

ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION

Heatstar Limited, Paul Scott v. Adrian Berisha
Verfahrensnr. DEU2025-0014

1. Die Parteien

Beschwerdeführer sind Heatstar Limited, Vereinigtes Königreich, (Beschwerdeführer 1) und Paul Scott, Frankreich (Beschwerdeführer 2), vertreten durch Leeway Advocaten, Niederlande (Königreich der).

Beschwerdegegner ist Adrian Berisha, Deutschland.

2. Domainname, Register und Registrierstelle

Das Register der streitigen Domainnamen <heatstar.eu> ist das European Registry for Internet Domains („EURid“ oder das „Register“). Der streitige Domainname ist bei netcup GmbH registriert.

3. Verfahrensablauf

Die Beschwerde wurde bei dem WIPO Arbitration and Mediation Center (dem „Zentrum“) am 29. April 2025 eingereicht.

Am 1. Mai 2025 sandte das Zentrum eine Bitte um Bestätigung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domainnamens per E-Mail an das Register. Am 2. Mai 2025 übermittelte das Register seine Antwort per E-Mail an das Zentrum, in dem es die Identität des Inhabers des streitigen Domainnamens sowie dessen Kontaktdaten offenlegte, welche vom in der Beschwerde genannten Beschwerdegegner (unbekannt) und dessen Kontaktdaten abwichen. Am 2. Mai 2025 sandte das Zentrum eine Mitteilung per E-Mail an die Beschwerdeführer, in dem es die vom Register offen gelegten Informationen hinsichtlich des Domainnameninhabers und seiner Kontaktdaten bereitstellte und sie aufforderte, eine nachgebesserte Beschwerde einzureichen. Die Beschwerdeführer reichten am 2. Mai 2025 und 9. Mai 2025 die nachgebesserten Beschwerden ein.

Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde, zusammen mit der nachgebesserten Beschwerden, den formellen Voraussetzungen der Regeln für die Alternative Streitbeilegung in .eu-Domainnamenstreitigkeiten (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 9. Mai 2025 eingeleitet. Gemäß den ADR-Regeln, Paragraph B(3), endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 29. Mai 2025. Der Beschwerdegegner reichte keine Beschwerdeerwiderung ein.

Am 10. Juni 2025 teilte das Zentrum demzufolge die Säumnis dem Beschwerdegegner mit. Am 11. Juni 2025 ist eine E-Mail vom Beschwerdegegner eingegangen, in der angegeben wurde, dass der streitige Domainname im Auftrag eines Dritten registriert worden ist.

Das Zentrum ernannte Peter Burgstaller am 12. Juni 2025 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

Der Beschwerdeführer 1 ist im Bereich der Entwicklung und Herstellung von Energietechnik seit 1980 tätig und ist dazu auf die Entwicklung und Herstellung moderner und energieeffizienter Schwimmbadheizungssysteme spezialisiert; er bietet seine Waren und Dienstleistungen auf seiner Website unter „www.heatstar.com“ an (Anlage 5 zur Beschwerde).

Der Beschwerdeführer 1 ist zudem Inhaber der Europäische Unionsmarke („Unionswortmarke“) HEATSTAR (Wortmarke), die beim European Union Intellectual Property Office („EUIPO“) unter der Nummer 015957831 am 4. Mai 2017 für die Klassen 11 und 37 des Nizzaer-Klassifikationsabkommens registriert wurde (Anlage 6 zur Beschwerde).

Auf Aufforderungsschreiben des Beschwerdeführers 1, den streitigen Domainnamen nicht mehr zu verwenden, hat der Beschwerdegegner nicht reagiert (Anlage 7 zur Beschwerde).

Der Beschwerdeführer 2 ist Geschäftsführer und Gesellschafter des Beschwerdeführers 1 (Anlage 1 zur Beschwerde).

Der Beschwerdeführer 1 stimmt zu, dass der streitige Domainname, im Falle des Obsiegens, auf den Beschwerdeführer 2 übertragen wird (Anlage 10 zur Beschwerde).

Der streitige Domainname wurde am 30. Januar 2021 registriert (Anlage 2 der Beschwerde).

Im Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung wird unter dem streitigen Domainnamen eine Website bereit gestellt auf der unter dem Markenzeichen HEATSTAR vor allem Wärmepumpen (insbesondere für Schwimmbäder) zum Kauf angeboten werden (Anlage 11 zur Beschwerde); zahlreiche Kunden haben sich darüber beschwert, dass die über diese Website gekauften Produkte nicht geliefert wurden (Anlage 8 zur Beschwerde).

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdeführer

Der Beschwerdeführer 1 als auch der Beschwerdeführer 2 haben ein gemeinsames rechtliches Interesse an der Marke HEATSTAR; durch das Verhalten des Beschwerdegegners wird der Ruf der Marke HEATSTAR massiv beeinträchtigt.

