

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

DPM Holzdesign GmbH, und Leopold Kasseckert v. Marcel Burgstaller, und
istraw GmbH&Co.KG

Verfahren Nr. D2022-2800

1. Die Parteien

Beschwerdeführer sind (1) DPM Holzdesign GmbH aus Österreich, und (2) Leopold Kasseckert aus Österreich, vertreten durch Preu Bohlig & Partner, Deutschland.

Beschwerdegegner sind (1) Marcel Burgstaller und (2) istraw GmbH&Co.KG, aus Deutschland.

2. Domain Namen und Domainvergabestelle

Die streitigen Domainnamen <iso-stroh.com>, <isostroh.com>, <iso-stroh.group>, und <isostroh.group> (die „Domainnamen“) sind bei united-domains AG (die „Domainvergabestelle“) registriert.

3. Verfahrensablauf

Die Beschwerde ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem „Zentrum“) am 29. Juli 2022 per E-Mail ein. Am 29. Juli 2022 schickte das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich der streitigen Domainnamen an die Domainvergabestelle. Am 9. August 2022, übermittelte die Domainvergabestelle das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum, in dem sie bestätigte, dass die Beschwerdegegner Inhaber bzw. administrative Kontaktperson für die Domainnamen sind und stellte deren Kontaktdaten zur Verfügung.

Das Zentrum stellte fest, dass die 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“) entspricht.

Gemäß Paragraph 2 und 4 der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde den Beschwerdegegnern förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 12. August 2022 eingeleitet. Gemäß Paragraph 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 1. September 2022. Die Beschwerdegegner haben keine Beschwerdeerwiderung eingereicht. Am 13. September 2022 teilte das Zentrum demzufolge die Säumnis der Beschwerdegegner mit.

Das Zentrum bestellte Andrea Mondini am 20. September 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

Die Beschwerdeführerin 1 ist ein österreichisches Handwerksunternehmen für Zimmerei und Tischlerei. Im Jahr 2017 erweiterte die Beschwerdeführerin 1 ihr Geschäftsfeld auf Dämmstoffe aus Weizenstroh und entwickelte zu diesem Zweck eine Einblasdämmung aus Weizenstroh unter der Geschäftsbezeichnung „ISO-Stroh“. Für dieses Produkt betreibt die Beschwerdeführerin 1 eine eigene Website unter „www.iso-stroh.net“.

Der Beschwerdeführer 2 ist Geschäftsführer der Beschwerdeführerin 1 und ist Inhaber folgender Marken in Bezug auf Stroh und/oder Dämmstoffe:

- der Europäische Unionsmarke Nr. 018013086 (ISO-STROH, Wortmarke, angemeldet am 22. Januar 2019 und eingetragen am 22. Mai 2019);
- der Europäische Unionsmarke Nr. 018279976 (ISO-STROH, Bildmarke, angemeldet am 29. Juli 2020 und eingetragen am 15. Dezember 2020), sowie entsprechender nationaler britischen Marken;
- sowie der österreichischen Marke Nr. 51571/2018 (ISO-STROH, Wortmarke, angemeldet am 3. August 2018 und eingetragen am 11. September 2018).

Der Beschwerdegegner 1 ist Geschäftsführer der Beschwerdegegnerin 2, eine deutsche Gesellschaft, die ebenfalls Baustoffe aus Stroh anbietet.

Die Domainnamen wurden an folgenden Daten erstellt:

- <isostroh.com>: 24. August 2017;
- <iso-stroh.com>: 16. März 2019;
- <isostroh.group>: 14. April 2021;
- <iso-stroh.group>: 10. September 2017.

Alle vier Domainnamen führen zu einer Website, welche eine Vorankündigung („coming soon“) der „istraw“ Produkte der Beschwerdegegnerin beinhaltet und Vorbestellungen ermöglicht.

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdeführerin

Die Beschwerdeführer behaupten, dass der Beschwerdegegner 1 bis September 2021 selbständiger Handelsvertreter der Beschwerdeführerin 1 war und als Leiter des internationalen Vertriebs für das Produkt „ISO-Stroh“ fungierte. Doch anstelle die gegenständlichen Domainnamen im Namen der Beschwerdeführerin 1 anzumelden, habe er diese Domainnamen entgegen der Vereinbarung mit der Beschwerdeführerin 1 auf sich selbst angemeldet, wie die Beschwerdeführer Ende 2021 erfahren mussten. Im Jahr 2021 übertrug der Beschwerdegegner 1 ohne Wissen der Beschwerdeführer die Domainnamen auf die Beschwerdegegnerin 2.

