

ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION

Caffè Borbone S.r.l. v. ITtrust Domain Services LTD

Verfahrensnr. DEU2025-0022

1. Die Parteien

Beschwerdeführerin ist Caffè Borbone S.r.l., Italien, , vertreten durch Società Italiana Brevetti S.p.A., Italien.

Beschwerdegegnerin ist ITtrust Domain Services LTD, Irland.

2. Domainname, Register und Registrierstelle

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

3. Verfahrensablauf

Die Beschwerde wurde bei dem WIPO Arbitration and Mediation Center (dem „Zentrum“) am 4. September 2025 eingereicht.

Am 4. September 2025 sandte das Zentrum eine Bitte um Bestätigung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domainnamen per E-Mail an das Register. Am 5. September 2025 übermittelte das Register seine Antwort per E-Mail an das Zentrum, in welchem es bestätigte, dass die Beschwerdegegnerin Inhaberin des streitigen Domainnamen ist und deren Kontaktdaten zur Verfügung stellte.

Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde 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 der Beschwerdegegnerin vom Zentrum förmlich übermittelt und das Verfahren am 15. September 2025 eingeleitet. Gemäß den ADR-Regeln, Paragraph B(3), endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 5. Oktober 2025. Der Beschwerdegegnerin reichte keine Beschwerdeerwiderung ein. Am 10. Oktober 2025 teilte das Zentrum demzufolge die Säumnis dem Beschwerdegegner mit.

Das Zentrum ernannte Kaya Köklü am 17. Oktober 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

Die Beschwerdeführerin ist ein 1996 in Neapel geründetes Unternehmen, dass insbesondere Kaffee herstellt und vertreibt.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der BORBONE Marke, die neben vielen anderen als Marke der Europäischen Union („Unionsmarke“) mit der Nr. 15670532 im Register des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) am 23. November 2016 eingetragen wurde und Schutz für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 11, 21, 30, 35, 37, 40 und 43 beansprucht. Ausweislich der vorliegenden Unterlagen stammt die erste Markenregistrierung der Beschwerdeführerin, die das Zeichen BORBONE umfasst, aus Italien und dem Jahre 2003.

Ihre offizielle Webseite betreibt die Beschwerdeführerin unter <caffeborbone.com>. Darüber hinaus ist sie Inhaberin zahlreicher weiterer Domainnamen, die ihre Marke BORBONE umfassen.

Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Irland.

Der streitige Domainname wurde am 6. Dezember 2016 registriert.

Der streitige Domainname wurde offenbar noch nicht aktiv genutzt.

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdeführerin

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass sie alle in den ADR-Regeln für eine Übertragung des streitigen Domainnamens geforderten Voraussetzungen erfüllt habe.

B. Beschwerdegegnerin

Die Beschwerdegegnerin hat auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin nicht geantwortet.

6. Entscheidungsgründe

Um im Streitbeilegungsverfahren zu obsiegen, muss die Beschwerdeführerin gem. Art 4 der VO (EG) Nr. 2019/517 bzw. gemäß Artikel B(11)(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 berechtigte 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 Mitgliedsstaats und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind

Die Beschwerdeführerin hat ausreichend dargelegt, dass sie Inhaberin der Marke BORBONE ist.

Im Einklang mit der Spruchpraxis der Schiedskommissionen, wonach bei der Prüfung von Identität oder Ähnlichkeit die Top Level Domain regelmäßig außer Acht bleibt, ist nach Auffassung der Schiedskommission der streitige Domainname mit der Unionsmarke BORBONE der Beschwerdeführerin identisch.

Folglich stellt die Schiedskommission fest, dass die Voraussetzungen des Artikel B11(d)(1)(i) der ADR-Regeln erfüllt sind.

B. Rechte oder berechtigte Interessen

Gemäß den ADR-Regeln, Artikel B11(d)(1)(ii), obliegt es ferner der Beschwerdeführerin darzulegen und im Falle des substantiierten Bestreitens nachzuweisen, dass der streitige Domainname von der Beschwerdegegnerin ohne Rechte oder berechtigte Interessen an demselben registriert worden ist.

