



## WIPO Arbitration and Mediation Center

### ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

#### 1. Die Parteien

Der Beschwerdeführer ist die ... Eberspächer ..., Eberspächerstrasse 24, ....., D.... .

Der Beschwerdegegner ist Herr R. F., ..., D 87629 Füssen.

#### 2. Domainname und Domainvergabestelle

Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <eberspächer.com>.

Die Domainvergabestelle ist Schlund & Partner AG....

#### 3. Verfahrensablauf

Die Beschwerdeschrift ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (kurz: ?Centerâ??) per E-Mail am 23. April 2004 und in körperlicher Form am 3. Mai 2004 in englischer Sprache ein. Die Domainvergabestelle bestätigte am 3. Mai 2004, dass der Beschwerdegegner der Inhaber des Domainnamens <eberspächer.com> und auch dessen administrative Kontaktperson ist. Sie teilte weiterhin mit, dass die Sprache der Registrierungsvereinbarung deutsch ist. Das Center teilte dem Beschwerdeführer am 5. Mai mit, dass die Beschwerde in deutsch einzulegen ist. Dies geschah am 7. Mai 2004 per Email und am 10. Mai per Post.

Das Center stellte fest, dass die Beschwerde den Anforderungen der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (?Verfahrensordnungâ??) und der Ergänzenden Verfahrensregeln der WIPO genügt, und dass ordnungsgemäss gezahlt wurde. Das Beschwerdepanel ist überzeugt, dass dies zutrifft.

Am 11.5.2004 wurde die Beschwerdeschrift ordnungsgemäss zugestellt und das Beschwerdeverfahren eingeleitet. Da innerhalb der gesetzten Frist keine Beschwerdeerwiderung einging, erging am 1.6.2004 eine Mitteilung der Säumnis des Beschwerdegegners.

Am 7. Juni 2004 teilte das Center mit, dass ein Beschwerdepanel in der Person von Herrn Dr. Gerd F. Kunze bestellt wurde, und dass das Panelmitglied eine Annahmeerklärung und eine Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit abgegeben hat.

Das Panel stellte fest, dass der Beschwerdeführer keinerlei Tatsachen zur Begründung der Bösgläubigkeit des Beschwerdegegners vorgetragen hatte. Es forderte diesen daher am 10. Juni 2004 auf, Tatsachen vorzutragen und ggf. Beweisunterlagen einzureichen, aus denen sich ergibt, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen <eberspächer.com> bösgläubig eintragen liess und benutzt. Der Beschwerdeführer reichte ergänzenden Sachvortrag und Beweisunterlagen mit Email vom 21. Juni 2004 ein. Zugleich teilte er mit, dass

er am gleichen Tag ein Email vom Beschwerdegegner erhalten hatte, in dem dieser mitteilte, dass er die Domain [www.eberspächer.com](http://www.eberspächer.com) zum Providerwechsel freigegeben habe, bzw. gekündigt habe, so dass der Beschwerdeführer die Domain ab sofort für sich registrieren lassen könne.

#### **4. Sachverhalt**

##### **A. Beschwerdeführer**

Der Beschwerdeführer ist ein international führender Anbieter von brennstoffbetriebenen Kraftfahrzeugheizgeräten. Er betreibt hierfür einen erheblichen an Kraftfahrzeugnutzer gerichteten Werbeaufwand. Die Werbung richtet sich insbesondere an Wintersportler. Hierauf ist auch das seit der Wintersaison 2000/2001 laufende Rodelsponsoring ausgerichtet. Dieses umfasst sowohl im Umfeld von Rodelwettbewerben aufgestellte Werbetafeln als auch Werbespots im Sender Eurosport im Zusammenhang mit Berichten über Rodelwettbewerbe, wobei die Marke [Eberspächer](http://www.eberspächer.com) prominent erscheint. Damit wurde die Marke einem grossen Kreis von Zuschauern bekannt. Gemäss einer vom Beschwerdeführer vorgelegten Analyse der RGS Sport-Marketing GmbH war die Marke in der Wintersaison 2003/2004 insgesamt über 11 Stunden auf dem Fernsehschirm zu erkennen und erreichte damit ca. 503 Millionen Zuschauer. Zu diesem Tatsachenvortrag hat der Beschwerdeführer Beweis angetreten.

