

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

Shenzhen 2 Win Tech Ltd. v. Fabian Lohmann, Lohmann Solutions / Fabian Lohmann, Lohmann Staudacher Weber GbR
Verfahren Nr. D2022-2104

1. Die Parteien

Beschwerdeführer ist Shenzhen 2 Win Tech Ltd. aus China, vertreten durch lexTM Rechtsanwälte, Deutschland.

Beschwerdegegner ist Fabian Lohmann, Lohmann Staudacher Weber GbR, Deutschland.

2. Domain Name und Domainvergabestelle

Der streitige Domainname <bobobird-holzuhren.com> (der „Domainname“) ist bei RegistryGate GmbH (die „Domainvergabestelle“) registriert.

3. Verfahrensablauf

Die Beschwerde ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem „Zentrum“) am 10. Juni 2022 per E-Mail ein. Am 10. Juni 2022 schickte das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domainnamens an die Domainvergabestelle. Am 13. Juni 2022, übermittelte die Domainvergabestelle das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum, in dem die Domainvergabestelle die Identität des Domainnameninhabers sowie seine Kontaktangaben offenlegte, welche von dem in der Beschwerde angegebenen Beschwerdegegner und dessen Kontaktangaben abwichen. Am 23. Juni 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. Von dieser Mitteilung erhielt der Beschwerdegegner eine Kopie. Mit Mitteilung vom 28. Juni 2022 stellte der Beschwerdeführer den Antrag, die Frist zur Ergänzung der Beschwerde bis zum 5. Juli 2022 zu verlängern. Dem wurde mit Nachricht des Zentrums vom 29. Juni 2022 Folge gegeben, auch davon erhielt der Beschwerdegegner eine Kopie. Am 30. Juni 2022 erhielt das Zentrum eine informelle Mitteilung von dem Beschwerdegegner, in der um Aufklärung des Sachverhalts gebeten wurde. Eine solche Aufklärung erfolgte mit Nachricht des Zentrums vom 5. Juli 2022. Der Beschwerdeführer reichte innerhalb verlängerter Frist am 5. Juli 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 6. Juli 2022 eingeleitet. Gemäß Paragraph 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 26. Juli 2022. Der Beschwerdegegner reichte innerhalb der Frist keine Beschwerdeerwiderung ein.

Das Zentrum bestellte Christian Gassauer-Fleissner am 4. August 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.

Am 10. August 2022 reichte der Beschwerdegegner eine informelle Mitteilung ein, dass er mit der Abtretung „der Domain“ an den Beschwerdeführer einverstanden ist. Am 12. September 2022 entschied das Beschwerdepanel, dass das Verfahren zwecks der Vergleichsgespräche bezüglich des umstrittenen Domainnamens ausgesetzt würde nach dem Antrag des Beschwerdeführers. Nach einer Verlängerung der Aussetzung bis 24. Oktober 2022 auf Antrag des Beschwerdeführers, bat der Beschwerdeführer am 24. Oktober 2022 um die Wiederaufnahme des Verfahrens.

4. Sachverhalt

Der Beschwerdeführer stellt Holzhren, Holzringe, Holzsonnenbrillen, Holzschnitzereien, Holzarmbänder und verschiedene personalisierte Geschenkartikel her.

Der Beschwerdeführer ist Inhaber unter anderem von folgenden Marken:

- Europäische Unionsmarke 015956436 BOBOBIRD, registriert am 10. März 2017;
- Italienische Marke 2018000034222 BOBOBIRD;
- Spanische Marke M3740819 BOBOBIRD;
- Dänische Marke VR 2018 02270 BOBOBIRD;
- Französische Marke 44937 03 BOBOBIRD;
- Estnische Marke 57249 BOBOBIRD;
- Österreichische Marke 52133 1 2018 BOBOBIRD.

Die streitige Domain <bobobird-holzhren.com> wurde am 5. Dezember 2018 registriert und führt zu einer inaktiven website. Darauf zu finden ist der Satz: „versuche es später noch einmal“.

