

## **ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION**

DPDgroup International Services GmbH & Co. KG v. Robert Widmaier Ulrich  
Verfahrensnr. DEU2022-0005

### **1. Die Parteien**

Beschwerdeführerin ist DPDgroup International Services GmbH & Co. KG, aus Deutschland, vertreten durch Müller Schupfner & Partner, Deutschland.

Beschwerdegegner ist Robert Widmaier Ulrich, aus Deutschland.

### **2. Domainname, Register und Registrierstelle**

Das Register des streitigen Domainnamen <dpd-parcels.eu> ist das European Registry for Internet Domains („EURid“ oder das „Register“). Der streitige Domainname ist bei Pointer registriert.

### **3. Verfahrensablauf**

Die Beschwerde wurde bei dem WIPO Arbitration and Mediation Center (dem „Zentrum“) am 22. Februar 2022 eingereicht.

Am 24. Februar 2022 sandte das Zentrum eine Bitte um Bestätigung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domainnamen per E-Mail an das Register. Am 25. Februar 2022 übermittelte das Register seine Antwort per E-Mail an das Zentrum, in welchem es bestätigte, dass der Beschwerdegegner Inhaber des streitigen Domainnamen ist und dessen 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 dem Beschwerdegegner vom Zentrum förmlich übermittelt und das Verfahren am 8. März 2022 eingeleitet. Gemäß den ADR-Regeln, Paragraph B(3), endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 21. April 2022. Der Beschwerdegegner reichte keine Beschwerdeerwiderung ein. Am 2. Mai 2022 teilte das Zentrum demzufolge die Säumnis der Beschwerdegegner mit.

Das Zentrum ernannte Kaya Köklü am 6. Mai 2022 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 international aktives Unternehmen mit Sitz in Deutschland, das insbesondere auf dem Gebiet der Zustellung von Paketen und Briefen tätig ist.

Ausweislich der vorgelegten Markenauszüge ist die Beschwerdeführerin Inhaberin zahlreicher eingetragenen DPD Marken. Die Beschwerdeführerin stützt ihre Beschwerde unter anderem auf die Internationale Bildmarke DPD Nr. 761146, eingetragen am 26. Mai 2001 für Dienstleistungen in den Klassen 36 und 39; die Internationale Bildmarke DPD Nr. 1217471, eingetragen am 28. März 2014 für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 16, 35, 39 und 42; die Unionsbildmarke DPD Nr. 002238178, eingetragen am 2. Juli 2002 für Dienstleistungen in den Klassen 36 und 39; sowie auf die Unionbildmarke DPD No. 012722427, eingetragen am 14. August 2014 für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 16, 35, 39 und 42.

Die Beschwerdeführerin ist darüber hinaus Inhaberin zahlreicher Domainnamen, unter anderem <dpd.eu>, <dpd.de>, <dpd.com> und <dpd-cargo.eu>.

Der Beschwerdegegner ist eine natürliche Person aus Deutschland.

Ausweislich der von EURid am 25. Februar 2022 übermittelten Bestätigung hat der Beschwerdegegner den streitigen Domainnamen am 4. Oktober 2021 registriert. Die Sprache der Registrierungsvereinbarung ist Deutsch.

Die Beschwerdeführerin hat Unterlagen vorgelegt, aus denen sich ergibt, dass unter dem gegenständlichen Domainnamen eine Website in englischer Sprache abrufbar ist, auf der unter Verwendung des Zeichens DPD weltweite Versandhandelsdienstleistungen per Schiff, Flugzeug und Lastkraftwagen angeboten werden.

Die Beschwerdeführerin hat dem Beschwerdegegner am 16. Februar 2022 unter der im Register hinterlegten Emailadresse eine Berechtigungsanfrage geschickt, die ausweislich der Angaben der Beschwerdeführerin unbeantwortet blieb.

#### **5. Parteivorbringen**

##### **A. Beschwerdeführerin**

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass der streitgegenständliche Domainname ihrer DPD Marke verwechselbar ähnlich ist.

Weiter ist die Beschwerdeführerin davon überzeugt, dass dem Beschwerdegegner keine Rechte oder berechnete Interessen an dem streitgegenständlichen Domainnamen zustehen.

Letztlich argumentiert die Beschwerdeführerin, dass der Beschwerdegegner den streitgegenständlichen Domainnamen in bösem Glauben registriert hat und auch benutzt.

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

Der Beschwerdegegner hat keine Beschwerdeerwiderung eingereicht.

## 6. Entscheidungsgründe

Gemäß Art. 22 Abs. 1 der EU-Verordnung 874/2004 sowie Artikel B11(d)(1) der ADR-Regeln ist es Aufgabe der Beschwerdeführerin nachzuweisen, dass

(i) der streitige Domainname identisch oder verwechselbar mit Namen ist, für die ein Recht oder Rechte nach nationalem Recht und/oder EU-Recht im Sinne des Artikel B1(b)(9) der ADR-Regeln anerkannt oder festgelegt ist oder sind, und,

entweder

(ii) der streitige Domainname von der Beschwerdegegnerin ohne Rechte oder legitime Interessen am streitigen Domainnamen registriert wurde,

oder

(iii) der streitige Domainname in bösgläubiger Absicht registriert wurde oder benutzt wird.

