

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

Matthew Pettersson v. Bennet Riemeier, MADHU Honey GmbH
Verfahren Nr. D2025-0216

1. Die Parteien

Der Beschwerdeführer ist Matthew Pettersson, Bundesrepublik Deutschland (“Deutschland”), vertreten durch Spirit Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Deutschland.

Der Beschwerdegegner ist Bennet Riemeier (“Beschwerdegegner Nr. 1”), Deutschland, MADHU Honey GmbH (“Beschwerdegegnerin Nr. 2”), Deutschland (gemeinsam “Beschwerdegegner”).

2. Domainname und Domainvergabestelle

Der streitige Domainname <maduhoney.com> (der “streitige Domainname”) ist bei RegistryGate GmbH (die “Domainvergabestelle”) registriert.

3. Verfahrensablauf

Die Beschwerde ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem “Zentrum”) am 21. Januar 2025 per E-Mail ein. Am 21. Januar 2025 schickte das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domänenamens an die Domainvergabestelle. Am 28. Januar 2025 übermittelte die Domainvergabestelle das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum, in dem sie die Identität des Domänenameninhabers sowie seine Kontaktangaben offenlegte, welche vom in der Beschwerde angegebenen Beschwerdegegner (UNBEKANNT-REDACTED FOR PRIVACY) und dessen Kontaktangaben abweichen. Am 28. Januar 2025 und am 31. Januar 2025 sandte das Zentrum Mitteilungen per E-Mail an den Beschwerdeführer, in denen es diesem die von der Domainvergabestelle offengelegten Angaben über den Domänenameninhaber mitteilte und ihn aufforderte, eine Ergänzung zur Beschwerde einzureichen. Der Beschwerdeführer reichte am 5. Februar 2025 eine Ergänzung zur Beschwerde ein.

Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde und die Ergänzung zur Beschwerde den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der “Richtlinie”), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der “Verfahrensordnung”) und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der “Ergänzenden Verfahrensregeln”) entsprechen.

Gemäß Paragraphen 2 und 4 der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde dem Beschwerdegegner förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 7. Februar 2025 eingeleitet. Gemäß Paragraph 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 27. Februar 2025; sie wurde auf

Antrag des Beschwerdegegners um vier Tage bis zum 3. März 2025 verlängert. Die Beschwerdeerwiderung ging am 3. März 2025 ein.

Das Zentrum bestellte Stephanie G. Hartung am 6. März 2025 als Einzelbeschwerdepanel (“Beschwerdepanel”). Das Beschwerdepanel stellte fest, dass es ordnungsgemäß bestellt wurde. Das Beschwerdepanel gab eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit gemäß Paragraph 7 der Verfahrensordnung ab.

4. Sachverhalt

Der Beschwerdeführer ist in Deutschland ansässig, wo er 2016 begann, Manuka-Honig aus Neuseeland zu importieren und zu vertreiben.

Der Beschwerdeführer hat nachgewiesen, über Rechte an den folgenden registrierten Marken zu verfügen:

- Wort-/Bildmarke MADHU PURERAWHONEY, Deutsches Patent- und Markenamt (“DPMA”), Registrierungsnummer: DE302016234276, Registrierungsdatum: 9. Februar 2017, Registerstatus: eingetragen;
- Wort-/Bildmarke MADHU PURERAWHONEY, DPMA, Registrierungsnummer: DE302021244414, Registrierungsdatum: 30. November 2021, Registerstatus: eingetragen.

Der Beschwerdeführer hat ferner nachgewiesen, Inhaber der Domainnamen <maduhoney.de> sowie <maduhoney.shop> zu sein, mittels derer er Honigprodukte mit seinem Unternehmen Manuka Kontor GmbH vertreibt, deren Alleingesellschafter und Geschäftsführer er ist.

Der Beschwerdegegner ist ebenfalls in Deutschland ansässig. Der streitige Domainname wurde am 22. Januar 2017 erstmals durch den Beschwerdeführer registriert; ausweislich der Bestätigung der Domainvergabestelle vom 28. Januar 2025 läuft der Registrierungsvertrag am 22. Januar 2026 ab. Derzeit leitet der streitige Domainname auf eine Baustellen-Website unter “www.maduhoney.com” weiter, auf der verkündet wird: “Maintenance mode is activated. Site will be available soon. Thank you for your patience!” – zu Deutsch: “Wartungsmodus ist aktiviert. Seite wird in Kürze verfügbar sein. Danke für Ihre Geduld!”

