

## **ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION**

MOSS.SK, s.r.o. v. Peter Heinz, perfect-catch.de  
Verfahrensnr. DEU2024-0028

### **1. Die Parteien**

Der Beschwerdeführer ist MOSS.SK, s.r.o., Slovakia, vertreten durch Brichta & Partners s.r.o, Slovakia.

Der Beschwerdegegner ist Peter Heinz, perfect-catch.de, selbst vertreten, Deutschland.

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

Das Register des streitigen Domainnamens <delphin-fishing.eu> ist das European Registry for Internet Domains ("EURid" oder das "Register"). Der streitigen Domainname ist bei IONOS SE registriert.

### **3. Verfahrensablauf**

Die Beschwerde wurde bei dem WIPO Arbitration and Mediation Center (dem "Zentrum") am 13. September 2024 eingereicht.

Am 16. September 2024 sandte das Zentrum eine Bitte um Bestätigung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domainnamens per E-Mail an das Register. Am 18. September 2024 übermittelte das Register seine Antwort per E-Mail an das Zentrum, in welchem es bestätigte, dass die Beschwerdegegner Inhaber des streitigen Domainnamens ist und dessen Kontaktdaten zur Verfügung.

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 27. September 2024 eingeleitet. Gemäß den ADR-Regeln, Paragraph B(3), endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 17. Oktober 2024. Die Beschwerdeerwiderung wurde am 16. Oktober 2024 bei dem Zentrum eingereicht.

Das Zentrum ernannte Willem J. H. Leppink am 22. Oktober 2024 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 folgenden Fakten sind unbestritten.

Der Beschwerdeführer ist eine slowakische Handelsgesellschaft, ein Lieferant von Angelausrüstung und damit zusammenhängender Produkte für Hunderte von Gesellschaften mit Sitz auf dem Gebiet der Europäischen Union („EU“) und auch ein direkter Vertreiber der gegenständlichen Ware in der Slowakei, Ungarn, der Tschechischen Republik, Rumänien, Polen, Deutschland, Österreich und Frankreich. Erlöse vom Warenverkauf für das Geschäftsjahr 2023 waren in der Höhe von EUR 17, 485, 260.

Der Beschwerdeführer ist unter anderem der Inhaber der Europäischen Unionswortmarke DELPHIN mit Nummer 018147130, registriert für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 18, 20, 22, 25, 28 und 35, mit dem Datum der Priorität 3. Juli 2019.

Der Beschwerdeführer ist auch Inhaber von Domainnamen, die den Wortbestandteil „delphin“ beinhalten, konkret: der slowakischen Domainname <delphin.sk> und der französischen Domainname <delphinpeche.fr>.

Ausweislich der von EURid am 18. September 2023 übermittelten Bestätigung hat der Beschwerdegegner den streitgegenständliche Domainnamen am 18. Juli 2023 registriert. Die Sprache der Registrierungsvereinbarung ist Deutsch.

Der streitgegenständliche Domainname wird automatisch auf eine Website umgeleitet, die unter der Domainname <your-fishing.world> veröffentlicht wird, und aus dem Inhalt dieser Website geht ebenfalls hervor, dass der Beschwerdegegner als *perfect-catch.de* im Geschäftsverkehr auftritt. Auf dieser Website wird Angelbedarf angeboten, darunter hauptsächlich, aber nicht ausschließlich Angelbedarf der Marke DELPHIN. Auf der Website steht „your-fishing.world © Copyright 2024. Alle Rechte vorbehalten.“

#### 5. Parteivorbringen

##### A. Beschwerdeführer

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass der streitgegenständliche Domainname seiner Marke verwechselbar ähnlich ist. Die Marke ist vollständig in der Zeichenkette enthalten, die den streitgegenständliche Domainnamen bildet.

Der Beschwerdeführer fügt in diesem Zusammenhang hinzu, dass der Wortbestandteil „fishing“ ein englischer Begriff für Angeln sei, der im Kontext ein nicht unterscheidungskräftiger Bestandteil sei.

Da es sich um eine EU-Marke handelt ist damit nach dem Unionsrecht ein Recht festgestellt.

Weiter ist der Beschwerdeführer davon überzeugt, dass dem Beschwerdegegner keine Rechte oder berechnigte Interessen an dem streitgegenständlichen Domainnamen zustehen.

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

Soweit relevant, wird in dieser Entscheidung auf die Begründung des Beschwerdeführers zu diesen Punkten eingegangen.

##### B. Beschwerdegegner

Soweit relevant, trägt der Beschwerdegegner, zusammenfassend, das Folgende vor.

Er widerspricht ausnahmslos alle den in dem Beschwerdeschreiben vorgeworfenen Punkten.

Der streitgegenständliche Domainname ist auf seinen Namen registriert, genauso wie viele andere.

Der Beschwerdegegner ist ein spezialisierter Fachhändler für Angelsportgeräte und betreibt verschiedene Online Shops sowie ein Geschäft für Angelsportgeräte in Rostock.