Antwortet eine an dem alternativen Streitbeilegungsverfahren beteiligte Partei nicht innerhalb der ihr gegenüber gesetzten Frist, kann dies durch die Schiedskommission als Anerkennung des Anspruchs der Gegenpartei gewertet werden (Artikel B10(a) der ADR-Regeln sowie Artikel 22 Abs. 10 VO (EG) Nr. 874/2004).

### **A. Identisch oder verwechselbar mit einem Namen, für den Rechte bestehen, die nach nationalem Recht eines Mitgliedsstaats und/oder Recht der Europäischen Union anerkannt oder festgelegt sind**

Zunächst ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin durch Vorlage entsprechender Registerauszüge dargelegt hat, dass sie Inhaberin einer Reihe von DPD Marken ist, die aus dem Wortbestandteil DPD bestehen oder diesen zumindest als kennzeichnungskräftigen Teil enthalten (nachfolgend gemeinsam als „DPD Marke“ bezeichnet).

Der streitgegenständliche Domainname enthält die Marke DPD und enthält zusätzlich den englischen Begriff „parcels“, was in deutscher Sprache so viel bedeutet wie „Pakete“. Aus Sicht der Schiedskommission ist der hinzugefügte Begriff „parcel“ nicht geeignet, eine Ähnlichkeit und damit eine Verwechslungsgefahr zwischen dem streitgegenständlichen Domainnamen und der DPD Marke auszuschließen.

In Bezug auf die im streitgegenständlichen Domainnamen enthaltene country code Top-Level-Domain ist anzumerken, dass nach gängiger Praxis der Schiedskommissionen sowohl in Schiedsverfahren nach den Regeln der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)<sup>1</sup> als auch nach den hier einschlägigen ADR-Regeln, diese bei der vorzunehmenden Identitäts- bzw. Ähnlichkeitsprüfung regelmäßig außen vor bleibt (vgl. Abschnitt 1.11.1, WIPO Overview of Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition).

Die Schiedskommission stellt damit fest, dass der streitgegenständliche Domainname verwechselbar ähnlich zu der DPD Marke der Beschwerdeführerin ist und damit das erste Tatbestandsmerkmal des Artikels 21 Abs. 1 VO (EG) Nr. 874/2004 sowie des Artikels B11(d)(1)(i) der ADR-Regeln erfüllt ist.

### **B. Bösgläubige Registrierung oder bösgläubige Benutzung**

Die Beschwerde ist erfolgreich, wenn die Beschwerdeführerin darlegen kann, dass der Domaininhaber entweder kein Recht oder kein berechtigtes Interesse an dem streitgegenständlichen Domainnamen hat oder diesen in böser Absicht registriert hat oder benutzt, Artikel 21 Abs. 1 (b) VO (EG) Nr. 874/2004 bzw. Artikel B11(d)(1)(ii) oder (iii) ADR-Regeln. Da Artikel 21 Abs. 1 VO (EG) Nr. 874/2004 und Artikel B11(d)

---

<sup>1</sup> Aufgrund der zahlreichen Parallelen zwischen den Regeln der UDRP und den ADR-Regeln kann die Schiedskommission in relevanten Fällen auch auf die gängige Spruchpraxis in UDRP-Verfahren zurückgreifen.

entweder das Fehlen von Rechten oder berechtigten Interessen an dem streitgegenständlichen Domainnamen auf Seiten des Beschwerdegegners *oder* dessen Bösgläubigkeit bei Registrierung oder Nutzung verlangt, reicht es für die Begründetheit der Beschwerde aus, wenn eines der alternativen Tatbestandsmerkmale erfüllt ist.

Nach Würdigung der Beschwerde und der von der Beschwerdeführerin vorgelegten Anlagen ist die Schiedskommission davon überzeugt, dass der Beschwerdegegner den streitgegenständlichen Domainnamen in böser Absicht registriert hat und auch benutzt.

Artikel 21 Abs. 3 VO (EG) 874/2004 konkretisiert das Vorliegen einer bösgläubigen Registrierung oder Benutzung anhand eines Katalogs von fünf Regelbeispielen, die nicht abschließend sind.

Nach Art. 21 Abs. 3 (d) VO 874/2004 liegt Bösgläubigkeit unter anderem dann vor, wenn „der Domainname absichtlich benutzt wurde, um Internetnutzer aus Gewinnstreben auf eine dem Domaininhaber gehörende Website oder eine andere Online-Adresse zu locken, indem eine Verwechslungsgefahr mit einem Namen, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, oder mit dem Namen einer öffentlichen Einrichtung, geschaffen wird, wobei sich diese Verwechslungsmöglichkeit auf den Ursprung, ein Sponsoring, die Zugehörigkeit oder die Billigung der Website oder Adresse des Domaininhabers oder eines dort angebotenen Produkts oder Dienstes beziehen kann“.