Der Beschwerdeführer ist Inhaber der deutschen Marke Nr. 1152857 EBERSPÄCHER, die für diverse Kraftfahrzeugzubehöriteile, unter anderem für fahrzeugmotorunabhängige Heizgeräte für Land- Luft- und Wasserfahrzeuge, eingetragen ist und benutzt wird.

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

Der Beschwerdegegner liess sich am 14. Dezember 2003 den Domainnamen [eberspächer.com](http://eberspächer.com) eintragen. Unter diesem Domainnamen erschien eine Website von Sedo, einer Handelsplattform für Domainnamen. Seit 21. Juni erscheint jedoch lediglich eine Fehlermeldung.

#### **5. Parteivorbringen**

##### **A. Beschwerdeführer**

Der Beschwerdeführer bringt vor, dass (1) der Domainname [eberspächer.com](http://eberspächer.com) mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfähig ähnlich ist; (2) der Beschwerdegegner weder Rechte noch ein berechtigtes Interesse an dem Domainname hat; und (3) der Domainname bösgläubig registriert wurde und benutzt wird.

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

Der Beschwerdegegner hat es versäumt, eine Beschwerdeerwiderung einzureichen und auf den ergänzenden Sachvortrag des Beschwerdeführers zu erwidern. Er hat daher das Vorbringen der Beschwerde nicht bestritten und das Beschwerdepanel wird auf der Grundlage des Vorbringens der Beschwerde entscheiden, wobei es die aus der Säumnis von ihm als angemessen erachteten Schlüsse ziehen wird (Paragraph 14(b) der Verfahrensordnung).

#### **6. Entscheidungsgründe**

Paragraph 4(a) der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (die [Richtlinie](http://www.icann.org)) führt drei Elemente auf, die der Beschwerdeführer nachweisen muss, um die Feststellung zu rechtfertigen, dass der Domainname des Beschwerdegegners auf den Beschwerdeführer zu übertragen ist:

(1) dass der Domainname [eberspächer.com](http://eberspächer.com) mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfähig ähnlich ist;

- (2) dass der Beschwerdegegner weder Rechte noch ein berechtigtes Interesse an dem Domainname hat; und
- (3) dass der Domainname bösgläubig registriert wurde und benutzt wird

### **(1) Identität oder Verwechslungsgefahr mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet**

Der Domainname <eberspächer.com> ist identisch mit der Marke EBERSPÄCHER des Beschwerdeführers (der Bestandteil ".com" muss bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr unberücksichtigt bleiben).

### **(2) Rechte oder berechtigte Interessen an dem Domainnamen**

Der Beschwerdegegner ist weder Vertreter noch Lizenznehmer des Beschwerdeführers. Er benutzt den Domainnamen <eberspächer.com> zur Zeit weder für eine eigene kommerzielle noch für eine nicht-kommerzielle Tätigkeit. Der bis vor kurzem erfolgte link zur Sedo Verkaufsplattform kann nicht als lautere Benutzung des Domainnamens <eberspächer.com> angesehen werden. Im Gegenteil ist er ein Indiz dafür, dass der Beschwerdegegner kein eigenes berechtigtes Interesse an der Verwendung des Domainnamens hat.

Da der Beschwerdegegner unter dem Domainnamen <eberspächer.com> keine eigenen Aktivitäten betreibt, kann er auch nicht unter diesem Domainnamen bekannt geworden sein.

Mangels eines Vorbringens des Beschwerdegegners kommt das Panelmitglied daher zu dem Ergebnis, dass der Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigte Interessen an dem Domainnamen <eberspächer.com> hat.

### **(3) Bösgläubige Eintragung und Benutzung**

Damit eine Beschwerde Erfolg haben kann, muss das Beschwerdepanel überzeugt sein, dass der Domainname bösgläubig eingetragen wurde und bösgläubig benutzt wird.

Der Beschwerdegegner hat nicht versucht, den Domainnamen an den Beschwerdeführer zu verkaufen. Aber er hat ihn in einer Weise benutzt, die als bösgläubig anzusehen ist und gleichzeitig ein klarer Hinweis darauf ist, dass der Domainname auch bösgläubig eingetragen wurde.