Er führt die Produkte des Beschwerdeführers die unter dem Namen "Delphin" angeboten werden, in seine Online Shops und er wird auch von dem Beschwerdeführer beliefert. Der Beschwerdegegner und seine Mitarbeiter kennen jedes einzelne Produkt des Beschwerdeführers.

"Delphin" ist seit 2001 in Europa eine registrierte Wortmarke. Die Unionsmarke DELPHIN wurde als Wortmarke am 23. Oktober 2001 beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum („EUIPO“) angemeldet. Sie wurde am 8. Juli 2003 im Markenregister eingetragen. Der Beschwerdegegner beruft sich dabei auf eine EU-Marke mit der Nummer 002421584 im Namen der Reddig GmbH für Werkzeuge und verwandte Waren.

Er führt auch andere Marken an, darunter eine 1979 eingetragene deutsche Marke, unter anderem für "Elektronische Datenverarbeitungsgeräte".

Er stellt die Frage ob der Beschwerdeführer als rechtmäßiger Inhaber der Wortmarke DELPHIN in Deutschland und Europa zu betrachten ist und ob die generelle Verwendung des Namens "Delphin" als Wortmarke überhaupt zulässig ist.

Auf der Website werden bei seine Produktbeschreibungen und Produkttexten ausschließlich der Originaltexte des Beschwerdeführers verwendet.

Somit kann auch hier von einer mehrfach erwähnten Böswilligkeit, Verwechslungsgefahr oder Irreführung zu keiner Zeit die Rede sein.

## **6. Entscheidungsgründe**

Gemäß Paragraph B(1)(a) der ADR-Regeln kann jedermann ein alternatives Streitbeilegungsverfahren gegen einen Domaininhaber anstrengen. Um mit seiner Beschwerde Erfolg zu haben, muss der Beschwerdeführer die in Paragraph B(11)(d)(1) der ADR-Regeln festgelegten Voraussetzungen nachweisen, nämlich,

- (i) dass der Domainname mit einem Namen identisch oder verwechselbar ist, für den Rechte bestehen, die nach nationalem Recht eines Mitgliedstaats und/oder EU-Recht anerkannt oder festgelegt sind, und, entweder
- (ii) der Domainname vom Beschwerdegegner ohne Rechte oder berechtigte Interessen an demselben registriert, oder
- (iii) der Domainname in bösgläubiger Absicht registriert wurde oder benutzt wird.

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

Zunächst muss der Beschwerdeführer nachweisen, dass der streitgegenständliche Domainname mit einem Namen identisch oder verwechselbar ist, für den Rechte bestehen, die nach nationalem Recht eines Mitgliedstaats und/oder EU-Recht anerkannt oder festgelegt sind, Paragraph B(11)(d)(1)(i) der ADR-Regeln. Artikel 9(2) der Durchführungsverordnung (EU) 2020/857 und Paragraph B(1)(b)(9) der ADR-Regeln nennen den Familiennamen grundsätzlich als ein solches Recht im Sinne des Paragraphen B(11)(d)(1)(i) der ADR-Regeln.

Aus dem EU-Register geht unbestritten hervor, dass der Beschwerdeführer Inhaber der EU-Wortmarke DELPHIN ist. Der Beschwerdegegner argumentierte zwar, dass der Beschwerdeführer keine Rechte zustünden, weil andere Parteien ältere deutsche und EU-Markenrechte an dem Wort DELPHIN hätten, doch diese Einrede ist nicht stichhaltig, da der Beschwerdegegner auf Markeneintragungen verweist, die in keinerlei Zusammenhang mit den Waren stehen, für die den Beschwerdeführer ihre Marke eingetragen hat.

Der streitgegenständliche Domainname enthält die Marke DELPHIN und enthält zusätzlich den englischen Begriff „fishing“, was in deutscher Sprache so viel bedeutet wie „angeln“. Aus Sicht der Schiedskommission ist der hinzugefügte Begriff „fishing“ nicht geeignet, eine Ähnlichkeit und damit eine Verwechslungsgefahr zwischen dem streitgegenständlichen Domainnamen und der DELPHIN 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“) 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 ([“WIPO Overview 3.0”](#))).

Die Schiedskommission stellt damit fest, dass der streitgegenständliche Domainname verwechselbar ähnlich zu der DELPHIN Marke des Beschwerdeführers ist und damit das erste Tatbestandsmerkmal des Artikels B11(d)(1)(i) der ADR-Regeln erfüllt ist.

## **B. Rechte oder berechtigte Interessen**

Zweitens ist zu prüfen, ob der Beschwerdegegner den streitgegenständlichen Domainnamen ohne Rechte oder berechtigte Interessen an demselben registriert hat, Paragraph B(11)(d)(1)(iii) der ADR-Regeln. Der Beschwerdeführer behauptet, er habe keine Rechte oder berechtigten Interessen an dem streitgegenständlichen Domainnamen. Paragraph B(11)(e) der ADR-Regeln konkretisiert die Umstände, die geeignet sind, Rechte oder berechtigte Interessen des Beschwerdegegners am Domainnamen nachzuweisen, anhand eines Katalogs von drei Regelungsbeispielen. Dieser Katalog ist ausweislich des Wortlauts dieser Norm („... aber nicht ausschließlich...“) nicht abschließend.