In einem vor dem Landgericht Berlin II am 15. Januar 2024 geschlossenen gerichtlichen Vergleich einigten sich die Parteien u.a. wie folgt: “Der Beklagte” (hier der Beschwerdeführer) “ist Inhaber sämtlicher Marken und Kennzeichen, die den Begriff “Madhu” beinhalten”; “Die Klägerin” (hier die Beschwerdegegnerin Nr. 2) “gibt die Verwendung von MADHU als Firma, als Marke und als Kennzeichen mit Aufbrauchsfrist bis zum 31. Mai 2024 auf.”

Der Beschwerdeführer beantragt, den streitigen Domainnamen auf ihn zu übertragen.

Der Beschwerdegegner beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen und regt ferner an, das hiesige Verfahren nach Paragraph 18(a) der Regeln zu beenden.

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdeführer

Der Beschwerdeführer trägt vor, dass er den streitigen Domainnamen in 2017 auf sich persönlich unter Angabe seines Unternehmenskennzeichens “Madhu Honey” als “Company” registriert habe; der streitige Domainname sei nie in die Beschwerdegegnerin Nr. 2 eingebracht oder auf Basis einer vertraglichen Regelung übertragen worden. Eine in 2018 für die Beschwerdegegnerin Nr. 2 tätige Agentur habe den streitigen Domainnamen sodann zu einem neuen Provider umgezogen und neben dem Namen des Beschwerdeführers auch den der Beschwerdegegnerin Nr. 2 als “Company” hinterlegt. Ein Inhaberwechsel

sei damit jedoch nicht beabsichtigt gewesen und sei aus Sicht des Beschwerdeführers auch nicht erfolgt. Nach Streitigkeiten zwischen den Parteien habe der Beschwerdeführer sodann Anfang 2022 sein Amt als Geschäftsführer der Beschwerdegegnerin Nr. 2 niedergelegt und letzterer die Erlaubnis zur Verwendung seiner Kennzeichen inklusive des streitigen Domainnamens entzogen.

Der Beschwerdeführer vertritt die Auffassung, dass der streitige Domainname hochgradig verwechslungsfähig ähnlich mit seiner Marke MADHU PURERAWHONEY sei, insofern der Bestandteil "madhu" prägend für das jeweilige Zeichen sei; zudem liege Identität des streitigen Domainnamens mit den zugunsten des Beschwerdeführers registrierten Domainnamen vor.

Darüber hinaus behauptet der Beschwerdeführer, dass der Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigten Interessen an dem streitigen Domainnamen habe, insofern (1) der Beschwerdeführer Inhaber von Markenrechten und weiteren Rechten sei, die ihm allein die Benutzung der Bezeichnung "madhu" in Verbindung mit Honig gestatteten, (2) eine Verwendung des streitigen Domainnamens ohne Bezugnahme auf Honig faktisch unmöglich sei, (3) der Beschwerdeführer auch dem Beschwerdegegner nicht gestattet habe, die Bezeichnung "madhu" in Bezug auf Honig zu verwenden, auch nicht in dem streitigen Domainnamen, (4) der Beschwerdegegner ausweislich des Vergleichs vom 15. Januar 2024 spätestens seit dem 31. Mai 2024 keinerlei Rechte an der Verwendung des Begriffs "madhu" als Kennzeichen mehr habe, und (5) die Weiterleitung des streitigen Domainnamens auf die Website unter dem Domainnamen <anukhoney.com> für eine beabsichtigte kommerzielle Nutzung desselben spreche.