Art. B11(e) enthält hierzu einen nicht abschließenden Katalog von Fällen, die als geeignet angesehen werden, ein Recht oder berechtigtes Interesse an dem streitigen Domainnamen zu begründen.

Die Beschwerdeführerin hat hinreichend dargelegt, dass sie der Beschwerdegegnerin keine Rechte am streitigen Domainname eingeräumt hat. In Ermangelung einer Beschwerdeerwiderung sind für die Schiedskommission aus den vorliegenden Unterlagen auch keine Umstände erkennbar, aus denen die Beschwerdegegnerin Rechte oder berechtigte Interesse am streitigen Domainname ableiten könnte.

Die Schiedskommission folgert daher, dass dem Beschwerdegegner am streitigen Domainnamen weder Rechte noch berechtigte Interessen zustehen.

Deshalb geht die Schiedskommission im Ergebnis davon aus, dass vorliegend die Voraussetzungen gemäß B(11)(d)(1)(ii) der ADR-Regeln ebenfalls erfüllt sind.

C. Bösgläubige Registrierung oder bösgläubige Benutzung

Vorliegend könnte es dahinstehen, ob der streitige Domainname auch in bösgläubiger Absicht durch die Beschwerdegegnerin registriert wurde oder benutzt wird (Artikel B11(d)(1)(iii) der ADR-Regeln). Die Schiedskommission hält es jedoch für angemessen, in Ausübung ihrer allgemeinen Befugnisse nach Artikel B(7) der ADR-Regeln auch auf diesen Prüfungspunkt in gebotener Kürze einzugehen.

Die Schiedskommission hält zur Frage der bösgläubigen Registrierung oder bösgläubigen Nutzung des streitigen Domainnamens zunächst fest, dass der diesbezügliche Vortrag und die vorgelegten Unterlagen der Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin unbestritten geblieben sind. Auf dieser Grundlage sowie dem Umstand, dass der Domainname im Sinne der ADR-Regeln und der Spruchpraxis bisheriger Schiedskommissionen als identisch zur BORBONE Marke der Beschwerdeführerin anzusehen ist, geht die Schiedskommission vorliegend davon aus, dass die Beschwerdegegnerin den streitigen Domainnamen in Kenntnis der Beschwerdeführerin und ihrer BORBONE Marke registriert hat. Die Schiedskommission folgert daraus, dass die Beschwerdegegnerin bei der Registrierung des Domainnamens bösgläubig handelte. Aus Sicht der Schiedskommission lassen sich aus den vorliegenden Unterlagen zugunsten der Beschwerdegegnerin zumindest keine anderweitigen Rückschlüsse ziehen.

Der Umstand, dass der streitige Domainname bisher offenbar noch nicht aktiv genutzt wurde, steht im Einklang mit der Spruchpraxis anderer Schiedskommissionen einer Feststellung der Bösgläubigkeit nicht entgegen.

Die Schiedskommission kommt damit zu dem Ergebnis, dass auch die Voraussetzungen gemäß B(11)(d)(1)(iii) der ADR-Regeln erfüllt sind.

7. Entscheidung

Aus den vorgenannten Gründen ordnet die Schiedskommission in Übereinstimmung mit Paragraph B(11) der ADR-Regeln an, dass der Domainname <borbone.eu> auf die Beschwerdeführerin zu übertragen ist.¹

8. 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. DEU2025-0022;

1. The Complainant is Caffè Borbone S.r.l. of Italy, and the Respondent is ITtrust Domain Services LTD of Ireland.
2. The disputed domain name is <borbone.eu>. The disputed domain name was registered on December 6, 2016, with dogado GmbH and currently does not resolve to an active page.
3. The Complaint was filed in German on September 4, 2025. The Respondent did not file a response. The Panel, Kaya Köklü was appointed on October 17, 2025.
4. The Complainant Caffè Borbone S.r.l. has a European Union Trade Mark for BORBONE (Registration Number 015670532) registered on November 23, 2016.
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 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.

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

/Kaya Köklü/
Kaya Köklü
Einköpfige Schiedskommission
Datum: 31. Oktober 2025

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

(2) 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.