Darauf habe die Beschwerdeführerin 1 am 27. September 2021 den Handelsvertretervertrag wegen grober

Pflichtverletzung ausserordentlich gekündigt und die Übertragung der Domainnamen gefordert. Die Beschwerdegegner hätten stattdessen die Inhalte der Beschwerdeführerin 1 von sämtlichen Webseiten gelöscht und unter den Domainnamen die „coming soon“ Ankündigung des Produkts „istraw“ der Beschwerdegegnerin 2 aufgeschaltet.

Die Beschwerdeführer machen im Wesentlichen geltend:

- Dass die Domainnamen verwechslungsfähig mit den Marken des Beschwerdeführers 2 seien.
- Dass die Beschwerdegegner kein Recht oder berechtigtes Interesse an den Domainnamen haben, zumal keine Beziehung (mehr) zueinander bestehe und auch nicht von den Beschwerdeführern autorisiert worden seien, deren Marken zu verwenden.
- Dass die Beschwerdegegner gleichwohl ihre Waren und Dienstleistungen im Internet unter den Domainnamen bewerben bzw. anbieten, um den Eindruck einer (nach wie vor bestehenden) Verbindung mit der Beschwerdeführerin 1 zu erwecken bzw. deren Abnehmer abzuwerben.
- Dass der Beschwerdegegner 1 die streitigen Domainnamen bösgläubig im eigenen Namen (statt im Namen der Beschwerdeführerin 1) eingetragen hatte und dann auf sein eigenes Unternehmen, die Beschwerdegegnerin 2, übertrug.
- Dass die Beschwerdegegner seit der Kündigung des Handelsvertretervertrags die streitigen Domainnamen bösgläubig verwendet haben, indem sie die Inhalte der Beschwerdeführerin 1 von sämtlichen Webseiten löschten und durch die „coming soon“ Ankündigung des eigenen Produkts „istraw“ ersetzten, in der Absicht die Abnehmer zu verwirren und abzuwerben.

B. Beschwerdegegner

Die Beschwerdegegner haben keine Erwiderung eingereicht. Am 1. Oktober 2022 hat der Rechtsvertreter des Beschwerdegegners 1 angekündigt, noch am selben Tag eine Erwiderung einzureichen. Eine Erwiderung (die ohnehin verspätet gewesen wäre) wurde jedoch bis zum heutigen Tag nicht eingereicht.

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 berechnete Interessen an diesem Domainnamen hat; und
- (iii) Dass dieser Domainname bösgläubig registriert wurde und benutzt wird.

A. Andere Rechtsverfahren

Nach Paragraph 18(a) der UDRP-Verfahrensregeln liegt es im Ermessen des Beschwerdepanels, ein UDRP-Verfahren auszusetzen, zu beenden oder fortzusetzen, wenn der strittige Domainname auch Gegenstand eines anderen anhängigen Gerichtsverfahrens ist. Die UDRP- Beschwerdepanels treffen jedoch in der Regel auch bei Überschneidungen zwischen Gerichts- und UDRP-Verfahren eine

Entscheidung in der Sache, da die relative Schnelligkeit des UDRP-Verfahrens im Vergleich zu einem Gerichtsverfahren als Vorteil für die Parteien angesehen wird, auch wenn eine UDRP-Entscheidung für das Gericht nicht bindend ist.

Obwohl der Beschwerdeführer bei den Gerichten in München, Deutschland, Parallelklagen eingereicht hat, lehnt es das Panel ab, das vorliegende Verfahren zu beenden oder auszusetzen, da die strittigen Domainnamen eindeutig bösgläubig für den Verkauf konkurrierender Produkte verwendet werden und der Beschwerdegegner sich nicht an diesem Verfahren beteiligt und somit keine Einwände gegen eine Entscheidung des Panels in der Sache erhoben hat.

B. Identisch oder verwechslungsfähig ähnlich

Der Beschwerdeführer 2 ist nachweislich Inhaber mehrerer ISO-STROH Marken.