Schließlich führt der Beschwerdeführer aus, dass der streitige Domainname vom Beschwerdegegner bösgläubig registriert worden sei und verwendet würde, insofern (1) die Registrierung erneut nach dem 31. Mai 2024 stattgefunden habe, und zwar in der Absicht, den Beschwerdeführer, der allein zur Verwendung des Begriffs "madhu" berechtigt ist, an der Wiedergabe seines Zeichens in dem streitigen Domainnamen zu hindern, und (2) der Beschwerdegegner durch die 301-Weiterleitung des streitigen Domainnamens auf die Website unter dem Domainnamen <anukhoney.com> willentlich und in Gewinnerzielungsabsicht versuchte, durch diese Verwendung Internetnutzer zu seiner Website zu lenken.

B. Beschwerdegegner

Der Beschwerdegegner trägt vor, dass die Parteien seit Herbst 2016 zusammengearbeitet hätten und auch freundschaftlich verbunden gewesen wären. Während der Beschwerdeführer seine Kenntnisse als Imker in die gemeinsame Gesellschaft, die Beschwerdegegnerin Nr. 2 eingebracht habe, seien es bei dem Beschwerdegegner Nr. 1 seine wirtschaftlichen Kenntnisse und Kompetenzen als Geschäftsführer eines Logistikunternehmens gewesen. Der Beschwerdeführer habe auch den streitigen Domainnamen in die Beschwerdeführerin Nr. 2 eingebracht und auf diese übertragen, wo sie auch heute noch läge. Nachdem es zu Streitigkeiten zwischen den Parteien kam, welche im März 2022 eskalierten, folgte eine schwierige und komplexe streitige Gemengelage, welche u.a. in eine ganze Reihe gerichtlicher Verfahren mündete.

Der Beschwerdegegner vertritt die Auffassung, dass zwischen der Marke des Beschwerdeführers MADHU PURERAWHONEY und dem streitigen Domainnamen keine verwechslungsfähige Ähnlichkeit bestünde, da der Begriff "madhu" aus dem Sanskrit stamme, wo er "süß", "köstlich" und "Honig" bedeute und damit für die hier in Rede stehenden Honigprodukte glatt beschreibend sei.

Darüber hinaus behauptet der Beschwerdegegner, dass ihm ein berechtigtes Interesse an dem streitigen Domainnamen zustünde, weil dieser 2018 auf die Beschwerdegegnerin Nr. 2 übertragen wurde und an dieser Situation auch durch den gerichtlichen Vergleich nichts geändert werden sollte, da in diesem von einer Übertragung des streitigen Domainnamens mit keinem Wort die Rede sei.

Schließlich führt der Beschwerdegegner aus, dass der streitige Domainname von diesem nicht bösgläubig registriert, sondern vielmehr durch den Beschwerdeführer selbst auf die Beschwerdegegnerin Nr. 2 übertragen worden sei.

6. Entscheidungsgründe

Gemäß Paragraph 4(a) der Richtlinie muss der Beschwerdeführer folgendes beweisen:

- (i) dass der streitige Domainname mit einer Marke, an welcher der Beschwerdeführer Rechte hat, identisch oder verwechselbar ähnlich ist; und
- (ii) dass der Beschwerdegegner weder Rechte noch berechtigte Interessen an dem streitigen Domainnamen hat; und
- (iii) dass der streitige Domainname bösgläubig registriert wurde und verwendet wird.

Ferner sieht Paragraph 18(a) der Regeln Folgendes vor: "Werden vor oder während eines Verfahrens in Bezug auf einen Domainnamenstreit, der Gegenstand der Beschwerde ist, rechtliche Schritte eingeleitet, so liegt es im Ermessen des Beschwerdepanels zu entscheiden, ob es das Verfahren aussetzt bzw. beendet oder ob es zu einer Entscheidung kommt."

Je nach den Tatsachen und Umständen eines bestimmten Falles und unabhängig davon, ob die Parteien auch in einen Rechtsstreit verwickelt sind, neigen UDRP-Panels schließlich in einigen Fällen (z.B. bei komplexen geschäftlichen oder vertraglichen Streitigkeiten) dazu, den Fall nicht durch eine Entscheidung in der Sache nach den Vorgaben der UDRP abzulehnen, sondern lediglich mit der engen Begründung, dass der Streit zwischen den Parteien über den relativ begrenzten "Cybersquatting"-Anwendungsbereich der Richtlinie hinausgeht und besser von einem zuständigen Gericht behandelt werden sollte. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ("[WIPO Overview 3.0](#)"), Abschnitt 4.14.6.

