

## **ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS**

### **Paris Saint-Germain Football v. Alexander Wiredu**

### **Verfahren Nr. D2022-0081**

#### **1. Die Parteien**

Beschwerdeführer ist Paris Saint-Germain Football aus Frankreich, vertreten durch Plasseraud IP, Frankreich.

Beschwerdegegner ist Alexander Wiredu, aus Deutschland.

#### **2. Domain Name und Domainvergabestelle**

Der streitige Domainname <parissaintgermainft.com> (der „Domainname“) ist bei united-domains AG (die „Domainvergabestelle“) registriert.

#### **3. Verfahrensablauf**

Die Beschwerde ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem „Zentrum“) am 11. Januar 2022 per E-Mail ein. Am 12. Januar 2022 schickte das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domainnamens an die Domainvergabestelle. Am 14. Januar 2022, übermittelte die Domainvergabestelle das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum. Die Domainvergabestelle legte die Identität des Domainnameninhabers sowie seine Kontaktangaben offen, welche vom in der Beschwerde angegebenen Beschwerdegegner und dessen Kontaktangaben abwichen. Am 17. Januar 2022 sandte das Zentrum eine Mitteilung per E-Mail an den Beschwerdeführer, in der es ihm die von der Domainvergabestelle offengelegten Angaben über den Domainnameninhaber mitteilte und ihn aufforderte, eine Ergänzung zur Beschwerde einzureichen. Der Beschwerdeführer reichte am 17. Januar 2022 eine geänderte Beschwerde ein.

Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde und die geänderte 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 Paragraph 2 und 4 der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde dem Beschwerdegegner förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 25. Januar 2022 eingeleitet. Am 18. Januar 2022 hat das Zentrum vom Beschwerdegegner eine E-Mail erhalten, worin dieser unter anderem erklärte, er wolle diese Angelegenheit erledigen. Am 19. Januar 2022 setzte das Zentrum beiden Parteien eine Frist bis 24. Januar

2022 an, um eine Sistierung des Verfahrens zu beantragen. In der Folge wurde kein Sistierungsantrag gestellt. Gemäß Paragraph 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 14. Februar 2022. Der Beschwerdegegner hat keine formelle Beschwerdeerwiderung eingereicht.

Das Zentrum bestellte Andrea Mondini am 24. Februar 2022 als Einzelbeschwerdepanel („Beschwerdepanel“). Das Beschwerdepanel stellt 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 ein im Jahr 1970 gegründeter Verein mit Sitz in Paris, der einen weltweiten Ruf im Bereich des Profifussballs hat.

Der Beschwerdeführer ist Inhaber zahlreicher Marken, insbesondere der Unionsmarke P.S.G. PARIS-SAINT-GERMAIN Nr. 314336, eingetragen am 9. November 1998 in den Klassen 25, 28 und 41.

Der Beschwerdegegner hat den Domainnamen am 5. September 2021 registrieren lassen. Der Domainname führt zu einer inaktiven Website.

#### **5. Parteivorbringen**

##### **A. Beschwerdeführerin**

Der Beschwerdeführer behauptet im Wesentlichen:

- Dass der Domainname verwechslungsfähig mit der Marke des Beschwerdeführers sei, da das Weglassen des Leerzeichens und des Bindestrichs sowie das Hinzufügen des Akronyms «nft» (für «*non-fungible token*»), nicht genügen, um eine Verwechslungsfähigkeit zu beseitigen.
- Dass der Beschwerdegegner kein Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen habe, zumal er nicht unter dem strittigen Domainnamen bekannt sei und auch nicht vom Beschwerdeführer autorisiert wurde, den Domainnamen zu verwenden.
- Dass der Domainname zwar nicht zu einer aktiven Webseite führe, dass es jedoch MX-Registrierungen gibt, die es dem Beschwerdegegner ermöglichen, E-Mails mit der Extension «@parissaintgermainnft.com» zu versenden, was zum Versenden betrügerischer E-Mails missbraucht werden könnte.
- Dass der Domainname bösgläubig registriert und gebraucht worden sei, da die Marke des Beschwerdeführers weltweit einen bedeutenden Ruf genieße, so dass der Beschwerdegegner sie offensichtlich kennen musste, und da der Beschwerdeführer schon im April 2021 eine erste Serie von «*non-fungible tokens*» über eine limitierte Serie von Lucky Buddy-Figuren auf den Markt gebracht hatte. Auch die Verschleierung der Identität des Beschwerdegegners und die MX-Registrierung würden auf einen bösgläubigen Gebrauch hinweisen.

##### **B. Beschwerdegegner**

Der Beschwerdegegner behauptete in seiner informellen E-Mail vom 18. Januar 2022 im Wesentlichen, er wolle nicht einen Rechtsstreit anfangen und möchte diese Angelegenheit erledigen. Er sei ein Künstler und grosser Fan des Beschwerdeführers und habe diesen Domainnamen gewählt, um künstlerische «nft» zu schaffen.

## 6. Entscheidungsgründe

Paragraph 4(a) der Richtlinie sieht drei kumulative Voraussetzungen vor, die für den geltend gemachten Anspruch auf Übertragung des Domainnamens erfüllt sein müssen. Grundsätzlich hat der Beschwerdeführer die Erfüllung dieser Voraussetzungen nachzuweisen.