Das Panelmitglied geht davon aus, dass der Beschwerdegegner die Marke "EBERSPÄCHER" des Beschwerdeführers kannte, als er den Domainnamen <eberspächer.com> eintragen liess. In diesem Zusammenhang trägt der Beschwerdeführer vor, dass der Beschwerdegegner nicht nur seinen Wohnort an einem Wintersportort hat, vielmehr auch selbst als Snowboardlehrer eine berufliche Verbindung zum Wintersport hat, wie sich aus einer dem ergänzenden Sachvortrag des Beschwerdeführers als Beweis beigefügten Werbeseite des Beschwerdegegners ergibt. Es kann diesem daher nicht die an Wintersportler gerichtete Werbung des Beschwerdeführers entgangen sein. Hinzu kommt, dass es sich bei "Eberspächer" um einen recht ausgefallenen Namen handelt, zu dem der Beschwerdegegner offensichtlich keine eigene Verbindung hat, und dass der Beschwerdegegner sich diesen Domainnamen aussuchte, nachdem es möglich geworden war Domainnamen eintragen zu lassen, die einen Umlaut enthalten. Er profitierte somit davon, dass der Beschwerdegegner, der eine Website unter den Domainnamen <eberspaecher.com> und <eberspaecher.de> unterhält, nicht oder nicht rechtzeitig von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht hat.

Davon ausgehend ist die Tatsache, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen <eberspächer.com> für einen link zur Domainnamenplattform Sedo verwendete, für das Panel schlüssiger Beweis dafür, dass er diesen bösgläubig, d.h. in der Absicht, ihn zu verkaufen oder sonst zu nutzen eintragen liess. Sie ist zugleich Beweis der bösgläubigen Benutzung des Domainnamens durch den Beschwerdegegner. Dass dieser nach Erhalt der verfahrensleitenden Anordnung, mit welcher der Beschwerdeführer aufgefordert wurde, Tatsachen für die Bösgläubigkeit des Beschwerdegegners vorzutragen, ohne weiteren Kommentar freiwillig auf die

weitere Verwendung des Domainnamens verzichtet hat, unterstützt die These des Beschwerdegegners, dass der Domainname <eberspächer.com> bösgläubig eingetragen und benutzt wurde. Andernfalls hätte der Beschwerdegegner nicht freiwillig auf die weitere Verwendung des Domainnamens verzichtet, als er davon ausgehen musste, dass der Beschwerdeführer nunmehr die für eine erfolgreiche Beschwerde notwendigen Tatsachen vortragen würde. Das Panel ist daher davon überzeugt, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen <eberspächer.com> vorrangig in der Absicht registriert hat, ihn gegen ein Entgelt, welches seine unmittelbaren mit dem Domainnamen verbundenen Aufwendungen übersteigt, an den Beschwerdeführer oder an einen seiner Wettbewerber zu veräussern, zu überlassen, oder auf andere Weise zu übertragen (Paragraph 4(b)(i) der Richtlinie).

Dass der Beschwerdegegner die Benutzung des Domainnamens aufgegeben hat, ändert nichts an dieser Beurteilung. Wurde ein Domainname erst einmal bösgläubig eingetragen und benutzt, entfällt die Bösgläubigkeit im Sinne der Richtlinie nicht mehr dadurch, dass der Beschwerdegegner diese Benutzung aufgibt; andernfalls würde der Zweck der Richtlinie in sein Gegenteil verkehrt.

Der Beschwerdegegner kann einer ihm nachteiligen Entscheidung auch nicht dadurch entgehen, dass er während des anhängigen Verfahrens den Domainnamen freigibt, da dessen Zustand während des Verfahrens gemäss Paragraph 7 der Richtlinie unverändert bleibt. Andernfalls könnte er z.B. einer Drittperson einen Wink geben, sich den Domainnamen eintragen zu lassen, ehe der Beschwerdeführer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen würde. Hinzu kommt, dass der Beschwerdegegner die von ihm in einem an den Beschwerdeführer gerichteten Email gemachte Behauptung, dass er den Domainnamen freigegeben habe, im laufenden Verfahren nicht vorgetragen hat und vor allem keinen Beweis hierfür angetreten hat. Sie kann auch aus diesem Grund vom Panel nicht berücksichtigt werden.

## **7. Entscheidung**

Das Beschwerdepanel entscheidet dass die Beschwerde alle drei Voraussetzungen von Paragraph 4(a) der Richtlinie bewiesen hat.

Gemäss Paragraph 4(i) der Richtlinie und Paragraph 15 der Verfahrensordnung ordnet das Beschwerdepanel die Übertragung des Domainnamens <eberspächer.com> auf den Beschwerdeführer an.

(Einzelpanelist)