A. Identisch oder verwechslungsfähig ähnlich

Zunächst ist es allgemein anerkannt, dass das erste Element insbesondere der Feststellung der Beschwerdebefugnis dient. Die dabei anzustellende Prüfung des Bestehens von Identität bzw. verwechslungsfähiger Ähnlichkeit beinhaltet einen begründeten, aber relativ einfachen Vergleich zwischen der Marke MADHU PURERAWHONEY des Beschwerdeführers und dem streitigen Domainnamen. [WIPO Overview 3.0](#), Abschnitt 1.7.

Der Beschwerdeführer hat Rechte in Bezug auf seine MADHU PURERAWHONEY-Marke im Sinne der Richtlinie nachgewiesen. [WIPO Overview 3.0](#), Abschnitt 1.2.1. Überdies stimmt der streitige Domainname jedenfalls in den Bestandteilen "madhu" und "honey" mit der Marke des Beschwerdeführers überein und ist letztere folglich in dem streitigen Domainnamen jedenfalls erkennbar, was nach gängiger Auffassung von UDRP-Beschwerdepanels ausreicht, um eine verwechslungsfähige Ähnlichkeit im Sinne des Paragraphen 4(a)(i) der Richtlinie zu bejahen. [WIPO Overview 3.0](#), Abschnitt 1.7.

Das Beschwerdepanel stellt daher fest, dass das erste Element der Richtlinie erfüllt ist.

B. Rechte oder berechtigte Interessen an dem streitigen Domainnamen sowie bösgläubige Registrierung und Verwendung desselben

Überdies enthält Paragraph 4(c) der Richtlinie eine Liste von Umständen, unter denen der Beschwerdegegner Rechte oder berechtigte Interessen an einem streitigen Domainnamen nachweisen kann; ferner legt Paragraph 4(b) der Richtlinie für die Zwecke von Paragraph 4(a)(iii) der Richtlinie Umstände fest, die – wenn sie vom Beschwerdepanel als gegeben angesehen werden – insbesondere, aber nicht ausschließlich, einen Beweis für die bösgläubige Registrierung und Verwendung eines Domainnamens darstellen.

Im Kontext dieser Prüfung weist der vorliegende Fall aus der Sicht des Beschwerdepanels die Besonderheit auf, dass die Parteien vor Einreichung der Beschwerde eine Vielzahl von rechtlichen Auseinandersetzungen miteinander geführt, darunter insbesondere einen Rechtsstreit vor dem Landgericht Berlin II. Selbiger endete

am 15. Januar 2024 in einem gerichtlichen Vergleich, dessen Umfang aber zwischen den Parteien streitig ist. Der Beschwerdeführer stellt sich hier nicht nur auf den Standpunkt, dass der streitige Domainname zu keinem Zeitpunkt auf den Beschwerdegegner, und zwar weder auf den Beschwerdegegner Nr.1 noch auf die Beschwerdegegnerin Nr. 2 übergehen sollte. Er vertritt darüber hinaus auch die Auffassung, dass jedenfalls mit Abschluss dieses gerichtlichen Vergleichs zwischen den Parteien die Vereinbarung getroffen worden sei, dass künftig nur noch dem Beschwerdeführer allein die Benutzung der Bezeichnung "madhu" in Verbindung mit Honig gestattet ist, und dass als Ergebnis des Vergleichs mithin auch der streitige Domainname an ihn übertragen werden müsse. Demgegenüber steht der Beschwerdegegner auf dem Standpunkt, dass der streitige Domainname ausdrücklich nicht Gegenstand dieses gerichtlichen Vergleichs gewesen sei, insofern hier lediglich eine Regelung in Bezug auf "Marken" und "Kennzeichen" getroffen wurde, worunter der streitige Domainname aber offensichtlich nicht falle. Dieser sei vielmehr bereits zu einem früheren Zeitpunkt durch den Beschwerdeführer selbst in die Beschwerdegegnerin Nr. 2 eingebracht und auf diese übertragen worden.