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdeführer

Der Beschwerdeführer bringt vor, dass er Rechte an der Marke BOBOBIRD durch Registrierung und Verwendung etabliert habe. Der strittige Domainname sei zum Verwechseln ähnlich, da er die Marke und Domain des Beschwerdeführers zur Gänze vereinnahmt und nur um den Zusatz „Holzhren“ ergänzt ist.

Es gebe keine Beweise für eine Benutzung des strittigen Domainnamens in Verbindung mit einem gutgläubigen Angebot von Waren oder Dienstleistungen. Der Beschwerdegegner sei nicht unter dem strittigen Domainnamen bekannt. Er verwende den strittigen Domainnamen auch nicht in legitimer Weise zu nicht-kommerziellen Zwecken oder in fairer Weise ohne die Absicht, die Verbraucher irrezuführen oder die marken des Beschwerdeführers zu verunglimpfen. Der Beschwerdeführer habe den strittigen Domainnamen benutzt, um kommerziellen gewinn zu erzielen und habe auf seiner Website in der Vergangenheit Produkte von Wettbewerbern des Beschwerdeführers vertrieben. Durch den Domainnamen sei bei den Verbrauchern der Eindruck erweckt worden, es handle sich um die Website des Beschwerdeführers. Aktuell würden auf der Website des Beschwerdegegners keine Waren oder Dienstleistungen angeboten, es finde sich lediglich der Hinweis «bobobird – versuche es später noch einmal».

Der Beschwerdegegner habe absichtlich versucht, Internetnutzer, die gezielt nach dem Beschwerdeführer suchen, zu kommerziellen Zwecken auf seine Website zu locken, indem eine Verwechslungsgefahr mit der Marke des Beschwerdeführers herbeigeführt werde. Der Beschwerdeführer und seine Marken hätten dem Beschwerdegegner bei Registrierung und Benutzung des strittigen Domainnamens bekannt sein müssen, weil es keinen anderen Grund gebe, warum der Beschwerdegegner die Wortneuschöpfung «Bobobird» für den Verkauf von Holzuhren verwenden sollte als die Ausnutzung der Bekanntheit und des guten Rufes des Beschwerdeführers und seiner Produkte.

Dementsprechend verlangt der Beschwerdeführer die Übertragung des strittigen Domainnamens.

B. Beschwerdegegner

Der Beschwerdegegner hat vor Zustellung der ergänzten Beschwerde eine Antwort an das Zentrum gesendet, mit der Bitte um eine Aufklärung des Vorganges. Innerhalb der Frist für die Erstattung einer Beschwerdeerwiderung reichte der Beschwerdegegner keine Erwiderung ein.

Nach Ablauf der Frist wurde eine weitere informelle Mitteilung gesendet mit dem Angebot, die Domain an den Beschwerdeführer zu übertragen.

6. Entscheidungsgründe

Gemäß Paragraph 15(a) der Verfahrensordnung trifft die Prüfstelle ihre Entscheidung „auf der Grundlage der vorgelegten Erklärungen und Unterlagen und in Übereinstimmung mit der Richtlinie, der Verfahrensordnung und allen Regeln und Rechtsgrundsätzen, die sie für anwendbar hält“.