Der Beschwerdeführer 1 ist Inhaber der Unionswortmarke HEATSTAR, registriert 2017.

Der Beschwerdeführer 2 ist Geschäftsführer des Beschwerdeführer 1 und an diesem als Gesellschafter mit mehr als 25% beteiligt.

Die Beschwerdeführer haben daher ein gemeinsames Interesse am Obsiegen in diesem Beschwerdeverfahren, weshalb eine gemeinsame Beschwerde berechtigt und zulässig ist. Außerdem soll der streitige Domainname direkt auf den Beschwerdeführer 2 übertragen werden.

Der streitige Domainname ist ident mit der Unionsmarke der Beschwerdeführer; die Top Level Domain „.eu“ ändert daran nichts.

Der Beschwerdegegner hat keine Rechte oder berechtigten Interessen am streitigen Domainnamen; er hat auch keine Rechtsbeziehung zu den Beschwerdeführern und ihm wurden auch keine Rechte eingeräumt, wonach er die Marke HEATSTAR verwenden dürfte.

Der Beschwerdegegner bietet unter dem streitigen Domainnamen Schwimmbadheizsysteme zum Kauf an, und zwar unter dem Markenzeichen der Beschwerdeführer, ohne diese Produkte tatsächlich zu liefern. Letztlich betreibt der Beschwerdegegner eine betrügerische Website unter dem streitigen Domainnamen und führt Konsumenten in die Irre, in dem diese glauben, sie besuchen die Website des Beschwerdeführers 1, was nicht der Fall ist. Es bestehen dazu bereits zahlreiche Negativeinträge zur Website des Beschwerdegegners unter dem streitigen Domainnamen, die vor allem auch den Ruf und Kredit der Beschwerdeführer massiv schädigen.

Der Beschwerdegegner hat von Anfang an den streitigen Domainnamen in der Absicht registriert, Konsumenten in die Irre zu führen und zu schädigen, in dem er diesen vortäuscht, dass sie die Website des Beschwerdeführers 1 besuchen. Der Beschwerdegegner bietet dazu auch idente Produkte wie der Beschwerdeführer 1 an, und zwar unter dem Markenzeichen der Beschwerdeführer.

Letztlich reagierte der Beschwerdegegner auf kein Aufforderungsschreiben in Bezug auf die Unterlassung der Verwendung des streitigen Domainnamens durch den Beschwerdeführer 1.

B. Beschwerdegegner

Der Beschwerdegegner hat keine Beschwerdeerwiderung innerhalb der vorgesehenen Frist (29. Mai 2025) eingereicht.

Allerdings hat der Beschwerdegegner mit E-Mail vom 11. Juni 2025 dem Zentrum mitgeteilt, dass er nicht Beschwerdegegner ist, weil er den streitigen Domainnamen nur im Auftrag eines Dritten registriert hat; tatsächlich ist dieser Dritte der Beschwerdegegner.

6. Gemeinsame Beschwerde von Beschwerdeführer 1 und Beschwerdeführer 2

Einer Beschwerde von zwei oder mehreren Beschwerdeführern stehen die ADR-Regeln dann nicht entgegen, wenn die Beschwerdeführer ein gemeinsames Interesse am Obsiegen im Beschwerdeverfahren darlegen können und das Beschwerdeverfahren dadurch nicht umfangreicher/aufwändiger wird, das heißt der gleiche Sachverhalt zugrunde liegt.

Im gegenständlichen Beschwerdeverfahren haben die Beschwerdeführer dargelegt, dass einerseits der Beschwerdeführer 1 Inhaber der relevanten Marke ist und direkt von den Tätigkeiten des Beschwerdegegners betroffen ist; andererseits ist der Beschwerdeführer 2 sowohl Geschäftsführer als auch Gesellschafter des Beschwerdeführers 1 und zudem soll ihn der streitige Domainname im Falle des Obsiegens in diesem Beschwerdeverfahren übertragen werden.

Der Beschwerdegegner hat sich nicht gegen die gemeinsame Beschwerde ausgesprochen (er hat überhaupt keine Beschwerdeerwiderung abgegeben) und das gegenständliche Beschwerdeverfahren wird dadurch auch nicht aufwändiger/umfangreicher – im Gegenteil.

Aus Sicht der Schiedskommission liegen daher keine Gründe vor, die gegen die Zulässigkeit der gemeinsamen Beschwerde sprechen.

7. Entscheidungsgründe

Um im Streitbeilegungsverfahren zu obsiegen, muss die Beschwerdeführerin gem Art 4 der VO (EG) Nr. 2019/517 bzw gemäß Artikel B11 (d)(1)(i)-(iii) ADR-Regeln darlegen, dass

- (1) der streitige Domainname mit einem Namen, für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, identisch oder diesem verwechslungsfähig ähnlich ist und, entweder
- (2) der Domaininhaber selbst keinerlei Rechte oder berechnigte Interessen an diesem Domainnamen geltend machen kann oder
- (3) diesen in böser Absicht registriert hat oder benutzt.