Das Beschwerdepanel sieht diese rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen den Parteien, darunter den Rechtsstreit vor dem Landgericht Berlin II zwar als "rechtliche Schritte" im Sinne des Paragraphen 18(a) der Regeln an, weshalb es grundsätzlich im Ermessen des Beschwerdepanels läge, dieses Verfahren auszusetzen oder zu beenden. Gleichzeitig erkennt das Beschwerdepanel, dass diese rechtlichen Schritte durch den gerichtlichen Vergleich vom 15. Januar 2024 abgeschlossen worden sind, weshalb eine Aussetzung oder Beendigung des hiesigen Verfahrens nach Paragraph 18(a) der Regeln zwecks vorrangiger Durchführung bzw. Beendigung dieser rechtlichen Schritte nicht mehr statthaft ist.

Dies führt das Beschwerdepanel gleichwohl zu der weitergehenden Frage, wie mit dem Streit zwischen den Parteien über die Reichweite dieses gerichtlichen Vergleichs umzugehen ist. Entscheidend ist insoweit nämlich, dass die Parteien vor Beginn dieses UDRP-Verfahrens ganz konkret darüber gestritten haben, wie nach der streitigen Beendigung ihrer früheren vertraglichen Beziehungen eine künftige Regelung für den Umgang mit dem Begriff "madhu" getroffen werden kann. Dazu wurde zunächst ein Mediationsverfahren geführt und schließlich ein gerichtlicher Vergleich geschlossen. Unstetig scheint es dabei zwischen den Parteien zu sein, dass hierdurch ein Schlussstrich unter ihre früheren vertraglichen Beziehungen gezogen und eine abschließende Regelung für die Zukunft getroffen werden sollte. Streitig ist allerdings das konkrete Schicksal des streitigen Domainnamens geblieben, also die Frage, ob dieser von dem Wortlaut des gerichtlichen Vergleichs erfasst worden ist oder nicht. Um dieser konkreten Rechtsfrage adäquat zu begegnen, wäre u.a. zu erforschen, worüber die Parteien etwa in dem vorgeschalteten Mediationsverfahren miteinander gesprochen haben, ob der streitige Domainname hier explizit zur Sprache gekommen ist (darin eingeschlossen die Frage, ob er von dem Beschwerdeführer auf den Beschwerdegegner übertragen werden sollte, und wenn, dann wann und unter welchen Bedingungen) und wie folglich der Wortlaut des gerichtlichen Vergleichs nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften des deutschen Rechts auszulegen ist. Dies erfordert gegebenenfalls Maßnahmen, die in diesem UDRP-Verfahren nicht zur Verfügung stehen, etwa eine Zeugenvernehmung, die Beibringung weiterer Beweismittel oder schlicht der Austausch von Parteivorbringen, bis die Auseinandersetzung als ausgetragen anzusehen ist.

Das Beschwerdepanel ist daher der Ansicht, dass diese spezielle Auseinandersetzung zwischen den Parteien um den streitigen Domainnamen weitaus besser erneut vor den zuständigen deutschen Gerichten ausgetragen werden sollte, und weist folglich diese Beschwerde auf der Grundlage dessen zurück, dass dieser Fall den relativ engen Anwendungsbereich eines UDRP-Verfahrens einschließlich der hiermit einhergehenden überschaubaren prozessualen Maßnahmen schlicht sprengt. [WIPO Overview 3.0](#), Abschnitt 4.14.6. Mit dieser Zurückweisung geht aber ausdrücklich keine Entscheidung des Beschwerdepanels dem Grunde nach einher, und ist diese Zurückweisung auch nicht dahingehend zu verstehen, dass eine bösgläubige Registrierung und Verwendung des streitigen Domainnamens oder eine Herausgabepflicht des streitigen Domainnamens aufgrund des zwischen den Parteien geschlossenen gerichtlichen Vergleichs seitens des Beschwerdegegners durch dieses Beschwerdepanel ausgeschlossen werde. Dies mögen allein die zuständigen deutschen Gerichte im Bedarfsfall klären.

7. Entscheidung

Aus den vorgenannten Gründen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

/Stephanie G. Hartung/

Stephanie G. Hartung

Einzelbeschwerdepanel

Datum: 20. März 2025