Die UDRP Panels haben in der Regel die Einreichung einer so genannten „informellen Erwiderung“ durch den Beschwerdegegner (die lediglich unbegründete schlüssige Erklärungen abgibt und/oder nicht speziell auf den Sachverhalt in Bezug auf die drei UDRP-Elemente eingeht, z. B. die einfache Behauptung, dass der Fall „unbegründet“ sei, und die Forderung, ihn abzuweisen) mit einer Säumnis des Beschwerdegegners gleichgesetzt. In früheren UDRP-Entscheidungen wurde übereinstimmend die Auffassung vertreten, dass die Säumnis eines Beschwerdegegners (d. h. das Versäumnis, eine förmliche Erwiderung einzureichen) für sich genommen nicht bedeutet, dass der Beschwerdeführer als obsiegend angesehen wird; die Säumnis eines Beschwerdegegners ist nicht notwendigerweise ein Eingeständnis, dass die Behauptungen des Beschwerdeführers zutreffen (siehe Abschnitt 4.3 des WIPO Overview der WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ([„WIPO Overview 3.0“](#))). Das Gleiche gilt generell für „informelle Antworten“. Nach Auffassung des Beschwerdepanels liegen auch im vorliegenden Fall solche informellen Antworten vor, auch wenn eine davon eine – verspätete - Zustimmung zur Übertragung des Domainnamens an den Beschwerdeführer beinhaltet. Das Beschwerdepanel hat daher über die vorliegende Beschwerde zu entscheiden.

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 Beschwerdeführer weder Rechte noch berechnigte Interessen an dem streitigen Domainnamen hat; und
- (iii) dass der streitige Domainname bösgläubig registriert wurde und genutzt wird.

A. Identisch oder verwechslungsfähig ähnlich

Das Beschwerdepanel stellt fest, dass der Beschwerdeführer Rechte an den Marken BOBOBIRD durch Registrierung und Nutzung nachgewiesen hat. Die Registrierungsdetails sind im obigen Abschnitt angeführt.

Der streitige Domainname enthält die Marke BOBOBIRD des Beschwerdeführers in ihrer Gesamtheit, ergänzt um die generische Top-Level Domain („gTLD“) „.com“ und den beschreibenden Begriff „holzuhren“.

Abschnitt 1.8 der [WIPO Overview 3.0](#) lautet: "Wenn die relevante Marke im strittigen Domainnamen erkennbar ist, würde das Hinzufügen anderer Begriffe (ob beschreibend, geografisch, abwertend, bedeutungslos oder anderweitig) die Feststellung einer verwechslungsfähigen Ähnlichkeit im Rahmen des ersten Elements nicht verhindern."

Die gTLDs werden im Allgemeinen bei der Beurteilung der Identität oder verwechslungsfähigen Ähnlichkeit der Marke eines Beschwerdeführers mit einem strittigen Domainnamen gemäß Absatz 4(a)(i) der Richtlinie außer Acht gelassen, unabhängig von der gewöhnlichen Bedeutung, die der gTLD zugeschrieben werden könnte (siehe Abschnitt 1.11 des [WIPO Overview 3.0](#)).

Folglich stellt das Beschwerdepanel fest, dass der Beschwerdeführer die Anforderungen von Absatz 4 (a)(i) der Richtlinie erfüllt hat.

B. Rechte oder berechtigte Interessen an dem strittigen Domainnamen

Obwohl die Beweislast insgesamt bei den Beschwerdeführern liegt, wird anerkannt, dass dies zu der oft unmöglichen Aufgabe führen kann, ein Negativbeweis zu erbringen, der Informationen erfordert, die oft in erster Linie dem Beklagten bekannt sind. Daher muss ein Beschwerdeführer lediglich einen Anscheinsbeweis dafür erbringen, dass der Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigten Interessen hat. Der Beschwerdegegner trägt dann die Beweislast für Rechte oder berechtigte Interessen in Bezug auf den Domainnamen gemäß Absatz 4 Buchstabe c) der Richtlinie. Gelingt dies dem Beschwerdegegner nicht, so wird davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer Absatz 4(a)(ii) der UDRP erfüllt hat (gemäß Abschnitt 2.1 des [WIPO Overview 3.0](#))

Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass der Beschwerdegegner selbst über Marken- oder sonstige Rechte an den Bezeichnungen verfügt oder etwa unter dem strittigen Domainnamen allgemein bekannt ist.

Der Beschwerdeführer hat dem Beschwerdegegner weder eine Lizenz noch eine sonstige Genehmigung erteilt, seine Marken für eine Domain oder in einer sonstigen Weise zu nutzen.