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

Der Beschwerdeführer 1 hat ausreichend dargelegt, dass er eine Unionsmarke am Wort HEATSTAR seit 2017 registriert hat. Zudem vertreibt der Beschwerdeführer 1 über seine Website unter dem Domainnamen <heatstar.com> Schwimmbadheizungssysteme.

Ausgehend von den vorgelegten Beweismitteln und dem Vortrag der Beschwerdeführer sowie der Sprechpraxis der Schiedskommissionen ist nach Ansicht dieser Schiedskommission der streitige Domainname mit der Unionsmarke des Beschwerdeführers 1 ident.

Bei der Prüfung der Identität bzw Ähnlichkeit hat die Top Level Domain außer Betracht zu bleiben.

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.

Die Beschwerdeführer haben dem Beschwerdegegner offenbar auch keine Rechte an diesem Zeichen eingeräumt bzw 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.

Die Schiedskommission ist daher der Ansicht, dass dem Beschwerdegegner am streitigen Domainnamen weder Rechte noch berechnigte Interessen zustehen/zukommen.

Der Beschwerdegegner hat mit seiner E-Mail vom 11. Juni 2025 behauptet, dass er den streitigen Domainnamen nur im Auftrag eines Dritten registriert hat und er daher nicht Beschwerdegegner ist. Beschwerdegegner in ADR-Verfahren ist derjenige, der im Zeitpunkt der Einleitung des Beschwerdeverfahrens Domaininhaber ist. Gemäß Mitteilung des Registers vom 2. Mai 2025 war das der Beschwerdegegner.

Die Argumentation des Beschwerdegegners zeigt aber auch, dass dieser für sich keine Rechte oder ein berechtigtes Interesse am streitigen Domainnamen hat und auch nicht behauptet.

C. Bösgläubige Registrierung oder bösgläubige Benutzung

Einer weiteren Prüfung dahingehend, ob der streitige Domainname zudem auch noch bösgläubig registriert wurde oder benutzt wird, bedarf es nicht, weil Art 4 VO (EG) Nr. 2019/517 bzw Artikel B11 (d)(1)(i)-(iii) ADR-Regeln entweder keine Rechte oder legitime Interessen einerseits oder Bösgläubigkeit andererseits fordert.

Ungeachtet dessen zeigen aber die von den Beschwerdeführern vorgelegten und unbestrittenen Beweismittel, dass der streitige Domainnamen auch bösgläubig registriert und benutzt wurde, wurde doch unter dem streitigen Domainnamen eine Website betrieben auf der unter dem Markenzeichen des Beschwerdeführers 1 Produkte verkauft und angeboten, die mit jenen des Beschwerdeführers 1 ident sind.

8. Entscheidung

Aus den vorgenannten Gründen ordnet die Schiedskommission in Übereinstimmung mit Paragraph B(11) der ADR-Regeln an, dass der Domainname <heatstar.eu> auf den Beschwerdeführer 2 zu übertragen ist¹.

9. English summary

In accordance with Paragraph B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of the current WIPO Case No. DEU2025-0014;

1. The Complainants are Heatstar Limited of the United Kingdom; Paul Scott, of France, and the Respondent is Adrian Berisha of Germany.
2. The disputed domain name is <heatstar.eu>. The disputed domain name was registered on January 30, 2021, with netcup GmbH and currently resolves to an “under construction” page.
3. The Complaint was filed in German on April 29, 2025. On May 2, 2025, the Complainant filed an amended Complaint, based on the registrant and contact information provided by the Center following the Registrar verification response. The Respondent did not file a response. The Panel, Peter Burgstaller, was appointed on June 12, 2025.
4. The Complainant Heatstar Limited has a European Union Trade Mark for HEATSTAR (Registration Number 015957831) registered on May 4, 2017.
5. Pursuant to Article 4 of the Regulation (EU) No. 2019/517 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by the national law of a Member State and/or European Union law.

The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.

The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.

¹ Der Beschwerdeführer 2 hat seinen Sitz in der Frankreich und erfüllt die Zulassungskriterien für die Registrierung eines .eu- Domainnamens gemäß Artikel 3 der VO (EG) 2019/517.

Die Entscheidung wird von der Register innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung an die Parteien umgesetzt, es sei denn, der Beschwerdegegner leitet ein Gerichtsverfahren in einer gegenseitigen Gerichtsbarkeit im Sinne von Absatz A(1) der ADR-Regeln ein.

6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain name be transferred.

/Peter Burgstaller/

Peter Burgstaller

Einköpfige Schiedskommission

Datum: 21. Juni 2025