In Hinblick auf die Ähnlichkeiten zwischen den ADR-Regeln und UDRP und in Hinblick auf frühere Entscheidungen der Schiedskommissionen, hinsichtlich des Nachweises eines Mangels an Rechten oder berechtigten Interessen reicht es aus, wenn der Beschwerdeführer prima facie nachweist, dass der Beschwerdegegner kein Recht oder berechtigtes Interesse an dem streitgegenständlichen Domainnamen hat, und die Beweislast verlagert sich auf den Beschwerdeführer, um relevante Beweise vorzulegen, die ein Recht oder berechtigtes Interesse am Eigentum des streitgegenständlichen Domainnamens belegen (u. a. *Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – ACD Lec v. caramelle morgane*, WIPO Case No. [DEU2021-0022](#)).

Die Schiedskommission stellt fest, dass der Beschwerdegegner keine eingetragenen Rechte an dem Zeichen „delphin“, einschließlich des Zeichens „delphin fishing“/ „delphin-fishing“ hat. Der Beschwerdegegner ist auch nicht unter dem Zeichen „delphin“ bekannt, wenn er wie perfect-catch.de auftritt.

Die Schiedskommission stellt auch fest, dass der streitgegenständliche Domainname automatisch auf eine Website umgeleitet wird.

Die Verwendung der DELPHIN Marke des Beschwerdeführers mit nur dem generischen Zusatz „fishing“ gibt den Eindruck einer gegenseitigen Verbindung zwischen dem Beschwerdeführer und dem streitigen Domainnamen, was zu einer Irreführung führen kann.

Im Allgemeinen haben die UDRP-Schiedskommissionen festgestellt, dass Domänennamen, die mit der Marke des Beschwerdeführers identisch sind, ein hohes Risiko einer stillschweigenden Verbindung bergen. Selbst wenn ein Domänenname aus einer Marke und einem zusätzlichen Begriff besteht, haben die UDRP-

Panels größtenteils entschieden, dass eine solche Zusammensetzung keine faire Nutzung darstellt, wenn sie sich tatsächlich als Sponsor oder Befürworter des Markeninhabers ausgibt oder diesen suggeriert., dass es sich um wirtschaftlich verbundene Subjekte handelt (siehe [WIPO Overview 3.0](#), Abschnitt 2.5.1).

Selbst wenn der so genannte "*Oki Data Test*" angewandt werden sollte, erfüllt der Beschwerdegegner die damit verbundenen Kriterien nicht, insbesondere die Anforderung, dass "die Website die Beziehung des Halters mit dem Inhaber der Marke genau und deutlich offenlegen muss". (siehe [WIPO Overview 3.0](#), Abschnitt 2.8.1.).

Damit stellt die Schiedskommission fest, dass der Beschwerdeführer die Anforderungen von Paragraph B(11)(d)(1)(ii) der ADR-Regeln erfüllt hat.

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

Aus den obigen Ausführungen geht hervor, dass der Beschwerdeführer bereits die in Paragraph B(11)(d)(1) der ADR-Regeln festgelegten Voraussetzungen nachgewiesen hat. Es ist daher nicht mehr erforderlich, dass der Beschwerdeführer nachweist das der streitgegenständliche Domainname bösgläubige registriert oder benutzt ist, obwohl es fest steht, dass der Beschwerdegegner Kenntnis von der Marke DELPHIN des Beschwerdeführers hätte und dass der Beschwerdegegner den streitgegenständlichen Domainnamen in Anbetracht dieser Marke DELPHIN registriert hat.

### **7. Entscheidung**

Aus den vorgenannten Gründen ordnet die Schiedskommission in Übereinstimmung mit Paragraph B(11) der ADR-Regeln an, dass der Domainname <delphin-fishing.eu> zu widerrufen ist<sup>1</sup>.

---

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.

## 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. [DEU2024-0028](#).

The Complainant is MOSS.SK, s.r.o. from Slovakia and the Respondent is Peter Heinz, perfect-catch.de from Germany.

The disputed domain name is <delphin-fishing.eu> and it was registered on July 18, 2023. It redirects to a website „www.your-fishing.world“ in which appears pictures of fisherman and offers fishing supplies, including mainly, but not exclusively, fishing supplies from the DELPHIN brand.

The Complainant owns the European Union word mark DELPHIN with number 018147130, registered for goods and services in classes 9, 18, 20, 22, 25, 28 and 35, with the priority date July 3, 2019.

Pursuant to 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 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 disputed domain name has been registered and is being used in bad faith.

In the light of the above, the Panel decides that the disputed domain name should be cancelled.

*/Willem J. H. Leppink/*

**Willem J. H. Leppink**

einköpfige Schiedskommission

Datum: 2. November 2024