Gemäß Abschnitt 2.5.2 des [WIPO Overview 3.0](#) ist bei der Beurteilung, ob eine faire Verwendung vorliegt auf den Gesamteindruck der Website in Kombination mit der strittigen Domainname abzustellen. Der strittige Domainname wird genutzt, um eine „parking website“ zu hosten.

Es ist anzumerken, dass ein Unterhalten einer Website mit dem Hinweis auf eine baldige, jedoch nicht tatsächlich spezifizierte Geschäftstätigkeit, als nicht genügend zu bewerten ist, wenn es darum geht, ein ernsthaftes Angebot darzulegen.

Auf der Grundlage der vorliegenden Unterlagen stellt das Beschwerdepanel fest, dass der Beschwerdeführer einen *prima facie* Beweis dafür erbracht hat, dass der Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigten Interessen an dem strittigen Domainnamen hat, was der Beschwerdegegner nicht widerlegt hat. Vielmehr hat er der Übertragung des Domainnamens an den Beschwerdeführer zugestimmt.

Dementsprechend stellt das Beschwerdepanel fest, dass der Beschwerdeführer die Anforderungen von Absatz 4 (a) (ii) der Richtlinie erfüllt hat.

C. Bösgläubige Registrierung und Verwendung des streitigen Domainnamens

Abschnitt 3.1.4 des [WIPO Overview 3.0](#) nennt relevante Faktoren für die Beurteilung, ob ein Beschwerdegegner absichtlich versucht hat, Internetnutzer zu kommerziellen Zwecken auf seine Website zu locken, indem eine Verwechslungsgefahr mit der Marke eines Beschwerdeführers herbeigeführt worden ist. Diese lauten:

„(i) tatsächliche Verwechslung, (ii) Versuch der Verwechslung (auch durch technische Mittel, die über den Domännennamen selbst hinausgehen) zum kommerziellen Vorteil des Beschwerdegegners, selbst wenn dies erfolglos ist, (iii) Fehlen eigener Rechte oder legitimer Interessen des Beschwerdegegners an einem Domännennamen, (iv) Umleitung des Domännennamens auf eine andere Website des Beschwerdegegners, selbst wenn diese Website einen Haftungsausschluss enthält, (v) Umleitung des Domännennamens auf die Website des Beschwerdeführers (oder eines Wettbewerbers) und (vi) Fehlen einer denkbaren gutgläubigen Verwendung.“

Insbesondere die Faktoren (iii) und (iv) sind im konkreten Fall stark vertreten.

Die Verwendung der streitigen Domain ist aufgrund der offensichtlich bewusst gesuchten Verwechslung und in Ermangelung einer denkbaren gutgläubigen Verwendung in der Gesamtbeurteilung als bösgläubig zu qualifizieren.

Auch in Anbetracht der der Art des gewählten Domainnamens, der schlicht aus der Marke des Beschwerdeführers und einer beschreibenden Angabe, nämlich „holzuhren“, besteht, sowie dem Fehlen jedes berechtigten Interesses muss folgerichtig die bösgläubige Registrierung ebenfalls festgestellt werden (siehe Abschnitt 3.2.1 des [WIPO Overview 3.0](#)).

Zusätzlich ist festzustellen, dass das Unterhalten einer passiven Website inklusive einer „coming soon Website“ („versuche es später noch einmal“), die Schlussfolgerung einer böswilligen Verwendung eines Domainnamens nicht verhindert. (siehe Abschnitt 3.3 des [WIPO Overview 3.0](#)).

Dementsprechend stellt das Beschwerdepanel fest, dass der Beschwerdeführer die Anforderungen von Absatz 4 (a)(iii) der Richtlinie erfüllt hat.

7. Entscheidung

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

/Christian Gassauer-Fleissner/
Christian Gassauer-Fleissner
Einzelbeschwerdepanel
Datum: 27. Oktober 2022