Die Voraussetzungen lauten:

- (i) Dass der streitgegenständliche Domainname mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfähig ist;
- (ii) Dass der Beschwerdegegner weder Rechte noch berechnigte Interessen an diesem Domainnamen hat; und
- (iii) Dass dieser Domainname bösgläubig registriert wurde und benutzt wird.

### A. Identisch oder verwechslungsfähig ähnlich

Der Beschwerdeführer ist nachweislich Inhaber der Unionsmarke P.S.G. PARIS-SAINT-GERMAIN.

Das Beschwerdepanel stellt fest, dass der Domainname den wesentlichen Teil der Marke des Beschwerdeführers identisch übernimmt. Das Hinzufügen des Akronyms «nft» (welches als «*non fungible token*» verstanden wird) und die übrigen Unterschiede genügen nicht, um eine Feststellung der Verwechslungsfähigkeit zu verhindern.

Die Voraussetzungen gemäss Paragraph 4(a)(i) der Richtlinie sind erfüllt.

### B. Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen

Der Beschwerdeführer gibt an, dass er den Beschwerdegegner nicht ermächtigt hat, seine Marke zu benutzen, und dass es vor Bekanntgabe der Streitigkeit keine Beweise dafür gibt, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen benutzt oder nachweislich Vorbereitungen getroffen hat, ihn zu benutzen. Das Beschwerdepanel sieht keine gegenteiligen Beweise in den Akten.

Nach Ansicht des Beschwerdepanels hat der Beschwerdeführer glaubhaft gemacht, dass der Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigten Interessen an dem strittigen Domainnamen hat. In seiner kurzen informellen E-Mail hat der Beschwerdegegner seinerseits keine besseren Rechte oder berechtigten Interessen ausreichend dargetan. Der Beschwerdegegner behauptet, er sei ein Künstler und ein großer Fan der Beschwerdeführerin und habe diesen Domänennamen gewählt, um künstlerische «nft» zu schaffen. Er hat jedoch keine Beweise für diese Behauptungen vorgelegt. Daher stellt das Beschwerdepanel fest, dass der Beschwerdegegner den sogenannten Anscheinsbeweis (*prima facie*) nicht widerlegt hat und keine Rechte oder berechtigten Interessen an dem strittigen Domänennamen hat.

Darüber hinaus birgt die Art des strittigen Domainnamens, der die Marke des Beschwerdeführers und das Akronym «nft» enthält, eine erhöhte Assoziationsgefahr. Siehe WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition („[WIPO Overview 3.0](#)“), Abschnitt 2.5.1.

Die Voraussetzungen gemäss Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie sind erfüllt.

### C. Bösgläubige Registrierung und Verwendung des Domainnamens

Die Beschwerdeführerin hat nachgewiesen, dass seine Marke P.S.G. PARIS-SAINT-GERMAIN in der Fussballwelt sehr bekannt ist.

Nach Ansicht des Beschwerdepanels ist es unvorstellbar, dass der Beschwerdegegner den Domännennamen ohne Kenntnis der bekannten Marke des Beschwerdeführers registriert haben könnte. Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer erst wenige Monate vor der Registrierung des Domainnamens eine erste Serie von «*non-fungible tokens*» über eine limitierte Serie von Lucky Buddy-Figuren auf den Markt gebracht hatte. Unter den Umständen dieses Falles ist dies ein Beweis für eine bösgläubige Registrierung. Beschwerdepanels haben festgestellt, dass die Nichtnutzung eines Domännennamens die Feststellung der Bösgläubigkeit nach der Doktrin des passiven Besitzes nicht verhindert ([WIPO Overview 3.0](#), Abschnitt 3.3).

Der Domainname führt zwar zu einer inaktiven Website, aber Beschwerdepanels haben festgestellt, dass die Nichtnutzung eines Domännennamens die Feststellung der Bösgläubigkeit nach der Doktrin des passiven Besitzes nicht verhindert ([WIPO Overview 3.0](#), Abschnitt 3.3). Auf einen bösgläubigen Gebrauch hin weisen darüber hinaus die Tatsachen, dass der Beschwerdegegner bei der Registrierung des Domainnamens seine Identität verschleiert hatte und eine MX-Registrierung vorgenommen hat, die es dem Beschwerdegegner ermöglicht, E-Mails mit der Extension «@parissaintgermainnft.com» zu versenden, was zum Versenden betrügerischer E-Mails missbraucht werden könnte.

Das Beschwerdepanel stellt daher fest, dass der strittige Domänenname bösgläubig registriert wurde und benutzt wird.

Das dritte Element von Paragraph 4(a) der Richtlinie ist erfüllt.

## 7. Entscheidung

Aus den vorgenannten Gründen ordnet das Beschwerdepanel gemäß Paragraph 4(i) der Richtlinie und 15 der Verfahrensordnung an, dass der Domainname <parissaintgermainnft.com> auf den Beschwerdeführer übertragen wird.

*/Andrea Mondini/*

**Andrea Mondini**

Einzelbeschwerdepanel

Datum: 8. März 2022