert wurden oder benutzt werden, bedarf es nicht, weil Art 4 Abs 4 VO (EU) 2019/517, beziehungsweise Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) ADR-Regeln entweder keine Rechte oder legitime Interessen einerseits oder Bösgläubigkeit andererseits fordert.

Nur der Vollständigkeit halber sei aber an dieser Stelle angemerkt, dass es für die Schiedskommission kaum vorstellbar ist, dass der Beschwerdegegner von der Existenz des Beschwerdeführers und dessen Markenrechte, im Zeitpunkt der Registrierung der streitigen Domainnamen, keine Kenntnis hatte und daher auch bösgläubig handelte: dies einerseits aufgrund der allgemeinen Bekanntheit des Beschwerdeführers im Besonderen in Europa und andererseits aufgrund der Zusammenstellung der streitigen Domainnamen selbst.

Die streitigen Domainnamen führten zu einer PPC-Website. Unter diesen Umständen hält es die Schiedskommission für sehr wahrscheinlich, dass der Beschwerdegegner die streitigen Domainnamen registriert und benutzt hat, um Internetnutzer zu kommerziellen Zwecken auf die mit den streitigen Domainnamen verbundene PPC-Website zu locken, indem er eine Verwechslungsgefahr mit der Marke des Beschwerdeführers herbeiführte. Die Schiedskommission ist ferner der Ansicht, dass die Bösgläubigkeit auch aus den vom Beschwerdeführer vorgebrachten Tatsachen hervorgeht, wie sie in Absatz 5A zusammengefasst worden sind.

Damit stellt die Schiedskommission fest, dass das dritte Tatbestandsmerkmal gemäß Paragraph B(11)(d)(1)(iii) der ADR-Regeln erfüllt ist.

## 7. Entscheidung

Aus den vorgenannten Gründen ordnet die Schiedskommission in Übereinstimmung mit Paragraph B(11) der ADR-Regeln an, dass die Domainnamen <adac-reisebuero.eu>, <adacreisebuero.eu>, <adac-wuerttemberg.eu> und <adacwuerttemberg.eu> auf den Beschwerdeführer zu übertragen sind<sup>1</sup>.

*/Richard C.K. van Oerle/*

**Richard C.K. van Oerle**

einköpfige Schiedskommission

Datum: 19. Dezember 2023.

In accordance with Paragraphs B12(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. [DEU2023-0042](#).

1. The Complainant is Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC), Germany, represented by Boehmert & Boehmert, Germany. The Respondent is Jiri Cosaksa, Slovakia.

2. The disputed domain names <adacwuerttemberg.eu> and <adac-wuerttemberg.eu> were registered on July 17, 2022, and the disputed domain names <adacreisebuero.eu> and <adac-reisebuero.eu> were registered on August 2, 2022 and on August 10, 2022 respectively. At the time of filing the Complaint, the disputed domain names resolved to PPC websites.

3. No formal Response was filed. Richard C.K. van Oerle was appointed as single member panel on December 11, 2023.

4. The Complainant is the owner of the following ADAC trademarks in the European Union:

- Registration No: 009607029, ADAC, registered on June 23, 2011;
- Registration No: 009466384, ADAC registered on May 30 2012.

---

<sup>1</sup> (i) Die Entscheidung wird vom Register innerhalb von dreißig (30) Tagen nach der Zustellung der Entscheidung an die Parteien umgesetzt, es sei denn, der Beschwerdegegner leitet ein Gerichtsverfahren an einem beiderseitigen Gerichtsstand ein, wie in Paragraph A(1) der ADR-Regeln definiert.

(ii) Der beantragte Rechtsbehelf ist die Übertragung des streitigen Domainnamens auf den Beschwerdeführer. Da der Beschwerdeführer in der Europäischen Union niedergelassen ist, erfüllt er die allgemeinen Zulassungskriterien für die Registrierung des streitigen Domainnamens gemäß Artikel 3 der EU-Verordnung 2019/517.

5. Pursuant to Article 4 of the Commission Regulation (EU) No. 2019/517 and Article B11(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that: - the disputed domain names are identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or EU-law; - the Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain names; - the Respondent has registered and is using the disputed domain names in bad faith.

6. In accordance with Article B11(b) of the ADR Rules, the Panel decides to transfer the disputed domain names to the Complainant.