Das Beschwerdepanel stellt fest, dass die streitigen Domainnamen den wesentlichen Teil der Marken des Beschwerdeführers 2 identisch übernehmen. Das Weglassen des Bindestrichs bzw. das Hinzufügen der top-level Domains „.com“ bzw. „.group“ genügen nicht, um eine Feststellung der Verwechslungsfähigkeit zu verhindern.

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

C. Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen

Die Beschwerdeführer machen geltend, dass die Beschwerdegegner keine Rechte oder berechnigte Interessen an den Domainnamen haben, zumal keine Beziehung (mehr) zueinander bestehe und die Beschwerdegegner auch nicht autorisiert wurden, die Marken der Beschwerdeführer zu verwenden. Die Beschwerdeführer behaupten, dass die Beschwerdegegner gleichwohl eigene Waren und Dienstleistungen im Internet unter den Domainnamen bewerben bzw. anbieten, um den Eindruck einer (nach wie vor bestehenden) Verbindung mit der Beschwerdeführerin 1 zu erwecken bzw. Abnehmer abzuwerben. Das Beschwerdepanel sieht keine gegenteiligen Beweise in den Akten.

Nach Ansicht des Beschwerdepanels haben die Beschwerdeführer glaubhaft gemacht, dass die Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigten Interessen an den strittigen Domainnamen haben. Die Beschwerdegegner haben diese Behauptungen nicht bestritten. Daher stellt das Beschwerdepanel fest, dass die Beschwerdegegner den sogenannten Anscheinsbeweis (*prima facie*) nicht widerlegt haben und keine Rechte oder berechtigten Interessen an den Domainnamen haben.

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

D. Bösgläubige Registrierung und Verwendung des Domainnamens

Die Beschwerdeführer behaupten, dass der Beschwerdegegner 1 bis September 2021 selbständiger Handelsvertreter der Beschwerdeführerin 1 war und als Leiter des internationalen Vertriebs für das Produkt „ISO-Stroh“ fungierte. Doch anstelle die gegenständlichen Domainnamen im Namen der Beschwerdeführerin 1 anzumelden, meldete er diese Domainnamen entgegen der Vereinbarung mit der Beschwerdeführerin 1 auf sich selbst an, wie die Beschwerdeführer Ende 2021 erfahren mussten. Im Jahr 2021 übertrug der Beschwerdegegner 1 ohne Wissen der Beschwerdeführer die Domainnamen auf die Beschwerdegegnerin 2. Die Beschwerdegegner haben all diese Behauptungen nicht bestritten. Diese Übertragung, die ohne die Zustimmung des Beschwerdeführers erfolgte, kommt für die Zwecke dieser Entscheidung einer neuen Eintragung gleich und wurde eindeutig in böser Absicht und ohne Wissen des Beschwerdeführers vorgenommen.

Die Beschwerdeführer behaupten sodann, dass die Beschwerdegegner seit der Kündigung des Handelsvertretervertrags die strittigen Domainnamen bösgläubig verwendet haben, indem sie die Inhalte der Beschwerdeführerin 1 von sämtlichen Webseiten löschten und durch die „coming soon“ Ankündigung

der Beschwerdegegnerin 2 ersetzen, in der Absicht die Abnehmer zu verwirren und abzuwerben. Auch diese Behauptungen sind unwidersprochen geblieben. Die Beschwerdeführer haben nachgewiesen, dass die Domainnamen zu einer identischen Webseite führen, die Vorbestellungen für ein „istraw“ Produkt der Beschwerdegegner ermöglichen. Die Beschwerdegegner haben somit die Domainnamen, welche mit der Marke des Beschwerdeführers 2 verwechslungsfähig sind, benutzt, um Produkte der Beschwerdegegner zu bewerben. Das Beschwerdepanel stellt daher fest, dass die Domänennamen bösgläubig benutzt wurden.

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 die Domainnamen <iso-stroh.com>, <isostroh.com>, <iso-stroh.group>, und <isostroh.group> auf die Beschwerdeführerin DPM Holzdesign GmbH übertragen werden.

/Andrea Mondini/

Andrea Mondini

Einzelbeschwerdepanel

Datum: 3. Oktober 2022