Ausweislich der Anlage 6 zur Beschwerde, die vom Beschwerdegegner in Ermangelung einer Beschwerdeerwiderung unbestritten blieb, ist ersichtlich, dass der streitgegenständliche Domainname für eine kommerzielle Website benutzt wird, die unter hervorgehobener Benutzung der Marke DPD weltweite Paketdienstleistungen per Schiff, Flugzeug und Lastkraftwagen anbietet. Nach Auffassung der Schiedskommission wird somit die DPD Marke der Beschwerdeführerin durch den Beschwerdegegner für Dienstleistungen benutzt, die den Kerntätigkeitsbereich der Beschwerdeführerin als Paketdienstleisterin ausmacht. Es besteht daher aus Sicht der Schiedskommission die begründete Gefahr, dass etwaige Verbraucher, die die Internetseite unter dem streitgegenständlichen Domainnamen aufrufen, irrig davon ausgehen, dass die dortigen Dienstleistungen von der Beschwerdeführerin oder jedenfalls mit ihrer Zustimmung angeboten und durchgeführt werden. Da beides jedoch offenkundig nicht der Fall ist, sieht die Schiedskommission hierin eine durch den Beschwerdegegner absichtlich herbeigeführte Verwechslungsgefahr mit der DPD Marke. Die Schiedskommission hat deshalb keine Zweifel daran, dass der streitgegenständliche Domainname durch den Beschwerdegegner bösgläubig registriert wurde und von diesem auch bösgläubig genutzt wird.

Diese Einschätzung wird auch durch die Gesamtschau weiterer Umstände des Falles gestützt. Insbesondere hat der Beschwerdegegner sich weder in dem vorliegenden Verfahren zur Sache eingelassen noch auf die Berechtigungsanfrage der Beschwerdeführerin vom 16. Februar 2022 reagiert. Die Schiedskommission ist davon überzeugt, dass der Beschwerdegegner erwidert hätte, wenn er mit der Registrierung und Nutzung des streitgegenständlichen Domainnamens berechnete oder legitime Zwecke verfolgt hätte.

Damit hat die Schiedskommission die Bösgläubigkeit gemäß Artikel 21 Abs. 1 (b) VO (EG) Nr. 874/2004 und Artikel B11(d)(1)(iii) ADR-Regeln festgestellt, so dass auch das erforderliche zweite Tatbestandsmerkmal erfüllt ist. Ob der Beschwerdegegner demgegenüber ein Recht oder berechtigtes Interesse im Sinne des Artikels 21 Abs. 1 (a) VO (EG) Nr. 874/2004 und Artikel B11(d)(1)(ii) geltend machen kann, kann an dieser Stelle offenbleiben und muss von der Schiedskommission nicht weiter geprüft und gewürdigt werden. Denn selbst wenn ein solches vorläge (wofür es ohnehin keine Anhaltspunkte in den Beschwerdeunterlagen gibt), schliesse dies die Begründetheit der Beschwerde wegen der oben bereits festgestellten Bösgläubigkeit des Beschwerdegegners nicht aus.

## 7. Befugnis, einen .eu Domainnamen zu registrieren

Die Beschwerdeführerin ist eine juristische Person, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung innerhalb der Gemeinschaft, nämlich in Deutschland hat und damit befugt ist, einen .eu Domainnamen zu registrieren (s. Artikel 4 Abs. 2 lit. b (i) VO (EG) 733/2002), geändert durch die Verordnung (EU) 2019/517 des Europäischen Parlaments und des Rates).

## 8. Entscheidung

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

*/Kaya Köklü/*

**Kaya Köklü**

Einköpfige Schiedskommission

Datum: 30. Mai 2022

### Summary in English

In accordance with Paragraphs B12(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of Decision for WIPO Case No. [DEU2022-0005](#).

1. The Complainant is the DPDgroup International Services GmbH & Co. KG, Germany, represented by Müller Schupfner & Partner, Germany. The Respondent is Robert Widmaier Ulrich, Germany.
2. The disputed domain name <dpd-parcels.eu> was registered on October 4, 2021, with the European Registry for Internet Domains (EURid) and resolves to a website offering parcel delivery services.
3. The Complaint was filed in German on February 22, 2022. The Center did not receive a response from the Respondent. Kaya Köklü was appointed as single member panel on May 6, 2022.
4. The Complainant is the owner of the DPD trademark, among others registered as an International Trademark DPD on May 26 2001, Reg. No. 761146, for the Nice Classes 36 and 39, and as a European Union trademark DPD, registered on July 2, 2002, Reg. No. 002238178, for the Nice Classes 36 and 39.
5. Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Article 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 national law of a Member State and / or EU-law;
  - the Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.
6. In accordance with Article B(11) of the ADR Rules, the Panel decides to transfer the disputed domain name to the Complainant.